



LEX AETERNA

LAW FIRM

Agung Tengah 15 blok i11 No. 16 JAKARTA

✉ ask@lexaeternalawfirm.com ☎: 0882-9613-7090

Jakarta, 27 Oktober 2023

Kepada Yang Terhormat,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan (perbaikan) Pengujian Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Dengan Hormat,

Perkenalkan kami,

1. James Erikson Tamba, S.H., M.H.
2. Fariz Hamdi, S.H.
3. Ahmad Hamdani Nasution, S.H.
4. Wais Muhamad Al Amin, S.H.
5. Frandonal Lumban Gaol, S.H., M.H.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	144/PUU-XXI/2023
Hari	Selasa
Tanggal	28 November 2023
Jam	08.03 WIB

Masing-masing adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat pada kantor hukum Lex Aeterna Law Firm, beralamat di Jalan Agung Tengah 15 Nomor 16 RT/RW 14/06, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jakarta 14350. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 027/SKK.HKI/LS-JKT/X-23 tertanggal 26 Oktober 2023, dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama:

Nama : **Ricky Thio**
Tempat/Tanggal lahir/Umur : Jakarta/22 November 1977/46 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
NIK : 3171072211770006
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Rajawali Selatan 1 Nomor 5, RT/RW 003/002, Desa Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Jakarta
Email : rickythio33@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian Materiil Terhadap: Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang Disahkan dan Diundangkan Pada Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, tanggal 25 November 2016 (**untuk selanjutnya disebut “UU Merek dan Indikasi Geografis”**).

Terhadap

Pasal 28H Ayat (4), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**untuk selanjutnya disebut “UUD’45”**).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan UUD’45, Mahkamah Konstitusi (**Untuk selanjutnya disebut “Mahkamah”**) merupakan pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud Pasal 24 Ayat (2) UUD’45 dan memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat mengikat untuk melakukan pengujian atas undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi :

Pasal 24 Ayat (2) UUD’45

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.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

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 pemilihan umum.

2. Bahwa kewenangan Mahkamah telah dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 29 ayat (1) huruf a dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali

dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**untuk selanjutnya disebut "UU MK"**), khususnya Pasal 10 ayat (1).

Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

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;

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi

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 1954;

b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

c. Memutus pembubaran partai politik; dan

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

3. Bahwa kewenangan Mahkamah ini telah sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, juga mengatur kewenangan Mahkamah dimaksud yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang diuraikan diatas, maka Pemohon meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian undang-undang yang diajukan Pemohon;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) UU MK yang dapat mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, adalah:

Pasal 51 UU MK

(1) 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. Bahwa Pemohon Ricky Thio adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dalam perkara *a quo*, sehingga telah memenuhi syarat Pasal 51 Ayat (1) huruf a. UU MK;
 3. Bahwa Pemohon Ricky Thio adalah Pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (**untuk selanjutnya disebut "UMKM"**) dalam negeri yang memiliki hak merek "**HDCVI & LOGO**" yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor pendaftaran IDM000553432, tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan 25 Februari 2024, kemudian mendapat perpanjangan sampai dengan 25 Februari 2034.

Pemohon Ricky Thio telah menjadi pengusaha UMKM dalam negeri sejak tahun 2004 diawali dengan berdagang barang komputer dan kemudian telah memperdagangkan CCTV Kelas 9 dengan merek "**HDCVI & LOGO**" sejak tahun 2014;

4. Bahwa Pemohon Ricky Thio telah 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.**

Zhejiang Dahua Technology CO., LTD. meminta Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menghapus merek milik Ricky Thio yaitu merek "HDCVI & LOGO" yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor pendaftaran IDM000553432. Gugatan tersebut diajukan dengan dasar Pasal 74 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis. Adapun petitum gugatan yang diajukan oleh Zhejiang Dahua Technology CO., LTD terhadap Pemohon, dapat kami kutip sebagai berikut :

*"5. Memerintahkan TERGUGAT II (Direktorat Merek) untuk menghapus atau setidaknya menyatakan hapus pendaftaran merek "HDCVI & gambar" atas nama TERGUGAT I (Pemohon/Ricky Thio)" dengan nomor pendaftaran IDM000553432 tanggal pendaftaran 02 Juni 2017 untuk kelas barang/jasa 09 dari daftar umum merek Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya"*¹

5. Bahwa krononologi gugatan dengan menggunakan Pasal 74 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis dari Zhejiang Dahua Technology CO., LTD, kepada Pemohon Ricky Thio, dapat kami uraikan sebagai berikut:

Tanggal	Deskripsi
25 Februari 2014	Merek "HDCVI & LOGO" Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Sertifikat No. IDM000553432 atas nama Ricky Thio, Merek ini digunakan untuk Produk CCTV Kelas 9
15 November 2016	Zhejiang Dahua Technology CO., LTD. Mendaftarkan Merek HDCVI Kelas 9, Namun ditolak oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2017	Zhejiang Dahua Technology CO., LTD diketahui memperdagangkan produk CCTV di Indonesia,

¹ Surat gugatan Zhejiang Dahua Technology CO., LTD dalam perkara No. 28 / Pdt.Sus-HKI / Merek / 2023 / PN NIAGA Jkt.Pst., hlm. 15

	<p>dengan menggunakan merek "HDCVI" yang diimpor dari Republik Rakyat Tiongkok, melalui perusahaan PT Dahua Vision Technology Indonesia</p> <p>Berdasarkan keterangan Saksi Fakta bernama Felix Andrian yang dihadirkan Zhejiang Dahua Technology CO., LTD selaku Penggugat dalam acara persidangan perkara No. 28 / Pdt.Sus-HKI / Merek / 2023 / PN NIAGA Jkt.Pst</p>
29 November 2022	Zhejiang Dahua Technology CO., LTD melakukan pendaftaran Merek "HDCVI" Kelas 9 melalui Direktorat Merek dan Indikasi Geografis
09 Februari 2023	Zhejiang Dahua Technology CO., LTD melakukan pendaftaran Merek "dahua HDCVI" Kelas 9 melalui Direktorat Merek dan Indikasi Geografis
23 Februari 2023	Zhejiang Dahua Technology CO., LTD Mendaftarkan gugatan Penghapusan Merek "HDCVI & LOGO" milik Ricky Thio melalui Pengadilan Niaga No. 28 / Pdt.Sus-HKI / Merek / 2023 / PN NIAGA Jkt.Pst, Ricky Thio sebagai Tergugat I, dan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai Tergugat II
08 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> - saksi Lumenta Prananta Gultom dari PT Integrity menerangkan dalam acara persidangan perkara No. 28 / Pdt.Sus-HKI / Merek / 2023 / PN NIAGA Jkt.Pst, di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, bahwa PT Integrity telah melakukan survei atas permintaan Zhejiang Dahua Technology CO., LTD, yang dilakukan untuk mensurvei perdagangan barang dengan merek "HDCVI & LOGO" milik Ricky Thio, survei dilakukan pada 25 Oktober 2022 sampai dengan 16 Desember 2022 dan survey online pada sekitar bulan November 2022.

	- Saksi yang dihadirkan Zhejiang Dahua Technology CO., LTD bernama Felix Andrean menyebutkan salah satu tokonya yang bernama "cctvdahua", bahwa saksi menjual produk CCTV tersebut dengan menggunakan merek "HDCVI", yang diperoleh dari Zhejiang Dahua Technology CO., LTD sebagai pemasoknya. Barang di jual di TOKOPEDIA dengan nama toko yang berbeda yaitu : "cctvdahua".
24 Agustus 2023	Putusan Perkara No. 28 / Pdt.Sus-HKI / Merek / 2023 / PN NIAGA Jkt.Pst, pada pokoknya tidak menerima gugatan (NO) dari Zhejiang Dahua Technology CO., LTD
19 September 2023	Zhejiang Dahua Technology CO., LTD mengajukan kasasi di Mahkamah Agung terhadap Putusan Pengadilan Niaga Perkara No. 28 / Pdt.Sus-HKI / Merek / 2023 / PN NIAGA Jkt.Pst, yang perkaranya sedang berjalan sampai dengan permohonan PUU ini diajukan

6. Bahwa berdasarkan uraian kronologi, diketahui bahwa Pemohon Ricky Thio sebagai pengusaha UMKM dalam negeri mendapat gugatan dari perusahaan luar negeri bernama Zhejiang Dahua Technology CO., LTD dari Republik Rakyat Tiongkok karena kepemilikannya terhadap merek "HDCVI & LOGO" dengan menggunakan dasar Pasal 74 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, dimana gugatan ini telah menimbulkan kerugian proses dan berpotensi dihapusnya hak merek milik Pemohon Ricky Thio. Pemohon Ricky Thio juga mengalami gangguan pikiran karena terancam dengan penghapusan merek miliknya;
7. Bahwa Pemohon Ricky Thio sebagai warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang dijamin haknya untuk memiliki Merek dalam usaha UMKM miliknya sebagaimana dimaksud Pasal 28H Ayat (4) UUD'45. Permohonan ini juga diajukan demi kepentingan usaha UMKM di Indonesia, untuk mendapatkan jaminan perlindungan hak merek, kepastian hukum penggunaan hak merek, jaminan persaingan usaha yang sehat. Pemohon Ricky Thio dan pelaku usaha

UMKM dijamin secara konstitusional untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D Ayat (1) UUD'45 dan Pasal 33 Ayat (4) UUD'45 menjamin bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Nasional;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 35 UU Merek dan Indikasi Geografis, perlindungan hak merek diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Hal ini berbeda dengan Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis yang membatasi perlindungan merek menjadi 3 (tiga) tahun.

Pasal 35 UU Merek dan Indikasi Geografis

- (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**

9. Bahwa dalam permohonan ini, pemohon hendak menguji ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang disahkan dan diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 252, tanggal 25 November 2016 yang berbunyi :

Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis

- (1) 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.
- (2) Alasan Merek tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal adanya:
 - a. larangan impor;
 - b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
 - c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Penghapusan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

10. Bahwa Pasal 74 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (2), dan Pasal 74 Ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis merupakan satu kesatuan, dimana Pasal 74 Ayat (2), dan Pasal 74 Ayat (3) keduanya merujuk pada Pasal 74 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis. Oleh karena itu, dalam permohonan ini ketiga Ayat dari Pasal 74 diuji secara bersama-sama;
11. Bahwa ketentuan pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis tersebut diatas hendak diuji dengan ketentuan Pasal 28H Ayat (4) UUD 45, Pasal 28D Ayat (1) UUD 45, dan Pasal 33 Ayat (4) UUD'45, sebagaimana dapat dikutip berikut ini:

Pasal 28H Ayat (4) UUD'45

Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun

Pasal 28D Ayat (1) UUD'45

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

Pasal 33 Ayat (4) UUD'45

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Nasional

12. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Putusan MK Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Nomor: 011/PUU-V/2007, maka permohonan harus memenuhi 5 (lima) syarat kerugian konstitusional yaitu:

- a. **adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945:** Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia dan selaku pemilik hak merek "HDCVI & LOGO" yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor pendaftaran IDM000553432, tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan 25 Februari 2024, yang diberikan Direktorat Merek Kementerian Hukum dan HAM, dan berhak memperoleh perlindungan hak merek selama 10 (sepuluh) tahun berdasarkan Pasal 35 UU Merek dan

Indikasi Geografis dan dapat diperpanjang. Dimana hak Pemohon untuk memperoleh hak merek dan perlindungan hak merek selama 10 tahun dijamin oleh Pasal 28H Ayat (4) UUD'45, serta hak merek tersebut tidak boleh di ambil secara sewenang-wenang dan berdasarkan Pasal 28D Ayat (1) UUD'45, Pemohon selaku pengusaha UMKM diberi jaminan hukum, perlindungan dan kepastian hukum atas hak merek tersebut. Pemohon Ricky Thio digugat oleh Zhejiang Dahua Technology CO., LTD di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Perkara No. 28 / Pdt.Sus-HKI / Merek / 2023 / PN NIAGA Jkt.Pst., dengan tuduhan tidak menggunakan merek selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang/jasa melalui media survei pesanan dari Zhejiang Dahua Technology CO., LTD. Gugatan tersebut didasarkan pada Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis. Oleh karena itu, perlindungan hak merek sepuluh tahun yang diberikan Negara kepada Pemohon dapat di hapus oleh pelaku usaha asing dengan dasar tidak digunakan selama tiga tahun menurut lembaga yang tidak jelas. Pemohon secara pribadi dan selaku pelaku usaha UMKM tidak mendapat jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dan haknya dapat diganggu gugat oleh pihak lain dengan tuduhan yang sewenang-wenang (survei pesanan).

- b. **bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji:** berdasarkan surat gugatan Zhejiang Dahua Technology CO., LTD di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Perkara No. 28 / Pdt.Sus-HKI / Merek / 2023 / PN NIAGA Jkt.Pst., diketahui bahwa gugatan tersebut diajukan dengan dasar Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis dengan kerangka sebagai berikut "Penghapusan Merek terdaftar (merek milik Pemohon Ricky Thio) dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan (Zhejiang Dahua Technology CO., LTD) dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga (Pengadilan Niaga Jakarta Pusat) dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir (survei PT Integrity pesanan dari Zhejiang Dahua Technology CO., LTD)".

Akibat gugatan tersebut Pemohon Ricky Thio mengalami kerugian proses yaitu diwajibkan mengikuti persidangan dengan menghabiskan biaya dan waktu pribadi Pemohon untuk mengikuti proses peradilan yang diajukan Zhejiang Dahua Technology CO., LTD di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan

hak merek Pemohon berpotensi dihapus dengan dasar Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis. Pemohon Ricky Thio juga mengalami gangguan pikiran karena terancam dengan penghapusan merek miliknya. Oleh karena itu, sangat jelas kerugian konstitusional berupa berkurang atau hilangnya hak Pemohon atas jaminan perlindungan dan kepemilikan hak merek selama sepuluh tahun, serta adanya ancaman perampasan hak merek secara sewenang-wenang dari perusahaan asing Pemohon Ricky Thio adalah dikarenakan Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis.

Bahwa oleh karena adanya ketentuan Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis, mengakibatkan hak konstitusional Pemohon untuk kepemilikan hak merek menjadi terganggu karena adanya gugatan dari pihak ketiga (perusahaan asing Zhejiang Dahua Technology CO., LTD), dan terancam dengan penghapusan hak merek dari pihak ketiga dengan menggunakan klaim, yaitu tidak menggunakan merek selama 3 tahun berturut-turut dari lembaga survei yang tidak jelas dan tidak memiliki sertifikat kompetensi formal. Pemohon juga selaku pengusaha UMKM mengalami perlakuan diskriminatif karena Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis lebih menguntungkan salah satu kelompok pelaku usaha tertentu, sehingga hak konstitusionalnya untuk mendapat jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum;

- c. **bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi:** Bahwa kerugian konstitusional berupa tereduksinya atau hilangnya jaminan dan kepastian hukum yang adil atas hak merek, telah nyata dengan adanya gugatan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Perkara No. 28 / Pdt.Sus-HKI / Merek / 2023 / PN NIAGA Jkt.Pst., tanggal 23 Februari 2023, dimana gugatan diajukan oleh perusahaan asing Zhejiang Dahua Technology CO., LTD kepada Pemohon dengan menggunakan survei dari PT Integrity yang merupakan pesanan dari Zhejiang Dahua Technology CO., LTD, dimana Zhejiang Dahua Technology CO., LTD menuntut penghapusan merek milik Pemohon dan pencatatan merek menjadi atas nama Zhejiang Dahua Technology CO., LTD.
- d. **adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji:** Bahwa gugatan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Perkara No. 28 / Pdt.Sus-HKI / Merek /

2023 / PN NIAGA Jkt.Pst., tanggal 23 Februari 2023, didasarkan pada Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis. Gugatan ini diajukan oleh sebab adanya Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis. Ancaman penghapusan merek pada Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis, menimbulkan ketidakpastian yang adil kepada perlindungan hak merek Pemohon yang seharusnya diberikan selama 10 (sepuluh) tahun (Pasal 35 UU Merek dan Indikasi Geografis) kemudian menjadi 3 (tiga) tahun. Oleh karena itu, ketidakpastian hukum yang adil, jaminan perlindungan dan kepemilikan merek Pemohon menjadi tereduksi atau dapat hilang karena adanya Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis.

- e. **adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi:** Bahwa apabila Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis dinyatakan inkonstitusional, maka pemilik merek terdaftar akan mendapat jaminan perlindungan dan kepastian perlindungan merek selama 10 (sepuluh) tahun. Perlindungan Merek untuk jangka waktu sepuluh tahun telah mengandung pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU Merek dan Indikasi Geografis dan telah ada ketentuan norma pembatalan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 76 – Pasal 79 UU Merek dan Indikasi Geografis. Dengan dihapusnya ketentuan Pasal 74 maka akan menciptakan kepastian hukum perlindungan merek dan jaminan hak kepemilikan merek;

13. Berdasarkan uraian diatas, kami meyakini bahwa kerugian Pemohon Ricky Thio telah memenuhi kriteria kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU MK Jo. Putusan MK Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Nomor: 011/PUU-V/2007;

III. ALASAN PERMOHONAN

A. Ringkasan Pengaturan Hak Merek

1. Bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis maka diketahui bahwa ketentuan Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis merupakan ketentuan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) Annex 1C tentang Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights (**untuk selanjutnya disebut "TRIPs"**), lebih lanjut ratifikasi dari Paris Convention for the

Protection of Industrial Property (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan Trademark Law Treaty (Traktat Hukum Merek) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997;

2. Bahwa ketentuan Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis, dikenal dengan terminology "**non-use**" terkait dengan Article 19 Annex 1C tentang Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPs) dan Article 5 Section C Paris Convention for the Protection of Industrial Property, dapat dikutip sebagai berikut:

Article 19 Annex 1C tentang Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPs)

Requirement of Use

1. *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**, unless valid reasons based on the existence of obstacles to such use are shown by the trademark owner. Circumstances arising independently of the will of the owner of the trademark which constitute an obstacle to the use of the trademark, such as import restrictions on or other government requirements for goods or services protected by the trademark, shall be recognized as valid reasons for non-use.*

2. *When subject to the control of its owner, use of a trademark by another person shall be recognized as use of the trademark for the purpose of maintaining the registration.*

Yang apabila diterjemahkan secara literal sebagai berikut:

Pasal 19 TRIPs

Jika penggunaan diperlukan untuk mempertahankan suatu pendaftaran, pendaftaran dapat dibatalkan hanya setelah periode tidak terputus selama sekurang-kurangnya tiga tahun tidak digunakan, kecuali alasan yang sah berdasarkan adanya hambatan terhadap penggunaan tersebut ditunjukkan oleh pemilik merek dagang. Keadaan yang timbul terlepas dari kehendak pemilik merek dagang yang merupakan hambatan terhadap penggunaan merek dagang, seperti pembatasan impor atau persyaratan pemerintah lainnya untuk barang atau jasa yang dilindungi

oleh merek dagang, harus diakui sebagai alasan yang sah untuk tidak menggunakan merek dagang tersebut.

