



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 162/PUU-XXI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Djunatan Prambudi**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Lebak Indah Utara 2-4, RT 2-4, RT 01, RW 11,
Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota
Surabaya;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Oktober 2023, memberikan kuasa kepada Prof. Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.Hum., Tejo Hariono, S.Pd., S.H., M.H., Roefianto, S.H., Irsadul Ibad, S.H., Jaya Putrayadi, S.H., dan H.A. Ilham Eddy, S.H., para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "WIBOWO & PARTNER" berkedudukan hukum dan berkantor di Jalan Rungkut Barata XII/32 Surabaya, e-mail: teddyharionoadvokat99@gmail.com, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
Membaca dan mendengar keterangan Presiden Republik Indonesia;
Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon;
Membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon dan kesimpulan Presiden;

Membaca Keterangan *Amicus Curiae* dari Primastuti Purnamasari, S.H., dan Yovianko, S.P. Siregar, S.H. (Advokat dan Konsultan Kekayaan Intelektual).

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 21 November 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 161/PUU/PAN.MK/AP3/11/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 27 November 2023 dengan Nomor 162/PUU-XXI/2023, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 2 Januari 2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa, Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 2945 perubahan ketiga menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

2. Bahwa, selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) perubahan keempat UUD NRI 1945 menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutu perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

3. Bahwa, berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh UUD NRI 1945 untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945, kemudian oleh UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD tahun 1945”

4. Bahwa, selanjutnya kewenangan MK dalam menguji UU terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
 - A. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - B. Memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945
 - C. Memutus pembubaran partai politik
 - D. Memutu perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan
 - E. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang
5. Bahwa, Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur jenis hirarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi daripada UU. Oleh karena itu, setiap ketentuan UU tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, jika terdapat ketentuan dalam UU yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian UU, baik pengujian formil maupun pengujian materil;
6. Bahwa, selanjutnya Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu UU bertentangan dengan UUD 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa, permohonan Pemohon adalah Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Idikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) terhadap Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia 1945;

8. Bahwa, oleh karenanya Pemohon memohon untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa, Pemohon merupakan Pengusaha/Wiraswasta sebagai ujung tombak perdagangan barang dan jasa yang merupakan asset yang sangat berharga bagi produsen, distributor bahkan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah didaftarkan kepada Negara yang telah mempunyai Merek yang dalam hal ini sebagai Produsen Tanki, Tanki air Plastik dan Stainless Stell yang dilindungi oleh Undang-Undang dan Pemohon sebagai Pemilik merek terkenal.
2. Bahwa, pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, serta mengajukan keberatan konstitusional (*constitutional complaint*), merupakan suatu indicator perkembangan dan tren ketatanegaraan yang positif dan terjadi secara universal. Hal ini memberikan penanda adanya kemajuan bagi penguatan prinsip demokrasi dan negara hukum, Dimana undang-undang sebagai sebuah produk politik DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada Lembaga yudisial, sehingga sistem *check and balances* dapat berjalan secara ideal.
3. Bahwa, Mahkamah Konstitusi berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan yang bertugas untuk menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara;
4. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 PMK 2/2021 mengatur bahwa : "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

- c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara
5. Bahwa, didalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa:
- “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2005 dan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi berikutnya, Mahkamah Kontitusi telah menentukan lima syarat penting mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, antara lain :
- a. Harus ada hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersbeut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang difalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi
7. Bahwa, hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
8. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, Pekerjaan sebagai Pengusaha di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan sekali lagi Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan pasal yang

pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji. Pasal-Pasal tersebut adalah sebagai berikut : Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1) Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum. (**Bukti P3**)

9. Bahwa, Pemohon mengalami kerugian secara Konstitusi terhadap Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang berbunyi sebagai berikut :

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”

- (1) Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan
- (2) Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama
- (3) Permohonan Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya
- (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan

“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya”

Adapun dalam penjelasan maksud dari Pasal tersebut diatas sudah cukup jelas, sedangkan yang dijumpai Pasal 21 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, adalah sebagai berikut:

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."

Bahwa dalam ketentuan isi pasal tersebut menjadi sangat rawan digunakan untuk digugat oleh seseorang yang mempunyai kepentingan yang merasa bahwa adanya peniruan terhadap nama merek maupun sejenisnya digunakan oleh pihak lain. Akan tetapi dalam ketentuan pasal tersebut ketidak-jelasan kriteria dalam penilaian yang jelas terhadap "menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Merek yang dimohonkan lebih dahulu" adalah Permohonan pendaftaran Merek yang sudah disetujui untuk didaftar.

Huruf b

Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa Negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau setidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

10. Bahwa, dengan berlakunya objek Permohonan sebagaimana tersebut diatas, maka ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi "*Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya*" dalam hal ini menjadi sangat rawan digunakan untuk digugat seseorang yang mempunyai kepentingan yang merasa bahwa adanya peniruan terhadap nama merek maupun sejenisnya

digunakan oleh pihak lain yang mana dengan norma Pasal tersebut menimbulkan ketidakjelasan kriteria dalam penilaian yang jelas menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan dan telah bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dilindungi oleh UUD 1945 yaitu :

a. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

b. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

c. Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :

“Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”

11. Bahwa, dengan berlakunya ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut, juga telah menimbulkan diskriminasi nyata terhadap Pemohon, yang mana jelas-jelas telah dirugikan dan telah melanggar hak konstitusional Pemohon, hak mana dilindungi oleh Konstitusi sebagaimana dalam Pasal 281 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan :

“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu “

12. Bahwa, dari uraian di atas jelas bahwa berlakunya Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang *a quo* telah melanggar, merugikan Hak Konstitusional Pemohon diantaranya hak-hak konstitusional sebagai berikut :

- a. Hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum
- b. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan

- c. Hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
13. Bahwa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XX/2022 pernah memberikan kedudukan hukum bagi perseorangan yang mempersoalkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mana perseorangan walaupun dalam putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima sebagaimana pada halaman 19 s/d halaman 24, maka sudah selayaknya Pemohon sebagai perorangan diberi kedudukan hukum layaknya perorangan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XX/2022 yang juga mempersoalkan pasal terkait frasa “permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya”, dan oleh karenanya harus dianggap Pemohon memiliki legal standing dan kerugian konstitusional.
14. Bahwa, Pemohon merasa kehilangan dan sangat dirugikan merek miliknya jika permohonan aquo dikabulkan berkenaan adanya Norma “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya” yang sudah memiliki merek terdaftar yang telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Direktorat jenderal HAKI cq. Direktorat Merek sesuai ketentuan Hukum yang berlaku yang mana merupakan Kerugian Konstitusional dimaksud bersifat setidaknya-tidaknya berpotensi yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi hal tersebut selaras dengan yang sudah diamanatkan pada Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tentang setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
15. Bahwa, berdasarkan uraian argumentasi di atas tentang kedudukan hukum Pemohon di dalam mengajukan permohonan ini di Mahkamah Konstitusi, Pemohon meyakini bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa, hal-hal yang telah dikemukakan dalam kedudukan hukum dan Kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini.

2. Bahwa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi yang menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia, karenanya UUD 1945 haruslah dipahami secara komprehensif, tidak hanya dari segi formil semata. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dan menjunjung tinggi keadilan, tidak bisa hanya terkait dengan hukum itu sendiri, namun juga terkait dengan rasa keadilan dan moral. Hukum harus dipandang dan ditempatkan sebagai sarana untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara
3. Bahwa, sebelumnya terhadap Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pernah diajukan Uji Materiil dengan Perkara Nomor 50/PUU-XX/2022, maka Pemohon terlebih dahulu akan menguraikan perbedaan materi, muatan, ayat, Pasal dan/atau bagian dalam Perkara Nomor 50/PUU-XX/2022 dengan Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon adalah berbeda, sehingga permohonan aquo tidaklah bersifat *nebis in idem* terhadap permohonan sebelumnya. Dimana Permohonan Pemohon aquo tidak memiliki pengaruh atas diputus sebagaimana dalam Perkara Nomor 50/PUU-XX/2022 yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, alalagi permohonan pemohon berkenaan alasan, substansi maupun pokok permohonan berbeda, dengan demikian permohonan *a quo* sudah sepatutnya diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa, Pengertian Merek yang dijelaskan pada Pasal 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 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. Berdasarkan penjelasan di atas, maka merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain.
5. Bahwa, Pengertian Perlindungan hukum hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka

waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak atas merek merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi oleh Negara. Pemberian perlindungan hak atas merek, hanya diberikan kepada pemilik merek yang mereknya sudah terdaftar saja. Perlindungan merek diberikan selama 10 tahun kepada merek terdaftar terhitung mulai dari tanggal Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran mereknya dengan persyaratan minimum. Tanggal tersebut disebut dengan istilah tanggal penerimaan. Perlindungan diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap suatu merek. Dalam dunia bisnis sering terjadi pelanggaran terhadap merek. Pelanggaran terjadi karena ada pihak yang tidak mempunyai hak menggunakan merek terdaftar untuk kepentingannya. Dengan adanya perlindungan tersebut menunjukkan bahwa Negara berkewajiban dalam menegakkan hukum. Oleh karena itu, apabila ada pelanggaran terhadap merek terdaftar, pemilik merek dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Dengan perlindungan tersebut maka akan terwujud keadilan yang menjadi tujuan dari hukum. Salah satu tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan masyarakat. Dengan perlindungan hukum maka pemilik merek yang sah terlindungi hak-haknya. Negara wajib memberikan perlindungan terhadap pemilik merek yang terdaftar sebagai pihak-pihak yang dirugikan dengan konteks State Law. Negara Indonesia menganut sistem konstitutif atau disebut sebagai *First to File* yang berarti bahwa untuk memiliki hak atas suatu merek diperlukan pendaftaran, Pemohon sudah memiliki hak atas merek yang sudah didaftarkan, banyak pihak yang tidak memiliki itikad tidak baik dalam melakukan pendaftaran karena dalam Undang-Undang Merek, perlindungan diberikan bagi pihak yang telah mendaftarkan Merek yang didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

6. Bahwa, dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
 - (1) Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Bahwa, dalam penjelasan tersebut justru terkesan menimbulkan kebingungan seperti apa kriteria dalam penilaian yang jelas terhadap “menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan

atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan” hal ini justru menimbulkan kerentanan berbagai pihak mengajukan gugatan pembatalan merek apabila **adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya** dimiliki orang merek orang lain, atau justru lebih parah adanya pihak yang dirugikan diakibatkan peniruan dalam penamaan merek kemudian menggugat akan tetapi putusan tersebut ditolak oleh hakim. sehingga menimbulkan kerentanan dalam persaingan usaha yang tidak sehat. Dan ini yang dialami oleh Pemohon.

7. Bahwa, untuk menentukan ada tidaknya unsur persamaan pada pokoknya adalah dengan memandang atau melihat merek tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak memandang merek tersebut secara sebagian-sebagian atau memecahkan merek tersebut secara kata demi kata. Dan hal ini dibenarkan dalam pernyataan Direktorat Jenderal Hak kekayaan intelektual yang dialami oleh Pemohon.
8. Bahwa, dalam konteks persamaan pada pokoknya yang sebagaimana dalam Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Yang mana Tidak memberikan penjelasan yang menjadi pembedanya. Perlu diketahui bahwa terdapat masalah persamaan pada pokoknya dalam klarifikasi kelas merek. Ketika dalam suatu merek terdaftar dan memiliki kelas nya berbeda-beda lalu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mengakui adanya perbedaan antar kelas merek dan mengakui pula hak eksklusif dari masing-masing pemegang merek. Tetapi kenyataannya ketika ada pihak yang merasa dirugikan karena adanya unsur itikad tidak baik yang dilakukan pihak lain maka kemudian dilakukan permohonan pembatalan merek pihak tersebut. Klarifikasi kelas merek adalah pengelompokkan atas suatu bidang usaha yang dijalankan oleh merek yang bersangkutan. Dalam regulasinya diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 67 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek. Dapat dikatakan kembali bahwa dengan adanya pembedaan klarifikasi kelas merek ini memberikan hak eksklusif pemegang hak merek. Dan ini tidak ada didalam Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang justru hanya terfokus pada **penekanan persamaan pada pokoknya**.

9. Bahwa, Permasalahan kemudian yang timbul terkait dengan kesatuan pandangan di lingkungan para hakim dan para pemeriksa merek (dan tentu bagi masyarakat pada umumnya) terhadap pengertian persamaan pada pokoknya. Pengertian persamaan pada pokoknya dirasa masih kurang memberikan kejelasan dan belum memberikan pemahaman secara rinci tentang apa yang sesungguhnya yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya tersebut. Pengertian yang belum jelas itu yakni Faktor pemahaman pada tiap-tiap pemeriksa merek yang belum semuanya sama dalam memutuskan diterima atau ditolak juga berpengaruh terhadap permasalahan atas gugatan merek yang semakin banyak diterima oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri. Undang-Undang harus secara jelas merinci apa apa saja yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya itu, disertai dengan segala mekanisme pengujiannya agar bagi masyarakat bisa langsung mengetahui secara jelas mana merek yang mendompleng merek orang lain dan mana yang tidak. Bagi pemeriksa merek kejelasan dan perincian ini dapat meminimalisasi pelolosan atas pengajuan permohonan pendaftaran merek yang dilandasi iktikad tidak baik. Pintu filter merek ada di Direktorat Merek.
10. Bahwa, adapun kelemahan dari Undang-Undang Merek dalam hal pendaftaran merek, yaitu:

Tidak Adanya Persyaratan Filosofi Merek yang Didaftarkan, Filosofi merupakan kata benda dari filsafat. Filsafat jika merujuk pada KBBI adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Merek atau nama yang tertulis pada suatu produk juga dapat merupakan ciri atau pembeda dari daerah mana (dalam negeri) atau dari negara mana (luar negeri) asal-usul produk tersebut. Maka dari itu perlu adanya syarat untuk mencantumkan filosofi dari nama merek yang akan didaftarkan. Hal itu perlu untuk menciptakan merek-merek yang berkualitas oleh produk lokal di Indonesia dan menghindari kemungkinan munculnya sengketa merek yang timbul akibat adanya kesamaan nama merek lokal Indonesia dengan merek-merek lain, bahkan dengan merek terkenal dari luar negeri. kelemahan undang-undang merek dalam hal pendaftaran merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardin).
11. Bahwa, perbedaan parameter faktor pemahaman pada tiap-tiap pemeriksa merek yang belum semuanya sama dalam memutuskan diterima atau ditolak

juga berpengaruh terhadap permasalahan atas gugatan merek yang semakin banyak diterima oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri yang Menimbulkan Terdapat Multi tafsir Pemahaman Mengenai Merek Terkenal dan Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhannya.

12. Bahwa, Adapun kerugian yang dialami Pemohon ialah sebagaimana dalam Putusan 05/HKI/Merk/2014/PN Niaga SBY. Dalam putusan tersebut Pemohon sebagai Tergugat yang memiliki beberapa merek yang telah terdaftar di Daftar Umum Merek Direktorat Merek antara lain: Profil 88, PRO FIL 88, Merek PROFIL 89 yang diakui oleh Negara memiliki kesamaan dalam penamaan dengan Merek Penggugat dengan milik PT. PROFILIA INDOTECH yaitu PROFIL TANK selain memiliki kesamaan dalam penamaan dengan Merek Penggugat, memiliki kesamaan pula barang yang sejenis dan penggugat memiliki dalil bahwa Pemohon dengan sengaja menjiplak dan mendompleng Merek PROFIL TANK milik penggugat yang telah dikenal dan diminati masyarakat luas.
13. Bahwa, Pemohon mengalami Kerugian faktual bisa juga digambarkan dengan perincian sbb:
 1. Lawyer Fee kuasa hukum telah dikeluarkan biaya sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 2. Bayar Saksi ahli Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 3. Biaya operasional yg dikeluarkan pemohon serta konsultasi para ahli hukum untuk mempertahankan hak atas 5 (Lima) Merek Pemohon sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 Immaterial meliputi:
 1. Pemohon mengalami ketegangan dan stres berat akibat 5 (lima) merek yang terdaftar dengan benar ternyata telah dibatalkan Pengadilan Negeri - Niaga Surabaya sampai ke tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI di Jakarta dan 5 (lima) merek merek yang di coret oleh Dirjend Haki adalah sebesar Rp. 880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah).
 2. Nama baik Pemohon tercemar akibat adanya keputusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Niaga Surabaya sampai ketinggian PK di Mahkamah Agung RI di Jakarta yang mana sudah terdaftar dikelas yg benar sesuai Nice Agreement Karena pemohon harus menghentikan 5 (Lima) merek sekaligus dengan jerih payah mendaftarkan sesuai dengan prosedur selama bertahun-tahun baik tenaga maupun pikirannya. Sebesar

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Akibat kerugian sebesar Rp.19.400.000.000,- (sembilan belas milyar empat ratus juta rupiah saja) berupa Pinjaman ke PT BANK MANDIRI TBK. Selama transisi ganti merek: pembayaran bunga pinjaman di bank mengalami tersendak-sendak sebagai akibat pembatalan merek.

14. Bahwa, mengenai masalah kerugian pemohon lainnya adalah ketika pada saat Pemohon bersengketa merek dengan PT. PROFILIA INDOTECH sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 05/HKI/Merk/2014/PN Niaga SBY jo Putusan Nomor 7 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 adapun dari pengakuan Direktorat Jenderal Hak kekayaan intelektual atas jawabannya berdasarkan bukti-bukti yang nantinya kami lampirkan pada saat pembuktian yang mengatakan, “Negara memberikan hak eksklusif sebagai satu-satunya pihak kepada Penggugat untuk menggunakan nama merek PROFIL TANK dan merek logo P dalam kelas 21 kepada Penggugat. Serta negara memberikan hak eksklusif kepada Tergugat sebagai satu-satunya pihak untuk menggunakan merek PROFIL 88, merek PROFIL 88, merek PROFIL 89, merek PROFIL 76 dalam kelas 11, dan kelas 06 dalam kegiatan produksi dan perdagangan selama jangka waktu tertentu”. Adanya pengakuan hak eksklusif dari Direktorat Jenderal Hak kekayaan intelektual ternyata berbanding terbalik pada akhir putusan sampai tahap Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI.
15. Bahwa, landasan kami mengatakan bahwa tidak ada kriteria penilaian yang jelas atau tolak ukur yang digunakan dalam melihat frasa Penjelasan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

“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 ”

Bahwa, didukung oleh adanya Putusan Mahkamah Agung RI kasus Nomor: 10/PDT.SUS.MEREK/2020/PN.NIAGA.JKT.PST jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 39 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 dimana dalam Putusan ini permohonan gugatan dilakukan Pemohon yang lainnya ternyata ditolak. Pihak yang bersengketa yaitu PUMA SE (merupakan suatu badan hukum yang didirikan

berdasarkan Undang Undang Negara Jerman sejak tahun 1948) sebagai Penggugat dan PUMADA Daftar No. IDM000636989 sebagai Tergugat.

Dalam pokok kasus tersebut. "PENGGUGAT adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan Gugatan Pembatalan atas merek (PUMADA) Daftar No. IDM000636989, karena PENGGUGAT adalah pendaftar pertama di dunia dan pemilik yang sah atas merek (PUMA) dan variannya yang telah diakui keterkenalannya di seluruh dunia. Lebih lanjut, merek (PUMADA) Daftar No. IDM000636989 atas nama TERGUGAT memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek (PUMA) dan variannya milik PENGGUGAT". Dalam putusan tersebut "Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kedua merek tersebut dapat disimpulkan bahwa antara merek "PUMA" milik Penggugat dengan merek dagang "PUMADA" milik Tergugat terdapat daya pembeda antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat sebagaimana tampak di atas. Perbedaan ada pada huruf "DA" tanpa spasi, adanya perbedaan susunan penulisan. Sehingga dengan adanya perbedaan tersebut maka timbul adanya perbedaan dalam hal tampilan, pengucapan, penempatan, maupun perbedaan bunyi ucapan sehingga merek-merek tersebut tidak dapat dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya karena untuk membandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu.

16. Bahwa, selain adanya kontroversi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 10/PDT.SUS.MERREK/2020/PN. NIAGA JKT.PST jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 PK/Pdt.Sus-HKI/2021. Maka kasus serupa lainnya yang merupakan putusan kontroversi lainnya adalah Putusan Nomor 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020 atas perkara ACER INCORPORATED dikabulkan.

Dalam permasalahan kasus tersebut Pihak Penggugat adalah ACER INCORPORATED dan Ttegugatnya adalah Wijen Chandra Tjia dalam penggunaan nama merek "PREDATOR". Pemohon mengajukan penolakan permohonan pendaftaran merek "PREDATOR + Logo" milik Penggugat karena adanya persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar terlebih dahulu, yaitu Merek "PREDATOR & Logo" atas nama Wijen Chandra Tjia.

Menjadi kontroversi Dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Niaga membenarkan adanya “bahwa merek Penggugat terdiri dari kata Predator dengan logo berwarna hitam, sedangkan merek yang telah terdaftar lebih dahulu terdiri dari kata Predator dengan logo berwarna merah. Kedua merek ini hanya mempunyai persamaan dari segi bunyi ucapan saja yaitu “Predator”, akan tetapi kedua merek tersebut berbeda dari segi bentuk logo, cara penulisan, cara penempatan atau kombinasi antara unsur-unsurnya Pada merek Penggugat kata “PREDATOR” terletak di bawah logo, sementara pada merek yang terdaftar lebih dahulu kata “PREDATOR” terletak di atas logo”.

Menjadi suatu yang aneh ketika Majelis Hakim Pengadilan Niaga membenarkan adanya perbedaan tersebut akan tetapi dalam putusannya dikabulkan disini bisa dikatakan bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga memiliki suatu kebingungan dalam melihat unsur-unsur atau kriteria penilaian “persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya”.

17. Bahwa, Putusan lain yang membuat suatu kebingungan dalam unsur-unsur atau kriteria penilaian “persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya” adalah sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Dalam Putusan ini gugatannya ditolak.

Pihak yang berpekar dalam Putusan Mahkamah Agung RI tersebut adalah PIERRE CARDIN sebagai Pengugat, berkedudukan di 59, rue du Faubourg Saint- Honore, F-75008, Paris, Perancis dan ALEXANDER SATRYO WIBOWO sebagai Penggugat. Dalam pokok perkaranya Penggugat mengajukan pembatalan merek milik tergugat dengan nama yang serupa yaitu PIERRE CARDIN Daftar Nomor IDM000223196 Kelas 03. Dalam putusan alasan ditolaknya gugatan Penggugat adalah “bahwa ternyata merek dimaksud Penggugat dengan merk yang terdaftar atas nama Tergugat memiliki perbedaan, karena untuk menjaga komoditas perdagangan merk PIERRE CARDIN, Termohon memiliki pembeda dengan selalu mencantumkan kata-kata Product by PT Gudang Rejeki sebagai pembeda, disamping keterangan lainnya sebagai produk Indonesia. Sehingga dengan demikian menguatkan dasar pemikiran bahwa merek tersebut tidak mendompleng keterkenalan merek lain.

18. Bahwa, dalam kasus serupa yang lainnya yang lebih kontroversi adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021 jo Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg. Amar putusan ditolak. Dalam perkara ini adalah RUDY CHRISTIAN FESTRAETS sebagai Penggugat, Tempat/Tanggal lahir Lille, 19 Desember 1963, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Perancis, melawan EMA SUSMIYARTI sebagai Tergugat, bertempat tinggal di Dk. Saman, RT 002, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi D.I. Yogyakarta pokoknya antara Merek “Tempo Gelato” milik Penggugat dengan Merek “Tempo Gelato+logo” Nomor IDM000608304 tanggal 25 September 2017 Kelas Jasa 43 dan Merek “Tempo Gelato” Nomor IDM000668163 29 Januari 2020 Kelas Barang 30 atas nama Tergugat/Termohon Kasasi;

Bahwa mengenai nama/merek usaha didalilkan oleh Penggugat bahwa Istri PENGGUGAT menyarankan kepada Penggugat agar bisnis Ice Cream/ Gelato tersebut diberi nama “Il Tempo del Gelato” atau “Tempo del Gelato” atau secara singkat “Tempo Gelato”. Ide ini muncul karena kata “Gelato” berasal dari Bahasa Italia, dan menurut Istri Penggugat, lebih baik disandingkan dengan kata “Tempo” yang juga dari Bahasa Italia yang mana artinya adalah “Waktu”. Kata “Tempo” dalam Bahasa Spanyol juga berarti waktu. Di samping itu, Istri Penggugat mengatakan bahwa “Tempo” dalam Bahasa Indonesia juga bermakna “Waktu”;

Sedangkan Tergugat terinspirasi dari sebuah merek produk fashion “Le Temps Des Cerises” yang juga merupakan nama sebuah restaurant di Paris, Perancis. Hakikat pengambilan nama tersebut dari kata “Le Temps” yang dalam bahasa Indonesia diartikan “waktu” dari kata “waktu” kemudian dikembangkan ke “Waktunya Es Krim” yang kemudian dialihbahasakan ke dalam bahasa Inggris “It’s Ice Cream Time”. Dan pada akhirnya dialih-bahasakan lagi ke dalam bahasa Italia “il tempo del gelato”. selanjutnya Ide “il tempo del gelato” kemudian TERGUGAT BERKEPENTINGAN I menyampaikan kepada TERGUGAT, dan TERGUGAT menyetujui karena menurut TERGUGAT kata “Tempo” dalam bahasa Indonesia diartikan waktu. Selanjutnya TERGUGAT BERKEPENTINGAN I meminta TERGUGAT melakukan pembuatan Logo untuk

nama “il Tempo del Gelato”. Dalam putusannya Bahwa Tergugat Konvensi adalah Pemohon beriktikad baik karena ketika “Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek “Tempo Gelato”, merek tersebut tidak memiliki persamaan dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan pihak lain atau terkenal milik pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sehingga dalil Penggugat Konvensi bahwa Tergugat Konvensi adalah Pemohon beriktikad tidak baik adalah dalil yang tidak berdasar”.

