



**PUTUSAN**

**Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual (Merek) pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

**SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED**, suatu perusahaan yang didirikan dan menjalankan usaha berdasarkan hukum Negara Kerajaan Thailand, berkedudukan di No. 9/3 Serithai Road, Khan Na Yao Sub-district, Khan Na Yao District, Bangkok Metropolis 10230, Thailand, diwakili oleh **Anan Ruckariyapong dan Arnupap Ruckariyapong** masing-masing selaku Direktur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Damar Swarno Dwipo, SH., MH., dan Yulianti, SH.**, Para Advokat dari Kantor hukum "**DWIPO, LUBIS & PARTNERS**", yang berdomisili di Jakarta, beralamat di Plaza SUA, Lantai 2, Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 27, Tebet - Jakarta 12810, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2022;

Selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat;**

Melawan

**PT. DELTA CONTINENTAL INDONESIA**, berkedudukan di Medan Sunggal, Medan, beralamat di Jl. Komp. Taman Setia Budi Indah Blok YY No. 96, Medan Sunggal, Medan;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat;**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**, berkedudukan di Jakarta, Indonesia, beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, Indonesia, diwakili oleh : **Kurniaman Telaumbanua, SH.MH.**, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Nova Susanti, S.H., Irma Satio Pratiwi, S.H., Atik**

*Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmi Kunhandayani, S.Kom., M.Si., Augustiwan Muhammad, S.H., Noviana Setyaningtyas K, S.H., Gema Permana Rahman, S.H., Hardi Nurcahyo, S.H., Hanif Nur Kholifah, S.H., Rizky Aditya Pratama, S.H., semua Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada **Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Maret 2023 dalam Register Nomor 37/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### OBJEK GUGATAN

Gugatan Penghapusan Merek ini diajukan terhadap pendaftaran merek **"MOGU-MOGU+ LOGO"** atas nama Tergugat di kelas **30**, dengan rincian sebagai berikut:

Merek	:	MOGU-MOGU+LOGO
Pemilik Merek	:	PT. DELTA CONTINENTAL INDONESIA
Nomor Pendaftaran	:	IDM000487642
Tanggal Pendaftaran	:	2 Februari 2016
Kelas	:	30
Jenis Barang	:	ROTI, KOPI, BISCUITS, KUE KERING, ES KRIM, BOLU, KUE TAR, KUE-KUE

Gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat karena merek **"MOGU-MOGU+LOGO"** milik Tergugat tersebut **tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut oleh Tergugat dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftarannya, yaitu tanggal 2 Februari 2016** sebagaimana yang diatur dalam ketentuan **Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Merek**.

### DASAR GUGATAN (POSITA)

Adapun hal-hal yang menjadi dasar pengajuan gugatan *a quo* secara rinci adalah sebagai berikut:

#### I.TENTANG PENGGUGAT DAN MEREK-MEREK "MOGU MOGU" & "MOGU MOGU + LOGO" MILIK PENGGUGAT

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan internasional terkemuka dari Thailand dan juga sebagai satu-satunya pemilik dan pemakai pertama atas merek-merek **"MOGU MOGU"** & **"MOGU MOGU + LOGO"** yang telah terkenal di dunia internasional.
2. Bahwa keberadaan merek-merek terkenal **"MOGU MOGU"** & **"MOGU MOGU + LOGO"** milik Penggugat telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maupun konvensi-konvensi internasional, khususnya *TRIPs Agreement* dan *Paris Convention* yang telah diratifikasi oleh Indonesia, sehingga Penggugat jelas memiliki hak tunggal untuk menggunakan merek-merek **"MOGU MOGU"** & **"MOGU MOGU + LOGO"** di Indonesia, yang berfungsi untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi pihak lain.
3. Bahwa kata-kata **"MOGU MOGU"** adalah hasil olah pikir Penggugat yang sengaja dijadikan merek dagang oleh Penggugat, dengan tujuan agar konsumen atau masyarakat luas dapat membedakan hasil produksi Penggugat yang berasal dari negara Thailand dan telah terkenal di dunia internasional dengan hasil produksi pihak lain.
4. Bahwa Penggugat adalah pemimpin minuman inovatif dan pelopor minuman fungsional dari Thailand yang telah menjalankan bisnis dengan moto "kami membuat kehidupan menjadi lebih baik melalui semangat inovatif kami". Penggugat juga telah menerapkan inovasi untuk menggerakkan bisnis secara kreatif guna menghasilkan produk yang inovatif dan administrasi yang efisien. Semangat dasar Penggugat yaitu "Kreatif, Dinamis, Menyenangkan" telah ditunjukkan dengan sempurna melalui produk dan budaya perusahaan Penggugat. Saat ini, Penggugat telah memiliki 12 merek produk dalam 5 kategori. Produk minuman dari Penggugat telah menjadi salah satu pemimpin di pasar minuman fungsional internasional selama lebih dari satu dekade dengan berbagai penyegaran bagi konsumen. Beberapa minuman dibuat dari produk pertanian Thailand, antara lain minuman dengan merek-merek **"MOGU MOGU"** & **"MOGU MOGU + LOGO"**, **"SAPPE ALOE VERA"**, dan **"ALL COCO"**. Produk-produk Penggugat juga telah didistribusikan di 98 negara di seluruh dunia dengan keinginan kuat untuk membangun merek-merek Penggugat menjadi merek-merek global (Bukti P-1).
5. Bahwa Penggugat pertama kali terjun ke industri minuman pada tahun 2001, dengan memperkenalkan minuman dengan merek-merek **"MOGU MOGU"** & **"MOGU MOGU + LOGO"**, yaitu minuman dengan jeli

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst.

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa. Sejak masuk ke industri minuman, merek-merek **"MOGU MOGU"** & **"MOGU MOGU + LOGO"** milik Penggugat telah memuaskan konsumen lokal dan internasional. Produk minuman dengan merek-merek **"MOGU MOGU"** & **"MOGU MOGU + LOGO"** milik Penggugat mempunyai rasa yang sangat enak dan memberikan perasaan menyegarkan dan menyenangkan saat orang meminumnya. Tidak memerlukan waktu lama, minuman dengan merek-merek **"MOGU MOGU"** & **"MOGU MOGU + LOGO"** milik Penggugat telah menciptakan kehebohan di industri minuman dan dengan cepat menjadi minuman kenyal favorit semua orang. Produk minuman dengan merek-merek **"MOGU MOGU"** & **"MOGU MOGU + LOGO"** milik Penggugat juga telah mendapat sambutan yang luar biasa di dunia internasional dan saat ini telah tersedia di lebih dari 60 negara di seluruh dunia (Bukti P-2).

6. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan merek-merek **"MOGU MOGU"** & **"MOGU MOGU + LOGO"** di berbagai negara, antara lain:

1. Uni Eropa, kelas 30 & 32, No. 006525431, tanggal 29 Oktober 2008 (Bukti P-3);
2. Australia, kelas 30, 32, & 35, No. 1675270, tanggal 18 Februari 2015 (Bukti P-4);
3. Australia, kelas 32, No. 1605141, tanggal 11 Februari 2014 (Bukti P-5);
4. Australia, kelas 32, No. 1437580, tanggal 18 Juli 2011 (Bukti P-6);
5. Uni Emirat Arab, kelas 32, No. 108036, tanggal 18 Oktober 2010 (Bukti P-7);
6. Amerika Serikat, kelas 32, No. 3123432, tanggal 1 Agustus 2006 (Bukti P-8);
7. Israel, kelas 32, No. 217478, tanggal 22 Desember 2008 (Bukti P-9);
8. Malaysia, kelas 30, No. 2015002063, tanggal 23 Februari 2015 (Bukti P-10);
9. Malaysia, kelas 32, No. 2013017248, tanggal 19 Desember 2013 (Bukti P-11);
10. Malaysia, kelas 32, No. 2013017245, tanggal 19 Desember 2013 (Bukti P-12);
11. Malaysia, kelas 32, No. 2013017247, tanggal 19 Desember 2013 (Bukti P-13);
12. Thailand, kelas 32, No. Kor189545, tanggal 7 Maret 2003 (Bukti P-14);
13. Thailand, kelas 32, No. 171104942, tanggal 7 Juni 2013 (Bukti P-15);
14. Thailand, kelas 32, No. 171111132, tanggal 19 September 2013 (Bukti P-16);

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst.

