



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 144/PUU-XXI/2023**

Tentang

**Penghapusan Merek Yang Diajukan Oleh Pihak Ketiga Ke Pengadilan Niaga
Terhadap Merek Yang Tidak Digunakan 3 (tiga) Tahun Berturut-turut**

- Pemohon** : **Ricky Thio**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU 20/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 74 UU 20/2016 terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.
- Amar Putusan** :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 2. Menyatakan frasa “3 (tiga) tahun” dalam norma Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “5 (lima) tahun”. Sehingga, norma Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) selengkapnya berbunyi “Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 5 (lima) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir”.
 3. Menyatakan frasa “larangan serupa lainnya” dalam norma Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup “termasuk dalam kondisi *force majeure*”. Sehingga, norma Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) selengkapnya berbunyi “c. larangan serupa lainnya, termasuk

dalam kondisi *force majeure* yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Tanggal Putusan : Selasa, 30 Juli 2024

Ikhtisar Putusan :

Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia, yang berprofesi sebagai pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjual komputer dan CCTV kelas 8 yang diberi merk “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;

Bahwa Pemohon mendapat gugatan dari perusahaan luar negeri dari negara Republik Rakyat Tiongkok bernama Zhejiang Dahua Technology CO., LT, yang didaftarkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor perkara 28/Pdt.Sus-HKI/ Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst yang pada intinya 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 20/2016.

Terhadap kewenangan Mahkamah, permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU 20/2016 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*.

Terkait kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik dan aktual bahwa hak konstusionalnya menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstusional tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu sebagai perorangan warga negara Indonesia, berprofesi sebagai pengusaha UMKM yang memiliki merek terdaftar merasa adanya ketidakpastian hukum atas hak merek yang dimilikinya karena dapat digugat oleh pihak ketiga yang berkepentingan jika merek tersebut tidak digunakan dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut karena berlakunya Pasal 74 ayat (1) UU 20/2016, padahal perlindungan atas merek dalam Pasal 35 UU 20/2016 adalah 10 tahun. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, anggapan kerugian hak konstusional seperti yang dijelaskan tersebut tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permasalahan tersebut, Mahkamah perlu terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa merek merupakan tanda pembeda 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. Sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, merek memiliki keterkaitan erat dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan barang dan jasa yang dapat melintasi batas wilayah negara sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum. Terlebih, di tengah kuatnya arus perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi maka pengaturan merek yang memadai sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan merek nasional di tengah perkembangan dimaksud. Dalam kaitan ini, pengaturan merek di Indonesia telah mengalami perkembangan secara terus menerus sejak tahun 1961. Diawali dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU 21/1961), yang digantikan kemudian dengan Undang-Undang Nomor 19

Tahun 1992 tentang Merek (UU 19/1992), karena UU 21/1961 dinilai tidak sejalan lagi dengan semakin pesatnya komunikasi dan pola perdagangan antar bangsa yang sudah tidak lagi terikat pada batas-batas negara. Sehingga, menimbulkan saling ketergantungan antar bangsa baik dalam kebutuhan, kemampuan, maupun kemajuan teknologi yang mendorong pertumbuhan dunia sebagai pasar bagi produk-produk barang atau jasa yang dihasilkan. Perubahan dalam UU 19/1992 dimaksudkan untuk memberikan perluasan pengaturan agar lebih meningkatkan tata perdagangan barang dan jasa yang sehat dan bertanggung jawab dengan antara lain memasukkan materi pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas sesuai dengan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.

2. Bahwa berkenaan dengan pengaturan ihwal “Penghapusan dan Pembatalan Merek” di Indonesia mulai diberlakukan sejak UU 19/1992 di mana penghapusan pendaftaran merek tersebut dapat dilakukan karena permintaan dari pemilik merek sendiri atau oleh karena prakarsa “Kantor Merek” dengan alasan merek tersebut tidak digunakan berturut-turut selama 3 (tiga) tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir; atau merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran [vide Pasal 51 UU 19/1992]. Penghapusan pendaftaran merek selanjutnya dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Selain pengaturan mengenai penghapusan merek, UU 19/1992 mulai mengatur mengenai mekanisme gugatan pembatalan merek yang dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan karena alasan, misalnya, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum atau tidak memiliki daya pembeda atau merek tersebut menyerupai nama orang terkenal, foto, merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak [vide Pasal 5 dan Pasal 6 UU 19/1992]. Gugatan pembatalan pendaftaran merek tersebut diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Kecuali, jika merek tersebut mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum maka gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu.

Dalam perkembangannya, Indonesia telah menerima perjanjian berkaitan dengan aspek-aspek dagang yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs*) yang dihasilkan dalam berbagai perundingan multilateral dan telah meratifikasi persetujuan perundingan multilateral tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*), dengan maksud agar dapat mendukung kegiatan pembangunan nasional dan memberikan perlindungan bagi pemilik merek. Terkait dengan maksud tersebut, dilakukan penyempurnaan terhadap UU 19/1992 melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 (UU 14/1997). Salah satu bentuk penyempurnaan tersebut adalah dengan mengubah ketentuan ihwal “Penghapusan dan Pembatalan Merek”. Berkenaan dengan penghapusan merek, kembali ditegaskan bahwa Kantor Merek tetap memiliki kewenangan untuk melakukan penghapusan merek baik atas prakarsa sendiri maupun berdasarkan permintaan pemilik merek yang bersangkutan. Terkait dengan penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Kantor Merek dapat dilakukan jika: (a) merek tersebut tidak digunakan berturut-turut selama 3 (tiga) tahun atau lebih dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Kantor Merek; atau (b) merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar. Terkait dengan alasan pengecualian dimaksud ditentukan karena adanya: larangan impor; larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini, Kantor Merek secara aktif

mencari bukti-bukti atau mendasarkan pada masukan dari masyarakat guna dijadikan bahan pertimbangan untuk dapat menghapus pendaftaran merek atas prakarsanya sendiri [vide Penjelasan Umum UU 14/1997]. Selanjutnya, terhadap penghapusan pendaftaran merek tersebut dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Namun, apabila pemilik merek keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran merek dibuka ruang untuk mengajukan keberatan dimaksud ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri lain yang akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden [vide Pasal 51 UU 14/1997].

3. Bahwa lebih lanjut dalam upaya menjaga persaingan usaha yang sehat di tengah era perdagangan global dan juga sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, UU 19/1992 sebagaimana telah diubah dengan UU 14/1997 diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU 15/2001). Pada prinsipnya, ketentuan yang mengatur materi “Penghapusan dan Pembatalan Merek” tidak banyak mengalami perubahan jika disandingkan dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 61 UU 15/2001, kecuali berkaitan dengan perubahan nomenklatur kelembagaan serta penambahan subjek pihak ketiga yang juga dapat mengajukan penghapusan merek. Artinya, penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa direktorat jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan. Jika dilakukan karena prakarsa direktorat jenderal alasannya karena merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh direktorat jenderal; atau merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar. Terkait dengan alasan pengecualian untuk dilakukan penghapusan merek karena tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa pada prinsipnya secara substansial hampir sama dengan pengaturan sebelumnya, yakni karena adanya: larangan impor; larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, penghapusan pendaftaran merek tersebut dicatat dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Dalam hal pemilik merek keberatan terhadap keputusan penghapusan merek terdaftar tersebut dapat mengajukan keberatan, tidak lagi ke Pengadilan Negeri tetapi ke Pengadilan Niaga.

Sementara itu, berkaitan dengan gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan karena alasan antara lain Pemohon beriktikad tidak baik, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek masih sama dengan ketentuan sebelumnya, yakni 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan pembatalan tersebut dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum [vide Pasal 69 UU 15/2001].

Ketentuan mengenai batas waktu untuk dilakukan penghapusan merek yang tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir yang ditentukan dalam berbagai undang-undang merek sejak tahun 1992 dan terus berlanjut hingga UU 20/2016, merupakan ketentuan yang diadopsi dari *article 19 Annex IC TRIPs* yang menyatakan bahwa:

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.

Berkenaan dengan batas waktu penghapusan merek yang tidak digunakan (*non-use*) dari daftar merek, setiap negara tidak mengatur secara sama sebagaimana yang ditentukan dalam *Article 19 Annex IC TRIPs* karena *TRIPs* pada prinsipnya hanya menentukan batas minimal 3 (tiga) tahun. Artinya, negara-negara peserta diberi keleluasaan untuk menentukan batas waktu tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan batas minimum yang telah disepakati dalam *TRIPs*. Oleh karena itu, beberapa negara menerapkan batas waktu merek *non-use* untuk dihapus dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, misalnya Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang. Terdapat pula negara yang menentukan batasan waktu tidak digunakannya merek untuk dihapuskan adalah 5 (lima) tahun, misalnya Singapura, Inggris, Jerman, dan Norwegia. Pada umumnya, perbedaan pengaturan ini disebabkan adanya perbedaan sistem hukum pada negara-negara anggota *TRIPs Agreement*. Negara yang menganut *common law system* dalam sistem hukum mereknya mengakui dua prinsip merek sekaligus, yaitu prinsip *first to file* (perlindungan merek diberikan kepada siapa yang pertama kali mendaftarkan merek) dan prinsip *first to use* (perlindungan merek diberikan kepada siapa yang pertama kali menggunakan merek) sehingga pengaturan mengenai jangka waktu penghapusan merek menggunakan rentang waktu yang lebih lama, yaitu 5 (lima) tahun. Berbeda halnya dengan negara yang menganut *common law system*, bagi negara yang menganut *civil law system* cenderung menggunakan prinsip *first to file* dalam sistem perlindungan merek sehingga mensyaratkan adanya pendaftaran terhadap suatu merek apabila merek tersebut ingin dilindungi oleh negara. Dengan kata lain, suatu merek mendapatkan perlindungan hukum setelah merek tersebut terdaftar. Terlepas dari sistem hukum tersebut di atas, berhubung sistem hukum Indonesia berkarakter Pancasila, maka sebagai negara yang dipengaruhi oleh tradisi *civil law*, Indonesia menganut asas *first to file* dalam sistem pendaftaran merek, sehingga negara memberikan perlindungan terhadap suatu merek apabila telah dilakukan pendaftaran. Artinya, hak eksklusif atas suatu merek akan timbul dan diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang sudah mengajukan permohonan pendaftarannya dan kemudian disetujui untuk didaftar oleh lembaga yang berwenang. Meskipun terdapat suatu merek yang pada praktiknya telah digunakan sejak lama, oleh karena itu, apabila merek tersebut tidak diajukan permohonan pendaftarannya, pengguna merek tidak dapat mengklaim sebagai pemilik yang sah dan mendapatkan perlindungan eksklusif atas merek.

Bertolak dari uraian di atas, pilihan batasan waktu *non-use* tersebut diserahkan pada kebijakan masing-masing negara penandatangan *TRIPs*, karena yang terpenting adalah merek yang telah didaftar tersebut digunakan dalam rangka perdagangan barang atau jasa. Sebab, hak atas merek sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin (lisensi) kepada pihak lain untuk menggunakannya. Artinya, merek yang telah terdaftar tidak boleh hanya untuk disimpan tetapi harus digunakan dalam perdagangan barang atau jasa sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang mempersoalkan norma Pasal 74 UU 20/2016 bertentangan dengan hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang dan tidak memberikan keadilan bagi pemilik merek yang terdaftar dalam menjalankan usaha dalam skala UMKM dalam rangka mendukung perekonomian nasional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon yang mengaitkan norma Pasal 74 UU 20/2016 dengan persoalan kesewenang-wenangan dikarenakan menurut Pemohon dalam UU 20/2016 terdapat pengaturan perlindungan terhadap merek terdaftar yang ditentukan selama 10 (sepuluh)

tahun dan dapat diperpanjang [vide Pasal 35 UU 20/2016]. Sementara itu, penghapusan terhadap merek terdaftar adalah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut apabila merek tersebut tidak digunakan (*non-use*). Berkaitan dengan hal ini, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa merek sebagai bagian dari kekayaan hak intelektual merupakan penanda antara merek satu dan lainnya 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 agar dapat membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa [vide Pasal 1 angka 1 UU 20/2016]. Merek baru akan menimbulkan perlindungan setelah merek tersebut terdaftar dan telah diterbitkan sertifikat merek, *in casu* oleh Menteri Hukum dan HAM. Terhadap hak atas merek tersebut, barulah lahir suatu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan [vide Pasal 35 UU 20/2016]. Terhadap merek terdaftar inilah diberikan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama selama merek tersebut digunakan. Dengan mendasarkan pada pengertian merek sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 UU 20/2016, terhadap merek yang telah terdaftar pada prinsipnya harus digunakan supaya dalam dunia perdagangan barang dan jasa, konsumen dapat dengan mudah mencari merek barang atau jasa dengan merek yang terdaftar dimaksud. Selain itu, keberadaan merek yang digunakan tersebut akan meningkatkan kepercayaan calon konsumen terhadap kualitas produk yang dijual jika dibandingkan dengan produk tanpa merek.

Lebih lanjut, Pasal 74 UU 20/2016 mengatur agar tidak terjadi merek yang telah didaftarkan namun tidak digunakan (*non-use*). Oleh karena itu, jika dikaitkan dalil Pemohon dengan Pasal 35 UU 20/2016, yang dimaksud dengan perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang adalah terhadap merek yang telah terdaftar dan digunakan oleh pemiliknya atau kepada pihak lain karena adanya perjanjian lisensi. Dengan demikian, prinsip pokoknya adalah merek terdaftar tersebut harus digunakan dalam aktifitas perdagangan barang atau jasa, bukan dengan maksud hanya untuk mendapatkan hak atas merek yang didaftarkan, namun tidak digunakan. Oleh karena itu, menghilangkan sama sekali norma Pasal 74 UU 20/2016 sebagaimana petitum Pemohon justru tidak sejalan dengan maksud perlindungan merek yang ditentukan dalam Pasal 35 UU 20/2016. Terlebih, perlindungan merek tidak hadir secara otomatis karena seseorang yang ingin mendapatkan hak atas merek dan perlindungannya harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada negara [vide Pasal 4 UU 20/2016]. Artinya, tanpa adanya pendaftaran, hak eksklusif atas merek tidak akan timbul, sehingga suatu merek tidak akan mendapatkan perlindungan dari negara. Oleh karena itu, merek yang telah didaftarkan harus dipergunakan dalam suatu kegiatan produksi dan/atau perdagangan, dan apabila tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan penghapusan merek ke Pengadilan Niaga [vide Pasal 74 ayat (1) UU 20/2016]. Artinya, ketentuan di atas menunjukkan bahwa suatu merek terdaftar haruslah digunakan secara aktif dalam suatu kegiatan perdagangan barang atau jasa oleh pemilik haknya.

Apabila merek terdaftar tidak dipergunakan dalam suatu kegiatan produksi dan/atau perdagangan justru akan berdampak negatif terhadap perekonomian. Artinya, merek terdaftar yang tidak digunakan (*non-use*) berpotensi menjadi beban bagi negara karena negara harus melindungi merek terdaftar tersebut dengan menolak permohonan pendaftaran merek baik yang memiliki persamaan secara keseluruhannya atau pokoknya dengan merek terdaftar.

Selain itu, penggunaan merek terdaftar secara terus-menerus juga sejalan dengan tujuan perlindungan negara terhadap hak kekayaan intelektual yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk

melindungi pemilik merek dari tindakan pencurian hak intelektual, pemalsuan, dan penggunaan secara ilegal oleh pihak lain. Perlindungan tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, mendorong inovasi, dan memberikan insentif kepada warga negara untuk mengembangkan dan memelihara merek mereka yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing nasional di pasar global. Terlebih, industri ekonomi Indonesia mempunyai ciri khusus dan berbasis pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sehingga memerlukan pengaturan dan perlindungan sesuai dengan amanat UUD 1945 yang bersendikan ekonomi Pancasila. Oleh karena itu, perlindungan terhadap UMKM harus benar-benar diperhatikan.

Bahwa perlindungan terhadap UMKM juga telah ditekankan dalam UU 20/2016 yang memberikan dasar filosofis yang mengakui bahwa merek tidak hanya menjadi identitas bisnis, tetapi juga alat yang dapat meningkatkan daya saing UMKM. Dengan demikian, ketentuan mengenai merek yang telah didaftarkan namun tidak digunakan (*non-use*) haruslah disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan Indonesia.

2. Bahwa berkenaan dengan batas waktu penghapusan merek yang tidak digunakan (*non-use*) yang dibatasi dengan rumusan frasa “selama 3 (tiga) tahun berturut-turut” [vide Pasal 74 ayat (1) UU 20/2016], telah digunakan dalam undang-undang merek sejak tahun 1992, *in casu* UU 19/1992, sekalipun pada saat itu Indonesia belum mengesahkan *TRIPs* namun secara ajeg dalam setiap kali perubahan undang-undang merek rumusan ketentuan tersebut tidak berubah. Indonesia baru mengesahkan *TRIPs* pada tahun 1994 [vide UU 7/1994]. Dalam *Article 19 Annex IC TRIPs* pada prinsipnya tidak menentukan secara definitif batasan waktu penghapusan merek dari daftar jika merek tidak digunakan karena rumusannya menentukan, “*If use is required to maintain a registration, the registration may be cancelled only after an uninterrupted period of at least 3 years of non-use, unless valid reasons based on the existence of obstacles to such use are shown by the trade mark owner...*”. Ketentuan dimaksud menjelaskan bahwa adanya batasan waktu tidak digunakannya suatu merek yang terdaftar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berturut-turut, kecuali pemilik hak merek dapat membuktikan adanya alasan yang sah tentang kendala dalam penggunaan merek tersebut. Berkenaan dengan ketentuan *TRIPs* tersebut masing-masing negara menerapkannya secara berbeda-beda sebagaimana telah diuraikan pada Sub-paragraf [3.12.3].
3. Bahwa dengan adanya ketentuan pengaturan batasan waktu *non-use* selama 3 (tiga) tahun berturut-turut bukan berarti secara otomatis bagi pemilik merek tersebut akan dihapus mereknya dari daftar merek. Dalam kaitan ini, UU 20/2016 menentukan alasan-alasan pengecualian penghapusan tersebut. Persoalannya, alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal 74 ayat (2) UU 20/2016 tersebut merupakan pengaturan yang sama persis dengan yang pernah diatur sejak UU 14/1997 tanpa dilakukan evaluasi sesuai dengan perkembangan keadaan/kondisi. Alasan untuk pengecualian dimaksud adalah karena 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. Dalam empat kali perubahan dan/atau penggantian undang-undang merek, ketentuan alasan pengecualian tersebut dirumuskan sama dan tidak ditindaklanjuti dengan penerbitan peraturan pemerintah yang telah diamanatkan sejak tahun 1997. Oleh karena itu, dalam batas penalaran yang wajar, tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, tat kala seluruh negara memberlakukan pembatasan ruang gerak manusia karena adanya Pandemi COVID-19 berimplikasi pada pemilik merek yang tidak dapat menggunakan merek yang terdaftar untuk memproduksi barang atau jasa sebagaimana kondisi normal. Sementara itu, jika dikaitkan dengan konsiderans menimbang huruf a UU 20/2016 yang menyatakan, “bahwa dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, perizinan 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". Dalam konteks ini, dalil Pemohon telah ternyata berkorespondensi dengan maksud dibentuknya UU 20/2016, yang menekankan pada perlindungan UMKM. Namun demikian, membatalkan norma Pasal 74 ayat (1) UU 20/2016 hanya untuk memberikan perbedaan merek yang dimiliki UMKM dengan non UMKM, tidak dapat dipenuhi/dilakukan karena hal tersebut justru akan bertentangan dengan prinsip *national treatment* [vide the TRIPs Agreement, Annex 1C, Article 3 and Article 4]. Sejalan dengan maksud dibentuknya UU 20/2016 tersebut, ketentuan *non-use* yang mengadopsi Article 19 TRIPs hanya menentukan batas minimal *non-use* di mana setiap negara dapat menentukan sendiri batas waktu *non-use* tersebut. Sekalipun Indonesia menganut asas *first to file*, sebagaimana kecenderungan negara yang menganut *civil law system*, namun dengan memperhatikan kondisi kekhususan perekonomian bangsa Indonesia yang bertumpu pada UMKM maka dinilai perlu dilakukan penyesuaian batas waktu *non-use* dalam penggunaan merek yang semula ditentukan selama "3 (tiga) tahun" menjadi, selama "5 (lima) tahun" berturut-turut. Dengan adanya penyesuaian tersebut memberikan ruang waktu yang cukup bagi pemilik merek terdaftar dalam hal terjadi keadaan/kondisi di luar batas kemampuan manusia (*force majeure*), misalnya seperti bencana alam dan pandemi. Pemilik merek, *in casu* pengusaha skala UMKM masih memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan kembali produksi barang atau jasa dengan merek terdaftar. Hal ini sejalan pula dengan maksud dibentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU 20/2008). Artinya, pemerintah dan pemerintah daerah juga memiliki waktu yang cukup untuk memberdayakan UMKM sebagaimana maksud UU 20/2008 agar iklim usaha menjadi lebih sehat dalam rangka memperkuat fondasi perekonomian Indonesia sebagaimana maksud Pasal 33 UUD 1945 [vide Pasal 7 UU 20/2008]. Adanya penyesuaian batas waktu *non-use* tersebut tidak dimaksudkan untuk mengabaikan perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di mana pemilik merek agar tidak terkena prinsip *non-use* dapat menggunakan cara perdagangan secara *online* supaya merek terdaftar tersebut tidak terhitung sebagai *non-use*. Lebih dari itu, untuk menentukan penghapusan merek terdaftar *non-use* perlu didukung dengan data yang memadai mengenai tidak digunakannya merek terdaftar secara berturut-turut, misalnya melalui proses survei yang jelas, terukur, dan transparan oleh pihak-pihak yang kompeten dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Ihwal demikian, merupakan bagian dari upaya negara mendorong terciptanya iklim usaha dengan persaingan yang sehat sebagaimana maksud dibentuknya UU 20/2016.

4. Bahwa lebih lanjut, pentingnya dilakukan penyesuaian batas waktu *non-use* menjadi selama 5 (lima) tahun berturut-turut ini berkaitan erat dengan waktu yang juga ditentukan untuk pembatalan merek yang juga diatur jangka waktunya adalah 5 (lima) tahun sebagaimana termaktub dalam Pasal 77 ayat (1) UU 20/2016. Sekalipun antara penghapusan dan pembatalan merupakan hal yang berbeda namun pengaturannya ditempatkan pada Bab yang sama dalam UU 20/2016, yakni Bab mengenai "Penghapusan dan Pembatalan Merek" karena keduanya memiliki konsekuensi hukum yang sama. Dalam kaitan ini, pembatalan merek terdaftar tersebut dapat diajukan gugatan oleh pihak yang berkepentingan karena alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UU 20/2016 antara lain karena bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum [vide Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 20/2016] atau jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis [vide Pasal 21 ayat (1) huruf a UU 20/2016]. Gugatan pembatalan pendaftaran merek tersebut hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Berbeda halnya, jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau merek tersebut bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum maka gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa perlu memperhatikan batas waktu tersebut. Dengan demikian, tanpa bermaksud mengabaikan kecenderungan

negara yang menganut *civil law system*, adanya penyesuaian batas waktu tidak digunakannya merek terdaftar adalah 5 (lima) tahun untuk memberikan keadilan bagi semua pemilik merek terdaftar sehingga tidak bertentangan dengan prinsip *national treatment* serta selaras dengan pengaturan yang terdapat dalam pembatalan merek.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang mempersoalkan inkonstitusionalitas Pasal 74 ayat (1) UU 20/2016, khususnya frasa “3 (tiga) tahun” adalah beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang mempersoalkan pula konstitusionalitas norma Pasal 74 ayat (2) dan ayat (3) UU 20/2016, di mana kedua ayat *a quo* turut diuji Pemohon karena keduanya merujuk pada Pasal 74 ayat (1) UU 20/2016. Oleh karena itu, menurut Pemohon merupakan satu kesatuan dengan norma Pasal 74 UU 20/2016. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap norma Pasal 74 ayat (2) UU 20/2016, menurut Mahkamah norma *a quo* mengatur mengenai alasan-alasan lain yang dapat menghindarkan Pemilik merek dari dikabulkannya gugatan penghapusan merek. Pengadilan Niaga tidak serta merta akan menghapus merek jika alasan tidak digunakannya merek tersebut karena (a) adanya larangan impor; (b) adanya larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau (c) adanya larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Menurut Mahkamah, keberadaan Pasal 74 ayat (2) UU 20/2016 masih relevan dan diperlukan, jika Pasal *a quo* dinyatakan inkonstitusional sebagaimana petitum Pemohon justru akan menghilangkan alasan pengecualian yang akan menghindarkan dikabulkannya gugatan merek yang digugat pihak ketiga dengan alasan tidak digunakannya merek untuk jangka waktu tertentu. Namun demikian, jika dicermati secara saksama norma Pasal 74 ayat (2) UU *a quo*, khususnya pada huruf c, masih mengandung ketidaklengkapan alasan dalam mengatur alasan pengecualian karena hanya menyatakan “adanya larangan serupa lainnya”. Rumusan tersebut belum menegaskan lingkup dari “larangan serupa lainnya” sebab dalam Penjelasannya hanya dinyatakan “cukup jelas”. Dalam kaitan ini, penting adanya penegasan lingkup larangan serupa lainnya dimaksud termasuk jika terjadi keadaan/kondisi *force majeure*, antara lain krisis ekonomi dan moneter, bencana alam, dan pandemi. Hal tersebut dapat mempengaruhi iklim perekonomian masyarakat baik dari sisi pengusaha atau pemilik merek dengan konsumen. Artinya, keadaan/kondisi *force majeure* dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pemilik merek tidak dapat menggunakan merek yang terdaftar (*non-use*) atau tidak dapat menjalankan usahanya secara normal.

