

Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 457 K/Pdt.Sus-HKI/2022 Tentang Kedudukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Dalam Sengketa Pembatalan Merek

Yonathan Aji Pamungkas¹, Ranti Fauza Mayana², Aam Suryamah³

¹²³Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 23,, 2023

Revised Desember 05, 2023

Accepted Desember 15, 2023

Available online Desember 22, 2023

Kata Kunci:

DJJI; Merek; Pembatalan Merek; Pihak Berpekara

Keywords:

DJJI; Disputing Party; Trademark, Trademark Nullification



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Praktik peradilan menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan penggugat juga menarik DJJI sebagai pihak berperkara dalam gugatan pembatalan merek terdaftar. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 457 K/Pdt.Sus-HKI/2022 yang menyatakan bahwa DJJI wajib ditarik sebagai Turut Tergugat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan apakah pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta mengkaji bagaimana kedudukan DJJI pasca putusan tersebut. Metode penelitian dalam penelitian hukum ini didasarkan pada pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan 3 kesimpulan yang dapat ditarik. Pertama, Putusan Mahkamah Agung No. 457 K/Pdt.Sus-HKI/2022 tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pendapat ahli hukum kekayaan intelektual, teori kepatuhan pejabat pemerintahan terhadap putusan pengadilan, dan pendapat Hakim dalam 11 (sebelas) putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang serupa. Kedua, merek "Yunteng" milik penggugat terqualifikasi sebagai merek terkenal, serta terdapat persamaan pada keseluruhannya antara merek Penggugat dan Tergugat. Ketiga, meskipun putusan tersebut tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, putusan tersebut adalah putusan Mahkamah Agung yang berpotensi untuk

dijadikan referensi bagi hakim berikutnya dalam perkara serupa.

ABSTRACT

Judicial practice shows a tendency for plaintiffs to also attract DJJI as a Co-Defendant in lawsuits to nullify registered trademarks. In this regard, there are considerations from the Judge in Supreme Court Decision No. 457 K/Pdt.Sus-HKI/2022, which states that DJJI must be withdrawn as a Co-Defendant. This research aims to determine whether the judge's considerations in the decision are in accordance with Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, as well as to examine the position of the DJJI after the decision. The research method in this legal research is based on a juridical-normative approach. The research results show three conclusions that can be drawn—first, Supreme Court Decision no. 457 K/Pdt.Sus-HKI/2022 is not in line with Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, the opinion of intellectual property law experts, the theory of government officials' compliance with court decisions, and the views of judges in 11 (eleven) court decisions have the same permanent legal force—Second, the plaintiff's "Yunteng" mark qualifies as a well-known mark, and there are substantial similarities between the Plaintiff's and the Defendant's trademark—Third, even though the decision deviates from what ought to be, the decision is a Supreme Court Decision that has the potential to be used as a reference for subsequent judges in similar cases.

PENDAHULUAN

Relasi antara usaha dengan produk atau jasa yang ditawarkan melahirkan reputasi berharga yang dikenal juga dengan nama baik (*goodwill*). Hal demikian merupakan aspek fundamental dalam perdagangan lintas negara.¹ Oleh karena itu, merek mengidentikan suatu produk atau jasa dengan kualitas maupun reputasi dibalikinya yang dapat dibedakan dengan produk dan jasa milik pelaku usaha lain. Selain sebagai aspek pembeda antara barang dan jasa dalam kegiatan perdagangan, merek juga memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Iklan bagi kreator dari merek tersebut yang kemudian berkembang untuk mencegah timbulnya sengketa mengenai kreator merek;²

¹ Tim Lindsey, Eddy Damian (et.al.), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 8.

² Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007, hlm. 160.

2. Jaminan atas reputasi dan kualitas dari barang maupun jasa;³
3. Merangsang investasi dan pertumbuhan industri;⁴
4. Menjaga terselenggaranya persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan;⁵ dan
5. Melindungi konsumen, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta industri nasional (dalam negeri).⁶

Merek sebagai kekayaan intelektual didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental yang salah satunya adalah prinsip ekonomi. Berdasarkan prinsip ekonomi, merek merupakan hak-hak hukum yang lahir dari hasil aktivitas kreatif intelektual manusia yang memiliki berbagai manfaat dan kegunaan dalam kehidupan manusia. Hak atas merek merupakan salah satu bentuk dari kekayaan pemilikinya sehingga seseorang akan mendapatkan manfaat dari kepemilikannya seperti misalnya *technical fees* dan pembayaran royalti.⁷ Selain memberikan manfaat kepada pemilikinya, merek juga bermanfaat bagi masyarakat karena dapat mengurangi biaya-biaya untuk melakukan penelusuran barang atau jasa dan memudahkan konsumen untuk mengingat kembali informasi secara efisien sehingga tidak perlu untuk menghabiskan waktu untuk membaca label atau melakukan tes pembelian terlebih dahulu.⁸

Merek memberikan perlindungan dari suatu bisnis atau usaha dengan pemberian hak eksklusif untuk menggunakan suatu tanda pengenal yang berhubungan dengan barang atau jasa yang ditawarkan dalam perdagangan⁹ dalam kaitannya dengan reputasi dan kualitas.¹⁰ Oleh karena itu, apabila terdapat tindakan yang dianggap mencederai hak atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, maka hal tersebut berpotensi melahirkan sengketa yuridis secara perdata maupun pidana. Terlebih lagi dengan perkembangan teknologi informasi yang mendorong banyak terjadinya pelanggaran merek melalui media komunikasi dan internet.¹¹

Meskipun suatu merek sudah terdaftar yang dapat dibuktikan dengan sertifikat, tidak jarang dikabulkannya pendaftaran merek tersebut tetap dapat menimbulkan sengketa hukum baru, apabila merek tersebut dianggap memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya. Oleh karena itu, Hukum Merek Indonesia memberikan opsi bagi pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap pemilik merek terdaftar ke pengadilan niaga.¹²

Pihak yang berwenang mengabulkan permohonan pendaftaran merek dan mengeluarkan sertifikat merek adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia¹³ yang pada praktiknya dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai instansi di lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual").

Dalam praktik pengajuan gugatan pembatalan merek di Pengadilan Niaga, seringkali penggugat mengikutsertakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai pihak perkara selaku Turut Tergugat dalam gugatannya. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ("UU MIG") dalam Pasal 76 ayat (3) menegaskan bahwa gugatan pembatalan merek terdaftar diajukan ke Pengadilan Niaga terhadap pemilik merek terdaftar, dengan kata lain tidak terdapat keharusan atau kewajiban untuk juga mengajukan gugatan tersebut terhadap Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selain itu, Hukum Acara Perdata Indonesia yang didasarkan pada HIR, RBg, dan Rv juga tidak mengatur mengenai hal demikian.

UU MIG tidak mensyaratkan bahwa pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek harus juga ditujukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Meskipun bukan suatu kewajiban dan sudah dianggap sebagai kebiasaan, hal demikian sesungguhnya juga menjadi suatu permasalahan. Dikarenakan dalam praktik terdapat juga pandangan Majelis Hakim yang menilai bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus ikut ditarik sebagai pihak perkara selaku Tergugat atau Turut Tergugat.

