

08, Maret, 2022

Kepada Yth.,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal: Permohonan Judicial Review 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

Dengan Hormat,

Nama : Djunatan Prambudi

Tempat/Tanggal Lahir : Bengkalis, 24 – Mei – 1964

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**

DITERIMA DARI	Permohonan.
Hari	Senin
Tanggal	25 Maret 2022
Jam	13:05 WIB (online-simpel-kehi.id)

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 November 2021. Memberikan kuasa Kepada Leonardo Siahaan, yang berdomisili di Perumahan: Taman Alamanda B7 No 24, RT/RW: 04/12, Tambun Utara Bekasi. Untuk mengajukan permohonan Judicial Review 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 (**surat kuasa P-1**)

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon terlebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa 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”;

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

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

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh UUD NRI 1945 untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Kemudian oleh UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan:

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

4. Bahwa selanjutnya kewenangan MK dalam menguji UU terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 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*

5. Bahwa Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 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

6. Bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu UU bertentangan dengan UUD 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah konstitusi;
7. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (lembaran negara republik indonesia nomor 5953) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
8. 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) PARA 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, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU/2007, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut:
 - a. *Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;*

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-2**)

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 sejenis nya digunakan oleh pihak lain.

Akan tetapi dalam ketentuan Pasal tersebut 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 ”

Seperti dalam kasus NOMOR :10/PDT.SUS.MEREK/2020/PN.NIAGAJKT.PST *jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 PK/Pdt.Sus-HKI/2021., 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.

“PENGUGAT adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan Gugatan Pembatalan atas merek (PUMADA) Daftar No. IDM000636989, karena PENGUGAT 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 PENGUGAT”

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 timbullah 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-3**)

III. ALASAN – ALASAN PERMOHONAN

1. Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

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

Majelis Hakim yang mulia, bahwa pengertian dalam merek menurut pendapat Prof. Molengraaf:

“ merek yaitu dengan nama dipribadikanlah sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkandengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh barang atau perusahaan lain ”

Dalam pengertian selanjutnya dari Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berbunyi:

“ Merek 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.”

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sehingga disimpulkan yang perlu diperhatikan ialah:

- 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

dalam pelarangannya salah satunya terdapat dalam 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 ”

Penjelasan Pasal 21 ayat 1 sekaligus menjadi Pasal yang diajukan dalam Judicial Review Pemohon tersebut 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 ”

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

2. 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 ”

Didukung oleh putusan Mahkamah Agung kasus NOMOR :10/PDT.SUS.MEREK/2020/PN.NIAGAJKT.PST jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 PK/Pdt.Sus-HKI/2021. Dalam Putusan ini permohonan gugatan dilakukan penggugat 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 lah 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

3. 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-4)

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 unsur-unsur atau kriteria penilaian “persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya ”

4. 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**

Pihak yang berpekar dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah PIERRE CARDIN sebagai Pengugat, berkedudukan di 59, rue du Faubourg Saint- Honore, F-75008, Paris, Perancis dan ALEXANDER SATRYO WIBOWO sebagai Penggugat. Dalam pokok perkaranya Penggugat mengajukan pembatalan merek milik tergugat dengan nama yang serupa yaitu PIERRE CARDIN Daftar Nomor IDM000223196 Kelas 03

Dalam putusan alasan ditolaknya gugatan Penggugat adalah “bahwa ternyata merek dimaksud Penggugat dengan merk yang terdaftar atas nama Tergugat memiliki perbedaan, karena untuk menjaga komoditas perdagangan merk PIERRE CARDIN, **Termohon memiliki pembeda dengan selalu mencantumkan kata-kata Product by PT.Gudang Rejeki sebagai pembeda**, disamping keterangan lainnya sebagai produk Indonesia. Sehingga dengan demikian menguatkan dasar pemikiran bahwa merek tersebut tidak mendompleng keterkenalan merek lain (**bukti P-5**)

