



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 144/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 162/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
PERKARA NOMOR 162/PUU-XXI/2023 DAN AHLI
PRESIDEN
(V)**

J A K A R T A

SELASA, 19 MARET 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 144/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 162/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ricky Thio (Pemohon Perkara Nomor 144/PUU-XXI/2023)
2. Djunatan Prambudi (Pemohon Perkara Nomor 162/PUU-XXI/2023)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 162/PUU-XXI/2023 dan Ahli Presiden (V)

**Selasa, 19 Maret 2024, Pukul 13.14 – 14.46 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani | (Anggota) |

**Ria Indriyani
Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 144/PUU-XXI/2023:**

Ricky Thio

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 144/PUU-XXI/2023:

1. Fariz Hamdi
2. Ahmad Hamdani Nasution
3. Ray Hans Surjadinata (Asiten Advokat)

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 162/PUU-XXI/2023:

Tejo Hariono

D. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 162/PUU-XXI/2023:

Suhardi Somomoeljono

E. Pemerintah:

1. Surdiyanto (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Purwoko (Kementerian Hukum dan HAM)
3. Kurniaman Telaumbanua (Kementerian Hukum dan HAM)
4. Syahmardan (Kementerian Hukum dan HAM)
5. Agung Indriyanto (Kementerian Hukum dan HAM)
6. Ahmad Khumaidi (Kementerian Hukum dan HAM)
7. Fauzi Ibrahim Reza (Kementerian Hukum dan HAM)
8. Nova Susanti (Kementerian Hukum dan HAM)

F. Ahli dari Pemerintah:

Ahmad M. Ramli

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.14 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai. Persidangan Perkara Nomor 144 dan 162/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon 144 diperkenalkan yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144/PUU-XXI/2023: FARIZ HAMDI NASUTION [00:38]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:49]

Walaikumssalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144/PUU-XXI/2023: FARIZ HAMDI NASUTION [00:50]

Selamat siang. Salam sejahtera bagi semua. Shalom. Om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, saya Fariz Hamdi selaku Kuasa Hukum dari Perkara Nomor 144. Dan di sebelah kiri saya, Ahmad Hamdani Nasution. Di sebelah kanan saya, Bapak Ricky Thio, selaku Prinsipal. Dan di sebelah kanan kita, Asisten Advokat, Ray Hans Surjadinata. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:19]

Baik. Pemohon 162?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 162/PUU-XXI/2023: TEJO HARIONO [00:24]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:30]

Walaikumsalam wr. wb.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 162/PUU-XXI/2023: TEJO HARIONO [01:30]

Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya sendiri, Yang Mulia, selaku Kuasa Hukum Pemohon 162 yang bernama Tejo Hariono, S.Pd., S.H., M.H. dan mendatangkan satu Ahli, Yang Mulia, yang bernama Bapak Dr. H. Suhardi Somomoeljono, S.H., M.H. Demikian, terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:58]

Ya. Dari Pemerintah, Bapak Presiden?

10. PEMERINTAH: PURWOKO [02:03]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:09]

Walaikumsalam wr. wb.

12. PEMERINTAH: PURWOKO [02:10]

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami, Kuasa Presiden, hadir dari sebelah kanan, Bapak Ibrahim Reza. Kemudian sebelah kirinya, Pak Syahmardan. Dan kemudian, Bapak Ahmad Khumaidi. Sebelah kirinya lagi, Bapak Surdiyanto. Saya sendiri Purwoko. Kemudian sebelah kiri saya, Bapak Kurniawan Telaumbanua, Beliau Direktur Merk dan Indikasi Geografis. Kemudian sebelah kirinya lagi, Bapak Agung. Kemudian sebelah kirinya lagi, Ibu Nova Susanti. Dan Pemerintah menghadirkan satu Ahli, Yang Mulia, yaitu Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:51]

Baik. Agenda persidangan siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan Ahli dari Presiden dan dari Pemohon ... atau dari Pemohon dan Ahli dari Presiden. Dari Pemohon 162, Pak Suhardi Somomoeljono. Kemudian dari Presiden, Ahlinya Prof. Ahmad Ramli.

Dua-duanya Ahli dimohon maju ke depan untuk mengucapkan sumpah. Dimohon, Yang Mulia Prof. Guntur, berkenan membantu memandu lafal sumpahnya.

14. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:31]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Para Ahli, Ahli Presiden, Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli dan Ahli Pemohon, Dr. H. Suhardi Somomoeljono. Ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

15. AHLI DARI PEMOHON DAN PEMERINTAH: [03:35]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

16. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:12]

Ya, baik, terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [04:15]

Baik, terima kasih. Kembali ke tempat. Ahli dari Pemohon 162 dulu, Pak Suhardi, bisa memberi Keterangan di podium. Waktunya kurang-lebih 10 menit.

18. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 162/PUU-XXI/2023: SUHARDI SOMOMOELJONO [04:50]

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk kehadiran saya memberikan keahlian. Dan perlu saya sampaikan kepada Yang Mulia, saya berasal dari kampus sebagai Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adihyaksa dan juga Universitas Mathla'ul Anwar dari Banten. Saya selaku dosen selain filsafat hukum, logika hukum, juga advokatur. Untuk itu sesuai dengan perintah dari kampus, kira-kira itulah yang akan saya sampaikan, sesuai dengan permintaan dari Pihak Pemohon, yaitu penggugat dalam perkara seperti yang disebut Yang Mulia tadi, Nomor 162.

Yang Mulia Majelis Hakim, pendapat Ahli ini tentu secara spesifik kita batasi terkait dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek dan

Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 atas permintaan dari pihak penggugat. Kemudian berdasarkan perihal tersebut di atas, pihak penggugat menyampaikan tiga persoalan pokok yang diberikan kepada saya.

Pertama, terkait dengan frasa *persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan*, ditinjau dari perspektif akademis, logika hukum, dan tujuan hukum dalam suatu penegakan hukum, apakah dapat diubah oleh MK dalam suatu keputusan? Itu pertanyaan pertama.

Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah menurut Ahli, frasa *persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan* sebagai suatu definisi hukum dapat ditafsirkan oleh Hakim MK dengan mengesampingkan maksud dan tujuan dari pembentuk Undang-Undang Merek?

Yang ketiga, Yang Mulia. Apakah menurut Ahli, frasa *atas persamaan pada pokoknya* maupun secara keseluruhan dalam rangka menghindari tafsir yang bersifat subjektif dari pihak yang berkompeten dalam hal ini pihak eksekutif atau pemerintah. Apakah pihak yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi dapat menciptakan hukum yang bersifat objektif demi kepentingan Para Pemohon merek?

Majelis Yang Mulia yang amat sangat saya hormati. Atas ketiga pertanyaan tersebut, saya akan menjawab satu-satu sebagai berikut. Sebelum barangkali nanti dimungkinkan adanya suatu ujian atas Ahli dalam bentuk pertanyaan.

Pertanyaan pertama, prinsip logika hukum itu adalah bagaimana merumuskan suatu peristiwa konkret menjadi sesuatu yang logis menurut akal sehat atau common sense. Sehingga setiap putusan hakim yang dapat diterima oleh akal sehat, secara filosofis akan semakin lebih mendekati nilai-nilai keadilan. Sebaliknya, suatu putusan hakim yang tidak sesuai, atau berlawanan, atau tabrakan dengan logika hukum, atau akal sehat, atau common sense, secara filosofis hukum akan semakin jauh dari nilai-nilai keadilan. Subtansi dari ajaran filsafat hukum adalah bagaimana mengejar atau suatu perburuan atas nilai-nilai keadilan, antara lain melalui keputusan hakim yang bijak atau bijaksana demi perlindungan atau pengayoman terhadap para pencari keadilan atau justiciable.

Kemudian, terkait dengan norma yang terkandung dalam Pasal 21 ayat (1) dikaitkan dengan logika hukum dan filsafat hukum, maka Hakim MK melalui keputusannya, menurut pendapat saya, dapat mengubah makna atas frasa tersebut sepanjang masih dalam koridor tujuan hukum dari penegakan hukum atau law en ... law enforcement, yang secara prinsip tetap berpedoman pada nilai-nilai keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Sebagaimana hebatnya Mahkamah Konstitusi tahun 2012, betapa melakukan suatu tindakan yang spektakuler dan revolusional ketika mendefinisikan soal saksi, sangat tabrakan, berbeda dengan KUHB. Sehingga di situ saya melihat,

memang MK itu satu *The Guardian of Constitution*, pengawal konstitusi yang sejati. Oleh karena itu, dalam perspektif itu, sehingga sekarang hakim-hakim di seluruh pengadilan negeri memiliki nuansa yang luas seperti itu. Kalau dulu, saksi itu hanya apa yang dilihat dengan mata kepala sendiri. Tapi dengan adanya Putusan MK Tahun 2012, maka saksi tidak harus dengan mata kepala sendiri. Dan itu menurut saya, sangat logis, karena para penjahat itu kan super cerdas dan pintar, kadang-kadang alat-alat bukti itu bisa disembunyikan. Nah, terkait dengan frasa di dalam pasal tersebut, saya kira, secara filosofis tidak jauh berbeda.

