



First to File versus First to Use: Kajian Perlindungan Merek dalam Sengketa GoTo Gojek Tokopedia dan PT Terbit.

Nanakarani Priatma

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas, Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

Penulis Korespondensi : nanakarani@student.undiksha.ac.id*

Abstract. *The trademark dispute between PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk and PT Terbit Financial Technology has become a significant issue in the field of intellectual property law in Indonesia. This conflict arose because PT GoTo used the trademark name "GOTO," which had already been officially registered earlier by PT Terbit. This study aims to examine the legal protection granted to registered trademark owners under Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, as well as to analyze the application of the first to file principle in resolving the dispute. This research employs a normative juridical approach by reviewing relevant legislation and conducting a case analysis based on the Decision of the Central Jakarta Commercial Court Number 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst. The findings indicate that Indonesia prioritizes the first to file system in determining trademark ownership, meaning that exclusive rights are granted to the party who registers the trademark first. The court decision in favor of PT Terbit confirms that formal registration serves as the primary legal basis for trademark protection. Therefore, this study highlights the importance of conducting trademark verification prior to public use and emphasizes the need to strengthen legal awareness among business actors to prevent similar disputes in the future.*

Keywords: *First to file; GoTo; Intellectual Property Law; Legal protection; Registered trademark*

Abstrak. Sengketa merek yang terjadi antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dan PT Terbit Financial Technology menjadi salah satu kasus esensial pada pembahasan ketentuan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia. Konflik ini muncul karena PT GoTo menggunakan nama "GOTO", padahal merk itu secara resmi lebih dulu terdaftar atas nama PT Terbit. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bentuk penjaminan hukum untuk pihak yang terdaftar mereknya dengan mengacu pada Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 (UU 20/2016) tentang Merek dan Indikasi Geografis, sekaligus mengkaji implementasi *first to file principle* dalam menyelesaikan sengketa. Penelitian ini menggunakan metode kajian hukum normatif yang pendekatannya berdasarkan aturan perundang-undangan serta studi kasus melalui keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst. Hasil penelitian menunjukkan sistem hukum merek di Indonesia memberikan perlindungan utama pada pemegang yang terlebih dulu mendaftarkan mereknya. Putusan pengadilan yang memenangkan PT Terbit menegaskan bahwa bukti pendaftaran secara administratif menjadi landasan terkuat dalam menentukan kepemilikan hak merek. Dengan demikian, penelitian ini menekankan bahwa pemilik usaha perlu mengecek serta mendaftarkan mereknya sebelum digunakan secara luas di masyarakat, serta pentingnya peningkatan pemahaman hukum terkait merek guna mencegah sengketa serupa di kemudian hari.

Kata kunci: GoTo; Hukum Kekayaan Intelektual; Merek dagang terdaftar; Perlindungan hukum; Pertama yang mengajukan

1. LATAR BELAKANG

Perubahan pola kehidupan masyarakat akibat kemajuan teknologi informasi telah mendorong perkembangan pesat sektor ekonomi digital di Indonesia. Kondisi ini memunculkan banyak perusahaan berbasis teknologi yang berlomba-lomba memperluas pasar sekaligus memperkuat identitas usaha mereka. Dalam dunia bisnis modern, identitas perusahaan menjadi faktor penting karena berkaitan langsung dengan strategi pemasaran, citra perusahaan, dan daya saing. Oleh sebab itu, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terkhusus merk

sebagai salah satu *instrument* yang sangat dibutuhkan guna melindungi kepentingan usaha secara hukum maupun ekonomi (Setiawan, 2020). Merek memiliki peranan utama dalam dunia perdagangan, dimana fungsinya sebagai tanda yang membedakan, sekaligus jaminan mutu suatu jasa dan/atau barang. Merek pun, di samping memudahkan pelanggan mengetahui asal layanan atau produk, juga menjadi simbol reputasi perusahaan yang dapat meningkatkan nilai komersial suatu bisnis. Namun demikian, meningkatnya persaingan usaha sering diikuti oleh munculnya persoalan hukum, salah satunya berupa sengketa merek. Sengketa ini umumnya terjadi karena adanya kemiripan nama atau logo yang digunakan oleh pelaku usaha, baik disengaja maupun tidak, yang kemudian menimbulkan potensi kebingungan di masyarakat. Kurangnya pemahaman serta ketidakhati-hatian dalam melakukan pengecekan dan pendaftaran merek menjadi faktor yang sering memicu konflik tersebut (Qurrotul A'yuni et al., 2024; Salim & Mulyeni, 2025).