Pandangan demikian dapat ditemukan pada perkara dalam Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 457 K/Pdt.Sus-HKI/2022 sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan pembatalan merek terdaftar tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena dianggap terdapat cacat formil, dimana terdapat kekurangan pihak yang ditarik dalam perkara tersebut. Hal demikian tentu menimbulkan permasalahan

³ Zulkifli Makkawaru (et.al.), *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek*, Farha Pustaka, Sukabumi, 2021, hlm. 128.

⁴ Ibid.

⁵ Ranti Fauza Mayana (et.al.), *Notaris dan Kontrak terkait Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual*, PT Refika Aditama, Bandung, 2023, hlm. 23.

⁶ Ibid.

⁷ Dwi Batak Subagiyo (et.al.), "Legal Protection of Trademark Owner Based on The First to File Ownership Principle", *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, Vol. 6(7), 2022, hlm. 202. Lihat juga Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Kekayaan Intelektual Kesehatan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung, 2021, hlm. 26.

⁸ William M. Landes dan Richard A. Posner, *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Harvard University Press, Cambridge, 2003, hlm. 167-168. Lihat juga Stephen L. Carter, "The trouble with Trademark", *The Yale Law Journal*, Vol. 99(4), 1990, hlm. 759.

⁹ J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, Thomson Reuters, New York, 2019, hlm. 1:1.

¹⁰ Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Unpad Press, Bandung, 2016, hlm. 95-96

¹¹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 4.

¹² Pasal 76 ayat (1) dan (2) UU MIG

¹³ Pasal 25 ayat (1) UU MIG

hukum karena terdapat pertentangan antara *what ought to be done* (*das sollen*) dengan *what has been done* (*das sein*).

Atas dasar hal-hal di atas, maka penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai kesesuaian pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 457 K/Pdt.Sus-HKI/2022 yang menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus ditarik sebagai pihak berperkara dalam gugatan pembatalan merek terdaftar dengan Hukum Indonesia, serta kedudukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam sengketa pembatalan merek pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 457 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

METODE

Metode penelitian yang digunakan pada tulisan ilmiah ini didasarkan pada pendekatan yuridis normatif, yakni studi kepustakaan¹⁴ yang meninjau permasalahan berdasarkan prinsip, peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum (doktrin), putusan pengadilan¹⁵, maupun risalah pembentukan peraturan perundang-undangan.

Penelitian hukum yuridis normatif ini dikenal juga dengan istilah penelitian hukum doktrinal, penelitian kepustakaan, atau studi dokumenter.¹⁶ Kemudian, tulisan ilmiah ini juga didasarkan pada penelitian yang berfokus pada isu atau permasalahan (*problem focused research*) yang menjembatani aspek teoritis dan normatif dengan tataran praktis sehingga mampu dituntaskannya hal-hal problematik yang diangkat.¹⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 457 K/Pdt.Sus-HKI/2022 yang Menyatakan Bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Harus Ditarik Sebagai Pihak Berperkara dalam Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar ditinjau dari Hukum Indonesia

Hukum merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan manusia yang beradab dan berkeadilan. Hukum oleh Mochtar Kusumaatmadja didefinisikan sebagai seperangkat asas dan kaidah yang mengatur kehidupan dalam masyarakat beserta lembaga dan proses guna mewujudkan hukum itu dalam kenyataan di masyarakat.¹⁸

Mochtar Kusumaatmadja memandang hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dengan postulat *law as tool of social jurisprudence* yang dimodifikasi dari konsep Roscoe Pound, di mana hukum dilihat sebagai sarana dan bukan alat karena karakteristik Indonesia yang lebih condong mengutamakan peraturan perundang-undangan dibandingkan putusan pengadilan serta kata alat cenderung terlalu mekanistik yang terkesan terlalu condong ke arah legisme (*strict positivism law*).¹⁹

Teori Mochtar Kusumaatmadja mengenai hukum apabila dikaitkan dengan perlindungan merek sebagai kekayaan intelektual, maka terdapatnya aspek kaidah dalam konteks perlindungan merek, yakni kaidah hukum merek Indonesia. Oleh karena itu, kaidah hukum merek Indonesia harus menjadi sarana yang dapat memperbaharui masyarakat atau merekayasa sosial ke arah yang lebih baik menuju masyarakat yang dicita-citakan sesuai dengan *volkgeist* dan *rechtidee* Bangsa Indonesia, melalui perlindungan merek sebagai kekayaan intelektual di Indonesia maupun secara internasional.

Hukum merek menyediakan akses perlindungan hukum atas suatu tanda pengenal (merek) sehubungan dengan barang atau jasa yang ditawarkan dalam kegiatan komersial untuk menunjukkan reputasi dan kualitas dari jasa atau barang tersebut. Maka dari itu, jika terdapat perbuatan yang dianggap mencederai hak atas merek, hal demikian berpotensi melahirkan sengketa hukum yang secara spesifik dalam penelitian ini adalah sengketa pembatalan merek.

Ketentuan mengenai pembatalan merek diatur dalam dari Pasal 76 hingga Pasal 79 UU MIG. Gugatan pembatalan merek terdaftar dilayangkan oleh pihak yang berkepentingan, di mana pihak yang berkepentingan di sini ditafsirkan oleh Penjelasan Pasal 76 UU MIG sebagai "pemilik Merek terdaftar, jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan". Selain itu, pihak yang berkepentingan tersebut juga diperluas mencakup pemilik merek tidak terdaftar yang beriktikad baik atau pemilik merek terkenal tidak terdaftar yang beriktikad baik, di mana keduanya telah mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) UU MIG beserta Penjelasannya. Landasan pokok dari gugatan pembatalan merek

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 13.

¹⁵ Bachtiar, Hukum, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2019, hlm. 57.

¹⁶ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 27.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2019, hlm. 10-11.

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, PT Alumni, Bandung, 2013, hlm. 30.

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional: Suatu uraian tentang Landasan Pikiran, Pola, dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*, (Bandung: PT Bina Cipta, 1976), hlm. 8-9.

terdaftar adalah terdapatnya suatu merek terdaftar yang seharusnya tidak dapat didaftar dan/atau seharusnya ditolak pendaftarannya.²⁰

Dalam praktik peradilan, seringkali pihak yang mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar tidak hanya sekedar menarik pemilik merek terdaftar yang hendak digugat dalam gugatan, melainkan juga turut menarik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai pihak berperkara yang di antaranya dapat dilihat dalam beberapa perkara berikut:

1. Starbucks Corporation (Penggugat) melawan PT Sumatra Tobacco Trading Company (Tergugat) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat)
 - a. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 51/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 23 Desember 2021
 - b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 tertanggal 18 Mei 2022
 - c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 48 PK/Pdt.Sus-HKI/2023 tertanggal 18 Oktober 2023
2. PT Siantar Maju (Penggugat) melawan Liem Poo Tung (Tergugat) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat)
 - a. Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 9/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby tertanggal 2 Mei 2023
 - b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 tertanggal 17 Oktober 2023
3. Jollibee Foods Corporation (Penggugat) melawan Karsino (Tergugat) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat)
 - a. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 6 Juni 2023
 - b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tertanggal 5 Oktober 2023
4. Coatings Foreign IP. CO. LLC. (Penggugat) melawan Soetrisno (Tergugat) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat)
 - a. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 16 Maret 2022
 - b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022 tertanggal 26 Juli 2022
 - c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 PK/Pdt.Sus-HKI/2023 tertanggal 2 Oktober 2023
5. Wahl Clipper Corporation (Penggugat) melawan Sandi Hakim (Tergugat) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat)
 - a. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 105/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 12 April 2023
 - b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 892 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tertanggal 30 Agustus 2023
6. Zebra Co. Ltd. (Penggugat) melawan Suwandi (Turut Tergugat) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat)
 - a. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 114/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 13 Maret 2023
 - b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 843 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tertanggal 24 Agustus 2023
7. Welly Karlan, Herman Kwandy, dan Lanny Kwandy (Para Penggugat) melawan New Era Cap, Co. Inc. (Tergugat) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat)
 - a. Putusan Pengadilan Niaga Nomor Nomor 44/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 7 Maret 2023
 - b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 844 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tertanggal 15 Agustus 2023
8. Mattel Inc. (Penggugat) melawan Liu Ignasia F. Yulianti (Penggugat) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat)
 - a. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 121/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 10 Mei 2023
 - b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 906 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tertanggal 8 Agustus 2023
9. Paimin Halim (Penggugat) melawan Djamin Halim (Tergugat) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat)
 - a. Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn. tertanggal 7 Juni 2022
 - b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1092 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tertanggal 2 Oktober 2022
10. PT Ayam Geprek Benny Sujono (Penggugat) melawan Ruben Samuel Onsu (Tergugat) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat)
 - a. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 32/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 31 Januari 2023

²⁰ Rachmadi Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 248.

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 705 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tertanggal 26 Juni 2023

Dalam sengketa gugatan perdata, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yakni Tergugat dan Penggugat. Akan tetapi, dalam perkara tertentu secara kasuistis dikenal juga pihak yang disebut Turut Tergugat. Selain itu, dalam perkara tertentu terdapat juga pihak ketiga yang dianggap berkepentingan untuk terlibat dalam sengketa perdata. Ketiganya dapat berupa badan hukum maupun perorangan.²¹ Penggugat adalah pihak dalam menganggap bahwa hak-haknya yang diakui hukum dicerai atau dilanggar oleh pihak lain²², sedangkan Tergugat merupakan pihak yang diduga atau dituduh telah mencederai atau melanggar hak-hak Penggugat yang diakui oleh hukum.²³

Dalam peradilan perdata, dikenal juga pihak yang berkedudukan sebagai Turut Tergugat walaupun tidak dikenal istilahnya secara resmi dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. Hukum tertulis seringkali tidak memuat ketentuan yang lengkap sehingga terjadi kekosongan hukum. Di sinilah peran hakim dalam mengisi kekosongan hukum melalui putusnya yang dapat menjadi rujukan apabila terdapat kekosongan hukum.²⁴ Hal demikian sejalan dengan prinsip bahwa hakim harus mengisi kekosongan hukum baik dari aspek hukum formil maupun materil,²⁵ serta dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja bahwa sekalipun hukum tertulis penting, akan tetapi putusan institusi peradilan juga harus dijadikan sumber penting bagi pembaharuan asas dan kaidah hukum.²⁶ Selain itu, dalam hal terjadi kekosongan hukum, dapat juga dirujuk doktrin hukum sebagai salah satu sumber hukum. Doktrin hukum yang dimaksud dalam hal ini merujuk pada seluruh tulisan para ahli hukum di bidang dogmatika hukum.²⁷

Menurut Lilik Mulyadi, Turut Tergugat merupakan sebutan yang disematkan pada pihak tertentu yang sebenarnya tidak menguasai suatu kebendaan, namun harus disertakan dalam petitum demi aspek formal gugatan dan untuk menjadi pihak yang wajib mematuhi serta tunduk terhadap putusan perdata.²⁸

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 201 K/Sip/1974 tertanggal 28 Januari 1976, disertakannya Turut Tergugat dalam gugatan, ditujukan agar pihak-pihak tertentu yang sebenarnya bukanlah pihak bersengketa tetap mematuhi dan tunduk terhadap putusan majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam.²⁹ Kemudian, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1642 K/Pdt/2005 tertanggal 27 Februari 2009, terdapat pihak yang dimasukkan dalam gugatan sebagai Turut Tergugat disebabkan terdapatnya kewajiban pihak perkara dalam suatu gugatan lengkap sehingga tanpa turut menarik pihak tersebut mengakibatkan gugatan tidak lengkap.³⁰ Selain itu, penglibatan Turut Tergugat dianggap sebagai upaya agar proses pemeriksaan dalam persidangan bersifat menyeluruh hingga tuntas sehingga gugatan juga terhindar dari kecacatan formil dengan konsekuensi bahwa gugatan tersebut berpotensi untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*) oleh majelis hakim pemutus perkara.³¹

Hal demikian sesungguhnya cukup masuk akal atau logis dalam hal pihak tersebut adalah orang perseorangan atau badan hukum yang terqualifikasi sebagai pihak sipil (*a part of civil society*). Namun masih terdapat perasaan mengganjal di benak penulis dalam hal ini, yakni mengenai bagaimana apabila pihak tersebut adalah pemerintah atau lembaga pemerintahan itu sendiri yang dapat dianggap sebagai penguasa.

Apakah pemerintah juga harus selalu ditarik sebagai pihak berperkara dalam sengketa yang memang juga memiliki hubungannya dengan administrasi pemerintahan? Bukankah pada akhirnya, bagaimanapun hasilnya, pemerintah wajib untuk menghormati, mengakui, dan melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap?

Penulis menemukan fenomena hukum yang menarik untuk didalami dan dikaji, di mana terdapat suatu perkara di mana pengadilan menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual wajib untuk ditarik sebagai pihak perkara yang dapat berupa tergugat atau turut tergugat dalam sengketa gugatan pembatalan merek terdaftar.

²¹ Nur Arifuddin (et.al.), *Modul Praktikum Hukum Acara Perdata*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 38-39.

²² I Putu Rasmadi Arsha Putra (et.al.), "Tuntutan Hak dalam Penegakan Hak Lingkungan (Environmental Right)", *JHAPER*, Vol. 2(1), 2016, hlm. 101.

²³ E. Sundari dan Chandra Halim, *Praktik Peradilan Perdata*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2018, hlm. 11.

²⁴ Edward Simarmata (et.al.), *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Penerbit Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010, hlm. 42. Lihat juga Paulus Effendie Lotulung, *Peranan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1998, hlm. 14. Lihat juga Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence)* Kasus Hakim Bismar Siregar, PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 72.

²⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 136-137.

²⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional: Suatu uraian tentang Landasan Pikiran, Pola, dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1976, hlm. 12.

²⁷ Aleksander Peczenik, *On Law and Reason*, Springer, Lund, 2008, hlm. 295.

²⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 38. Lihat juga Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, CV Nata Karya, Ponorogo, 2017, hlm. 27.

²⁹ Chidir Ali, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia*, CV Nur Cahya, Yogyakarta, 1985, hlm. 218

³⁰ Victor Ary Subekti dan Rocky Marbun, "Kajian Yuridis Penerapan Turut Tergugat dalam Gugatan Wanprestasi dan Sita Jaminan", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8(5), Mei 2022, hlm. 3932.

³¹ Siti Muflichah (et.al.), "Eksepsi Plurium Litis Consortium: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 401/Pdt/2002/PT. Smg jo. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.41/Pdt.G/2000/PN.Pwt", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8(2), Mei 2008, hlm. 125.