5. 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 FESTRAETS sebagai **Penggugat**, Tempat /Tanggal lahir Lille, 19 Desember 1963, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Perancis, melawan EMA SUSMIYARTI sebagai **Tergugat**, bertempat tinggal di Dk. Saman, RT 002, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi D.I. Yogyakarta

pokoknya antara Merek “Tempo Gelato” milik Penggugat dengan Merek “Tempo Gelato+logo” Nomor IDM000608304 tanggal 25 September 2017 Kelas Jasa 43 dan Merek “Tempo Gelato” Nomor IDM000668163 29 Januari 2020 Kelas Barang 30 atas nama Tergugat/Termohon Kasasi;

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

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

dalam putusannya Bahwa Tergugat Konvensi adalah Pemohon beriktikad baik karena ketika

“ Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek “Tempo Gelato”, merek tersebut tidak memiliki persamaan dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan pihak lain atau terkenal milik pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sehingga dalil Penggugat Konvensi bahwa Tergugat Konvensi adalah Pemohon beriktikad tidak baik adalah dalil yang tidak berdasar ” (**bukti P-6**)

6. 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 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis. **Menimbulkan suatu kebingungan 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 ”**

7. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa 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.
8. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa Pemohon mengalami permasalahan sengeketa merek dengan PT. PROFILIA INDOTECH. 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 No 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 dengan Putusan Mahkamah Agung 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 bagi pemohon berharap Putusan Mahkamah Konstitusi bisa menyeimbangkan antara asas Kepastian Hukum;Keadilan : dan Kemanfaatan. Hal ini sesuai dengan kerugian Konstitusi yang dimiliki Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

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

9. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa 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 kerugian bagi pihak-pihak yang beritikad baik telah mendaftarkan mereknya sesuai spesifikasi kelas barang yang berlaku, karena dapat menghapuskan hak atas merek di salah satu kelas barang sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak dimaksud ” (**bukti P-7**)

10. Selanjutnya bahwa Pemohon dalam pendapat hukum dari Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tanggal 22 Mei 2015. Menjelaskan

“ Hakim memutuskan interpretasi “ persamaan pada pokoknya ” hanya didasarkan pada persamaan kata “ PROFIL ”, sedangkan pengertian dimaksud sesuai penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, bahwa persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. 5 (lima) merek tersebut butir 1 di atas sangat berbeda dan sama sekali tidak menimbulkan kesan adanya persamaan dengan merek PROFIL TANK, terbukti dari saksi fakta yang diajukan sendiri oleh penggugat yang merupakan konsumen tangki air dapat secara langsung membedakan 5 (lima) merek tersebut butir 1 diatas dengan merek PROFIL TANK. Interpretasi “kesan” sifatnya sangat kualitatif yang seharusnya

memang didasarkan oleh pendapat konsumen yang notabene selaku *end user* dari produk dimaksud.

Kemudian Hakim ternyata sangat tidak kreatif, tidak berusaha/tidak mau dan tidak mampu menggali hukum yang berkembang dalam masyarakat. Interpretasi kata-kata atau kalimat dalam Undang-Undang hanya didasarkan pada hal-hal yang bersifat formal kata “PROFIL” yang digunakan sebagai tanda pada merek PROFIL TANK sifatnya telah umum dan telah menjadi milik umum. Sesuai Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek berikut penjelasannya, bahwa tanda yang bersifat umum tidak dapat digunakan sebagai merek atau seharusnya apabila digunakan dapat digunakan oleh kalangan umum dengan tidak berdiri sendiri melainkan dikombinasi dengan tanda lain yang spesifik.

Jadi persamaan pada pokoknya tidak dapat didasarkan hanya semata-mata sebatas sama-sama menggunakan tanda berupa kata PROFIL. Tetapi Hakim untuk mempermudah pengambilan keputusannya hanya mendasarkan pada fakta sama-sama menggunakan kata dimaksud. 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-8**)

11. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa “ 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 seperti Pemohon**
12. 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 ”

13. 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. 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 iktiad tidak baik. Pintu filter merek ada di Direktorat Merek.

PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, 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 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945)
3. Menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak permohonan uji materi ini diajukan.

Bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*.

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon

Pemohon

Leonardo Siahaan

Djunatan Prambudi