

KRITERIA PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU KESELURUHAN TERHADAP MEREK YUTAKA INDONESIA DAN YUTIKA INDIA BERDASARKAN UU NO. 20/2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS BERITA RESMI MEREK NOMOR 61/P-M/XI/A/2021)

Wahyudi Setiawan, Juwita, Abunawas

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta, Indonesia

Email : wahyudi.setiawan@gmail.com, juwitawit@gmail.com, abu.awas@gmail.com

ABSTRAK

Pihak Merek Yutaka pada dasarnya tidak mengetahui bahwa terdapat merek Yutika dengan kelas yang sama yang berasal dari India, karena Pihak Merek Yutaka merasa bahwa dari logonya saja berbeda, pengertiannyapun berbeda, pengucapannya pun berbeda, namun menurut keterangan pihak kuasa hukum merek Yutika bahwa telah mendaftarkan mereknya tersebut di Indonesia pada tanggal 7 Januari 2021 dengan permohonan No. DID2021001324 di kelas 03, dan merek Yutika keberatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Kriteria Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhan Terhadap Merek Yutaka Indonesia dan Yutika India berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bentuk penelitian pada proposal Tesis ini adalah penelitian deskriptif evaluatif. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Pemahaman persamaan pada pokoknya dapat diartikan adalah ketika adanya dua buah merek yang memiliki kemiripan disandingkan, dalam prakteknya hal ini sering terjadi ketika merek yang satu dianggap melanggar ketentuan merek yang lain dan suatu merek dapat dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain apabila memenuhi kriteria yaitu adanya persamaan elemen secara keseluruhan, adanya Persamaan wilayah jenis atau produksi kelas barang atau jasa, adanya persamaan wilayah dan segmen pasar, adanya persamaan cara dan perilaku pemakaian dan adanya persamaan pada pemeliharaan

Kata Kunci: merek Yutaka, Yutika, UU NO. 20/2016.

ABSTRACT

The Yutaka Trademark Party basically does not know that there is a Yutika trademark with the same class originating from India, because the Yutaka Trademark Party feels that the logo is different, the meaning is different, the pronunciation is different, but according to the information of the Yutika trademark attorney that has registered the trademark in Indonesia on January 7, 2021 with application No. DID2021001324 in class 03, and the Yutika trademark objected. This study aims to determine and analyze the Criteria for Similarities in Principal or Overall Against the Indonesian Yutaka Trademark and Indian Yutika based on Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The form of research in this thesis proposal is descriptive evaluative research. This type of research uses normative legal research. The data sources used in this research are secondary data sources, namely data used to answer the problems in this research through literature studies. Understanding the similarities in essence can be interpreted is when there are two brands that have similarities juxtaposed, in practice this often happens when one brand is considered to violate the provisions of another brand and a brand can be said to have similarities in essence with other brands if it meets the criteria, namely the similarity of the elements as a whole, the similarity of the type or production area of the class of goods or services, the similarity of the area and market segment, the similarity of the way and behavior of use and the similarity of maintenance.

Keywords: Yutaka Brand, Yutika, Law no. 20/2016.

Pendahuluan

Merek merupakan salah satu hak kekayaan intelektual dalam ruang lingkup hak milik industri, yang juga merupakan adopsi dari perjanjian TRIP's, selain itu merek merupakan sesuatu yang penting dalam dunia bisnis/perdagangan, baik berbentuk merek dagang maupun merek jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk sebuah nama atau identitas, simbol atau lambang, yang tujuannya adalah menunjukan dan memperkenalkan kepada masyarakat akan usaha bisnis yang sedang dijalaninya, selain itu juga berfungsi sebagai tanda darimana asal barang atau jasa tersebut berasal (Zaenal Asyhadie, 2014).

Merek sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis adalah :

Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar logo nama kata huruf angka susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan atau 3 (tiga) dimensi suara hologram atau kombinasi 2 (dua) atau lebih, unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan dan atau jasa.

Hal tersebut juga sesuai dengan yang diatur dalam artikel 15 *Trade Related Aspect of intellectual Property Right* atau yang disebut dengan TRIPs yang menetapkan bahwa merek adalah setiap/kombinasi dari tanda yang memiliki kemampuan untuk membedakan barang atau jasa dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya harus dapat dinyatakan sebagai merek (Zaenal Asyhadie, 2014).

Merek yang ada adalah merupakan suatu perwujudan dari reputasi yang bernilai moral, material dan komersial. Reputasi yang terdapat pada merek merupakan suatu bentuk hak milik dan reputasi dalam dunia usaha yang dipandang sebagai kunci sukses atau tidaknya suatu bisnis, dimana banyak pengusaha yang berlomba-lomba untuk memupuk ataupun menjaga reputasinya

dengan menjaga kualitas produk dan memberikan pelayanan yang baik, merek bagi para pedagang ataupun pengusaha merupakan salah satu media untuk memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumennya (Djumhana, 2011).

Merek dengan fungsinya yang sangat strategis dalam persaingan usaha menjadi incaran banyak kalangan tertentu yang memiliki itikad tidak baik untuk meniru atau membuat merek yang hampir sama dengan meniru warna, gambar atau bunyi yang sama atau hampir sama dengan merek yang sudah ada atau terkenal, sehingga konsumen menjadi bingung untuk membedakan mana merek yang sebenarnya, dan perbuatan tersebut dinamakan dengan *passing off* (Agung Sujatmiko, 2010).

Perlindungan hukum terhadap merek diberikan melalui proses pendaftaran merek yang menganut sistem *konstitutif* yaitu hak atas merek diperoleh karena proses pendaftaran, di mana pendaftaran merek pertama yang dapat atau berhak atas merek. Pemohon pertama yang mengajukan pendaftaran dengan itikad baik adalah pihak yang berhak atas merek (Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2016). pendaftaran merek diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, dengan persyaratan yang mutlak yang harus dipenuhi oleh pemilik merek agar mereknya dapat didaftar sehingga mereknya itu memiliki daya pembeda yang cukup.

Pada umumnya suatu pihak yang merasa telah dirugikan oleh pendaftaran tersebut boleh mengajukan gugatan untuk pembatalan sebagaimana diatur pada pasal 20 dan pasal 21 undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

Pada pasal 21 undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, hanya menjelaskan yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya. Persamaan pada pokoknya

adalah kemiripan karena adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk cara penempatan cara penulisan atau kombinasi antar unsur termasuk pula persamaan bunyi ucapan pada merek tersebut berdasarkan hal tersebut maka suatu merek harus memiliki daya pembeda sebagai alasan relatif ditolak atau diterimanya pendaftaran merek.

Kemudian jika suatu merek memiliki desain warna logo dan tulisan yang berbeda namun terdapat persamaan konotasi apakah dapat dijadikan dasar sebagai penolakan pendaftaran merek karena dalam ketentuan pasal 21 undang-undang merek dan indikasi geografis tidak disebutkan apakah kesamaan konotasi dalam suatu merek tersebut termasuk pada persamaan pada pokoknya yang dapat dijadikan dasar untuk pengajuan keberatan atas permohonan pendaftaran suatu merek, dimana merek tersebut sudah melalui proses pendaftaran yang cukup panjang dan telah masuk dalam berita resmi merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

Hal tersebut seperti yang terjadi pada pendaftaran merek Yutaka Indonesia yang telah mengajukan pendaftaran merek pada klasifikasi kelas 3 yaitu kosmetik. Yutaka adalah sebuah usaha kosmetik yang berdomisili di Indonesia, Yutaka sendiri diambil dari bahasa Jepang yang arti adalah sejahtera, oleh pemiliknya Yutaka merupakan merek yang memberikan suatu keberuntungan, untuk itulah merek Yutaka tersebut didaftarkan dengan nomor permohonan DID2021077397, dan masuk dalam tahap pengumuman dalam berita resmi merek Nomor 61/P-M/XI/A/2021 tanggal 22 November 2021 sampai dengan 24 Januari 2022, adanya pengumuman tersebut kemudian pada tanggal 13 Januari 2022, melalui kuasa hukumnya, merek Yutika yang berasal dari India dengan klasifikasi kelas yang sama yaitu kelas 3

(kosmetik) mengajukan surat keberatan atas permohonan merek Yutaka karena terdapat persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, yang selanjutnya ditembusi kepada pemilik merek Yutaka Indonesia yaitu Bapak Mulyana, yang dalam surat tersebut disampaikan bahwa merek Yutaka untuk mengajukan sanggahannya paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat keberatan yang disampaikan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dan ditujukan kepada merek Yutaka.

Pihak Merek Yutaka pada dasarnya tidak mengetahui bahwa terdapat merek Yutika dengan kelas yang sama yang berasal dari India, karena Pihak Merek Yutaka merasa bahwa dari logonya saja berbeda, pengertiannyapun berbeda, pengucapannya pun berbeda, namun menurut keterangan pihak kuasa hukum merek Yutika bahwa telah mendaftarkan mereknya tersebut di Indonesia pada tanggal 7 Januari 2021 dengan permohonan No. DID2021001324 di kelas 03, dan merek Yutika keberatan karena mereknya tersebut dikategorikan merek terkenal dunia karena selain mendapat perlindungan hukumnya dinegara asalnya India, juga sedang dalam proses pendaftaran dilebih 47 negara di dunia internasional dan telah terdaftar lebih dari 20 negara termasuk Indonesia.

Pada persoalan ini peneliti berada pada pihak merek Yutaka Indonesia, dan pada gambar 1 dibawah ini adalah kedua jenis merek yang diajukan keberatannya.

Gambar 1 Nama dan Jenis Merek yang di mohonkan keberatannya



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Kriteria Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhan Terhadap Merek Yutaka Indonesia dan Yutika India berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Beberapa penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan, selain itu untuk menghindari anggapan adanya kesamaan dengan penelitian penulis, untuk itu dalam penelitian ini sepengetahuan penulis belum ada yang membahas mengenai penelitian ini, namun demikian berdasarkan pemantauan penulis ada beberapa yang mengupas masalah tentang merek dan indikasi geografis, yaitu diantaranya:

1. Meilina Putri Brilianti, Tinjauan Yuridis Sengketa Merek antara Caberg SPA dan Caberg Lokal (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pdt. Sus-Merek/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst. Penelitian Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2022 (Meilina Putri Brilianti, 2022).
2. Siti Fatimah, Tinjauan Yuridis Sengketa Persamaan Merek pada pokoknya antar PT Kalimantan Steel melawan PT. Indo Metal Tech Products dan PD Berkat Jaya (Studi Putusan No. 234K/pdt.Sus-HKI/2015), . Penelitian Tesis pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri, Tahun 2020.
3. Rizky, Persamaan pada pokoknya dengan merek kadaluarsa sebagai dasar pembatalan merek terdaftar, Penelitian Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Tahun 2019.

Metode

Bentuk penelitian pada proposal Tesis ini adalah penelitian deskriptif evaluatif. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder

yaitu data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan.

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisa melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan terhadap data yang diperoleh dan menghubungkan tiap tiap data yang diperoleh dengan ketentuan maupun asas hukum yang terkait dengan penelitian ini dengan logika induktif yang artinya berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkatt normatif, yakni interpretasi dan kontruksi hukum, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitataif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan.

Lokasi Penelitian di lakukan di wilayah Depok dan Jakarta. Waktu pelaksanaan Penelitian dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak September 2022 sampai dengan Nopember 2022.

Hasil dan Pembahasan

A. Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhan Terhadap Merek Yutaka Indonesia dan Yutika India berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1. Pokok Permasalahan

Merek Yutaka Indonesia yang telah mengajukan pendaftaran merek pada klasifikasi kelas 3 yaitu kosmetik, atas nama Maulana, Merek Yutaka adalah sebuah usaha kosmetik yang berdomisili di Indonesia, Yutaka sendiri diambil dari bahasa Jepang yang arti adalah sejahtera, oleh pemiliknya Yutaka merupakan merek yang memberikan

suatu keberuntungan, untuk itulah merek Yutaka tersebut didaftarkan dengan nomor permohonan DID2021077397, dan masuk dalam tahap pengumuman dalam berita resmi merek Nomor 61/P-M/XI/A/2021 tanggal 22 November 2021 sampai dengan 24 Januari 2022.

Adanya pengumuman tersebut kemudian pada tanggal 13 Januari 2022, melalui kuasa hukumnya, merek Yutika yang berasal dari India dengan klasifikasi kelas yang sama yaitu kelas 3 (kosmetik) mengajukan surat keberatan atas permohonan merek Yutaka karena terdapat persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, yang selanjutnya ditembusi kepada pemilik merek Yutaka Indonesia yaitu Bapak Mulyana, yang dalam surat tersebut disampaikan bahwa merek Yutaka untuk mengajukan sanggahannya paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat keberatan yang disampaikan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dan ditujukan kepada merek Yutaka.

Pihak Merek Yutaka pada dasarnya tidak mengetahui bahwa terdapat merek Yutika dengan kelas yang sama yang berasal dari India, karena Pihak Merek Yutaka merasa bahwa dari logonya sudah berbeda, pengertiannya pun berbeda, pengucapannya pun berbeda.

Selanjutnya berdasarkan keterangan pihak kuasa hukum merek Yutika bahwa telah mendaftarkan mereknya tersebut di Indonesia pada tanggal 7 Januari 2021 dengan permohonan No. DID2021001324 dikelas 03, dan merek Yutika keberatan karena mereknya tersebut dikategorikan

merek terkenal dunia karena selain mendapat perlindungan hukumnya dinegara asalnya India, juga sedang dalam proses pendaftaran dilebih 47 negara di dunia internasional dan telah terdaftar lebih dari 20 negara termasuk Indonesia.

2. Kriteria Persamaan pada pokoknya atau keseluruhan

Pemahaman persamaan pada pokoknya dapat diartikan adalah ketika adanya dua buah merek yang memiliki kemiripan disandingkan, dalam prakteknya hal ini sering terjadi ketika merek yang satu dianggap melanggar ketentuan merek yang lain dan suatu merek dapat dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain apabila memenuhi kriteria sebagai berikut (Sudjana Sudaryati, 2010):

