



PUTUSAN

Nomor 491 K/Pdt.Sus-HKI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (merek) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MONSTER ENERGY COMPANY dahulu bernama (**HANSEN BEVERAGE COMPANY**) suatu perusahaan yang didirikan dan berada di bawah Undang-Undang Negara Amerika Serikat, beralamat di 550 Monica Circle, Suite, 201 Corona California, 92880 Amerika Serikat, yang diwakili oleh Chief Executive Officer Rodney Sacks, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hadiputranto, dan kawan, para Advokat, berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Melawan

ANDRIAS THAMRUN, bertempat tinggal di Jalan Kupang Indah I/27, Surabaya, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Doddy W. Kosasih, S.H., LL.M., M.Kn., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Baliwerti Nomor 119-121 Kav. 34 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2014;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan 12940;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada

Hal. 1 dari 59 hal Put. Nomor 491 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

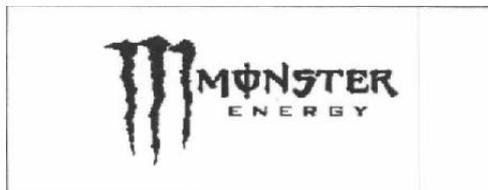
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Penggugat dan merek "MONSTER" milik Penggugat;

1. Bahwa Penggugat adalah pencipta, pendaftar pertama dan pemilik sah dari Merek "MONSTER" di berbagai negara di dunia, yang digunakan untuk melindungi berbagai produk-produk minuman berenergi di kelas 5;
2. Bahwa Penggugat telah mulai menggunakan Merek "MONSTER" sejak tahun 1992 yang pertama kali dipasarkan di Negara Amerika Serikat. Sejak awal pemasarannya hingga sekarang, produk dengan Merek "MONSTER" lebih banyak dipasarkan di dalam bentuk produk minuman kaleng. Seiring dengan berjalannya waktu, produk minuman kaleng berenergi dengan Merek "MONSTER" telah dapat ditemukan di banyak negara;

Adapun Merek "MONSTER" yang pertama kali digunakan adalah sebagai berikut:



3. Bahwa seiring dengan kebutuhan pasar yang semakin meningkat, maka berdasarkan pengembangan produk secara konsisten, maka Penggugat telah mengeluarkan banyak variasi produk dengan Merek "MONSTER". Adapun tiap-tiap produk tersebut dilindungi dengan pendaftaran merek sesuai dengan kategori jenis produk yang dikeluarkan oleh Penggugat. Pada tahun 2013, setidaknya terdapat 25 variasi produk dengan Merek "MONSTER". Berikut adalah sebagian dari variasi-variasi Merek "MONSTER" yang digunakan secara aktif di berbagai negara;





4. Bahwa Merek "MONSTER" dikenal secara luas sebagai sponsor kegiatan olahraga dalam skala internasional seperti olahraga *motorcross*, sepeda ekstrim, sepeda gunung, *snowboarding*, balap mobil, *surfing* (berselancar)



dan *skate* (papan seluncur);

Merek "MONSTER" juga menjadi salah satu sponsor utama di dalam olahraga balap motor tahunan di dunia, yaitu Moto GP. Di dalam kegiatan olahraga ini. Merek "MONSTER" milik Penggugat menjadi salah satu sponsor bagi pembalap legendaris asal Italia, Valentino Rossi;

Selain sebagai sponsor di dalam Moto GP, Merek "MONSTER" juga telah menjadi sponsor tunggal selama bertahun-tahun di dalam acara balap motor *Isle of Man Tourist Trophy*, yaitu sebuah acara balap motor yang dikenal sebagai suatu acara balap motor paling bergengsi di dunia. Selain dari kegiatan balap motor di atas, Merek "MONSTER" juga ikut menjadi salah satu sponsor bagi acara sport balap mobil Formula Satu (*Gran Prix Formula One*), yaitu suatu acara balap mobil yang paling bergengsi saat ini dan ditonton oleh puluhan juta pemirsa setiap minggunya di seluruh dunia;

5. Selain menjadi sponsor di dalam kegiatan olahraga berskala internasional. Merek "MONSTER" juga dikenal secara meluas menjadi sponsor bagi acara-acara festival musik dan konser berskala internasional. Merek "MONSTER" telah dikenal secara meluas di kalangan pecinta musik alternatif sebagai Merek yang membantu untuk memperkenalkan berbagai band alternatif yang baru kepada seluruh dunia;

6. Dengan pemasaran yang semakin gencar dan diikuti oleh kegiatan promosi yang konsisten, hingga saat ini produk dengan Merek "MONSTER" saat ini tercatat sebagai merek untuk minuman berenergi yang pertama di Amerika Serikat dan sebagai merek terbesar yang kedua di dunia untuk minuman berenergi;

Fakta bahwa Merek "MONSTER" diurutkan sebagai salah satu merek untuk minuman berenergi yang paling besar di dunia adalah suatu gambaran besarnya *goodwill* dan pengakuan yang diterima Penggugat atas merek "MONSTER";

7. Bahwa informasi mengenai Penggugat secara rinci dapat dilihat melalui situs web www.monsterenergy.com. Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas jelas bahwa Merek "MONSTER" adalah merek terkenal di berbagai jenis barang, khususnya jenis barang di kelas 5;

8. Berdasarkan seluruh uraian di atas terbukti bahwa Merek "MONSTER" adalah suatu merek yang telah dikenal secara meluas oleh dunia internasional dimana Merek "MONSTER" tersebut telah digunakan secara aktif dan dipromosikan secara konsisten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang merek "MONSTER" milik Penggugat di Indonesia;

9. Bahwa, di Indonesia, Penggugat telah memiliki pendaftaran merek maupun permohonan pendaftaran Merek "MONSTER" dan variasi dari merek "MONSTER" lainnya tersebut pada kantor Turut Tergugat;
10. Berikut adalah pendaftaran Merek "MONSTER" milik Penggugat yang telah tercatat di dalam Berita Umum Merek pada kantor Turut Tergugat:

No.	Merek	Nomor Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran	Kelas
1.	MONSTER RIPPER	IDM000364408	9 Agustus 2012	5
2.	MONSTER REHAB	IDM000403181	9 Desember 2013	5
3.	MONSTER ENERGY	IDM000386415	4 April 2013	9
4.	MONSTER ENERGY	IDM000289442	17 Januari 2011	16
5.	MONSTER ENERGY	IDM000289443	17 Januari 2011	18
6.	MONSTER	IDM000358756	18 Juni 2012	30
7.	MONSTER REHAB	IDM000395487	22 Agustus 2013	30
8.	MONSTER RIPPER	IDM000389229	10 Juni 2013	32
9.	X-PRESSO MONSTER	IDM000360455	11 Juli 2012	32
10.	MONSTER REHAB	IDM000395489	22 Agustus 2013	32
11.	MONSTER ENERGY	IDM000151490	3 Januari 2008	32
12.	MONSTER	IDM000151490	3 Januari 2008	32
13.	MONSTER	IDM000386354	3 April 2013	32
14.	JAVA MONSTER	IDM00026923	21 September 2010	32
15.	MONSTER	IDM000386355	3 April 2013	33
16.	MONSTER ENERGY	IDM000359109	12 November 2010	33

11. Selain daripada pendaftaran-pendaftaran Merek "MONSTER" beserta variasinya di atas. Penggugat juga saat ini memiliki permohonan pendaftaran "MONSTER" beserta variasinya. Berikut adalah daftar permohonan pendaftaran Merek "MONSTER" yang dimaksud:

No.	Merek	Nomor Aplikasi	Tanggal Aplikasi	Kelas
1.	MONSTER DETOX	DOO-2012-027313	8 Juni 2012	5
2.	MONSTER REHABITUATE	DOO-2012-040080	15 Agustus 2012	5
3.	MONSTER ENERGY	DOO-2010-040994	12 November 2010	5
4.	MONSTER ENERGY	DOO-2009-026029	5 Agustus 2009	25
5.	MONSTER REHABITUATE	DOO-2012-040081	15 Agustus 2012	30
6.	MONSTER DETOX	DOO-2012-027316	8 Juni 2012	32
7.	MONSTER RIPPER	DOO-2014-045890	8 Oktober 2014	32
8.	MONSTER ENERGY	DOO-2010-040995	12 November 2010	32

Hal. 5 dari 59 hal Put. Nomor 491 K/Pdt.Sus-HKI/2015



9.	MONSTER REHABITUATE	DOO-2012-040079	15 Agustus 2012	32
10.	JAVA MONSTER	DOO-2014-045891	8 Oktober 2014	32

12. Bahwa, seluruh pendaftaran Merek "MONSTER" maupun permohonan pendaftaran Merek "MONSTER" dan tiap-tiap variasi dari Merek "MONSTER" milik Penggugat di Indonesia, beserta seluruh pendaftaran- pendaftaran Merek "MONSTER" milik Penggugat di luar negeri (sebagaimana nanti akan diajukan dalam sidang dengan agenda Pembuktian), selanjutnya di dalam Gugatan ini disebut sebagai "Merek "MONSTER" milik Penggugat";

Tentang merek "MONSTER" milik Tergugat;

13. Bahwa, Penggugat kemudian mengetahui ternyata di dalam Daftar Umum Merek pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, telah terdaftar Merek "MONSTER", dengan detail pendaftaran sebagai berikut;

MONSTER

terdaftar di bawah nomor agenda IDM000232502, dengan tanggal pendaftaran 13 Januari 2010 untuk melindungi barang dalam kelas 5, yaitu:

"Minuman yang mengandung obat, sirup yang mengandung obat, minuman kesehatan, minuman tonik, bubuk untuk membuat minuman tonik dan minuman suplemen, tonik obat kuat, minuman isotonic bernutrisi, air mineral untuk keperluan medis, teh obat, susu yang mengandung zat putih telur, susu yang mengandung albumine, tambahan nutrisi untuk keperluan medis, gula obat, gula dan permen karet untuk keperluan medis, kembang gula pastiles yang mengandung obat, pepermin untuk keperluan farmasi, alkohol untuk pengobatan, makanan dan minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis, vitamin-vitamin, obat yang diminum, jamu";

(untuk selanjutnya disebut "Merek "MONSTER" milik Tergugat");

14. Bahwa Penggugat berkeberatan dengan terdaptarnya Merek "MONSTER" milik Tergugat karena beberapa alasan yang akan diuraikan secara lengkap oleh Penggugat di bagian selanjutnya dari Gugatan *a quo*;

Secara umum, adapun keberatan Penggugat terutama menyangkut fakta bahwa ternyata Merek "MONSTER" milik Tergugat tersebut (i) tidak digunakan sama sekali di dalam kegiatan perdagangan dan (ii) juga mengingat bahwa unsur kata MONSTER pada Merek "MONSTER" milik Tergugat merupakan unsur utama dari Merek "MONSTER" beserta setiap variasinya milik Penggugat. Dengan demikian, keberadaan Merek



"MONSTER" milik Tergugat tersebut telah menimbulkan suatu kepentingan yang tidak hanya berpengaruh terhadap perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual yang seharusnya dinikmati oleh Penggugat selaku pengguna pertama Merek "MONSTER" di dunia namun juga terhadap kepentingan bisnis global dari Penggugat selaku perusahaan internasional yang apabila melakukan investasi di suatu negara, akan memberikan sumbangsih yang nyata bagi perekonomian negara tersebut;

Merek "MONSTER" Tergugat tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya;

15. Bahwa Penggugat mengetahui bahwa Merek "MONSTER" milik Tergugat Nomor IDM000232502 telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek sejak tanggal 13 Januari 2010;

16. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang Merek"), untuk mempertahankan hak atas merek yang telah diakui pendaftarannya oleh negara, maka pemilik merek tersebut harus secara terus-menerus menggunakan merek yang telah terdaftar tersebut di dalam kegiatan perdagangan;

Secara khusus, di dalam Undang-Undang Merek ditentukan bahwa apabila suatu merek terdaftar tidak digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa, maka merek terdaftar tersebut dapat dihapuskan dari Daftar Umum Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan gugatan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (2) huruf (a) jo. Pasal 63 Undang Undang Merek. Berikut adalah kutipan dari pasal-pasal yang dimaksud:

Pasal 61:

"(2) Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:

a. merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan-alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal";

Pasal 63:

"Penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga";

17. Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan di atas, sampai tanggal diajukannya gugatannya ini, atau telah lewat 3 tahun sejak tanggal pendaftaran Merek "MONSTER" milik Tergugat (tanggal 13 Januari 2010),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Tergugat tidak pernah menggunakan Merek "MONSTER" miliknya di dalam kegiatan perdagangan di Indonesia. Adapun fakta-fakta bahwa Tergugat tidak pernah menggunakan Merek "MONSTER" miliknya di dalam kegiatan perdagangan dapat dicermati dari uraian berikut ini:

- A. Pembuktian dari hasil penelusuran di Badan Pengawasan Obat Dan Makanan;
18. Bahwa Penggugat mengetahui bahwa Merek "MONSTER" milik Tergugat ternyata tidak digunakan di dalam kegiatan perdagangan adalah berdasarkan hasil penelusuran di Kantor Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia ("Badan POM") Indonesia;
19. Sebagaimana diketahui, Merek "MONSTER" milik Tergugat di Kelas 5 didaftarkan untuk melindungi jenis barang sebagai berikut:
- "Minuman yang mengandung obat, sirup yang mengandung obat, minuman kesehatan, minuman tonik, bubuk untuk membuat minuman tonik dan minuman suplemen, tonik obat kuat, minuman isotonic bernutrisi, air mineral untuk keperluan medis, teh obat, susu yang mengandung zat putih telur, susu yang mengandung albumine, tambahan nutrisi untuk keperluan medis, gula obat, gula dan permen karet untuk keperluan medis, kembang gula pastiles yang mengandung obat, pepermin untuk keperluan farmasi, alkohol untuk pengobatan, makanan dan minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis, vitamin- vitamin, obat yang diminum, jamu";
- Bahwa berdasarkan pendaftaran di atas, maka secara umum, jenis barang untuk Merek "MONSTER" milik Tergugat dapat dikategorikan untuk melindungi produk-produk minuman dan makanan dan obat- obatan;
20. Bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan ("PP Nomor 69 tahun 1999") telah dijelaskan bahwa semua produk makanan dan minuman yang akan dijual di wilayah Indonesia, baik produksi lokal maupun impor, harus didaftarkan dan mendapatkan nomor pendaftaran dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sebelum boleh diedarkan ke pasar;
21. Bahwa selanjutnya dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.23.3644 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan ("Keputusan Kepala BPOM Nomor 3644") telah dijelaskan bahwa semua suplemen makanan yang diproduksi dan atau diedarkan di wilayah Indonesia harus memiliki izin edar dari Kepala BPOM yang mana nomor izin edar tersebut harus dicantumkan dalam penandaan pada wadah dan pembungkus suplemen tersebut;
22. Bahwa dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Hal. 8 dari 59 hal Put. Nomor 491 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional telah dijelaskan bahwa obat tradisional, termasuk jamu yang tidak dibuat oleh usaha jamu racikan dan usaha jamu gendong, yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar;

23. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, setiap pangan olahan, yang diperuntukkan sebagai makanan ataupun minuman, baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki Surat Persetujuan Pendaftaran;

24. Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan bahwa setiap produk makanan dan minuman haruslah didaftarkan/memiliki izin edar, maka Penggugat telah melakukan pengecekan di Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk memeriksa apakah produk dengan Merek "MONSTER" untuk jenis barang yang dilindungi dengan pendaftaran Merek "MONSTER" milik Tergugat memang telah terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