19. Bahwa, adanya perbedaan pandangan antara satu Putusan Mahkamah Agung RI dengan Putusan Mahkamah Agung RI lainnya dalam permasalahan yang terdapat dalam frasa “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya” yang terdapat di dalam Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menimbulkan suatu kebingungan hukum sekaligus menandakan bahwa ketidak-jelasan kriteria dalam penilaian yang jelas terhadap dengan menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan”.
20. Bahwa, sejatinya Pemohon merupakan Pengusaha/Wirasawsta sebagai ujung tombak perdagangan barang dan jasa yang merupakan asset yang sangat berharga bagi produsen, distributor bahkan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah didaftarkan kepada Negara yang telah mempunyai Merek yang dalam hal ini sebagai Produsen Tanki, Tanki air Plastik dan Stainless Stell yang dilindungi oleh Undang-Undang dan Pemohon sebagai Pemilik merek terkenal antara lain:
 - PROFIL 88 Kelas 11 Daftar IDM 000049876 Tanggal penerimaan: 26 Februari 2004.
 - PROFIL 88 kelas 06 Daftar IDM 000223696 Tanggal penerimaan: 28 Maret 2008.
 - PROFIL 76 Kelas 11 Daftar IDM 000291729 Tanggal penerimaan: 28 Maret 2008.
 - PRO & FIL 88 Kelas 11 Daftar IDM 000405696 Tanggal penerimaan: 07 Juli 2010.

- PROFIL 89 Kelas 11 Daftar IDM 000415703 Tanggal penerimaan: 07 Juli 2010.
21. Bahwa, Pemohon mengalami permasalahan sengeketa merek dengan PT. PROFILIA INDOTECH Sebagaimana Pada Putusan 05/HKI/Merk/2014/PN Niaga SBY jo Putusan Nomor 7 PK/Pdt.Sus-HKI/2018. Dalam putusan tersebut Pemohon dahulu sebagai Tergugat yang memiliki beberapa merek yang telah terdaftar di Daftar Umum Merek Direktorat Merek antara lain: Profil 88, PRO FIL 88, Merek PROFIL 89 memiliki kesamaan dalam penamaan dengan Merek milik PT PROFILIA INDOTECH yaitu PROFIL TANK dahulu sebagai Penggugat, selain memiliki kesamaan dalam penamaan dengan Merek Pemohon, juga memiliki kesamaan pula barang yang sejenis dengan milik Penggugat yang dianggap Pemohon dengan sengaja menjiplak dan mendompleng Merek PROFIL TANK milik Penggugat yang telah dikenal dan diminati masyarakat luas.

Bahwa dalam pokok perkara tersebut Pemohon dikenakan Pasal 4, 5, 6 dan 70 Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang Merek, yang sekarang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Salah satu Pasal yang menjadi perhatian sekaligus menjadi pokok perkara dalam *Judicial Review* ini ialah Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang Merek, yang sekarang diubah menjadi Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, berbunyi:

“Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;”

Penjelasannya:

“Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.”

Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, berbunyi:

“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya”.

Penjelasannya: “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.” Bahwa dalam penjelasan antara Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tidak mengalami perubahan yaitu sama-sama menjelaskan.

- menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk,
- cara penempatan,
- cara penulisan atau
- kombinasi antara unsur,
- maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Bahwa ketidak-jelasan kriteria dalam penilaian yang jelas terhadap “menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan” hal ini seperti beberapa contoh Putusan yang sudah ditampilkan sebagai tersebut diatas adalah perbedaan pandangan antara satu Putusan Mahkamah Agung RI dengan Putusan Mahkamah Agung RI lainnya dalam permasalahan yang terdapat dalam frasa “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya”. Bahwa berdasarkan hal demikian Pemohon tidak ada Perlindungan Hukum, Jaminan Hukum, dan Kepastian Hukum yang adil serta Perlakuan yang sama dihadapan Hukum dan bagi Pemohon berharap Putusan Mahkamah Konstitusi bisa menyeimbangkan antara asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan. Dan mengingat merek PROFIL 88, Merek PRO FIL 88, Merek PROFIL 89, Merek PROFIL 76 atas nama Pemohon yang telah dikukuhkan oleh Negara. Dengan demikian sesuai ketentuan sebagaimana dalam **Pasal 1 angka 5 jo Pasal 35 ayat (1) UU No.20 Tahun 2016** tentang Merek dan

Indikasi Geografis dimana Negara memberikan hak eksklusif kepada Pemohon sebagai satu-satunya pihak untuk dapat menggunakan merek PROFIL 88, Merek PRO FIL 88, Merek PROFIL 89, Merek PROFIL 76 dalam kelas 11 dan kelas 06 dalam kegiatan produksi dan perdagangan selama jangka waktu tertentu

Hal ini sesuai dengan kerugian Konstitusi yang dimiliki Pemohon dan sangat bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945: (1) segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (2) Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

22. Bahwa, sejatinya Pemohon dalam pendapat hukum dari Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tanggal 19 Januari 2015 menjelaskan, “Hakim memutuskan interpretasi makna bunyi “persamaan pada pokoknya” hanya dengan pikiran dan prespektif yang sempit. PROFIL TANK dan PROFIL 88 jelas sangat berbeda dan orang awam pun dapat secara langsung membedakan keduanya. Karena Hakim melakukan Interpretasi sempit memunculkan kerugian bagi pihak-pihak yang beritikad baik telah mendaftarkan mereknya sesuai spesifikasi kelas barang yang berlaku, karena dapat menghapuskan hak atas merek di salah satu kelas barang sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak dimaksud”.
23. Bahwa, selanjutnya bahwa Pemohon dalam pendapat hukum sekali lagi dari Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum pada Universitas Airlangga pada tanggal 14 Mei 2015. Menjelaskan “Hakim memutuskan interpretasi “persamaan pada pokoknya” hanya didasarkan pada persamaan kata “PROFIL”, sedangkan pengertian dimaksud sesuai penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, bahwa persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. 5 (lima)

merek tersebut butir 1 di atas sangat berbeda dan sama sekali tidak menimbulkan kesan adanya persamaan dengan merek PROFIL TANK, terbukti dari saksi fakta yang diajukan sendiri oleh penggugat yang merupakan konsumen tangki air dapat secara langsung membedakan 5 (lima) merek tersebut butir 1 di atas dengan merek PROFIL TANK. Interpretasi “kesan” sifatnya sangat kualitatif yang seharusnya memang didasarkan oleh pendapat konsumen yang notabene selaku *end user* dari produk dimaksud. Kemudian Hakim ternyata sangat tidak kreatif, tidak berusaha/tidak mau dan tidak mampu menggali hukum yang berkembang dalam masyarakat. Interpretasi kata-kata atau kalimat dalam Undang-Undang hanya didasarkan pada hal-hal yang bersifat formal kata “PROFIL” yang digunakan sebagai tanda pada merek PROFIL TANK sifatnya telah umum dan telah menjadi milik umum. Sesuai Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek berikut penjelasannya, bahwa tanda yang bersifat umum tidak dapat digunakan sebagai merek atau seharusnya apabila digunakan dapat digunakan oleh kalangan umum dengan tidak berdiri sendiri melainkan dikombinasi dengan tanda lain yang spesifik. Jadi persamaan pada pokoknya tidak dapat didasarkan hanya semata-mata sebatas sama-sama menggunakan tanda berupa kata PROFIL. Tetapi Hakim untuk mempermudah pengambilan keputusannya hanya mendasarkan pada fakta sama-sama menggunakan kata dimaksud. Celakanya dalam menilai atau memutuskan interpretasi “itikad tidak baik”. Hakim kembali menggunakan alasan formal pula karena sama-sama menggunakan kata PROFIL tersebut. Keputusan-keputusan yang didasarkan pada penilaian yang bersifat kualitatif hendaknya jangan didasarkan pada hal-hal yang bersifat formal dan kuantitatif. Hakim harusnya lebih kreatif dan terus menerus berusaha/mau dan mampu menggali lebih dalam hukum yang berkembang dalam masyarakat.”

24. Bahwa, berkenaan “persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya” yang merupakan frasa dari Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang juga memperhatikan “menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain” terdapat dalam Pasal 16 ayat 3 huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Maka dikhawatirkan menimbulkan interpretasi sempit dari Hakim karena hanya melihat secara formal dalam ketentuan dari peraturan perundang-undangan, sehingga disini tidak memperhatikan apakah adanya kesengajaan dalam peniruan nama merek tersebut yang justru semakin banyak kerugian konstitusi yang memiliki nasib yang sama dari Pemohon.

25. Bahwa, dalam pendapat Karlina Perdana dalam studi ilmiahnya yang berjudul "KELEMAHAN UNDANG-UNDANG MEREK DALAM HAL PENDAFTARAN MEREK (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardin)", beliau berpendapat, "Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhannya" Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis hanya menjelaskan mengenai pengertian persamaan pada pokoknya saja. Tidak dijelaskan apakah persamaan pada pokoknya itu merupakan satu kesatuan dengan persamaan keseluruhannya atau tidak".
26. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini dengan segera, agar tidak terjadi tumpang tindih di dalam peraturan perundang-undangan dan agar dapat segera disosialisasikan secara maksimal kepada setiap pemangku kebijakan berkaitan dengan permasalahan Merek dan Indikasi Geografis.
27. Bahwa, berdasarkan uraian argumentasi diatas, sangat beralasan bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan Permohonan Pemohon

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas di dalam permohonan uji materiil ini terbukti bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah merugikan Hak Konstitusional Pemohon yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*) dan dijamin (*guaranted*), dengan ini Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memohon Majelis Hakim yang Mulia Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai frasa “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”

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP atas nama Djunatan Prambudi;
2. Bukti P-2 : Fotokopi 1 Bundel Surat dari Universitas Airlangga Fakultas Hukum Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Nomor:54/UKBH/I/2015;
3. Bukti P-3 : 1 Bundel Surat dari Universitas Airlangga Fakultas Hukum Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum, Nomor: 85/UKBH-UNAIR/V/2015;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Surat Nomor: HKI.4-HI.06.06.03-24/2016;
5. Bukti P-5 : Fotokopi 1 Bundel Surat CV Profil 88 IDM 000049876 Plastic & Stainless Stell Water Tank, No: 88/CV.PROFIL-88/01/2015;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
9. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XX/2022.

Selain mengajukan alat bukti surat/tulisan, Pemohon juga mengajukan ahli, yaitu **Dr. H. Suhardi Somomoeljono, S.H., M.H.** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 19 Maret 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdapat tiga persoalan pokok berkenaan dengan permohonan Pemohon: 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? 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, 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?

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.

Terkait dengan norma yang terkandung dalam Pasal 21 ayat (1) dikaitkan dengan logika hukum dan filsafat hukum, maka Hakim MK melalui keputusannya, dapat mengubah makna atas frasa tersebut sepanjang masih dalam koridor tujuan hukum dari penegakan hukum atau *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 revolusioner ketika mendefinisikan soal saksi, sangat tabrakan, berbeda dengan KUHAP. Sehingga di situ ahli 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.

Bahwa pada prinsipnya, secara umum dapat dikatakan bahwa hakim atau yudikatif, itu bukan corongnya pembentuk undang-undang. Bahkan sebaliknya, dalam keadaan tertentu, di mana 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) UU 20/2016 jika dipandang dan diyakini tidak selaras dengan batu uji.

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.

Bahwa pihak pelaksana Undang-Undang Merek dalam menjalankan kewenangannya 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 Agung Republik Indonesia juga turun tangan dalam putusannya, kalau kita lihat di yurisprudensi Nomor 279 Tahun 1992 menegaskan bahwa merek mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan jika memiliki kriteria sebagai berikut.

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. 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.

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 tersebut 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, 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.

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.

Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 intinya memang perlindungan. Lalu 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.

Penting untuk menerangkan kepada dunia bahwa ini tujuannya juga dalam rangka perlindungan merek internasional, maka yang merek-merek yang terkenal itu juga tidak boleh diganggu. Dengan demikian, frasa-frasa ini masih sangat memungkinkan untuk dilakukan suatu perubahan sepanjang masih harus menggarisbawahi tiga koridor tujuan hukum dan penegakan hukum

[2.3] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 28 Februari 2024 yang telah diterima di Mahkamah pada tanggal 5 Maret 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Pemohon Perkara 162 dalam dalilnya menggugat Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 yang berbunyi “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya”. Pasal tersebut digugat Pemohon karena Pasal tersebut sangat rawan digunakan untuk digugat seseorang yang mempunyai kepentingan bahwa adanya peniruan terhadap nama merek maupun sejenisnya digunakan oleh pihak lain. Kemudian Pasal tersebut juga menimbulkan ketidakjelasan kriteria dalam penilaian yang jelas menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan dan telah bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon, yaitu persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, serta berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, menurut Pemohon 162, Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang *a quo* juga telah menimbulkan diskriminasi nyata terhadap Pemohon yang merugikan dan telah melanggar hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa Pemohon dalam petitumnya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memohon Majelis Hakim yang Mulia Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai frasa “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 tidak melihat merek tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak memandang merek tersebut secara sebagian-sebagian atau memecahkan merek tersebut secara kata demi kata**”.
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

I. KETERANGAN DPR

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon Dalam Pengujian Materiil UU 20/2016

Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon dalam pengujian UU *a quo* secara materiil, DPR RI berpendapat Para Pemohon terlebih dahulu harus membuktikan kedudukan hukum Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan 5 (lima) batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK No. 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut:

- a) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945
- b) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang
- c) Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
- d) Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian
- e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

Terkait kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara *a quo* DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) parameter tersebut sebagai berikut:

1. Dalam Perkara 162/PUU-XXI/2023

- a. Bahwa Pemohon Perkara 162 menjadikan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, dan terhadap hal ini DPR RI berpandangan bahwa berlakunya Pasal *a quo* tidak mengurangi hak Pemohon Perkara 162 atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, apalagi mendiskriminasi Pemohon. Sebelum menyatakan bahwa Pemohon didiskriminasi dengan adanya ketentuan

pada Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 tersebut, Pemohon tentu perlu memahami apa yang dimaksud dengan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- b. Bahwa dalam UU HAM, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Apabila diperhatikan kembali, berlakunya Undang-Undang *a quo* tidak membedakan warga negara yang satu dengan lainnya. Sehingga tidak tepat apabila Pemohon Perkara 162 menyatakan Pasal *a quo* diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
- c. Bahwa di samping itu, adanya pengaturan penolakan pendaftaran merek telah memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap masyarakat dari adanya kesamaan merek yang berpotensi merugikan pihak tertentu dan menimbulkan sengketa serta kerugian materiil maupun immateriil bagi masyarakat, sehingga hal ini sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
- d. Bahwa Pemohon Perkara 162 dalam permohonan *a quo* tidak membuktikan adanya kerugian konstitusional yang nyata-nyata terjadi atau berpotensi menimbulkan kerugian yang akan dialami Pemohon. Pemohon menyatakan dalam dalil permohonannya bahwa keberadaan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang *a quo* sangat rawan digugat seseorang yang mempunyai kepentingan merasa bahwa adanya peniruan terhadap nama merek maupun sejenisnya digunakan oleh pihak lain dan menimbulkan ketidakjelasan kriteria dalam penilaian yang jelas menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan. Dengan demikian hal tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas, tetapi merupakan persoalan penerapan norma hukum terhadap pemenuhan

persyaratan permohonan pendaftaran merek, dimana telah diatur pula mekanisme sanggahan atau keberatan atas suatu pendaftaran merek yang telah diumumkan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang *a quo*.

- e. Dengan demikian, keberlakuan Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 justru memberikan perlindungan hukum kepada Pengguna dan Pemakai suatu Merek Dagang atau Merek Jasa terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan sehingga memberikan kepastian hukum yang adil bagi pemilik Merek Dagang atau Merek Jasa yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Selain itu, ketentuan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya duplikasi Merek suatu barang atau jasa yang dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum terkait dengan hak pemegang merek.

Bahwa untuk menentukan apakah hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon benar-benar dirugikan atas berlakunya pasal *a quo* maka harus dilihat dari relevansi antara kedudukan Para Pemohon dengan kerugian yang didalilkan. Terkait hal ini maka DPR RI berpandangan bahwa tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dirugikan atas berlakunya ketentuan pasal UU *a quo* atau setidaknya pertautan langsung antara ketentuan pasal UU *a quo* dan kerugian konstitusionalitas Para Pemohon. Seluruh dalil Para Pemohon dalam permohonan perkara 144/PUU-XXI/2023 dan 162/PUU-XXI/2023 merupakan permasalahan konkret dan bukan permasalahan konstitusionalitas.

Oleh karena tidak ada pertautan langsung antara kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon dengan keberlakuan Undang-Undang *a quo*, maka sudah dapat dipastikan tidak ada satupun kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan tidak memiliki hubungan sebab-akibat dengan ketentuan yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR RI memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni

2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah:

*...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d'interest, point d'action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa "**tiada gugatan tanpa hubungan hukum**" (**no action without legal connection**).*

Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum "tiada gugatan tanpa hubungan hukum" (*no action without legal connection*), dalam konteks perkara pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dapat dimaknai sebagai Permohonan, sehingga dapat dipersamakan bahwa suatu Permohonan harus mengandung hubungan hukum dengan ketentuan pasal/ayat undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian materiil UU 20/2016 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

B. PANDANGAN UMUM DPR RI

1. Setiap pelaku usaha baik perorangan maupun korporasi atau perusahaan yang memproduksi barang atau jasa akan menggunakan banyak strategi untuk memajukan usaha dan roda perekonomiannya, salah satunya dengan menggunakan merek. Merek digunakan untuk memberikan identitas sebagai pembeda terhadap barang komoditas atau produk yang dihasilkan suatu perusahaan atau jasa dengan barang atau produk perusahaan lain yang sejenis. Oleh karena itu, merek merupakan identitas atau tanda pengenal suatu barang yang sekaligus menjadi penghubung antara

produsen dan konsumen. Merek menjadi jaminan kepribadian (*individuality*), dan reputasi barang atau jasa hasil usahanya tersebut pada waktu diperdagangkan.

2. Merek dapat pula menjadi aset perusahaan apabila produk barang atau jasa yang dihasilkan dengan menggunakan merek tersebut berhasil menjadi barang atau jasa yang banyak diminati dan digunakan oleh sebagian besar masyarakat. Maka dari itu merek yang bersangkutan akan menjadi “kata kunci” bagi masyarakat yang akan membeli suatu barang atau jasa.
3. Hukum merek sendiri telah berkembang dengan sangat pesat, di mana pada awal sejarah perkembangannya hukum merek merupakan hukum yang hanya mengatur masalah persaingan curang dan pemalsuan barang sampai dengan diaturnya perlindungan yang diberikan sebagai suatu pengakuan bahwa merek tersebut adalah milik dari orang yang mendaftarkan sebagai tanda pengenal dari barang atau jasa yang dihasilkan untuk memberi pembeda dari barang atau jasa lain yang tidak menggunakan merek tersebut, sehingga merek menjadi objek hak milik (*property rights*) dari pemilik merek tersebut.
4. Merek menjadi suatu hal yang sangat penting dalam dunia usaha. Terhadap merek melekat hak ekonomi dan hak moral yang tidak dapat dipisahkan dari hak kekayaan intelektual. Perlindungan hukum terhadap merek sangat diperlukan karena mempunyai hak moral dan hak ekonomi yang sangat bernilai atas suatu barang dan jasa yang menunjukkan kualitas barang atau jasa tertentu dalam perdagangan. Kebutuhan perlindungan hukum atas merek menjadi hal yang sangat penting dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran yang rentan terjadi dalam perdagangan barang dan jasa. Perlindungan hukum atas merek dibutuhkan untuk menghindari kerugian pemegang merek dan konsumen pengguna barang dan jasa.
5. Secara yuridis, UU 20/2016 telah dibentuk sebagai suatu perangkat hukum yang didalamnya memuat prinsip-prinsip perlindungan hukum atas merek dengan memperhatikan dan menerapkan asas dan kaidah hukum internasional yang telah diratifikasi, yaitu Paris Convention dan TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*) Agreement.
6. UU 20/2016 memberikan perlindungan atas merek dengan menyatakan bahwa hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara

kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, dan hal ini memberikan cakupan lisensi hak ekonomi dan hak moral yang melekat pada merek.

7. UU 20/2016 juga mengatur bahwa perlindungan negara terhadap hak atas merek tidak hadir begitu saja secara otomatis pada seseorang. Seseorang yang ingin mendapatkan hak atas merek dan perlindungannya harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada negara, dan dengan demikian sifat pendaftaran tersebut adalah wajib. Tanpa adanya pendaftaran hak atas merek tidak akan timbul, sehingga suatu merek tidak akan mendapatkan perlindungan dari negara.
8. Pendaftaran hak atas merek yang sifatnya wajib tersebut merupakan suatu konsekuensi dari sistem konstitutif yang dianut oleh UU 20/2016. Dalam sistem ini, perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada pendaftar pertama (*first to file*) yang artinya tidak pernah ada orang lain yang mendaftarkan sebelumnya. Jika merek yang bersangkutan telah terdaftar atas nama orang lain, maka pendaftar pertamalah yang diakui dan diberi perlindungan oleh negara. Penggunaan prinsip *first to file* juga memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian sengketa merek yang rentan terjadi.
9. Dengan demikian, UU 20/2016 telah memberikan implikasi dari pendaftaran merek, yaitu adanya suatu perlindungan, baik secara preventif maupun represif, atas merek yang didaftarkannya. Perlindungan hukum preventif mencakup perlindungan sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek dan merek terkenal. Dalam hal ini sangat bergantung pada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum represif terhadap merek dilakukan dengan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran merek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. PANDANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

Dalam Perkara 162 dalam dalilnya Pemohon menggugat Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 yang berbunyi “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya”.

- a. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang *a quo* dibentuk dengan mengacu kepada ketentuan TRIPs *Agreement* yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Article 16 TRIPs menyatakan:

*“The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner’s consent from using in the course of **trade identical or similar signs** for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use.”*

Ketentuan tersebut memberikan penegasan bahwa pemegang merek terdaftar memiliki hak untuk melarang penggunaan merek yang memiliki “persamaan pada pokoknya” dengan merek yang sudah terdaftar. Merek haruslah memiliki daya pembeda dengan merek yang lain untuk tidak memberikan kebingungan atas merek yang diberikan hak kepemilikan secara eksklusif. Hal inilah yang menjadi acuan dalam membentuk pengaturan norma Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang *a quo*.

- b. Bahwa DPR RI tidak sependapat dengan dalil Pemohon Perkara 162 yang beranggapan bahwa tidak ada kriteria penilaian yang jelas atau tolak ukur yang digunakan dalam melihat norma “persamaan pada pokoknya” dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang *a quo*. Definisi “persamaan pada pokoknya” terkait merek ada pada Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, yaitu 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. Selain itu Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang *a quo* juga menerangkan bahwa dalam hal merek yang dimohonkan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, maka perlu diperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 PK/Pdt/1992 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 789 K/PDT.SUS-HKI/2016 menyatakan bahwa merek mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan jika memiliki (a) persamaan bentuk; (b) persamaan komposisi; (c) persamaan kombinasi; (d) persamaan unsur elemen; (e) persamaan bunyi; (f) persamaan ucapan; dan (g) persamaan penampilan. Merek merupakan salah satu kekayaan intelektual yang memainkan peran penting dalam industri yang memiliki unsur utama yaitu memiliki daya pembeda. Daya pembeda dalam merek memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum pada proses pendaftaran merek.
- d. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang *a quo* merincikan unsur pembeda dari merek ketika akan didaftarkan yaitu “Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
- 1) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - 2) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - 3) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu atau
 - 4) Indikasi Geografis terdaftar.”
- Artinya ketika merek didaftarkan wajib mempunyai unsur pembeda dari merek lainnya sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang *a quo*. Apabila memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya maka rawan akan ditolak. Dari semua batasan norma tersebut di atas makna “persamaan pada pokoknya” telah jelas memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam proses pendaftaran merek dan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
- e. Bahwa DPR RI tidak sependapat bahwa Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap kasus yang dialami Pemohon Perkara 162 dan juga terhadap semua kasus-kasus yang digambarkan oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo*, Undang-Undang *a quo* telah memberikan kesempatan kepada masyarakat umum agar dapat menyampaikan

keberatan dan sanggahan pada saat pengumuman pendaftaran merek dalam Berita Resmi Merek dalam waktu 2 (dua) bulan (Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang *a quo*). Berita Resmi Merek tersebut diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik. Begitu pula sanggahan yang menjadi hak Pemohon dapat diajukan oleh Pemohon dalam waktu paling lama 2 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh Menteri (Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang *a quo*). Adanya ruang para pihak untuk menyampaikan keberatan dan sanggahan menggambarkan bahwa setiap orang sama di dalam hukum tidak ada bedanya. Hal tersebut menggambarkan Undang-Undang *a quo* khususnya Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang *a quo* telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dimana negara menjamin kedudukan dan kesempatan yang sama warga negaranya di dalam hukum dan pemerintahan.

- f. Bahwa DPR RI tidak sependapat dengan dalil Pemohon Perkara 162 yang menggambarkan kasus-kasus pelanggaran pendaftaran merek dalam Permohonan *a quo* dihubungkan dengan tidak adanya klasifikasi yang jelas pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang *a quo*. Kasus-kasus yang digambarkan oleh Pemohon tersebut merupakan penerapan norma hukum yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelanggaran konstitusional Pemohon. Penerapan norma hukum Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang *a quo* terkait kasus-kasus yang digambarkan Pemohon dalam Permohonan Pemohon sudah diatur untuk dapat diselesaikan melalui jalur Pengadilan Niaga.
- g. DPR RI berpandangan bahwa penerapan norma hukum Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang *a quo* dimana mengenai klasifikasi “persamaan pada pokoknya” dapat diterapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM serta para penegak hukum Indonesia dengan terang dan jelas, khususnya dalam proses permohonan pendaftaran merek.
- h. Bahwa kasus Pemohon Perkara 162 dengan pihak lawannya sesuai yang digambarkan Pemohon dalam Permohonan *a quo* (vide alasan alasan permohonan nomor 12) dalam Putusan 05/HKI/Merk/2014/PN Niaga SBY

yang sudah *inkracht* pada tahapan Peninjauan Kembali Putusan Nomor 7 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 di mana Hakim menolak permohonan Pemohon (Tergugat) karena ternyata merek milik Penggugat dengan PROFIL TANK (di bawah nomor 496351, 31 Desember 2001) untuk produk tangki air telah terdaftar terlebih dahulu dari merek-merek Tergugat (Pemohon). Salah satu persyaratan pendaftaran merek dapat dipertimbangkan oleh Dirjen HAKI menjadi terdaftar terdapat pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang *a quo* yaitu merek yang paling dulu dimohonkan untuk didaftar. Artinya Pasal 21 ayat (1) jelas dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang mendaftarkan merek.

- i. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

II. PETITUM DPR RI

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252), tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa Presiden menyampaikan keterangan tertulis yang telah diterima di Mahkamah pada tanggal 16 Februari 2024, yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 19 Februari 2024 serta Keterangan

Tambahan bertanggal 21 Maret 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Maret 2024 yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan Presiden yang diterima tanggal 16 Februari 2024

1. Pada pokoknya Pemohon menguji ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi sebagai berikut:

Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.

Dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD N RI Tahun 1945.

2. Adapun pokok-pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal *a quo* menjadi sangat rawan digunakan untuk digugat oleh seseorang yang mempunyai kepentingan yang merasa bahwa adanya peniruan terhadap nama merek maupun sejenisnya digunakan oleh pihak lain. Akan tetapi dalam ketentuan pasal *aquo* ketidakjelasan kriteria dalam penilaian yang jelas terhadap “menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut:

Huruf a:

Yang dimaksud dengan “Merek yang dimohonkan lebih dahulu” adalah permohonan pendaftaran Merek yang sudah disetujui untuk didaftar.

Huruf b:

Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau setidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

- b. Bahwa dalam Penjelasan *aquo* terkesan menimbulkan kebingungan seperti apa kriteria dalam penilaian yang jelas terhadap “menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan”, hal ini justru menimbulkan kerentanan berbagai pihak mengajukan gugatan pembatalan merek apabila adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dimiliki merek orang lain atau justru lebih parah adanya pihak yang dirugikan diakibatkan peniruan dalam penamaan merek kemudian menggugat akan tetapi putusan tersebut ditolak oleh hakim sehingga menimbulkan kerentanan dalam persaingan usaha yang tidak sehat, dan ini yang dialami oleh Pemohon.
- c. Bahwa untuk menentukan ada tidaknya unsur persamaan pada pokoknya adalah dengan memandang atau melihat Merek tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak secara sebagian-sebagian atau memecahkan merek tersebut secara kata demi kata.
- d. Bahwa dalam konteks persamaan pada pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal *aquo*, yang mana tidak memberikan penjelasan yang menjadi pembedanya. Perlu diketahui bahwa terdapat masalah persamaan pada pokoknya dalam klarifikasi kelas merek. Ketika dalam suatu merek terdaftar dan memiliki kelasnya berbeda-beda lalu Ditjen KI mengakui adanya perbedaan antar kelas merek dan mengakui pula hak eksklusif dari masing-masing pemegang merek. Tetapi kenyataannya ketika ada pihak yang merasa dirugikan karena adanya unsur itikad tidak baik yang dilakukan pihak lain maka kemudian dilakukan permohonan pembatalan merek pihak tersebut. Klarifikasi kelas merek adalah pengelompokan atas suatu bidang usaha yang dijalankan oleh merek yang bersangkutan (diatur dalam Pasal 14 Permenkumham No 67 Tahun 2016). Dengan adanya perbedaan klarifikasi kelas merek memberikan hak eksklusif pemegang hak merek, dan ini tidak ada dalam Pasal 21 ayat (1) UU *aquo* yang justru hanya terfokus pada penekanan persamaan pada pokoknya.
- e. Permasalahan juga timbul pada kesatuan pandangan oleh para hakim dan pemeriksa paten yaitu pengertian persamaan pada pokoknya dirasa masih kurang memberikan kejelasan dan belum memberikan pemahaman secara rinci tentang apa yang sesungguhnya yang dimaksud dengan persamaan

pada pokoknya tersebut. Undang-undang harus secara jelas merinci apa saja yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya disertai dengan segala mekanisme pengujiannya agar bagi masyarakat bisa langsung mengetahui secara jelas mana merek yang mendompleng merek orang lain dan mana yang tidak.

- f. Bahwa tidak ada kriteria penilaian yang jelas atau tolak ukur yang digunakan dalam melihat frasa Penjelasan Pasal *a quo*, hal ini terlihat pada perbedaan pandangan antara satu putusan MA dengan Putusan MA lainnya dalam permasalahan yang terdapat dalam frasa “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya” yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) UU *a quo* yang menimbulkan suatu kebingungan hukum sekaligus menandakan bahwa ketidakjelasan kriteria dalam penilaian yang jelas terhadap dengan menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan.
- g. Bahwa frasa “Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya” Pasal *a quo* yang juga memperhatikan “menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain” terdapat dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, dikhawatirkan menimbulkan interpretasi sempit dari hakim karena hanya melihat secara formal dalam ketentuan dari peraturan perundang-undangan, sehingga tidak memperhatikan apakah adanya kesengajaan dalam peniruan nama merek tersebut yang justru semakin banyak kerugian konstitusi yang memiliki nasib yang sama dari Pemohon.

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah perorangan WNI yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

2. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 *Jo* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal kerugian konstitusional terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu:
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Pemohon mendalilkan kerugian konstitusionalnya akibat pasal *a quo* pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terhadap Pemohon perkara nomor 144/PUU-XXI/2023
 1. Bahwa Pemohon merupakan WNI sebagai pengusaha UMKM yang memiliki hak merek "HDCVI & LOGO" sejak tahun 2024. Pemohon mendapat gugatan perkara Nomor 28/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst di PN Jakarta Pusat dari penggugat bernama Zhejiang Dahua Technology Co., LTD dengan tuduhan tidak menggunakan merek selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang/jasa melalui media survei dari PT Integrity yang merupakan pesanan dari Zhejiang Dahua Technology Co., LTD (menurut Pemohon Lembaga survei tersebut tidak jelas dan tidak memiliki sertifikat kompetensi formal yang dilakukan pada 25 Oktober 2022 – 16 Desember 2022 dan survei online sekitar November 2022). Gugatan tersebut meminta PN Jakpus menghapus merek "HDCVI & LOGO" dengan dasar Pasal 74 ayat (1) UU *aquo*. Pemohon menganggap gugatan ini telah

menimbulkan kerugian proses dan berpotensi dihapusnya hak merek milik Pemohon serta mengalami gangguan pikiran karena terancam dengan penghapusan merek miliknya.

2. berdasarkan Pasal 35 UU *aquo*, perlindungan hak merek diberikan untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama yang dijamin Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 serta hak merek tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang dan berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon selaku pengusaha UMKM diberi jaminan hukum, perlindungan, dan kepastian hukum atas hak merek tersebut. Pasal 35 berbeda dengan Pasal 74 UU *aquo* yang membatasi perlindungan merek menjadi 3 (tiga) tahun.
- b. Terhadap Pemohon perkara nomor 162/PUU-XXI/2023
 - 1) Bahwa Pemohon merupakan WNI yang memiliki pekerjaan pengusaha/wiraswasta sebagai produsen tanki, tanki air plastik dan stainless.
 - 2) Bahwa kerugian yang dialami Pemohon sebagaimana dalam Putusan 05/HKI/Merk/2014/PN Niaga Surabaya dimana Pemohon sebagai Tergugat yang memiliki beberapa merek yang telah terdaftar di Daftar Umum Merek Direktorat Merek antara lain Profil 88, PRO Fil 88, Merek PROFIL 89 yang diakui oleh negara memiliki kesamaan dalam penamaan dengan merek Penggugat dengan milik PT. PROFILIA INDOTECH yaitu PROFIL TANK selain memiliki kesamaan dalam penamaan dengan Merek Penggugat, memiliki kesamaan pula barang yang sejenis dan penggugat memiliki dalil bahwa Pemohon dengan sengaja menjiplak dan mendompleng Merek PROFIL TANK milik Penggugat yang telah dikenal dan diminati Masyarakat luas.
4. Berdasarkan kedudukan hukum dan dalil kerugian para pemohon tersebut pemerintah memberikan keterangan terhadap *legal standing* para pemohon sebagai berikut:
 - a. Bahwa kerugian konstitusional merupakan kerugian atas berlakunya suatu ketentuan undang-undang yang secara umum dapat mengurangi

atau menghilangkan hak-hak seseorang yang hak-haknya tersebut dijamin dalam konstitusi.

b. Berdasarkan atas dalil-dalil kerugian para pemohon pemerintah berkeyakinan bahwa kerugian sebagaimana didalilkan para pemohon bukan merupakan dalil kerugian konstitusional dengan alasan sebagai berikut:

1) Bahwa pemohon perkara Nomor 144/PUU-XXI/2023 yang mendalilkan kerugiannya dengan mendapat gugatan dengan perkara Nomor: 28 / Pdt.Sus-HKI / Merek/ 2023 / PN Niaga Jkt.Pst di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dari penggugat yaitu perusahaan luar negeri dari negara Republik Rakyat Tiongkok bernama Zhejiang Dahua Technology CO., LTD sebagai TERGUGAT I atas Merek "HDCVI & LOGO" yang pada pokoknya dalam Putusan Perkara No. 28 / Pdt.Sus-HKI / Merek / 2023 / PN NIAGA Jkt.Pst, tidak menerima gugatan (NO) dari Zhejiang Dahua Technology CO., LTD yang kemudian Pengugat mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Dalil yang demikian bukan merupakan dalil kerugian konstitusional namun merupakan kasus konkret yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

2) Bahwa pemohon perkara Nomor 162/PUU-XXI/2023 mendalilkan atas kerugian terhadap pengertian persamaan pada pokoknya pada Pasal a quo dirasa masih kurang memberikan kejelasan dan belum memberikan pemahaman secara rinci tentang apa yang sesungguhnya yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya yang kemudian pemohon khawatir dapat menimbulkan interpretasi sempit dari hakim karena hanya melihat secara formal dalam ketentuan dari peraturan perundang-undangan, sehingga tidak memperhatikan apakah adanya kesengajaan dalam peniruan nama merek tersebut yang justru semakin banyak kerugian konstitusi yang memiliki nasib yang sama dari Pemohon. Dalil yang demikian bukan merupakan dalil kerugian konstitusional namun merupakan *constitutional complaint* yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi namun merupakan kewenangan legislatif review pembentuk undang-undang.

Berdasarkan atas kerugian sebagaimana dalil-dalil para pemohon baik secara spesifik (khusus) dan hubungan sebab akibat (*causal verband*) telah jelas bukan merupakan kerugian konstitusional namun merupakan kasus konkret dan *constitutional complaint* sehingga baik pemohon perkara Nomor 144/PUU-XXI/2023 dan Nomor 162/PUU-XXI/2023 tidak dapat memenuhi kualifikasi kerugian konstitusional sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berkeyakinan Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan adalah tepat jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.

II. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON

1. Penjelasan Umum

Sebelum memberikan penjelasan terhadap pokok perkara yang dimohonkan, izinkanlah kami menyampaikan penjelasan umum terhadap materi yang dimohonkan sebagai berikut:

- a. Perihal perkara nomor 144/PUU-XXI/2023, materi muatan yang diujikan yaitu ketentuan Pasal 74 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur mengenai Penghapusan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke pengadilan niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Ketentuan tersebut diadopsi dari ketentuan yang terdapat dalam *Article 19 of Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right (Trips Agreement)*.

Trips Agreement tersebut telah diratifikasi oleh 164 (seratus enam puluh empat) negara, termasuk Indonesia yang telah meratifikasi *Trips Agreement* tersebut melalui *Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang*

Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Ratifikasi *Trips Agreement* membawa konsekuensi untuk melakukan penyesuaian penyusunan peraturan perundang-undangan nasional di bidang kekayaan intelektual dengan mendasarkan pada standar tentang pengaturan dan perlindungan kekayaan intelektual yang telah ditentukan oleh *Trips Agreement*. Dengan kata lain, *Trips Agreement* merupakan suatu perjanjian yang menetapkan standar dalam perlindungan merek secara khusus dan mewajibkan setiap negara minimal anggota mengimplementasikan ke dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional.

- b. Perihal perkara nomor nomor 162/PUU-XXI/2023, materi muatan yang diujikan yaitu ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai frasa "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". Sama halnya dengan Pasal 74, Pasal 21 juga diadopsi dari ketentuan *Article 16* dan *Article 6bis of Agreement on Trade Related Aspect Of Intellectual Property Right (Trips Agreement)*.

Pengaturan persamaan terkait merek baik dalam tataran Internasional maupun Nasional hanya mengatur mengenai persamaan secara keseluruhannya (*identic*) atau persamaan secara persamaan pada pokoknya (*similar*). Adapun yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 21 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis dimana 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.

2. Penjelasan terhadap materi yang dimohonkan:

- a. Secara sosiologis, adanya kesempatan bagi pihak ketiga yang berkepentingan untuk melakukan gugatan penghapusan merek terdaftar karena tidak digunakan oleh pemiliknya selama tiga tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir didasarkan pada fungsi utama suatu merek.

Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Hal tersebut yang menyebabkan suatu merek harus digunakan dalam kegiatan perdagangan karena fungsi merek yang sesungguhnya adalah menjadi daya pembeda antara satu produk dengan produk lainnya sehingga apabila suatu merek yang telah terdaftar namun tidak digunakan oleh pemiliknya tanpa alasan yang dibenarkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat dihapuskan, mengingat merek terdaftar tersebut tidak digunakan sebagaimana fungsinya.

Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis mengatur mengenai penggunaan Merek terdaftar. Jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat diperpanjang oleh pemiliknya tanpa batas waktu selama merek tersebut masih digunakan oleh pemiliknya dalam kegiatan perdagangan, sehingga, tidak seperti paten atau hak cipta, suatu merek tidak bisa menjadi milik umum (*public domain*) setelah jangka waktu tertentu. Oleh karenanya, merek dagang harus tetap digunakan untuk mempertahankan pendaftarannya.

Sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya bahwa kewajiban pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek miliknya dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa telah diadopsi di hampir semua negara (yurisdiksi hukum). Penggunaan merek dagang yang sebenarnya dalam kegiatan perdagangan sangatlah penting. Hal ini mencakup kebutuhan untuk menggunakan merek terdaftar untuk

digunakan secara nyata agar merek tersebut tetap terdaftar dalam daftar umum merek.

Keharusan penggunaan suatu merek terdaftar dalam kegiatan perdagangan berupaya untuk menyeimbangkan kepentingan pemilik merek dagang dan pesaing. Merek yang tidak digunakan secara sungguh-sungguh oleh pemiliknya akan dengan mudah digunakan oleh pihak lain karena pemilik merek tersebut tidak akan dapat memproduksi dan memperdagangkan merek yang akan menempatkan pesaing pada posisi yang tidak menguntungkan dalam persaingan.

Lebih lanjut, izinkan kami menjelaskan terkait unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis secara keseluruhan dari aspek sosiologis. Adapun penjelasan unsur-unsur dimaksud yaitu sebagai berikut:

1) Unsur-unsur ayat (1)

a) Unsur Penghapusan merek terdaftar

Ketentuan mengenai penghapusan merek terdaftar secara prinsip aturan mengacu pada ketentuan *Article 19 Trips Agreement* yang dalam ketentuan internasional tersebut disebutkan bahwa suatu merek terdaftar dapat dibatalkan apabila tidak digunakan selama minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut kecuali ada alasan yang sah dan dapat dibenarkan. Merek terdaftar wajib digunakan dalam kegiatan barang dan/atau jasa guna menjalankan fungsi merek itu sendiri sebagai daya pembeda dalam kegiatan perdagangan. Hal ini sekaligus memberikan hak bagi konsumen untuk mengenal suatu merek terdaftar dalam suatu produk yang diperdagangkan dalam lalu lintas perdagangan.

Negara menjamin kepastian perlindungan hukum atas merek terdaftar selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama sebagaimana ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan *Article 18 Trips Agreement*. Namun, ada kewajiban untuk menggunakan merek. Pengaturan mengenai

merek yang digunakan merupakan aturan dalam hukum merek yang vital dalam menentukan syarat pendaftaran (seperti tanda apa saja yang dapat dikategorikan sebagai merek sebagaimana ketentuan *Article 15 Trips*), ketersediaan hak (seperti pemilik merek memiliki hak eksklusif serta merek miliknya dapat menjadi dasar penolak bagi merek lain sebagaimana ketentuan *Article 16 Trips* dan Pasal 21 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis), dan kondisi untuk tetap terdaftar (suatu merek harus digunakan dalam perdagangan apabila ingin tetap terdaftar sebagaimana ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).

Ketentuan penggunaan merek menjadi penting dalam kegiatan perdagangan. Keseimbangan ekonomi dalam pasar bebas yang kompetitif hanya dapat dicapai apabila pasar dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang benar. Informasi tersebut harus cukup secara kualitas dan kuantitas, telah tersedia, terstruktur secara efisien dan dapat diandalkan. Merek adalah alat yang sangat signifikan dalam memberikan informasi kepada konsumen. Tanpa merek, konsumen akan tersesat dan akan mendapatkan resiko, misalnya waktu yang lebih lama dan biaya dan lebih besar dalam mencari produk dipasaran sehingga merek harus digunakan dalam perdagangan sebagaimana fungsinya, yaitu sebagai sumber informasi bagi konsumen.

b) Unsur pihak ketiga yang berkepentingan

Trips Agreement memberikan keleluasaan bagi negara anggota untuk menentukan Lembaga mana yang berwenang (*competent authority*) dalam menentukan/menilai penggunaan suatu merek terdaftar. Penilaian penggunaan suatu merek terdaftar dapat diserahkan kepada Lembaga administratif (dalam hal ini DJKI) atau Lembaga yudisial (dalam hal ini Pengadilan). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk menentukan apakah suatu merek terdaftar digunakan atau tidak

oleh pemiliknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut berdasarkan gugatan penghapusan yang diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan.

Pihak ketiga yang berkepentingan wajib membuktikan dalam gugatannya bahwa merek terdaftar yang digugat tersebut benar-benar tidak digunakan oleh pemiliknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa terhitung sejak tanggal merek tersebut terdaftar atau sejak penggunaan terakhir. Hal ini sekaligus memberikan kesempatan bagi pihak ketiga yang berkepentingan tersebut untuk dapat menggunakan merek terdaftar yang tidak digunakan oleh pemiliknya tersebut.

- c) Unsur tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau penggunaan terakhir.

Ketentuan mengenai 3 (tiga) tahun merupakan batas minimum yang telah diberikan oleh *Trips Agreement* untuk menghapus merek terdaftar namun tidak digunakan oleh pemiliknya. *Trips Agreement* juga memberikan fleksibilitas jangka waktu terkait mulai dihitungnya penggunaan suatu merek. *Trips Agreement* hanya mensyaratkan merek dapat dihapuskan apabila tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 3 (tiga) tahun merupakan waktu yang cukup ideal bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek miliknya tersebut dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Merek terdaftar wajib digunakan dalam kegiatan perdagangan. Apabila merek yang telah terdaftar namun tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan maka akan terjadi diskriminasi dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat serta memberikan anggapan adanya iktikad tidak baik untuk menghalangi (*blocking*) pihak lain yang ingin mendaftarkan dan menggunakan merek dimaksud dalam kegiatan perdagangan.

Pengaturan penggunaan suatu merek terdaftar bersifat fleksibel. Apabila pemilik merek terdaftar belum mampu menggunakan merek miliknya tersebut dalam kegiatan perdagangan maka dapat memberikan izin atau melisensikan kepada pihak lain untuk dapat menggunakan merek miliknya tersebut atau pemilik merek terdaftar yang memiliki keterbatasan dalam memasarkan merek miliknya dalam perdagangan dapat melakukan pemasaran/promosi melalui situs internet atau sosial media. Tidak ada batasan bagaimana suatu merek harus digunakan maupun dipasarkan, baik dari segi wilayah maupun jangka waktu pemasaran sehingga pemilik merek dapat secara fleksibel menggunakan merek tersebut.

2) Unsur ayat (2)

Ayat (2) menjelaskan bahwa pemilik merek terdaftar dapat tidak menggunakan merek miliknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan apabila terdapat alasan yang sah dan dapat dibenarkan, seperti 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 dengan Peraturan Pemerintah.

3) Unsur ayat (3)

Ayat ini menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan mencoret merek terdaftar yang tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dari daftar umum merek berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga masyarakat dapat mengetahui terkait pencoretan merek terdaftar dimaksud.

Apabila dikaitkan terhadap kasus a quo, yaitu perkara nomor 144/PUU-XXI/2023 maka ketentuan Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (4), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945. Hal ini dikarenakan penghapusan merek terdaftar milik pemohon telah diputus melalui jalur peradilan sebagai lembaga yudikatif dimana putusan pengadilan

tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta didukung dengan bukti-bukti yang dihadirkan dalam proses persidangan sehingga hak atas merek pemohon tidak diambil secara sewenang-wenang melainkan hak atas merek pemohon telah diuji di pengadilan yang putusannya mengandung asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

- b. Secara sosiologis, aspek pengaturan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis untuk mencegah adanya merek yang sama dimiliki oleh lebih dari satu pihak. Hal ini guna mencegah adanya kebingungan pada konsumen tentang asal suatu produk barang dan/atau jasa.

Merek dinilai mempunyai persamaan pada pokoknya apabila unsur pembentuk merek tidak identik dengan merek pihak lain melainkan ada tambahan atau modifikasi yang membuat tampak sedikit berbeda. Merek demikian berpotensi menimbulkan kebingungan atau kekeliruan pada masyarakat mengenai sumber produk. Publik akan menganggap bahwa ada keterkaitan antara merek yang satu dengan lainnya dan menganggap keduanya berasal dari pihak yang sama.

Penjelasan persamaan pada pokoknya telah diatur dalam Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan 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.

Pemeriksa merek dalam mengimplementasikan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis terkait persamaan pada pokoknya menggunakan Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: H-09.PR.09.10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Merek. Petunjuk teknis tersebut merupakan pedoman baku atau acuan dalam melaksanakan tugas pemeriksaan substantif agar terdapat keseragaman dalam memberikan putusan atas

hasil pemeriksaannya sehingga terdapat adanya standar baku pemeriksaan agar terdapat konsistensi hasil pemeriksaan.

Pemeriksaan substantif suatu merek terkait dengan persamaan suatu merek sifatnya berjenjang. Pemohon yang permohonan pendaftaran mereknya ditolak karena dianggap memiliki persamaan dapat melakukan upaya hukum secara berjenjang dengan mengajukan permohonan banding ke Komisi Banding Merek dan apabila pemohon banding keberatan dengan putusan Komisi Banding Merek dapat mengajukan upaya hukum berupa gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga hingga upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung, termasuk produk hukum yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa sertifikat merek dapat diuji dan dikoreksi di Pengadilan Niaga apabila terdapat pihak lain yang keberatan terhadap sertifikat merek dimaksud.

III. PETITUM

Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 74 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*); dan
4. Menyatakan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal

28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Keterangan Tambahan yang diterima tanggal 22 Maret 2024

1. Keterangan Tambahan Presiden

Sebelum menjawab pertanyaan Yang Mulia, izinkan kami untuk memberikan pandangan umum mengenai prinsip perlindungan merek dan secara khusus pandangan terkait Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 20 tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis. Pandangan terkait pasal tersebut akan dibahas berdasarkan ketentuan internasional dan nasional di bidang merek serta berdasarkan kasus konkrit yang telah diputus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Ketentuan ini merupakan aturan yang mewajibkan pemilik merek terdaftar untuk menggunakan mereknya jika tidak ingin dihapuskan berdasarkan gugatan pihak ketiga. Ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan merek memiliki keterkaitan erat dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 20 tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis. Dalam Pasal 1 angka 1 tersebut, merek didefinisikan sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/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.**

Merujuk pada definisi tersebut, merek memiliki fungsi sebagai tanda pembeda dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Dengan

demikian, merek akan menjalankan fungsinya jika digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa yang menjadi tanda atau identitas produk barang dan/atau jasa di pasar. Fungsi merek tidak akan pernah berfungsi jika merek-merek yang didaftarkan tidak pernah digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Selain itu, merek yang tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa menjadi tanda yang tidak memenuhi unsur definisi merek sehingga secara filosofis bertentangan dengan definisi merek.

Pengaturan mengenai penggunaan merek juga memiliki dampak pada keseimbangan kompetisi pasar dan persaingan usaha yang adil. Keseimbangan persaingan usaha yang adil hanya dapat dicapai apabila konsumen dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang benar. Informasi harus cukup baik secara kualitas maupun kuantitas, telah tersedia, terstruktur secara efisien, dan dapat diandalkan. Merek adalah alat yang sangat signifikan dalam memberikan informasi kepada konsumen. Tanpa merek, konsumen akan tersesat dan akan mendapatkan risiko, misalnya waktu yang lebih lama dan biaya dan lebih besar dalam mencari produk di pasaran sehingga merek harus digunakan dalam perdagangan sebagaimana fungsinya, yaitu sebagai sumber informasi bagi konsumen.

Merek merupakan satu-satunya cabang kekayaan intelektual yang diperpanjang tanpa batas waktu. Oleh karena itu, perlindungan merek dapat berlangsung secara terus menerus sepanjang merek tersebut diperpanjang oleh pemiliknya. Pelindungan secara eksklusif atas pendaftaran suatu merek memberikan hak kepada pemilik merek untuk mengeksploitasi penggunaan tanda yang mungkin merupakan sumber daya yang terbatas dengan cara yang dapat merugikan kepentingan publik. Pendaftaran merek tetapi tidak digunakan dapat dijadikan modus oleh pemilik merek yang beriktikad tidak baik untuk menghalangi pendaftaran merek berikutnya. Pemilik merek yang beriktikad tidak baik dapat mengeksploitasi hak mereknya untuk mendapatkan keuntungan secara tidak adil tanpa harus menggunakan merek tersebut di pasaran.