- a. Adanya persamaan elemen secara keseluruhan yaitu dalam merek suatu produk atau barang maupun jasa yang sejenis maupun tidak sejenis terdapat kesamaan dalam unsur-unsur atau elemen-elemen yang terdapat dalam merek secara keseluruhan baik dari bentuk bunyi penempatan atau tata letak huruf angka dan gabungan dari semua elemen tersebut.
- b. Adanya Persamaan wilayah jenis atau produksi kelas barang atau jasa. Yang dimaksud adalah bahwa barang yang diproduksi memiliki kesamaan jenis dan cara memproduksi.
- c. Adanya persamaan wilayah dan segmen pasar, dimaksudkan bahwa merek barang atau jasa yang dihasilkan memiliki persamaan dalam wilayah atau letak geografis yang sama dengan segmen merek barang yang diperoleh ditujukan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah atau menengah ke atas.
- d. Adanya persamaan cara dan perilaku pemakaian,

dimaksudkan bahwa adanya kesamaan cara dalam produksi merek barang maupun jasa

- e. Adanya persamaan pada pemeliharaan, dimaksudkan adalah adanya kesamaan dalam menjaga kualitas dan kuantitas sebuah merek produk barang atau jasa. Persamaan kelas dan jenis barang seperti terlihat dalam kasus yang peneliti angkat saat ini yaitu antara YUTAKA dan YUTIKA di mana terdapat persamaan di huruf awalnya saja yaitu “YU”.

3. Kriteria Persamaan pada pokoknya berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penggunaan merek berfungsi sebagai :

- a. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya.
- b. sebagai alat promosi agar dalam mempromosikan memperoleh hasil yang cukup baik dengan menyebutkan mereknya.
- c. Mendapatkan jaminan atas mutu barangnya.
- d. Penunjuk asal barang jasa yang dihasilkan.

Oleh karenanya merek merupakan salah satu kekayaan intelektual yang memainkan perannya dalam industri merek juga memiliki unsur utama yaitu memiliki daya pembeda.

Merek yang tidak dapat didaftarkan jika tidak memiliki daya pembeda dimaksudkan adalah apabila suatu tanda pada merek terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu ataupun terlalu sulit atau rumit sehingga tidak jelas, kemudian pada saat pendaftaran

merek dapat saja Permohonan merek akan ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan kriteria sebagai berikut (Sudjana Sudaryati, 2010):

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis
- b. Merek terkenal merek milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.
- d. indikasi geografis terdaftar

Selain itu yang harus diperhatikan adalah pada penjelasan pasal 21 ayat 1 huruf b undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menerangkan bahwa dalam hal merek yang dimohonkan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan mendaftarkan pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis, maka harus diperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, di samping itu diperhatikan pula reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran serta investasi di beberapa negara di dunia oleh pemiliknya tentunya dengan disertai bukti pendaftaran merek di beberapa negara, dan apabila masih belum dianggap cukup pengadilan niaga juga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya mereknya menjadi dasar penolakan.

Selain itu dikatakan pula bahwa merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun

keseluruhannya apabila memiliki kriteria sebagaimana tabel 1 berikut

ini:

Tabel 1
Kriteria Persamaan pada pokoknya

No.	Kriteria	Istilah
1	Persamaan bentuk	<i>Similarity of form</i>
2	persamaan komposisi	<i>Similarity of composition</i>
3	persamaan kombinasi	<i>Similarity of combination</i>
4	persamaan unsur elemen	<i>Similarity of elements</i>
5	persamaan bunyi	<i>Sound similarity</i>
6	persamaan ucapan	<i>Fonetik similarity</i>
7	persamaan penampilan	<i>Similarity of appearance</i>

Diolah Peneliti 2022

4. Analisis Peneliti terhadap Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhan Terhadap Merek Yutaka Indonesia dan Yutaka India berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Setiap orang atau organisasi atau perusahaan akan peduli pentingnya sebuah nama Logo dan simbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis dan usahanya serta pemasaran barang dan jasanya logo dan simbol ini akan membantu untuk menunjukkan asal barang dan atau jasa serta perusahaan komersial yang bergerak dalam bidang dan menyediakan barang dan jasa sebagaimana disampaikan oleh Rahmi Janet menyatakan (Rahmi Jened, 2015):

“Dalam pangsa pasar nama-nama dan simbol-simbol tersebut dikenal sebagai merk (trademark) nama usaha (business name) dan nama perusahaan (company name)”.

Oleh karena itu sebagaimana yang disampaikan oleh Rahmi Jened ketiga perbedaan tersebut kadang-kadang membuat bingung para pengusaha itu sendiri maupun masyarakat, hal ini dapat diketahui bahwa merek atau *trademark* sebagai hak atas kekayaan intelektual pada dasarnya adalah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa atau *indication of origin* dari suatu perusahaan

dengan barang dan atau jasa perusahaan lain melalui merek pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*guarantee of quality*) barang dan atau jasa yang dihasilkan dan untuk dapat mencegah tindakan persaingan atau konferensi yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk atau beritikad tidak baik, yang bermaksud membonceng reputasinya, selain itu juga merek merupakan sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) memberikan suatu tingkat informasi tentu kepada konsumen mengenai barang dan atau jasa yang dihasilkan pengusaha.