#### 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

15. Thailand, kelas 32, No. 181110838, tanggal 16 Juni 2016 (Bukti P-17);
16. Thailand, kelas 32, No. 171111243, tanggal 19 September 2013 (Bukti P-18);
17. Thailand, kelas 32, No. 181110922, tanggal 16 Juni 2016 (Bukti P-19);
18. Thailand, kelas 30, No. 201124039, tanggal 13 Juni 2019 (Bukti P-20);
19. Hong Kong, kelas 32, No. 302842155, tanggal 18 Desember 2013 (Bukti P-21);
20. Hong Kong, kelas 32, No. 301059318, tanggal 26 Februari 2008 (Bukti P-22);
21. Republik Rakyat Tiongkok, kelas 30, No. 13761053A, tanggal 28 Mei 2015 (Bukti P-23);
22. Republik Rakyat Tiongkok, kelas 30, No. 17794114A, tanggal 14 Desember 2016 (Bukti P-24);
23. Republik Rakyat Tiongkok, kelas 32, No. 16492248, tanggal 28 April 2016 (Bukti P-25);
24. Republik Indonesia, kelas 32, No. IDM000540653, tanggal 8 Agustus 2016 (Bukti P-26);
25. Republik Indonesia, kelas 32, No. IDM000542363, tanggal 15 Agustus 2016 (Bukti P-27);
26. Republik Indonesia, kelas 32, No. IDM000542442, tanggal 15 Agustus 2016 (Bukti P-28);
27. Republik Indonesia, kelas 32, No. IDM000540781, tanggal 8 Agustus 2016 (Bukti P-29);
28. Republik Indonesia, kelas 32, No. IDM000542362, tanggal 15 Agustus 2016 (Bukti P-30);
29. Republik Indonesia, kelas 32, No. IDM000542374, tanggal 15 Agustus 2016 (Bukti P-31);
30. Republik Indonesia, kelas 32, No. IDM000542375, tanggal 15 Agustus 2016 (Bukti P-32);
31. Republik Indonesia, kelas 32, No. IDM000542372, tanggal 15 Agustus 2016 (Bukti P-33);
32. Republik Indonesia, kelas 32, No. IDM000542364, tanggal 15 Agustus 2016 (Bukti P-34);
33. Republik Indonesia, kelas 32, No. IDM000542373, tanggal 15 Agustus 2016 (Bukti P-35);
34. Republik Indonesia, kelas 32, No. IDM000540652, tanggal 8 Agustus 2016 (Bukti P-36);

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst.

#### 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)





35. Republik Indonesia, kelas 32, No. IDM000011526, tanggal 20 Juli 2004 (Bukti P-37).

7. Bahwa merek-merek **"MOGU MOGU"** & **"MOGU MOGU + LOGO"** milik Penggugat telah dapat dikategorikan sebagai merek-merek terkenal di dunia internasional, karena selain telah terdaftar di beberapa negara seperti tersebut di atas, merek-merek **"MOGU MOGU"** & **"MOGU MOGU + LOGO"** milik Penggugat juga telah terdaftar di negara-negara lain, yaitu: Kanada, Republik Kolombia, Curaçao, Republik India, Republik Islam Iran, Jepang, Korea Selatan, Kuwait, Meksiko, Mongolia, Kerajaan Maroko, Republik Persatuan Myanmar, Selandia Baru, Norwegia, Kesultanan Oman, Republik Islam Pakistan, Republik Panama, Republik Filipina, Qatar, Federasi Rusia, