

WIBOWO & PARTNER

KANTOR ADVOKAT & PENASEHAT HUKUM

Jl. Rungkut Barata XII/32, SURABAYA (60293)
Email : bowolawfirm@gmail.com ☎ (031) 99004231

REGISTRASI

NO. 162/PUU-XXI/2023

Hari : Senin

Tanggal : 27 November 2023

Jam : 14:00 WIB

Surabaya, 22 November 2023

Kepada Yth.
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Hal : Permohonan Pengujian Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, SH.,MHum.;**
2. **Tejo Hariono, SPd.,SH.,MH.;**
3. **Roefianto, SH.;**
4. **Irsadul Ibad, SH.;**
5. **Jaya Putrayadi, SH.;**
6. **H.A. Ilham Eddy, SH. ;**

Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "WIBOWO & PARTNER" berkedudukan hukum dan berkantor di Jl, Rungkut Barata XII/32 Surabaya. Email : Teddyharionoadvokat99@gmail.com. Bertindak untuk dan atas nama Pember Kuasa berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2023 sebagaimana terlampir yang ditandatangani 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

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil terhadap Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "UUD NRI 1945" (**Bukti P-1**)

WIBOWO & PARTNER

I. 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 aquo 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 Kementrian 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 2004 belum 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 kewenangannya 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 hokum 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-tidaknya 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 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. (**Bukti P2**)
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 diatas 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. 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.

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, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, 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, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, 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, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, 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, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi perlu diketahui 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.

5. Bahwa, Majelis Hakim yang Mulia, 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 pengelompokan 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. 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 iktikad 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) **(Bukti Putusan P-3)**.

8. Bahwa, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi harus mengakui 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. 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. 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. **(Bukti Putusan P-4)**

10. Bahwa, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi 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 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, Majelis Mahkamah Konstitusi sekali lagi 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 P2 yang dilampirkan 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.

12. Bahwa, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, 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.MERЕК/2020/PN.NIAGA.JKT.PST jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 39 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 dimana dalam Putusan ini 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

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 (**Bukti Putusan P-5**).

13. Bahwa, Majelis Hakim Yang Mulia, selain adanya kontroversi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 10/PDT.SUS.MEREK/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.

Dalam permasalahan kasus tersebut Pihak Penggugat adalah ACER INCORPORATED dan tegugat nya 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 Hakim 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 unsururnya Pada merek Penggugat kata "PREDATOR" terletak di bawah logo, sementara pada merek yang terdaftar lebih dahulu kata "PREDATOR" terletak di atas logo" (bukti P-6).

Menjadi suatu yang aneh ketika Hakim membenarkan adanya perbedaan tersebut akan tetapi dalam putusan nya dikabulkan disini bisa dikatakan bahwa Hakim memiliki suatu kebingungan dalam melihat unsurunsur atau kriteria penilaian "persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya".

14. Bahwa, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, bahwa Putusan lain yang membuat suatu kebingungan dalam unsur-unsur atau kriteria penilaian "persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya" adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Dalam Putusan ini gugatannya ditolak. (**Bukti Putusan P-6**)

Pihak yang berpekara dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah PIERRE CARDIN sebagai Penggugat, 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 (**Bukti Putusan P-7**).

15. Bahwa, dalam kasus serupa yang lainnya. Putusan Mahkamah Agung 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 FESTAETS 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” (**bukti Putusan P-8**).

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, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, 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 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, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sejatinya Pemohon dalam 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 kerugikan 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" (**Bukti P-9**).
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 pengambilannya hanya mendasarkan pada fakta sama-sama menggunakan kata dimaksud. Celaknya 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.” **(Bukti P-10)**

21. Bahwa, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, 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, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, 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”.

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 (*guaranteed*), 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. Menyatakan **Pasal 1 angka 5 jo Pasal 35 ayat (1) UU No.20 Tahun 2016** tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) bertentangan dengan **Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai frasa** sepanjang dimaknai “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 yang telah terdaftar dan dilindungi undang-undang”
3. 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”

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
5. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

V. PENUTUP

Semikian permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang Mulia kami sampaikan terima kasih. Dan sebagai kelengkapan permohonan ini, kami lampirkan bukti-bukti dan daftar sementara saksi dan ahli

Hormat Kami
Kuasa Hukum Pemohon



Prof. Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, SH.,MHum.;

Tejo Hariono, SPd.,SH.,MH.;

Roefianto, SH.;

Irsadul Ibad, SH.;

Jaya Putrayadi, SH.;

H.A. Ilham Eddy, SH. ;