Fenomena hukum yang penulis maksud di atas adalah sengketa gugatan pembatalan merek terdaftar antara Zhongshan Yunteng Photographic Equipment Co., Ltd. selaku Pihak Penggugat melawan Johan selaku Pihak Tergugat tentang merek "YUNTENG" yang telah mencapai resolusi melalui dua putusan pengadilan, yakni:

1. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 34/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. tertanggal 13 September 2021
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 457 K/Pdt.Sus-HKI/2022 tertanggal 15 Maret 2022

Sebagai bentuk upaya untuk memudahkan pembaca penelitian penulis di kemudian hari, pertimbangan Majelis Hakim di tingkat pertama (Pengadilan Niaga) dan di tingkat kasasi (Mahkamah Agung) dapat disimplifikasi menjadi sebagai berikut:

1. Penggugat memohon kepada pengadilan melalui petitum gugatan untuk memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk melakukan pencatatan pembatalan merek "YUNTENG" dan mencoret merek "YUNTENG" dari Daftar Umum Merek Direktorat Merek dan Indikasi Geografis c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
2. Kemudian, dikarenakan Penggugat tidak menarik atau tidak juga turut menggugat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selaku pihak yang menerbitkan sertifikat merek dalam gugatan pembatalan merek terdaftar yang wajib tunduk dan melaksanakan putusan pengadilan tentang pembatalan merek *a quo*, maka gugatan tersebut dianggapnya kurang pihak sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaart*).

Sebelum membahas lebih dalam mengenai pertimbangan tersebut, penulis akan mengkaji secara singkat, jelas, serta padat mengenai apakah merek Penggugat dapat terkualifikasi merek terkenal dan apakah terdapat persamaan di antara merek Penggugat dan Tergugat yang akan dijabarkan dalam uraian sebagai berikut:

1. Merek "YUNTENG" milik Penggugat terkualifikasi sebagai merek terkenal menurut Hukum Indonesia
 - a. Merek "YUNTENG" milik Penggugat pertama kali telah terdaftar di China di kelas 9 sejak tahun 28 Mei 2009 hingga sekarang dan telah terdaftar di beberapa negara lainnya di kelas 9, yakni Australia, Amerika Serikat, Brazil, Jepang, India, Korea, Mexico, Filipina, Swiss, Singapura, Thailand, Turki, Jerman, Perancis, Iran, Italia, serta Uni Eropa.
 - b. Produk Penggugat dengan merek "YUNTENG" telah tersebar dan banyak dijual di *e-commerce platform* seperti Tokopedia, Blibli, Lazada, Amazon, Alibaba, Shopee, Monotaro, Mobspares, E-bay, dan lain sebagainya.
 - c. Produk Tripod dengan merek "YUNTENG" milik Penggugat telah banyak di-review di Youtube maupun *websites* yang juga merekomendasikan produk dengan merek "YUNTENG" karena kualitasnya sehingga sangat besar kemungkinannya bahwa masyarakat konsumen banyak mengetahui merek "YUNTENG".
 - d. Merek "YUNTENG" milik Penggugat telah terdaftar pertama kali di China pada tanggal 28 Mei 2009 sehingga jangka waktu penggunaan resminya setelah didaftarkan hingga sekarang adalah sekitar 14 tahun dan 6 bulan.
 - e. Berdasarkan hal-hal di atas, menurut hemat penulis, merek "YUNTENG" telah memenuhi beberapa kriteria merek terkenal yang harus terpenuhi secara alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021, yakni:
 - 1) Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
 - 2) Jangkauan daerah penggunaan Merek;
 - 3) Jangka waktu penggunaan Merek; dan
 - 4) Pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain.
 - f. Oleh karena itu, merek "YUNTENG" milik Penggugat terkualifikasi sebagai merek terkenal karena telah memenuhi kriteria sesuai dengan Hukum Indonesia.
2. Merek "YUNTENG" milik Tergugat memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek "YUNTENG" milik Penggugat
 - a. Gambar 1: Merek "YUNTENG" milik Penggugat

YUNTENG

- b. Gambar 2: Merek "YUNTENG" milik Tergugat

YUNTENG

- c. Persamaan pada keseluruhan diaplikasikan dalam hal terjadi kesamaan atas seluruh elemen dari suatu merek secara holistik, seperti terdapat keidentikkan penempatan huruf, tata letak, warna, angka, bunyi dan/atau kombinasi di antara unsur-unsur tersebut sehingga menimbulkan kesan yang persis sama secara substantif dengan suatu merek lainnya.³²
- d. Menurut hemat penulis, merek "YUNTENG" milik Tergugat memiliki kesamaan dengan merek "YUNTENG" milik Penggugat, yakni kesamaan:
 - 1) Huruf;
 - 2) Tata letak;
 - 3) Warna; dan
 - 4) Kata.
- e. Oleh karena itu, apabila ditinjau dari visualisasi kedua merek tersebut, merek "YUNTENG" milik Tergugat memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek "YUNTENG" milik Penggugat sehingga dapat juga dikatakan sebagai dua hal yang identik.

Majelis Hakim di tingkat pertama dan tingkat kasasi yang memutus sengketa antara Zhongshan Yunteng Photographic Equipment Co., Ltd. selaku Pihak Penggugat melawan Johan selaku Pihak Tergugat tentang merek "YUNTENG", pada pokoknya berpendapat bahwa apabila Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selaku penerbit sertifikat merek tidak ditarik sebagai pihak berperkara dalam gugatan pembatalan merek terdaftar, maka Majelis Hakim akan menyatakan gugatan pembatalan merek terdaftar tersebut menjadi tidak dapat diterima karena gugatan dianggap kurang pihak.

Padahal Pasal 76 ayat (3) UU MIG pada pokoknya telah menegaskan bahwa suatu gugatan pembatalan merek terdaftar hanya wajib diajukan terhadap pemilik merek terdaftar ke Pengadilan Niaga. Terlepas dari fakta bahwa praktik peradilan menunjukkan bahwa terdapat kebiasaan dari para penggugat pembatalan merek terdaftar untuk menarik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai Turut Tergugat, hal demikian sesungguhnya tidak dapat dikatakan menjadi suatu kewajiban karena UU MIG sendiri tidak mewajibkan hal tersebut.

Selain itu, ditinjau dari teori kepatuhan pejabat pemerintahan terhadap putusan pengadilan, terdapat asas hukum yang berbunyi *Res Judicata Pro Veritate Habetur* yang pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim di muka pengadilan haruslah dianggap sebagai kebenaran.³³

Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UUAP") mengatur beberapa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ("AUPB") di antaranya adalah kepastian hukum.

Maka dari itu, baik ditarik atau tidaknya Pemerintah dalam suatu perkara hukum, tidak menghapuskan kewajiban pemerintah untuk mematuhi, menghormati, serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap demi penghormatan terhadap kepastian hukum³⁴. UUAP memberikan kewajiban kepada pejabat pemerintahan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB.

Dalam hal ini, Pasal 91 ayat (1) UU MIG telah menegaskan bahwa "Pelaksanaan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah Menteri menerima salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek". Ketentuan tersebut memberikan kewajiban hukum bagi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia *q.q.* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk melaksanakan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap tentang pembatalan merek terdaftar setelah diterimanya salinan atas putusan tersebut, serta pembatalan tersebut harus diumumkan dalam berita resmi merek.

Oleh karena itu, terlepas disertakan sebagai turut tergugat maupun tidak, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selaku instansi atau organisasi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku pejabat pemerintahan berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap tetap sehubungan dengan pembatalan merek terdaftar.