2. Apabila berada di bawah kendali pemiliknya, penggunaan merek dagang oleh orang lain akan diakui sebagai penggunaan merek dagang untuk tujuan mempertahankan pendaftaran.

Article 5 Section C Paris Convention for the Protection of Industrial Property

*If in any country, use of the registered mark is compulsory, the registration may be cancelled only after **a reasonable period**, and then only if the person concerned does not justify his inaction.*

Yang apabila diterjemahkan secara literal sebagai berikut:

Pasal 5 bagian C Konvensi

*Jika di negara mana pun penggunaan merek terdaftar bersifat wajib, pendaftaran hanya dapat dibatalkan setelah **jangka waktu yang wajar**, dan hanya jika orang yang bersangkutan tidak dapat membenarkan kelambanannya.*

3. Bahwa apabila dibuat analisa terkait peraturan maka diketahui hal-hal berikut:

	TRIPs Agreement	Paris Convention	UU Merek dan Indikasi Geografis
Bentuk Norma	Pilihan dengan kata "IF"	Pilihan dengan kata "IF"	Pemberian hak kepada pihak ketiga yang berkepentingan
Ketentuan waktu	sekurang-kurangnya 3 tahun	Jangka waktu yang wajar "a reasonable period"	3 tahun berturut-turut
Akibat Hukum	Dapat di batalkan "may be cancelled"	Dapat di batalkan "may be cancelled"	Penghapusan hak
Pihak Ketiga	Tidak ada	Tidak ada	Ada
Objek Norma	Pembatalan pendaftaran	Pembatalan pendaftaran	Penghapusan hak

4. Bahwa penggunaan ketentuan “*non-use*” di beberapa negara, diantaranya enam negara dibawah ini ditentukan lamanya waktu adalah sedikitnya 5 (lima) tahun. Adapun kelima negara tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Negara	Undang-undang	Keterangan
1	Singapore	TRADE MARKS ACT (CHAPTER 332) -	<p>Revocation of registration</p> <p>22.—(1) The registration of a trade mark may be revoked on any of the following grounds:</p> <p>(a) that, within the period of 5 years following the date of completion of the registration procedure, it has not been put to genuine use in the course of trade in Singapore, by the proprietor or with his consent, in relation to the goods or services for which it is registered, and there are no proper reasons for non-use;</p> <p>(b) that such use has been suspended for an uninterrupted period of 5 years, and there are no proper reasons for nonuse;</p>
2	Republic of Germany	The MarkenG (The Trademark Act of the Federal Republic of Germany)	<p>Section 25</p> <p>Exclusion of rights for non-use:</p> <p>(1) The proprietor of a registered trade mark may not assert rights vis-à-vis third parties within the meaning of sections 14 and 18 to 19c if the trade mark has not been used in accordance with section 26 within the last five years prior to the assertion of the right for the goods or services which he invokes to establish his right, in so far as at that time an opposition against the trade mark has not been possible for at least five years.</p>

3	United Kingdom (England)	Trade Marks Act 1994, Section 47 (UK)	<p>46 Revocation of registration.</p> <p>(1) The registration of a trade mark may be revoked on any of the following grounds:</p> <p>(a) 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, by the proprietor or with his consent, in relation to the goods or services for which it is registered, and there are no proper reasons for non-use;</p> <p>(b) that such use has been suspended for an uninterrupted period of five years, and there are no proper reasons for non-use;</p>
4	Switzerland	Article 35 et seq TmPA	<p>The non-use claim can be raised in a cancellation action before civil courts or the IPI Five consecutive years of non-use are grounds for partial or total forfeiture of a trademark in Switzerland. It is not ex officio cancelled, but third parties can challenge it on this ground.</p>
5	Norway	Act no. 08 of 26 March 2010: The Norwegian Trademark Protection Act	<p>37. Deletion based on non-use of a trademark.</p> <p>A registration of a trademark shall be deleted in full or in part by a court ruling or by administrative review pursuant to Sections 38 to 40 if the trademark proprietor has not, within five years of the date on which a final decision on registration of the trademark was made, made actual use of the trademark in Norway for the goods or services for</p>

			which it is registered, or if the use has been discontinued for five consecutive years. However, the registration shall not be deleted if there are reasonable grounds for the non-use or discontinuation.
6	Russia	LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION NO. 3520-1 OF SEPTEMBER 23, 1992 ON TRADEMARKS, SERVICE MARKS AND THE APPELLATIONS OF THE ORIGIN OF GOODS (with the Amendments and Additions of December 27, 2000)	Chapter 4. The Use of Trademarks Article 22. 3. The registration may be terminated before it is due to be terminated fully or in part on the basis of the decision of the Supreme Patent Chamber passed upon the request of any party, for the reason of the continuous non-use of the trademark for five years from the date of its registration, or five years preceding the filing of such a request.

5. Bahwa sebagaimana poin 3 diatas diketahui ketentuan TRIPs dan Paris Convention hanya mengenal pembatalan merek dan tidak mengenal penghapusan merek, sementara itu, ketentuan pembatalan merek telah diatur secara tersendiri pada Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 UU Merek dan Indikasi Geografis (total 4 Pasal). Dimana dalam ketentuan pembatalan merek tersebut sudah mengatur juga hak dari pihak ketiga terhadap merek terdaftar. Kami meyakini ketentuan pembatalan merek yang diatur dalam Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 UU Merek dan Indikasi Geografis sudah cukup untuk digunakan dalam UU Merek dan Indikasi Geografis;

6. Bahwa pada Pasal 75 terkait juga dengan Pasal 74, sebagaimana dapat dikutip berikut ini:

Pasal 75 UU Merek dan Indikasi Geografis

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penghapusan Merek Kolektif terdaftar.

Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan maka ketentuan Pasal 75 tentang penghapusan merek kolektif juga menjadi tidak berlaku. Kami menganggap hal ini tidak akan menimbulkan kekosongan peraturan (*wet vacuum*) dalam UU Merek dan Indikasi Geografis;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan TRIPs dan Paris Convention yang telah diratifikasi negara Indonesia, maka diketahui ketentuan “non-use” tidak bersifat wajib dan menjadi pilihan bagi negara yang meratifikasi. Disamping itu, Indonesia adalah negara yang berdaulat yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk menentukan nasib bangsanya dan tidak boleh diintervensi negara lain sebagaimana dimaksud dengan prinsip hukum internasional yaitu *non-intervention principle*, dan juga dikenal prinsip hukum internasional yaitu *lex specialis derogat legi generali*, yaitu keutamaan pada hukum yang sifatnya khusus daripada hukum yang sifatnya umum, pada suatu negara, oleh karena itu keutamaan hukum yang sifatnya khusus pada suatu negara merupakan hal yang wajib dihormati oleh negara-negara lain, dimana sifat khusus dari Negara Indonesia adalah sistem perekonomian yang ditumpukan pada UMKM dan beberapa hal lain yang akan kami uraikan dalam surat permohonan ini;

B. Bahwa pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD’45.

8. Bahwa yang menjadi landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat dikutip sebagai berikut:

Menimbang :

- a. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam **menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen,**

serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri;

- b. **bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai;**
 - c. **bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti;**
 - d. **bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis;**
8. Bahwa berdasarkan landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diketahui norma hukum Merek dimaksudkan untuk perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan industri dalam negeri, adapun ciri UMKM dalam negeri sebagaimana di kutip dari situs pemerintah daerah, yaitu:

Ciri-Ciri UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

- **Jenis komoditi/ barang yang ada pada usahanya tidak tetap, atau bisa berganti sewaktu-waktu**
- **Tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu**
- **Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan**
- **Sumber daya manusia (SDM) di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni**
- **Biasanya tingkat pendidikan SDM nya masih rendah**
- **Biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non bank**
- **Pada umumnya belum punya surat ijin usaha atau legalitas, termasuk NPWP²**

² <https://sukorejo.semarangkota.go.id/umkm>, diakses tanggal 27 Oktober 2023

Oleh karena itu, kami meyakini norma hukum Merek yang dimaksudkan untuk melindungi UMKM seharusnya memperhatikan ciri UMKM dalam negeri, serta menumbuhkembangkan usaha-usaha UMKM dalam lingkup perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sebagaimana disampaikan Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945, bahwa demokrasi ekonomi yang dikehendaki adalah permusyawaratan yang memberi hidup, yakni *politiek-economische democratie* yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial³;

9. Bahwa ketentuan hukum Pasal 74 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis tentang penghapusan merek yang tidak digunakan selama tiga tahun dalam perdagangan, sangat merugikan UMKM yang memiliki modal terbatas dan dapat berubah sewaktu-waktu sehingga jika terjadi keadaan yang menyebabkan UMKM tidak dapat bereproduksi, misalnya terjadi Pandemi Covid-19, krisis ekonomi, naiknya harga bahan baku, dumping dari persaingan usaha yang tidak sehat, maka UMKM berpotensi tidak dapat menjalankan usahanya secara tetap dalam waktu tertentu sehingga hak Mereknya tersebut dapat dihapuskan karena ketentuan Pasal 74 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis.

Adapun pelaku usaha yang mampu bertahan secara tetap dan terus menerus dalam berbagai keadaan ekonomi adalah pelaku usaha yang memiliki modal atau kapital yang besar dan apabila terjadi persaingan usaha tidak sehat, seperti predatory pricing, dumping, kartel dan lain-lain, maka pelaku usaha UMKM tidak akan mampu bertahan dan akan tersingkir.

Apabila pelaku usaha UMKM tersebut hendak melanjutkan usahanya setelah berhenti beberapa waktu maka hak mereknya dapat di mintakan penghapusan oleh pelaku usaha pesaing, atau hal ini juga dapat dijadikan modus dari pelaku usaha dengan modal atau kapital besar (**Kapitalis**) untuk mematikan usaha pesaingnya yaitu pelaku usaha UMKM.

³ Soekarno, Lahirnya Pancasila: Pidato Pertama tentang Pancasila, Yogyakarta: Media Pressindo, 2017, hlm. 140.

Oleh karena itu, ketentuan penghapusan merek Pasal 74 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis sangat diskriminatif, merugikan usaha-usaha UMKM, dan dapat dijadikan sebagai alat untuk menjalankan praktik persaingan usaha yang tidak sehat;

10. Bahwa ketentuan Pasal 74 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis yang menciptakan sistem ekonomi yang menguntungkan suatu kelompok pelaku usaha tertentu yaitu kelompok pelaku usaha yang bermodal besar atau berkapital dan menguntungkan Kapitalis merupakan ketentuan yang bertentangan dengan Sila Ke-5 Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan Pasal 28D ayat (1) UUD '45.

Kapitalis bercirikan memiliki modal yang besar yang mampu membuat produk murah dan bertahan pada keadaan-keadaan ekonomi yang sulit dengan berprinsip ekonomi barat yaitu "*survival to fittest*", individualistis dan sistem ekonomi yang liberal yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Indonesia yaitu prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana dimaksud Pasal 33 Ayat (4) UUD'45;

8. Bahwa salah satu unsur Pasal 74 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, yaitu "*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...*" artinya pelaku usaha pemilik merek terdaftar tidak boleh berhenti sementara menggunakan mereknya dan diharuskan untuk terus aktif menjalankan usaha dengan menggunakan Merek secara tetap dan secara terus menerus.