Penggunaan merek secara intensif memberikan kontribusi signifikan baik langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian nasional secara positif. Dengan kata lain, pendaftaran merek tanpa penggunaan

justru akan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional. Merek terdaftar yang tidak digunakan secara efektif merupakan beban bagi pemerintah karena secara *ex officio* harus melindungi merek terdaftar tersebut dengan menolak permohonan pendaftaran merek baik yang memiliki persamaan secara keseluruhannya atau pokoknya dengan merek terdaftar. Peningkatan pertumbuhan ekonomi secara lebih luas justru diharapkan dengan penggunaan merek terdaftar dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis merupakan ketentuan yang secara substansi diadopsi dari Pasal 19 *TRIPs Agreement*. *TRIPs Agreement* adalah perjanjian yang merupakan bagian dari Perjanjian WTO yang ditandatangani oleh negara-negara anggotanya yang mewajibkan seluruh anggotanya untuk membuat *standard minimum* perlindungan mengenai hak kekayaan intelektual di negara masing-masing. *TRIPs Agreement* tersebut telah diratifikasi oleh 164 (seratus enam puluh empat) negara, termasuk Indonesia yang telah meratifikasi *TRIPs Agreement* tersebut melalui *Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*. *TRIPs Agreement* merupakan suatu perjanjian yang menetapkan standar minimum dalam perlindungan merek secara khusus dan mewajibkan setiap negara anggota mengimplementasikan ke dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional. Jika ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis ini dihapuskan akan berdampak negatif terhadap posisi Indonesia dalam forum perdagangan dunia. Selain Pasal 19 *TRIPs Agreement* yang diadopsi dalam Ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis, Prinsip **National Treatment** juga diadopsi dalam praktik perlindungan merek. Prinsip *National Treatment* merupakan prinsip non-diskriminasi yang melarang untuk melakukan diskriminasi terhadap produk domestik dan produk impor yang masuk ke dalam wilayah suatu negara. Ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis menguntungkan pelaku usaha dalam negeri terhadap pendaftaran merek luar negeri yang tidak berkeinginan untuk menggunakan mereknya di

Indonesia. Prinsip *National Treatment* menjadi pedoman bagi lembaga peradilan Indonesia dalam memeriksa dan memutus sengketa perkara gugatan penghapusan merek terdaftar karena tidak digunakan oleh pemiliknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut oleh pemiliknya dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Salah satu contoh penerapan prinsip *national treatment* terkait penghapusan merek terdaftar berdasarkan non-penggunaan (*non-use*) adalah gugatan penghapusan merek IKEA daftar nomor IDM000092006 dan daftar nomor IDM000277901 di kelas 21 dan kelas 20 atas nama INTER IKEA SYSTEM B.V., suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-undang Negara Belanda, beralamat di 2 Hullenbergweg, NL-1101 BL, Amsterdam, the Netherland. Merek IKEA tersebut digugat penghapusannya oleh PT. RATANIA KHATULISTIWA, beralamat di Jalan Greges Barat Nomor 17 A, Asemrowo, Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Surabaya. Majelis hakim mengabulkan gugatan penghapusan dimaksud sebagaimana yang tertulis dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 12 Mei 2015 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 99/PDT.SUSMEREK/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 17 September 2014 yang pada intinya menyatakan bahwa merek "IKEA" Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006 untuk kelas barang dan/atau jasa 21 dan merek "IKEA" Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang dan/atau jasa 20 yang terdaftar atas nama INTER IKEA SYSTEM B.V. tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya.

Berdasarkan contoh kasus merek IKEA tersebut, suatu merek terdaftar meskipun merek tersebut merupakan merek terdaftar di Indonesia dan merupakan merek terkenal yang dimiliki oleh perusahaan besar atau perusahaan internasional dapat dihapuskan pendaftarannya dalam berita resmi merek apabila merek tersebut terbukti tidak digunakan oleh pemiliknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan. Dengan demikian, penghapusan merek terdaftar tidak hanya berlaku pada jenis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) akan tetapi

juga dapat berlaku pada perusahaan besar yang memiliki pendaftaran merek namun tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan tanpa membeda-bedakan pelaku usaha tersebut (baik pelaku usaha kecil maupun pelaku usaha besar) dengan mengacu pada prinsip *national treatment*.

Frasa “selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa” dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis merupakan standard minimal sebagaimana Pasal 19 *TRIPs Agreement*. Pasal 19 *TRIPs Agreement* menyatakan bahwa pendaftaran hanya dapat dibatalkan setelah jangka waktu paling sedikit tiga tahun tidak digunakan. Tiga tahun dianggap waktu yang cukup bagi pemilik merek terdaftar untuk dapat menggunakan mereknya bahkan dengan kemungkinan adanya kondisi *force majeure* sekalipun.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 *TRIPs Agreement* dan Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur secara spesifik terkait penggunaan suatu merek sehingga dalam ketentuan tersebut terdapat fleksibilitas pemilik merek dalam menggunakan mereknya. Pengakuan penggunaan merek tidak hanya bersifat *offline* atau konvensional seperti halnya pemasaran dan penjualan secara fisik, akan tetapi penggunaan suatu merek terdaftar secara *online* melalui sosial media, *e-commerce* dan media digital lainnya juga dikategorikan sebagai penggunaan suatu merek sehingga tidak dapat dikategorikan *non-use* sebagaimana ketentuan tersebut.

Selain fleksibilitas dalam hal penggunaan, ketentuan yang terkandung dalam Pasal 19 *TRIPs Agreement* dan Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis mengandung adanya fleksibilitas dalam hal jangka waktu penggunaan. Pemilik merek terdaftar dapat tidak menggunakan merek terdaftarnya dalam kegiatan perdagangan baik *online* maupun *offline* asalkan kurang dari 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau penggunaan terakhir. Ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis merupakan ketentuan yang harus tetap ada untuk menciptakan keseimbangan kompetisi dan persaingan usaha yang adil. Ketentuan ini melindungi kepentingan publik untuk mendapatkan informasi dan pihak

ketiga yang berkepentingan yang dirugikan karena merek terdaftar yang tidak digunakan.

Sebelum memberikan pandangan umum terkait Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, izinkan kami menginformasikan bahwa sebelumnya terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-VII/2009. Dalam Putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menolak *judicial review* Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek terhadap Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945).

Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Adapun Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pemohon mendalilkan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon menganggap berlakunya frasa "...pokoknya atau..." pada Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (yang menyebabkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual juga harus menolak permohonan suatu merek apabila memiliki persamaan pada pokoknya) merugikan hak konstitusional para Pemohon atas kepastian hukum yang adil para Pemohon (yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan dimaksud dengan pertimbangan bahwa:

- a. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a, dan Pasal 91 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menurut para Pemohon telah menimbulkan perlakuan tidak adil dan dianggap telah menegasikan pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum bagi Pemohon adalah tidak tepat serta tidak relevan, karena pada kenyataannya para Pemohon sampai saat ini masih menggunakan haknya sebagaimana yang dijamin oleh konstitusi maupun UU Nomor 15

Tahun 2001 tentang Merek. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon bukanlah persoalan konstiusionalitas norma, melainkan lebih kepada persoalan penerapan hukum;

- b. Ketentuan pasal *a quo* memberikan perlindungan umum (*general protection*) dan kepastian hukum kepada setiap orang atau badan hukum yang menggunakan merek, sehingga ketentuan pasal *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Perlu kami sampaikan bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 15 Tahun 2001 tentang Merek sama dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (hanya perbedaan penempatan pasal namun substansinya sama). Dengan demikian, kami berharap bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-VII/2009 dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Lebih lanjut, izinkan kami memberikan pandangan umum terkait ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang di dalamnya mengatur mengenai dasar penolakan karena adanya hak lain yang sudah ada yang dikenal dengan dasar penolakan relatif. Hal ini disebabkan dasar penolakan tersebut tidak mengacu kepada dasar yang berkaitan dengan tanda merek itu sendiri, namun merupakan bagian keberadaan atau keterkaitan dengan hak pihak ketiga mengatur mengenai dasar relatif ditolaknya suatu merek.

Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga di dalamnya terkandung asas *first to file* dimana dalam pasal tersebut terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa suatu permohonan merek akan ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Hal ini menggambarkan bahwa pihak yang diberikan perlindungan dan hak atas merek adalah pihak yang pertama kali mengajukan pendaftaran dan pihak yang mendaftarkan kemudian akan tertolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah ada sebagaimana asas *first to file*.

Merujuk pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut, penentuan persamaan pada suatu merek harus melihat faktor-faktor yang relevan yaitu, di antaranya:

- a. Apakah merek yang dimohonkan mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau pokoknya dengan merek lain?
- b. Apakah merek lain yang memiliki persamaan tersebut merupakan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu?
- c. Apakah jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan sejenis?
- d. Adanya suatu persamaan belum tentu disimpulkan bahwa pendaftaran merek yang sedang diperiksa akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen. Kesimpulan akhir ini diberikan setelah penilaian dilakukan menyeluruh dengan mempertimbangkan seluruh faktor yang relevan.

Hal penting yang harus dipertimbangkan dalam menerapkan pasal ini sebagai dasar penolakan adalah penilaian dalam menentukan adanya persamaan, baik secara keseluruhan atau pada pokoknya, antara merek yang satu dengan yang lainnya dengan memperhatikan berbagai sudut pandang dan keterkaitan antar barang dan/atau jasa yang dimohonkan agar tidak menimbulkan kebingungan bagi konsumen. Kebingungan konsumen harus dipahami sebagai timbulnya asumsi atau persepsi oleh sebagian besar mereka akan adanya keterkaitan antara merek tersebut dengan merek pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Ada beberapa hal yang dapat dinilai terkait kemungkinan kebingungan konsumen, seperti:

- a. konsumen langsung kebingungan adanya merek yang beredar sehingga membuat keputusan yang salah dalam melakukan pembelian barang dan jasa (*likelihood of confusion*);
- b. Konsumen tidak kebingungan terhadap merek namun berasumsi bahwa ada keterkaitan antara merek tersebut dengan merek pihak lain sehingga mengira bahwa keduanya berasal dari sumber yang sama (*likelihood of association*).

Terkait dengan perkara *a quo*, aspek yang perlu menjadi perbandingan untuk menentukan persamaan pada pokoknya adalah persamaan dalam aspek visual, fonetik, dan konseptual. Pemeriksaan

persamaan pada pokoknya harus mempertimbangkan kesan secara keseluruhan pada tanda yang dibandingkan berdasarkan ketiga aspek tersebut. Adanya persamaan salah satu aspek dalam merek tidak bisa langsung disimpulkan dapat mengakibatkan kebingungan pada konsumen. Perbandingan secara obyektif menjadi tahap penting untuk menetapkan adanya potensi kebingungan tersebut dengan memastikan seberapa besar kesamaan di antaranya yaitu tingkatan kesamaan tersebut akan dinilai secara menyeluruh, dimana semua faktor dipertimbangkan.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan persamaan pada pokoknya adalah faktor kebingungan pada konsumen dan faktor dari pemilik merek terdaftar yang mereknya dijadikan sebagai dasar penolak bagi permohonan pendaftaran merek yang didaftar kemudian. Dari aspek konsumen, perbandingan suatu merek harus dapat mengantisipasi adanya kemungkinan kebingungan bagi konsumen dalam menentukan asal suatu produk agar jangan sampai konsumen menganggap suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya berasal dari pihak yang sama. Dari aspek kepentingan pemilik merek terdaftar, penilaian persamaan pada pokoknya suatu merek juga harus mempertimbangkan kemungkinan adanya pelemahan daya pembeda (*dilution*) serta reputasi (nama baik) dari pemilik merek yang telah terdaftar sebelumnya.

Selain itu, penilaian persamaan pada pokoknya pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut berdasarkan otoritas yang berwenang melakukan itu dapat dilakukan secara berjenjang, yang dalam tiap jenjang tersebut terdapat persamaan atau perbedaan dalam menilai persamaan pada pokoknya atas suatu merek. Dalam arti, bahwa Keputusan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang menolak permohonan pendaftaran merek dapat diajukan upaya hukum berupa banding ke Komisi Banding Merek dan Putusan Komisi Banding Merek tersebut dapat diajukan upaya hukum berupa gugatan ke Pengadilan Niaga sampai dengan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 28 jo. Pasal 30 UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Selain itu, Keputusan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam menilai persamaan pada pokoknya suatu merek yang menganggap bahwa

merek yang diperbandingkan tersebut tidak memiliki persamaan pada pokoknya sehingga merek tersebut terdaftar juga dapat diajukan upaya hukum berupa gugatan pembatalan merek oleh pihak ketiga yang berkepentingan ke Pengadilan Niaga sampai dengan tingkat kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia secara berjenjang sebagaimana ketentuan Pasal 76 jo. Pasal 78 UU Nomor 20 tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis. Selain dilakukan secara berjenjang, pemeriksaan persamaan pada pokoknya pada merek juga bersifat empiris. Hal ini mengacu pada suatu merek terdaftar ternyata dalam tataran penggunaannya tidak sesuai dengan yang didaftarkan yang mengakibatkan kemungkinan kebingungan pada konsumen serta merusak reputasi dari merek terdaftar milik pihak lain sehingga merek tersebut harus dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan. Adapun merek-merek terdaftar yang dibatalkan karena persamaan pada pokoknya baru dapat dilihat pada saat penggunaan yaitu kasus sengketa merek GS vs merek GISI.

Merek GISI + LOGO daftar nomor IDM000342727 di kelas 9 untuk jenis barang ACCU untuk mobil, motor, diesel atas nama PT Gramitrama Battery Indonesia yang beralamat di Jl. Raya Sawunggaling No. 53 Jemundo, Taman, Sidoarjo 61257 yang mana pada saat mengajukan pendaftaran merek tersebut, pemohon menggunakan etiket merek



. Namun, dalam penggunaannya merek tersebut



digunakan dengan tampilan dan yang mana dalam penggunaannya tersebut terdiri dari kata GS yang merupakan pokok merek, sedangkan huruf i setelah G dan S hampir tidak terlihat sehingga tidak dapat dibedakan antara merek GS dengan merek GISI + Logo.

Dengan adanya fakta hukum bahwa persamaan pada pokoknya terjadi pada saat penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan yang dapat menyesatkan konsumen maka merek GISI + LOGO daftar nomor IDM000342727 dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 21 Januari 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 309 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 tanggal 30 Juli 2013 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/MEREK/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 3 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Jawaban dan Penjelasan atas Pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi:

Berikut Pemerintah sampaikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan beberapa Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Pertanyaan Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

- a. *Bagaimana kemudian perlindungan hukum yang muncul ketika memang tidak dikehendaki kondisi terjadinya Pandemi Covid-19 itu di luar ... artinya ada force majeure-nya di situ?*
- b. *Apakah kemudian ada ketentuan ketentuan lain yang ikut mem-backup dalam rangka perlindungan UMKM yang selama ini dilakukan?*
- c. *Persamaan pada pokoknya ini sebetulnya sifatnya apakah alternatif atau kumulatif?*
- d. *Apakah memang dari pengaturan lebih lanjutnya, ini kalau tadi Bu Dirjen mengatakan ini dituangkan dalam Peraturan Dirjen ya, Bu, ya. Ini kalau dilihat undang-undangnya ini adalah justru Peraturan Menteri yang diminta di sini, pengaturan lebih lanjut dari Pasal 21 dalam Peraturan Menteri. peraturan Dirjen itu maksudnya adalah menindaklanjuti peraturan Menteri?*

Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Semua negara di dunia, termasuk Indonesia mengalami kondisi pandemi akibat adanya *corona virus disease 19* (covid 19) pada tahun 2020 sampai 2022. Pada masa pandemi tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kondisi ini mengakibatkan adanya pembatasan kegiatan perekonomian sehingga banyak penjual dan pembeli tidak dapat bertatap muka secara langsung pada saat melakukan transaksi jual-beli.

Namun, disisi lain selama pandemi jumlah permohonan pendaftaran merek meningkat. Data menunjukkan bahwa tercatat pada tahun 2019 terdapat 90.000 ribu permohonan, tahun 2020 terdapat 95.743 ribu permohonan, tahun 2021 terdapat 106.170 ribu permohonan, dan tahun 2022 terdapat 122.267 ribu permohonan. Berdasarkan data tersebut, permohonan pendaftaran merek selama pandemi setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Selain itu, pola kegiatan perdagangan yang semula berlangsung secara tatap muka pada saat pandemi beralih menggunakan internet, baik melalui situs internet maupun sosial media (seperti Instagram, Tiktok dan juga Youtube) sehingga penggunaan merek yang pada awalnya hanya digunakan secara konvensional (dilekatkan pada produk dan/atau papan reklame) namun pada saat pandemi lebih banyak digunakan melalui internet dan sosial media.

Mengacu pada fakta yang ada, pandemi covid 19 tidak menghalangi masyarakat khususnya pemilik merek terdaftar untuk tetap dapat menggunakan merek terdaftar miliknya dalam kegiatan perdagangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran merek pada saat pandemi dan pergeseran penggunaan merek secara konvensional menjadi digital. Dengan demikian, penggunaan suatu merek terdaftar tidak harus selalu secara konvensional (*offline*) melainkan penggunaan secara digital (*online/marketplace*) dapat juga dikategorikan sebagai penggunaan merek sehingga adanya pandemi covid 19 tidak menghalangi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek miliknya tersebut dalam kegiatan perdagangan.

- b. Pemerintah pada saat pandemi mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (PPKM Covid-19), namun seiring berjalan waktu ketentuan PPKM Covid-19 tersebut diperlonggar pengaturannya, seperti diperbolehkannya kegiatan tatap muka dengan menerapkan protokol Kesehatan, dihapuskannya karantina, serta peniadaan tes PCR.

Dari aspek Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada saat pandemi juga telah membuat kebijakan guna menyikapi kondisi

pandemi Covid 19 tersebut, yaitu mekanisme pendaftaran merek secara online. Sehingga masyarakat khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengajukan permohonan pendaftaran merek kapanpun dan dimanapun tanpa harus menggunakan jasa konsultan ataupun datang langsung ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Lebih lanjut, UMKM dalam menggunakan merek terdaftar miliknya mempunyai fleksibilitas dalam hal waktu dan penggunaan merek terdaftar miliknya. Hal ini berarti bahwa UMKM yang tidak dapat memasarkan produknya secara langsung pada saat pandemi Covid-19 dapat menggunakan (memasarkan) merek terdaftar miliknya tersebut secara *online* karena penggunaan suatu merek meskipun secara non-fisik atau virtual (pergeseran penggunaan merek dari fisik ke virtual) tetap dikategorikan sebagai penggunaan sehingga tidak dapat dikategorikan sebagaimana ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis.

c. Penilaian persamaan pada pokoknya dalam memperbandingkan suatu merek bersifat kumulatif (melihat suatu merek secara keseluruhan) dengan mempertimbangkan reputasi dan keterkenalan serta dengan menilai dari adanya kesan dominan terhadap suatu merek yang diperbandingkan tersebut. Suatu merek dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain ditentukan berdasarkan acuan yang lebih lentur atau fleksibel. Suatu merek dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain apabila Merek tersebut memiliki kemiripan atau serupa (*identical*), hampir mirip (*nearly resembles*) dengan merek orang lain. Kemiripan tersebut dapat didasarkan pada:

- 1) Kemiripan persamaan gambar;
- 2) Hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna, atau bunyi;
- 3) Faktor yang paling penting dalam doktrin ini, pemakaian Merek menimbulkan kebingungan (*actual confusion*) atau menyesatkan (*device*) masyarakat/konsumen. Seolah-olah Merek tersebut dianggap sama sumber produksi dari sumber asal geografis dengan barang milik orang lain (*likelyhood confusion*).

Pada kesempatan ini, izinkan kami memberikan contoh-contoh merek yang memiliki persamaan pada pokoknya baik dari segi tampilan (visual), bunyi ucapan (fonetik), maupun dari segi konseptual dengan merek milik pihak lain.

- Contoh merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dalam hal tampilan (visual) yaitu sebagai berikut:

<p>Merek Terdaftar</p>  <p>Kelas 30</p>	<p>Merek yang dimohonkan</p>  <p>Kelas 30</p>
<p>Merek Terdaftar</p>  <p>Kelas 30</p>	<p>Merek yang dimohonkan</p>  <p>Kelas 30</p>

- Contoh merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dalam hal bunyi ucapan (fonetik)

<p>Merek Terdaftar</p>  <p>Kelas 30</p>	<p>Merek yang dimohonkan</p>  <p>Kelas 30</p>
<p>Merek Terdaftar</p>  <p>Kelas 30</p>	<p>Merek yang dimohonkan</p>  <p>Kelas 30</p>

- Contoh merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dalam hal konseptual

<p>Merek Terdaftar</p>  <p>Kelas 30</p>	<p>Merek yang dimohonkan</p>  <p>Kelas 30</p>
<p>Merek Terdaftar</p>  <p>Kelas 30</p>	<p>Merek yang dimohonkan</p> <p>ONTA</p> <p>Kelas 30</p>

Bedasarkan contoh-contoh perbandingan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dalam hal adanya persamaan tampilan, bunyi ucapan dan konseptual, dapat kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam hal ini pemeriksa merek dalam melakukan pemeriksaan substantif suatu merek menilai persamaan pada pokoknya secara kumulatif (keseluruhan) dan bukan bagian per bagian.

Selain itu izinkan kami mengutip beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait penilaian atau penentuan persamaan suatu merek sebagaimana yang terdapat pada poin-poin dibawah ini.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., No. 1053 K/Sip/1982 tanggal 22 Desember 1982 menyatakan bahwa :

“Penilaian persamaan pada pokoknya adalah berdasarkan adanya kesan yang total (Totaal Indruuk), bukan dengan memperbandingkan perbedaan perbedaan dalam bagian-bagian merek”.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2451/K/Pdt/1987 tanggal 17 Oktober 1987 menyatakan bahwa :

“Untuk menilai persamaan pada merek, unsur pembentuk merek harus dipertimbangkan secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan yang utuh tanpa mengadakan pemecahan atas bagian-bagiannya dari merek tersebut”.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2451 K/Pdt/1989 jo Putusan PN. Jakarta Pusat tertanggal 16 Maret 1989 Nomor 545/Pdt/G.D./1988/PN.Jak.Pus menyatakan bahwa :
“Dalam menentukan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya antara suatu merek dengan merek yang lain, maka merek yang bersangkutan harus dipandang secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang bulat, tanpa mengadakan pemecahan atas bagian dari merek tersebut”.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2140 K/Pdt/1989 tanggal 11 April 1990 menyatakan bahwa :
“Dalam membedakan suatu merek para konsumen akan lebih tertarik pada pandangan pertama tampilan merek secara keseluruhan serta bunyi pengucapan merek tersebut”.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 773 K/Sip/1982 tanggal 22 Desember 1991 menyatakan bahwa :
“Untuk menentukan apakah ada persamaan merek, pertama-tama dapat dilihat dari faktor daya pembeda (distinctive power) maupun daya lukisan (drawing power) yang melekat pada merek tersebut”.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1596 K/Pdt/1983, tertanggal 19 Januari 1985 menyatakan bahwa:
“Dalam menilai adanya persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya, maka harus dilihat dari sifat lahiriyah maupun susunan kata, kemasan, design, pengaturan susunan dan penempatan gambar (huruf) logo yang sama merupakan satu kesatuan merek”.

Berdasarkan yurisprudensi tersebut, Mahkamah Agung dalam melihat dan memperbandingkan suatu merek dengan melihat secara keseluruhan dan bukan bagian per bagian. Hal ini juga dapat menggambarkan bahwa meskipun tidak adanya frasa *“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”* pada norma hukum pada peraturan perundang-undangan di bidang merek, namun pada kenyataannya baik Direktorat Jenderal Kekayaan

Intelektual maupun Mahkamah Agung dalam menentukan persamaan pada pokoknya menggunakan perbandingan secara keseluruhan dan bukan bagian per bagian sehingga tidak perlu ada penambahan frasa dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- d. Pasal 21 ayat (4) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri. Guna melaksanakan amanat sebagaimana ketentuan tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek). Ketentuan penilaian persamaan pada pokoknya diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek yang pada intinya menyatakan bahwa penilaian persamaan pada pokoknya dilakukan dengan memperhatikan 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.

Adapun Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: H-09.PR.09.10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Merek sebagaimana yang telah kami sampaikan pada Keterangan Presiden sebelumnya merupakan aturan teknis terkait pemeriksaan pada pokoknya yang di dalamnya terdapat petunjuk teknis terkait tata cara pemeriksaan merek, termasuk contoh-contoh permohonan pendaftaran merek yang tidak dapat didaftar dan merek yang ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya. Keputusan Dirjen tersebut sampai saat ini masih berlaku dan dijadikan acuan atau rujukan oleh pemeriksa merek dalam melakukan pemeriksaan substantif terkait penilaian persamaan pada pokoknya suatu merek.

- a. *Di luar pengecualian yang ada dalam Pasal 74 ayat (2), apakah memang Pemerintah punya kebijakan lain? Terlepas apakah sudah diatur? Kalau sudah diatur, karena di sini juga disebutkan larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Apa ada peraturan pemerintah yang terkait dengan ini? Yang meng-cover misalnya situasi pandemi yang berkepanjangan seperti pandemi Covid ini.*
- b. *Bisa barangkali juga disampaikan sebagai keterangan tambahan, ya, apa akibatnya apabila ketentuan Pasal 21 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ditambahkan frasa “dengan melihat merek tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak memasang merek tersebut secara sebagian-sebagian atau memecahkan merek tersebut secara kata demi kata” dan dikabulkan?*

Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada intinya menyatakan bahwa alasan merek tidak digunakan tidak berlaku dalam hal adanya larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Terkait hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa tidak ada Peraturan Pemerintah yang secara spesifik mengatur atau membatasi pembatasan penggunaan merek pada saat Pandemi Covid 19. Namun, terdapat beberapa contoh Peraturan Pemerintah yang membatasi penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan selain dari yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, di antaranya:
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (PP Nomor 109 Tahun 2012). Dalam PP Nomor 109 Tahun 2012, terdapat beberapa pasal yang mengatur batasan penggunaan merek, seperti:
 - a) Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 109 Tahun 2012 yang pada intinya menyatakan bahwa setiap produsen dilarang mencantumkan kata “Light”, “Ultra Light”, “Mild”, “Extra Mild”, “Low Tar”, “Slim”,

“Special”, “Full Flavour”, “Premium” atau kata lain yang mengindikasikan kualitas, superioritas, rasa aman, pencitraan, kepribadian, ataupun kata-kata dengan arti yang sama.

- b) Pasal 35 ayat (2) PP Nomor 109 Tahun 2012 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemerintah melakukan pengendalian promosi produk tembakau dengan tidak menggunakan logo dan/atau merek produk tembakau pada produk atau barang bukan produk tembakau, pada suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan;
- c) Pasal 36 ayat (1) PP Nomor 109 Tahun 2012 yang pada intinya menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk *brand image* Produk Tembakau;
- d) Pasal 37 huruf a PP Nomor 109 Tahun 2012 yang pada intinya menyatakan bahwa Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang menjadi sponsor dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan hanya dapat dilakukan dengan tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk *brand image* Produk Tembakau;

Ketentuan sebagaimana pada PP Nomor 109 Tahun 2012 tersebut merupakan bukti adanya batasan penggunaan merek yang berkaitan dengan produk tembakau. Sebagai contoh, terdapat merek PASSE MILD daftar nomor IDM000875164 di kelas 34 untuk jenis barang rokok atas nama Deny Ulkhaq. Meskipun kata Mild dapat didaftar sebagai merek, namun berdasarkan PP Nomor 109 Tahun 2012 tersebut maka Denny Ulkhaq sebagai pemilik merek PASSE MILD dilarang menggunakan atau mencantumkan kata mild tersebut pada produk rokok yang diperdagangkannya, termasuk melakukan promosi ataupun iklan sebagaimana ketentuan pada PP Nomor 109 Tahun 2012 tersebut.