Bahwa berkenaan dengan hal ini, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Peraturan Pemerintah, dalam keterangan tambahannya, Presiden juga telah menjelaskan implementasi dari frasa “larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah” sebagaimana norma Pasal 74 ayat (2) huruf c UU 20/2016. Pemerintah telah menerbitkan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Peraturan Pemerintah *a quo* mengatur mengenai pembatasan penggunaan merek yang berkaitan dengan produk tembakau. Bagi setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau diberlakukan pembatasan penggunaan kata tertentu, pengendalian promosi produk tembakau dengan tidak menggunakan logo dan/atau merek produk tembakau pada produk atau barang bukan produk tembakau, pada suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan, mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau termasuk *brand image* produk tembakau dan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan hanya dapat dilakukan dengan tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau termasuk *brand image*

produk tembakau. Selain itu juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan pada tahun 2023 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia. Dalam kaitan ini, pemerintah menyatakan pula bahwa mengenai penggunaan suatu merek terdaftar tidak harus selalu secara konvensional (*offline*) tetapi dapat juga dilakukan secara digital (*online/marketplace*). Namun, hal tersebut belum memberikan kejelasan mengenai perlindungan terhadap pemilik merek terdaftar yang terdampak oleh keadaan/kondisi *force majeure* yang dapat dikecualikan dari pencabutan hak mereknya karena *non-use* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) UU 20/2016. Terlebih dalam keterangan tambahannya, Presiden menyatakan, tidak ada peraturan pemerintah yang secara spesifik mengatur atau membatasi penggunaan merek pada saat Pandemi COVID-19 (vide keterangan tambahan Presiden, hlm 19). Oleh karena itu, mengingat pentingnya keberadaan norma Pasal 74 ayat (2) UU 20/2016, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukan penegasan lingkup “larangan serupa lainnya” dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c UU 20/2016, termasuk keadaan/kondisi *force majeure* yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari alasan pengecualian dalam norma Pasal 74 ayat (2) UU 20/2016.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang mempersoalkan inkonstitusionalitas norma Pasal 74 ayat (2) UU 20/2016 khususnya frasa “larangan serupa lainnya” dalam norma Pasal 74 ayat (2) huruf c adalah beralasan menurut hukum.

2. Bahwa sementara itu, terkait dengan dalil Pemohon yang juga mempersoalkan norma Pasal 74 ayat (3) UU 20/2016 namun tidak memberikan alasan yang jelas mengapa Pasal *a quo* harus dinyatakan inkonstitusional. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama norma Pasal *a quo*, menurut Mahkamah, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma karena Pasal *a quo* merupakan konsekuensi dari norma Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU 20/2016. Oleh karena itu, diperlukan adanya ketentuan yang mengatur ihwal pencatatan dan pengumuman jika dilakukan penghapusan merek terdaftar akibat adanya gugatan merek jika tidak digunakan untuk jangka waktu tertentu (*non-use*). Dengan demikian, menurut Mahkamah norma Pasal 74 ayat (3) UU 20/2016 tidak menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon, justru sebaliknya akan menimbulkan ketidakpastian hukum jika norma *a quo* dinyatakan inkonstitusional seperti yang diinginkan oleh Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang mempersoalkan inkonstitusionalitas norma Pasal 74 ayat (3) UU 20/2016 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU 20/2016 bertentangan dengan perlindungan hak milik dari tindakan sewenang-wenang sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Meskipun, amar putusan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan Pemohon. Sedangkan, terkait dengan norma Pasal 74 ayat (3) UU 20/2016 telah ternyata tidak melanggar hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tidak sebagaimana yang didalilkan Pemohon sehingga dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU 20/2016 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “3 (tiga) tahun” dalam norma Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “5 (lima)

tahun". Sehingga, norma Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) selengkapnya berbunyi "Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 5 (lima) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir".

3. Menyatakan frasa "larangan serupa lainnya" dalam norma Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup "termasuk dalam kondisi *force majeure*". Sehingga, norma Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) selengkapnya berbunyi "c. larangan serupa lainnya, termasuk dalam kondisi *force majeure* yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.