Apabila pelaku usaha tidak mampu menggunakan Merek selama tiga tahun maka hak merek pelaku usaha tersebut dapat dihapuskan Pengadilan, padahal pemberian perlindungan hak merek adalah selama 10 tahun dan bisa diperpanjang lagi, sehingga perlindungan merek yang diberikan Pemerintah mengandung ketentuan yang tidak pasti dan dapat membuat pelaku usaha UMKM enggan untuk mengajukan pendaftaran mereknya. Sementara itu, Pasal 28H ayat (4) UUD'45 telah memberi hak kepada setiap orang khususnya warga negara Indonesia untuk memperoleh hak milik pribadi yaitu hak merek tanpa adanya ancaman penghapusan merek

9. Bahwa salah satu unsur dari Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis adalah *"Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa"*. Ketentuan ini mengandung ketidakpastian dalam penentuan merek yang tidak digunakan selama 3 tahun, apa ukuran untuk menentukan tidak digunakannya merek selama tiga tahun? Apakah lembaga survey, atau kementerian perdagangan atau direktorat merek, tidak ada kepastian ukuran.

Dalam gugatan perkara Nomor 28 / Pdt.Sus-HKI / Merek / 2023 / PN NIAGA Jkt.Pst., penggugat yaitu Zhejiang Dahua Technology CO., LTD., menggunakan jasa survei dari PT Integrity mensurvei perdagangan barang dengan merek "HDCVI & LOGO" milik Ricky Thio, yang dilakukan pada 25 Oktober 2022 sampai dengan 16 Desember 2022 dan survey online pada sekitar bulan November 2022 (survei selama kurang dari dua bulan), dan kemudian PT Integrity membuat klaim bahwa Merek "HDCVI & LOGO" milik Ricky Thio tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut. PT Integrity juga tidak diketahui kompetensinya dalam melakukan survey perdagangan.

10. Bahwa dalam gugatan Zhejiang Dahua Technology CO., LTD mendalilkan jika Pemohon Ricky Thio sebagai pemilik merek HDCI & LOGO tidak menggunakan merek tersebut selama 3 (tiga) tahun berturut-turut berdasarkan hasil lembaga survei PT Integrity yang tidak dapat menunjukkan sertifikat kompetensi atau bukti kompetensi formal untuk melakukan survei tersebut.

Beranjak dari kasus tersebut, mencermati Pasal 74, maupun ketentuan Pasal lain dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, dapat disimpulkan bahwa UU Merek dan Indikasi Geografis tidak menentukan Lembaga mana yang berwenang untuk melakukan survei dan menyatakan jika suatu merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, sehingga Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis telah membuka celah sengketa tanpa didasari dengan alas hukum yang jelas dan tegas, sehingga dengan berlakunya pasal *a quo* telah menimbulkan kerugian konstitusional dan tidak adanya kepastian hukum terhadap merek yang sudah didaftarkan;

11. Bahwa seandainya, jika gugatan yang diajukan oleh Zhejiang Dahua Technology CO., LTD terhadap Ricky Thio dalam perkara No. 28/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst diterima dan dikabulkan, maka hak konstitusional Ricky Thio sebagai pemilik merek HDCVI & LOGO akan hilang karena tuntutan sepihak dari perusahaan dengan menggunakan penilaian dari lembaga yang mengaku sebagai lembaga survei yang

tidak dapat menunjukkan bukti kompetensi formal, sedangkan merek tersebut sudah terdaftar dan seharusnya mendapat pengakuan, jaminan dan perlindungan hukum dari negara;

12. Oleh karena itu, unsur ketentuan Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis ini, dapat dimanfaatkan pelaku usaha manapun hanya dengan menggunakan lembaga yang tidak memiliki kompetensi untuk menentukan digunakan atau tidak digunakannya suatu merek, untuk menggugat pelaku usaha pesaing pemilik hak merek, sehingga pemilik hak merek dapat digugat secara terus menerus dan mengalami kerugian waktu dan tenaga dalam proses tersebut;
13. Bahwa pendaftaran merek sebagaimana dimaksud sudah melalui tahapan atau prosedur yang sesuai dengan hukum, sehingga dapat diartikan jika pendaftaran merek tersebut dilakukan dengan itikad baik, sehingga patut dan layak jika merek tersebut mendapat jaminan dan perlindungan hukum, namun dengan adanya Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis telah membuka ruang jika suatu waktu merek tersebut dapat diambil alih oleh pihak lain;
14. Bahwa berdasarkan uraian diatas, kami berkesimpulan bahwa ketentuan Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis adalah bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD'45 terkait hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun, dimana dengan adanya Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis menyebabkan warganegara terhalang dan terganggu untuk mempunyai hak milik pribadinya yaitu hak merek dan terancam dengan ketentuan penghapusan hak merek dan diambilalihnya hak merek karena klaim dari lembaga survei yang tidak jelas;

C. Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD'45

15. Bahwa pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Hak konstitusional ini mencakup beberapa aspek penting:

Hak atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil

1. Pengakuan Hak

Pasal ini menekankan pentingnya pengakuan hak-hak individu oleh negara. Pengakuan ini adalah prasyarat utama dalam memberikan perlindungan hukum kepada warga negara.

2. Jaminan Hukum

Jaminan hukum berarti negara harus menjamin bahwa hak-hak warga negaranya dilindungi oleh hukum. Ini meliputi perlindungan dari pelanggaran hak oleh pihak lain, termasuk negara itu sendiri.

3. Perlindungan Hukum yang Adil

Perlindungan hukum yang adil berarti bahwa setiap warga negara harus mendapatkan perlakuan yang sama dan adil di mata hukum, tanpa diskriminasi.

4. Kepastian Hukum

Kepastian hukum berarti bahwa hukum harus jelas, dikenal publik, dan dapat diprediksi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa warga negara dapat mengatur tindakan dan keputusan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kerugian Konstitusional

Kerugian konstitusional dapat terjadi jika salah satu atau lebih dari hak-hak tersebut tidak dipenuhi. Misalnya:

- Jika hukum diterapkan secara tidak konsisten atau diskriminatif, ini akan menjadi pelanggaran terhadap prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- Jika hukum tidak jelas atau tidak dapat diprediksi, hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
- Jika hak-hak individu tidak diakui atau dilindungi dengan baik, ini juga merupakan bentuk kerugian konstitusional.