Salah satu perkara yang cukup menarik perhatian publik adalah sengketa penggunaan merek “GOTO” yang melibatkan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dengan PT Terbit Financial Technology. PT GoTo merupakan perusahaan teknologi besar yang terbentuk melalui penggabungan dua perusahaan digital ternama, yakni Gojek dan Tokopedia, dan menggunakan nama “GoTo” sebagai identitas perusahaan. Akan tetapi, penggunaan nama tersebut menimbulkan persoalan hukum karena diketahui bahwa merek “GOTO” telah lebih dahulu didaftarkan oleh PT Terbit Financial Technology pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Situasi ini menimbulkan konflik mengenai siapa yang secara sah berhak mempergunakan *brand* itu pada aktivitas usahanya. Kasus tersebut penting dianalisis karena berhubungan langsung dengan *brand protection system* yang berlaku di Indonesia, yakni *first to file principle*. Prinsip itu menekankan pelaku usaha yang memperoleh hak eksklusif atas sebuah *brand* ialah mereka yang secara resmi mendaftarkannya lebih awal. Maka dari itu, *brand ownership* secara hukum tidak ditemukan oleh siapa yang pertama kalinya memakai label itu pada praktik usaha, melainkan oleh siapa yang lebih dulu memperoleh sertifikat pendaftaran.

Di sisi lain, sengketa merek ini juga menimbulkan perbandingan dengan sistem *first to use* yang diterapkan di beberapa negara lain, di mana penggunaan pertama dalam aktivitas komersial dapat menjadi dasar perlindungan merek. Perbedaan konsep tersebut menunjukkan bahwa dalam sengketa merek sering muncul pertentangan antara perlindungan administratif berdasarkan dokumen pendaftaran dengan realitas penggunaan *brand* yang telah familiar di masyarakat luas. Keunikan penelitian ini terletak pada pembahasan pengimplementasian *first to file principle* pada *trademark dispute* yang melibatkan perusahaan teknologi berskala besar,

serta bagaimana putusan Pengadilan Niaga menegaskan bahwa perlindungan hukum merek lebih mengutamakan aspek formal pendaftaran. Hal ini memperlihatkan pentingnya pendaftaran merek sebagai tindakan preventif yang harus dilakukan oleh pelaku usaha sejak awal agar terhindar dari potensi *legal conflict* di waktu yang akan datang, terutama pada iklim ekonomi digital yang berkembang cepat. Merujuk pada hal yang diuraikan di atas, tujuan ditelitinya hal ini guna mengkaji bentuk *legal protection* bagi *brand owner* yang terdaftar menurut UU 20/2016, serta penerapan *first to file principle* dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam kerangka hukum kekayaan intelektual, *brand* ialah suatu wujud perlindungan yang berperan krusial pada *trading activities*. Merek dapat diartikan suatu label yang secara visual diperlihatkan, baik berwujud kata, lambang, bilangan, nama, huruf, skema warna, maupun gabungan beberapa unsur itu, guna memberikan pembeda pada layanan dan/atau produk suatu pengusaha dari pelaku usaha lain. Keberadaan *brand* semata tidak sekadar identitas layanan maupun barangnya saja, melainkan menjadi sarana untuk membangun kepercayaan konsumen juga terhadap mutu serta reputasi suatu perusahaan (Haruna, 2024).

Merujuk pada UU 20/2016 dinyatakan hak atas merek baru lahir pasca merekenya itu didaftarkan sehingga menunjukkan sistem perlindungan *brand* di Indonesia bersifat konstitutif, yaitu *legal protection* semata diberikan apabila pemiliknya melakukan pendaftaran dan memperoleh pengakuan resmi melalui sertifikat dari DJKI. Sistem tersebut disebut sebagai *first to file principle* yang menempatkan pelaku usaha pertama yang mendaftarkan permohonannya selaku pihak yang memperoleh HKI.