Muhamad Amirulloh pada pokoknya berpendapat bahwa dalam praktik, memang seringkali Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual disertakan sebagai pihak yang berperkara yaitu turut tergugat dalam gugatan pembatalan merek terdaftar. Namun, pada prinsipnya sebenarnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak harus atau tidak wajib ditarik sebagai turut tergugat dalam gugatan pembatalan merek terdaftar. Salah satu sumber hukum formil dalam ilmu hukum adalah putusan pengadilan. Oleh karena itu, dalam hal pengadilan melalui putusannya telah menyatakan bahwa suatu sertifikat merek atau pendaftaran merek dibatalkan, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

³² Endang Purwaningsih, *Paten dan Merek: Economic and Technological Interests dalam Eksploitasi Paten dan Merek*, Setara Press, Malang, 2020, hlm. 100.

³³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 7-9.

³⁴ Inggrit Ifani dan Ismail Hasani, *Mendorong Kepatuhan Lembaga Negara pada Putusan Mahkamah Konstitusi*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, 2016, hlm. 39.

selaku pemerintah wajib untuk tunduk, mematuhi, menghormati, serta melaksanakan putusan pengadilan tersebut sekalipun tidak ditarik sebagai turut tergugat dalam perkara tersebut.³⁵

Selain didukung oleh: 1) Ketentuan UU MIG; 2) pendapat ahli; 3) Teori kepatuhan pejabat pemerintahan terhadap putusan pengadilan; dan 4) Ketentuan UUAP sebagaimana telah penulis jabarkan di atas, pendapat penulis juga sejalan dengan 11 (sebelas) putusan pengadilan di Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap dengan konteks perkara yang serupa, yakni mengenai gugatan pembatalan merek terdaftar.

Meskipun Indonesia tidak menganut sistem *common law* atau *anglo-saxon*, Indonesia juga tidak sepenuhnya menganut sistem *civil law* atau *europa continental*. Di era negara modern ini yang termasuk Indonesia, sesungguhnya tidak ada lagi negara yang sepenuhnya menganut salah satu jenis sistem hukum saja, melainkan terjadi percampuran dalam praktiknya.³⁶ Sekalipun peraturan perundang-undangan tertulis merupakan sumber hukum utama di Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa peran putusan pengadilan sebagai sumber hukum penting bagi perkembangan hukum nasional sebagaimana dijelaskan oleh Mochtar Kusumaatmadja.

Ratio decidendi dari 11 (sebelas) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud oleh penulis sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Nilos GmbH & Co. Kg. selaku Penggugat melawan PT Asia Santoso selaku Tergugat (Putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tertanggal 15 Juni 2020)
"Bahwa dalam gugatan pembatalan merek tidak ada keharusan untuk menjadikan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai pihak/Tergugat, karena Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap vide Pasal 91 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan demikian gugatan a quo tidak kurang pihak dan karenanya putusan judex facti yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, harus dibatalkan"
2. Kinco Group Company Limited selaku Penggugat melawan PT Holicindo Dasa Anugerah selaku Tergugat (Putusan Mahkamah Agung Nomor 471 K/Pdt.Sus-HKI/2019 tertanggal 11 Juni 2019)
"Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92 UU MIG, tidak ada keharusan untuk menggugat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI sebab meskipun tidak ikut dijadikan sebagai pihak, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI harus tunduk dan taat atas segala putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap"
3. Hunan Kouweiwang Group Co., Ltd. selaku Penggugat melawan Noni selaku Tergugat (Putusan Mahkamah Agung Nomor 456 K/Pdt.Sus-HKI/2022)
"Bahwa di dalam petitum angka 8 Penggugat menuntut agar memerintahkan Direktorat Merek untuk mentaati putusan pengadilan niaga dengan mencatat pembatalan dan mencoret pendaftaran merek "KOUWEIWANG dan Lukisan" Daftar Nomor IDM000749842 atas nama Tergugat serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan Direktorat Merek tidak dijadikan pihak dalam perkara ini sehingga judex facti menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak. Bahwa petitum tersebut hanya merupakan masalah administrasi, apabila dikaitkan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan ringan, dengan tidak diikutsertakannya Direktorat Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, tidak menyebabkan gugatan kurang pihak, sehingga perkara ini telah memenuhi syarat formal suatu gugatan"
4. Aliuyanto selaku Penggugat melawan Erwin Munandar selaku Turut Tergugat (Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks. Tertanggal 18 Februari 2021)
"Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Tergugat dalam jawabannya mengenai eksepsi kurang pihak oleh karena Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis tidak dijadikan Pihak dalam Perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis yang mempunyai tugas fungsional dalam melaksanakan

³⁵ Pendapat beliau yang demikian diperoleh oleh penulis melalui pengalaman penulis mengikuti mata kuliah "Hukum Merek dan Indikasi Geografis" yang diselenggarakan pada hari Kamis, 23 Maret 2023 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Pendapat beliau yang penulis jabarkan dalam penelitian ini sesungguhnya merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh penulis pada saat mengikuti perkuliahan tersebut.

³⁶ Choky R. Ramadhan, "Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum", *Mimbar Hukum*, Vol. 30(2), 2018, hlm. 215.

Undang-undang/Fungsi Administratif dibidang Pendaftaran Merek. Menimbang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, mempunyai tugas fungsional dan menangani tugas administrasi Merek, sehingga dalam melaksanakan fungsi pelaksanaan administrasi tersebut tidak perlu lagi ditarik sebagai pihak, oleh karena Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis berkewajiban melaksanakan putusan Pengadilan”

5. Original Buff, S.A. selaku Penggugat melawan Jemmy Setiowuwono selaku Tergugat (Putusan Pengadilan Niaga Nomor 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 13 Januari 2020)
“Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat mengenai tidak diajukannya Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai pihak dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat tidak menjadikan perkara ini kurang pihak. Karena Penggugat berhak menarik siapa saja yang ingin ditarik sebagai pihak. Disamping itu Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia hanya sebagai regulator. Untuk itu maka eksepsi gugatan Pengugat tidak lengkap layak untuk ditolak.”
6. Suwandi Tanuwijaya selaku Penggugat melawan PT Aneka Boga Citra selaku Tergugat (Putusan Pengadilan Niaga Nomor 59/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 30 April 2019)
“Menimbang, bahwa atas eksepsi kurang pihak yang diajukan oleh Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak mengamanatkan harus menarik Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai pihak dalam perkara gugatan pembatalan merek. Untuk itu maka eksepsi kurang pihak yang diajukan oleh Tergugat layak secara hukum untuk ditolak”
7. Seniawati Loeis selaku Penggugat melawan Ng Tek Seng selaku Tergugat (Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 3/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Mdn. tertanggal 2 Februari 2016)
“Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) karena tidak menyertakan Direktorat Merek cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, menurut hemat Majelis adalah merupakan kewenangan Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang merupakan pihak dalam surat gugatannya tersebut. Menimbang, bahwa demikian pula mengenai permasalahan gugatan Penggugat dipandang kurang pihak karena tidak diikut sertakannya pihak Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagai pihak dalam perkara Aquo, padahal gugatan Penggugat bertujuan untuk membatalkan Merek Rezeki yang sudah mempunyai Sertifikat Merek, Majelis Hakim berpendirian bahwa tidak diikut sertakannya pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai pihak dalam gugatan pembatalan Merek ini tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak memenuhi syarat formil diajukannya suatu gugatan... Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah bertujuan untuk membatalkan Merek REZEKI milik Tergugat dari daftar umum Merek yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dengan demikian perkara ini semata-mata hanya berkaitan langsung dengan kepentingan Tergugat selaku pemilik Hak atas Merek REZEKI tersebut, oleh karenanya tidak ada kewajiban Penggugat harus menarik Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai pihak dalam gugatan pembatalan Merek (perhatikan Putusan Mahkamah Agung RI No. 021 K/N/HAKI/2003 jo. No. 24 K/N/HAKI/2003 dan putusan No. 026 K/N/HAKI/2003). Menimbang, bahwa kedudukan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam gugatan ini sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, adalah sebagai suatu lembaga atau institusi yang berwenang untuk mengelola Administrasi Merek, dimana pendaftaran Merek yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Haki Kekayaan Intelektual masih dapat dibatalkan oleh Pengadilan Niaga. Dengan demikian Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak memiliki kepentingan langsung dengan adanya gugatan pelanggaran Merek atau gugatan pembatalan Merek, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat 3 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual merupakan eksekutor dari putusan Pengadilan Niaga yang bertugas untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek dari daftar umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan Pengadilan Niaga memperoleh kekuatan hukum tetap. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak mengandung cacat formil karena gugatan kurang pihak sebab secara de jure, sesuai dengan ketentuan pasal 73 jo. Pasal 70 ayat 3 Undang-undang No. 15 tahun