Bahwa pada prinsipnya, secara umum dapat dikatakan bahwa hakim atau yudikatif, itu bukan corongnya pembentuk undang-undang ... bukan corongnya pembentuk undang-undang. Bahkan sebaliknya, dalam keadaan tertentu, dimana nilai-nilai keadilan merupakan pilihan yang perlu diprioritaskan untuk kepentingan umum pada umumnya dan juga untuk kepentingan para pencari keadilan, baik perorangan maupun kelompok, hakim dapat menciptakan hukum atau *judges made law* dengan mengesampingkan suatu undang-undang yang masih berlaku atau hukum positif. Lebih-lebih Hakim MK sebagai pengawal konstitusi, memiliki legal standing yang sangat kuat, baik dalam perspektif politik maupun dalam perspektif hukum sebagai amanat dari rakyat bersamaan dengan lahirnya orde reformasi. Maka MK sebagai pengawal konstitusi lahir sebagai kekuatan baru dalam penegakan hukum, khususnya terhadap undang-undang yang tidak sesuai dan/atau bertabrakan dengan Undang-Undang 1945 dapat dibatalkan, baik sebagian maupun seluruhnya, tentu tidak terkecuali terhadap pasal yang dimohonkan oleh Para Pemohon, yaitu Pasal 21 ayat (1) ... ayat (1) jika dipandang dan diyakini tidak selaras dengan batu uji. Ilustrasi saya seperti ini, Yang Mulia.

Masih ada satu lagi pertanyaannya yang akan saya jawab. Konstitusi kita itu memang dinamik sesuai dengan perkembangan masyarakat, bahkan seorang presiden di Indonesia itu sakit pun bisa menjadi presiden. Misalnya, Yang Mulia, Almarhum Gus Dur, kan sakit, tidak bisa melihat, tapi konstitusi kita membolehkan jadi presiden. Itulah hebatnya hukum Pancasila itu, selalu bisa ditabirkan, tapi harus ada logika hukumnya. Karena beliau tokoh besar, sangat dikagumi, baik nasional maupun internasional. Begitu juga standar-standar prosedur yang lain di dalam undang-undang, apabila tabrakan dengan logika itu sangat bisa untuk dilakukan review, baik sebagian maupun seluruhnya.

Atas pertanyaan ketiga, Yang Mulia. Karena waktunya tidak panjang. Bahwa adanya sinyalemen atas pelaksanaan dari Pasal 21 ayat (1) yang dilakukan oleh pihak pelaksanaan Undang-Undang Merek, yaitu tentu Menteri Hukum dan HAM dalam melakukan penilaian dengan cara mengkaji dan menguji apakah suatu merek itu mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan atas penggunaan merek dari Pihak Pemohon dapat

dikabulkan, atau sebaliknya tidak dikabulkan, atau ditolak. Mohon izin, Yang Mulia, saya sudah 25 tahun lebih jadi advokat dulu sebelum aktif jadi dosen, sudah berkali-kali menangani persoalan merek ini. Oleh karena itu, saya sangat berterima kasih kepada Tuhan diberi kesempatan untuk menyampaikan uneg-uneg saya sesuai dengan yang saya yakini.

Bahwa pihak pelaksana Undang-Undang Merek dalam menjalankan kepentingannya sulit dihindarkan dari adanya tafsir yang bersifat subjektif, sehingga toleransi-toleransi tidak mudah untuk tidak terjadi sehingga faktor kebijakan sulit untuk tidak dilaksanakan dalam melakukan suatu penilaian dalam membuat suatu kesimpulan atas peristiwa konkret atau baca permohonan merek. Termasuk di dalamnya bukti-bukti yang menyertainya yang telah disampaikan dalam penggunaan merek oleh Pihak Pemohon. Bahkan dalam rangka menghindari adanya tafsir yang bersifat subjektif, Mahkamah ... Mahkamah Agung Republik Indonesia juga turun tangan dalam putusannya, kalau kita lihat di yurisprudensi tahun ... Nomor 279 Tahun 1992 menegaskan bahwa merek mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan jika memiliki kriteria sebagai berikut. Ini karena sulitnya Mahkamah Agung juga memberikan kriteria dalam putusan dan ini jadi yurisprudensi tetap yang masih kita pakai juga sebagai ukuran, gitu, ya.

Satu. Persamaan bentuk, persamaan komposisi, persamaan kombinasi, persamaan unsur elemen, persamaan bunyi, persamaan ucapan, persamaan penampilan. Ini sulit, sulit semua ini dalam praktiknya. Karena misalnya merek Merci pakai i, kemudian ada merek baru Mercy pakai y, itu kalau dibaca sama dengan Mercy, itu sudah jelas itu juga dilarang. Namun, apabila Mahkamah Konstitusi misalnya menegaskan, "Oh, yang penting tidak sama sekali, enggak apa-apa." Misalnya. Kecuali tendensius gitu, ya, bahwa ini ada persamaan dalam ucapan. Misalnya merek Bank BCA, kemudian ada orang membuat merek Bank BCL, BCA dan BCL kan berbeda itu, beda. BCA, BCL. Tapi kalau diucapkan karena BCL itu tidak mengarah ke BCA, mungkin saja atas pemikiran yang sangat negarawan dari para guru besar Hakim MK nanti bisa dirumuskan, supaya masyarakat ini tidak bingung. Karena kebanyakan setelah merek ditolak, apalagi UKM, kemudian minta tolong lawyer lagi supaya banding, supaya kasasi, supaya membuat bantahan ke dirjen, ini semua memerlukan dana yang cukup sangat besar. Karena Undang-Undang Advokat itu kan jelas, honor bisa ditarik tanpa batas asal logis, itu rumusannya. Jadi sepanjang ada perjanjian, nanti advokat narik honor, bisa saja, yang penting saling disepakati.

Kemudian dengan seenaknya menundukkan pada hukum perdata, 1338 BW seolah-olah jadi undang-undang perjanjian antara klien dengan lawyer itu, maka kemudian tentu masyarakat akan susah. Nah, maksud saya karena MK itu juga Pengawal pembangunan, tidak bisa tidak, ini Indonesia, tidak bisa Trias politica berdiri sendiri. Maksud saya, kalau ini

dipermudah dalam pengertian bukan dipermudah dalam pengertian membenturkan kepentingan hak dan kewajiban masing-masing pemilik, tapi dalam kerangka memaju pertumbuhan ekonomi melalui merek ini, saya kira luar biasa. Karena kebanyakan takut mengajukan karena kalau seperti itu, ada kesulitan, gitu ya.

Dan ini saya yakin seperti di Jepang juga, begitu hebatnya Pemohon merek itu sampai ribuan setiap hari, sedangkan di Indonesia kan bisa dihitung dengan jari. Mungkin ya 10, 20 biji, begitu ya. Karena itu tadi, benturan hukum yang persamaan pada pokoknya, kemudian tafsirnya subjektif. Apabila itu bisa ditafsirkan sesuai dengan rumusan pengertian saksi sebagai Putusan MK Tahun 2012, saya kira sangat memungkinkan.

Yang terakhir, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 PK.PDT/1992 tersebut dalam pelaksanaannya, tentu saja tidak mudah untuk dilaksanakan dalam praktiknya. Akhirnya tahun 2016 keluarlah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 62 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Merek, yang pada pokoknya telah menentukan batasan suatu merek dapat dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya, yaitu dapat dilihat pada:

- a. Sifat barang dan/atau jasa.
- b. Tujuan dan metode penggunaan barang.
- c. Komplementasi barang dan/atau jasa.
- d. Kompetisi barang dan/atau jasa.
- e. Saluran distribusi barang dan/atau jasa.
- f. Konsumen yang relevan.
- g. Asal produk barang dan/atau jasa.

Artinya, a sampai g tadi adalah merupakan suatu kriteria yang menentukan ada atau tidak persamaan pada pokoknya. Oleh karena tidak heran juga apabila di Departemen Kehakiman, setiap akan memutus merek itu diterima atau tidak, ya selalu mendatangkan ahli secara teknis karena memang tidak mudah dalam praktiknya, dan kehadiran MK dalam hal ini memang akan mempermudah masyarakat, juga mempercepat mempermudah pendekatan hukum karena perlu kriteria yang tegas.

Dengan adanya dua contoh yang memberikan kriteria-kriteria sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan atas implementasi dari Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, hal tersebut telah mengindikasikan sekaligus menunjukkan bahwa tafsir atas Pasal 21 ayat (1) masih terbuka, khususnya kewenangan Hakim Mahkamah Konstitusi yang lebih dapat merumuskan dengan pendekatan yang lebih modern, bersifat sederhana, dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Sehingga frasa atas tafsir dari Pasal 21 ayat (1) lebih mendekati nilai-nilai yang bersifat objektif sebagai antitesa dari nilai-nilai tafsir yang bersifat subjektif.

Demikian kiranya, Yang Mulia Majelis Hakim, prinsip-prinsip yang saya sampaikan. Atas perhatiannya dihaturkan banyak terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [20:52]

Baik, nanti bisa dilanjutkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan kembali dulu ke tempat.

20. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 162/PUU-XXI/2023: SUHARDI SOMOMOELJONO [21:01]

Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [21:06]

Dilanjut dari Ahli Pemerintah Prof. Dr. Ahmad Ramli. Silakan, Prof.

22. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD M RAMLI [21:23]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan Para Hakim Mahkamah Konstitusi, Hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua.

Pendapat Ahli ini saya sampaikan sebagai pendapat ilmiah akademis sesuai dengan kapasitas keilmuan saya sebagai guru besar cyber law dan kekayaan intelektual pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran dan pengalaman saya sebagai Ketua Panitia Kerja Tim Pemerintah Pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Mengingat dalam perkara ini terdapat penggabungan dua Permohonan dan atas permintaan sebagai ahli presiden, saya akan menyampaikan dua hal itu dalam satu naskah ini.