Dalam penerapan hukum merek, perlindungan hukum dibangun atas beberapa prinsip utama, seperti memberikan *special rights* pada *registered brand holder*, *consumer protection* agar tidak mengalami kekeliruan atau kebingungan dalam memilih produk, serta upaya menghindari rivalitas bisnis yang tak sehat. Pada dasarnya, *brand protection* tidak semata ditujukan menjaga urgensi pemegang merek, juga guna menciptakan ketertiban pasar sehingga masyarakat tidak dirugikan akibat pemakaian *brand* yang menyerupai maupun mengimitasi label lain.

Pada UU 20/2016 Pasal 21 dijelaskan aturan terkait penolakan pendaftaran merek. Salah satu alasan penolakan terjadi apabila mereknya yang diajukan secara menyeluruh maupun unsur utama mempunyai kesamaan dengan yang sebelumnya telah didaftarkan. Pengaturan ini tujuannya mencegah terjadinya kesalahan persepsi konsumen serta menghindari

potensi konflik hukum di kemudian hari. Selain itu, UU juga memberikan penegasan yakni permohonan pendaftaran ditolak apabila dimohonkan dengan niat yang tak baik.

Sejumlah kajian sebelumnya menyebutkan *first to file system* memberi *legal certainty* sebab kepemilikan merek dapat ditunjukkan dari dokumen yang sah berupa sertifikat pendaftaran. Namun demikian, terdapat pula pandangan yang menilai bahwa prinsip ini memiliki kelemahan, karena dapat membuka peluang bagi pihak tertentu guna meregistrasikan *brand* yang lebih dulu digunakan pelaku usaha lain dalam praktik perdagangan. Akibatnya, sengketa merek sering muncul karena terdapat perbedaan antara penggunaan merek secara nyata di lapangan dengan kepemilikan merek yang sah secara administratif. Hak atas merek bersifat *exclusive* dan negara memberikannya kepada pemilik merek terdaftar sehingga pendaftarannya menjadi unsur penting agar merek memperoleh perlindungan hukum yang kuat (Arifin & Iqbal, 2020).

Konsep kepastian hukum pada persoalan *trademark dispute* diantara PT GoTo dan PT Terbit menjadi salah satu teori yang relevan untuk digunakan. Radbruch (n.d) menyatakan ketentuan yang ideal semesterinya mengandung 3 (tiga) nilai utama, antara lain kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, putusan pengadilan dalam sengketa merek dapat dikaji berdasarkan sejauh mana ketiga nilai tersebut tercermin melalui penerapan aturan formal mengenai pendaftaran merek.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada kajian ini ialah *normative legal research methods* yaitu pengkajian yang fokuskan terhadap analisis *written legal norms* yang berlaku, termasuk asas-asas hukum dan doktrin yang relevan. Tujuannya guna untuk memahami penerapan ketentuan hukum dalam menyelesaikan persoalan tertentu, khususnya dalam bidang kekayaan intelektual.

Terdapat 2 (dua) pendekatan yang dipakai, utamanya yaitu *statute approach* melalui penelaahan aturan yang termaktub dalam UU 20/20016 serta regulasi terkait lainnya. Kedua, *case approach* (pendekatan kasus) dengan menganalisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst yang menjadi objek kajian.

Sumber bahan hukumnya yang dipakai ada 3 (tiga) jenis: 1) *Primary legal materials* meliputi peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek kajian; 2) *Secondary legal materials* mencakup *scientific journals, books*, artikel, serta bermacam *legal references* lainnya yang berhubungan sebagai pendukung analisis; 3) *Tertiary*

legal materials berupa *legal dictionary* serta literatur tambahan lain yang mendorong pemahaman pada istilah ataupun *legal concept* yang dipakai agar lebih jelas (Marzuki, 2017).

Ketiga bahan hukum di atas dikumpulkan melalui *literature study method* dengan menelusurinya, menghimpun, membaca serta menelaah beraneka ragam sumber hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Setelah itu, seluruh bahannya yang didapat dianalisa melalui *legal interpretation approach* secara *qualitative* guna menilai kesesuaian implementasi *law norms* pada putusan pengadilan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Sengketa Merek “GOTO”

Sengketa merek “GOTO” bermula setelah terjadinya merger antara perusahaan Gojek dan Tokopedia yang kemudian membentuk entitas baru bernama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Dalam strategi branding korporasi, perusahaan tersebut menggunakan nama “GoTo” sebagai identitas resmi yang diperkenalkan kepada publik dan digunakan dalam berbagai aktivitas bisnis, termasuk pencatatan saham perusahaan. Namun, penggunaan nama tersebut menimbulkan permasalahan karena PT Terbit Financial Technology telah lebih dahulu mendaftarkan merek “GOTO” di DJKI dan memperoleh sertifikat merek. PT Terbit kemudian melayangkan gugatannya ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat bahwa penggunaan merek tersebut oleh PT GoTo merupakan bentuk pelanggaran hak eksklusif pemilik merek terdaftar.

Pada persidangan, PT Terbit mampu membuktikan bahwa merek “GOTO” telah terdaftar terlebih dahulu sebelum PT GoTo mengajukan permohonan pendaftaran merek. Sementara itu, PT GoTo berargumentasi bahwa penggunaan nama tersebut adalah bagian dari identitas merger dan tidak bertujuan meniru merek pihak lain. Namun, argumentasi tersebut tidak cukup untuk menghapus kedudukan hukum pemegang merek terdaftar. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kemudian menerima gugatan PT Terbit, sehingga mempertegas bahwa penggunaan merek “GOTO” oleh PT GoTo dianggap melanggar ketentuan perlindungan merek di Indonesia (Muchtari & Andriani, 2020).

Perlindungan Hukum Merek Berdasarkan UU No. 20 tahun 2016

Berdasarkan UU 20/2016, hak atas merek hanya diserahkan pada pihak yang melakukan pendaftaran atas mereknya. Pasal 3 secara jelas menyatakan perolehan hak tersebut pasca mereknya terdaftar. Maka dari itu, Indonesia menempatkan pendaftaran menjadi syarat mutlak mendapatkan *legal protection*. Dalam konteks sengketa GoTo, ketentuan Pasal 21 juga menjadi dasar penting karena mengatur bahwa *trademark*

application tidak diterima apabila memiliki kesamaan pokok dengan yang telah terdaftar sebelumnya. Hal yang sama tersebut terlihat dari segi visualnya, fonetik, ataupun maknanya. Apabila persamaan tersebut dapat menimbulkan kebingungan konsumen, maka merek tidak dapat digunakan secara bebas oleh pihak lain. Selain perlindungan administratif melalui sistem pendaftaran, UU 20/2016 pun menyediakan perlindungan represif lewat jalur litigasi. Hak bagi pemegang merek terdaftar untuk menggugat jika ditemukan delik diatur pada Pasal 76 – 84, termasuk tuntutan penghentian penggunaan merek maupun ganti rugi. Kasus ini memperlihatkan *trademark law* di Indonesia lebih mengutamakan kepastian hukum melalui sistem administratif. Oleh sebab itu, penggunaan merek tanpa didahului pendaftaran akan menempatkan pelaku usaha dalam posisi lemah apabila muncul sengketa (Damayanti & Fitri, 2022).

Analisis Putusan Pengadilan Niaga dan Dampaknya

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst menegaskan bahwa *first to file principle* yaitu dasar pokok di Indonesia untuk melindungi merek. Majelis hakim menilai bahwa PT Terbit sebagai pihak yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran merek “GOTO” mempunyai hak eksklusif atas mereknya itu. Hakim pun mempertimbangkan adanya persamaan diantara *trademark* yang dipakai PT GoTo dengan PT Terbit. Persamaan itu berpotensi memunculkan kebingungan masyarakat sehingga pemakaian mereknya yang sama oleh pelaku usaha lain dapat merugikan pemilik merek terdahulu sekaligus menyesatkan konsumen. Putusan ini memberikan implikasi luas dalam dunia usaha, terutama bagi perusahaan digital yang sering melakukan rebranding atau merger. Perusahaan besar sekalipun tidak dapat mengabaikan aspek legal formal dalam pendaftaran merek. Sengketa ini menjadi bukti bahwa kekuatan ekonomi dan popularitas merek tidak dapat menggantikan kedudukan hukum sertifikat pendaftaran. Selain itu, putusan ini memperkuat legitimasi DJKI sebagai lembaga yang berwenang dalam memeriksa dan menolak permohonan merek apabila terdapat persamaan dengan merek terdahulu. Dengan demikian, keputusan pengadilan ini memperjelas bahwa perlindungan hukum merek di Indonesia sangat bertumpu pada kepastian administratif (Wijaya, 2022)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Mengacu pada analisa di atas melalui melalui pengkajian yang telah dilakukan terhadap sengketa merek antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dan PT Terbit Financial Technology, dapat disimpulkan bahwa *brand protection system* di Indonesia berpegang pada *first to file principle* sehingga hak eksklusif atas merek disampaikan pada pelaku usaha yang

terlebih dahulu mendaftarkan mereknya secara resmi. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam UU 20/2016 dengan menjadikan pendaftaran sebagai syarat utama memperoleh *law protection*. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memenangkan PT Terbit menunjukkan konsistensi penerapan prinsip tersebut, serta menegaskan bahwa aspek legalitas administratif lebih diutamakan dibanding penggunaan merek secara luas di masyarakat.

Sengketa ini membuktikan bahwa perusahaan besar sekalipun dapat menghadapi konsekuensi hukum apabila lalai melakukan verifikasi dan pendaftaran merek sebelum digunakan secara publik. Oleh karena itu, pelaku usaha disarankan untuk melakukan pencarian merek secara menyeluruh dan segera mendaftarkan merek yang digunakan agar memperoleh perlindungan hukum yang maksimal. Selain itu, diperlukan peningkatan literasi hukum HKI bagi pelaku usaha agar sengketa serupa dapat diminimalkan. Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan membandingkan implementasi *first to file principle* di Indonesia dengan negara lain yang menganut *first to use* sehingga dapat ditemukan rekomendasi penguatan regulasi merek terhadap peningkatan ekonomi digital semakin mudah beradaptasi.

DAFTAR REFERENSI

- Adolf, Huala. (2014). Peranan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 47–65.
- Azzahra Angelita, Muslimin Muslimin, & Ahmad Faisol. (2026). Pengaruh Biaya Modal terhadap Investasi pada Perusahaan Sektor Properti yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020 – 2024. *Jurnal Manajemen Bisnis Era Digital*, 3(1), 83–94. <https://doi.org/10.61132/jumabedi.v3i1.1305>
- Damayanti, E., & Fitri, R. (2022). Analisis yuridis perlindungan merek terdaftar di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(1), 101–120.
- Dinwoodie, G. B., & Janis, M. D. (2008). Confusion over use: Contextualism in trademark law. *Iowa Law Review*, 92(1), 59–100.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI. (2023). Basis Data Merek Terdaftar. <https://pdki-indonesia.dgip.go.id>
- Hukumonline.com. (2022, Oktober 20). GoTo Kalah di Pengadilan Soal Merek “GOTO”. <https://www.hukumonline.com>
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Muchtar, F., & Andriani, R. (2020). First to file principle dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM*, 11(2), 234–250.

- Muhammad Alwi Haruna. (2024). Pengaruh Kepemimpinan dan Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. *Jurnal Manajemen Bisnis Era Digital*, 2(1), 01–21. <https://doi.org/10.61132/jumabedi.v2i1.411>
- Mursal Salim, & Sri Mulyeni. (2025). Strategi Pemasaran Rumah Sakit Swasta Non-BPJS Untuk Meningkatkan Pendapatan dan Daya Saing di Industri Layanan Kesehatan. *Jurnal Manajemen Bisnis Era Digital*, 2(2), 52–61. <https://doi.org/10.61132/jumabedi.v2i2.510>
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
- Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan
- Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst.
- Qurrotul A'yuni, Rohmatul Nazila Ramadhani, Yasmin Yasmin, & Firza Agung Prakoso. (2024). Analisis Pemahaman Siswa Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Kepercayaan Pembelian Barang di Shopee. *Jurnal Manajemen Bisnis Era Digital*, 2(1), 33–43. <https://doi.org/10.61132/jumabedi.v2i1.413>
- Rahma, D. W. A., Prastiyas, D. I., Makatita, T. F. R., Cahyarani, D. M., Nugroho, G. V. P., & Nugroho, R. H. (2025). Optimalisasi Daya Saing Ritel Modern melalui Analisis SWOT dalam Perencanaan Strategis. *Jurnal Bisnis Kreatif Dan Inovatif*, 2(4), 257–270. <https://doi.org/10.61132/jubikin.v2i4.1140>
- Setiawan, Ridwan. (2020). *Hukum Merek: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Sibuea, Edison. (2015). *Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Wijaya, Gita. (2022). *Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital*. Bandung: Refika Aditama.