Implementasi dalam Konteks UUD 1945 Amandemen ke-4

Dalam konteks UUD 1945 Amandemen ke-4, implementasi Pasal 28D Ayat (1) menuntut negara dan semua lembaga hukumnya untuk menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum. Ini mencakup penerapan hukum yang konsisten, pemberian akses yang sama terhadap mekanisme hukum, dan perlindungan hukum terhadap hak-hak individu dan kolektif. Implementasi ini penting untuk membangun negara hukum yang demokratis, di mana hak-hak asasi manusia dihormati dan dilindungi.

Dalam negara hukum Pancasila, ada upaya untuk menciptakan harmoni dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan nasional. Negara hukum Pancasila berbeda dengan konsep negara hukum Barat yang menekankan pada kebebasan individu seluas-luasnya dan juga berbeda dengan konsep negara hukum sosialisme-komunisme yang menekankan pada kepentingan komunal atau bersama. Negara hukum Pancasila memberikan negara kemungkinan untuk melakukan campur tangan sepanjang diperlukan bagi terciptanya tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Pandangan ini menegaskan bahwa dalam negara hukum Pancasila, kepentingan nasional dan kolektif diutamakan, namun tidak mengabaikan hak-hak individu. Ini merupakan pendekatan yang berbeda dan unik dibandingkan dengan pandangan hukum yang lebih individualistik atau kolektivistik murni.⁴

16. Bahwa dalam gugatan tersebut Zhejiang Dahua Technology CO., LTD mendalilkan jika Rikcy Thio sebagai pemilik merek HDCI & LOGO tidak menggunakan merek tersebut selama 3 (tiga) tahun berturut-turut berdasarkan hasil lembaga survei yang justru tidak berkompeten untuk melakukan survei tersebut, dan gugatan dalam perkara tersebut menggunakan Pasal 74 ayat (1) UU tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Bahwa sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, merek HDCVI & LOGO telah terdaftar sebagai hak milik Rikcy Thio dan seharusnya mendapat perlindungan hukum selama 10 (*sepuluh*) tahun sejak merek tersebut didaftar sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Namun dengan adanya Pasal 74 ayat (1) UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah membuka celah sengketa dan memberikan ketidak pastian hukum dan tentunya bertolak belakang dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 45;

17. Sehingga dengan adanya Pasal 74 ayat (1) UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang hingga saat ini masih berlaku telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Ricky Thio, dan adapun kerugian konstitusional tersebut adalah sebagai berikut :
 - a) Bahwa hak konstitusional Ricky Thio selaku pemilik merek HDCVI & LOGO haruslah dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang, sebab **setiap orang**

⁴ Arief Hidayat, 'Pancasila Sebagai Kaidah Penuntun Dalam Pembentukan Hukum Nasional', *Publikasi Artikel Mahkamah Konstitusi*, November, 2013, hlm. 1.

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 45;

- b) Bahwa pendaftaran merek sebagaimana dimaksud sudah melalui tahapan atau prosedur yang sesuai dengan hukum, sehingga dapat diartikan jika pendaftaran merek tersebut dilakukan dengan itikad baik, sehingga patut dan layak jika merek tersebut mendapat jaminan dan perlindungan hukum, namun dengan adanya Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis telah membuka ruang jika suatu waktu merek tersebut dapat diambil alih oleh pihak lain;
 - c) Bahwa seandainya, jika gugatan yang diajukan oleh Zhejiang Dahua Technology CO., LTD terhadap Ricky Thio dalam perkara No. 28/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst diterima dan dikabulkan, maka hak milik konstitusional Ricky Thio sebagai pemilik merek HDCVI & LOGO akan hilang, sedangkan merek tersebut sudah terdaftar dan seharusnya mendapat pengakuan, jaminan dan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dari negara;
 - d) Bahwa dalam Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis tidak menentukan Lembaga mana yang berwenang untuk melakukan survei dan menyatakan jika suatu merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, sehingga Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis telah membuka celah sengketa tanpa didasari dengan alas hukum yang jelas dan tegas, sehingga dengan berlakunya pasal *aquo* telah menimbulkan kerugian konstitusional dan tidak adanya kepastian hukum terhadap merek yang sudah didaftarkan;
 - e) Bahwa seandainya Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis tidak ada, maka tidak akan ada gugatan dari Zhejiang Dahua Technology CO., LTD terhadap Ricky Thio terkait tidak digunakannya suatu merek selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
18. Bahwa berdasarkan uraian diatas, telah terbukti bahwa pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD'45 karena pemberlakuan pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis tersebut telah melanggar hak Konstitusional pemilik merek yang sudah terdaftar karena dapat dihapuskan melalui Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Niaga dan diambil alih oleh pihak lain secara sewenang-wenang.

D. Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (4) UUD'45

20. Bahwa pasal 33 ayat (4) UUD'45 yang berbunyi:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Menjadi latar belakang diterbitkannya TAP MPR XVI tahun 1998, yang menjelaskan tentang politik ekonomi nasional. Bahwa pasal 2 Jo. Pasal 3 TAP MPR XVI tahun 1996 berbunyi:

“Politik ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya, serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah dan koperasi, usaha besar swasta, dan Badan Usaha Milik Negara yang saling memperkuat untuk mewujudkan Demokrasi Ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.”

“Dalam pelaksanaan Demokrasi Ekonomi tidak boleh dan harus ditiadakan terjadinya penumpukan aset dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seorang sekelompok orang atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan.”