Untuk membuat persoalan menjadi jelas dan jernih, maka pada awal riset ini perlu dikaji apa yang dimaksud dengan merek. World Intellectual Property Organization atau WIPO sebagai organisasi PBB di bidang kekayaan intelektual menegaskan, "A trademark is a sign capable of distinguishing the good or services of one enterprise from those of other enterprises. Trademarks are protected by intellectual property rights." Dapat disimpulkan bahwa merk adalah suatu tanda yang mampu membedakan barang atau jasa suatu perusahaan dengan barang atau jasa perusahaan lainnya. Merek dagang dilindungi oleh kekayaan intelektual.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merk juga diartikan sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi atau tiga

dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Frasa untuk membedakan adalah esensi utama dari rezim hukum merek. Dengan demikian, tidak boleh ada persamaan, baik pada keseluruhannya maupun pada pokoknya.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Merek dagang apa saja yang bisa didaftarkan? Sebuah kata atau kombinasi kata, huruf, dan angka dapat dengan sempurna menjadi merek, namun merek dagang juga dapat terdiri dari gambar, simbol, fitur tiga dimensi seperti bentuk dan kesamaan barang dan kemasan barang, tanda yang tidak terlihat seperti suara atau wewangian atau corak warna yang digunakan sebagai fitur pembeda, kemungkinannya hampir tidak terbatas. Dengan demikian, merek bisa berasal dari sangat ... dari hal yang sangat sederhana misalnya hanya satu kata.

Perkara 144/PUU-XXI/2023, dalam perkara ini yang digugat adalah Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis terkait dengan penghapusan merek terdaftar yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Ketentuan yang digugat adalah Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi, "Penghapusan merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke pengadilan niaga dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Jika dirunut dari pembentukan undang-undang ini, maka pasal ini merujuk kepada Artikel 19 of Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property atau yang kita kenal dengan TRIPS-WTO. Dari ketentuan TRIPS-WTO ini dapat dirangkum sebagai berikut.

Pertama, jika penggunaan diperlukan untuk mempertahankan pendaftaran, maka dapat dihapuskan hanya setelah jangka waktu paling sedikit tiga tahun, tidak digunakan tanpa terputus, kecuali alasan yang sah berdasarkan adanya hambatan dalam penggunaan tersebut ditunjukkan oleh pemilik merek dagang. Bilamana berada di bawah penguasaan pemiliknya, penggunaan merek dagang oleh orang lain diakui sebagai penggunaan merek dagang untuk tujuan mempertahankan pendaftarannya. Dengan demikian, kalau dia tidak mempergunakan sendiri, maka kemudian dia lisensikan kepada orang lain, maka dianggap sebagai digunakan.

Dapat dijelaskan bahwa merek sebagai hak eksklusif, juga tidak sepenuhnya absolut, dalam arti secara prinsip dapat dihapus oleh kantor merek karena berbagai sebab, antara lain jika pemilik merek tidak menggunakannya dalam jangka waktu tertentu, misalnya dalam jangka waktu tiga tahun. Prinsip ini memberikan ekosistem positif di bidang

persaingan usaha dan kepemilikan merek. Dengan demikian, asas-asas hukum merek membatasi setiap orang untuk mendaftarkan mereknya tanpa maksud digunakan. Dalam rezim hukum kekayaan intelektual, seringkali juga dikenal istilah trademarks quoting yang oleh WIPO disebut sebagai pendaftaran atau penggunaan merek terkenal atau termahsyur yang tidak terdaftar di negara tersebut dan merek tersebut seringkali menjadi tidak sah karena tidak digunakan. WTO Agreement termasuk TRIPS Agreement telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization. Dengan demikian, konvensi internasional ini mengikat di Indonesia.

Saya berikutnya akan menyampaikan bagaimana dengan praktik Amerika Serikat. Praktik Amerika Serikat menunjukkan bahwa untuk memahami lebih dalam terkait penghapusan merek, maka dapat dilihat komparasi sebagai berikut. Dalam artikel berjudul *Abandonment and Non-use of a Trademark* dikemukakan bahwa berdasarkan Pasal 45 Lanham Act bahwa merek akan dianggap tidak digunakan atau ditinggalkan jika merek tersebut tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut. Referensi lain terdapat dalam *Proving Abandonment: How Trademark Rights Can Be Lost Through Non-Use* yang ditulis oleh Gene Markin yang mengatakan bahwa Pasal 45 Lanham Act menyatakan bahwa merek dagang dianggap ditinggalkan jika penggunaannya telah dihentikan dengan maksud untuk tidak melanjutkan penggunaan tersebut. Pengabaian dapat disimpulkan dari keadaan sekitar. Namun, bukti tidak digunakannya selama 3 tahun berturut-turut merupakan bukti primafasi dari pengabaian karena penggunaan suatu merek harus dilakukan secara bonafide dan pendaftaran tidak dapat digunakan untuk mempertahankan hak atas suatu merek, selain niat untuk menggunakan permohonan dimaksud.

Pihak yang mengajukan keberatan yang ingin membatalkan pendaftaran atas dasar pengabaian harus memberikan bukti dari 3 tahun berturut-turut bahwa tidak menggunakan merek tersebut. Hal senada juga dikemukakan oleh Legal Information Institute Cornell Law School dalam rilisnya *Abandonment of Trademark* yang menyatakan bahwa pengabaian suatu merek terjadi bila pemilik merek tersebut dengan sengaja berhenti menggunakan merek tersebut selama 3 tahun atau lebih tanpa niat untuk menggunakan merek tersebut di masa mendatang. Ketika suatu merek dagang ditinggalkan, pemilik merek dagang tidak dapat lagi mengklaim hak atas merek dagang tersebut. Akibatnya hal ini membebaskan merek dagang tersebut, sehingga orang lain dapat menggunakannya tanpa bantuan atau pemilik merek dagang asli.

Bagaimana dengan praktik Inggris? Sikap dan pendirian Pemerintah Inggris, dalam hal ini kantor kekayaan intelektual Inggris (UK Intellectual Property Office) atau IPO dalam publikasinya *Revocation*

Non-Use Proceedings tahun 2019 mengatakan bahwa penghapusan merek atas dasar tidak digunakan adalah prosedur hukum untuk menghapus merek dagang terdaftar dari daftar Inggris karena merek tersebut tidak digunakan dalam waktu 5 tahun. Di Inggris berbeda dengan di Amerika, Inggris menggunakan waktu 5 tahun sejak merek dagang tersebut didaftarkan. Permohonan penghapusan dapat dilakukan sewaktu-waktu setelah merek dagang tersebut didaftarkan sekurang-kurangnya 5 tahun dengan tanggal penghapusan paling awal adalah sehari setelah ulang tahun ke-5 sejak tanggal pendaftaran.

Pihak ... di sini ingin saya sampaikan bahwa WIPO menetapkan minimal 3 tahun, kemudian di Inggris digunakan 5 tahun, dan di Amerika 3 tahun. Bagaimana dengan praktik Tiongkok? Praktik dan regulasi Tiongkok juga menyatakan pendaftar merek wajib menggunakan merek yang didaftarkan secara benar dan berkesinambungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menghindari pemegang hak tidak menggunakan mereknya setelah pendaftaran, Pasal 49 Undang-Undang Merek Dagang Tiongkok menetapkan bahwa jika merek dagang terdaftar tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka entitas atau individu manapun dapat mengajukan permohonan ke kantor merek dagang untuk membatalkannya.

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, nilai suatu merek dagang terletak pada penggunaannya. Dan penggunaan merek dagang terdaftar yang sah merupakan hak dan kewajiban pemilik merek dagang. Pemilik merek dagang harus mempertahankan ... harus memperhatikan penggunaan merek dagangnya dan juga menyimpan bukti penggunaan tersebut merespons dengan baik jika terjadi permohonan ... permohonan pembatalan.

Bagaimana dengan undang-undang di Indonesia? Ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis mendorong persaingan usaha sehat dan mencegah terjadinya trademark squatting. Ketentuan ini sejalan dengan instrumen hukum internasional, general principle of intellectual property law, dan best practices global. Ketentuan ini pun menjadi dasar fairness competition dan penggunaan merek secara bertanggung jawab dan tidak hanya ... tidak digunakan untuk upaya delusi.

Bagaimana dengan regulasi dan praktik Indonesia ini? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, penghapusan merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke pengadilan niaga, dengan alasan merek tersebut tidak digunakan 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Berdasarkan pasal ini, maka penghapusan tidak bersifat otomatis, tetapi harus dilakukan melalui gugatan ke pengadilan niaga oleh pihak ketiga.

Pengadilan tidak serta-merta akan menghapus merek tersebut jika ditemukan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (2). Alasan

tersebut adalah ketika merek tidak digunakan karena adanya larangan impor, larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan, atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara, atau larangan serupa lainnya yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Jika hal ini dipenuhi, maka ketentuan penghapusan tidak berlaku.

Kesimpulannya, dengan demikian, ketentuan pasal ini tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis justru mendorong persaingan usaha yang sehat, sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan, sehingga pasal ini tidak bertentangan dengan konstitusi. Hal yang juga perlu dipahami bahwa ketentuan ini sejalan dengan ketentuan TRIPS WTO (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights) yang merupakan standar minimum perlindungan merek dan juga standar best practices international, serta general principle of intellectual property law.

Yang Mulia Para Hakim Konstitusi, izinkan berikutnya saya untuk menelaah secara akademis perkara yang tengah disidangkan lainnya, yaitu Perkara Nomor 162/PUU-XXI/2023. Perkara ini terkait dengan gugatan terhadap Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, menyangkut persamaan merek pada pokoknya.

Materi muatan yang diujikan adalah yang terkait dengan pasal yang berbunyi permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
Dan
- c. Merek terkenal milik pihak lain atau wellknown marks untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu atau
- d. Indikasi geografis, di huruf d.

Pasal 21 ayat (1) diadopsi dari ketentuan Article 16 dan Article 6bis of Agreement and Trade Aspect of Intellectual Property Rights atau TRIPS. Berdasarkan ketentuan TRIPS ini dapat dikemukakan dan dianalisis sebagai berikut.