2001 tentang Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tunduk pada putusan Pengadilan Niaga."

8. PT Supra Teratai Metal selaku Penggugat melawan PT Wiharta Prametal selaku Tergugat (Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus-HKI/Merek/2017/PN Niaga Sby. tertanggal 23 Oktober 2017)

"1. Gugatan kabur dan kurang pihak karena tidak mengikuti... Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Pemerintah Republik Indonesia, serta Komisi Komisi Banding Merek dalam perkara ini. Menimbang bahwa terhadap eksepsi ini dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa adalah Hak Penggugat untuk menentukan siapa siapa yang dijadikan pihak dalam suatu perkara (Tergugat) apabila Penggugat merasa hak nya dirugikan oleh orang lain (subyek hukum lain) dan masalah nantinya terbukti atau tidak tergantung dari pembuktian sehingga dengan demikian eksepsi ini harus dinyatakan ditolak"

9. PT Cipta Kreasindo Gracia selaku Penggugat melawan Indra Nusantara selaku Tergugat (Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2016/PN Niaga Jkt.Pst. tertanggal 17 Mei 2016)

"... mengikutsertakan Ditjen HKI sebagai Tergugat tidaklah menjadi keharusan, karena pihak Ditjen HKI adalah sebagai institusi/lembaga yang akan melaksanakan Putusan Hakim, jika terjadi pembatalan merek yang telah terdaftar, sehingga tidak ada keharusan untuk dijadikan pihak dalam perkara a quo oleh karenanya Eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak"

10. Komite Internasional Olympique selaku Penggugat melawan PT Bercindo Bersamajaya selaku Tergugat (Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 26/Pdt.Sus-Merek/2013/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 23 September 2013)

"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Merek adalah mempunyai fungsi administratif, karenanya meskipun Direktorat Merek tidak dijadikan pihak dalam perkara aquo, tidak menjadikan perkara a quo kurang pihak"

11. Merck KgaA selaku Penggugat melawan PT Phapros Tbk selaku Tergugat (Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2014/PN Niaga Jkt.Pst. tertanggal 9 Januari 2015)

"Menimbang, bahwa tidak dijadikannya Ditjen Hak Kekayaan Intelektual sebagai Tergugat atau Turut Tergugat tidak membuat gugatan Penggugat kurang pihak, karena permasalahan hubungan hukum yang ada adalah antara Penggugat dengan Tergugat"

Ke-11 (sebelas) perkara dalam putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di atas memiliki 4 (empat) kesamaan, yakni:

1. Objek perkaranya adalah sengketa gugatan pembatalan merek terdaftar;
2. Penggugat tidak menarik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai Turut Tergugat;
3. Penggugat mencantumkan petitum kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon agar Direktorat Merek dan Indikasi Geografis c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diperintahkan untuk mencatat pembatalan merek dan mencoret merek yang digugat dari Daftar Umum Merek;
4. Majelis Hakim mengabulkan petitum Penggugat yang meminta Direktorat Merek dan Indikasi Geografis c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mencatat pembatalan merek dan mencoret merek yang digugat dari Daftar Umum Merek.

Oleh karena itu, berdasarkan Ke-11 (sebelas) putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menjadi rujukan penulis tersebut, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat keseragaman pandangan di pengadilan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak wajib atau tidak harus untuk ditarik sebagai pihak berperkara yaitu turut tergugat dalam sengketa gugatan pembatalan merek, sekalipun penggugat mencantumkan petitum yang memohon agar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual diperintahkan untuk mencatat pembatalan merek dan mencoret merek yang digugat dari Daftar Umum Merek.

Berdasarkan seluruh uraian dan analisis di atas, penulis berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 457 K/Pdt.Sus-HKI/2022 yang menyatakan bahwa direktorat jenderal kekayaan intelektual harus ditarik sebagai pihak berperkara dalam gugatan pembatalan merek terdaftar adalah tidak sejalan dengan UU MIG yang khususnya dengan ketentuan Pasal 76 ayat (3) dan Pasal 91 ayat (1). Hal demikian juga diperkuat dengan pendapat ahli, teori kepatuhan pejabat pemerintahan terhadap putusan pengadilan, serta 11 (sebelas) putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebagaimana telah dijabarkan secara detail sebelumnya.

Kedudukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam Sengketa Pembatalan Merek Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 457 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan instansi atau organisasi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Perpres 18/2023"). Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual yang berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) Perpres 18/2023. Pasal 28 Perpres 18/2023 menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berwenang untuk dalam hal penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktorat di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang secara khusus menaungi bidang merek adalah Direktorat Merek dan Indikasi Geografis yang memiliki tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Permenkumham 28/2023"). Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 Permenkumham 28/2023, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis melaksanakan penyelenggaraan beberapa fungsi yang di antaranya adalah pelaksanaan administrasi permohonan dan sertifikasi merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 Permenkumham 28/2023.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selaku instansi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui instansi di bawahnya yaitu Direktorat Merek dan Indikasi Geografis memiliki kewenangan dalam urusan administrasi permohonan pendaftaran merek, pemeriksaan pendaftaran merek, hingga penerbitan sertifikat merek.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan berperan apabila terdapat merek yang pendaftarannya dinyatakan batal oleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap tetap.

Hal demikian dikarenakan kedudukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *c.q.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi dalam sengketa pembatalan merek terdaftar berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah sebagai pejabat pemerintahan yang melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai pembatalan merek tersebut akan ditindaklanjuti oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual *c.q.* Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) UU MIG.

Meski tidak diwajibkan oleh UU MIG, praktik peradilan menunjukkan bahwa gugatan pembatalan merek terdaftar seringkali menyertakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *c.q.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai turut tergugat.

Penulis telah memberikan analisis terhadap putusan tersebut dalam sub-bab sebelumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 457 K/Pdt.Sus-HKI/2022 tidak sejalan dengan UU MIG yang khususnya dengan ketentuan Pasal 76 ayat (3) dan Pasal 91 ayat (1). Hal demikian juga diperkuat dengan pendapat ahli, teori kepatuhan pejabat pemerintahan terhadap putusan pengadilan, serta 11 (sebelas) putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebagaimana telah dijabarkan secara detail sebelumnya.