25. Bahwa ternyata, seluruh pencarian yang dilakukan di Badan POM yaitu pencarian berdasarkan nama produk, pendaftaran Merek serta nama pendaftar ternyata tidak menghasilkan petunjuk apapun yang dapat memberikan keterangan atau petunjuk bahwa Merek "MONSTER" atas nama Tergugat yaitu Andrias Thamrun, memang telah ada dan didaftarkan di Badan POM;

26. Bahwa apabila memang Tergugat benar menggunakan Merek "MONSTER" miliknya di dalam kegiatan komersial, maka seharusnya Merek "MONSTER" tersebut atau setidaknya nama Tergugat tersebut seharusnya telah terdaftar di Badan POM;

27. Dengan demikian, tidak adanya pendaftaran atas Merek "MONSTER" milik Tergugat ataupun pendaftaran nama Tergugat ataupun produk dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat di daftar registrasi Badan POM merupakan suatu bukti nyata bahwa Tergugat memang tidak pernah menggunakan Merek miliknya di dalam kegiatan perdagangan;

28. Bawah adapun bukti pencarian dari Badan POM tersebut akan Penggugat sampaikan pada acara sidang dengan agenda pembuktian nanti;

29. Bahwa hasil pencarian dari Badan POM yang mendukung fakta bahwa Tergugat tidak pernah menggunakan Merek "MONSTER" miliknya di dalam kegiatan perdagangan selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya yaitu tanggal 13 Januari 2010, telah memberikan gambaran

Hal. 9 dari 59 hal Put. Nomor 491 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang jelas bahwa berdasarkan ketentuan 61 ayat (2) huruf (a) jo. Pasal 63 Undang Undang Merek, Merek "MONSTER" milik Tergugat harus dihapuskan dari Daftar Umum Merek;

B. Pembuktian dari hasil penelusuran di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia;

30. Bahwa selain melakukan penelusuran di Badan POM, Penggugat juga telah melakukan penelusuran pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, yaitu suatu badan yang telah mendapat amanah dari Majelis Ulama Indonesia untuk memfasilitasi penerbitan sertifikasi halal;

31. Bahwa hasil penelusuran pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia juga membuktikan bahwa ternyata produk dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat ternyata tidak terdaftar sebagai salah satu produk yang telah disertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Dengan tidak adanya pendaftaran sertifikasi halal untuk produk dengan Merek "MONSTER" yang terdaftar pada Majelis Ulama Indonesia, maka jelas bahwa hal tersebut adalah indikasi yang kuat bahwa memang Merek "MONSTER" milik Tergugat tidak digunakan di dalam kegiatan perdagangan;

32. Bawah adapun bukti pencarian dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia akan Penggugat sampaikan pada sidang dengan agenda pembuktian nanti;

33. Bahwa hasil pencarian dari hasil penelusuran pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia yang mendukung fakta bahwa Tergugat tidak pernah mengajukan sertifikasi halal untuk produk dengan Merek "MONSTER" miliknya, merupakan bukti bahwa berdasarkan ketentuan 61 ayat (2) huruf (a) jo. Pasal 63 Undang Undang Merek, Merek "MONSTER" milik Tergugat harus dihapuskan dari Daftar Umum Merek;

C. Pembuktian hasil survey pasar;

34. Bahwa selain melakukan penelusuran di kantor Badan POM untuk mencari pendaftaran atas Merek "MONSTER" milik Tergugat ataupun pendaftaran nama Tergugat ataupun produk dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat di daftar registrasi Badan POM, maka Penggugat juga telah meminta bantuan pihak ketiga yang netral untuk melakukan survei pasar (*market survey*) atas keberadaan produk-produk yang menggunakan Merek "MONSTER" milik Tergugat. Secara spesifik, tujuan dari *market survey* tersebut adalah untuk memastikan apakah produk-produk dengan Merek



"MONSTER" milik Tergugat memang digunakan di dalam kegiatan komersial dan beredar di kota-kota besar Indonesia;

35. Bahwa pihak ketiga yang ditunjuk oleh Penggugat untuk melakukan survei pasar adalah PT Berlian Delta Plansearch, sebuah perusahaan yang bergerak di dalam bidang kegiatan *market research* dan berkedudukan di kota Jakarta. Bahwa PT Berlian Delta Plansearch telah mengadakan survey pasar di kota-kota besar di Indonesia untuk memeriksa apakah barang-barang dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat memang beredar di pasaran;

Adapun survei pasar tersebut dilakukan melalui wawancara secara langsung terhadap toko-toko, baik dalam level distribusi maupun dalam level retail dalam bentuk hypermarket, supermarket, minimarket, pedagang besar dan pedagang kecil, yang menawarkan penjualan produk-produk kebutuhan yang sama dengan produk-produk yang dilindungi oleh pendaftaran Merek "MONSTER" milik Tergugat;

36. Bahwa khusus untuk produk-produk dengan Merek "MONSTER", PT Berlian Delta Plansearch telah menjalan sebanyak dua survei secara berturut-turut yaitu pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 untuk memastikan apakah produk-produk dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat memang digunakan di dalam kegiatan komersial dan beredar di pasaran;

37. Bahwa Survei oleh PT Berlian Delta Plansearch pada tahun 2013 dilakukan antara bulan Juni dan Juli dengan metode wawancara terhadap 176 (seratus tujuh puluh enam) toko yang tersebar di kota Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Bandung dan Surabaya. Adapun hasil survei tersebut secara tegas membuktikan bahwa setiap toko yang diwawancarai oleh PT Berlian Delta Plansearch tidak pernah mendengar, melihat, menjual atau mengedarkan produk-produk dengan menggunakan Merek "MONSTER" untuk barang-barang di Kelas 5 sebagai berikut:

"Minuman yang mengandung obat, sirup yang mengandung obat, minuman kesehatan, minuman tonik, bubuk untuk membuat minuman tonik dan minuman suplemen, tonik obat kuat, minuman isotonic bernutrisi, air mineral untuk keperluan medis, teh obat, susu yang mengandung zat putih telur, susu yang mengandung albumine, tambahan nutrisi untuk keperluan medis, gula obat, gula dan permen karet untuk keperluan medis, kembang gula pastiles yang mengandung obat, pepermin untuk keperluan farmasi, alkohol untuk pengobatan, makanan dan minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis, vitamin- vitamin, obat yang di minum, jamu";

38. Bahwa selanjutnya, PT Berlian Delta Plansearch juga telah mengadakan



survei pada bulan Oktober tahun 2014 dengan metode wawancara terhadap 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) toko yang tersebar di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, Medan dan Surabaya. Adapun hasil survey tersebut kembali menegaskan bahwa setiap toko yang diwawancarai tersebut tidak pernah mendengar, melihat, menjual atau mengedarkan produk-produk dengan menggunakan Merek "MONSTER" untuk barang-barang di Kelas 5 sebagai berikut:

"Minuman yang mengandung obat, sirup yang mengandung obat, minuman kesehatan, minuman tonik, bubuk untuk membuat minuman tonik, dan minuman suplemen, tonik obat kuat, minuman isotonic bernutrisi, air mineral untuk keperluan medis, teh obat, susu yang mengandung zat putih telur, susu yang mengandung albumine, tambahan nutrisi untuk keperluan medis, gula obat, gula dan permen karet untuk keperluan medis, kembang gula pastiles yang mengandung obat, pepermin untuk keperluan farmasi, alkohol untuk pengobatan, makanan dan minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis, vitamin- vitamin, obat yang di minum, jamu";

39. Adapun daftar lengkap pihak-pihak yang diwawancarai untuk membuktikan keberadaan Merek "MONSTER" milik Tergugat tersebut akan Penggugat sampaikan pada acara sidang dengan agenda pembuktian nanti;

40. Bahwa hasil wawancara tersebut membuktikan secara tegas bahwa ternyata Tergugat tidak pernah menggunakan Merek "MONSTER" miliknya di dalam kegiatan perdagangan selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya yaitu tanggal 13 Januari 2010, sehingga dengan demikian, berdasarkan ketentuan 61 ayat (2) huruf (a) jo. Pasal 63 Undang Undang Merek, maka Merek "MONSTER" milik Tergugat harus dihapus dari Daftar Umum Merek;

D. Pembuktian dari hasil-hasil pernyataan para pedagang;

41. Bahwa selanjutnya, untuk mendukung hasil survey pasar sebagaimana diutarakan di dalam sub-bab sebelumnya. Penggugat melalui PT Berlian Delta Plansearch juga telah berhasil mengumpulkan Pernyataan Tertulis dari para pedagang di kota-kota besar Indonesia yang memberikan penegasan bahwa para pedagang tersebut tidak pernah melihat, mendengar atau menjual produk-produk di kelas 5 dengan menggunakan merek "MONSTER" untuk jenis barang sebagai berikut:

"Minuman yang mengandung obat, sirup yang mengandung obat, minuman kesehatan, minuman tonik, bubuk untuk membuat minuman tonik dan minuman suplemen, tonik obat kuat, minuman isotonic bernutrisi, air mineral



untuk keperluan medis, teh obat, susu yang mengandung zat putih telur, susu yang mengandung albumine, tambahan nutrisi untuk keperluan medis, gula obat, gula dan permen karet untuk keperluan medis, kembang gula pastiles yang mengandung obat, pepermin untuk keperluan farmasi, alkohol untuk pengobatan, makanan dan minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis, vitamin- vitamin, obat yang di minum, jamu";

42. Bahwa PT Berlian Delta Plansearch telah mengumpulkan Pernyataan Tertulis dari para pedagang tersebut secara berturut-turut pada tahun 2013 dan pada tahun 2014;

Pada tahun 2013, PT Berlian Delta Plansearch berhasil mengumpulkan sebanyak 20 Pertanyaan Tertulis dari para pedagang di kota Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Bandung dan Surabaya;

Selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2014, PT Berlian Delta Plansearch juga berhasil mengumpulkan sebanyak 36 Pertanyaan Tertulis dari para pedagang di kota Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, Medan dan Surabaya;

43. Adapun Pernyataan Tertulis sebagaimana dimaksud di atas akan Penggugat sampaikan pada acara sidang dengan agenda pembuktian nanti;

44. Bahwa berdasarkan seluruh Pernyataan Tertulis tersebut di atas, maka telah terbukti secara tegas dan meyakinkan bahwa ternyata Tergugat tidak pernah menggunakan Merek "MONSTER" miliknya di dalam kegiatan perdagangan selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya yaitu tanggal 13 Januari 2010, sehingga dengan demikian, berdasarkan ketentuan 61 ayat (2) huruf (a) jo. Pasal 63 Undang Undang Merek, maka Merek "MONSTER" milik Tergugat harus dihapus dari Daftar Umum Merek;

E. Pembuktian dari hasil penelusuran di Internet;

45. Sebagaimana diketahui, pola perdagangan elektronik melalui media internet menjadi semakin lumrah di Indonesia dimana selain memperdagangkan barang-barang secara fisik, banyak juga pedagang lebih memilih mengiklankan atau memasarkan produk-produknya melalui penjualan di Internet;

46. Berangkat dari keadaan di atas, maka selain melakukan pemeriksaan ke pasar sebagaimana diuraikan di bagian terdahulu. Penggugat juga telah mengadakan penelusuran secara digital di Internet untuk memeriksa apakah produk-produk dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat ada diperdagangkan pada situs-situs perdagangan di Internet untuk wilayah Indonesia;

47. Bahwa, penelusuran pertama-tama dilakukan dengan menggunakan mesin peramban Google (yang beralamat di www.google.com) yaitu menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata kunci "MONSTER + INDONESIA", kata kunci "MONSTER + ANDRIAS THAMRUN". ataupun kata kunci "PRODUK MONSTER + INDONESIA + ANDRIAS THAMRUN" tidak menghasilkan rujukan apapun yang menunjukkan bahwa Merek "MONSTER" milik Tergugat memang ada digunakan yaitu dalam bentuk perdagangan di internet;

Demikian juga halnya dengan penelusuran melalui situs perdagangan digital untuk wilayah Indonesia, OLX (sebelumnya dikenal sebagai Toko Bagus) yang beralamat di www.olx.co.id. dimana apabila dilakukan penelusuran dengan menggunakan kata kunci "MONSTER INDONESIA", kata kunci "MONSTER + MINUMAN" ataupun kata kunci "MONSTER + MINUMAN BERENERGI" ataupun kata kunci "PRODUK MONSTER + INDONESIA + ANDRIAS THAMRUN". maka tidak ada satupun hasil penelusuran yang menunjukkan keberadaan produk MONSTER yang menggunakan Merek "MONSTER" milik Tergugat diperdagangkan di www.olx.co.id;

Selain penelusuran pada www.olx.co.id. Di atas, Penggugat juga telah mengadakan penelusuran pada situs perdagangan lainnya yaitu Berniaga.com (beralamat di www.berniaga.com), dimana apabila dilakukan penelusuran dengan menggunakan kata kunci "MONSTER INDONESIA", kata kunci "MONSTER + MINUMAN" ataupun kata kunci "MONSTER + MINUMAN BERENERGI" ataupun kata kunci "PRODUK MONSTER + INDONESIA + ANDRIAS THAMRUN", juga tidak akan menampilkan produk dengan merek "MONSTER" milik Tergugat;

Penggugat juga telah melakukan penelusuran pada situs [kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id). dimana (beralamat di www.kaskus.co.id). dimana apabila dilakukan penelusuran dengan menggunakan kata kunci "MONSTER + MINUMAN" ataupun kata kunci "MONSTER + MINUMAN BERENERGI", maka hasil pencariannya akan menampilkan produk-produk dengan Merek "MONSTER" milik Penggugat dan bukan produk-produk dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat;

Adapun hasil penelusuran secara digital di Internet di atas secara tegas dan meyakinkan telah membuktikan bahwa produk-produk dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat tidak ada diperdagangkan pada situs-situs perdagangan di Internet untuk wilayah Indonesia;

48. Bahwa selain daripada penelusuran di atas, Penggugat juga telah melakukan pengecekan pada buku iklan promosi digital yaitu YellowPages.co.id (yang beralamat di www.yellowpages.co.id) untuk mengetahui apakah ada terdapat iklan produk-produk dengan merek 'MONSTER' yang diproduksi Tergugat;

Hal. 14 dari 59 hal Put. Nomor 491 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Bahwa ternyata hasil pengecekan atas buku iklan promosi YelowPages.co.id juga memperlihatkan bahwa tidak ada satupun iklan yang dibuat untuk produk "MONSTER" ataupun menggunakan merek "MONSTER" untuk jenis barang yang dilindungi dengan pendaftaran Merek "MONSTER" milik Tergugat;

49. Adapun bukti-bukti yang mendukung seluruh uraian di atas akan Penggugat sampaikan pada acara sidang dengan agenda pembuktian nanti;

50. Bahwa hasil pencarian di internet tersebut di atas merupakan bukti pendukung bahwa Tergugat tidak pernah menggunakan Merek "MONSTER" miliknya di dalam kegiatan perdagangan selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya yaitu tanggal 13 Januari 2010, dan telah memberikan gambaran yang jelas bahwa berdasarkan ketentuan 61 ayat (2) huruf (a) jo. Pasal 63 Undang Undang Merek, Merek "MONSTER" milik Tergugat harus dihapus dari Daftar Umum Merek;

Tentang kepentingan Penggugat atas penghapusan merek "MONSTER" milik Tergugat;

51. Bahwa Penggugat dalam hal ini adalah dalam posisi sebagai Pihak Ketiga yang memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek berdasarkan Pasal 63 jo. Pasal 61 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Merek terhadap merek "MONSTER" dalam kelas barang 5 atas nama Tergugat yang telah tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir;

52. Bahwa ketentuan Pasal 63 jo. Pasal 61 ayat (2) huruf (a) Undang Undang Merek tidak mewajibkan bahwa pihak ketiga wajib membuktikan bahwa dirinya memiliki kepentingan nyata terhadap permintaan penghapusan merek milik orang lain. Namun demikian, demi kepastian hukum, maka di dalam bagian selanjutnya. Penggugat akan menjelaskan alasan-alasan kenapa Penggugat mengajukan gugatan penghapusan terhadap Merek "MONSTER" milik Tergugat;

53. Adapun alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan penghapusan ini, secara garis besar, dapat dibagi ke dalam tiga bentuk kepentingan;

- Kepentingan yang lahir dari permohonan pendaftaran merek;
- Kepentingan untuk menjaga reputasi; dan
- Kepentingan yang lahir karena adanya rencana investasi di Indonesia;

A. Kepentingan Yang Lahir Dari Permohonan Pendaftaran Merek;

54. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian pendahuluan Gugatan ini, bahwa sebagai pencipta, pendaftar pertama, pemilik sah dari merek "MONSTER" di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai negara di dunia, maka Penggugat juga telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek "MONSTER" di berbagai kelas barang dan jasa kepada Turut Tergugat;

55. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "MONSTER" dan variasinya di kelas 5 dengan detail permohonan sebagai berikut:

No.	Merek	Nomor Aplikasi	Tanggal	Kelas
1.	MONSTER	D00.2010.041308	16 November 2010	5
2.	MONSTER ENERGY	D00.2010.040994	12 November 2010	5
3.	MONSTER ENERGY	DOO.2009.026023	5 Agustus 2009	5

56. Bahwa di dalam proses pemeriksaan atas permohonan pendaftaran Merek "MONSTER" tersebut di atas, ternyata Turut Tergugat telah untuk menolak permohonan pendaftaran merek "MONSTER" milik Penggugat dengan alasan adanya persamaan antara seluruh permohonan pendaftaran "MONSTER" milik Penggugat dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat;

57. Bahwa adapun rincian penolakan oleh Turut Tergugat atas permohonan merek "MONSTER" milik Penggugat di kelas 5 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Permohonan Pendaftaran Merek "MONSTER" dengan Agenda Nomor D00.2010.041308 di Kelas 5;

Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "MONSTER" Agenda Nomor D00.2010.041308 di Kelas 5. Turut Tergugat ternyata menolak permohonan pendaftaran tersebut karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat;

Adapun penolakan Turut Tergugat tersebut tercantum di dalam surat-surat dari Turut Tergugat sebagai berikut:

- Surat dari Turut Tergugat Nomor HKI.4.01.15.2010041308 tertanggal 24 April 2012 tentang pemberitahuan usulan penolakan permohonan pendaftaran merek "MONSTER" Agenda Nomor D00.2010.041308 tanggal 16 November 2010 untuk barang-barang dalam Kelas 5 atas nama Penggugat karena adanya persamaan pada pokoknya dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat; dan
- Surat Nomor HKI.4.HI.06.02.TT.D002010041308 tertanggal 23 September 2014 dari Turut Tergugat tentang pemberitahuan penolakan final atas permohonan pendaftaran merek "MONSTER" Agenda Nomor D00.2010.041308 tanggal 16 November 2010 untuk barang-barang dalam Kelas 5 atas nama Penggugat karena adanya persamaan pada

Hal. 16 dari 59 hal Put. Nomor 491 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat;

Permohonan Pendaftaran Merek "Monster Energy" dengan Agenda Nomor D00.2010.040994 di Kelas 5;

Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "MONSTER ENERGY" Agenda Nomor D00.2010.040994 di Kelas 5. Turut Tergugat ternyata menolak permohonan pendaftaran tersebut karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat;

Adapun penolakan Turut Tergugat tersebut tercantum di dalam surat-surat dari Turut Tergugat sebagai berikut:

- a. Surat dari Turut Tergugat Nomor HKI.4.01.15.2010040994 tertanggal 24 April 2012 tentang pemberitahuan usulan penolakan permohonan pendaftaran merek "MONSTER ENERGY" Agenda Nomor D00.2010.040994 tanggal 12 November 2010 untuk barang-barang dalam Kelas 5 atas nama Penggugat karena adanya persamaan pada pokoknya dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat; dan;
- b. Surat Nomor HKI.4.HI.06.02.TT. D002010040994 tertanggal 21 April 2014 dari Turut Tergugat tentang pemberitahuan penolakan final atas permohonan pendaftaran merek "MONSTER ENERGY" Agenda Nomor D00.2010.040994 tanggal 12 November 2010 untuk barang-barang dalam Kelas 5 atas nama Penggugat karena adanya persamaan pada pokoknya dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat;

Bahwa selanjutnya terhadap putusan dari Turut Tergugat tersebut, maka Penggugat telah mengajukan upaya banding kepada Komisi Banding Merek.

Adapun permohonan banding tersebut diajukan pada tanggal 27 Agustus 2014, dan diterima oleh Komisi Banding Merek di bawah register banding di bawah Nomor perkara 14964/2014 tertanggal 27 Agustus 2014;

Bahwa hingga saat diajukannya gugatan *a quo*, Komisi Banding Merek masih memeriksa permohonan banding tersebut;

Permohonan Pendaftaran Merek "Monster Energy" dengan Agenda Nomor D00.2009.026023 di Kelas 5;

Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "MONSTER ENERGY" Agenda Nomor D00.2009.026023 di Kelas 5 Turut Tergugat ternyata menolak permohonan pendaftaran tersebut karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat;

Adapun penolakan Turut Tergugat tersebut tercantum di dalam surat-surat dari Turut Tergugat sebagai berikut:

- a. Surat dari Turut Tergugat Nomor HKI.4.01.15.2009026023 tertanggal 26

Hal. 17 dari 59 hal Put. Nomor 491 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010 tentang pemberitahuan Usulan Penolakan permohonan pendaftaran merek "MONSTER ENERGY" nomor Agenda D00.2009.026023 tanggal 5 Agustus 2009 untuk barang-barang dalam Kelas 5 atas nama Penggugat karena adanya persamaan pada pokoknya dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat; dan;

- b. Surat dari Turut Tergugat Nomor HKI.4.HI.06.02.TT. D002009026023 tentang pemberitahuan penolakan final tertanggal 24 April 2013 permohonan pendaftaran merek "MONSTER ENERGY" nomor Agenda D00.2009.026023 tanggal 5 Agustus 2009 untuk barang-barang dalam Kelas 5 atas nama Penggugat karena adanya persamaan pada pokoknya dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat;

Bahwa selanjutnya terhadap putusan dari Turut Tergugat tersebut, maka Penggugat telah mengajukan upaya banding kepada Komisi Banding Merek. Adapun permohonan banding tersebut diajukan pada tanggal 17 Juli 2013, dan diterima oleh Komisi Banding Merek di bawah register banding di bawah Nomor perkara 11733/2013 tertanggal 17 Juli 2013.

Bahwa, terhadap permohonan banding dari Penggugat tersebut, maka Komisi Banding Merek telah mengeluarkan Surat Nomor 07/KEP/KBM/HKI/IX/2014 tertanggal 5 September 2014 mengenai Putusan Majelis Banding Merek Nomor 76/KBM/HKI/2014 yang menolak upaya banding dari Penggugat terhadap Putusan Turut Tergugat dalam Surat Nomor HKI.4.HI.06.02.TT.D002009026023 yang pada pokoknya menolak permohonan pendaftaran Merek "MONSTER ENERGY" yang diajukan pada tanggal 5 Agustus 2009 dengan nomor permohonan D00.2009.026023 karena adanya persamaan pada pokoknya dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat;

58. Bahwa adanya penolakan pendaftaran Merek "MONSTER" milik Penggugat di atas jelas telah menimbulkan kerugian di pihak Penggugat selaku pendaftar dengan itikad baik karena pada kenyataannya Penggugat merupakan pencipta dan pengguna pertama Merek "MONSTER" di seluruh dunia;
59. Bahwa fakta ditolaknyanya permohonan pendaftaran Merek "MONSTER" milik Penggugat (karena adanya persamaan antara Merek "MONSTER" milik Penggugat dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat) merupakan suatu fakta yang secara tegas membuktikan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan langsung terhadap keberadaan merek "MONSTER" milik Tergugat yaitu tepatnya, kepentingan yang lahir dari kenyataan bahwa Merek "MONSTER" milik Penggugat tidak bisa terdaftar karena telah ada merek "MONSTER" milik Tergugat;

Hal. 18 dari 59 hal Put. Nomor 491 K/Pdt.Sus-HKI/2015



60. Adapun bukti-bukti yang mendukung seluruh uraian di atas akan Penggugat sampaikan pada acara sidang dengan agenda pembuktian nanti;
61. Bahwa mengingat hal tersebut di atas, maka jelas bahwa Penggugat memiliki suatu kepentingan yang nyata untuk menghapus Merek "MONSTER" milik Tergugat karena telah tegas bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan Gugatan ini dan Merek "MONSTER" milik Tergugat juga terbukti secara sah dan meyakinkan tidak digunakan selama lebih dari tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya yaitu tanggal 13 Januari 2010;
- B. Kepentingan Untuk Menjaga Reputasi;
62. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian pendahuluan Gugatan ini, Penggugat telah menggunakan Merek "MONSTER" sejak tahun 1992 dan telah bersusah payah membangun reputasi sehubungan dengan penggunaan Merek "MONSTER" tersebut;
63. Bahwa pengakuan dunia internasional atas Merek "MONSTER" milik Penggugat yang lahir dari upaya promosi secara berkesinambungan tentu merupakan suatu asset yang sangat berharga bagi Penggugat. Mengingat Merek "MONSTER" tersebut merupakan asset penting bagi Penggugat, maka telah menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk mempertahankan keutuhan reputasi Merek "MONSTER" milik Penggugat termasuk untuk mengambil tindakan strategis untuk mempertahankan keberadaan Merek "MONSTER" milik Penggugat;
64. Bahwa selain daripada hal yang diuraikan di atas. Penggugat juga berkepentingan untuk mengajukan gugatan Penghapusan ini karena pada kenyataannya Merek "MONSTER" milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek "MONSTER" milik Penggugat;
- Bahwa fakta adanya persamaan antara Merek "MONSTER" milik Penggugat dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat, telah melahirkan suatu kepentingan nyata bagi Penggugat untuk mempertahankan keberadaan Merek "MONSTER" milik Penggugat yaitu dengan cara mengajukan penghapusan Merek "MONSTER" milik Tergugat yang memang telah terbukti secara sah dan meyakinkan tidak digunakan selama lebih dari tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya yaitu tanggal 13 Januari 2010;
65. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka telah jelas dan nyata bahwa Penggugat memiliki kepentingan langsung terhadap penghapusan Merek "MONSTER" milik Tergugat;



- C. Kepentingan yang lahir Karena Adanya Rencana Berinvestasi di Indonesia;
66. Bahwa selain daripada kepentingan yang telah dijabarkan di atas. Penggugat juga berkepentingan atas penghapusan pendaftaran Merek "MONSTER" milik Tergugat karena saat ini Penggugat sedang menjajaki kemungkinan untuk melakukan perluasan distribusi pasar ke Indonesia;
67. Bahwa, sebagai gambaran tentang kekuatan ekonomi Penggugat, Penggugat telah menghasilkan lebih dari US\$20 Miliar (pada total pendapatan eceran dalam skala internasional) sebagai hasil dari penjualan minuman berenergi dengan Merek "MONSTER" di kelas 5 milik Penggugat. Adapun penghasilan US\$20 Miliar tersebut mewakili 92% dari total pendapatan Penggugat;
- Bahwa penjualan minuman berenergi dengan Merek "MONSTER" milik Penggugat telah meningkat setiap tahunnya sejak diluncurkan pada tahun 2002. Pendapatan kotor Penggugat untuk tahun yang diakhiri pada tanggal 31 Desember 2013 meningkat menjadi US\$2,59 miliar dari US\$2,37 miliar pada tahun 2012, dan dari US\$1.95 miliar di tahun 2011. Penjualan minuman berenergi dengan merek "MONSTER" telah mewakili 92,5%, 92,3%, dan 91,2% dari total penjualan bersih dari Penggugat untuk tahun-tahun yang secara berurutan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, dan 2011;
- Bahwa gambaran angka mengenai pendapatan Penggugat di atas jelas tidak hanya menunjukkan bahwa Merek "MONSTER" merupakan aset yang sangat berharga bagi Penggugat, namun juga merepresentasikan kekuatan ekonomi dari Penggugat secara keseluruhan;
- Adapun bukti-bukti yang mendukung seluruh fakta di atas akan disampaikan oleh Penggugat pada acara sidang dengan agenda Pembuktian nanti;
68. Bahwa, khusus untuk penjualan eceran dari minuman berenergi dengan Merek "MONSTER" milik Penggugat di luar Amerika Serikat pada tahun 2013 dan 2012 secara berurutan diperkirakan lebih dari US\$1.1 miliar dan US\$ 1 miliar, dan pada 2011 dan 2010 diperkirakan secara berurutan lebih dari US\$760 juta dan US\$500 juta. Penjualan kotor produk dengan Merek "MONSTER" pada pelanggan di luar Amerika Serikat meningkat hampir 13% pada 2013 sampai US\$ 580.6 juta dari hampir US\$ 514 juta pada 2012;
69. Bahwa, Merek "MONSTER" telah menjadi merek dengan penjualan terbaik di Amerika Serikat baik dari segi satuan volume dan nilai, dan terus menjadi merek minuman berenergi ternama dengan pertumbuhan tercepat di Amerika Serikat dan di skala dunia. Berdasarkan pada perusahaan informasi dan pengukuran independen berskala global, Nielsen, untuk periode 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu yang berakhir 30 Juni 2014, untuk penjualan gabungan di seluruh outlet (yaitu supermarket, toko bahan makanan, toko obat dan tempat penjualan dalam skala besar) penjualan minuman berenergi dengan Merek "MONSTER" bertumbuh 10,9% dalam volume US Dollar dan 9.6% dalam volume unit setelah periode 13 minggu pada tahun sebelumnya. Bahwa Merek "MONSTER" pada saat ini memegang sebesar 35,9% saham dari pasar minuman berenergi dari volume unit yang ada di Amerika Serikat; Adapun bukti-bukti yang mendukung seluruh fakta di atas akan disampaikan oleh Penggugat pada acara sidang dengan agenda Pembuktian nanti;

70. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, jelas bahwa apabila Penggugat melakukan investasi di Indonesia, maka usaha perdagangan dari Penggugat tersebut akan memberikan sumbangsih yang nyata bagi perekonomian Indonesia secara umum;

71. Bahwa, sebagai pelaku usaha dengan itikad baik, Penggugat telah berusaha sebaik-baiknya untuk memperhatikan dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Bukti kongkrit dari niat Penggugat untuk menjalankan usaha di Indonesia adalah fakta bahwa Penggugat telah memiliki pendaftaran ataupun sedang mengajukan permohonan pendaftaran untuk Merek "MONSTER" di berbagai kelas dengan detail sebagai berikut:

No.	Merek	Nomor Pendaftaran/ Nomor Aplikasi	Tanggal Pendaftaran/ Tanggal Aplikasi	Kelas
1.	MONSTER DETOX	DOO-2012-027313	8 Juni 2012	5
2.	MONSTER REHABITUATE	DOO-2012-040080	15 Agustus 2012	5
3.	MONSTER RIPPER	IDM000364408	9 Agustus 2012	5
4.	MONSTER ENERGY	DOO-2010-040994	12 November 2010	5
5.	MONSTER REHABITUATE	IDM000403181	9 Desember 2013	5
6.	MONSTER ENERGY	IDM000386415	4 April 2013	9
7.	MONSTER ENERGY	IDM000289442	17 Januari 2011	16
8.	MONSTER ENERGY	IDM000289443	17 Januari 2011	18
9.	MONSTER ENERGY	DOO-2009-026029	5 Agustus 2009	25
10.	MONSTER	IDM000358756	18 Juni 2012	30
11.	MONSTER REHABITUATE	DOO-2012-040081	15 Agustus 2012	30
12.	MONSTER	IDM000395487	22 Agustus 2013	30

Hal. 21 dari 59 hal Put. Nomor 491 K/Pdt.Sus-HKI/2015



	REHABITUATE			
13.	MONSTER DETOX	DOO-2012-027316	8 Juni 2012	32
14.	MONSTER RIPPER	IDM000389229	10 Juni 2013	32
15.	MONSTER RIPPER	DOO-2014-045890	8 Oktober 2014	32
16.	X-PRESSO MONSTER	IDM000360455	11 Juli 2012	32
17.	MONSTER REHABITUATE	IDM000395489	22 Agustus 2013	32
18.	MONSTER ENERGY	IDM000151490	3 Januari 2008	32
19.	MONSTER	DOO-2010-040995	12 November 2010	32
20.	MONSTER	1DM000151490	3 Januari 2008	32
21.	MONSTER	IDM000386354	3 April 2013	32
22.	MONSTER REHABITUATE	DOO-2012-040079	15 Agustus 2012	32
23.	JAVA MONSTER	IDM00026923	21 September 2010	32
24.	JAVA MONSTER	DO000-2014-045891	8 Oktober 2014	32
25.	MONSTER	IDM000386355	3 April 2013	33
26.	MONSTER ENERGY	IDM000359109	12 November 2010	33

Bahwa fakta dari adanya permohonan pendaftaran dan pendaftaran Merek "MONSTER" di berbagai kelas sebagaimana telah diuraikan di atas adalah suatu bukti yang meyakinkan bahwa Penggugat berniat untuk berinvestasi secara nyata di Indonesia;

Namun demikian, adapun itikad baik dari Penggugat untuk berinvestasi secara nyata di Indonesia terhalang karena adanya pendaftaran Merek "MONSTER" milik Tergugat pada kantor Turut Tergugat;

Bahwa, berdasarkan seluruh uraian di atas, maka terang dan jelas bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang nyata dan berkaitan secara langsung untuk dihapuskannya Merek "MONSTER" milik Tergugat dari Daftar Umum Merek;

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana Penggugat uraikan di atas. Penggugat merasa perlu dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini dengan tujuan untuk menghapus pendaftaran Merek "MONSTER" Tergugat dari Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 jo. Pasal 61 ayat (2) huruf a. Merek "MONSTER" Tergugat harus dihapuskan dari Daftar Umum Merek karena Merek "MONSTER" tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran

Hal. 22 dari 59 hal Put. Nomor 491 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pemakaian terakhir;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek "MONSTER" milik Tergugat di bawah daftar Nomor IDM000232502 untuk melindungi barang-barang di Kelas 5;
3. Menyatakan merek "MONSTER" milik Tergugat di bawah daftar Nomor IDM000232502 untuk melindungi barang-barang di Kelas 5 tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran;
4. Menghapuskan atau setidaknya menyatakan hapus pendaftaran merek "MONSTER" milik Tergugat di bawah daftar Nomor IDM000232502 untuk melindungi barang-barang di Kelas 5;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menghapus pendaftaran merek "MONSTER" milik Tergugat di bawah daftar Nomor IDM000232502 untuk melindungi barang-barang di Kelas 5 dari Daftar Umum Merek;
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan keras atas seluruh dalil- dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, terkecuali apa yang diakui dengan tegas oleh Tergugat;
 - A. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat Premature;
2. Bahwa berdasar pengakuan Penggugat, Penggugat saat ini sedang mengajukan upaya banding kepada Komisi Banding Merek atas Surat Turut Tergugat Nomor HKI.4.HI.06.02.TT.D002010040994 tanggal 21 April 2014 tentang Pemberitahuan penolakan Final atas permohonan pendaftaran merek "Monster Energy" Agenda Nomor D00.2010.040994 tanggal 12 November 2010 untuk barang-barang kelas 5, dan pada saat diajukan gugatan *a quo* Komisi Banding Merek masih memeriksa permohonan banding tersebut;
3. Bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat di atas yang sempurna sebagai alat pembuktian berdasar ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara, maka

Hal. 23 dari 59 hal Put. Nomor 491 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dengan sendirinya gugatan Penggugat bersifat premature;

4. Bahwa karenanya demi kepastian hukum untuk menghindari putusan yang tumpang tindih, maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- B. Eksepsi mengenai Penggugat tidak ada kualitas dan tidak memiliki kepentingan, sehingga gugatan Penggugat Kabur;
5. Bahwa permohonan pendaftaran merek Penggugat dengan nomor agenda D00.2009.0272023 dan D00.2010.041308 telah ditolak oleh Turut Tergugat sehingga dengan demikian Penggugat terbukti tidak memiliki kepentingan untuk dapat memiliki merek "Monster" apalagi merek tersebut masih dipergunakan secara komersial oleh Tergugat sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini;
6. Bahwa berdasar ketentuan Undang-Undang Merek di Indonesia menganut sistem *First To File* bukan *First To Use*, sehingga Tergugat-lah yang berkepentingan menjaga reputasi merek "Monster" di Indonesia bukan Penggugat dan bilamana Penggugat berencana melakukan investasi di Indonesia, seharusnya dilakukan jauh-jauh hari sebelum Tergugat mendaftarkan merek "Monster".
7. Bahwa lebih-lebih lagi, alasan yang diberikan oleh Penggugat mengenai kekuatan ekonomi Penggugat sebanyak lebih dari US\$20 Miliar sama sekali tidak ada relevansi hukumnya, mengingat derajat hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat adalah sama dimata Undang-Undang Merek dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
8. Bahwa dari uraian di atas, terbukti alasan kepentingan Penggugat dalam pengajuan gugatan penghapusan merek yang didasarkan dari permohonan pendaftaran merek Penggugat, menjaga reputasi Penggugat dan dari rencana investasi Penggugat di Indonesia adalah tidak benar, dibuat-buat dan kabur serta merupakan itikad buruk untuk mematikan usaha Tergugat, sehingga tidak patut mendapat perlindungan hukum.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 70/Pdt.Sus/Merek/2014/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 10 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Hal. 24 dari 59 hal Put. Nomor 491 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Rp4.616.000,00 (empat juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 10 Maret 2015, terhadap putusan tersebut, Penggugat dengan perantaraannya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 07 K/Pdt.Sus-HaKI/2015/PN Niaga Jkt. Pst. jo. Nomor 70/Pdt.Sus-Merek/2014/PN Niaga Jkt. PSt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 7 April 2015;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 8 Mei 2015, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan kontra memori kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 26 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon Kasasi berpendapat bahwa pertimbangan maupun putusan *Judex Facti* - yang pada intinya menyatakan dan menyimpulkan bahwa Gugatan Pemohon Kasasi adalah suatu Gugatan yang prematur sehingga dengan demikian tidak dapat diterima - adalah salah dan bertentangan dengan segala ketentuan-ketentuan yang berlaku yang mengatur gugatan prematur;
2. Bahwa *Judex Facti* di dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur tentang eksepsi dengan demikian hukum acara yang dipakai untuk menilai tentang eksepsi Tergugat, Majelis Hakim akan berpedoman pada hukum acara perdata yang berlaku pada hukum acara perdata yaitu HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang Undang Merek, maka Penggugat mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat tidak ada satupun ketentuan

Hal. 25 dari 59 hal Put. Nomor 491 K/Pdt.Sus-HKI/2015



dari Undang-Undang Merek yang menyebutkan mengenai upaya banding ke Komisi Banding Merek harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum sebuah gugatan penghapusan diajukan ke Pengadilan Niaga. Adapun pemisahan bentuk-bentuk upaya hukum telah diakomodir dengan baik oleh Undang-Undang Merek dan tidak ada satupun upaya hukum yang saling bertindih yang dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mendalilkan gugatan Penggugat sebagai prematur;

Menimbang, bahwa dalam dalil pokok gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "MONSTER ENERGY", Agenda Nomor D00.2010.040994 di kelas 5 dan ternyata Turut Tergugat menolak permohonan pendaftaran tersebut karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "MONSTER" milik Tergugat;

Bahwa terhadap putusan dari Turut Tergugat tersebut maka Penggugat telah mengajukan upaya banding kepada Komisi Banding Merek, adapun permohonan banding tersebut diajukan pada tanggal 27 Agustus 2014 dan diterima oleh Komisi Banding Merek dibawah register Banding Nomor Perkara 14964/2014 tertanggal 27 Agustus 2014;

Bahwa hingga surat diajukannya gugatan *a quo* Komisi Banding Merek masih memeriksa permohonan banding tersebut;

Menimbang bahwa merek "MONSTER" milik Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000232502 ternyata yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan penghapusan pendaftaran merek yang diajukan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan memang sesuai hukum acara perdata pihak Penggugat harus menunggu terlebih dahulu putusan dari Komisi Banding Merek sehingga tidak ada putusan yang saling tumpang tindih dan oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai penghapusan pendaftaran Merek milik Tergugat di bawah daftar Nomor IDM000232502 belum waktunya untuk diajukan gugatan *a quo*, dengan demikian gugatan Penggugat bersifat prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Tergugat telah mampu membuktikan dalil eksepsinya maka eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat prematur cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan";

3. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* tersebut merupakan suatu pertimbangan yang keliru dan salah karena tidak didasarkan pada analisa yang mendalam atas seluruh dalil dan bukti yang diajukan di persidangan ataupun telah dipertimbangkan sesuai

Hal. 26 dari 59 hal Put. Nomor 491 K/Pdt.Sus-HKI/2015



dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Mengenai eksepsi gugatan prematur;

4. Bahwa prematurnya suatu Gugatan diatur di dalam Pasal 136 ayat (2) butir 2 *Herzien Inlandsch Règlement* (H.I.R), yang berbunyi sebagai berikut:

"2. Apakah yang dimaksud dengan eksepsi, dikatakan bahwa eksepsi itu harus diartikan sebagai perlawanan tergugat yang tidak mengenai pokok persoalannya, melainkan misalnya hanya mengenai acara belaka;

Eksepsi itu macam-macamnya seperti berikut:

- 1) Dan seterusnya...;
- 2) *Dilatoire exeptie*, yaitu yang mengajukan perlawanan, bahwa tuntutan nya belum sampai waktunya untuk diajukan, di antaranya oleh karma masih ada surat perjanjian yang belum dipenuhi: atau oleh karena jangka waktunya belum terlewat atau oleh karena tergugat masih sedang berada di dalam waktu pertimbangan.
- 3) Dan seterusnya...";

5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu gugatan dapat dinyatakan sebagai suatu gugatan yang premature apabila gugatan tersebut belum saatnya diajukan atau terlalu dini untuk diajukan karena masih ada faktor lain yang menanggulkan atau bersangkutan dengan pemberian putusan atas suatu Gugatan;

Adapun keadaan prematur tersebut juga telah diinterpretasikan dengan baik dalam doktrin-doktrin yang berlaku di Indonesia. Salah satu doktrin yang dikenal adalah pendapat dari M. Yahya Harahap yang dituangkan di dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" Diterbitkan oleh Sinar Grafika, Jakarta: cetakan kedelapan, Oktober 2008, pada halaman 457, sebagai berikut:

"*Exceptio dilatoria*, disebut juga *dilatoria exeptie*, yang berarti:

- gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini;
- sifat atau keadaan prematur melekat pada:
 - batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian, belum sampai, atau;
 - batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur;

Tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menanggulkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum



terbuka waktunya. Misalnya, ahli waris yang menggugat pembagian harta warisan, padahal pewaris masih hidup. Gugatan itu prematur. Belum terbuka, karena selama pewaris masih hidup, tuntutan pembagian warisan masih tertunda. Begitu juga halnya;

tuntutan pembayaran utang yang tertunda oleh faktor syarat perjanjian. Misalnya, utang yang dituntut belum jatuh tempo. Dalam keadaan seperti itu, perjanjian belum dapat digugat dalam jangka waktu tertentu (*an agreement not to sue within a certain period of time*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1268 KUH Perdata;"

Bahwa berdasarkan doktrin tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa prematurnya suatu Gugatan ditentukan oleh waktu pengajuan Gugatan dimana waktu pengajuan tersebut akan menjadi penentu apakah suatu Gugatan memang tergantung pada suatu keadaan lainnya atau tidak;

Dengan kata lain, kategori prematur ditentukan oleh adanya faktor lain di luar pokok perkara yang sedang disengketakan, dimana faktor lain tersebut akan menentukan arah dari Putusan Pengadilan. Sehingga dengan demikian, apabila Pengadilan memaksakan diri menerima dan mengabulkan suatu Gugatan yang tergolong prematur, maka pasti akan terjadi putusan Pengadilan yang pertimbangan hukum dan amarnya prematur dan saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya;

Mengenai makna gugatan penghapusan;

6. Bahwa *Judex Facti* di dalam putusannya telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dalam dalil pokok gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "MONSTER ENERGY", Agenda Nomor D00.2010.040994 di kelas 5 dan ternyata Turut Tergugat menolak permohonan pendaftaran tersebut karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "MONSTER" milik Tergugat;

Bahwa terhadap putusan dari Turut Tergugat tersebut maka Penggugat telah mengajukan upaya banding kepada Komisi Banding Merek, adapun permohonan banding tersebut diajukan pada tanggal 27 Agustus 2014 dan diterima oleh Komisi Banding Merek dibawah register Banding Nomor Perkara 14964/2014 tertanggal 27 Agustus 2014;

Bahwa hingga surat diajukannya gugatan *a quo* Komisi Banding Merek masih memeriksa permohonan banding tersebut;

Menimbang bahwa merek "MONSTER" milik Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000232502 yang ternyata menjadi pokok sengketa dalam



permohonan penghapusan pendaftaran merek yang diajukan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan memang sesuai hukum acara perdata pihak Penggugat harus menunggu terlebih dahulu putusan dari Komisi Banding Merek sehingga tidak ada putusan yang saling tumpang tindih dan oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai penghapusan pendaftaran Merek milik Tergugat di bawah daftar Nomor IDM000232502 belum waktunya untuk diajukan gugatan *a quo*, dengan demikian gugatan Penggugat bersifat prematur";

7. Bahwa pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* di atas jelas merupakan suatu pertimbangan yang sepihak dan tidak berdasarkan suatu analisa yang mendalam mengenai (i) esensi dari suatu Gugatan Penghapusan, (ii) hubungan antara Gugatan Penghapusan dengan upaya hukum banding di Komisi Banding Merek serta (iii) kapan suatu sengketa merek dapat dianggap sebagai interdependen (bergantung) dengan perkara lainnya;

8. Bahwa di dalam halaman 54 Putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan hal sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang Undang Merek, maka Penggugat mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;"

Bahwa di dalam halaman 2 sampai dengan halaman 3 Replik Pemohon Kasasi telah dijelaskan bahwa:

2. Bahwa Gugatan *a quo* telah diajukan Penggugat berdasarkan fakta bahwa Tergugat ternyata tidak menggunakan Merek "MONSTER" Nomor IDM000232502 selama tiga tahun berturut-turut. Sebagaimana telah diuraikan di dalam Gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang Merek"), untuk mempertahankan hak atas merek yang telah diakui pendaftarannya oleh negara, maka pemilik merek tersebut harus secara terus-menerus menggunakan merek yang telah terdaftar tersebut di dalam kegiatan perdagangan;

Secara khusus, di dalam Undang-Undang Merek ditentukan bahwa apabila suatu merek terdaftar tidak digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa, maka merek terdaftar tersebut dapat dihapuskan dari Daftar Umum Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan gugatan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (2) huruf (a) jo. Pasal 63 Undang Undang Merek. Berikut adalah



kutipan dari pasal-pasal yang dimaksud:

Pasal 61:

"(2) Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:

a. merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan-alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal";

Pasal 63:

"Penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga";

3. Bahwa dengan mengacu kepada seluruh uraian di atas, maka sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 63 Undang Undang Merek, maka Penggugat telah mengajukan Gugatan ini kepada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

9. Bahwa landasan filosofis yang paling fundamental dari dikabulkannya permohonan pendaftaran suatu merek adalah bersandar pada pengertian bahwa suatu merek -demi sifat hakikinya sebagai suatu bentuk kreasi intelektual - dimaksudkan untuk digunakan dan harus digunakan. Kewajiban penggunaan merek tersebut dapat dimengerti untuk berbagai alasan antara lain (i) untuk melindungi kepentingan dari pemohon pendaftar merek yang beritikad baik; atau (ii) untuk mencegah pihak yang mendaftarkan mereknya dengan tujuan untuk menghalangi orang lain menggunakan merek yang sama;

Bahwa landasan filosofis yang diuraikan di atas dikenal oleh Undang-Undang Merek dengan memberikan kewajiban penggunaan merek di dalam kegiatan perdagangan oleh pemilik merek terdaftar;

Bahwa Undang-Undang Merek menentukan bahwa apabila suatu merek terdaftar tidak digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa, maka merek terdaftar tersebut dapat dihapuskan dari Daftar Umum Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan gugatan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (2) huruf (a) juncto Pasal 63 Undang Undang Merek. Berikut adalah kutipan dari pasal-pasal yang dimaksud:

Pasal 61:

"(2) Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan-alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal";

Pasal 63:

"Penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga";

10. Bahwa ketentuan dari Pasal 61 ayat (2) huruf (a) juncto Pasal 63 tersebut di atas juga telah dilaksanakan dengan teliti dan cermat oleh lembaga peradilan di Indonesia. Salah satu contoh adalah Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06/PK/N/HaKI/2003, tertanggal 19 Agustus 2003 jo. Nomor 13 K/N/HaKI/2002, tertanggal 3 September 2002 dalam perkara penghapusan merek "UNITED", di mana pertimbangan hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengemukakan hal sebagai berikut:

"sebab merek yang mendapat perlindungan hukum adalah merek yang nyata-nyata dipergunakan di dalam kegiatan produksi dan perdagangan";

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa esensi dasar dari suatu Gugatan Penghapusan adalah fakta apakah merek yang bersangkutan digunakan atau tidak di dalam kegiatan perdagangan. Oleh karena itu, dasar pertimbangan yang seharusnya digunakan oleh *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Penghapusan seharusnya hanya bersandar kepada uraian-uraian dalil para pihak yang berperkara serta bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan untuk meneliti apakah benar Merek yang bersangkutan tersebut digunakan atau tidak. Dengan kata lain, Gugatan Penghapusan adalah sebuah gugatan yang bersifat independen dan tidak tergantung dengan proses hukum apapun. Dalam hal ini, *Judex Facti* harus meneliti apakah Merek yang bersangkutan telah memenuhi syarat materiil untuk diajukan penghapusannya oleh pihak ketiga (*vide* Pasal 61 ayat (2) huruf (a) juncto Pasal 63 Undang Undang Merek);

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyebutkan bahwa:

"Menimbang bahwa merek "MONSTER" milik Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000232502 yang ternyata menjadi pokok sengketa dalam permohonan penghapusan pendaftaran merek yang diajukan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan memang sesuai hukum

Hal. 31 dari 59 hal Put. Nomor 491 K/Pdt.Sus-HKI/2015



acara perdata pihak Penggugat harus menunggu terlebih dahulu putusan dari Komisi Banding Merek sehingga tidak ada putusan yang saling tumpang tindih dan oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai penghapusan pendaftaran Merek milik Tergugat di bawah daftar Nomor IDM000232502 belum waktunya untuk diajukan gugatan *a quo*, dengan demikian gugatan Penggugat bersifat prematur;"

Adalah suatu pertimbangan yang salah dan tidak berdasar karena Gugatan Penghapusan terhadap Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi dengan nomor pendaftaran IDM000232502 adalah suatu gugatan yang independen dan tidak ada hubungannya dengan upaya banding oleh Pemohon Kasasi di Komisi Banding Merek terhadap keputusan Turut Termohon Kasasi yang menolak permohonan pendaftaran Merek "MONSTER ENERGY" nomor D00.2010.040994 milik Pemohon Kasasi;

13. Bahwa Pemohon Kasasi berkeyakinan bahwa apabila *Judex Facti* mengabulkan Gugatan Penghapusan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi terhadap pendaftaran Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi dengan nomor pendaftaran IDM000232502, maka putusan yang mengabulkan Gugatan tersebut tidak akan berpengaruh apapun terhadap upaya banding oleh Pemohon Kasasi di Komisi Banding Merek terhadap keputusan Turut Termohon Kasasi yang menolak permohonan pendaftaran Merek "MONSTER ENERGY" nomor D00.2010.040994 milik Pemohon Kasasi;

Bahwa Pemohon Kasasi juga berkeyakinan bahwa apapun keputusan dari Komisi Banding Merek di dalam permohonan banding atas keputusan Turut Termohon Kasasi yang menolak permohonan pendaftaran Merek "MONSTER ENERGY" nomor D00.2010.040994 milik Pemohon Kasasi, keputusan tersebut tidak akan berpengaruh apapun terhadap Gugatan Penghapusan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Dengan kata lain, Keputusan Komisi Banding Merek tidak akan merubah fakta bahwa Termohon Kasasi memang tidak menggunakan mereknya di dalam kegiatan perdagangan. Oleh karena itu jelas bahwa dua upaya hukum tersebut (yaitu Gugatan Penghapusan dan upaya banding di Komisi Banding Merek) tidaklah berkaitan satu dengan lainnya dan adanya suatu putusan tidak akan mempengaruhi keadaan hukum lainnya;

14. Bahwa objek di dalam perkara Gugatan Penghapusan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah mengenai Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi yang tidak digunakan di dalam kegiatan perdagangan. Sementara itu, objek di dalam perkara banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi di



Komisi Banding Merek adalah permohonan pendaftaran Merek yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Oleh karena itu, terbukti dengan jelas bahwa Gugatan Penghapusan tersebut tidak memiliki hubungan ketergantungan dengan upaya banding di Komisi Banding Merek. Lebih jauh lagi, Putusan *Judex Facti* di dalam perkara Gugatan Penghapusan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi jelas tidak akan tumpang tindih dengan putusan Komisi Banding Merek karena Gugatan Penghapusan dan Upaya Banding adalah dua upaya hukum yang terpisah dan tidak terkait satu sama lain;

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa Gugatan Penghapusan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah tepat waktu dan tidak tergantung dengan keputusan Komisi Banding Merek atas permohonan pendaftaran merek "MONSTER ENERGY" milik Pemohon Kasasi. Oleh karena itu, adalah sangat layak dan patut apabila Majelis Hakim yang terhormat memeriksa dan meneliti kembali putusan *Judex Facti* yang memutuskan bahwa Gugatan Pemohon Kasasi adalah Gugatan yang prematur;

Tentang permohonan pendaftaran merek "MONSTER ENERGY" dengan agenda Nomor D00.2010.040994 di kelas 5 milik Pemohon Kasasi;

16. Bahwa Pemohon Kasasi juga perlu menguraikan kembali esensi dan dasar pertimbangan pengajuan Permohonan Pendaftaran Merek "MONSTER ENERGY" dengan Agenda Nomor D00.2010.040994 di Kelas 5 atas nama Pemohon Kasasi sebagai fakta di dalam Gugatan Penghapusan terhadap Merek "MONSTER" milik Pemohon Kasasi dengan nomor pendaftaran IDM000232502;

17. Bahwa Pemohon Kasasi dalam hal ini adalah dalam posisi sebagai Pihak Ketiga yang memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan Penghapusan pendaftaran merek berdasarkan Pasal 63 jo. Pasal 61 ayat (2) huruf (a) Undang Undang Merek terhadap merek "MONSTER" dalam kelas barang 5 atas nama Pemohon Kasasi yang telah tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir;

18. Bahwa ketentuan Pasal 63 jo. Pasal 61 ayat (2) huruf (a) Undang Undang Merek tidak mewajibkan bahwa pihak ketiga wajib membuktikan bahwa dirinya memiliki kepentingan nyata terhadap permintaan penghapusan merek milik orang lain. Namun demikian, demi kepastian hukum, Pemohon Kasasi telah menjelaskan alasan-alasan kenapa Pemohon Kasasi mengajukan gugatan penghapusan terhadap Merek "MONSTER" milik Pemohon Kasasi;

19. Adapun alasan Pemohon Kasasi dalam mengajukan Gugatan Penghapusan,



secara garis besar, dapat dibagi ke dalam tiga bentuk kepentingan:

Keentingan yang lahir dari permohonan pendaftaran merek;

Keentingan untuk menjaga reputasi; dan;

Keentingan yang lahir karena adanya rencana investasi di Indonesia;

20. Bahwa khusus pada bagian kepentingan yang lahir dari permohonan pendaftaran merek, di dalam Gugatan Pemohon Kasasi telah diuraikan dengan tegas bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "MONSTER" dan variasinya di kelas 5 dengan detail permohonan sebagai berikut:

No.	Merek	Nomor Aplikasi	Tanggal	Kelas
1.	MONSTER	D00.2010.041308	16 November 2010	5
2.	MONSTER ENERGY	D00.2010.040994	12 November 2010	5
3.	MONSTER ENERGY	D00.2009.026023	5 Agustus 2009	5

Bahwa di dalam proses pemeriksaan atas permohonan pendaftaran Merek "MONSTER" tersebut di atas, ternyata Turut Termohon Kasasi telah menolak permohonan pendaftaran merek "MONSTER" milik Pemohon Kasasi dengan alasan adanya persamaan antara seluruh permohonan pendaftaran "MONSTER" milik Pemohon Kasasi dengan Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi;

21. Bahwa fakta ditolaknya permohonan pendaftaran Merek "MONSTER" milik Pemohon Kasasi (karena adanya persamaan antara Merek "MONSTER" milik Pemohon Kasasi dengan Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi) merupakan suatu fakta yang secara tegas membuktikan bahwa Pemohon Kasasi mempunyai kepentingan langsung terhadap keberadaan merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi yaitu tepatnya, kepentingan yang lahir dari kenyataan bahwa Merek "MONSTER" milik Pemohon Kasasi tidak bisa terdaftar karena telah ada merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi;

22. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa permohonan pendaftaran Merek "MONSTER ENERGY" dengan agenda Nomor D00.2010.040994 di Kelas 5 atas nama Pemohon Kasasi diajukan semata-mata untuk menunjukkan adanya suatu kepentingan dari Pemohon Kasasi terhadap hapusnya pendaftaran Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi. Dengan demikian, jelas bahwa permohonan pendaftaran Merek "MONSTER ENERGY" dengan agenda Nomor D00.2010.040994 di Kelas 5 bukanlah dasar menjadi dasar Gugatan



Penghapusan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Oleh karena itu, Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Gugatan Penghapusan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sebagai prematur karena adanya permohonan pendaftaran Merek "MONSTER ENERGY" dengan agenda Nomor D00.2010.040994 tersebut masih dalam upaya hukum banding di Komisi Banding Merek, adalah suatu Putusan yang keliru karena pada kenyataannya permohonan pendaftaran Merek "MONSTER ENERGY" dengan agenda Nomor D00.2010.040994 tersebut bukanlah dasar hukum pengajuan Gugatan Penghapusan tersebut tidak ada hubungannya secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap pokok perkara, melainkan semata-mata untuk membuktikan adanya kepentingan dari Pemohon Kasasi dalam mengajukan Gugatan Penghapusan;

Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengadili sendiri perkara *a quo*;

23. Bahwa, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, selanjutnya Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat membatalkan putusan *Judex Facti* untuk selanjutnya memeriksa dan memutus sendiri perkara *a quo*;

Untuk itu Pemohon Kasasi merujuk kepada Jurisprudensi-Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana berikut ini:

a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 017K/N/HaKI 2003 tertanggal 21 November 2003 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 63/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 19 Februari 2003, dimana Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Mahkamah Agung Republik Indonesia kemudian di dalam putusannya memberikan pertimbangan: ".....;

b. bahwa oleh karena itu seharusnya *Judex Facti* memeriksa gugatan Penggugat tersebut apakah merek Tergugat bertentangan dengan ketertiban umum, yang menurut penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dalam pengertian bertentangan dengan ketertiban umum termasuk pula adanya itikad tidak baik dari Tergugat I;

c. bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan berikut ini;

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor



012K/N/HaKI/2006 tertanggal 28 Juni 2006 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/HKI-Merek/2005/PN Niaga Jkt. Pst. tertanggal 15 Februari 2006 dimana Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Mahkamah Agung Republik Indonesia kemudian di dalam putusannya memberikan pertimbangan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi lainnya, menurut Mahkamah Agung *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu Pasal 62 ayat 1,2 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 jo. Pasal 69 ayat (2), sehingga dalam hal ini terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi: GIORDANO tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Februari 2006 Nomor 45/MEREK/2005/PN. Niaga Jkt. Pst. serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 037K/N/HaKI/2003 tertanggal 24 Februari 2004 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/ Merek/2003/PN Niaga Jkt. Pst. tertanggal 20 Agustus 2003 dimana pengadilan niaga tersebut menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam putusannya memberikan pertimbangan:

“e. bahwa oleh karena itu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat harus ditolak dan putusan *Judex Facti* harus dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan berikut ini.”;

24. Bahwa atas uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Kasasi dengan ini memohon kepada Mahkamah Agung untuk dapat mengabulkan permohonan Kasasi Pemohon Kasasi dan selanjutnya memeriksa pokok perkara sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan di bawah ini;

Pemohon Kasasi tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa, berdasarkan uraian sebagaimana Pemohon Kasasi telah sampaikan di dalam bagian terdahulu, maka Pemohon Kasasi dengan ini menyampaikan bahwa Pemohon Kasasi tetap pada dalil-dalil gugatannya maupun dalil-dalil Pemohon Kasasi sebagaimana tertuang dalam Jawaban, Duplik maupun



Kesimpulan Pemohon Kasasi di dalam persidangan di tingkat pertama;
Bahwa adapun Gugatan Pemohon Kasasi telah diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Tentang Pemohon Kasasi dan merek "MONSTER" milik Pemohon Kasasi;

1. Bahwa Pemohon Kasasi adalah pencipta, pendaftar pertama dan pemilik sah dari Merek "MONSTER" di berbagai negara di dunia, yang digunakan untuk melindungi berbagai produk-produk minuman berenergi di kelas 5;
2. Bahwa Pemohon Kasasi telah mulai menggunakan Merek "MONSTER" sejak tahun 1992 yang pertama kali dipasarkan di negara Amerika Serikat. Sejak awal pemasarannya hingga sekarang, produk dengan Merek "MONSTER" lebih banyak dipasarkan di dalam bentuk produk minuman kaleng. Seiring dengan berjalannya waktu, produk minuman kaleng berenergi dengan Merek "MONSTER" telah dapat ditemukan di banyak negara;

Adapun Merek "MONSTER" yang pertama kali digunakan adalah sebagai berikut:



3. Bahwa seiring dengan kebutuhan pasar yang semakin meningkat, maka berdasarkan pengembangan produk secara konsisten, maka Pemohon Kasasi telah mengeluarkan banyak variasi produk dengan Merek "MONSTER". Adapun tiap-tiap produk tersebut dilindungi dengan pendaftaran merek sesuai dengan kategori jenis produk yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi. Pada tahun 2013, setidaknya terdapat 25 variasi produk dengan Merek "MONSTER". Berikut adalah sebagian dari variasi-variasi Merek "MONSTER" yang digunakan secara aktif di berbagai negara:





4. Bahwa Merek "MONSTER" dikenal secara luas sebagai sponsor kegiatan olahraga dalam skala internasional seperti olahraga *motorcross*, sepeda ekstrim, sepeda gunung, *snowboarding*, balap mobil, *surfing* (berselancar) dan *skate* (papan seluncur); Merek "MONSTER" juga menjadi salah satu sponsor utama di dalam olahraga balap motor tahunan di dunia, yaitu Moto GP. Di dalam kegiatan olahraga ini, Merek "MONSTER" milik Pemohon Kasasi menjadi salah satu



sponsor bagi pembalap legendaris asal Italia, Valentino Rossi;

Selain sebagai sponsor di dalam Moto GP, Merek "MONSTER" juga telah menjadi sponsor tunggal selama bertahun-tahun di dalam acara balap motor *Isle of Man Tourist Trophy*, yaitu sebuah acara balap motor yang dikenal sebagai suatu acara balap motor paling bergengsi di dunia;

Selain dari kegiatan balap motor di atas, Merek "MONSTER" juga ikut menjadi salah satu sponsor bagi acara sport balap mobil Formula Satu (*Gran Prix Formula One*), yaitu suatu acara balap mobil yang paling bergengsi saat ini dan ditonton oleh puluhan juta pemirsa setiap minggunya di seluruh dunia;

5. Selain menjadi sponsor di dalam kegiatan olahraga berskala internasional, Merek "MONSTER" juga dikenal secara meluas menjadi sponsor bagi acara-acara festival musik dan konser berskala internasional. Merek "MONSTER" telah dikenal secara meluas di kalangan pecinta musik alternatif sebagai Merek yang membantu untuk memperkenalkan berbagai band alternatif yang baru kepada seluruh dunia;

6. Dengan pemasaran yang semakin gencar dan diikuti oleh kegiatan promosi yang konsisten, hingga saat ini produk dengan Merek "MONSTER" saat ini tercatat sebagai merek untuk minuman berenergi yang pertama di Amerika Serikat dan sebagai merek terbesar yang kedua di dunia untuk minuman berenergi;

Fakta bahwa Merek "MONSTER" diurutkan sebagai salah satu merek untuk minuman berenergi yang paling besar di dunia adalah suatu gambaran besarnya *goodwill* dan pengakuan yang diterima Pemohon Kasasi atas merek "MONSTER";

7. Bahwa informasi mengenai Pemohon Kasasi secara rinci dapat dilihat melalui situs web www.monsterenergy.com. Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas jelas bahwa Merek "MONSTER" adalah merek terkenal di berbagai jenis barang, khususnya jenis barang di kelas 5;

8. Berdasarkan seluruh uraian di atas terbukti bahwa Merek "MONSTER" adalah suatu merek yang telah dikenal secara meluas oleh dunia internasional dimana Merek "MONSTER" tersebut telah digunakan secara aktif dan dipromosikan secara konsisten;

Tentang merek "MONSTER" milik Pemohon Kasasi di Indonesia;

9. Bahwa, di Indonesia, Pemohon Kasasi telah memiliki pendaftaran merek maupun permohonan pendaftaran Merek "MONSTER" dan variasi dari merek "MONSTER" lainnya tersebut pada kantor Turut Termohon Kasasi;

10. Berikut adalah pendaftaran Merek "MONSTER" milik Pemohon Kasasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tercatat di dalam Berita Umum Merek pada kantor Turut Termohon Kasasi;

No.	Merek	Nomor Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran	Kelas
1.	MONSTER RIPPER	IDM000364408	9 Agustus 2012	5
2.	MONSTER REHAB	IDM000403181	9 Desember 2013	5
3.	MONSTER ENERGY	IDM000386415	4 April 2013	9
4.	MONSTER ENERGY	IDM000289442	17 Januari 2011	16
5.	MONSTER ENERGY	IDM000289443	17 Januari 2011	18
6.	MONSTER	IDM000358756	18 Juni 2012	30
7.	MONSTER REHAB	IDM000395487	22 Agustus 2013	30
8.	MONSTER RIPPER	IDM000389229	10 Juni 2013	32
9.	X-PRESSO MONSTER	IDM000360455	11 Juli 2012	32
10.	MONSTER REHAB	IDM000395489	22 Agustus 2013	32
11.	MONSTER ENERGY	IDM000151490	3 Januari 2008	32
12.	MONSTER	IDM000151490	3 Januari 2008	32
13.	MONSTER	IDM000386354	3 April 2013	32
14.	JAVA MONSTER	IDM00026923	21 September 2010	32
15.	MONSTER	IDM000386355	3 April 2013	33
16.	MONSTER ENERGY	IDM000359109	12 November 2010	33

11. Selain daripada pendaftaran-pendaftaran Merek "MONSTER" beserta variasinya di atas, Pemohon Kasasi juga saat ini memiliki permohonan pendaftaran "MONSTER" beserta variasinya. Berikut adalah daftar permohonan pendaftaran Merek "MONSTER" yang dimaksud:

No.	Merek	Nomor Aplikasi	Tanggal Aplikasi	Kelas
1.	MONSTER DETOX	D00-2012-027313	8 Juni 2012	5
2.	MONSTER REHABITUATE	D00-2012-040080	15 Agustus 2012	5
3.	MONSTER ENERGY	D00-2010-040994	12 November 2010	5
4.	MONSTER ENERGY	D00-2009-026029	5 Agustus 2009	25
5.	MONSTER REHABITUATE	D00-2012-040081	15 Agustus 2012	30
6.	MONSTER DETOX	D00-2012-027316	8 Juni 2012	32
7.	MONSTER RIPPER	D00-2014-045890	8 Oktober 2014	32
8.	MONSTER ENERGY	D00-2010-040995	12 November 2010	32
9.	MONSTER REHABITUATE	D00-2012-040079	15 Agustus 2012	32
10.	JAVA MONSTER	D00-2014-045891	8 Oktober 2014	32

Hal. 40 dari 59 hal Put. Nomor 491 K/Pdt.Sus-HKI/2015



12. Bahwa, seluruh pendaftaran Merek "MONSTER" maupun permohonan pendaftaran Merek "MONSTER" dan tiap-tiap variasi dari Merek "MONSTER" milik Pemohon Kasasi di Indonesia, beserta seluruh pendaftaran-pendaftaran Merek "MONSTER" milik Pemohon Kasasi di luar negeri (sebagaimana nanti akan diajukan dalam sidang dengan agenda Pembuktian), selanjutnya di dalam Gugatan ini disebut sebagai "Merek "MONSTER" milik Pemohon Kasasi";

Tentang merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi;

13. Bahwa, Pemohon Kasasi kemudian mengetahui ternyata di dalam Daftar Umum Merek pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, telah terdaftar Merek "MONSTER", dengan detail pendaftaran sebagai berikut:

MONSTER

Terdaftar di bawah nomor agenda IDM000232502, dengan tanggal pendaftaran 13 Januari 2010 untuk melindungi barang dalam kelas 5, yaitu "Minuman yang mengandung obat, sirup yang mengandung obat, minuman kesehatan, minuman tonik, bubuk untuk membuat minuman tonik dan minuman suplemen, tonik obat kuat, minuman isotonic bernutrisi, air mineral untuk keperluan medis, teh obat, susu yang mengandung zat putih telur, susu yang mengandung albumine, tambahan nutrisi untuk keperluan medis, gula obat, gula dan permen karet untuk keperluan medis, kembang gula pastiles yang mengandung obat, pepermin untuk keperluan farmasi, alkohol untuk pengobatan, makanan dan minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis, vitamin-vitamin, obat yang di minum, jamu";

14. Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan dengan terdaptarnya Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi karena beberapa alasan yang akan diuraikan secara lengkap oleh Pemohon Kasasi di bagian selanjutnya dari Gugatan *a quo*;

Secara umum, adapun keberatan Pemohon Kasasi terutama menyangkut fakta bahwa ternyata Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi tersebut (i) tidak digunakan sama sekali di dalam kegiatan perdagangan dan (ii) juga mengingatkan bahwa unsur kata MONSTER pada Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi merupakan unsur utama dari Merek "MONSTER" beserta setiap variasinya milik Pemohon Kasasi. Dengan demikian, keberadaan Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi tersebut telah menimbulkan



suatu kepentingan yang tidak hanya berpengaruh terhadap perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual yang seharusnya dinikmati oleh Pemohon Kasasi selaku pengguna pertama Merek "MONSTER" di dunia namun juga terhadap kepentingan bisnis global dari Pemohon Kasasi selaku perusahaan internasional yang apabila melakukan investasi di suatu negara, akan memberikan sumbangsih yang nyata bagi perekonomian negara tersebut;

Merek "MONSTER" Termohon Kasasi tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya;

15. Bahwa Pemohon Kasasi mengetahui bahwa Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi Nomor IDM000232502 telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek sejak tanggal 13 Januari 2010;

16. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang Merek"), untuk mempertahankan hak atas merek yang telah diakui pendaftarannya oleh negara, maka pemilik merek tersebut harus secara terus-menerus menggunakan merek yang telah terdaftar tersebut di dalam kegiatan perdagangan;

Secara khusus, di dalam Undang-Undang Merek ditentukan bahwa apabila suatu merek terdaftar tidak digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa, maka merek terdaftar tersebut dapat dihapuskan dari Daftar Umum Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan gugatan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 61 ayat (2) huruf (a) jo. Pasal 63 Undang Undang Merek. Berikut adalah kutipan dari pasal-pasal yang dimaksud:

Pasal 61:

"(2) Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:

a. merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan-alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal;"

Pasal 63:

"Penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga";

17. Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan di atas, sampai tanggal diajukannya gugatannya ini, atau telah lewat 3 tahun sejak tanggal pendaftaran Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi (tanggal 13 Januari 2010), ternyata Termohon Kasasi tidak pernah menggunakan Merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"MONSTER" miliknya di dalam kegiatan perdagangan di Indonesia. Adapun fakta-fakta bahwa Termohon Kasasi tidak pernah menggunakan Merek "MONSTER" miliknya di dalam kegiatan perdagangan dapat dicermati dari uraian berikut ini;

- A. Pembuktian dari hasil penelusuran di Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
18. Bahwa Pemohon Kasasi mengetahui bahwa Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi ternyata tidak digunakan di dalam kegiatan perdagangan adalah berdasarkan hasil penelusuran di Kantor Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia ("Badan POM") Indonesia;
19. Sebagaimana diketahui, Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi di Kelas 5 didaftarkan untuk melindungi jenis barang sebagai berikut:
- "Minuman yang mengandung obat, sirup yang mengandung obat, minuman kesehatan, minuman tonik, bubuk untuk membuat minuman tonik dan minuman suplemen, tonik obat kuat, minuman isotonic bernutrisi, air mineral untuk keperluan medis, teh obat, susu yang mengandung zat putih telur, susu yang mengandung albumine, tambahan nutrisi untuk keperluan medis, gula obat, gula dan permen karet untuk keperluan medis, kembang gula pastiles yang mengandung obat, pepermin untuk keperluan farmasi, alkohol untuk pengobatan, makanan dan minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis, vitamin-vitamin, obat yang di minum, jamu;"
- Bahwa berdasarkan pendaftaran di atas, maka secara umum, jenis barang untuk Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi dapat dikategorikan untuk melindungi produk-produk minuman dan makanan dan obat-obatan;
20. Bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan ("PP Nomor 69 Tahun 1999") telah dijelaskan bahwa semua produk makanan dan minuman yang akan dijual di wilayah Indonesia, baik produksi lokal maupun impor, harus didaftarkan dan mendapatkan nomor pendaftaran dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sebelum boleh diedarkan ke pasar;
21. Bahwa selanjutnya dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.23.3644 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan ("Keputusan Kepala BPOM Nomor 3644") telah dijelaskan bahwa semua suplemen makanan yang diproduksi dan atau diedarkan di wilayah Indonesia harus memiliki izin edar dari Kepala BPOM yang mana nomor izin edar tersebut harus dicantumkan dalam penandaan pada wadah dan pembungkus suplemen tersebut;
22. Bahwa dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Hal. 43 dari 59 hal Put. Nomor 491 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional telah dijelaskan bahwa obat tradisional, termasuk jamu yang tidak dibuat oleh usaha jamu racikan dan usaha jamu gendong, yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar;

23. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, setiap pangan olahan, yang diperuntukkan sebagai makanan ataupun minuman, baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki Surat Persetujuan Pendaftaran;
24. Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan bahwa setiap produk makanan dan minuman haruslah didaftarkan/memiliki izin edar, maka Pemohon Kasasi telah melakukan pengecekan di Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk memeriksa apakah produk dengan Merek "MONSTER" untuk jenis barang yang dilindungi dengan pendaftaran Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi memang telah terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
25. Bahwa ternyata, seluruh pencarian yang dilakukan di Badan POM yaitu pencarian berdasarkan nama produk, pendaftaran Merek serta nama pendaftar ternyata tidak menghasilkan petunjuk apapun yang dapat memberikan keterangan atau petunjuk bahwa Merek "MONSTER" atas nama Termohon Kasasi yaitu Andrias Thamrun, memang telah ada dan didaftarkan di Badan POM;
26. Bahwa apabila memang Termohon Kasasi benar menggunakan Merek "MONSTER" miliknya di dalam kegiatan komersial, maka seharusnya Merek "MONSTER" tersebut atau setidaknya-tidaknya nama Termohon Kasasi tersebut seharusnya telah terdaftar di Badan POM;
27. Dengan demikian, tidak adanya pendaftaran atas Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi ataupun pendaftaran nama Termohon Kasasi ataupun produk dengan Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi di daftar registrasi Badan POM merupakan suatu bukti nyata bahwa Termohon Kasasi memang tidak pernah menggunakan Merek miliknya di dalam kegiatan perdagangan;
28. Bawah adapun bukti pencarian dari Badan POM tersebut akan Penggugat sampaikan pada acara sidang dengan agenda pembuktian nanti;
29. Bahwa hasil pencarian dari Badan POM yang mendukung fakta bahwa Termohon Kasasi tidak pernah menggunakan Merek "MONSTER" miliknya

Hal. 44 dari 59 hal Put. Nomor 491 K/Pdt.Sus-HKI/2015



di dalam kegiatan perdagangan selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya yaitu tanggal 13 Januari 2010, telah memberikan gambaran yang jelas bahwa berdasarkan ketentuan 61 ayat (2) huruf (a) jo Pasal 63 Undang-Undang Merek, Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi harus dihapuskan dari Daftar Umum Merek;

B. Pembuktian dari hasil penelusuran di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia;

30. Bahwa selain melakukan penelusuran di Badan POM, Pemohon Kasasi juga telah melakukan penelusuran pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, yaitu suatu badan yang telah mendapat amanah dari Majelis Ulama Indonesia untuk memfasilitasi penerbitan sertifikasi halal;

31. Bahwa hasil penelusuran pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia juga membuktikan bahwa ternyata produk dengan Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi ternyata tidak terdaftar sebagai salah satu produk yang telah disertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Dengan tidak adanya pendaftaran sertifikasi halal untuk produk dengan Merek "MONSTER" yang terdaftar pada Majelis Ulama Indonesia, maka jelas bahwa hal tersebut adalah indikasi yang kuat bahwa memang Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi tidak digunakan di dalam kegiatan perdagangan;

32. Bahwa adapun bukti pencarian dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia akan Pemohon Kasasi sampaikan pada sidang dengan agenda pembuktian nanti;

33. Bahwa hasil pencarian dari hasil penelusuran pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia yang mendukung fakta bahwa Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan sertifikasi halal untuk produk dengan Merek "MONSTER" miliknya, merupakan bukti bahwa berdasarkan ketentuan 61 ayat (2) huruf (a) jo. Pasal 63 Undang Undang Merek, Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi harus dihapuskan dari Daftar Umum Merek;

C. Pembuktian hasil survey pasar;

34. Bahwa selain melakukan penelusuran di kantor Badan POM untuk mencari pendaftaran atas Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi ataupun pendaftaran nama Termohon Kasasi ataupun produk dengan Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi di daftar registrasi Badan POM, maka Pemohon Kasasi juga telah meminta bantuan pihak ketiga yang netral untuk



melakukan survei pasar (*market survey*) atas keberadaan produk-produk yang menggunakan Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi. Secara spesifik, tujuan dari market survey tersebut adalah untuk memastikan apakah produk-produk dengan Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi memang digunakan di dalam kegiatan komersial dan beredar di kota-kota besar Indonesia;

35. Bahwa pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemohon Kasasi untuk melakukan survei pasar adalah PT Berlian Delta Plansearch, sebuah perusahaan yang bergerak di dalam bidang kegiatan *market research* dan berkedudukan di kota Jakarta. Bahwa PT Berlian Delta Plansearch telah mengadakan survey pasar di kota-kota besar di Indonesia untuk memeriksa apakah barang-barang dengan Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi memang beredar di pasaran; Adapun survey pasar tersebut dilakukan melalui wawancara secara langsung terhadap toko-toko, baik dalam level distribusi maupun dalam level retail dalam bentuk hypermarket, supermarket, minimarket, pedagang besar dan pedagang kecil, yang menawarkan penjualan produk-produk kebutuhan yang sama dengan produk-produk yang dilindungi oleh pendaftaran Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi;

36. Bahwa khusus untuk produk-produk dengan Merek "MONSTER", PT Berlian Delta Plansearch telah menjalankan sebanyak dua survey secara berturut-turut yaitu pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 untuk memastikan apakah produk-produk dengan Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi memang digunakan di dalam kegiatan komersial dan beredar di pasaran;

37. Bahwa Survey oleh PT Berlian Delta Plansearch pada tahun 2013 dilakukan antara bulan Juni dan Juli dengan metode wawancara terhadap 176 (seratus tujuh puluh enam) toko yang tersebar di kota Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Bandung dan Surabaya. Adapun hasil survey tersebut secara tegas membuktikan bahwa setiap toko yang diwawancarai oleh PT Berlian Delta Plansearch tidak pernah mendengar, melihat, menjual atau mengedarkan produk-produk dengan menggunakan Merek "MONSTER" untuk barang-barang di Kelas 5 sebagai berikut:

"Minuman yang mengandung obat, sirup yang mengandung obat, minuman kesehatan, minuman tonik, bubuk untuk membuat minuman tonik dan minuman suplemen, tonik obat kuat, minuman isotonic bernutrisi, air mineral untuk keperluan medis, teh obat, susu yang mengandung zat putih telur, susu yang mengandung albumine, tambahan nutrisi untuk keperluan medis, gula obat, gula dan permen karet untuk keperluan medis, kembang gula pastiles yang mengandung obat, pepermin untuk keperluan farmasi, alkohol



untuk pengobatan, makanan dan minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis, vitamin-vitamin, obat yang di minum, jamu";

38. Bahwa selanjutnya, PT Berlian Delta Plansearch juga telah mengadakan survey pada bulan Oktober tahun 2014 dengan metode wawancara terhadap 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) toko yang tersebar di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, Medan dan Surabaya. Adapun hasil survey tersebut kembali menegaskan bahwa setiap toko yang diwawancarai tersebut tidak pernah mendengar, melihat, menjual atau mengedarkan produk-produk dengan menggunakan Merek "MONSTER" untuk barang-barang di Kelas 5 sebagai berikut:

"Minuman yang mengandung obat, sirup yang mengandung obat, minuman kesehatan, minuman tonik, bubuk untuk membuat minuman tonik dan minuman suplemen, tonik obat kuat, minuman isotonic bernutrisi, air mineral untuk keperluan medis, teh obat, susu yang mengandung zat putih telur, susu yang mengandung albumine, tambahan nutrisi untuk keperluan medis, gula obat, gula dan permen karet untuk keperluan medis, kembang gula pastiles yang mengandung obat, pepermin untuk keperluan farmasi, alkohol untuk pengobatan, makanan dan minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis, vitamin-vitamin, obat yang di minum, jamu";

39. Adapun daftar lengkap pihak-pihak yang diwawancarai untuk membuktikan keberadaan Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi tersebut akan Pemohon Kasasi sampaikan pada acara sidang dengan agenda pembuktian nanti;

40. Bahwa hasil wawancara tersebut membuktikan secara tegas bahwa ternyata Termohon Kasasi tidak pernah menggunakan Merek "MONSTER" miliknya di dalam kegiatan perdagangan selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya yaitu tanggal 13 Januari 2010, sehingga dengan demikian, berdasarkan ketentuan 61 ayat (2) huruf (a) jo. Pasal 63 Undang Undang Merek, maka Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi harus dihapus dari Daftar Umum Merek;

D. Pembuktian dari hasil-hasil pernyataan para pedagang;

41. Bahwa selanjutnya, untuk mendukung hasil survey pasar sebagaimana diutarakan di dalam sub-bab sebelumnya, Pemohon Kasasi melalui PT Berlian Delta Plansearch juga telah berhasil mengumpulkan Pernyataan Tertulis dari para pedagang di kota-kota besar Indonesia yang memberikan penegasan bahwa para pedagang tersebut tidak pernah melihat, mendengar atau menjual produk-produk di kelas 5 dengan menggunakan merek "MONSTER" untuk jenis barang sebagai berikut:



"Minuman yang mengandung obat, sirup yang mengandung obat, minuman kesehatan, minuman tonik, bubuk untuk membuat minuman tonik dan minuman suplemen, tonik obat kuat, minuman isotonic bernutrisi, air mineral untuk keperluan medis, teh obat, susu yang mengandung zat putih telur, susu yang mengandung albumine, tambahan nutrisi untuk keperluan medis, gula obat, gula dan permen karet untuk keperluan medis, kembang gula pastiles yang mengandung obat, pepermin untuk keperluan farmasi, alkohol untuk pengobatan, makanan dan minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis, vitamin-vitamin, obat yang di minum, jamu";

42. Bahwa PT Berlian Delta Plansearch telah mengumpulkan Pernyataan Tertulis dari para pedagang tersebut secara berturut-turut pada tahun 2013 dan pada tahun 2014;

Pada tahun 2013, PT Berlian Delta Plansearch berhasil mengumpulkan sebanyak 20 Pertanyaan Tertulis dari para pedagang di kota Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Bandung dan Surabaya;

Selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2014, PT Berlian Delta Plansearch juga berhasil mengumpulkan sebanyak 36 Pertanyaan Tertulis dari para pedagang di kota Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, Medan dan Surabaya;

43. Adapun Pernyataan Tertulis sebagaimana dimaksud di atas akan Pemohon Kasasi sampaikan pada acara sidang dengan agenda pembuktian nanti;

44. Bahwa berdasarkan seluruh Pernyataan Tertulis tersebut di atas, maka telah terbukti secara tegas dan meyakinkan bahwa ternyata Termohon Kasasi tidak pernah menggunakan Merek "MONSTER" miliknya di dalam kegiatan perdagangan selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya yaitu tanggal 13 Januari 2010, sehingga dengan demikian, berdasarkan ketentuan 61 ayat (2) huruf (a) jo. Pasal 63 Undang Undang Merek, maka Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi harus dihapus dari Daftar Umum Merek;

E. Pembuktian dari hasil penelusuran di Internet;

45. Sebagaimana diketahui, pola perdagangan elektronik melalui media internet menjadi semakin lumrah di Indonesia dimana selain memperdagangkan barang-barang secara fisik, banyak juga pedagang lebih memilih mengiklankan atau memasarkan produk-produknya melalui penjualan di Internet;

46. Berangkat dari keadaan di atas, maka selain melakukan pemeriksaan ke pasar sebagaimana diuraikan di bagian terdahulu, Pemohon Kasasi juga telah mengadakan penelusuran secara digital di Internet untuk memeriksa apakah produk-produk dengan Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi ada diperdagangkan pada situs-situs perdagangan di Internet untuk wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia;

47. Bahwa, penelusuran pertama-tama dilakukan dengan menggunakan mesin perambah Google (yang beralamat di www.google.com) yaitu menggunakan kata kunci "MONSTER + INDONESIA", kata kunci "MONSTER + ANDRIAS THAMRUN". ataupun kata kunci "PRODUK MONSTER + INDONESIA + ANDRIAS THAMRUN" tidak menghasilkan rujukan apapun yang menunjukkan bahwa Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi memang ada digunakan yaitu dalam bentuk perdagangan di internet;

Demikian juga halnya dengan penelusuran melalui situs perdagangan digital untuk wilayah Indonesia, OLX (sebelumnya dikenal sebagai Toko Bagus) yang beralamat di www.olx.co.id. dimana apabila dilakukan penelusuran dengan menggunakan kata kunci "MONSTER INDONESIA", kata kunci "MONSTER + MINUMAN" ataupun kata kunci "MONSTER + MINUMAN BERENERGI" ataupun kata kunci "PRODUK MONSTER + INDONESIA + ANDRIAS THAMRUN". maka tidak ada satupun hasil penelusuran yang menunjukkan keberadaan produk MONSTER yang menggunakan Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi diperdagangkan di www.olx.co.id;

Selain penelusuran pada www.olx.co.id di atas, Pemohon Kasasi juga telah mengadakan penelusuran pada situs perdagangan lainnya yaitu Berniaga.com (beralamat di www.berniaga.com) dimana apabila dilakukan penelusuran dengan menggunakan kata kunci "MONSTER INDONESIA", kata kunci "MONSTER + MINUMAN" ataupun kata kunci "MONSTER + MINUMAN BERENERGI" ataupun kata kunci "PRODUK MONSTER + INDONESIA + ANDRIAS THAMRUN". juga tidak akan menampilkan produk dengan Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi;

Pemohon Kasasi juga telah melakukan penelusuran pada situs [kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id), dimana (beralamat di www.kaskus.co.id) dimana apabila dilakukan penelusuran dengan menggunakan kata kunci "MONSTER + MINUMAN" ataupun kata kunci "MONSTER + MINUMAN BERENERGI", maka hasil pencariannya akan menampilkan produk-produk dengan Merek "MONSTER" milik Pemohon Kasasi dan bukan produk-produk dengan Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi;

Adapun hasil penelusuran secara digital di Internet di atas secara tegas dan meyakinkan telah membuktikan bahwa produk-produk dengan Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi tidak ada diperdagangkan pada situs-situs perdagangan di Internet untuk wilayah Indonesia;

48. Bahwa selain daripada penelusuran di atas, Pemohon Kasasi juga telah

Hal. 49 dari 59 hal Put. Nomor 491 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengecekan pada buku iklan promosi digital yaitu Yellow Pages.co.id (yang beralamat di www.yellowpages.co.id) untuk mengetahui apakah ada terdapat iklan produk-produk dengan merek "MONSTER" yang diproduksi Termohon Kasasi;

Bahwa ternyata hasil pengecekan atas buku iklan promosi Yellow Pages.co.id juga memperlihatkan bahwa tidak ada satupun iklan yang dibuat untuk produk "MONSTER" ataupun menggunakan merek "MONSTER" untuk jenis barang yang dilindungi dengan pendaftaran Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi;

49. Adapun bukti-bukti yang mendukung seluruh uraian di atas akan Pemohon Kasasi sampaikan pada acara sidang dengan agenda pembuktian nanti;
50. Bahwa hasil pencarian di internet tersebut di atas merupakan bukti pendukung bahwa Termohon Kasasi tidak pernah menggunakan Merek "MONSTER" miliknya di dalam kegiatan perdagangan selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya yaitu tanggal 13 Januari 2010, dan telah memberikan gambaran yang jelas bahwa berdasarkan ketentuan 61 ayat (2) huruf (a) jo. Pasal 63 Undang Undang Merek, Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi harus dihapus dari Daftar Umum Merek;

Tentang kepentingan Pemohon Kasasi atas penghapusan merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi

51. Bahwa Pemohon Kasasi dalam hal ini adalah dalam posisi sebagai Pihak Ketiga yang memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek berdasarkan Pasal 63 jo. Pasal 61 ayat (2) huruf (a) Undang Undang Merek terhadap merek "MONSTER" dalam kelas barang 5 atas nama Termohon Kasasi yang telah tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir;
52. Bahwa ketentuan Pasal 63 jo. Pasal 61 ayat (2) huruf (a) Undang Undang Merek tidak mewajibkan bahwa pihak ketiga wajib membuktikan bahwa dirinya memiliki kepentingan nyata terhadap permintaan penghapusan merek milik orang lain. Namun demikian, demi kepastian hukum, maka di dalam bagian selanjutnya, Pemohon Kasasi akan menjelaskan alasan-alasan kenapa Pemohon Kasasi mengajukan gugatan penghapusan terhadap Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi;
53. Adapun alasan Pemohon Kasasi dalam mengajukan gugatan penghapusan ini, secara garis besar, dapat dibagi ke dalam tiga bentuk kepentingan:
- Kepentingan yang lahir dari permohonan pendaftaran merek;
 - Kepentingan untuk menjaga reputasi; dan



- Kepentingan yang lahir karena adanya rencana investasi di Indonesia;

A. Kepentingan Yang Lahir Dari Permohonan Pendaftaran Merek;

54. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian pendahuluan Gugatan ini, bahwa sebagai pencipta, pendaftar pertama, pemilik sah dari merek "MONSTER" di berbagai negara di dunia, maka Pemohon Kasasi juga telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek "MONSTER" di berbagai kelas barang dan jasa kepada Turut Termohon Kasasi;

55. Bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "MONSTER" dan variasinya di kelas 5 dengan detail permohonan sebagai berikut:

No.	Merek	Nomor Aplikasi	Tanggal	Kelas
1.	MONSTER	D00.2010.041308	16 November 2010	5
2.	MONSTER ENERGY	D00.2010.040994	12 November 2010	5
3.	MONSTER ENERGY	D00.2009.026023	5 Agustus 2009	5

56. Bahwa di dalam proses pemeriksaan atas permohonan pendaftaran Merek "MONSTER" tersebut di atas, ternyata Turut Termohon Kasasi telah untuk menolak permohonan pendaftaran merek "MONSTER" milik Pemohon Kasasi dengan alasan adanya persamaan antara seluruh permohonan pendaftaran "MONSTER" milik Pemohon Kasasi dengan Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi;

57. Bahwa adapun rincian penolakan oleh Turut Termohon Kasasi atas permohonan merek "MONSTER" milik Pemohon Kasasi di kelas 5 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Permohonan Pendaftaran Merek "MONSTER" dengan Agenda Nomor D00.2010.041308 di Kelas 5;

Bahwa Termohon Kasasi telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "MONSTER" Agenda Nomor D00.2010.041308 di Kelas 5. Turut Termohon Kasasi ternyata menolak permohonan pendaftaran tersebut karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi;