Pemilik merek dagang terdaftar mempunyai hak eksklusif untuk mencegah semua orang atau pihak ketiga tanpa persetujuan pemiliknya untuk menggunakan dalam perdagangan tanda-tanda yang identik, persamaan pada keseluruhannya, atau similar (persamaan pada pokoknya). Ini adalah ketentuan TRIPS. Untuk barang dan/atau jasa yang identik atau serupa dengan yang bersangkutan, jika penggunaannya dapat menimbulkan kemungkinan kebingungan, sekali

lagi saya katakan, kemungkinan kebingungan terutama kebingungan dari konsumen. Hak-hak yang dijelaskan di atas tidak akan mengurangi hak-hak yang sudah ada sebelumnya, jika tidak akan mempengaruhi kemungkinan anggota menyediakan hak berdasarkan penggunaan.

Pasal 6bis Konvensi Paris 1967 juga berlaku secara mutatis-mutandis terhadap jasa dalam menentukan apakah suatu merek dagang terkenal, anggota harus mempertimbangkan pengetahuan tentang merek tersebut di sektor masyarakat terkait, termasuk pengetahuan anggota yang bersangkutan yang diperoleh sebagai hasil dari promosi dagang ... merek dagang tersebut. Pasal 6bis Konvensi Paris berlaku secara mutatis-mutandis terhadap barang atau jasa yang tidak serupa, barang atau jasa yang mereknya didaftarkan dengan ketentuan bahwa penggunaan merek dagang tersebut berhubungan dengan dagang ... barang dan/atau jasa dimaksud.

Apakah Pasal 21 Undang-Undang ... Apakah Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika tidak dimaknai dengan penambahan frasa *sebagai* bentuk konstitusional bersyarat yang berbunyi *permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya* untuk diubah menjadi *permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan melihat merek tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak memandang merek tersebut secara sebagian-sebagian atau memecahkan merek tersebut secara kata demi kata?*

Untuk menjawabnya, hal yang harus dipahami adalah bahwa merek dapat terdiri dari tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi dan seterusnya. Dengan demikian, penambahan frasa *permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merk tersebut sebagai satu kesatuan utuh dan tidak memandang merek secara sebagian-sebagian atau memecahkan merek tersebut secara kata demi kata* akan berdampak pada harus terpenuhinya unsur identikal. Padahal, pelanggaran yang paling banyak terkait dengan passing off adalah justru ketika terpenuhinya unsur similarity atau persamaan pada pokoknya yang tidak terkait dengan kesatuan utuh dari merek itu. Misalnya hanya persamaan kata, persamaan simbol, logo secara terpisah. Penambahan frasa tersebut akan berdampak pada ketidakpastian hukum terutama jika menyangkut merek yang terdiri dari satu kata atau merek-merek lainnya. Pada prinsipnya pendaftaran merek akan berkonsekuensi lahirnya hak eksklusif atas penggunaan merek terdaftar tersebut. Artinya, merek tersebut dapat digunakan secara eksklusif oleh pemiliknya atau dilisensikan kepada pihak lain. Pendaftaran memberikan kepastian

hukum dan mempertegas kedudukan pemegang hak, misalnya dalam hal litigasi.

Oleh karena itu, secara teoritik hukum, merek selalu menekankan tidak boleh adanya passing off atau upaya pihak lain untuk mendompleng ketenaran dengan memirip-miripkan ciri produk yang dijualnya dengan merek terdaftar milik orang lain, yang menyebabkan kebingungan dan ketersesatan konsumen. Dengan demikian, pelanggaran merek tidak hanya melulu berupa persamaan pada keseluruhannya, tetapi juga para ... berupa persamaan pada pokoknya.

Inilah filosofi background terhadap identical dan similar dalam stelsel hukum merek. Dengan demikian, unsur yang terpenting adalah unsur kebingungan atau ketersesatan konsumen karena adanya similaritas satu merek dengan merek lainnya. Hal yang juga penting sebagai filosofi lahirnya Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis adalah niat seseorang untuk mendaftarkan merek. Dalam arti, apakah ada niat untuk memproduksi barang yang sama dengan merek yang similar, sehingga membuat kebingungan konsumen.

Rumusan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis sudah menampung semua aspek dan kemungkinan adanya persamaan pada pokoknya maupun persamaan pada keseluruhannya. Hal ini juga sejalan dengan norma yang berlaku umum sebagai general principle of intellectual property law, yang mengatur jenis norma persamaan pada keseluruhannya (identic), atau persamaan pada pokoknya (similar).

Dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dinyatakan secara tegas 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 penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut.

Untuk memperjelas persoalan, izinkan, Majelis Yang Mulia, saya menunjukkan bagaimana dengan praktik Amerika Serikat. Terkait dengan persamaan pada pokoknya atau similar infringement, dapat dirujuk regulasi dan praktik Amerika Serikat. Dalam rilis resminya United State of Patent and Trade Bank Office atau USPTO berjudul *Likelihood Of Confusion* dikemukakan sebagai berikut:

Satu. Merek identik dengan bagaimana pelanggan mengenali barang dan/atau jasa yang diproduksi seseorang di pasar dan membedakan barang dan/atau jasa tersebut dari pesaing. Jika merek tersebut mirip dengan merek dagang lain dan barang serta jasa tersebut dapat membuat kecenderungan konsumen salah mengira bahwa barang atau jasa tersebut berasal dari sumber yang sama. Hal ini dikenal sebagai kemungkinan kebingungan yang disebut oleh USPTO sebagai

Likelihood of Confusion dan merupakan alasan paling umum untuk menolak pendaftaran. Seorang pemohon merek seharusnya melakukan penelusuran atas merek-merek terdaftar dan membandingkannya sebelum mengirim aplikasi mereknya ke kantor paten Amerika.

Kesamaan merek, USPTO menyatakan bahwa merek tidak harus identik atau sama atau sebangun dan memiliki persamaan pada keseluruhannya untuk menjadi mirip atau membingungkan. Sebaliknya, mungkin saja bunyi tampilan atau maknanya serupa atau dapat menimbulkan kesan komersial yang serupa. Sebagai contoh, merek bisa dinyatakan mirip jika diucapkan dengan cara yang sama, meskipun ejaannya berbeda. Kemudian merek juga memiliki tampilan yang sangat mirip, meskipun merek di sebelah kiri menggunakan karakter standar dan merek di sebelah kanan menggunakan font berbeda dan tampilan berbeda.

Penggunaan karakter standar, melindungi kata-kata itu sendiri, terlepas dari cara tampilannya. Terkait hal ini, kita bisa komparasi dengan penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain dan seterusnya.

Terkait dengan likelihood of confusion exist between two trademarks, maka digunakan metode Lapp test. Sebagaimana dikemukakan oleh Legal Information Institute Cornell Law School, Amerika, "Lapp test adalah standar yang digunakan untuk menentukan apakah ada kemungkinan kebingungan antara dua merek dagang." Lapp test menurut LSD Law adalah cara untuk mengetahui, apakah dua merek dagang terlalu mirip dan dapat menimbulkan kebingungan bagi pelanggan. Hal ini melihat kemiripan merek, seberapa kuat merek dagang aslinya, seberapa pintar atau cerdas pelanggannya dalam memilih, dan apakah perusahaan mencoba untuk menipu orang lain? Tes ini juga mempertimbangkan, apakah orang-orang pernah mengalami kebingungan sebelumnya? Apakah produknya serupa? Dan apakah perusahaan tersebut mencoba menjual kepada orang yang sama? Lapp test hanya digunakan sebagai panduan dan pengadilan juga dapat melihat hal-hal lain. Lapp test bersifat multifaktor yang meliputi seperti yang tadi saya sampaikan.

Berdasarkan referensi LSD Law, misalnya jika sebuah perusahaan bernama Apple, Apple dengan dua *P*, mulai menjual komputer. Dan perusahaan lain bernama Aple dengan hanya satu *P*, mulai menjual komputer yang serupa, kemungkinan besar akan terjadi kebingungan antara kedua merek dagang tersebut. Sebab mereknya sangat mirip, kemudian ucapannya juga sama, produknya mirip, dan saluran pemasarannya juga mirip. Namun jika perusahaan bernama Apple menjual komputer dan perusahaan ... perusahaan lain meng ...

menggunakan merek Orange, misalnya, yang juga menjual komputer, kemungkinan besar tidak akan terjadi kebingungan antara kedua merek dagang tersebut. Hal ini disebabkan karena mereknya tidak similar, produknya mirip, tetapi merek dan namanya jauh berbeda, dan saluran pemasarannya pun mungkin berbeda.

Merek atas produk yang sukses, seringkali menggoda pihak kompetitor untuk melakukan passing off yang menyebabkan kebingungan bagi konsumen dalam menentukan pilihan produknya. Tak jarang konsumen salah memilih karena mengira sebagai merek yang sama dengan famous mark, wellknown mark, atau merek produk berkualitas lainnya. Kemiripan atau kesamaan pada pokoknya juga dapat menyebabkan ketersesatan pilihan konsumen yang dapat mengira bahwa merek tersebut memiliki afiliasi terhadap produsen dimaksud. Oleh karena itu, Undang-Undang Merek di berbagai negara dan juga instrumen hukum internasional di bidang merek, secara tegas melarang adanya persamaan, baik pada pokoknya maupun pada keseluruhannya. Mengingat hal ini tidak merugikan ... mengingat hal ini tidak hanya akan merugikan produsen, tetapi juga lebih jauh akan merugikan konsumen yang tersesatkan oleh merek tersebut.