Praktik penarikan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *c.q.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai turut tergugat tidaklah bersifat wajib sehingga sekalipun tidak ditarik sebagai turut tergugat, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *c.q.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap tentang pembatalan merek terdaftar, serta Majelis Hakim tetap dapat memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *c.q.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi untuk mencatat pembatalan merek dan menghapus merek yang dibatalkan dari Daftar Umum Merek.

Oleh karena itu, kedudukan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *c.q.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi hanyalah sebagai pihak yang akan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya membatalkan pendaftaran suatu merek, bukan sebagai pihak perkara yang harus ditarik dalam sengketa merek.

Meski demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 457 K/Pdt.Sus-HKI/2022 memberikan pemahaman baru yang menyatakan sebaliknya bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *c.q.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib atau harus ditarik sebagai pihak yang berperkara baik tergugat maupun turut tergugat agar pihak tersebut tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan, serta Majelis Hakim dapat memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *c.q.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencatat pembatalan merek dan mencoret merek dari daftar umum merek.

Shidarta pada pokoknya berpendapat bahwa setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sepanjang terdapat kaidah hukum yang dapat dikutip untuk dijadikan referensi, maka putusan pengadilan tersebut berpotensi atau dapat menjadi suatu yurisprudensi.³⁷

Selanjutnya, Adriaan Bedner pada intinya berpendapat bahwa secara teoritis setiap Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dianggap sebagai yurisprudensi karena dapat dijadikan rujukan bagi Majelis Hakim dalam perkara berikutnya yang serupa untuk menjatuhkan putusan.³⁸

Lebih lanjut, Hans Kelsen berpendapat bahwa putusan pengadilan dapat melahirkan norma yang dapat mengikat bagi perkara-perkara serupa di kemudian hari untuk dijadikan rujukan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara tersebut.³⁹

Pandangan-pandangan tersebut juga sejalan dengan pendapat Budi Pramono dan Agung Pramono yang pada pokoknya berpendapat bahwa putusan hakim sebelumnya berkekuatan hukum tetap tetap dapat dijadikan pedoman oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara riil dalam masyarakat.⁴⁰

Dalam negara hukum Indonesia, putusan hakim (pengadilan) atas suatu kasus dapat menjadi landasan bagi hakim-hakim dalam perkara lain untuk menjatuhkan putusan atas perkara-perkara yang serupa sehingga tidak terdapat perbedaan pertimbangan putusan yang signifikan atau bahkan berseberangan antara hakim satu dengan hakim yang lainnya dalam perkara yang serupa.⁴¹ Terutama apabila hakim tersebut melakukan penemuan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai sumber hukum yang dituangkan dalam format putusan pengadilan⁴², meskipun tidak mengikat secara umum layaknya peraturan perundang-undangan tertulis.

Praktik di lingkungan peradilan di Indonesia menurut Sudikno menunjukkan bahwa hakim-hakim junior atau muda hampir selalu mengikuti pendapat Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan atas perkara serupa yang didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:⁴³

1. Mahkamah Agung merupakan pemegang kekuasaan penyelenggaraan instansi peradilan tertinggi untuk memajukan serta membina peradilan di Indonesia;
2. Pandangan bahwa Hakim Agung dianggap lebih memiliki otoritas di bidang hukum;
3. Apabila pendapat Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah Agung tidak dijadikan landasan atau acuan oleh pengadilan di tingkat pertama atau banding, hal demikian melahirkan potensi dibatalkannya putusan tingkat pertama atau banding tersebut apabila perkara tersebut berlanjut hingga tingkat kasasi atau peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Selain itu, menurut Dudu Duswara Machmudin secara psikologis hakim akan mengikuti otoritas pengadilan yang lebih tinggi atau tertinggi dan secara psikologis akan mengikuti pendapat hakim yang jabatannya lebih tinggi atau senior daripadanya.⁴⁴

Dalam hal ini, berdasarkan pandangan para ahli di atas, Putusan Mahkamah Agung Nomor 457 K/Pdt.Sus-HKI/2022 sebagai putusan dari tingkat pengadilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikaji dalam penelitian ini dapat atau berpotensi untuk dijadikan hakim-hakim dalam perkara serupa berikutnya sebagai pedoman atau referensi dalam menjatuhkan putusan pengadilan.

Hal demikian terlepas dari pandangan umum dari pengadilan pada masa kini yang dibuktikan dengan 11 (sebelas) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *c.q.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak wajib untuk ditarik atau disertakan sebagai gugatan pembatalan merek terdaftar, dikarenakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 457 K/Pdt.Sus-HKI/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap dan berkedudukan sebagai putusan dari lembaga peradilan tertinggi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga tetap dapat dijadikan dasar atau acuan bagi hakim-hakim dalam perkara serupa berikutnya.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pasca dibacakannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 457 K/Pdt.Sus-HKI/2022 di muka umum berkekuatan hukum tetap tetap, putusan tersebut dapat

³⁷ Shidarta, "Mencari Jarum Kaidah di Tumpukan Jerami Yurisprudensi", *Yudisial*, Vol. 5(5), 2012, hlm. 337. Lihat juga Shidarta, "Sesi #2 Kajian Putusan Hakim: SEMA, PERMA, dan Yurisprudensi", 18 Mei 2022, <www.youtube.com/watch?v=bryH0KXn4p8> [diakses pada 8 Desember 2023]

³⁸ Shidarta, "Seri #1 Kajian Putusan Hakim: Menjaga Kesatuan Penerapan Hukum", 16 Mei 2022, <www.youtube.com/watch?v=BWpplZstXDY> [diakses pada 8 Desember 2023]

³⁹ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Setjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006, hlm. 132.

⁴⁰ Budi Pramono dan Agung Pramono, *Perbandingan Sistem Hukum dalam Konteks Global: Civil Law, Common Law, Socialist Law, Islamic Law, Customary Law, and Indonesian Law*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2023, hlm. 101.

⁴¹ Sekretariat Jenderal MPR RI, "Beri Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum, Bamsoet Tegaskan Pentingnya Yurisprudensi dalam Sistem Hukum Indonesia", 18 November 2023, <www.mpr.go.id/berita/Beri-Kuliah-Program-Doktor-Ilmu-Hukum,-Bamsoet-Tegaskan-Pentingnya-Yurisprudensi-dalam-Sistem-Hukum-Indonesia>, [diakses pada 8 Desember 2023]

⁴² Cahyono, "Judicial Activism Hakim Peradilan Perdata: Perspektif Teori-Teori Penemuan Hukum", 3 Oktober 2022, <https://pn-sleman.go.id/2022/10/03/judicial-activism-hakim-peradilan-perdata-perspektif-teori-teori-penemuan-hukum/#_ftn1> [diakses pada 8 Desember 2023]

⁴³ Adi Rizka Permana, "Peranan Yurisprudensi dalam Membangun Hukum Nasional di Indonesia", *Khazanah Multidisiplin*, Vol. 2(2), 2021, hlm. 80-81.