Hal ini dipertegas dengan ketentuan pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis bahwa :

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara geografis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Karena begitu pentingnya peran merek dalam perdagangan untuk bersaing

di pasar global sehingga merek memiliki nilai jual yang sangat tinggi, oleh karena itu bagi para pelaku usaha untuk dapat mendaftarkan merek dagangnya, sebab merupakan suatu kewajiban dari pemilik perusahaan yang memiliki produk itu sendiri selain itu kenapa harus dilakukan pendaftaran terkait dengan merek dagang pada usahanya hal ini karena pendaftaran merek dagang telah diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, dan tentunya dengan adanya dasar hukum tersebut menjadi atau dapat memiliki suatu kekuatan dan juga memperoleh perlindungan hukum sehingga harus dipatuhi oleh para pengusaha atau para pebisnis, apabila tidak dipatuhi maka terdapat sanksi hukumnya sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Selain itu juga untuk legalitas karena apabila tidak didaftarkan maka akan berakibat produk tidak memperoleh perlindungan hukum dan dapat merugikan bagi perusahaan atau pebisnis tersebut.

Berkaitan dengan pendaftaran merek itu sendiri maka Perusahaan dibidang

kosmetik dengan Merek “YUTAKA” melakukan pendaftaran merek di Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, hal ini dimaksudkan untuk memperoleh perlindungan hukum.

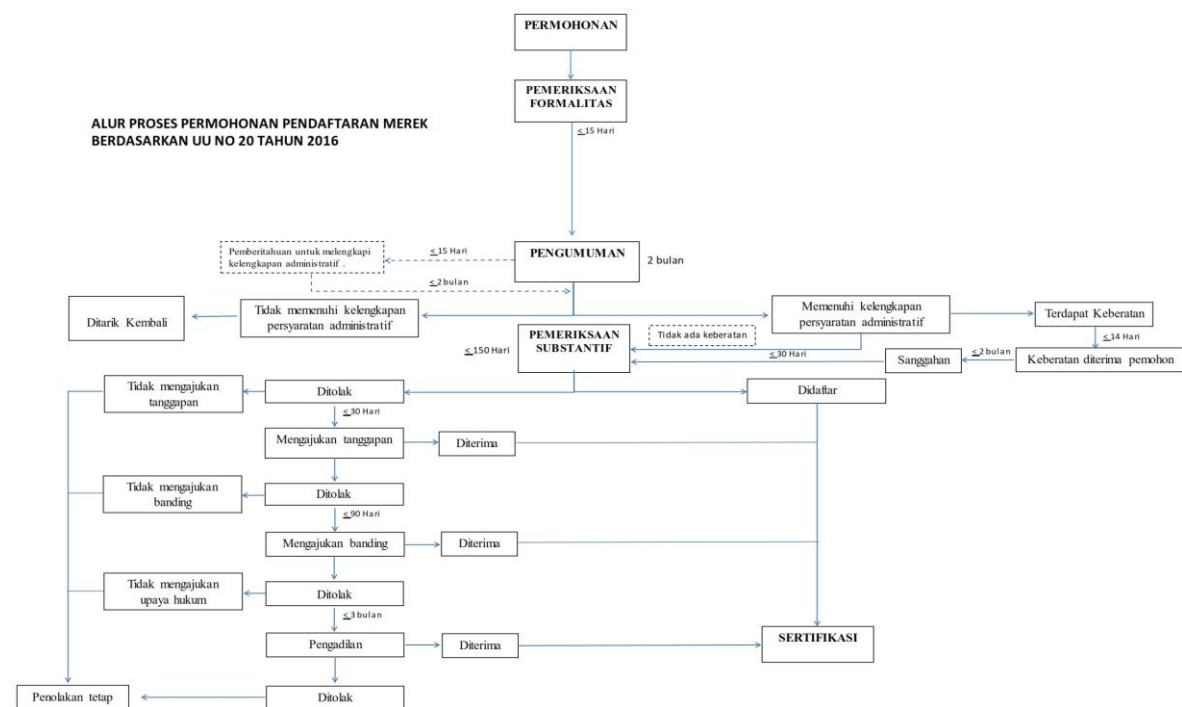
Adapun merek yang didaftarkan sebagaimana gambar 2, berikut ini:



Dalam proses pendaftarannya merek YUTAKA didaftarkan pada kelas 3 (Kosmetik) dengan tanggal penerimaan 9 September 2021 dengan nomor agenda pendaftaran DID2021077397, dan alur proses permohonan pendaftaran merek yang dilakukan oleh YUTAKA berdasarkan Undang Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagaimana gambar 3 berikut ini:

Gambar 3

Alur Proses Permohonan Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis



Dalam hal pendaftaran merek dilakukan secara online dengan prosedur

sebagaimana gambar 4 berikut ini:

Gambar 4
Prosedur Pendaftaran Merek secara online



Merek Yutaka yang sudah dalam pemberkasan selanjutnya oleh Ditjen Kekayaan Intelektual dilakukan pemeriksaan sebagaimana ketentuan pada Undang Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu dilakukan 2 (dua) pemeriksaan yaitu pemeriksaan Pemeriksaan Formalitas (administrasi) dan Pemeriksaan Substantif, dijelaskan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Formalitas/Administrasi

Pemeriksaan formalitas merupakan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi permohonan pendaftaran merek. Dalam hal permohonan tersebut telah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi yang ditentukan dalam Undang Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, terhadap permohonan tersebut akan diberikan tanggal penerimaan permohonan atau

filing date. Dengan diberikannya *filing date* tersebut maka permohonan merek akan diproses lebih lanjut. Selanjutnya tanggal *filing date* inilah yang nantinya akan menjadi tanggal dimulainya jangka waktu perlindungan merek apabila permohonannya dikabulkan atau didaftar.