- 2) Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian (PP Nomor 9 Tahun 1981) menyatakan bahwa Pemberian izin penyelenggaraan segala

bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Disisi lain, terdapat merek-merek terdaftar yang menggunakan unsur kata Casino untuk jenis jasa yang berkaitan atau sejenis dengan perjudian, yaitu merek Mansion Casino daftar nomor IDM000069986, merek Hard Rock Hotel & Casino daftar nomor IDM000381331, dan merek Casino Di Venezia daftar nomor IDM000312007. Merek-merek tersebut tidak dapat digunakan oleh pemiliknya dalam kegiatan perdagangan karena adanya larangan sebagaimana ketentuan PP Nomor 9 Tahun 1981 tersebut.

- b. Penambahan frasa “dengan melihat merek tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak memasang merek tersebut secara sebagian-sebagian atau memecahkan merek tersebut secara kata demi kata” pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat berpotensi menimbulkan kemungkinan kebingungan pada konsumen. Masyarakat dapat mempercayai bahwa barang atau jasa yang dimaksud, berdasarkan asumsi bahwa merek-merek yang dipermasalahkan tersebut berasal dari usaha yang sama atau dari usaha-usaha yang terkait secara ekonomi. Selain pihak konsumen yang dirugikan atas penambahan frasa dimaksud, pemilik merek yang telah terdaftar juga dirugikan apabila frasa tersebut dikabulkan dan dicantumkan dalam UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini akan memperlemah daya pembeda (delusi) suatu merek yang telah terdaftar dan telah ada sebelumnya.

Persamaan pada pokoknya harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan dengan keadaan suatu kasus permohonan pendaftaran merek dan merek pembandingnya, seperti faktor persamaan fonetik (bunyi ucapan), persamaan secara visual (tampilan), dan persamaan secara konseptual serta persamaan barang dan/atau jasa sejenis tergantung pada unsur-unsur mereknya dan reputasi merek yang diperbandingkan. Sebagai contoh, merek Tyre Samsung nomor permohonan D002012009905 di kelas 12 atas nama Agusman Tanudin ditolak karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek SAMSUNG daftar nomor IDM000391085 di

kelas 12 atas nama Samsung C&T Corporation yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis. Dengan demikian, apabila frasa tersebut dicantumkan dalam UU Nomor 20 tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis, maka merek Tyre Samsung dapat terdaftar dan hal tersebut dapat merugikan konsumen serta pemilik merek Samsung sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Pertanyaan Yang Mulia Hakim Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.:

- a. *Beberapa negara besar, seperti Inggris, ya, Jerman, ya, Swiss, memang ada pemisahan antara soal penggunaan merek dan ada tentang perlindungan mereknya. Kalau penggunaannya, rata-rata 10 tahun seperti kita. Jadi, Inggris, Jerman, Swiss, Norwegia, ya, Indonesia, itu 10 tahun semua. Tapi untuk perlindungannya, semua negara yang saya sebutkan tadi ini 5 tahun, sementara kita 3 tahun. Nah, di sini tentu, ya, tolong nanti Bu Dirjen, kira-kira apa reasoning-nya?*
- b. *Pihak yang ingin mengambil merek itu, atas dasar apa dia mengatakan bahwa ini sudah tidak digunakan lagi oleh pemiliknya? Karena situ sejak tidak digunakannya. Nah, apa evidence-nya? Sehingga itu bisa dikatakan ini tidak digunakan lagi.*
- c. *Terkait dengan isu mengenai pada pokoknya dan keseluruhan ini dari merek itu. Sebab, ya, apakah nanti pilihan kebijakannya memang ingin memang yang lebih strict pada yang pada pokoknya ini ataukah keseluruhannya? Nah, kalau Pemohon kan ingin tidak dipisah-pisah, baik kata demi kata sekalipun, maupun bagian per bagian. Nah, ini perlu dijelaskan secara lebih rinci, komprehensif, supaya Hakim (kita) bisa memahami, oh, ya, memang ini tidak boleh, memang ini tidak masalah kalau sebagian-sebagian, memang ini tidak masalah kalau kata demi kata itu dipisahkan.*

Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. *TRIPs Agreement* memberikan batasan minimum terkait penghapusan merek berdasarkan non-penggunaan (*non-use*). Batas minimum tersebut tertuang dalam Pasal 19 ayat (1) *TRIPs Agreement* yang menyatakan “*If use is required to maintain a registration, the registration may be cancelled only after an uninterrupted period of at least three years of non-use....*”.

Adapun terjemahan bebasnya yaitu “apabila penggunaan dipersyaratkan untuk mempertahankan pendaftaran, merek terdaftar dapat dibatalkan hanya setelah jangka waktu yang tidak terputus minimal 3 (tiga) tahun tidak digunakan”. Adanya pengaturan minimum pada *TRIPs Agreement* terkait penghapusan merek berdasarkan *non-use* mengakibatkan negara-negara anggota diperbolehkan menentukan jangka waktu *non-use* selama tidak bertentangan dengan batas minimum yang telah disepakati pada *TRIPs Agreement* sehingga menyebabkan adanya perbedaan pengaturan jangka waktu tersebut pada tiap-tiap negara.

Perbedaan pengaturan jangka waktu juga disebabkan adanya perbedaan sistem hukum pada negara-negara anggota *TRIPs Agreement*. Negara yang menganut *common law system* dalam sistem hukum mereka mengakui dua prinsip merek sekaligus, yaitu prinsip *first to file* (pelindungan merek diberikan kepada siapa yang pertama kali mendaftarkan merek) dan prinsip *first to use* (pelindungan merek diberikan kepada siapa yang pertama kali menggunakan merek) sehingga pengaturan mengenai jangka waktu penghapusan merek menggunakan rentang waktu yang cukup lama, yaitu 5 tahun. Salah satu contoh negara yang menganut sistem hukum *common law* yaitu Negara Britania Raya (United Kingdom/UK). Pasal 46 ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek UK Tahun 1994 yang pada intinya menyatakan bahwa "*The registration of a trade mark may be revoked on grounds that within the period of five years following the date of completion of the registration procedure it has not been put to genuine use in the United Kingdom....*". Adapun terjemahan bebasnya yaitu “Pendaftaran merek dapat dicabut dengan alasan dalam jangka waktu lima tahun setelah tanggal selesainya prosedur pendaftaran, merek tersebut belum digunakan secara sungguh-sungguh di UK.

Pengaturan jangka waktu penghapusan merek terdaftar selama 5 (lima) tahun di UK didasarkan atas adanya pengakuan pelindungan merek berdasarkan penggunaan. Mengingat, pelindungan merek diperoleh bukan hanya berdasarkan pendaftaran (*first to file*) saja, melainkan juga siapa yang menggunakan lebih dahulu suatu merek, maka yang menggunakan merek tersebut yang diakui sebagai pemilik merek (*first to use*). Hal inilah

yang menyebabkan pengaturan penghapusan selama 5 (lima) tahun guna mengakomodir prinsip *first to use* di negara tersebut.

Perlu kami sampaikan bahwa UK saat ini telah menarik diri (keluar) dari Uni Eropa. Uni Eropa atau European Union adalah organisasi regional yang negara anggotanya terdiri dari 27 negara anggota, yaitu Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lituania, Luksemburg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, dan Swedia (Swiss). Uni Eropa sendiri memiliki ketentuan di bidang merek khususnya terkait dengan jangka waktu penggunaan merek yang berlaku untuk setiap negara anggota. Aturan tersebut yaitu *Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (European Directive Trademark Law)*.

Poin 31 Ketentuan Umum dari *European Directive Trademark Law* menyatakan bahwa “*Trade marks fulfil their purpose of distinguishing goods or services and allowing consumers to make informed choices only when they are actually used on the market. A requirement of use is also necessary in order to reduce the total number of trade marks registered and protected in the Union and, consequently, the number of conflicts which arise between them. It is therefore essential to require that registered trade marks actually be used in connection with the goods or services for which they are registered, or, if not used in that connection within five years of the date of the completion of the registration procedure, be liable to be revoked*”.

Adapun terjemahan bebasnya yaitu “Merek dagang memenuhi tujuannya untuk membedakan barang atau jasa dan memungkinkan konsumen membuat pilihan berdasarkan informasi hanya ketika merek tersebut benar-benar digunakan di pasar. Persyaratan penggunaan juga diperlukan untuk mengurangi jumlah merek dagang yang terdaftar dan dilindungi di regional dan mengurangi jumlah konflik yang timbul di antara merek-merek tersebut. Oleh karena itu penting untuk mensyaratkan bahwa merek dagang terdaftar benar-benar digunakan sehubungan dengan barang atau jasa yang didaftarkannya, atau, jika tidak digunakan dalam

hubungan tersebut dalam waktu lima tahun sejak tanggal selesainya prosedur pendaftaran, maka pendaftaran merek tersebut dapat dibatalkan atau dicabut”.

Ketentuan mengenai jangka waktu penggunaan merek juga dapat ditemui dalam Pasal 48 ayat (1) *European Directive Trademark Law* terkait tidak digunakannya suatu merek sebagai dasar gugatan pembatalan merek. Pasal tersebut menyatakan bahwa “*In proceedings for a declaration of invalidity based on a registered trade mark with an earlier filing date or priority date, if the proprietor of the later trade mark so requests, the proprietor of the earlier trade mark shall furnish proof that, during the five-year period preceding the date of the application for a declaration of invalidity, the earlier trade mark has been put to genuine use, as provided for in Article 16, in connection with the goods or services in respect of which it is registered and which are cited as justification for the application, or that there are proper reasons for nonuse, provided that the registration process of the earlier trade mark has at the date of the application for a declaration of invalidity been completed for not less than five years*”.

Adapun terjemahan bebas dari ketentuan tersebut yaitu “*Dalam perkara pernyataan tidak berlakunya suatu merek dagang terdaftar yang tanggal pengajuannya atau tanggal prioritasnya lebih awal, apabila pemilik merek dagang yang belakangan meminta, maka pemilik merek dagang yang lebih dahulu itu harus memberikan bukti bahwa dalam jangka waktu lima tahun jangka waktu sebelum tanggal permohonan pernyataan tidak sah, merek dagang yang lebih dahulu telah dipergunakan dengan sungguh-sungguh, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16, sehubungan dengan barang atau jasa yang untuknya merek tersebut didaftarkan dan disebut sebagai pembenaran atas permohonan tersebut, atau terdapat alasan-alasan yang pantas untuk tidak digunakannya, asalkan proses pendaftaran merek dagang yang terdahulu pada tanggal permohonan pernyataan tidak sah telah diselesaikan dalam waktu sekurang-kurangnya lima tahun*”.

Berdasarkan ketentuan pada *European Directive Trademark Law* maka suatu merek terdaftar dapat dibatalkan pendaftarannya apabila

merek terdaftar dimaksud terbukti tidak digunakan selama 5 tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Hal ini berlaku di semua negara anggota Uni Eropa, termasuk Jerman dan Swiss yang menganut *common law system*. Berbeda dengan negara yang menganut *common law system*, negara yang menganut *civil law system* cenderung menggunakan prinsip *first to file* dalam sistem perlindungan merek. Hal ini menyebabkan adanya persyaratan untuk mendaftarkan suatu merek apabila merek tersebut ingin dilindungi oleh negara. Dengan kata lain, suatu merek mendapatkan perlindungan hukum setelah merek tersebut terdaftar.

Pada negara yang menganut *civil law system*, pendaftaran merek sepenuhnya mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang merek tersebut. Otoritas yang berwenang, dalam hal ini kantor merek di negara yang menganut *civil law system* hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang merek sebagai sumber hukum yang menjadi rujukan. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan (peraturan tertulis) merupakan rujukan utama dalam tradisi *civil law system*.

Salah satu contoh negara yang menganut *civil law system* adalah Negara Jepang. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Merek Jepang Nomor 63 Tahun 2011 yang pada intinya menyatakan bahwa "*Where a registered trademark has not been used in Japan in connection with any of the designated goods and designated services for three consecutive years or longer by the holder of trademark right, the exclusive right to use or non-exclusive right to use, any person may file a request for a trial for rescission of such trademark registration in connection with the relevant designated goods or designated services*".

Adapun terjemahan bebasnya yaitu "Jika merek terdaftar belum pernah digunakan di Jepang sehubungan dengan barang dan layanan yang ditunjuk selama tiga tahun berturut-turut atau lebih lama oleh pemegang hak merek dagang, hak penggunaan eksklusif, atau hak penggunaan non-eksklusif, siapa pun dapat mengajukan permohonan uji coba pembatalan pendaftaran merek dagang tersebut sehubungan dengan barang atau jasa terkait". Berdasarkan ketentuan tersebut, Jepang memilih

menggunakan jangka waktu minimum karena dalam perlindungan merek Jepang mensyaratkan perlindungan merek berdasarkan pendaftaran (*first to file*) sebagaimana juga yang diterapkan dalam sistem hukum merek Indonesia.

Lebih lanjut, apabila melihat dari ketentuan peraturan perundang undangan merek Indonesia dari aspek sejarah (historis), ketentuan tentang jangka waktu penghapusan merek selama (tiga) tahun berturut-turut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga telah ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terdahulu yang mengatur tentang merek, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal;
- 2) Pasal 51 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang menyatakan bahwa penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Kantor Merek dapat dilakukan jika merek tidak digunakan berturut-turut selama 3 (tiga) tahun atau lebih dalam perdagangan barang dan atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Kantor Merek;
- 3) Pasal 51 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang menyatakan bahwa penghapusan pendaftaran atas prakarsa Kantor Merek dapat dilakukan apabila diperoleh bukti yang cukup bahwa merek tidak digunakan berturut-turut selama tiga tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir;
- 4) Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang menyatakan

bahwa kekuatan hukum dari suatu pendaftaran merek hapus karena menurut pengakuan pemilik pendaftaran merek sendiri atau karena menurut pernyataan hakim bahwa mereka yang bersangkutan sudah 3 tahun lebih tidak dipakai lagi oleh pemilik pendaftaran merek.

Apabila dilihat dari tataran praktis atau praktik pengadilan (yudisial), maka izinkan kami mengutip keterangan dari Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M. sebagai ahli yang dihadirkan oleh pihak Penggugat dalam Gugatan Penghapusan Merek AMAZON Daftar Nomor IDM000252265 dan Daftar Nomor IDM000252266 atas nama Andrew Tanujaya dalam perkara Nomor 67/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yang menyatakan bahwa “...dari aspek sosiologi ekonomi, 3 (tiga) tahun merupakan waktu yang cukup bagi pemilik merek terdaftar untuk mempersiapkan agar merek miliknya tersebut dapat digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa pada lalu lintas perdagangan..”.

Dengan demikian, berdasarkan praktiknya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan kesempatan kepada pemilik merek terdaftar untuk dapat mempersiapkan merek miliknya tersebut agar dapat digunakan dalam kegiatan perdagangan selama jangka waktu 3 tahun, sehingga apabila pemilik merek terdaftar tidak menggunakan merek terdaftar miliknya selama jangka waktu yang diberikan maka dapat berpotensi dihapuskan oleh pihak ketiga yang berkepentingan melalui gugatan penghapusan di pengadilan.

- b. Pada tataran praktis, bukti yang harus dibuktikan (*evidence base*) terkait gugatan penghapusan merek terdaftar atas dasar tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut yaitu sebagai berikut:
 - 1) Dari sisi pihak ketiga yang berkepentingan (Penggugat)
 - a) Bukti berupa data empiris (survei) yang menyatakan bahwa merek terdaftar dimaksud tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir;
 - b) Bukti jangkauan wilayah dimana merek terdaftar tersebut tidak digunakan oleh pemiliknya di wilayah Indonesia;

- c) Bukti bahwa tidak ada promosi baik secara cetak maupun elektronik yang dilakukan oleh pemilik merek terdaftar terhadap produk barang dan/atau jasa yang menggunakan merek tersebut;
- 2) Dari sisi Pemilik Merek Terdaftar (Tergugat)
 - a) Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa merek dimaksud masih digunakan oleh pemilik merek terdaftar dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa;
 - b) Data penjualan barang dan/atau jasa yang bersangkutan yang bersifat spesifik sehubungan dengan barang dan/atau jasa tersebut dan berkaitan dengan periode tiga tahun yang bersangkutan;
 - c) Salinan catatan penjualan, faktur, dokumen pengiriman, dan dokumen lainnya yang terkait dengan transaksi produk yang menggunakan merek dimaksud;
 - d) Contoh penggunaan merek dalam periklanan, katalog, faktur, kemasan, dan lain sebagainya dalam media cetak dan/atau elektronik;
 - e) Bukti berupa biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemasaran merek dimaksud.

Dalam menentukan apakah suatu merek benar-benar digunakan, hal yang harus dipertimbangkan yaitu apakah penggunaan suatu merek dipandang sebagai hal yang dibenarkan dalam sektor ekonomi yang bersangkutan untuk mempertahankan atau menciptakan pangsa pasar untuk barang atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut, sifat dari barang atau jasa yang dipermasalahkan, karakteristik pasar, dan skala serta frekuensi penggunaan merek tersebut. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan yaitu sebagai berikut:

- Jumlah minimum penggunaan suatu produk yang menggunakan suatu merek tidak dapat dijadikan alasan bahwa merek tersebut sama saja tidak digunakan selama penggunaan merek dagang dapat dibenarkan secara ekonomi.
- Penggunaan sebenarnya (*actual use*) masih dapat dilakukan apabila penggunaan dimulai pada saat sebelum berakhirnya periode tiga tahun dari penggunaan merek yang bersangkutan.

- Bukti yang kredibel berupa informasi spesifik mengenai ruang lingkup penjualan, pangsa pasar, dan biaya pemasaran dari penggunaan merek tersebut.
- Pernyataan tertulis yang tidak merinci angka penjualan di dalam dan di luar wilayah yang signifikan tidak cukup untuk dijadikan sebagai bukti bahwa merek tersebut benar-benar digunakan oleh pemiliknya dalam lalu lintas perdagangan.

Lebih lanjut, izinkan kami menjelaskan terkait contoh penggunaan merek pada jenis barang, yaitu:

- merek yang dibubuhkan pada barang, kemasan barang, wadah, label, dan lain-lain, atau diterapkan pada label tambahan, buku petunjuk uraian produk, buku petunjuk pengenalan, daftar harga, dan lain sebagainya, dengan cara pembubuhan langsung dengan cara dicetak, distempel, ataupun dianyam;
- merek yang digunakan dalam dokumen transaksi yang berkaitan dengan penjualan barang, termasuk kontrak penjualan, faktur, tagihan, kuitansi, sertifikat pemeriksaan mutu, tagihan bea cukai, dan sejenisnya;
- merek digunakan dalam iklan dan promosi melalui media seperti penyiaran, TV, media cetak, papan reklame, iklan surat, dan sejenisnya; dan
- merek yang digunakan atau dipertontonkan dalam sebuah pameran.

Adapun contoh penggunaan merek pada jenis jasa, yaitu:

- merek langsung digunakan di tempat layanan, seperti brosur, resepsi, dekorasi ruangan, pakaian staf, poster, menu, daftar harga, alat tulis kantor, kop surat, dan lain sebagainya;
- merek digunakan pada dokumen yang berkaitan dengan layanan, seperti faktur, dokumen bank, kontrak layanan, sertifikat pemeliharaan purna jual, dan lain sebagainya;
- merek digunakan dalam iklan dan promosi antara lain melalui media seperti penyiaran, TV, media cetak, papan reklame, iklan surat, dan lain-lain;

- merek dagang tersebut digunakan atau dipertontonkan dalam sebuah pameran.

Sebagaimana yang telah kami sampaikan pada kesempatan sebelumnya, penentuan persamaan pada pokoknya terhadap merek yang diperbandingkan harus dilihat secara keseluruhan yang utuh sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan kepentingan konsumen dan kepentingan pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya lebih dahulu. Dari aspek kepentingan konsumen, penentuan persamaan pada pokoknya harus dilihat apakah ada atau tidaknya kemungkinan kebingungan pada konsumen terkait merek yang diperbandingkan tersebut, sedangkan dari aspek pemilik merek yang telah terdaftar sebelumnya dengan mempertimbangkan terkait pelemahan daya pembeda (*dilution*) serta merusak reputasi pada pemilik merek, termasuk pemilik merek terkenal.

Pertanyaan Yang Mulia Hakim Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

- Coba nanti dijelaskan kepada Mahkamah berkaitan dengan bahwa merek yang sebenarnya tidak digunakan itu bisa diberikan izin kepada pihak lain ataupun dilisensikan, itu diatur di mana, Ibu? Apakah itu bagian dari TRIPs Agreement itu ataukah ada norma yang mengatur di Undang-Undang 20/2016 itu?*
- Apakah pemberian izin atau lisensi ini kepada pihak lain itu bukan kemudian bisa berpotensi, ini sebenarnya sebagai bagian dari cara atau modus yang kemudian ada pihak-pihak yang tidak beriktikad baik, kemudian mengalihkan dan menghindar dari ketentuan tiga tahun itu? Nanti supaya di apakah itu secara filosofis atau sosiologis saja? Ataukah memang bagian dari ketentuan di TRIPs Agreement? Ataukah ada di norma undang-undangnya?*
- Kemudian, MK juga mungkin ada baiknya diberikan putusan-putusan pengadilan yang menolak, Ibu, menolak gugatan tentang pencabutan merek itu yang diajukan oleh pihak ketiga karena termasuk ada perusahaan-perusahaan yang force majeure sekaligus meskipun itu kan di-screening atau difilter oleh hakim di peradilan di mana gugatan itu diajukan.*

Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Dr. Suhartoyo S.H., M.H., Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Ketentuan mengenai pemilik merek terdaftar yang sebenarnya tidak digunakan dapat memberikan izin kepada pihak lain dengan cara lisensi. Hal ini sebagaimana diatur secara implisit pada ketentuan Pasal 44 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Penggunaan Merek terdaftar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh penerima Lisensi dianggap sama dengan penggunaan Merek tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemilik Merek. Dengan kata lain, apabila pemilik merek merasa tidak dapat menggunakan merek terdaftar miliknya tersebut dalam perdagangan, maka pemilik merek terdaftar tersebut dapat memberikan izin kepada pihak lain berupa lisensi untuk menggunakan merek terdaftar miliknya tersebut dalam kegiatan perdagangan.
- b. Ketentuan Pasal 44 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan kelonggaran bagi pemilik merek terdaftar yang tidak dapat menggunakan mereknya untuk dapat mengizinkan pihak lain menggunakan merek terdaftar miliknya tersebut dalam kegiatan perdagangan berupa pemberian lisensi agar merek terdaftar dimaksud terhindar dari potensi gugatan penghapusan merek terdaftar oleh pihak ketiga yang berkepentingan mengingat selama merek terdaftar tersebut digunakan dalam perdagangan maka selama itu juga merek tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai merek yang tidak digunakan, meskipun penggunaan merek tersebut tidak secara langsung dilakukan oleh pemilik merek terdaftar sebagaimana ketentuan Pasal 74 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- c. Terdapat beberapa contoh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menolak gugatan penghapusan merek terdaftar atas dasar tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sebagaimana ketentuan Pasal 74 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu:
 - 1) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 959 K/Pdt.Sus-HKI/2018 tanggal 14 November 2018 jo. Putusan Pengadilan Niaga

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 2 Mei 2018 yang menolak gugatan penghapusan Merek “CRISTALINE” Daftar Nomor IDM000051968. Penolakan gugatan tersebut didasarkan atas adanya bukti berupa surat pernyataan penggunaan merek yang dilampirkan oleh Pemilik Merek terdaftar pada saat mengajukan permohonan jangka waktu perlindungan merek terdaftar;

- 2) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 124 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tanggal 30 Januari 2023 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 67/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 13 September 2022 yang menolak gugatan penghapusan merek AMAZON Daftar Nomor IDM000252265 dan Daftar Nomor IDM000252266. Penolakan gugatan tersebut didasarkan atas adanya bukti berupa surat pernyataan penggunaan merek yang dilampirkan oleh pemilik merek terdaftar pada saat mengajukan permohonan jangka waktu perlindungan merek terdaftar serta adanya bukti penggunaan dalam kegiatan perdagangan.

Demikian keterangan tambahan Presiden disampaikan dalam permohonan uji materiil Pasal 74 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena pasal-pasal *a quo* tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo bono*).

Selain itu, Presiden juga mengajukan ahli, yaitu **Prof. Dr. H. Ahmad M Ramli, S.H., M.H., Fcb.Arb., Crgp.** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 19 Maret 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Pendahuluan

1. Untuk membuat persoalan menjadi jelas dan jernih, maka pada awal riset ini perlu dikaji apa yang dimaksud dengan merek. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) sebagai organisasi PBB di bidang Kekayaan intelektual menegaskan: *A trademark is a sign capable of distinguishing the goods or services of one enterprise from those of other enterprises. Trademarks are protected by intellectual property rights.* Dapat disimpulkan bahwa Merek adalah suatu tanda yang mampu membedakan barang atau jasa suatu perusahaan dengan barang atau jasa perusahaan lain. Merek dagang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual (WIPO: *What is a Trade Mark*).
2. Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), Merek diartikan sebagai 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 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. Frasa untuk “membedakan” adalah esensi utama dari rezim hukum merek dengan demikian tidak boleh ada persamaan baik pada keseluruhannya maupun pada pokoknya.
3. **Prinsip Konstitutif:** Di tingkat nasional/regional, perlindungan merek dapat diperoleh melalui **pendaftaran**, dengan mengajukan permohonan pendaftaran ke kantor merek nasional. Di tingkat internasional, ada dua pilihan: mengajukan permohonan merek ke kantor merek di setiap negara atau menggunakan Sistem Madrid WIPO (Indonesia telah meratifikasi *Madrid Protocol for international trademark registration*).
4. Jangka waktu pendaftaran merek di dunia dapat bervariasi, namun biasanya sepuluh tahun. Indonesia menganut masa perlindungan 10 tahun dan dapat diperpanjang tanpa batas waktu.
5. 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 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 unsur yang sangat sederhana yaitu hanya berupa kata.

Perkara Nomor 162/PUU-XXI/2023

1. Tiba saatnya untuk menelaah secara akademis perkara yang tengah disidangkan. Pertama **Perkara Nomor 162/PUU-XXI/2023**. Perkara ini terkait dengan gugatan terhadap Pasal 21 ayat (1) UU MIG yang menyangkut persamaan merek pada pokoknya.
2. Materi muatan yang diujikan yaitu ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU MIG yang berbunyi “*Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; b. Merek terkenal 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; atau d. Indikasi Geografis terdaftar*”.

A. UU 20/2016 tentang MIG dan Instrumen Hukum Internasional

1. Pasal 21 ayat (1) diadopsi dari ketentuan *Article 16* dan *Article 6bis of Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right (TRIPs Agreement)*. *Article 16* dan *Article 6bis* TRIPs berbunyi:
 - (1) *The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner’s consent from using in the course of trade **identical or similar** signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a **likelihood of confusion**. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use.*
 - (2) *Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.*

(3) Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.