21. Bahwa TAP MPRS No. XXIII tahun 1966 tentang Pembaharuan Kebidjaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, pasal 6 Jo.pasal 7 berbunyi:

“Demokrasi Ekonomi memiliki tjiri-tjiri positif, yakni:

- (a) perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan dan karenanja tidak mengenal struktur pertentangan kelas;*
- (b) sumber-sumber kekajaan negara dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakjat, sedang pengawasan dari penggunaan ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakjat pula;*

- (c) *tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara dan jang menguasai hadjat hidup rakjat banjak dikuasai oleh Negara;*
- (d) *kepada warga-negara diberi kebebasan dalam memilih perkerdjaan dan diberi hak akan pekerdjaan serta penghidupan jang lajak;*
- (e) *hak-milik perorangan diakui dan dimanfaatkan guna kesedjahteraan masjarakat, dan karenanja tidak boleh dijadikan alat untuk mengeksploitasikan sesama manusia;*
- (f) *potensi, inisiatif dan daja kreasi setiap warga-negara dapat diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas jang tidak merugikan kepentingan umum;*
- (g) *fakir miskin dan anak-anak terlantar berhak memperoleh djaminan sosial."*

"Dalam demokrasi ekonomi tidak ada tempat bagi tjiri-tjiri negatif sebagai berikut:

- (a) *sistim "free-fight liberalism" jang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain dan jang dalam sedjarahnja di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural dalam posisi Indonesia di-ekonomi dunia;*
- (b) *sistim "etatisme" dalam mana Negara beserta apparatur ekonomi Negara berdominasi penuh dan mendesak serta mematikan potensi serta daja-kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor Negara;*
- (c) *monopoli jang merugikan masjarakat."*

22. Bahwa apabila dibandingkan pengaturan ketentuan non-use hak merek dikaitkan dengan perlindungan merek, maka diketahui ketentuan non-use 3 tahun di Indonesia adalah ketentuan yang lebih keras terhadap pelaku usaha pemegang hak merek dari negara-negara tersebut dibawah ini, yang mana negara-negara tersebut memiliki pendapatan perkapita yang lebih besar dari pendapatan perkapita di Indonesia. Berikut perbandingannya:⁵

Negara	Ketentuan non-use	Perlindungan Merek	Pendapatan Perkapita (USD)
INGGRIS	5 tahun	10 tahun	47.232 (2022)
JERMAN	5 tahun	10 tahun	43.032 (2022)
SWISS	5 tahun	10 tahun	88.464 (2022)
NORWEGIA	5 tahun	10 tahun	76.639 (2022)

⁵ <https://id.tradingeconomics.com/country-list/gdp-per-capita?continent=asia> diakses tanggal 27 Oktober 2023

RUSIA	5 tahun	10 tahun	10.079 (2022)
SINGAPURA	5 tahun	10 tahun	67.360 (2022)
INDONESIA	3 tahun	10 tahun	4.074 (2022)

23. Bahwa Merek berfungsi untuk membedakan suatu produk (barang/jasa) dari produk lainnya untuk manfaat bagi konsumen. Jika seseorang / suatu entitas usaha hendak menghapus suatu merek terdaftar yang sudah ada dan mengambil alih merek tersebut, sementara itu, merek tersebut telah melekat pada produk dalam persepsi konsumen, maka patut diduga orang tersebut tidak beritikad baik karena hendak menunggangi dan mengambil keuntungan dari citra merek yang telah dibangun pemilik merek sebelumnya.

Penggugat penghapusan merek yang bermaksud mencaplok / mengambilalih merek yang sudah terdaftar juga tidak memiliki kreatifitas dan inovasi untuk menciptakan merek baru, tapi lebih memilih menggunakan merek yang sudah ada dengan cara menggugat penghapusan merek tersebut menggunakan Pasal 74 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis dan kemudian mengambilalih merek tersebut.

Oleh karena itu, sangat jelas bahwa Pasal 74 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis dapat dijadikan sebagai alat untuk menjalankan praktik persaingan usaha yang tidak sehat dan mematikan pelaku usaha UMKM, apalagi jika ketentuan Pasal 74 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis digunakan oleh pelaku usaha luar negeri untuk menghapuskan merek pelaku usaha UMKM dalam negeri seperti yang dialami oleh Pemohon Ricky Thio sebagai tergugat dalam gugatan perkara Nomor 28 / Pdt.Sus-HKI / Merek / 2023 / PN NIAGA Jkt.Pst., yang digugat oleh perusahaan luar negeri Republik Rakyat Tiongkok Zhejiang Dahua Technology CO., LTD.

Disamping itu, Pasal 74 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis bertentangan dengan prinsip norma hak kekayaan intelektual yang menekankan pada sifat inovatif;

24. Bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui pelaku usaha yang mampu bertahan secara tetap dan terus menerus lebih dari 3 tahun sebagaimana ketentuan minimal waktu dalam Pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis, yaitu pelaku usaha yang mampu bertahan secara terus menerus dalam berbagai keadaan ekonomi adalah pelaku usaha yang memiliki modal atau kapital yang besar dan apabila terjadi persaingan usaha tidak sehat, seperti predatory pricing, dumping,

kartel dan lain-lain, maka pelaku usaha UMKM tidak akan mampu bertahan dan akan tersingkir.

Apabila pelaku usaha UMKM tersebut hendak melanjutkan usahanya setelah berhenti beberapa waktu maka hak mereknya dapat di mintakan penghapusan oleh pelaku usaha pesaing, atau hal ini juga dapat dijadikan modus dari pelaku usaha dengan modal atau kapital besar (**Kapitalis**) untuk mematikan usaha pesaingnya yaitu pelaku usaha UMKM;

25. Bahwa Merek yang telah terdaftar sudah melewati proses pemeriksaan administratif berdasarkan pasal 11 UU Merek dan Indikasi Geografis dan substantif berdasarkan pasal 23 UU Merek dan Indikasi Geografis oleh Direktorat Merek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah diperiksa tenaga ahli pemeriksa merek sehingga patut diduga orang yang mendaftarkan merek telah beritikad baik.

Sebaliknya, jika ada orang / suatu entitas pelaku usaha yang mengajukan penghapusan merek terhadap merek yang telah terdaftar dan kemudian mencaplok atau mengambil alih merek tersebut, maka patut diduga pelaku usaha yang demikian adalah pelaku usaha yang tidak beritikad baik dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, menciptakan sistem perekonomian yang manipulatif, diskriminatif, dan kapitalistis;

26. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka kami berkeyakinan bahwa Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sepatutnya dinyatakan tidak mengikat;

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian diatas, perkenankan kami mengajukan Petitum berikut ini, kiranya dapat dikabulkan Mahkamah Hakim Konstitusi Yang Mulia:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252) bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (4), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami
Kuasa Hukum Pemohon
LEX AETERNA LAW FIRM

James Erikson Tam ba, S.H., M.H.

Fariz Hamdi, S.H.

Ahmad Hamdani Nasution, S.H.

Wais Muhamad Al Amin, S.H.

Frandonal Lumban Gaol, S.H., M.H.