Adapun penolakan Turut Termohon Kasasi tersebut tercantum di dalam surat-surat dari Turut Termohon Kasasi sebagai berikut:

a. Surat dari Turut Termohon Kasasi Nomor HKI.4.01.15.2010041308 tertanggal 24 April 2012 tentang pemberitahuan usulan penolakan permohonan pendaftaran merek "MONSTER" Agenda Nomor D00.2010.041308 tanggal 16 November 2010 untuk barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kelas 5 atas nama Pemohon Kasasi karena adanya persamaan pada pokoknya dengan Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi; dan

b. Surat Nomor HKI.4.HI.06.02.TT.D002010041308 tertanggal 23 September 2014 dari Turut Termohon Kasasi tentang pemberitahuan penolakan final atas permohonan pendaftaran merek "MONSTER" Agenda Nomor D00.2010.041308 tanggal 16 November 2010 untuk barang-barang dalam Kelas 5 atas nama Pemohon Kasasi karena adanya persamaan pada pokoknya dengan Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi;

Bahwa selanjutnya terhadap putusan dari Turut Termohon Kasasi tersebut, maka Pemohon Kasasi telah mengajukan upaya banding kepada Komisi Banding Merek. Adapun permohonan banding tersebut diajukan pada tanggal 27 Agustus 2014, dan diterima oleh Komisi Banding Merek di bawah register banding di bawah Nomor Perkara 14964/2014 tertanggal 27 Agustus 2014;

Bahwa hingga saat diajukannya gugatan *a quo*, Komisi Banding Merek masih memeriksa permohonan banding tersebut;

Permohonan Pendaftaran Merek "MONSTER ENERGY" dengan Agenda Nomor D00.2010.040994 di Kelas 5;

Bahwa Termohon Kasasi telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "MONSTER ENERGY" Agenda Nomor D00.2010.040994 di Kelas 5. Turut Termohon Kasasi ternyata menolak permohonan pendaftaran tersebut karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi;

Adapun penolakan Turut Termohon Kasasi tersebut tercantum di dalam surat-surat dari Turut Termohon Kasasi sebagai berikut:

- a. Surat dari Turut Termohon Kasasi Nomor HKI.4.01.15.2010040994 tertanggal 24 April 2012 tentang pemberitahuan usulan penolakan permohonan pendaftaran merek "MONSTER ENERGY" Agenda Nomor D00.2010.040994 tanggal 12 November 2010 untuk barang-barang dalam Kelas 5 atas nama Pemohon Kasasi karena adanya persamaan pada pokoknya dengan Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi; dan
- b. Surat Nomor HKI.4.HI.06.02.TT. D002010040994 tertanggal 21 April 2014 dari Turut Termohon Kasasi tentang pemberitahuan penolakan final atas permohonan pendaftaran merek "MONSTER ENERGY" Agenda Nomor D00.2010.040994 tanggal 12 November 2010 untuk barang-barang dalam Kelas 5 atas nama Pemohon Kasasi karena adanya persamaan pada pokoknya dengan Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi;

Hal. 52 dari 59 hal Put. Nomor 491 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terhadap putusan dari Turut Termohon Kasasi tersebut, maka Pemohon Kasasi telah mengajukan upaya banding kepada Komisi Banding Merek. Adapun permohonan banding tersebut diajukan pada tanggal 17 Juli 2013, dan diterima oleh Komisi Banding Merek di bawah register banding di bawah Nomor perkara 11733/2013 tertanggal 17 Juli 2013;

Bahwa, terhadap permohonan banding dari Pemohon Kasasi tersebut, maka Komisi Banding Merek telah mengeluarkan Surat Nomor 07/KEP/KBM/HKI/IX/2014 tertanggal 5 September 2014 mengenai Putusan Majelis Banding Merek Nomor 76/KBM/HKI/2014 yang menolak upaya banding dari Pemohon Kasasi terhadap Putusan Turut Termohon Kasasi dalam Surat Nomor HKI.4.HI.06.02.TT.D002009026023 yang pada pokoknya menolak permohonan pendaftaran Merek "MONSTER ENERGY" yang diajukan pada tanggal 5 Agustus 2009 dengan nomor permohonan D00.2009.026023 karena adanya persamaan pada pokoknya dengan Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi;

58. Bahwa adanya penolakan pendaftaran Merek "MONSTER" milik Pemohon Kasasi di atas jelas telah menimbulkan kerugian di pihak Pemohon Kasasi selaku pendaftar dengan itikad baik karena pada kenyataannya Pemohon Kasasi merupakan pencipta dan pengguna pertama Merek "MONSTER" di seluruh dunia;
59. Bahwa fakta ditolaknyanya permohonan pendaftaran Merek "MONSTER" milik Pemohon Kasasi (karena adanya persamaan antara Merek "MONSTER" milik Pemohon Kasasi dengan Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi) merupakan suatu fakta yang secara tegas membuktikan bahwa Pemohon Kasasi mempunyai kepentingan langsung terhadap keberadaan merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi yaitu tepatnya, kepentingan yang lahir dari kenyataan bahwa Merek "MONSTER" milik Pemohon Kasasi tidak bisa terdaftar karena telah ada merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi;
60. Adapun bukti-bukti yang mendukung seluruh uraian di atas akan Pemohon Kasasi sampaikan pada acara sidang dengan agenda pembuktian nanti;
61. Bahwa mengingat hal tersebut di atas, maka jelas bahwa Pemohon Kasasi memiliki suatu kepentingan yang nyata untuk menghapus Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi karena telah tegas bahwa Pemohon Kasasi merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan Gugatan ini dan Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi juga terbukti secara sah dan meyakinkan tidak digunakan selama lebih dari tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya yaitu tanggal 13 Januari 2010;

Hal. 53 dari 59 hal Put. Nomor 491 K/Pdt.Sus-HKI/2015



B. Kepentingan Untuk Menjaga Reputasi;

62. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian pendahuluan Gugatan ini, Penggugat telah menggunakan Merek "MONSTER" sejak tahun 1992 dan telah bersusah payah membangun reputasi sehubungan dengan penggunaan Merek "MONSTER" tersebut;

63. Bahwa pengakuan dunia internasional atas Merek "MONSTER" milik Pemohon Kasasi yang lahir dari upaya promosi secara berkesinambungan tentu merupakan suatu asset yang sangat berharga bagi Pemohon Kasasi. Mengingat Merek "MONSTER" tersebut merupakan aset penting bagi Pemohon Kasasi, maka telah menjadi kewajiban bagi Pemohon Kasasi untuk mempertahankan keutuhan reputasi Merek "MONSTER" milik Pemohon Kasasi termasuk untuk mengambil tindakan strategis untuk mempertahankan keberadaan Merek "MONSTER" milik Pemohon Kasasi;

64. Bahwa selain daripada hal yang diuraikan di atas, Pemohon Kasasi juga berkepentingan untuk mengajukan gugatan Penghapusan ini karena pada kenyataannya Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek "MONSTER" milik Pemohon Kasasi;

Bahwa fakta adanya persamaan antara Merek "MONSTER" milik Pemohon Kasasi dengan Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi, telah melahirkan suatu kepentingan nyata bagi Pemohon Kasasi untuk mempertahankan keberadaan Merek "MONSTER" milik Pemohon Kasasi yaitu dengan cara mengajukan penghapusan Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi yang memang telah terbukti secara sah dan meyakinkan tidak digunakan selama lebih dari tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya yaitu tanggal 13 Januari 2010;

65. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka telah jelas dan nyata bahwa Pemohon Kasasi memiliki kepentingan langsung terhadap penghapusan Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi;

Kepentingan yang lahir Karena Adanya Rencana Berinvestasi di Indonesia;

66. Bahwa selain daripada kepentingan yang telah dijabarkan di atas, Pemohon Kasasi juga berkepentingan atas penghapusan pendaftaran Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi karena saat ini Pemohon Kasasi sedang menjajaki kemungkinan untuk melakukan perluasan distribusi pasar ke Indonesia;

67. Bahwa, sebagai gambaran tentang kekuatan ekonomi Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi telah menghasilkan lebih dari US\$20 Miliar (pada total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan eceran dalam skala internasional) sebagai hasil dari penjualan minuman berenergi dengan Merek "MONSTER" di kelas 5 milik Pemohon Kasasi. Adapun penghasilan US\$20 Miliar tersebut mewakili 92% dari total pendapatan Pemohon Kasasi;

Bahwa penjualan minuman berenergi dengan Merek "MONSTER" milik Pemohon Kasasi telah meningkat setiap tahunnya sejak diluncurkan pada tahun 2002. Pendapatan kotor Pemohon Kasasi untuk tahun yang diakhiri pada tanggal 31 Desember 2013 meningkat menjadi US\$2,59 miliar dari US\$2,37 miliar pada tahun 2012, dan dari US\$1.95 miliar di tahun 2011. Penjualan minuman berenergi dengan merek "MONSTER" telah mewakili 92,5%, 92,3%, dan 91,2% dari total penjualan bersih dari Pemohon Kasasi untuk tahun-tahun yang secara berurutan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, dan 2011;

Bahwa gambaran angka mengenai pendapatan Pemohon Kasasi di atas jelas tidak hanya menunjukkan bahwa Merek "MONSTER" merupakan aset yang sangat berharga bagi Pemohon Kasasi, namun juga merepresentasikan kekuatan ekonomi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;

Adapun bukti-bukti yang mendukung seluruh fakta di atas akan disampaikan oleh Pemohon Kasasi pada acara sidang dengan agenda Pembuktian nanti;

68. Bahwa, khusus untuk penjualan eceran dari minuman berenergi dengan Merek "MONSTER" milik Pemohon Kasasi di luar Amerika Serikat pada tahun 2013 dan 2012 secara berurutan diperkirakan lebih dari US\$1.1 miliar dan US\$ 1 miliar, dan pada 2011 dan 2010 diperkirakan secara berurutan lebih dari US\$760 juta dan US\$500 juta. Penjualan kotor produk dengan Merek "MONSTER" pada pelanggan di luar Amerika Serikat meningkat hampir 13% pada 2013 sampai US\$ 580.6 juta dari hampir US\$ 514 juta pada 2012;

69. Bahwa, Merek "MONSTER" telah menjadi merek dengan penjualan terbaik di Amerika Serikat baik dari segi satuan volume dan nilai, dan terus menjadi merek minuman berenergi ternama dengan pertumbuhan tercepat di Amerika Serikat dan di skala dunia. Berdasarkan pada perusahaan informasi dan pengukuran independen berskala global, Nielsen, untuk periode 13 minggu yang berakhir 30 Juni 2014, untuk penjualan gabungan di seluruh outlet (yaitu supermarket, toko bahan makanan, toko obat dan tempat penjualan dalam skala besar) penjualan minuman berenergi dengan Merek "MONSTER" bertumbuh 10,9% dalam volume US Dollar dan 9.6% dalam volume unit setelah periode 13 minggu pada tahun sebelumnya. Bahwa

Hal. 55 dari 59 hal Put. Nomor 491 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek "MONSTER" pada saat ini memegang sebesar 35,9% saham dari pasar minuman berenergi dari volume unit yang ada di Amerika Serikat;

Adapun bukti-bukti yang mendukung seluruh fakta di atas akan disampaikan oleh Pemohon Kasasi pada acara sidang dengan agenda Pembuktian nanti;

70. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, jelas bahwa apabila Pemohon Kasasi melakukan investasi di Indonesia, maka usaha perdagangan dari Pemohon Kasasi tersebut akan memberikan sumbangsih yang nyata bagi perekonomian Indonesia secara umum;

71. Bahwa, sebagai pelaku usaha dengan itikad baik, Pemohon Kasasi telah berusaha sebaik-baiknya untuk memperhatikan dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Bukti kongkrit dari niat Pemohon Kasasi untuk menjalankan usaha di Indonesia adalah fakta bahwa Pemohon Kasasi telah memiliki pendaftaran ataupun sedang mengajukan permohonan pendaftaran untuk Merek "MONSTER" di berbagai kelas dengan detail sebagai berikut:

No.	Merek	Nomor Pendaftaran/ Nomor Aplikasi	Tanggal Pendaftaran/ Tanggal Aplikasi	Kelas
1.	MONSTER DETOX	D00-2012-027313	8 Juni 2012	5
2.	MONSTER REHABITUATE	D00-2012-040080	15 Agustus 2012	5
3.	MONSTER RIPPER	IDM000364408	9 Agustus 2012	5
4.	MONSTER ENERGY	D00-2010-040994	12 November 2010	5
5.	MONSTER REHAB	IDM000403181	9 Desember 2013	5
6.	MONSTER ENERGY	IDM000386415	4 April 2013	9
7.	MONSTER ENERGY	IDM000289442	17 Januari 2011	16
8.	MONSTER ENERGY	IDM000289443	17 Januari 2011	18
9.	MONSTER ENERGY	D00-2009-026029	5 Agustus 2009	25
10.	MONSTER	IDM000358756	18 Juni 2012	30
11.	MONSTER REHABITUATE	D00-2012-040081	15 Agustus 2012	30
12.	MONSTER REHAB	IDM000395487	22 Agustus 2013	30
13.	MONSTER DETOX	DOO-2012-027316	8 Juni 2012	32
14.	MONSTER RIPPER	IDM000389229	10 Juni 2013	32
15.	MONSTER RIPPER	DOO-2014-045890	8 Oktober 2014	32
16.	X-PRESSO MONSTER	IDM000360455	11 Juli 2012	32
17.	MONSTER REHAB	IDM000395489	22 Agustus 2013	32
18.	MONSTER ENERGY	IDM000151490	3 Januari 2008	32
19.	MONSTER	D00-2010-040995	12 November 2010	32

Hal. 56 dari 59 hal Put. Nomor 491 K/Pdt.Sus-HKI/2015



20.	MONSTER	IDM000151490	3 Januari 2008	32
21.	MONSTER	IDM000386354	3 April 2013	32
22.	MONSTER REHABITUATE	DOO-2012-040079	15 Agustus 2012	32
23.	JAVA MONSTER	IDM00026923	21 September 2010	32
24.	JAVA MONSTER	D00-2014-045891	8 Oktober 2014	32
25.	MONSTER	IDM000386355	3 April 2013	33
26.	MONSTER ENERGY	IDM000359109	12 November 2010	33

Bahwa fakta dari adanya permohonan pendaftaran dan pendaftaran Merek "MONSTER" di berbagai kelas sebagaimana telah diuraikan di atas adalah suatu bukti yang meyakinkan bahwa Pemohon Kasasi berniat untuk berinvestasi secara nyata di Indonesia;

Namun demikian, adapun itikad baik dari Pemohon Kasasi untuk berinvestasi secara nyata di Indonesia terhalang karena adanya pendaftaran Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi pada kantor Turut Termohon Kasasi;

72. Bahwa, berdasarkan seluruh uraian di atas, maka terang dan jelas bahwa Pemohon Kasasi memiliki kepentingan yang nyata dan berkaitan secara langsung untuk dihapuskannya Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi dari Daftar Umum Merek;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan 72:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 April 2015, jawaban memori kasasi tanggal 26 Mei 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa disebabkan masih adanya putusan Komisi Banding Merek yang belum diputuskan, dengan demikian masih ada putusan yang bergantung, sehingga gugatan Penggugat prematur, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa gugatan Penggugat mengenai penghapusan pendaftaran merek milik Tergugat belum waktunya diajukan karena harus menunggu terlebih dahulu putusan dari Komisi Banding Merek agar tidak ada putusan yang saling tumpang tindih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MONSTER ENERGY COMPANY dahulu bernama (HANSEN BEVERAGE COMPANY), tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MONSTER ENERGY COMPANY dahulu bernama (HANSEN BEVERAGE COMPANY)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **22 September 2015** oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Hal. 58 dari 59 hal Put. Nomor 491 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi Kasasi</u>	: Rp	<u>4.989.000,00</u>
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

An. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)

NIP : 19591207 1985 12 2 002