Berdasarkan ketentuan TRIPs dimaksud dapat dikemukakan dapat dianalisis dan dikemukakan hal-hal sbb:

- (1) Pemilik merek dagang terdaftar mempunyai hak eksklusif untuk **mencegah semua pihak ketiga, tanpa persetujuan pemiliknya, untuk menggunakan dalam perdagangan tanda-tanda yang identik (persamaan pada keseluruhannya) atau similar (persamaan pada pokoknya)** untuk barang atau jasa yang **identik atau serupa** dengan yang bersangkutan jika penggunaannya dapat menimbulkan kemungkinan **kebingungan**. Hak-hak yang dijelaskan di atas tidak akan mengurangi hak-hak yang sudah ada sebelumnya, juga tidak akan mempengaruhi kemungkinan Anggota menyediakan hak berdasarkan penggunaan.
- (2) Pasal 6bis Konvensi Paris (1967) 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 merek dagang tersebut.
- (3) Pasal 6bis Konvensi Paris (1967) berlaku, secara mutatis mutandis, terhadap barang atau jasa yang tidak serupa dengan barang atau jasa yang mereknya didaftarkan, dengan ketentuan bahwa penggunaan merek dagang tersebut sehubungan dengan barang atau jasa tersebut akan menunjukkan hubungan antara barang atau jasa tersebut dan pemilik merek dagang terdaftar dan dengan ketentuan bahwa kepentingan pemilik merek dagang terdaftar kemungkinan besar akan dirugikan oleh penggunaan tersebut.

2. Apakah Pasal 21 ayat (1) UU MIG ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 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".
3. Untuk menjawabnya, hal yang harus dipahami adalah bahwa merek dapat terdiri atas sebagai 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 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. Dengan demikian, penambahan frasa "*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*" akan berdampak pada harus terpenuhinya unsur *identical*, padahal pelanggaran yang paling terkait dengan *passing off* adalah justru ketika terpenuhinya unsur *similarity* atau peresamaan pada pokoknya, misalnya hanya persamaan "kata", simbol, logo secara terpisah. Penambahan frasa akan berdampak pada ketidakpastian hukum terutama jika menyangkut merek yang terdiri atas 1 (satu) kata.
4. 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 mendompleng ketenaran dengan

memirip-miripkan ciri produk yang dijualnya dengan merek terdaftar milik orang lain yang menyebabkan **kebingungan atau ketersesatan** konsumen. Dengan demikian, pelanggaran merek tidak hanya melulu berupa **persamaan pada keseluruhannya**, tetapi juga berupa **persamaan pada pokoknya**. Inilah *philosophy background* terkait **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) UU MIG adalah niat seseorang untuk mendaftarkan merek. Dalam arti apakah ada niat untuk memproduksi barang yang sama dengan merek yang similar sehingga membuat kebingungan konsumen.

5. Rumusan Pasal 21 ayat (1) UU MIG 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 secara keseluruhannya (*identic*) atau persamaan secara persamaan pada pokoknya (*similar*).
6. Dalam penjelasan Pasal 21 Ayat (1) UU MIG 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.*

B. Praktik Amerika Serikat

1. Terkait persamaan pada pokoknya (***similar infringement***) dapat dirujuk **Regulasi dan Praktik Amerika Serikat**. Dalam rilis resminya United States of Patent and Trademark Office (USPTO) berjudul: "***Likelihood of confusion***" dikemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Merek identik dengan bagaimana pelanggan mengenali barang atau jasa yang diproduksi seseorang di pasar dan membedakan barang 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 (*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 pendaftaran.

b. Kesamaan merek:

USPTO menyatakan bahwa Merek tidak harus identik (atau sama dan sebangun atau memiliki persamaan pada keseluruhannya) untuk menjadi mirip dan 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.

2. Terkait hal ini kita bisa komparasi dengan Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) UU MIG yang menyatakan 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.
3. Terkait dengan "*likelihood of confusion exists between two trademarks*", maka digunakan metode Lapp Test. Sebagaimana dikemukakan **Legal Information Institute Cornell Law School**, Lapp Test adalah standar yang digunakan untuk menentukan apakah ada kemungkinan kebingungan antara dua merek dagang. Berdasarkan Lanham Act, tanggung jawab atas pelanggaran merek dagang didasarkan pada temuan bahwa penggunaan satu merek dagang menyebabkan kemungkinan kebingungan dengan merek dagang lain yang telah ada sebelumnya. Ada kemungkinan terjadinya kebingungan ketika merek dagang yang diduga melanggar

kemungkinan besar akan menyebabkan sejumlah besar pembeli yang cukup bijaksana menjadi bingung mengenai sumber atau asal produk atau layanan yang digunakan untuk mengidentifikasi merek dagang tersebut.

4. Lapp Test menurut LSD.Law (2024) 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 pelanggannya, dan apakah perusahaan mencoba menipu orang. 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 hanyalah sebuah panduan, dan pengadilan juga dapat melihat hal-hal lain. Penting untuk memastikan merek dagang cukup berbeda sehingga orang dapat membedakannya.
5. Lapp Test bersifat multifaktor yang meliputi antara lain: *Kesamaan merek, Kekuatan merek milik penggugat, Kemampuan konsumen saat melakukan pembelian, Maksud atau niat tergugat kenapa menggunakan merek tersebut, Bukti adanya kebingungan yang sebenarnya (atau apakah ketiadaan kebingungan), Kesamaan saluran pemasaran dan periklanan, Sejauh mana sasaran usaha penjualan para pihak adalah sama, Kesamaan produk; identitas/ fungsi/ penggunaan.*
6. Berdasarkan referensi LSD.Law misalnya, jika sebuah perusahaan bernama "Apple" (dengan 2 huruf p) mulai menjual komputer, dan perusahaan lain bernama "Aple" (dengan 1 huruf p) mulai menjual komputer serupa, kemungkinan besar akan terjadi kebingungan antara kedua merek dagang tersebut. Sebab, mereknya sangat mirip, produknya mirip, dan saluran pemasarannya pun mirip.
7. Namun, jika sebuah perusahaan bernama "Apple" menjual komputer, dan perusahaan lain bernama "Orange" 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 mungkin berbeda. Untuk mengetahui persamaan pada pokoknya maka lazim digunakan metode **Lapp Test** ini yang bersifat multifaktor untuk menentukan adanya kemungkinan kebingungan.

Pengadilan Niaga seharusnya menggunakan metode ini dalam menghadapi perkara persamaan merek pada pokoknya. Sehingga persoalan utama tidak pada perubahan atau penambahan frasa Pasal 21 ayat (1) UU MIG tetapi lebih pada menerapkan formula tes dan pembuktian similaritas merek di tingkat peradilan niaga dan selanjutnya.

8. 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 produk karena mengira sebagai merek yang sama dengan *famous mark*, *well known mark* atau merek produk berkualitas yang dimaksudnya.
9. Kemiripan atau persamaan pada pokoknya juga dapat menyebabkan ketersesatan pilihan konsumen yang dapat mengira bahwa merek tersebut memiliki afiliasi dengan produsen tersebut. 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 hanya merugikan produsen, tetapi lebih jauh akan merugikan konsumen yang tersesatkan tersebut. Merek sangat erat kaitannya dengan persaingan usaha yang sehat (*fair competition*). Persaingan usaha tidak sehat dimungkinkan dimulai dari *passing off* dan *trademark dillution*.
10. WIPO dalam publikasi resminya: *Just released: Improved Conceptual Image Similarity algorithm in the Global Brand Database* 8 Januari 2021, menyatakan Algoritma yang baru dilatih dapat mengidentifikasi elemen figuratif yang tertanam dalam logo merek dagang dengan presisi lebih tinggi. Hal ini berkat deteksi cerdas terhadap elemen verbal yang tertanam dalam logo saat diindeks. Dalam perkembangan nantinya, tentu deteksi bisa dilakukan lebih akurat dengan menggunakan Akal Imitasi (AI) atau *artificial intelligence*.
11. Terkait pentingnya penanganan unsur similaritas merek, WIPO meluncurkan platform berkekuatan Akal Imitasi (AI). Dalam rilisnya "*WIPO Launches State-of-the-Art Artificial Intelligence-Based Image Search Tool for Brands, Geneva, April 1, 2019*" menyatakan WIPO telah meluncurkan teknologi

pencarian gambar baru yang didukung AI yang mempercepat dan mempermudah penetapan distingtif suatu merek dagang di pasar sasaran.

12. Alat pencarian gambar generasi sebelumnya terutama menentukan kesamaan gambar merek dagang dengan mengidentifikasi bentuk dan warna pada merek. Teknologi baru berbasis AI dari WIPO meningkatkan teknologi ini dengan menggunakan pembelajaran mesin mendalam untuk mengidentifikasi kombinasi konsep seperti apel, elang, pohon, mahkota, mobil, bintang dalam sebuah gambar untuk menemukan tanda serupa yang sebelumnya telah terdaftar.
13. Teknologi baru ini menghasilkan hasil deteksi similaritas lebih tepat, secara efektif dan efisien. Teknologi AI WIPO menciptakan kepastian yang lebih tinggi untuk pengembangan merek gambar baru, dan kemudahan yang lebih besar untuk memantau pendaftaran baru yang berpotensi menyesatkan atau bertentangan.
14. 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 (AI) ini juga bisa digunakan untuk memprediksi berbagai hal termasuk prediksi putusan pengadilan. AI prediktif seharusnya ke depan dapat digunakan juga oleh para pengacara dan konsultan kekayaan intelektual dalam membantu kliennya dalam mendaftarkan merek, agar tidak bersoal di kemudian hari. Apa yang dilakukan WIPO menunjukkan betapa similaritas menjadi perhatian penting, karena akan terkait dengan kompetisi bisnis yang sehat.
15. **Kesimpulan:** Ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU MIG 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.
16. Dengan demikian Pasal 21 ayat (1) UU MIG 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 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) tidak bertentangan dengan konstitusi.

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon dan Presiden telah menyampaikan Kesimpulan yang masing-masing diterima Mahkamah pada tanggal 28 Maret 2024 dan tanggal 27 Maret 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Kesimpulan Pemohon

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Hak uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya ...dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”
2. Bahwa, sebelumnya terhadap Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pernah diajukan Uji Materiil yang pernah diputus dengan Nomor Perkara 50/PUU-XX/2022 dengan Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut :
 - A. Permohonan Uji Materiil dalam Nomor Perkara 50/PUU-XX/2022

Bahwa, Pemohon dalam Permohonan Nomor 50/PUU-XX/2022 meminta:

“Menyatakan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”

“Memohon Majelis Hakim yang Mulia Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek

dan Indikasi Geografis adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*), yaitu Konstitusional sepanjang frasa “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya” 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”

Alasan Pemohon dalam Permohonan Nomor Perkara 50/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis aquo telah melanggar dan bertentangan dengan hak-hak dan kepentingan konstitusional Pemohon dan Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya” sedangkan Permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bertentangan dengan Pasal 28 D UUD 1945 pada pokoknya menyatakan “bahwa Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah melanggar dan bertentangan dengan hak-hak dan kepentingan konstitusional Pemohon yaitu berupa hak mendapatkan perlakuan dan jaminan perlindungan kepastian Hukum

B. Perbedaan antara Permohonan di atas antara Permohonan Pemohon *a quo* dengan permohonan Nomor 50/PUU-XX/2022 aquo adalah :

- Permohonan ini lebih memfokuskan pada kepentingan konstitusional Pemohon yaitu berupa hak untuk mendapatkan perlakuan dan jaminan perlindungan kepastian hukum yang sama mengingat Pemohon selaku Pengusaha di bidang usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memproduksi tanki-tanki air dengan merek terdaftar masing-masing sebagai berikut :
 - PROFIL 88 Kelas 11 daftar No. IDM000049876 tanggal 26 februari 2004 diperpanjang R00.2013.003060 tanggal 26 Februari 2004

- PROFIL 88 Kelas 06 daftar No. IDM0000223696 tanggal 28 Maret 2008
- PROFIL 76 Kelas 11 daftar No. IDM000291729 tanggal 28 maret 2008
- PRO FIL 88 kelas 11 daftar No. IDM000405696 tanggal 7 Juli 2010
- FROFIL 89 Kelas 11 daftar No. IDM000415703 tanggal 7 Juli 2010

Bahwa merek-merek tersebut di atas diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Direktorat jenderal HAKI cq. Direktorat Merek sesuai ketentuan Hukum yang berlaku

- Bahwa, perbedaan pada permohonan aquo, permohonan Pemohon hanya mlebih mengedankan bahwa Pemohon menciptakan dan mendaftarkan merek-merek sebagaimana tersbeut diatas secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk memboceng, meniru, atau menjiplak merek pihak lain termasuk Merek PROFIL TANK dan selain daripada itu bahwa pada Tahun 2004belum cukup terkenal sehingga tidak ada itikad tidak baik sedikitpun memboceng ketenaran atau akan memperoleh keuntungan dengan menjiplak merek tersebut
3. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Mahkamah Kontitusi dengan permohonan dalam Putusan perkara No. 50/PUU-XX/2022 tanggal 18 Mei 2022 dengan Permohonan Uji Materil yang diajukan oleh Pemohon adalah berbeda, sehingga permohonan Pemohon aquo tidaklah bersifat *nebis in idem* terjadap permohonan sebelumnya (Permohonan Nomor 50/PUU-XX/2022). Dimana Permohonan aquo tidak memiliki pengaruh atas diputus dan ditetapkan nantinya dengan mendasarkan pada hak-hak dan kepentingan konstitusional Pemohon yaitu berupa hak mendapatkan perlakuan dan jaminan perlindungan Kepastian Hukum apabila adanya pengaturan norma lain yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenaan pengaturan Norma yang dimohonkan Pemohon mengenai adanya Syarat tertentu

4. Bahwa, selain tidak bersifat *nebis in idem*, dalam Permohonan aquo baik Pemohonnya, alasan, substansi maupun pokok permohonan (petitum) berbeda, dengan demikian permohonan aquo sudah sepatutnya diperiksa oleh Mahkamah Kontitusi
5. Bahwa, pengaturan mengenai kewenangan hak uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 perubahan ketiga menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
6. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) perubahan keempat UUD NRI 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh UUD NRI 1945 untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Kemudian oleh UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk ; (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD tahun 1945”;
8. Bahwa selanjutnya kewenangan MK dalam menguji UU terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan-nya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Memutus pembubaran partai politik;
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang
9. Bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari pada UU. Oleh karena itu, setiap ketentuan UU tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam UU yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian UU, baik pengujian formil maupun pengujian materil;
10. Bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu UU bertentangan dengan UUD 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah konstitusi;
11. Bahwa permohonan Pengujian Pemohon adalah berkenaan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
12. Oleh karena Pemohon memohon untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN HUKUM PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa : “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
- a. Perorangan warga negara Indonesia;

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara

2. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan:

“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Kemudian, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021) yang mengatur :

- a) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu :
 - b) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama
 - c) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
 - d) Badan hukum public atau badan hokum privat; atau
 - e) Lembaga Negara

4. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. Adanya hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945
- b. Bahwa, hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh Undang-undang yang diuji
- c. Bahwa, kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi

- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi
4. Bahwa, hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 5. Bahwa, atas ketentuan diatas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Syarat kedua adalah adanya kerugian Pemohon atas diterbitnya undang-undang tersebut ;
 6. Bahwa, oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (Legal Standing) dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo, sebagai berikut :

Pertama : Kualifikasi sebagai Pemohon

Bahwa, kualifikasi Pemohon adalah sebagai perorangan Warga Negara Republik Indonesia

Kedua : Kerugian Konstitusional Pemohon

Bahwa, terhadap kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, dimana terdapat 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, perkara Nomor 011/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian secara jelas dimuat dan diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu sebagai berikut :

(2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila :

- a. “Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujiannya
 - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian Konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.”
7. Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, Pekerjaan sebagai Pengusaha di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan sekali lagi Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji. Pasal-Pasal tersebut adalah sebagai berikut : Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1) Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum.
8. Bahwa, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulia, bahwa Pemohon mengalami kerugian secara Konstitusi terhadap Pasal 1 angka 5 Jo Pasal 35 Jo Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang berbunyi sebagai berikut :
- “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”
- (1) Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan
 - (2) Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama
 - (3) Permohonan Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa

Indonesia oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya

- (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan

“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya”

Adapun dalam penjelasan maksud dari Pasal tersebut di atas sudah cukup jelas, sedangkan yang dijumpai Pasal 21 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, (bukti P-1) adalah sebagai berikut:

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.”

Bahwa dalam ketentuan isi pasal tersebut menjadi sangat rawan digunakan untuk digugat oleh seseorang yang mempunyai kepentingan yang merasa bahwa adanya peniruan terhadap nama merek maupun sejenisnya digunakan oleh pihak lain. Akan tetapi dalam ketentuan pasal tersebut ketidak-jelasan kriteria dalam penilaian yang jelas terhadap “menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Merek yang dimohonkan lebih dahulu” adalah Permohonan pendaftaran Merek yang sudah disetujui untuk didaftar.

Huruf b

Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek

tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Disinggung itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa Negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau setidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

9. Bahwa, dengan berlakunya objek Permohonan sebagaimana tersebut diatas, maka ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi *“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya”* dalam hal ini menjadi sangat rawan digunakan untuk digugat seseorang yang mempunyai kepentingan yang merasa bahwa adanya peniruan terhadap nama merek maupun sejenisnya digunakan oleh pihak lain yang mana dengan norma Pasal tersebut menimbulkan ketidakjelasan kriteria dalam penilaian yang jelas menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan dan telah bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dilindungi oleh UUD 1945 yaitu :
 - a. **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945** yang berbunyi :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
 - b. **Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945** yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”
 - c. **Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945** yang berbunyi :

“Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”
10. Bahwa, dengan berlakunya ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut, juga telah menimbulkan diskriminasi nyata terhadap Pemohon, yang mana jelas-jelas telah dirugikan dan telah melanggar hak konstitusional Pemohon, hak mana dilindungi oleh Konstitusi sebagaimana dalam **Pasal 281 ayat (2) UUD 1945** yang menyatakan :

“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu “

11. Bahwa, dari uraian di atas jelas bahwa berlakunya Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang *a quo* telah melanggar, merugikan Hak Konstitusional Pemohon diantaranya hak-hak konstitusional sebagai berikut :
 - a. Hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum
 - b. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
 - c. Hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
12. Bahwa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XX/2022 pernah memberikan kedudukan hukum bagi perseorangan yang mempersoalkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mana perseorangan walaupun dalam putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima sebagaimana pada halaman 19 s/d halaman 24, maka sudah selayaknya Pemohon sebagai perorangan diberi kedudukan hukum layaknya perorangan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XX/2022 yang juga mempersoalkan pasal terkait frasa “permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya”, dan oleh karenanya harus dianggap Pemohon memiliki legal standing dan kerugian konstitusional.
13. Bahwa, Pemohon merasa kehilangan dan sangat dirugikan merek miliknya jika permohonan aquo dikabulkan berkenaan adanya Norma “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya” yang sudah memiliki merek terdaftar yang telah diterbitkan oleh Kementrian Hukum dan HAM RI cq. Direktorat jenderal HAKI cq. Direktorat Merek sesuai ketentuan Hukum yang berlaku yang mana merupakan Kerugian Konstitusional dimaksud bersifat setidaknya-tidaknya berpotensi yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi hal tersebut selaras dengan yang sudah diamanatkan pada Pasal 28 D ayat (3) Undang-

Undang Dasar 1945 tentang setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa, Pengertian Merek yang dijelaskan pada Pasal 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 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. Berdasarkan penjelasan diatas, maka merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain
2. Bahwa, Pengertian Perlindungan hukum hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak atas merek merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi oleh Negara. Pemberian perlindungan hak atas merek, hanya diberikan kepada pemilik merek yang mereknya sudah terdaftar saja. Perlindungan merek diberikan selama 10 tahun kepada merek terdaftar terhitung mulai dari tanggal Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran mereknya dengan persyaratan minimum. Tanggal tersebut disebut dengan istilah tanggal penerimaan. Perlindungan diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap suatu merek. Dalam dunia bisnis sering terjadi pelanggaran terhadap merek. Pelanggaran terjadi karena ada pihak yang tidak mempunyai hak menggunakan merek terdaftar untuk kepentingannya. Dengan adanya perlindungan tersebut menunjukkan bahwa Negara berkewajiban dalam menegakkan hukum. Oleh karena itu, apabila ada pelanggaran terhadap merek terdaftar, pemilik merek dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Dengan perlindungan tersebut maka akan terwujud keadilan yang menjadi tujuan dari hukum. Salah satu

tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan masyarakat. Dengan perlindungan hukum maka pemilik merek yang sah terlindungi hak-haknya. Negara wajib memberikan perlindungan terhadap pemilik merek yang terdaftar sebagai pihak-pihak yang dirugikan dengan konteks State Law. Negara Indonesia menganut sistem konstitutif atau disebut sebagai First to File yang berarti bahwa untuk memiliki hak atas suatu merek diperlukan pendaftaran, Pemohon sudah memiliki hak atas merek yang sudah didaftarkan, banyak pihak yang tidak memiliki itikad tidak baik dalam melakukan pendaftaran karena dalam Undang-Undang Merek, perlindungan diberikan bagi pihak yang telah mendaftarkan Merek yang didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

3. Bahwa, dalam **Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia**

(1) Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum

Bahwa, dalam penjelasan tersebut justru terkesan menimbulkan kebingungan seperti apa kriteria dalam penilaian yang jelas terhadap “menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan” hal ini justru menimbulkan kerentanan berbagai pihak mengajukan gugatan pembatalan merek apabila **adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya** dimiliki orang merek orang lain, atau justru lebih parah adanya pihak yang dirugikan diakibatkan peniruan dalam penamaan merek kemudian menggugat akan tetapi putusan tersebut ditolak oleh hakim. sehingga menimbulkan kerentanan dalam persaingan usaha yang tidak sehat. Dan ini yang dialami oleh Pemohon.

4. Bahwa, untuk menentukan ada tidaknya unsur persamaan pada pokoknya adalah dengan memandang atau melihat merek tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak memandang merek tersebut secara sebagian-sebagian atau memecahkan merek tersebut secara kata demi kata. Dan hal ini dibenarkan dalam pernyataan Direktorat Jenderal Hak kekayaan interlektual yang dialami oleh Pemohon.
5. Bahwa, dalam konteks persamaan pada pokoknya yang sebagaimana dalam Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan

Indikasi Geografis. Yang mana Tidak memberikan penjelasan yang menjadi pembedanya. Perlu diketahui bahwa terdapat masalah persamaan pada pokoknya dalam klarifikasi kelas merek. Ketika dalam suatu merek terdaftar dan memiliki kelas nya berbeda-beda lalu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Interlektual mengakui adanya perbedaan antar kelas merek dan mengakui pula hak eksklusif dari masing-masing pemegang merek. Tetapi kenyataannya ketika ada pihak yang merasa dirugikan karena adanya unsur itikad tidak baik yang dilakukan pihak lain maka kemudian dilakukan permohonan pembatalan merek pihak tersebut. Klarifikasi kelas merek adalah pengelompokkan atas suatu bidang usaha yang dijalankan oleh merek yang bersangkutan. Dalam regulasinya diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 67 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek. Dapat dikatakan kembali bahwa dengan adanya perbedaan klarifikasi kelas merek ini memberikan hak eksklusif pemegang hak merek. Dan ini tidak ada didalam Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang justru hanya terfokus pada **penekanan persamaan pada pokoknya.**

6. Bahwa, permasalahan kemudian timbul terkait dengan kesatuan pandangan di lingkungan para hakim dan para pemeriksa merek dan tentu bagi masyarakat pada umumnya) terhadap pengertian persamaan pada pokoknya. Pengertian persamaan pada pokoknya dirasa masih kurang memberikan kejelasan dan belum memberikan pemahaman secara rinci tentang apa yang sesungguhnya yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya tersebut. Pengertian yang belum jelas itu yakni Faktor pemahaman pada tiap-tiap pemeriksa merek yang belum semuanya sama dalam memutuskan diterima atau ditolak juga berpengaruh terhadap permasalahan atas gugatan merek yang semakin banyak diterima oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri. Undang-Undang harus secara jelas merinci apa apa saja yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya itu, disertai dengan segala mekanisme pengujiannya agar bagi masyarakat bisa langsung mengetahui secara jelas mana merek yang mendompleng merek orang lain dan mana yang tidak. Bagi pemeriksa merek kejelasan dan perincian ini dapat meminimalisasi pelolosan atas pengajuan permohonan pendaftaran merek yang dilandasi itikad tidak baik. Pintu filter merek ada di Direktorat Merek.

7. Bahwa, adapun kelemahan dari Undang-Undang Merek dalam hal pendaftaran merek, yaitu: Tidak Adanya Persyaratan Filosofi Merek yang Didaftarkan, Filosofi merupakan kata benda dari filsafat. Filsafat jika merujuk pada KBBI adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Merek atau nama yang tertulis pada suatu produk juga dapat merupakan ciri atau pembeda dari daerah mana (dalam negeri) atau dari negara mana (luar negeri) asal-usul produk tersebut. Maka dari itu perlu adanya syarat untuk mencantumkan filosofi dari nama merek yang akan didaftarkan. Hal itu perlu untuk menciptakan merek-merek yang berkualitas oleh produk lokal di Indonesia dan menghindari kemungkinan munculnya sengketa merek yang timbul akibat adanya kesamaan nama merek lokal Indonesia dengan merek-merek lain, bahkan dengan merek terkenal dari luar negeri. kelemahan undang-undang merek dalam hal pendaftaran merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardin).
8. Bahwa, perbedaan parameter faktor pemahaman pada tiap-tiap pemeriksa merek yang belum semuanya sama dalam memutuskan diterima atau ditolak juga berpengaruh terhadap permasalahan atas gugatan merek yang semakin banyak diterima oleh kebanyakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri. Menimbulkan Terdapat **Multi tafsir** Pemahaman Mengenai Merek Terkenal dan Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhannya.
9. Bahwa, Adapun kerugian yang dialami Pemohon ialah sebagaimana dalam Putusan 05/HKI/Merk/2014/PN Niaga SBY. Sebagaimana dalam putusan tersebut Pemohon sebagai Tergugat yang memiliki beberapa merek yang telah terdaftar di Daftar Umum Merek Direktorat Merek antara lain: Profil 88, PRO FIL 88, Merek PROFIL 89 memiliki kesamaan dalam penamaan dengan Merek Penggugat milik PT. PROFILIA INDOTECH yaitu PROFIL TANK selain memiliki kesamaan dalam penamaan dengan Merek Penggugat, memiliki kesamaan pula barang yang sejenis dan penggugat memiliki dalil bahwa Pemohon dengan sengaja menjiplak dan mendompleng Merek PROFIL TANK milik Penggugat yang telah dikenal dan diminati masyarakat luas.
10. Bahwa, Pemohon mengalami Kerugian faktual bisa juga digambarkan dengan perincian sbb: 1. Lawyer Fee kuasa hukum telah dikeluarkan biaya sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). 2. Bayar Saksi ahli Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). 3. Biaya operasional yg dikeluarkan

pemohon serta konsultasi para ahli hukum untuk mempertahankan hak atas 5 (Lima) Merek Pemohon sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Immateriil meliputi:

1. Pemohon mengalami ketegangan dan stres dan depresi berat berat akibat 5 (lima) merek yang terdaftar dengan benar ternyata telah dibatalkan Pengadilan Negeri - Niaga Surabaya sampai ke tingkat Peninjauan Kembali dan 5 (lima) merek merek yang di coret oleh Dirjend Haki adalah sebesar Rp. 880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah).
 2. Nama baik Pemohon tercemar akibat keputusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Niaga Surabaya sampai ke tingkat PK yang mana sudah terdaftar dikelas yg benar sesuai Nice Agreement Karena pemohon harus menghentikan 5 (Lima) merek sekaligus dengan jerih payah mendaftarkan sesuai dengan prosedur selama bertahun-tahun baik tenaga maupun pikirannya. Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Akibat kerugian sebesar Rp.19.400.000.000,- (sembilan belas milyar empat ratus juta rupiah saja) berupa Pinjaman ke PT BANK MANDIRI TBK. Selama transisi ganti merek : pembayaran bunga pinjaman di bank mengalami tersendak-sendak sebagai akibat pembatalan merek.
11. Bahwa, mengenai masalah kerugian Pemohon lainnya adalah ketika pada saat Pemohon bersengketa merek dengan PT. PROFILIA INDOTECH sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 05/HKI/Merk/2014/PN Niaga SBY jo Putusan Nomor 7 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 adapun dari pengakuan Direktorat Jenderal Hak kekayaan intelektual atas jawabannya mengatakan, "Negara memberikan hak eksklusif sebagai satu-satunya pihak kepada Penggugat untuk menggunakan nama merek PROFIL TANK dan merek logo P dalam kelas 21 kepada Penggugat. Serta negara memberikan hak eksklusif kepada Tergugat sebagai satu-satunya pihak untuk menggunakan merek PROFIL 88, merek PROFIL 88, merek PROFIL 89, merek PROFIL 76 dalam kelas 11, dan kelas 06 dalam kegiatan produksi dan perdagangan selama jangka waktu tertentu". Adanya pengakuan hak eksklusif dari Direktorat Jenderal Hak kekayaan intelektual ternyata berbanding terbalik pada akhir putusan sampai tahap Peninjauan Kembali yang telah diajukan oleh Pemohon.

12. Bahwa, landasan Pemohon bahwa tidak ada kriteria penilaian yang jelas atau tolak ukur yang digunakan dalam melihat frasa Penjelasan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

“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 ”

Bahwa, didukung oleh adanya Putusan Mahkamah Agung RI kasus Nomor : 10/PDT.SUS.MERREK/2020/PN.NIAGA.JKT.PST jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 39 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 dimana dalam Putusan aquo permohonan gugatan dilakukan Penggugat ternyata ditolak. Pihak yang bersengketa yaitu PUMA SE (merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang Undang Negara Jerman sejak tahun 1948) sebagai Penggugat dan PUMADA Daftar No. IDM000636989 sebagai Tergugat

Bahwa, dalam pokok kasus tersebut. “PENGGUGAT adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan Gugatan Pembatalan atas merek (PUMADA) Daftar No. IDM000636989, karena PENGGUGAT adalah pendaftar pertama di dunia dan pemilik yang sah atas merek (PUMA) dan variannya yang telah diakui keterkenalannya di seluruh dunia. Lebih lanjut, merek (PUMADA) Daftar No. IDM000636989 atas nama TERGUGAT memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek (PUMA) dan variannya milik PENGGUGAT”. Dalam putusan tersebut “Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kedua merek tersebut dapat disimpulkan bahwa antara merek “PUMA” milik Penggugat dengan merek dagang “PUMADA” milik Tergugat terdapat daya pembeda antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat sebagaimana tampak di atas. Perbedaan ada pada huruf “DA” tanpa spasi, adanya perbedaan susunan penulisan. Sehingga dengan adanya perbedaan tersebut maka timbul adanya perbedaan dalam hal tampilan, pengucapan, penempatan, maupun perbedaan bunyi ucapan sehingga merek-merek tersebut tidak dapat dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya karena untuk membandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat

secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu.

13. Bahwa, selain adanya kontroversi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 10/PDT.SUS.MERREK/2020/PN. NIAGAJKT.PST jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 PK/Pdt.Sus-HKI/2021. Maka kasus serupa lainnya yang merupakan **Putusan kontroversi** adalah Putusan Nomor 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020 atas perkara ACER INCORPORATED dikabulkan.

Bahwa, dalam permasalahan kasus tersebut diatas Pihak Penggugat adalah ACER INCORPORATED dan Tergugatnya adalah Wijen Chandra Tjia dalam penggunaan nama merek "PREDATOR". Pemohon mengajukan penolakan permohonan pendaftaran merek "PREDATOR + Logo" milik Penggugat karena adanya persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar terlebih dahulu, yaitu Merek "PREDATOR & Logo" atas nama Wijen Chandra Tjia.

Bahwa, menjadi kontroversi Dalam putusannya Hakim membenarkan tentang adanya "bahwa merek Penggugat terdiri dari kata Predator dengan logo berwarna hitam, sedangkan merek yang telah terdaftar lebih dahulu terdiri dari kata Predator dengan logo berwarna merah. Kedua merek ini hanya mempunyai persamaan dari segi bunyi ucapan saja yaitu "Predator", akan tetapi kedua merek tersebut berbeda dari segi bentuk logo, cara penulisan, cara penempatan atau kombinasi antara unsur-unsurnya Pada merek Penggugat kata "PREDATOR" terletak di bawah logo, sementara pada merek yang terdaftar lebih dahulu kata "PREDATOR" terletak di atas logo".

Bahwa, menjadi suatu yang aneh ketika Majelis Hakim membenarkan adanya perbedaan tersebut akan tetapi dalam putusannya dikabulkan disini bisa dikatakan bahwa Majelis Hakim memiliki suatu kebingungan dalam melihat unsur-unsur atau kriteria penilaian "***persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya***".

14. Bahwa, Putusan lain yang membuat suatu kebingungan dalam unsur-unsur atau kriteria penilaian "***Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya***" adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Dalam Putusan ini gugatannya ditolak. Pihak yang berpekar dalam Putusan Mahkamah Agung RI tersebut adalah PIERRE CARDIN sebagai Pengugat, berkedudukan di 59, rue du Faubourg Saint- Honore, F-75008, Paris, Perancis

dan ALEXANDER SATRYO WIBOWO sebagai Penggugat. Dalam pokok perkaranya Penggugat mengajukan pembatalan merek milik tergugat dengan nama yang serupa yaitu PIERRE CARDIN Daftar Nomor IDM000223196 Kelas 03. Dalam putusan alasan ditolakny gugatan Penggugat adalah “bahwa ternyata merek dimaksud Penggugat dengan merk yang terdaftar atas nama Tergugat memiliki perbedaan, karena untuk menjaga komoditas perdagangan merk PIERRE CARDIN, Termohon memiliki pembeda dengan selalu mencantumkan kata-kata Product by PT Gudang Rejeki sebagai pembeda, disamping keterangan lainnya sebagai produk Indonesia. Sehingga dengan demikian menguatkan dasar pemikiran bahwa merek tersebut tidak mendompleng keterkenalan merek lain.

15. Bahwa, **dalam kasus serupa yang lainnya** yakni Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021 jo Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg. Amar putusan ditolak. Dalam perkara ini adalah RUDY CHRISTIAN FESTRAETS sebagai Penggugat, Tempat/Tanggal lahir Lille, 19 Desember 1963, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Perancis, melawan EMA SUSMIYARTI sebagai Tergugat, bertempat tinggal di Dk. Saman, RT 002, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi D.I. Yogyakarta pokoknya antara Merek “Tempo Gelato” milik Penggugat dengan Merek “Tempo Gelato+logo” Nomor IDM000608304 tanggal 25 September 2017 Kelas Jasa 43 dan Merek “Tempo Gelato” Nomor IDM000668163 29 Januari 2020 Kelas Barang 30 atas nama Tergugat/Termohon Kasasi; Bahwa mengenai nama/merek usaha didalilkan oleh Penggugat bahwa Istri PENGGUGAT menyarankan kepada Penggugat agar bisnis Ice Cream/ Gelato tersebut diberi nama “Il Tempo del Gelato” atau “Tempo del Gelato” atau secara singkat “Tempo Gelato”. Ide ini muncul karena kata “Gelato” berasal dari Bahasa Italia, dan menurut Istri Penggugat, lebih baik disandingkan dengan kata “Tempo” yang juga dari Bahasa Italia yang mana artinya adalah “Waktu”. Kata “Tempo” dalam Bahasa Spanyol juga berarti waktu. Di samping itu, Istri Penggugat mengatakan bahwa “Tempo” dalam Bahasa Indonesia juga bermakna “Waktu”;

Sedangkan tergugat terinspirasi dari sebuah merek produk fashion “Le Temps Des Cerises” yang juga merupakan nama sebuah restaurant di Paris, Perancis. Hakikat pengambilan nama tersebut dari kata “Le Temps” yang dalam bahasa

Indonesia diartikan “waktu” dari kata “waktu” kemudian dikembangkan ke “Waktunya Es Krim” yang kemudian dialihbahasakan ke dalam bahasa Inggris “It’s Ice Cream Time”. Dan pada akhirnya dialihbahasakan lagi ke dalam bahasa Italia “il tempo del gelato”. selanjutnya Ide “il tempo del gelato” kemudian TERGUGAT BERKEPENTINGAN I menyampaikan kepada TERGUGAT, dan TERGUGAT menyetujui karena menurut TERGUGAT kata “Tempo” dalam bahasa Indonesia diartikan waktu. Selanjutnya TERGUGAT BERKEPENTINGAN I meminta TERGUGAT melakukan pembuatan Logo untuk nama “il Tempo del Gelato”. Dalam putusannya Bahwa Tergugat Konvensi adalah Pemohon beriktikad baik karena ketika “Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek “Tempo Gelato”, merek tersebut tidak memiliki persamaan dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan pihak lain atau terkenal milik pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sehingga dalil Penggugat Konvensi bahwa Tergugat Konvensi adalah Pemohon beriktikad tidak baik adalah dalil yang tidak berdasar”.

16. Bahwa, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, bahwa adanya perbedaan pandangan antara satu Putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung lainnya dalam permasalahan yang terdapat dalam frasa “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya” yang terdapat di Pasal 21 ayat 1 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis. Menimbulkan suatu kebigungan hukum sekaligus menandakan bahwa ketidakjelasan kriteria dalam penilaian yang jelas terhadap “menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan”.
17. Bahwa, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sejatinya Pemohon merupakan pengusaha UMKM Produsen Tanki, Tanki air Plastik dan Stainless Stell. Dan Pemohon sebagai Pemilik merek antara lain:
 - PROFIL 88 Kelas 11 Daftar IDM 000049876 Tanggal penerimaan: 26 Februari 2004.
 - PROFIL 88 kelas 06 Daftar IDM 000223696 Tanggal penerimaan: 28 Maret 2008.

- PROFIL 76 Kelas 11 Daftar IDM 000291729 Tanggal penerimaan: 28 Maret 2008.
 - PRO & FIL 88 Kelas 11 Daftar IDM 000405696 Tanggal penerimaan: 07 Juli 2010.
 - PROFIL 89 Kelas 11 Daftar IDM 000415703 Tanggal penerimaan: 07 Juli 2010.
18. Bahwa, Pemohon mengalami permasalahan sengketa merek dengan PT. PROFILIA INDOTECH. Sebagaimana Pada Putusan 05/HKI/Merk/2014/PN Niaga SBY jo Putusan Nomor 7 PK/Pdt.Sus-HKI/2018. Dalam putusan tersebut Pemohon sebagai Tergugat yang memiliki beberapa merek yang telah terdaftar di Daftar Umum Merek Direktorat Merek antara lain: Profil 88, PRO FIL 88, Merek PROFIL 89 memiliki kesamaan dalam penamaan dengan Merek Penggugat milik PT PROFILIA INDOTECH yaitu PROFIL TANK selain memiliki kesamaan dalam penamaan dengan Merek Penggugat, memiliki kesamaan pula barang yang sejenis dan Penggugat memiliki dalil bahwa Pemohon dengan sengaja menjiplak dan mendompleng Merek PROFIL TANK milik Penggugat yang telah dikenal dan diminati masyarakat luas.
- Bahwa dalam pokok perkara tersebut Pemohon dikenakan Pasal 4, 5, 6 dan 70 Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang merek, yang sekarang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Salah satu Pasal yang menjadi perhatian sekaligus menjadi pokok perkara dalam Judicial Review ini ialah Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang Merek, yang sekarang diubah menjadi Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, berbunyi:

“Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; ”

Penjelasannya:

“Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur

ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.”

Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, berbunyi:

Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.

Penjelasannya: “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. ” Bahwa dalam penjelasan antara Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tidak mengalami perubahan yaitu sama-sama menjelaskan.

- menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk,
- cara penempatan,
- cara penulisan atau
- kombinasi antara unsur,
- maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Bahwa ketidakjelasan kriteria dalam penilaian yang jelas terhadap “menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan” hal ini seperti beberapa contoh Putusan yang sudah ditampilkan diatas perbedaan pandangan antara satu Putusan Mahkamah Agung RI dengan Putusan Mahkamah Agung RI lainnya dalam permasalahan yang terdapat dalam frasa “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya”. Bahwa berdasarkan hal demikian Pemohon tidak ada Perlindungan, Jaminan, dan Kepastian Hukum yang adil serta Perlakuan yang sama dihadapan Hukum dan bagi pemohon berharap Putusan Mahkamah Konstitusi bisa menyeimbangkan antara asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan. Dan mengingat merek PROFIL 88, Merek PRO FIL 88, Merek PROFIL 89, Merek PROFIL 76 atas nama Pemohon. Dengan demikian sesuai ketentuan **Pasal 1 angka 5 jo Pasal 35**

ayat (1) UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana Negara memberikan hak eksklusif kepada Pemohon sebagai satu-satunya pihak untuk dapat menggunakan merek PROFIL 88, Merek PRO FIL 88, Merek PROFIL 89, Merek PROFIL 76 dalam kelas 11 dan kelas 06 dalam kegiatan produksi dan perdagangan selama jangka waktu tertentu

Hal ini sesuai dengan kerugian Konstitusi yang dimiliki Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945: (1) segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (2) Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

19. Bahwa, Pemohon dalam melihat pendapat hukum dari Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tanggal 19 Januari 2015 menjelaskan, “Hakim memutuskan interpretasi makna bunyi “persamaan pada pokoknya” hanya dengan pikiran dan prespektif yang sempit. PROFIL TANK dan PROFIL 88 jelas sangat berbeda dan orang awam pun dapat secara langsung membedakan keduanya. Karena Hakim melakukan Interpretasi sempit memunculkan kerugian bagi pihak-pihak yang beritikad baik telah mendaftarkan mereknya sesuai spesifikasi kelas barang yang berlaku, karena dapat menghapuskan hak atas merek di salah satu kelas barang sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak dimaksud”.
20. Bahwa, selanjutnya bahwa Pemohon dalam pendapat hukum dari Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tanggal 14 Mei 2015. Menjelaskan “Hakim memutuskan interpretasi “persamaan pada pokoknya” hanya didasarkan pada persamaan kata “PROFIL”, sedangkan pengertian dimaksud sesuai penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, bahwa persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsurunsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. 5 (lima) merek tersebut butir 1 di atas sangat berbeda dan sama sekali tidak

menimbulkan kesan adanya persamaan dengan merek PROFIL TANK, terbukti dari saksi fakta yang diajukan sendiri oleh penggugat yang merupakan konsumen tangki air dapat secara langsung membedakan 5 (lima) merek tersebut butir 1 di atas dengan merek PROFIL TANK. Interpretasi “kesan” sifatnya sangat kualitatif yang seharusnya memang didasarkan oleh pendapat konsumen yang notabene selaku end user dari produk dimaksud. Kemudian Hakim ternyata sangat tidak kreatif, tidak berusaha/tidak mau dan tidak mampu menggali hukum yang berkembang dalam masyarakat. Interpretasi kata-kata atau kalimat dalam Undang-Undang hanya didasarkan pada hal-hal yang bersifat formal kata “PROFIL” yang digunakan sebagai tanda pada merek PROFIL TANK sifatnya telah umum dan telah menjadi milik umum. Sesuai Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek berikut penjelasannya, bahwa tanda yang bersifat umum tidak dapat digunakan sebagai merek atau seharusnya apabila digunakan dapat digunakan oleh kalangan umum dengan tidak berdiri sendiri melainkan dikombinasi dengan tanda lain yang spesifik. Jadi persamaan pada pokoknya tidak dapat didasarkan hanya semata-mata sebatas sama-sama menggunakan tanda berupa kata PROFIL. Tetapi Hakim untuk mempermudah pengambilan keputusannya hanya mendasarkan pada fakta sama-sama menggunakan kata dimaksud. Celakanya dalam menilai atau memutuskan interpretasi “itikad tidak baik”. Hakim kembali menggunakan alasan formal pula karena sama-sama menggunakan kata PROFIL tersebut. Keputusan-keputusan yang didasarkan pada penilaian yang bersifat kualitatif hendaknya jangan didasarkan pada hal-hal yang bersifat formal dan kuantitatif. Hakim harusnya lebih kreatif dan terus menerus berusaha/mau dan mampu menggali lebih dalam hukum yang berkembang dalam masyarakat.”

21. Bahwa, berkenaan “persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya” yang merupakan frasa dari Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang juga memperhatikan “menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain” terdapat dalam Pasal 16 ayat 3 huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Maka dikhawatirkan

menimbulkan interpretasi sempit dari Hakim karena hanya melihat secara formal dalam ketentuan dari peraturan perundang-undangan, sehingga disini tidak memperhatikan apakah adanya kesengajaan dalam peniruan nama merek tersebut yang justru semakin banyak kerugian konstitusi yang memiliki nasib yang sama dari Pemohon.

22. Bahwa, pendapat Karlina Perdana dalam studi ilmiahnya yang berjudul “KELEMAHAN UNDANG-UNDANG MEREK DALAM HAL PENDAFTARAN MEREK (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardin)”, beliau berpendapat, “Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhannya” Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis hanya menjelaskan mengenai pengertian persamaan pada pokoknya saja. Tidak dijelaskan apakah persamaan pada pokoknya itu merupakan satu kesatuan dengan persamaan keseluruhannya atau tidak”.
23. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil alasan Permohonan Pemohon dan Bukti-Bukti surat dan Ahli yang telah disampaikan Pemohon di Persidangan pada Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta Kesimpulannya adalah telah terbukti adanya pelanggaran/bertabrakan antara KONSTITUSI dengan ketentuan di dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang jelas-jelas telah melanggar Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945;

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas di dalam permohonan uji materiil ini terbukti bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah merugikan Hak Konstitusional Pemohon yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*) dan dijamin (*guaranted*), dengan ini Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memohon Majelis Hakim yang Mulia Mahkamah Konstitusi menyatakan **Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis** (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,

sepanjang tidak dimaknai frasa “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”

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Kesimpulan Presiden

I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Pemerintah tetap pada pendiriannya bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atas permohonan pengujian ketentuan Pasal 74 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2) serta Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan argumentasi atau dalil yang diuraikan dalam permohonannya, keterangan ahli dan saksi baik secara lisan maupun tertulis serta fakta-fakta yang diberikan dalam persidangan, jelas bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kedudukan hukumnya serta menjelaskan dan mengkonstruksikan adanya kerugian konstitusional. Berdasarkan fakta dalam persidangan dapat disimpulkan :

1. Tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon, dan dalil-dalil kerugian yang diuraikan dalam permohonan bukan merupakan kerugian konstitusional.
2. Dalam perkara nomor 144/PUU-XXI/2023, Pemohon mendalilkan mengalami kerugian akibat mendapat gugatan dari pihak lain pada perkara Nomor: 28 / Pdt.Sus-HKI / Merek/ 2023 / PN Niaga Jkt.Pst. Hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian konstitusional karena merupakan kasus konkrit yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
3. Dalam perkara nomor 162/PUU-XXI/2023, Pemohon mendalilkan kerugian terhadap pengertian persamaan pada pokoknya pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Geografis dirasa masih kurang memberikan kejelasan dan belum memberikan pemahaman secara rinci tentang apa yang sesungguhnya yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya yang kemudian pemohon khawatir dapat menimbulkan interpretasi sempit dari hakim karena hanya melihat secara formal dalam ketentuan dari peraturan perundang-undangan, sehingga tidak memperhatikan apakah adanya kesengajaan dalam peniruan nama merek tersebut yang justru semakin banyak kerugian konstitusi yang memiliki nasib yang sama dari Pemohon. Dalil yang demikian bukan merupakan dalil kerugian konstitusional namun merupakan *constitutional complaint* yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi namun merupakan kewenangan *legislatif review* pembentuk undang-undang.

4. Keterangan yang disampaikan oleh ahli dan saksi Para Pemohon tidak dapat menjelaskan dan meyakinkan bahwa dalil-dalil Para Pemohon dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. KESIMPULAN TENTANG MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI

1. Kesimpulan atas Penjelasan Umum terhadap materi yang dimohonkan

- 1.1. Berdasarkan pada persidangan-persidangan yang telah dilaksanakan, Pemerintah berkesimpulan dalam perkara nomor 144/PUU-XXI/2023, materi muatan yang diujikan yaitu ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur mengenai Penghapusan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke pengadilan niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Ketentuan tersebut diadopsi dari ketentuan yang terdapat dalam *Article 19 of*

Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right (TRIPs Agreement).

- 1.2. Jika ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ini dihapuskan akan berdampak negatif terhadap posisi Indonesia dalam forum perdagangan dunia.
- 1.3. Ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan aturan yang mewajibkan pemilik merek terdaftar untuk menggunakan mereknya jika tidak ingin dihapuskan berdasarkan gugatan pihak ketiga. Hal ini sejalan dengan fungsi utama suatu merek yaitu sebagai daya pembeda yang membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
- 1.4. Frasa “selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa” dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan *standard minimum* yang juga terdapat di dalam ketentuan Pasal 19 *TRIPs Agreement*.
- 1.5. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 *TRIPs Agreement* dan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur secara spesifik terkait penggunaan suatu merek sehingga dalam ketentuan tersebut terdapat fleksibilitas dalam hal penggunaan dan jangka waktu penggunaannya.
- 1.6. Terhadap Perkara Nomor 162/PUU-XXI/2023_ Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang di dalamnya mengatur mengenai dasar penolakan karena adanya hak lain yang sudah ada yang dikenal dengan dasar penolakan relatif.
- 1.7. Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di dalamnya terkandung asas *first to file* yang menggambarkan bahwa pihak yang diberikan

pelindungan dan hak atas merek adalah pihak yang pertama kali mengajukan pendaftaran.

- 1.8. Pemeriksaan persamaan pada pokoknya harus mempertimbangkan kesan secara keseluruhan pada tanda yang dibandingkan berdasarkan aspek fonetik (bunyi ucapan), visual (tampilan) dan konseptual dengan memastikan seberapa besar kesamaan di antaranya yaitu tingkatan kesamaan tersebut akan dinilai secara menyeluruh, dimana semua faktor dipertimbangkan.
- 1.9. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan persamaan pada pokoknya adalah faktor kebingungan pada konsumen dan faktor dari pemilik merek terdaftar yang mereknya dijadikan sebagai dasar penolak bagi permohonan pendaftaran merek yang didaftar kemudian.
- 1.10. Penilaian persamaan pada pokoknya dilakukan secara berjenjang, yang dalam tiap jenjang tersebut terdapat persamaan atau perbedaan dalam menilai persamaan pada pokoknya atas suatu merek.

2. Kesimpulan Pemerintah Terhadap Pasal-Pasal yang di Mohonkan Para Pemohon

Perkara nomor 162/PUU-XXI/2023

- 2.1. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diadopsi dari ketentuan *Article 16* dan *Article 6bis of Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right (TRIPs Agreement)*.
- 2.2. Secara filosofis lahirnya Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 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.
- 2.3. Secara sosiologis, aspek pengaturan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk mencegah adanya merek yang sama dimiliki oleh lebih dari satu pihak. Hal ini guna mencegah adanya kebingungan pada konsumen tentang asal suatu produk barang dan/atau jasa

sehingga mencegah adanya anggapan publik bahwa ada keterkaitan antara merek yang satu dengan lainnya dan menganggap keduanya berasal dari pihak yang sama.

- 2.4. Rumusan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 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 secara keseluruhannya (*identic*) atau persamaan pada pokoknya (*similar*).
- 2.5. Pemeriksa merek dalam mengimplementasikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terkait persamaan pada pokoknya menggunakan Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: H-09.PR.09.10 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Merek. Petunjuk teknis tersebut merupakan pedoman baku atau acuan dalam melaksanakan tugas pemeriksaan substantif agar terdapat keseragaman dalam memberikan putusan atas hasil pemeriksaannya sehingga terdapat adanya standar baku pemeriksaan agar terdapat konsistensi hasil pemeriksaan dan sampai saat ini masih berlaku dan dijadikan acuan atau rujukan oleh pemeriksa merek dalam melakukan pemeriksaan substantif terkait penilaian persamaan pada pokoknya suatu merek.
- 2.6. Pemeriksaan substantif suatu merek terkait dengan persamaan suatu merek sifatnya berjenjang. Pemohon yang permohonan pendaftaran mereknya ditolak karena dianggap memiliki persamaan dapat melakukan upaya hukum secara berjenjang dengan mengajukan permohonan banding ke Komisi Banding Merek dan apabila pemohon banding keberatan dengan putusan Komisi Banding Merek dapat mengajukan upaya hukum berupa gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga hingga upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, termasuk

produk hukum yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa sertifikat merek dapat diuji dan dikoreksi di Pengadilan Niaga apabila terdapat pihak lain yang keberatan terhadap sertifikat merek dimaksud.