Akan tetapi apabila dari hasil pemeriksaan formalitas ini ternyata dijumpai adanya kekurangan kelengkapan persyaratan administrasi dalam permohonan pendaftaran merek, kepada pemohon akan diberitahukan dengan surat agar yang bersangkutan melengkapi kekurangan persyaratan yang diminta dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat dimaksud. Untuk selanjutnya tanggal pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi dari Pemohon atau Kuasanya merupakan tanggal penerimaan permohonan atau *filing date*. Sedangkan apabila ternyata Pemohon atau Kuasanya tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi yang diminta dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap Permohonan pendaftaran merek tersebut dianggap ditarik kembali.

Dalam hal kekurangan kelengkapan persyaratan tersebut berupa bukti hak prioritas, maka jangka waktu pemenuhan kelengkapan tersebut adalah 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan dengan hak prioritas. Adapun sanksi jika bukti hak prioritas tersebut tidak dilengkapi dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka permohonannya akan diproses tanpa hak prioritas. Pemeriksaan Substantif (Pasal 23 UU MIG)

Hal yang sangat penting dalam proses pendaftaran merek adalah dilakukannya pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek. Melalui pemeriksaan substantif inilah suatu permohonan pendaftaran merek tersebut ditentukan apakah dapat dikabulkan atau ditolak. Selanjutnya, mengenai hasil dari Pemeriksaan

Substantif ini harus dilaporkan dan mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal sebelum adanya keputusan yang bersifat final. Begitu pula dalam hal Permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan substantif, Pemeriksa Merek berkesimpulan bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau harus ditolak, maka hal tersebut juga harus dilaporkan dan mendapat persetujuan Direktur Jenderal sebelum diberitahukan kepada pemohon atau kuasanya.

Hal ini merupakan suatu mekanisme baru dalam proses pendaftaran merek dan di beberapa negara sistem seperti ini sering disebut dengan istilah "*Hearing*". Didalam tanggapan tersebut Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan baik secara langsung atau tertulis berbagai alasan atas keberatan terhadap keputusan penolakan itu. Dengan demikian Pemohon atau Kuasanya dapat lebih jelas mengetahui alasan penolakan permohonannya. Namun apabila Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud diatas, maka keputusan penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut bersifat final. Selanjutnya upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pemohon atau Kuasanya adalah mengajukan permohonan Banding kepada Komisi Banding Merek (Suyud Margon, 2011).

Setelah pemeriksaan dilalui maka selanjutnya Ditjen Kekayaan Intelektual melakukan Pengumuman sebagaimana diatur pada pasal 14 Undang Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa:

- (1) Menteri mengumumkan permohonan dalam berita resmi merek dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13
- (2) Pengumuman permohonan dalam berita resmi merek sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlangsung selama 2 (dua) bulan.

- (3) Berita resmi merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan secara berkala oleh menteri melalui sarana elektronik dan atau non elektronik.

Dalam hal pengumuman terkait merek YUTAKA didasarkan pada pasal 15 undang-undang merek dan indikasi geografis yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan a nama dan alamat pemohon termasuk puasa jika permohonan yang diajukan melalui kuasa
- b. kelas dan jenis barang dan atau jasa
- c. Tanggal penerimaan
- d. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas
- e. label merek termasuk keterangan mengenai warna dan jika label merek menggunakan bahasa asing dan atau huruf selain huruf latin dan atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia huruf latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan latin.

Selanjutnya berdasarkan hal tersebut merek YUTAKA dalam pengumuman yang dilakukan oleh Ditjen Kekayaan Intelektual tercantum dalam Berita Resmi Merek Seri A dengan No. 61/P-MI/A/2021 yang diumumkan dari tanggal 22 Nopember 2021 samapi dengan 22 Januari 2022 dan pengumuman berlangsung selama 2 (dua) bulan sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (2) Undang Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kemudian saat berlangsungnya Pengumuman tersebut, Merek YUTAKA mendapatkan somasi melalui Ditjen Kekayaan Intelektual terhadap merek yang didaftarkan oleh Mr. Jetharam Nenaram Gehlot sebagai pemilik merek

yang hampir sama menurut peneliti yaitu merek YUTIKA yang keberatan atas pendaftaran Merek YUTAKA, untuk ditolak pendaftarannya karena terdapatnya memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dan berdasarkan penyampaian pihak YUTIKA bahwa mereka tersebut merupakan merek terkenal dan terdaftar di berbagai negara di dunia internasional untuk jenis barang yang sejenis,

Berdasarkan penelitian peneliti terhadap merek YUTIKA tersebut, maka peneliti berpendapat bahwa merek YUTAKA dan merek YUTIKA tidak terdapat persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya karena kriteria sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pasal 21 ayat (1) Undang Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dijelaskan bahwa:

“Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk cara penempatan cara penelitian atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut”.

Uraian tersebut selanjutnya peneliti kuatkan dengan beberapa perbandingan kriteria yang bertolak belakang dari pernyataan persamaan pada pokoknya yaitu:

Tabel 3
Perbandingan Merek Yutaka dan Yutika

Merek Yutaka	Merek Yutika
	

Dari perbandingan gambar tersebut dapat peneliti jelaskan kriteria yang bertolak belakang dari pernyataan persamaan pada pokoknya yaitu:

- a. Ditinjau dari Design, bentuk dan warnanya saja sudah berbeda
- b. Secara Estimologi kalimat YUTAKA berasal dari bahasa Jepang yang memiliki arti “Sejahtera” dan tentunya merek YUTIKA akan berbeda arti secara estimologi karena berasal dari Negara India.
- c. Secara tulisannya sudah berbeda yaitu YUTAKA
- d. Secara pengucapan berbeda yaitu YUTAKA dan YUTIKA
- e. Merek Yutaka telah dimohon terlebih dahulu
- f. Pada merek YUTAKA dan YUTIKA tidak diketemukan
- g. Bahwa pernyataan merek YUTIKA dikatakan terkenal harus dibuktikan terlebih dahulu dengan pengetahuan masyarakat khususnya masyarakat Indonesia melalui lembaga yang berkompeten untuk mengetahui atau tidaknya merek tersebut karena peneliti sendiri baru mengetahui Merek YUTIKA tersebut pada saat terjadinya sanggahan atau keberatan atas Merek YUTAKA ini.

B. Keberatan atas permohonan merek Yutaka Indonesia yang diumumkan dalam berita resmi merek dapat dilakukan oleh Merek Yutika yang berasal dari India berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Permohonan perlindungan merek YUTAKA yang diajukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tentunya harus melalui beberapa tahapan, yaitu antara lain:

1. Permohonan diajukan
2. Pemeriksaan Formalitas
3. Masa Pengumuman
4. Pemeriksaan Substantif
5. Penerbitan sertifikat

Dalam hal pengumuman merek YUTAKA yang dilakukan oleh Ditjen Kekayaan Intelektual dalam Berita Resmi Merek Seri A dengan No. 61/P-MI/A/2021 pada tanggal 22 Nopember 2021 sampai dengan 22 Januari 2022 merupakan bagian pada tahap pengumuman, ditahap ini tentunya Ditjen Kekayaan intelektual memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan keberatan atau oposisi terhadap permohonan merek yang sedang diumumkan selama 2 (dua) bulan pada berita Resmi Merek (BRM) di website DJKI yaitu dgi.go.id.

Masa pengumuman ini merupakan suatu masa periode yang sangat krusial bagi pihak pihak yang merasa hak yang sudah diperoleh dari negara sebelumnya memiliki potensi dilanggar atau dirugikan melalui pengajuan permohonan merek YUTAKA yang sedang dilakukannya. Untuk itu ditahap pengumuman inilah bilamana ada yang mengajukan keberatan dapat mengajukan sanggahan bersurat melalui Ditjen Kekayaan Intelektual atas permohonan yang diajukan dalam hal ini adalah merek YUTAKA, atas dasar tersebut dikarena merek YUTIKA merasa bahwa mereknya adalah merupakan merek terkenal dan telah memiliki rekomendasi di beberapa negara maka merek YUTIKA selanjutnya mengajukan keberatan sebagaimana dasar dasar yang diajukan oleh merek YUTIKA (terlampir) dan untuk itu pula Merek YUTAKA pun dapat melakukan sanggahan atau tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh merek YUTIKA.

Berkaitan dengan hal tersebut tentunya Ditjen Kekayaan Intelektual wajib bersikap profesional, tidak berpihakan atau berat sebelah, sikap yang dilakukannya adalah dengan memfasilitasi keberatan atau oposisi dari masyarakat selama pengumuman atau publikasi tersebut, selain itu DJKI juga akan meneruskan pemberitahuan oposisi atau keberatan kepada pemohon pendaftaran merek dalam hal ini merek YUTAKA untuk dapat melakukan sanggahannya.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa dalam hal permohonan pendaftaran Merek YUTAKA pada tahapan pengumuman dalam berita resmi merek, siapapun boleh saja untuk mengajukan keberatan/sanggahan terhadap merek tersebut sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan tentunya wajib untuk disertai dokumen pembuktian, seperti yang dilakukan oleh Merek YUTIKA kepada Merek YUTAKA .

Kesimpulan

Pemahaman persamaan pada pokoknya dapat diartikan adalah ketika adanya dua buah merek yang memiliki kemiripan disandingkan, dalam prakteknya hal ini sering terjadi ketika merek yang satu dianggap melanggar ketentuan merek yang lain dan suatu merek dapat dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain apabila memenuhi kriteria yaitu adanya persamaan elemen secara keseluruhan, adanya Persamaan wilayah jenis atau produksi kelas barang atau jasa, adanya persamaan wilayah dan segmen pasar, adanya persamaan cara dan perilaku pemakaian dan adanya persamaan pada pemeliharaan. Berdasarkan persamaan pada pokoknya antara merek YUTAKA dan merek YUTIKA tidak terdapat persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pasal 21 ayat (1) Undang Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ditjen Kekayaan intelektual memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan keberatan atau oposisi terhadap permohonan merek yang sedang diumumkan selama 2 (dua) bulan pada berita Resmi Merek (BRM) di website

DJKI yaitu dgip.go.id, seperti halnya yang dilakukan oleh Merek YUTIKA terhadap Merek YUTAKA, yaitu pada tahapan pengumuman dalam berita resmi merek, siapapun boleh saja untuk mengajukan keberatan/sanggahan terhadap merek tersebut sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan tentunya wajib untuk disertai dokumen pembuktian.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir, Kajian hukum ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2011.
- Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Jakarta : PT. Gunung Agung Tbk, 2012).
- Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, (Bandung : Alumni, 2005).
- Agung Sujatmiko, Prinsip hukum penyelesaian pelanggaran passing off dalam hukum merek, (Jakarta : Yuridika, 2010).
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, Rajawali Press, 2012)
- C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 2011.
- Candra Irawaba, Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2011).
- Djumhana, Hak milik Intelektual : Sejarah, teori dan praktiknya di Indonesia, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2011).
- Gator Supramono, Menyelesaikan sengketa merek menurut hukum indonesia, Cetakan pertama, Jakarta : Rineka Cipta, 2008.

- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, mengenai HAKI (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek dan Seluk Beluknya, Jakarta : Esensi Erlangga, 2011).
- Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial Agama, (Bandung:PT Remaja Rosda Karya, 2016).
- Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial Agama, (Bandung:PT Remaja Rosda Karya, 2016).
- Indriani Wauran Wicaksono, Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual, Salatiga, 2017.
- Insan Budi Maulana dan Emilie Flohil. Perbandingan singkat perlindungan merek Belanda dan Indonesia, Edisi Pertama Cetakan ke-1 (Bandung : Alumni, 2018).
- Intoang Soerapati, hukum Kekayaan Intelektual dan Ahli Teknologi (Salatiga : Fakultas Hukum UKSW, 2009).
- Juwita, Kekayaan Intelektual sebagai Perlindungan Hukum, Yogyakarta : Staletto, 2022.
- Lexy J. Moleong, Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012)
- Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003)
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Yogyakarta : Deepublish, 2016).
- OK Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Ed Revisi Cet 19, Jakarta : Radja Grafindo, 2015.
- Padmo Wahjono. Pembangunan hukum di Indonesia. (Jakarta, ind-hill co, 2009)
- Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016).
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, (Surabaya : Bina Ilmu, 2007).
- Rahmi Jened, Hukum Merek (Trade Law) dalam era global dan integrasi ekonomi, Jakarta : Kencana Prenadamedia group, 2015
- Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiono, 2004, Rule of Law (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2014).
- Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, (Bandung : Binacipta, Bandung, 2007).
- Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia. Jakarta : Citra Aditya, 2009.
- Sudargo Gautama, Komentar atas Undang Undang merek, 2011
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta : Liberty, 2005).
- Sudjana Sudaryati, Hak Kekayaan Intelektual, Bandung : Oase Media, 2010
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), Cet. 17.
- Suyud Margono, Hak Milik Industri : Pengaturan dan Praktik di Indonesia, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.
- Tommy Hendra Purwaka, Perlindungan Merek, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Zaenal Asyhadie, Hukum Bisnis : Prinsip dan pelaksanaannya di Indonesia,

(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

Peraturan menteri hukum dan HAM nomor 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek

Meilina Putri Brilianti, Tinjauan Yuridis Sengketa Merek antara Caberg SPA dan Caberg Lokal (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pdt. Sus-Merek/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst. Penelitian Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2022.

Rizky, Persamaan pada pokoknya dengan merek kadaluarsa sebagai dasar pembatalan merek terdaftar, Penelitian Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Tahun 2019

Siti Fatimah, Tinjauan Yuridis Sengketa Persamaan Merek pada pokoknya antar PT Kalimantan Steel melawan PT. Indo Metal Tech Products dan PD Berkat Jaya (Studi Putusan No. 234K/pdt.Sus-HKI/2015), Penelitian Tesis pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri, Tahun 2020.