⁴⁴ Ibid., hlm. 82.

atau berpotensi menjadi rujukan atau referensi hakim-hakim berikutnya dalam perkara serupa untuk menyatakan pendapat yang berbeda dengan pandangan umum para hakim, yakni menyatakan bahwa kedudukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *c.q.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib ditarik dalam sengketa pembatalan merek terdaftar adalah sebagai pihak berperkara yaitu turut tergugat atau tergugat dalam gugatan pembatalan merek terdaftar, dengan konsekuensi, tanpa disertakannya pihak tersebut akan menjadi gugatan tersebut tidak dapat diterima karena terdapat cacat formil berupa kurangnya pihak perkara.

SIMPULAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 457 K/Pdt.Sus-HKI/2022 yang menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual wajib untuk ditarik tergugat atau tergugat dalam gugatan pembatalan merek terdaftar adalah tidak sejalan dengan UU MIG. Dikarenakan Pasal 76 ayat (3) UU MIG telah mengatur bahwa suatu gugatan pembatalan merek terdaftar hanya wajib diajukan terhadap pemilik merek terdaftar ke Pengadilan Niaga, serta tidak mengatur bahwa wajib juga diajukan terhadap Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selain itu, pertimbangan tersebut juga tidak sejalan dengan pendapat ahli hukum, teori kepatuhan pejabat pemerintahan terhadap putusan pengadilan, dan pendapat Hakim dalam 11 (sebelas) putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang telah dijelaskan sebelumnya, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Hukum Indonesia tidak mewajibkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk ditarik sebagai pihak perkara dalam gugatan pembatalan merek terdaftar, dikarenakan pada akhirnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual wajib untuk mematuhi dan melaksanakan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pendaftaran merek sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) UU MIG.

Selain itu, berdasarkan analisis penulis, dapat disimpulkan juga bahwa merek "YUNTENG" milik Penggugat terqualifikasi sebagai merek terkenal, serta terdapat persamaan pada keseluruhannya antara merek "YUNTENG" milik Penggugat dan milik Tergugat. Terlepas ketidaksesuaian Putusan Mahkamah Agung Nomor 457 K/Pdt.Sus-HKI/2022 (*das sein*) dengan apa yang menjadi seharusnya (*das sollen*) sebagaimana telah diuraikan, putusan tersebut adalah putusan pengadilan tingkat tertinggi (Mahkamah Agung) berkekuatan hukum tetap sehingga putusan tersebut berpotensi untuk dijadikan pedoman bagi hakim dalam perkara serupa sehingga kedudukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di kemudian hari.

REFERENSI

- Adi Rizka Permana, "Peranan Yurisprudensi dalam Membangun Hukum Nasional di Indonesia", *Khazanah Multidisiplin*, Vol. 2(2), 2021.
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Aleksander Peczenik, *On Law and Reason*, Springer, Lund, 2008.
- Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Bachtiar, *Hukum, Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2019.
- Budi Pramono dan Agung Pramono, *Perbandingan Sistem Hukum dalam Konteks Global: Civil Law, Common Law, Socialist Law, Islamic Law, Customary Law, and Indonesian Law*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2023.
- Cahyono, "Judicial Activism Hakim Peradilan Perdata: Perspektif Teori-Teori Penemuan Hukum, 3 Oktober 2022, <https://pn-sleman.go.id/2022/10/03/judicial-activism-hakim-peradilan-perdata-perspektif-teori-teori-penemuan-hukum/#_ftn1> [diakses pada 8 Desember 2023]
- Chidir Ali, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia*, CV Nur Cahya, Yogyakarta, 1985.
- Choky R. Ramadhan, "Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum", *Mimbar Hukum*, Vol. 30(2), 2018.
- Dwi Batak Subagiyo (et.al.), "Legal Protection of Trademark Owner Based on The First to File Ownership Principle", *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, Vol. 6(7), 2022.
- E. Sundari dan Chandera Halim, *Praktik Peradilan Perdata*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2018.
- Edward Simarmata (et.al.), *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Penerbit Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010.
- Endang Purwaningsih, *Paten dan Merek: Economic and Technological Interests dalam Eksploitasi Paten dan Merek*, Setara Press, Malang, 2020.
- H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- Herziene Inlandsch Reglement (HIR) – Staatsblad 1848 No. 16*

- I Putu Rasmadi Arsha Putra (et.al.), "Tuntutan Hak dalam Penegakan Hak Lingkungan (Environmental Right)", *JHAPER*, Vol. 2(1), 2016.
- Inggrit Ifani dan Ismail Hasani, *Mendorong Kepatuhan Lembaga Negara pada Putusan Mahkamah Konstitusi*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, 2016.
- J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, Thomson Reuters, New York, 2019.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Setjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, CV Nata Karya, Ponorogo, 2017.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional: Suatu uraian tentang Landasan Pikiran, Pola, dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*, (Bandung: PT Bina Cipta, 1976).
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional: Suatu uraian tentang Landasan Pikiran, Pola, dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1976.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, PT Alumni, Bandung, 2013.
- Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Unpad Press, Bandung, 2016.
- Nur Arifuddin (et.al.), *Modul Praktikum Hukum Acara Perdata*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2021.
- Paulus Effendie Lotulung, *Peranan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1998.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021
- Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2013 tentang tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Rachmadi Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, Kencana, Jakarta, 2021.
- Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007.
- Ranti Fauza Mayana (et.al.), *Notaris dan Kontrak terkait Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual*, PT Refika Aditama, Bandung, 2023.
- Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Kekayaan Intelektual Kesehatan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung, 2021.
- Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) – Staatsblad 1927 No. 226*
- Sekretariat Jenderal MPR RI, "Beri Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum, Bamsoet Tegaskan Pentingnya Yurisprudensi dalam Sistem Hukum Indonesia", 18 November 2023, <www.mpr.go.id/berita/Beri-Kuliah-Program-Doktor-Ilmu-Hukum-Bamsoet-Tegaskan-Pentingnya-Yurisprudensi-dalam-Sistem-Hukum-Indonesia>, [diakses pada 8 Desember 2023]
- Shidarta, "Mencari Jarum Kaidah di Tumpukan Jerami Yurisprudensi", *Yudisial*, Vol. 5(5), 2012.
- Shidarta, "Seri #1 Kajian Putusan Hakim: Menjaga Kesatuan Penerapan Hukum", 16 Mei 2022, <www.youtube.com/watch?v=BWpplZstXDY> [diakses pada 8 Desember 2023]
- Shidarta, "Sesi #2 Kajian Putusan Hakim: SEMA, PERMA, dan Yurisprudensi", 18 Mei 2022, <www.youtube.com/watch?v=bryH0KXn4p8> [diakses pada 8 Desember 2023]
- Siti Muflichah (et.al.), "Eksepsi Plurium Litis Consortium: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 401/Pdt/2002/PT. Smg jo. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.41/Pdt.G/2000/PN.Pwt", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8(2), Mei 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2019.
- Stephen L. Carter, "The trouble with Trademark", *The Yale Law Journal*, Vol. 99(4), 1990.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Tim Lindsey, Eddy Damian (et.al.), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2013.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Victor Ary Subekti dan Rocky Marbun, "Kajian Yuridis Penerapan Turut Tergugat dalam Gugatan Wanprestasi dan Sita Jaminan", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8(5), Mei 2022.
- Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering (Rv) – Staatsblad 1987 No. 52*

William M. Landes dan Richard A. Posner, *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Harvard University Press, Cambridge, 2003.
Zulkifli Makkawaru (et.al.), *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek*, Farha Pustaka, Sukabumi, 2021.