- 2.7. Penilaian persamaan pada pokoknya dalam memperbandingkan suatu merek bersifat kumulatif (melihat suatu merek secara keseluruhan) dengan mempertimbangkan reputasi dan keterkenalan serta dengan menilai dari adanya kesan dominan terhadap suatu merek yang diperbandingkan tersebut. Dengan kata lain, dalam melakukan pemeriksaan substantif suatu merek menilai persamaan pada pokoknya secara kumulatif (keseluruhan) dan bukan bagian per bagian.
- 2.8. Penentuan persamaan pada pokoknya terhadap merek yang diperbandingkan harus dilihat secara keseluruhan yang utuh sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan kepentingan konsumen dan kepentingan pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya lebih dahulu.
- 2.9. Terkait dengan "*likelihood of confusion exists between two trademarks*" sebagai metode memperbandingkan antara merek yang satu dengan merek lainnya, maka digunakan metode *Lapp Test*. *Lapp Test* menurut LSD.Law (2024) adalah cara untuk mengetahui apakah dua merek dagang terlalu mirip dan dapat menimbulkan kebingungan bagi pelanggan. *Lapp Test* bersifat multifaktor yang meliputi antara lain: kesamaan merek, kekuatan merek milik penggugat, kemampuan konsumen saat melakukan pembelian, maksud atau niat tergugat kenapa menggunakan merek tersebut, bukti adanya kebingungan yang sebenarnya (atau apakah ketiadaan kebingungan), kesamaan saluran pemasaran dan periklanan, sejauh mana sasaran usaha penjualan para pihak adalah sama, kesamaan produk; identitas/fungsi/penggunaan.
- 2.10. Dari aspek kepentingan konsumen, penentuan persamaan pada pokoknya harus dilihat apakah ada atau tidaknya kemungkinan kebingungan pada konsumen terkait merek yang diperbandingkan tersebut, sedangkan dari aspek pemilik merek yang telah terdaftar

sebelumnya dengan mempertimbangkan terkait pelemahan daya pembeda (*dilution*) serta merusak reputasi pada pemilik merek, termasuk pemilik merek terkenal.

- 2.11. Permasalahan *substantially identical* dapat diselesaikan dengan menggunakan *Lapp Test* dengan menekankan hal-hal seperti:
 - a. Menentukan apakah ada kebingungan pada konsumen;
 - b. Menentukan apakah ada penurunan penjualan produk yang disebabkan adanya *passing off*, dan
 - c. Menggunakan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence (AI)* untuk menentukan persamaan pada pokoknya suatu merek.
- 2.12. Penambahan frasa “dengan melihat merek tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak memasang merek tersebut secara sebagian-sebagian atau memecahkan merek tersebut secara kata demi kata” pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat berpotensi menimbulkan kemungkinan kebingungan pada konsumen.
- 2.13. Penambahan frasa "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" akan berdampak pada harus terpenuhinya unsur *identical*, padahal pelanggaran yang paling terkait dengan *passing off* adalah justru ketika terpenuhinya unsur *similarity* atau peresamaan pada pokoknya, misalnya hanya persamaan “kata”, simbol, logo secara terpisah. Penambahan frasa akan berdampak pada ketidakpastian hukum terutama jika menyangkut merek yang terdiri atas 1 (satu) kata.
- 2.14. Secara teoritik hukum merek selalu menekankan tidak boleh adanya *passing off* atau upaya pihak lain mendompleng ketenaran dengan memirip-miripkan ciri produk yang dijualnya dengan merek terdaftar milik orang lain yang menyebabkan kebingungan atau ketersesatan konsumen. Dengan demikian, pelanggaran merek tidak hanya

melulu berupa persamaan pada keseluruhannya, tetapi juga berupa persamaan pada pokoknya. Inilah *philosophy background* terkait *identical* dan *similar* dalam stelsel hukum merek.

- 2.15. Mengutip Keterangan lisan PROF. DR. H. AHMAD M RAMLI, S.H., M.H., FCB.ARB., CRGP. pada sidang tanggal 19 Maret 2024, 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 ditambah-tambahkan, maka ujung-ujungnya akan identik dengan persamaan pada keseluruhannya.

Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah menyimpulkan bahwa ketentuan Pasal 74 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2) serta Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

III. PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan argumen tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian Pasal 74 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2) serta Pasal 33 ayat (4) UUD N RI Tahun 1945, agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*); dan
4. Menyatakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (4), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 serta menyatakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo bono*).

[2.6] Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo*, Mahkamah telah menerima keterangan dari *Amicus Curae* yang diajukan oleh Primastuti Purnamasari, S.H., dan Yovianko S.P. Siregar, S.H., melalui keterangan tertulis bertanggal 2 Mei 2024 yang diterima Kepaniteraan pada tanggal 2 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa kami mengetahui Perkara No. 162/PUU-XXI/2023 diajukan oleh Djunatan Prambudi, seorang Warga Negara Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemohon 162"). Pemohon 162 meminta Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek dinyatakan inkonstitusional bersyarat yaitu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*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-bagian atau memecahkan merek tersebut secara kata demi kata.*"
2. Bahwa Pemohon 162 menjadikan perkara pembatalan merek-merek terdaftar milik Pemohon 162 sebagai alasan kerugian konstitusional Pemohon 162. Akan tetapi, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi mencermati posita permohonan PUU, Pemohon 162 lebih menekankan kepada kerugian material (faktual) dan immaterial guna membela hak dan kepentingan hukumnya sebagai pihak yang digugat (tergugat) dalam perkara pembatalan merek-merek terdaftar milik Pemohon 162. Jelaslah bahwa pengeluaran untuk menghadiri persidangan perdata tidak dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional.

Bahwa biaya yang dikeluarkan dan waktu yang tersita guna mengikuti persidangan perdata merupakan suatu konsekuensi dari kesadaran rasional Pemohon 162 untuk membela hak dan kepentingan hukumnya di pengadilan.

Selain itu, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi tentunya mengetahui bahwa tidak ada kewajiban bagi pihak yang berperkara dalam perkara perdata untuk menggunakan jasa kuasa hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal tersebut dipertegas oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3557 K/Pdt/2015 tertanggal 29 Maret 2016 dengan kaidah hukum: *“biaya advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati penggugat sendiri, sehingga tidak tepat dibebankan kepada tergugat.”* Secara *vice versa*, biaya advokat yang telah dibayarkan oleh Pemohon 162 merupakan tanggung jawab Pemohon 162 atas dasar kesepakatan para pihak.

Bahwa penilaian “persamaan pada pokoknya” dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek oleh pengadilan (Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung) merupakan kewenangan majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut. Pendapat kami tersebut kami kutip dari pertimbangan hukum Putusan No. 77/PUU-XVIII/2020 di bawah ini:

“Perihal dikabulkan atau tidak dikabulkannya gugatan yang mendalilkan Pasal 1365 KUH Perdata, termasuk penilaian kerugian yang dialami penggugat dengan mendasarkan kepada Pasal 1365 KUH Perdata, hal tersebut merupakan kewenangan hakim yang memeriksa perkara tersebut sesuai dengan penilaian hakim setelah melalui proses pemeriksaan persidangan ataupun dapat pula dengan mempertimbangkan putusan terdahulu atau yurisprudensi.”

Bahwa Mahkamah Konstitusi sebelumnya tidak menerima permohonan PUU atas nama Pemohon 162 dalam Putusan No. 50/PUU-XX/2022. Kami telah membandingkan posita dan petitum Pemohon 162 dalam Putusan No. 50/PUU-XX/2022 dengan posita dan petitum Pemohon 162 dalam Perkara No. 162/PUU-XXI/2023 ini, dan kami simpulkan tidak ada perbedaan yang signifikan yang didalilkan dan diminta oleh Pemohon 162.

REKOMENDASI UNTUK PERKARA NO. 162/PUU-XXI/2023

Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi sebaiknya memberikan putusan yang sama dengan Putusan No. 50/PUU-XX/2022 yaitu permohonan Pemohon 162 tidak dapat diterima.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Risalah Sidang dan Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* pengujian materiil Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953, selanjutnya disebut UU

20/2016), terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016, yang menyatakan sebagai berikut:
 - (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal 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; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.
2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
3. Bahwa Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, yang berprofesi sebagai Pengusaha di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
4. Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 sebab substansi pasal tersebut menjadi sangat rawan digunakan dan digugat oleh seseorang yang mempunyai kepentingan yang merasa bahwa adanya peniruan terhadap nama merek maupun sejenisnya yang digunakan oleh pihak lain. Menurut Pemohon ketentuan pasal tersebut mengandung ketidakjelasan kriteria dalam penilaian yang jelas

terhadap maksud menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.

5. Bahwa menurut Pemohon, berlakunya Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 telah melanggar, merugikan Hak Konstitusional Pemohon di antaranya:
 - a. Hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum
 - b. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
 - c. Hak untuk bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
6. Bahwa Pemohon merasa dirugikan terhadap hak atas merek miliknya berkenaan dengan adanya rumusan norma "Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya" karena sudah memiliki merek terdaftar yang telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI *cq.* Direktorat Jenderal HAKI *cq.* Direktorat Merek sesuai ketentuan Hukum yang berlaku. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan maka potensi kerugian konstitusional Pemohon dapat dipastikan tidak akan terjadi.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, dalam kualifikasinya tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik bahwa hak konstitusionalnya menurut anggapannya potensial dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu sebagai perorangan warga negara Indonesia, berprofesi sebagai pengusaha UMKM merasa hak mereknya rawan digugat oleh pihak yang merasa ada peniruan terhadap nama merek atau sejenisnya dengan tidak adanya kejelasan kriteria yang menimbulkan kesan adanya persamaan dalam norma Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tersebut tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah

berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (dalil selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 telah menimbulkan kebingungan mengenai apa kriteria dalam penilaian yang jelas terhadap “menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan”. Menurut Pemohon, hal ini justru menimbulkan kerentanan berbagai pihak mengajukan gugatan pembatalan merek apabila adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan merek yang dimiliki orang lain, atau adanya pihak yang dirugikan akibat peniruan dalam penamaan merek kemudian menggugat akan tetapi putusan tersebut ditolak oleh hakim.
2. Bahwa menurut Pemohon, untuk menentukan ada tidaknya unsur persamaan pada pokoknya adalah dengan memandang atau melihat merek tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak memandang merek tersebut secara sebagian-sebagian atau memecahkan merek tersebut secara kata demi kata.
3. Bahwa menurut Pemohon, pengertian persamaan pada pokoknya dirasa masih kurang memberikan kejelasan dan belum memberikan pemahaman secara rinci tentang apa yang sesungguhnya dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” tersebut. Dengan adanya pengertian yang demikian maka pemahaman setiap pemeriksa merek belum semuanya sama ketika akan memutuskan menerima atau menolak permohonan sehingga berpengaruh terhadap permasalahan atas gugatan merek yang semakin banyak diterima oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri. Dalam hal ini, undang-undang seharusnya secara jelas merinci apa saja yang dimaksud dengan persamaan

pada pokoknya, disertai dengan segala mekanisme pengujiannya agar masyarakat dapat langsung mengetahui secara jelas merek mana yang mendompleng merek orang lain dan mana yang tidak. Sehingga, tidak menimbulkan interpretasi sempit dari Hakim karena hanya melihat secara formal ketentuan yang ada, dengan tidak memperhatikan apakah ada kesengajaan dalam peniruan nama merek tersebut sehingga semakin banyak merugikan hak konstitusional pemilik merek yang bernasib sama dengan Pemohon.

4. Bahwa menurut Pemohon, dalam hal pendaftaran merek, undang-undang tidak mengatur mengenai adanya persyaratan filosofi merek yang didaftarkan. Hal ini perlu untuk menciptakan merek-merek yang berkualitas oleh produk lokal di Indonesia dan menghindari kemungkinan munculnya sengketa merek yang timbul akibat adanya kesamaan nama merek lokal Indonesia dengan merek-merek lain, bahkan dengan merek terkenal dari luar negeri.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai frasa “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”.

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 dan mengajukan Dr. H. Suhardi Somomoeljono, S.H., M.H. sebagai ahli, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 19 Maret 2024. Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Maret 2024 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Maret 2024 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Februari 2024 dan didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 19 Februari 2024. Selain itu, Presiden juga mengajukan Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.ARB., CRGP sebagai ahli, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 19 Maret 2024. Presiden juga telah mengajukan tambahan Keterangan Presiden bertanggal 21 Maret 2024 yang telah diterima Mahkamah pada tanggal 22 Maret 2024. Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 27 Maret 2024 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.11] Menimbang bahwa Mahkamah juga telah menerima *Amicus Brief* (pendapat hukum untuk pengadilan) dari *amicus curiae* yang diajukan oleh Primasatuti Purnamasari, S.H., dan Yovianko S.P. Siregar, S.H., melalui keterangan tertulis bertanggal 2 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2024 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti surat/tulisan, ahli, serta kesimpulan yang diajukan, keterangan DPR, keterangan Presiden beserta ahli, dan keterangan yang diajukan oleh *amicus curiae*, sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

[3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo*, terhadap permohonan pengujian Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016, Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas norma *a quo*, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2022. Perkara Nomor 50/PUU-XX/2022 tersebut juga diajukan oleh Pemohon yang sama dengan perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan

ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan pengujiannya kembali.

Pasal 60 UU MK menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda.

Setelah Mahkamah mempelajari secara saksama, telah ternyata dalam Perkara Nomor 50/PUU-XX/2022 dasar pengujiannya adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sementara itu, Pemohon *a quo* menggunakan dasar pengujiannya adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, terdapat perbedaan dasar pengujian di antara kedua perkara tersebut. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XX/2022 diputus oleh Mahkamah dengan Amar Putusan yang Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Pada pertimbangannya, Mahkamah menyatakan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena para penerima kuasa tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa dalam persidangan untuk Perkara Nomor 50/PUU-XX/2022 *a quo* dan seandainya pun surat kuasa memenuhi syarat formil, *quod non*, telah ternyata permohonan Pemohon tidak jelas (kabur), sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lain lebih lanjut.

Dengan demikian, meskipun norma yang diajukan dalam permohonan *a quo*, adalah sama dengan norma yang diajukan pada perkara Nomor 50/PUU-XX/2022, namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XX/2022, pokok permohonan Pemohon belum dipertimbangkan lebih lanjut dan diputus konstitusionalitasnya.

Berdasarkan uraian di atas, selain terdapat perbedaan dasar pengujian antara permohonan *a quo* dengan perkara nomor 50/PUU-XX/2022 yang telah diputus oleh Mahkamah, yaitu adanya penambahan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 sebagai dasar pengujian, substansi yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 belum pernah dipertimbangkan dan diputus konstitusionalitasnya oleh Mahkamah dalam perkara sebelumnya. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, selain terdapat perbedaan dasar pengujian permohonan *a quo* dengan permohonan sebelumnya yang telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana telah diuraikan di atas, telah ternyata substansi dari pengujian Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 belum pernah dipertimbangkan dan diputus konstitusionalitasnya oleh Mahkamah, sehingga permohonan *a quo* dapat diajukan kembali;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat diajukan kembali, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut.

[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti serta ahli yang diajukan, dan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon, telah ternyata yang dipersalkan oleh Pemohon adalah apakah norma Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan melanggar hak yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, karena menurut Pemohon frasa “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya” dalam ketentuan *a quo* seharusnya ditafsirkan 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". Sebelum Mahkamah menjawab permasalahan konstitusionalitas tersebut, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.15.1] Bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 yang dimohonkan pengujiannya, secara umum merupakan norma yang mengatur mengenai penolakan permohonan pendaftaran merek, yang pada pokoknya menjabarkan mengenai kriteria merek yang tidak dapat didaftarkan. Ketentuan ini merupakan keniscayaan karena UU 20/2016 menyatakan pendaftaran merupakan syarat seseorang dapat memiliki hak atas merek. Di mana hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (perjanjian lisensi). Konsekuensi dari hak eksklusif yang timbul dari pendaftaran merek adalah adanya syarat yang harus dipenuhi agar merek tersebut dapat didaftarkan. Salah satu syarat pokok adalah terdapat perbedaan antara merek yang akan didaftarkan dengan merek yang telah terdaftar atau terdapatnya daya pembeda antara merek yang didaftarkan tersebut. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan bagi pengguna merek atau konsumen yang akan menggunakan barang dengan merek tertentu, karena pada hakikatnya merek adalah suatu tanda yang mampu membedakan barang atau jasa suatu perusahaan dengan barang atau jasa perusahaan lain. Pembedaan merek ini diberlakukan dan diterapkan dengan semangat untuk melindungi hak eksklusif atas merek yang telah terdaftar.

[3.15.2] Bahwa pengaturan mengenai syarat merek yang tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 secara substansi juga telah diatur dalam undang-undang sebelumnya yang mengatur mengenai merek. Secara historis, substansi peraturan tersebut termaktub dalam sejumlah undang-undang yang mengatur mengenai merek dan perlindungan hak atas merek sebelum diberlakukannya UU 20/2016. Ketentuan ini telah dimuat sejak undang-undang pertama yang mengatur mengenai hak atas merek, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU 21/1961). Pasal 9 ayat (1) UU 21/1961 *a quo* menyatakan:

- a. Jika merek yang permohonan pendaftarannya diajukan menurut pasal-pasal 4 dan 5 mengandung persamaan pada keseluruhannya, atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang yang sejenis atas nama orang lain, maka Kantor Milik Perindustrian menolak pendaftaran merek tersebut. Penolakan pendaftaran merek tersebut oleh Kantor Milik Perindustrian selekas mungkin diberitahukan secara tertulis kepada pemohon pendaftaran merek itu dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, yaitu pada Pasal 6 ayat (1) menyatakan:

- (1) Permintaan pendaftaran merek harus ditolak oleh Kantor Merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang kemudian menggantikan UU 14/1997 dan UU 19/1992 juga memuat pengaturan yang substansinya mengenai syarat pembeda terhadap merek yang akan didaftarkan, yaitu pada Pasal 6 yang menyatakan:

- (1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
 - a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
 - b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Oleh karena itu, penggunaan frasa “mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya” sebagai kriteria dalam menentukan ada atau tidaknya pembeda dalam merek yang akan didaftarkan telah diterapkan dalam peraturan perundang-undangan jauh sebelum dirumuskan dan diberlakukannya UU 20/2016. Bahkan, dari beberapa kali perubahan dan penggantian undang-undang yang mengatur tentang merek, penggunaan istilah atau frase “mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya” tetap menjadi salah satu unsur yang dipertahankan. Hal ini menunjukkan unsur pembeda dalam mendaftarkan merek merupakan unsur terpenting dalam syarat pendaftaran merek, dan bahwa syarat pembeda ini dirumuskan dalam frasa yang pada pokoknya menyatakan

bahwa merek yang akan didaftarkan harus ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya untuk barang/jasa yang sejenis. Dengan demikian, menurut Mahkamah pembatasan yang diatur oleh Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 adalah keniscayaan dalam memberikan perlindungan hak atas merek.

[3.16] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan norma Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berkenaan dengan dalil tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan terlebih dahulu pengertian merek sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 1 UU 20/2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa merek diartikan sebagai 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 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. Frasa “untuk membedakan” adalah esensi utama dalam rezim hukum merek dengan demikian tidak boleh ada persamaan baik pada keseluruhannya maupun pada pokoknya. Prinsip pembedaan ini merupakan prinsip yang diadopsi dari ketentuan perjanjian internasional, yaitu *Article 16 on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right (TRIPs Agreement)*, yang menyatakan:

The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use.

Rumusan *Article 16* tersebut dapat dimaknai bahwa pemilik merek dagang terdaftar mempunyai hak eksklusif untuk mencegah semua pihak ketiga, tanpa persetujuan pemiliknya, untuk menggunakan dalam perdagangan tanda-tanda yang *identical* (persamaan pada keseluruhannya) atau *similar* (persamaan pada pokoknya) untuk barang atau jasa yang identik atau serupa dengan yang

bersangkutan jika penggunaannya dapat menimbulkan kemungkinan besar terjadinya kebingungan sehingga di antara merek tersebut tidak dapat dilakukan pembedaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, adanya hak eksklusif terhadap merek tidak dapat dipisahkan dengan prinsip pembedaan di antara merek. Secara teoritik, hukum merek selalu menekankan tidak boleh adanya upaya pihak lain mendompleng atau secara tidak sah dan dengan iktikad yang tidak baik untuk memanfaatkan ketenaran merek lain yang telah menjadi hak eksklusif seseorang dengan cara memirip-miripkan ciri produk yang dijualnya dengan merek terdaftar milik orang lain. Sehingga, hal ini dapat menyebabkan kebingungan atau ketersesatan konsumen. Dengan demikian, potensi pelanggaran terhadap hak atas merek tidak terbatas berupa penggunaan merek yang memiliki persamaan pada keseluruhannya, tetapi juga berupa persamaan pada pokoknya. Pemahaman terhadap hal ini merupakan landasan filosofi dalam menerapkan dan memahami istilah *identical* dan *similar* yang berkaitan dengan perlindungan hak atas merek. Oleh karena itu, unsur pokok dalam menerapkan pembeda merek adalah terjadi atau tidaknya kebingungan atau ketersesatan konsumen karena adanya kesamaan satu merek dengan merek lainnya. Kebingungan konsumen harus dipahami sebagai timbulnya asumsi atau persepsi oleh sebagian konsumen akan adanya keterkaitan antara satu merek dengan merek pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

Berkenaan dengan hal tersebut, rumusan Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 yang menyatakan permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: (1) merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; (2) merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; (3) merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau (4) Indikasi Geografis terdaftar, telah pula dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan:

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.

Selain itu, pada Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, diuraikan pula bahwa:

Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan 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, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara.

Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

Menurut Mahkamah, rumusan norma Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 beserta Penjelasan telah menampung semua aspek dan kemungkinan adanya persamaan pada pokoknya maupun persamaan pada keseluruhannya. Lebih jauh, uraian pada Penjelasan norma tersebut mengandung makna bahwa disetujui atau ditolaknyanya pendaftaran atas merek tidak semata-mata atas persamaan fisik atau grafis dari merek, namun terdapat substansi yang juga perlu dipertimbangkan, yaitu dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai suatu merek dan juga reputasi merek tersebut. Hal ini juga sejalan dengan norma yang berlaku umum sebagai *general principle of intellectual property law* yang mengatur jenis norma persamaan secara keseluruhannya (*identic*) atau persamaan pada pokoknya (*similar*). Berkenaan dengan hal tersebut, petitum Pemohon yang pada pokoknya memohon pemaknaan terhadap Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 dengan penambahan frasa "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", justru dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, dengan pemaknaan tersebut dalam penerapannya akan berdampak pada harus terpenuhinya unsur *identical*, padahal pelanggaran yang paling terkait dengan pendomplengan atau pemanfaatan merek dalam iktikad yang tidak baik adalah justru ketika terpenuhinya unsur *similarity* atau persamaan pada pokoknya, misalnya hanya persamaan "kata", simbol, dan logo secara terpisah. Penambahan frasa atau pemaknaan sebagaimana dimohonkan Pemohon akan berdampak pada ketidakpastian hukum terutama jika menyangkut merek yang terdiri atas 1 (satu)

kata. Dengan pemaknaan sebagaimana dimohonkan Pemohon justru berimplikasi pada ketidakjelasan tujuan utama Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 karena mengaburkan pemahaman mengenai persamaan pada pokoknya dan persamaan dengan keseluruhannya atau persamaan secara dominan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya. Dengan kata lain, pemaknaan tersebut justru mempersempit ruang penafsiran dan penerapan terhadap Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016. Selain itu, anggapan Pemohon mengenai adanya ketidaksamaan penilaian hakim dan pemeriksa merek terhadap pengertian persamaan pada pokoknya tidak serta merta terjadi karena adanya ketidakjelasan atau multitafsir rumusan norma Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016, karena apabila dipahami secara utuh norma dalam UU 20/2016 yang mengatur mengenai penolakan permohonan pendaftaran merek telah dengan jelas memberikan kriteria umum mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan. Selain itu, telah ditentukan pula kewenangan instansi yang ditunjuk oleh undang-undang untuk menerapkan, memeriksa dan menguji keterpenuhan syarat pendaftaran merek dengan memedomani prinsip yang dianut dalam hukum merek di Indonesia yang juga telah mengadopsi perkembangan dan kesepakatan dalam instrumen hukum internasional mengenai hukum merek. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa selain itu Pemohon juga mendalilkan Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 adalah inkonstitusional secara bersyarat karena bertentangan dengan hak yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Namun, dalam permohonannya Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai keterkaitan antara norma yang diajukan dengan prinsip dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang pada pokoknya merupakan jaminan hak atas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, oleh karena itu dalil tersebut haruslah dianggap tidak relevan untuk dipertimbangkan. Sedangkan, berkenaan dengan anggapan adanya pertentangan dengan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, menurut Mahkamah, jika hak tersebut dikaitkan dengan dalil Pemohon mengenai kerugian yang timbul karena adanya implikasi terhadap putusan-putusan yang berkaitan dengan sengketa merek milik Pemohon, maka permasalahan tersebut merupakan

ranah implementasi norma, dan bukanlah persoalan konstusionalitas norma. Hal yang sama dapat dikatakan mengenai uraian permohonan Pemohon yang menyebutkan sejumlah putusan pengadilan yang berkenaan dengan sengketa merek atau penerapan Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 yang menurut Pemohon terdapat multitafsir pemahaman mengenai merek terkenal dan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Persoalan tersebut pun merupakan persoalan penerapan norma di mana pertimbangan mengenai penolakan pendaftaran merek dalam hal ini diterapkan secara kasuistis sesuai dengan kasus konkret masing-masing merek yang dipersengketakan. Berhubung dengan hal tersebut tidak serta-merta berkaitan dengan persoalan konstusionalitas norma maka bukan merupakan ranah Mahkamah untuk menilai substansi dan pertimbangan masing-masing kasus konkret dalam putusan-putusan tersebut. Selain itu, kekhawatiran Pemohon mengenai kerentanan berbagai pihak mengajukan gugatan pembatalan merek apabila adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang dimiliki orang lain, atau adanya pihak yang dirugikan akibat adanya peniruan dalam penamaan merek kemudian menggugat akan tetapi putusan tersebut ditolak oleh hakim maka hal tersebut pun merupakan konsekuensi logis dari penerapan perlindungan hak atas merek, sepanjang telah memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016. Artinya, hal tersebut pun termasuk berkaitan dengan implementasi norma dan bukan persoalan inkonstitusionalitas norma. Sebagaimana telah Mahkamah uraikan pada Paragraf [3.16] di atas, tidak terdapat persoalan ketidakpastian hukum dalam Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016, sehingga norma *a quo* juga tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 tidak bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta tidak bertentangan dengan hak atas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, tidak sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.19] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Daniel

Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 11.48 WIB** oleh Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.