Merek sangat erat kaitannya dengan persaingan usaha yang sehat atau fair competition. Persaingan usaha tidak sehat dimungkinkan dimulai dari passing off atau trademark dilution. WIPO dalam publikasi resminya mengatakan bahwa saat ini WIPO mempunyai satu alat platform yang bisa mendeteksi kesamaan merek dengan menggunakan artificial intelligence. Terkait pentingnya penanganan unsur similaritas ini, ini WIPO meluncurkan platform berkekuatan Akal Imitasi atau AI. Dalam rilisnya, WIPO mengatakan bahwa dengan dukungan AI ini mempercepat dan mempermudah penetapan distingtif suatu merek dagang di pasar sasaran.

Yang Mulia Para Hakim Mahkamah Konstitusi dan hadirin-hadirat yang berbahagia. Seperti diketahui bahwa AI saat ini telah menjadi bagian penting, tidak hanya untuk mengurai dan menunjukkan perbedaan persamaan merek pada pokoknya. Dalam perkembangannya, Akal Imitasi ini juga digunakan untuk memprediksi berbagai hal, termasuk prediksi putusan pengadilan. AI predictive seharusnya ke depan dapat digunakan juga oleh para pengacara dan penasihat hukum di bidang kekayaan intelektual dalam membantu kliennya dalam mendaftarkan merek agar tidak bersoal di kemudian hari. Apa yang dilakukan oleh WIPO menunjukkan betapa similaritas menjadi perhatian penting karena akan terkait dengan kompetisi bisnis yang sehat.

Kesimpulan. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis ini sangat penting untuk mencegah persaingan tidak sehat dan melindungi konsumen dari kemungkinan ketersesatan mendapatkan produk yang tidak diinginkan akibat adanya similaritas atau kemiripan merek. Pasal ini juga dimaksudkan untuk menciptakan

iklim bisnis dan investasi yang sehat, yang dapat menarik investasi asing untuk pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pasal ini harus mengatur secara luas seperti yang berlaku pada instrumen hukum internasional dan best practices global.

Dengan demikian, Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tidak perlu dipersempit dengan menambah frasa baru karena penambahan frasa dimaksud akan berdampak mengaburkan tujuan utama pasal ini, mengaburkan persamaan pada pokoknya, dan persamaan dengan keseluruhannya atau persamaan secara dominan, dan menimbulkan dampak ketidakpastian hukum dalam implementasinya. Padahal, unsur terpenting dan paling utama adalah terletak pada persepsi atau kebingungan konsumen akibat adanya similaritas merek-merek dimaksud.

Berdasarkan uraian dan komparasi yang telah disampaikan, maka menjadi jelas secara akademis dan praktis bahwa Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tidak bertentangan dengan konstitusi.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq. Wassalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: SUHARTOYO [50:42]

Baik.

Dari Pemohon dulu yang 162? Ada pertanyaan untuk Ahlinya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 162/PUU-XXI/2023: TEJO HARIONO [50:49]

Ada, Yang Mulia. Terima kasih.

25. KETUA: SUHARTOYO [50:52]

162, ya, betul?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 162/PUU-XXI/2023: TEJO HARIONO [50:53]

Ya. Betul, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [50:54]

Silakan.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 162/PUU-XXI/2023: TEJO HARIONO [50:56]

Terima kasih, Yang Mulia. Berkenaan kegelisahan dan kegundahan yang selaras (...)

29. KETUA: SUHARTOYO [51:05]

Di dekatkan miknya, Pak.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 162/PUU-XXI/2023: TEJO HARIONO [51:07]

Berkenaan dengan kegelisahan dan kegundahan dari Kuasa Pemohon yang tidak selaras dengan konstitusi, yang mana pertanyaan saya nyatakan ke Ahli, yang berkenaan dengan norma persamaan pada pokoknya, sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, secara hukum dapat dimaknai sebagai definisi hukum yang masih dimungkinkan untuk dilakukan tafsir yang lain oleh kekuasaan yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi. Jadi pertanyaan yang kedua juga berkenaan dengan adanya persamaan pada pokoknya, yang agar tidak bersifat subjektif, tetapi lebih bersifat objektif oleh Pemerintah apabila secara hukum dapat dimungkinkan hal tersebut diwujudkan? Dan ada lagi, satu lagi yang pertanyaan. Pertanyaan saya, Yang Mulia, yaitu apakah menurut Ahli dengan adanya pertanyaan dari yang diungkapkan oleh Ahli tadi, apakah juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 huruf d ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [52:40]

Baik.

Kalau dari Pemerintah, Pak Prof. Ramli ini untuk dua perkara atau hanya ... dua? Baik, dari Pemerintah dulu ada pertanyaan enggak untuk Ahlinya Pemohon dan ahlinya ... Ahlinya Pemohon dan Ahlinya Pemerintah, tapi bisa mengajukan ke Ahlinya Pemerintah dulu. Silakan.

32. PEMERINTAH: KURNIAMAN TELAUMBANUA [53:06]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin menyampaikan beberapa pertanyaan, khusus kepada yang terhormat Prof. Ramli, khususnya di Perkara 144 dengan uji materiil Pasal 74 tentang Penghapusan Merek.

Pertanyaan kami adalah, menurut Ahli, seandainya ketentuan Pasal 74 ini dihapus, sehingga tidak ... merek itu bisa didaftar oleh siapa

saja walaupun tidak menggunakan, kira-kira dampak hukumnya, baik secara internasional maupun dalam praktik perlindungan merek itu bagaimana? Itu yang pertama.

Kemudian masih dalam Pasal 74 juga, Prof. Ramli sebagai ketua panja tadi disebutkan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan IG. Sebagaimana diketahui, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 ini, ketentuan tentang penghapusan merek karena tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut juga diatur di dalam undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, tetapi kewenangan itu diberikan kepada direktorat jenderal. Jadi, di Pasal 60 itu disebutkan bahwa penghapusan merek atas prakarsa direktorat jenderal bisa dilakukan apabila tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut, kemudian diubah di dalam Undang-Undang Nomor 20, sehingga kewenangan itu diberikan kepada pengadilan. Sebagai ketua panja barangkali bisa memberikan pertimbangan perubahan ketentuan itu di dalam Undang-Undang Nomor 20/2016. Demikian.

33. KETUA: SUHARTOYO [54:59]

Untuk Ahlinya itu tidak tanya? Pemohon 162.

34. PEMERINTAH: AGUNG INDRIYANTO [55:03]

Ya. Izin, Yang Mulia, untuk menanyakan kepada Ahli dari Pemohon 162.

Baik. Ahli, terkait dengan pendapatnya tadi mengatakan bahwa frasa dapat ditafsirkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dengan mengesampingkan maksud dan tujuan pembuat dari undang-undang. Apakah Ahli memahami maksud dan tujuan undang-undang terkait dengan perlindungan merek kaitannya dengan Pasal 21 ayat (1) huruf a dari perspektif kepentingan publik dan kepentingan pemilik merek terdaftar sebelumnya? Gitu. Itu yang pertama, Yang Mulia. Dan apa dampak dari pengaturan Pasal 21 ayat (1) huruf a tersebut?

Kemudian kedua, tadi Ahli mengatakan bahwa Pasal 21 ayat (1) huruf a dengan pengaturan yang sekarang, substansi yang sekarang mempengaruhi jumlah daftar merek di Indonesia yang menjadi sedikit, gitu. Apakah Ahli memahami secara global posisi Indonesia terkait dengan jumlah permohonan pendaftaran yang diterima di Indonesia, pendaftaran merek di Indonesia? Apakah memang Ahli memahami terkait dengan bagaimana posisi global Indonesia terkait dengan jumlah permohonan yang ada sekarang? Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [56:08]

Pak Suhardi tahu pertanyaan, paham? Paham, ya? Kok Bapak tidak catat soalnya, nanti lupa.

36. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 162/PUU-XXI/2023: SUHARDI SOMOMOELJONO [56:16]

Saya catat di sini, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [56:17]

Oke.

Pemohon 144, ada pertanyaan untuk Ahlinya pemerintah?

38. PEMOHON PERKARA NOMOR 144/PUU-XXI/2023: RICKY THIO [56:28]

Ada, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [56:28]

Silakan!

40. PEMOHON PERKARA NOMOR 144/PUU-XXI/2023: RICKY THIO [56:29]

Ya. Izin, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [56:31]

Silakan!

42. PEMOHON PERKARA NOMOR 144/PUU-XXI/2023: RICKY THIO [56:33]

Ya. Pertanyaan untuk Ahli Prof. Dr. Ahmad Ramli. Terima kasih, Prof, untuk pemaparannya. Pertanyaannya adalah yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam Undang-Undang 20/2016 MIG, yaitu adalah perlindungan UMKM. Dalam buku Prof. yang *berjudul Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, halaman 11, menegaskan bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda, telah

menjadi milik umum dan merupakan keterangan yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran.

Ya, sedangkan pada praktiknya, Prof, di Indonesia memperbolehkan pendaftaran merek yang seperti kita katakanlah Aqua, yang dalam bahasa latin *air*, lalu Gulaku untuk produk gula, sehingga memang secara deskriptif maupun generik, merek Aqua dan Gulaku itu tidak memenuhi unsur untuk didaftarkan. Ya, merek tersebut dapat didaftarkan dengan alasan karena sudah ada usaha atau upaya untuk memperkenalkan dan menjadi terkenal di khalayak umum. Sedangkan kita tahu bahwa memperkenalkan membutuhkan biaya yang sangat besar dan tidak sedikit tentunya, dan itu sangat tidak mungkin dilakukan untuk ... oleh UMKM. Ya, di luar negeri memang ada beberapa merek nama generik yang digunakan. Seperti tadi Prof. mengatakan Apple, tapi itu untuk IT, ya. Gawai, gadget, elektronik, bukan untuk produk buah-buahan, apel dan turunannya. Lalu juga ada Shell untuk oil and gas, lalu untuk ... bukan olahan seafood dan turunannya. Lalu Aqua, ya, dulu Sanyo itu di Jepang, produk elektronik, bukan untuk air dan turunannya.

Ya pertanyaannya adalah bagaimana pandangan Ahli Prof. Ahmad Ramli mengenai kebijakan pendaftaran merek di Indonesia yang cenderung memiliki keberpihakan kepada kepentingan yang berkapital besar jika hal ini dikomparasikan dengan landasan filosofis Undang-Undang 20/2016 MIG yang berpihak pada UMKM? Terima kasih.

Akan dilanjutkan, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [59:16]

Untuk yang mana ini?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144/PUU-XXI/2023: FARIZ HAMDANI NASUTION [59:17]

Terima kasih, Yang Mulia. Pertanyaan 144.

45. KETUA: SUHARTOYO [59:20]

144, untuk Ahli Pemerintah?

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144/PUU-XXI/2023: FARIZ HAMDANI NASUTION [59:23]

Pemerintah.

47. KETUA: SUHARTOYO [59:24]

Dijadikan satu seharusnya, tidak semua boleh bertanya begitu. Silakan, satu pertanyaan.

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144/PUU-XXI/2023: FARIZ HAMDANI NASUTION [59:29]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Izin, Prof. Apakah menurut Ahli, jika merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut, jika karena keadaan kahar, contohnya seperti COVID-19, apakah dianggap bisa mencerminkan nilai Pancasila sebagai yang dimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945?

Cukup, terima kasih.

49. KETUA: SUHARTOYO [01:00:04]

Baik, dari Kuasa Hukum 162 untuk Pemerintah, ada tidak ahlinya Pemerintah? Pertanyaan.

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 162/PUU-XXI/2023: TEJO HARIONO [01:00:12]

Tidak ada, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [01:00:13]

Tidak, ya. Dari Meja Hakim? Yang Mulia Pak Arsul.

52. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:00:22]

Terima kasih, Pak Ketua, sedikit.

Terutama yang terkait dengan Pasal 21 ini. Pertama, tentu saya ingin mengucapkan terima kasih atas keterangan kedua Ahli. Saya hanya ingin mengajukan pertanyaan kepada Ahli Presiden, Prof. Ramli, yang terkait dengan Pasal 21.

Namun sebelum bertanya, saya mohon agar Kuasa Presiden ini juga nanti menyampaikan apa yang dalam Keterangan Presiden disebut karena ini menjadi patokan, ya, Keputusan Direktur Jenderal HAKI, Nomor H09/PR09/10/2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemeriksaan Substantif. Karena bagaimanapun, persoalan ini kan sedikit banyak ada diskresi.

Nah, Prof. Ramli, saya kira dalam rezim hukum merek dimana pun, selalu ada problem ketika kita bicara substantially identical.

Mungkin kalau only similar, tidak banyak kalau pun ada problem. Tapi begitu kita bicara tentang substantially identical, itu pasti ada problem. Makanya kalau tadi Prof sebutkan, di negara-negara dengan tradisi common law itu, action terkait dengan merek dibedakan atas infringement dan passing off memang. Dan passing off itu jauh lebih berat pembuktiannya.

Nah, pertanyaannya, Prof, barangkali yang terkait dengan substantially identical ini, ya, dalam praktik itu karena ini menyangkut diskresinya pemeriksa merek, maka kadang-kadang standarnya quote unquote itu obscur, enggak jelas. Meskipun ... makanya tadi saya minta keputusan dirjennya bunyinya seperti apa sih? Saya kasih contoh misalnya, ada merek bumbu masak, bla, bla, bla tabur, ya. Itu satu merek. Tabur ini kan sebetulnya kan common word, kata umum. Kemudian, ada lagi yang mengajukan bla, bla, bla tabur juga ada, tapi ditolak karena ada persamaan pada pokoknya, yakni kata tabur. Dan ini riil yang saya sampaikan, yang saya sampaikan ini riil. Karena pernah dibawa juga ke Komisi III ini diadukan, ketidakjelasan tentang standar cara pemeriksaan substantif, ya. Nah barangkali juga karena faktor-faktor seperti inilah, maka ada permohonan pengujian norma itu tadi, ya.

Nah, saya ingin minta pandangan, Prof, ya, terutama yang tadi saya belum dengar adalah di mana sebetulnya kemudian dipertimbangkan posisi good faith itu iktikad baik ya, yang harus dilihat, ya? Karena kalau itu tadi bla, bla, bla tabur, yang ini bla, bla, bla tabur, itu ya, padahal tabur itu kata umum, itu singgungannya dengan itikad baik kan beda ... berbeda dengan katakanlah tadi Apple dengan 2 P, dengan Aple dengan 1 P ya, meskipun ... apa ... apalagi kalau untuk barang yang sama, atau Apple dengan 2 P, tetapi itu untuk kelas dan barang yang berbeda. Itu sudah diselesaikan di Pasal 21 itu jelas ... apa ... meskipun itu barang dan kelasnya berbeda, tetapi kalau itu merek terkenal, maka tentu juga akan ditolak, kan seperti itu. Itu apa ... karena di situ dianggap ada persoalan good faith dari si pemohon yang belakangan itu.

Nah, saya mohon pencerahan, Prof. Karena ini saya kira terkait dua hal yang pada akhirnya Mahkamah nanti harus mempertimbangkan soal good faith dan soal diskresi itu tadi yang menjadi basis untuk menolak atau menerima permohonan yang mereknya itu ada unsur substantially identical, bersamaan pada pokoknya. Terima kasih, Prof.

53. KETUA: SUHARTOYO [01:05:11]

Silakan dari Ahlinya 162 dulu, Pak Suhardi.

**54. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 162/PUU-XXI/2023:
SUHARDI SOMOMOELJONO [01:05:26]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Pertanyaan dari Pihak Pemohon Perkara 162 pada intinya frasa Pasal 21 ayat (1) itu secara subjektif tentu ini sangat menggelisahkan kliennya karena terbukti menunjuk lawyer, kemudian tidak diterima, mesti banding, kasasi, kira-kira seperti itu. Kemudian pertanyaannya, apakah bisa diubah mengingat pasal tersebut dianggap telah meresahkan? Itu tadi, ya.

Saya kira prinsip hukum itu secara akademis, sejak dulu sampai sekarang belum pernah berubah, yaitu terutama dalam penegakan hukum atau merumuskan hukum harus berpijak kepada suatu teori-teori efisiensi, kemudian biaya murah, ringan, dan tidak memberatkan. Kemudian apabila ingin mencari suatu landasan teori hukum dalam kerangka membangun hukum yang efisien, efektif, biaya ringan, murah, itu tentu banyak sekali, banyak sekali. Bahkan pikiran logikasi logisme yang dicetuskan oleh Aristoteles tahun 384, kurang lebih, itu saja sampai sekarang masih pro dan kontra, tapi seluruh dunia juga masih menggunakan teori itu sebagai suatu landasan dalam rangka membangun suatu kebijakan hukum.

Mungkin kalau saya boleh mencoba ilustrasi teori tersebut karena akan mengandung tiga premis, premis mayor, premis minor, dan konklusi. Bisa saja misalnya premis mayornya setiap orang dilarang meniru merek yang sama. Fake itu. Seluruh dunia mengakui. Setiap orang dilarang meniru merek yang sama, itu premis mayor. Kemudian katakanlah Anton memiliki merek yang berbeda, itu sebagai satu unsur yang bersifat subjektif yang minor. Maka konklusinya Anton tidak dilarang memiliki merek, misalnya, dan itu kan hanya sebagai suatu contoh yang bisa ditarik dari berbagai ilmu dan teori, norma, doktrin, dan lain sebagainya.

Dan yang lebih spektakuler lagi saat pemerintah Republik Indonesia menggunakan rumor sebagai kebijakan negara, 1000% DPR menolak saat itu, soal Bank Century, bailout Bank Century. Masa pemerintah menggunakan rumor membuat sebuah kebijakan negara? Gila ini, kata DPR seperti itu, tapi ternyata itu benar. Dalam kerangka menyelamatkan perekonomian negara, nasional, rumor itu digunakan. Dan pada saat itu belum ada teori soal rumor itu. Karena saat pemerintah menggunakan rumor itu, di Amerika baru kurang lebih 7 tahun. The Behavioral Finance itu sebagai teori rumor itu digulirkan. Artinya, Indonesia itu hebat juga, pemerintah itu. Mungkin kalau orang Jawa bilang ya, seperti filosof mengerti sak durunge winarah, begitu. Mungkin indra ke enamnya itu sudah jalan sebelum teori itu ada.

Jadi, saya kira hukum itu tidak statis, hukum itu dinamis. Yang penting bagaimana mekanisme, sistem, kontrol itu bisa disampaikan.

Kalau tadi saya dari awal memberikan ilustrasi saat masih muda, banyak sekali menangani masalah merek. Memang itu advokat muda jaman dahulu ya, senang kalau ada perkara, gitu ya. Ada pekerjaan maksudnya, bukan ada perkara. Tetapi setelah kita tua, kita renung-renungkan, lah kok nyaris tidak berubah, begitu. Masih seperti itu. Kenapa? Apakah tidak dimungkinkan itu diubah, misalnya. Tidak bedanya Mahkamah Konstitusi mengubah suatu ketentuan soal umur. Itu enggak ada masalah, ada logika hukumnya, ada teori hukumnya, ada kebenarannya. Jadi, menurut saya hukum itu yang dikejar pada akhirnya, sistem hukum itu adalah sah. Bukan legitimate-nya, tapi kalau hukum itu sah dan legitimate-nya akan lebih bagus dan luar biasa karena terbatas hukum itu. Maka pengejaran itu pada umurnya sahnya itu. Soal nanti tidak legitimate-nya, itu urusan belakang. Sama dengan Undang-Undang Advokat. Seluruh pasal diubah oleh ... karena yang paling banyak digugat Undang-Undang Advokat. Sampai 29 gugatan, kalau saya tidak salah. Ini artinya apa? Suatu saat akhirnya saya karena hidup saya di dunia advokat, penasaran, bertanya kepada Prof. Jimly, yang Ketua MK pada saat itu. "Prof, putusannya kok seperti ini? Enggak boleh dong, Prof," saya bilang gitu. Saat masih muda biasa ya, sering menemui pejabat-pejabat begitu. Ini Undang-Undang Advokat kok dicopot itu sanksinya, misalnya.

"Undang-Undang Advokat kok tidak ada Mabesnya?" Saya bilang gitu. Jepang itu ada Mabes, namanya Federasi Advokat. Inggris juga ada Mabes. Advokat enggak ada Mabesnya, siapa yang ngontrol nanti, Prof? Enggak boleh. Dan pembentuk undang-undang sudah membuat itu. Tapi Prof, itu sangat santun mengutarakan bahwa memang bukti yang diberikan ke MK itu hanya itu, kurang berarti buktinya. Itulah salah satunya. Maka atas pertanyaan nomor satu tadi, saya masih meyakini bahwa pengalaman subjektif dari Pemohon itu saya kira perlu dipertimbangkan.

Kemudian yang kedua tadi soal apakah Ahli tahu tujuan dibentuknya Pasal 21 ayat (1)? Tentu secara umum kita semua tahu karena kita itu diam-diam umur sudah hampir 70, sudah 64. Setelah tua, itu kan banyak membaca, belajar, pasti tujuannya sangat baik dalam rangka melindungi kepentingan para pengusaha dengan kepentingan-kepentingan yang tidak fair. Bukan hanya pengusaha nasional, juga pengusaha internasional. Maka 21 ayat (1) itu intinya memang perlindungan. Nah perlindungan, makanya dibikin rumit pasal itu dari perspektif teknis pelaksanaan di lapangan. Maka kemudian keluar juknis, petunjuk teknis. Di dalam juknis setiap akan membuat satu keputusan tidak mungkin kalau Menteri Kehakiman atau Pak Dirjen tidak mendatangkan para ahli, sehingga putusan itu mau/tidak mau memiliki landasan yang bersifat kolegialitas, kan seperti itu. Meskipun itu pertanggungjawabannya bukan kolegialitas, tapi dalam putusan secara fungsional, praktiknya ya seperti itu.

Kemudian pertanyaan yang kedua tadi. Apakah pandangan Ahli secara internasional apabila Pasal 21 ayat (1) itu mungkin diubah begitu, ya? Saya kira yang penting kita itu menerangkan kepada dunia bahwa ini tujuannya juga dalam rangka perlindungan merek internasional, maka yang merek-merek yang terkenal itu juga tidak boleh diganggu. Tapi kalau ada merek baju yang sangat terkenal, baik secara nasional maupun internasional, namanya Bian, Bian. Kemudian ada merek baru namanya Bien pakai e. Ya, tentu itu kan mengganggu, mirip-mirip. Nah makanya yang saya katakan tadi rumusan yang memungkinkan itu, ya, bukan hanya ... yang penting tidak sama, tidak apa-apa, tetapi ... itu ada kekhususannya. Jangan kemudian diucapkan masih sama, Bian jadi Bien. Ya, kalau BCA-BCL, misalnya. Kan jauh itu pengucapannya. BCA-BCL, mungkin sama-sama banknya begitu, ya. Ya, masih memungkinkan.

Jadi maksud saya, Yang Mulia, frasa-frasa ini masih sangat memungkinkan untuk dilakukan suatu perubahan sepanjang itu tadi. Sepanjang masih harus menggarisbawahi tiga koridor tujuan hukum dan penegakan hukum. Satu, pasti kita semua sudah hafal, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan tentunya keadilan bagi semuanya, begitu. Kalau tadi saya ditanyakan mengenai apakah Ahli sudah meneliti terhadap kemungkinan presentase orang-orang Indonesia yang mengajukan merek. Saya belum melakukan itu penelitian, mungkin saya akan teliti nanti selaku dosen. Selaku dosen karena dia punya hak juga untuk meneliti hal seperti itu. Karena ini kebutuhan aktual, supaya nanti bisa kita kontribusikan kepada pemerintah dalam rangka membangun sistem hukum kita kaitannya dengan undang-undang.

Dan yang terakhir, Yang Mulia, mohon maaf sebelumnya, apabila ini kebablasan begitu, ya. Sebagai ilustrasi, bahkan pengertian yang namanya unsur kerugian negara dalam korupsi, hampir saya baca empat undang-undang definisinya berbeda-beda. Berbeda-beda. Yang terakhir, Surat Edaran Mahkamah Agung juga berbeda. Maka kalau menghadapi seperti itu, bagaimana semua orang mudah sekali dihukum? Tafsirnya ini sangat luas, sangat berbahaya. Menurut saya, memang harus satelek karena negara kita itu negara yang memang politik hukumnya negara undang-undang. Negara yang membangun sistem hukumnya pakai undang-undang. Kemudian di dalam undang-undang ada friksi hukum. semua orang dianggap tahu isi undang-undang apabila sudah diundangkan, bagaimana? Enggak logis itu. Sementara di Papua mungkin 5 tahun belum tentu tahu undang-undang itu.

Menghadapi benturan-benturan sistem hukum yang seperti ini, saya kira satu-satunya memang kembali pada yudikatif, pada yudikatif harus kita belajar. Yudikatif inilah letak nyawa kita dalam kerangka perburuan keadilan tadi. Saya kira untuk jawaban saya seperti itu, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [01:16:47]

Baik, terima kasih, Pak Suhardi.
Prof. Ramli, silakan, Prof!

56. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD M RAMLI [01:16:55]

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang pertama, saya ingin menegaskan lagi bahwa norma persamaan pada pokoknya itu sudah menjadi norma internasional dan tidak perlu lagi ada penambahan frasa-frasa tambahan, yang akan mengaburkan similarity dan identical. Karena ketika ditambahkan, maka ujung-ujungnya akan identik dengan persamaan pada keseluruhannya.

Kemudian pertanyaan dari Pihak Pemerintah, terkait dengan apakah menurut saya seandainya Pasal 144 dihapus dampaknya seperti apa? Yang pertama secara internasional, secara internasional sudah ditegaskan dalam TRIPs WTO bahwa merek akan harus dihapus jika tidak digunakan minimal dalam waktu 3 tahun. Dan TRIPs itu adalah ketentuan-ketentuan yang sifatnya dan karakternya adalah standar minimum. Jadi kalau TRIPs misalnya mengatakan 3 tahun atau untuk paten minimal ... dapat dilindungi 20 tahun itu adalah standar minimal. Kalau kemudian kita akan membuat perlindungan lebih, misalnya paten akan dilindungi menjadi 20 tahun plus 5, 25 tahun dibolehkan. Tapi mengurangi dari itu tidak boleh.

Kemudian yang kedua, bagaimana dampaknya terhadap ekosistem pemilik merek? Sebetulnya kalau Pasal 144 dihapus, maka kita akan kembali ke zaman dulu, dimana yang namanya trademark squatter orang dengan gampang mendaftarkan merek hanya untuk kemudian merek itu bisa dijual lagi kepada orang lain, gitu. Nah, ini yang tidak boleh. Karena intinya seperti tadi saya katakan TRIPs WTO menekankan betul bahwa merek itu haknya adalah digunakan.

Kemudian dulu dalam revisi Undang-Undang 15 ... dalam Undang-Undang 15 Tahun 2001 tentang Merek bahwa kewenangan menghapus itu ada pada dirjen. Sekarang di Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang baru, justru harus dilakukan oleh pengadilan niaga atas permohonan pihak ketiga. Ketika undang-undang ini dibuat, maka salah satu pemikiran yang ada pada kami waktu itu adalah bagaimana memberikan penghormatan tertinggi kepada pemilik merek, sehingga kalau tidak ada yang menggugat, maka merek itu tidak menjadi terhapus dengan sendirinya.

Jadi dengan demikian, sebetulnya pasal-pasal dalam pasal ... Pasal 144 Undang-Undang Merek baru ini sudah diatur dan diminimalkan betul bahwa merek yang tidak digunakan itu hanya boleh dihapus atas permohonan pihak ketiga melalui pengadilan niaga dan bukan dihapus

oleh Dirjen Kekayaan Intelektual. Jadi, ini negara sudah demokrasi betul itu dalam urusan terkait dengan kepemilikan merek.

Terkait dengan pertanyaan Pemohon, ini bertanya tentang landasan filosofis, sosiologis, yuridis. Bahwa intinya, kan UMKM yang dilindungi. Sebetulnya, yang kita inginkan bahwa UMKM itu bisa mandiri dan mereka punya merek yang mandiri dan tidak sama dengan orang lain. Saya selalu mengatakan waktu itu kepada pihak-pihak UMKM sekalipun bahwa jika mereka ingin mandiri dan ingin maju, jangan coba-coba membuat produk dan menempel merek orang lain di situ. Itu kesalahan yang paling fatal. Bikin baju, kasih Levis, itu pasti fatal. "Mungkin produk pertama laku, tapi setelah itu Anda berurusan dengan hukum." Ini ... ini pesan kita ke UMKM.

Yang kedua, jangan coba-coba bikin merek yang mirip-mirip dengan orang lain karena itu juga akan bersoal juga. Mungkin maksudnya dimiripkan, supaya apa? Supaya laku. Nah, padahal itu pada titik tertentu akan berhadapan dengan soal-soal seperti ini lagi. Jadi, yang paling baik, bikin merek sendiri yang beda dengan yang lain. Kita punya merek nasional yang sudah sangat terkenal, J.CO misalnya, untuk donat, ya. Kita datang ke KL ada, di Singapura ada, kan luar biasa. Karena apa? Mereka PD dengan dirinya, mereka betul-betul yakin dengan dirinya dan membuat merek sendiri. Tidak ada niat membuat merek menyama-nyamakan, memirip-miripkan dengan yang lain itu.

Jadi, Pasal 21 ayat (1) ini, tadi juga dipertanyakan oleh Yang Mulia Bapak Arsul Sani. Bahwa rezim hukum merek itu selalu problem dengan substantially identical. Dan substantially identical itu, waktu itu kita rumuskan menjadi similar, sebetulnya. Jadi, kalau misalnya ada persamaan-persamaan identitas secara substantial, maka itu ukurannya adalah menjadi similar. Ketika itu menjadi similar dan itu digugat, maka yang tadi saya katakan, hakim kalau di Amerika menggunakan lapp test itu, ya. Seperti yang di Cornell Law School itu, mereka teorinya kemukakan. Jadi, akan diuji. Ketika merek yang mirip ini keluar, ada kebingungan enggak di konsumen nih? Konsumennya bingung, enggak? Kalau konsumen enggak bingung, berarti enggak apa-apa. Satu.

Yang kedua, ada penurunan produk, enggak? Biasanya dia menjual 100, kok setelah ada merek yang mirip, dia jadi jual 50, berarti ada passing off dong, ada passing off. Kalau dia sama-sama memproduksi barang yang sama, misalnya komputer, ya, atau alat elektronik yang sama, atau apa pun lah, ya. Dan kemudian dia PD dan dia yakin dengan kualitasnya, kenapa enggak pakai merek lain? Kalau dia memang yakin bahwa itu akan juga bisa laku. Karena apa? Merek sebelumnya yang menjadi laku, itu pasti dengan usaha keras. Dia iklan habis-habisan, ya, dia membangun image yang luar biasa. Eh, tiba-tiba ada yang nyelonong nih, mirip dengan dia. Sehingga, apa yang telah dia bangun, reputasi yang dengan susah payah itu, bisa turun produksinya karena ada yang passing off tadi yang mirip.

Oleh karena itu, kata-katanya selalu adalah passing off, kebingungan dan pertanyaannya, apa sih niat pendaftar merek baru ini? Apa niat dia mendaftarkan merek itu? Kalau misalnya memang dia yakin.

Nah oleh karena itu, ada WIPO, kan menggunakan yang namanya AI tadi untuk mendeteksi similarity. Sebetulnya sebelumnya, di Dirjen Kekayaan Intelektual, itu juga sudah menggunakan IPAS (Intellectual Property Administration System) yang didapat dari WIPO juga, waktu itu. Jadi kalau misalnya ada merek datang masuk, dimasukkan, akan sudah keluar dengan merek yang existing, yang ada di database ini, miripnya berapa persen, dan seterusnya. Itu ada. Tapi tentu, AI itu tetap tanggung jawab akhirnya tetap harus pada manusia. Jadi manusia itulah yang nanti akan memutuskan.

Kemudian saya melihatnya, kalau kita mengubah Pasal 21 ayat (1) ini, persoalan mulai tambah rumit nanti. Justru yang begini-begini harusnya diatur cukup pada implementing legislation. Apakah peraturan menteri dan lain-lain yang membuat dia lebih strict, gitu ya. Kan tadi lapp test yang ada di ... apa ... Cornell, kemudian Putusan Mahkamah Agung yang juga disampaikan oleh Ahli Pemohon, itu mestinya bisa jadi kriteria-kriteria standar.

Berikutnya tentang pertanyaan, apakah ... yang tadi, ini sudah terjawab, UMKM. UMKM itu sebetulnya kita buka juga di Undang-Undang Merek ini. UMKM enggak selalu harus punya merek sendiri. Kalau setiap UMKM, apalagi yang namanya UMKM yang kecil banget, yang mikro betul. Kalau dia harus daftar merek, itu repot lah untuk dia. Sama dia juga enggak perlu nama domain untuk dagangnya, lebih bagus dia masuk marketplace, kan. Nah untuk itu, sebetulnya Undang-Undang Merek sudah membuka kemungkinan adanya merek kolektif yang dibuat oleh pemerintah. Jadi pemerintah misalnya Pemerintah DKI atau Pemerintah Yogya lah, dia mendaftarkan merek made in Yogya misalnya. Setelah itu, UMKM manapun itu boleh membuat produknya dengan merek made in Yogya. Mau baju, mau apa pun gitu, ya, tapi dengan syarat kualitas tertentu. Hanya yang memenuhi kualitas, boleh memakai merek itu. Kita bisa juga misalnya di Jakarta itu, kalau mau gubernur mendaftarkan merek kuliner Jakarta. Nah, kalau dia punya merek kuliner Jakarta, tukang ketoprak, tukang bakso, tukang rujak, apa segala macem, itu boleh pakai mereknya di gerobaknya asal dia punya standar kualitas yang baik. Sehingga dengan demikian, kalau kita mau makan di luar dan melihat ketoprak itu ada mereknya yang kuliner Jakarta, kita yakin betul bahwa kualitasnya baik. Karena merek itu selalu mengidentifikasi kualitas. Jadi ketika ada orang yang passing off, ketika ada orang yang kemudian mirip-miripkan, yang rugi enggak hanya produsen yang akan menurun produksinya, tapi juga konsumen yang tersesat. Mungkin dia akan membeli rem mobilnya karena mereknya dimiripkan, jadi palsu, kan bahaya betul dia. Atau baterai apa segala macam. Nah oleh karena itu, dalam hukum merek yang namanya

persamaan pada pokoknya itu, menjadi jauh lebih serius dari persamaan pada keseluruhannya. Karena kalau persamaan pada keseluruhannya, pendaftaran pasti ditolak dia. Tapi kalau persamaan pada pokoknya, itu justru akan membuat passing off tadi yang merugikan banyak pihak.

Jadi pendekatannya, saya lihat bahwa yang paling penting adalah pendekatan tidak hanya hukum, ya. Selama ini saya mempelajari dengan teori-teori yang kita bangun bahwa pendekatan hukum saja tidak cukup, tapi juga pendekatan teknologi. Itu yang dilakukan WIPO dengan membuat platform, sehingga kalau orang memasukkan merek tertentu dia akan meng-compare, tidak hanya dengan merek existing yang ada di Dirjen Kekayaan Intelektual, tetapi juga dengan merek existing yang ada di dunia sebetulnya. Jangan-jangan dia mendaftarkan, itu merek sudah ada di Amerika.

Nah, oleh karena itu, yang namanya sistem yang dibangun oleh Kemenkumham sekarang itu sudah connected, tidak hanya dengan ASEAN, tapi juga dengan seluruh dunia. Jadi, semua orang misalnya bisa memasukkan Ayam Goreng Suharti itu sudah didaftar di mana? Nah, dia akan muncul, ada di Paris, ada di mana, dan itu ada di website-nya Dirjen Kekayaan Intelektual. Saya kira begitu, Yang Mulia. Terima kasih.

57. KETUA: SUHARTOYO [01:29:02]

Terima kasih, Prof. Dari Pemohon 116 sudah cukup, ya, ahlinya, ya? Termasuk Pemerintah? Jadi hari ini, sidang (...)

58. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:29:15]

Izin, Pak Ketua. Klarifikasi ke Pemerintah, satu saja.

59. KETUA: SUHARTOYO [01:29:18]

Silakan.

60. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:29:18]

Ini kan di Pasal 74 ayat (2) huruf c menegaskan bahwa ayat (1) itu tidak berlaku, ya, dalam hal adanya huruf c larangan serupa lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Ini sudah ada belum peraturan pemerintahnya, ya? Mohon keterangan.

61. KETUA: SUHARTOYO [01:29:38]

Untuk Pemerintah? Bisa dijawab, Pak.

62. PEMERINTAH: AGUNG INDRIYANTO [01:29:47]

Izin, Yang Mulia, untuk menjawab.

Bahwa kalau yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM tidak ada, Yang Mulia. Tapi kalau misalkan peraturan lain, seperti PP 102 Tahun 2012 kalau kita lihat terkait dengan pengendalian produk tembakau, itu ada larangan menggunakan kata *mild* dan sejenisnya. Jadi memang ini yang kaitan dengan plan packaging untuk backdrop control product itu. Jadi memang kalau yang terkait dengan penggunaan merek, bisa jadi PP dari semua sektor, gitu. Jika memang itu diperkenankan untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan, maka itu termasuk izin yang dikecualikan dari Pasal 74 tadi. Secara spesifik yang dikeluarkan oleh ... terkait dengan Undang-Undang Merek, tidak ada, Yang Mulia.

63. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:30:33]

Tidak, oke.

64. KETUA: SUHARTOYO [01:30:35]

Cukup, Yang Mulia? Baik.

Jadi, persidangan hari ini adalah persidangan yang terakhir. Oleh karena itu, Para Pihak bisa mengajukan ... menyerahkan kesimpulan, paling lambat penyerahan kesimpulan Rabu, 27 Maret 2024, pukul 10.00 WIB. Begitu, ya. Rabu, 27 Maret 2024, pukul 10.00 WIB. Terima kasih kepada Ahli Prof. Ahmad Ramli dan Bapak Dr. Suhardi.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.46 WIB

Jakarta, 19 Maret 2024
Panitera
Muhidin

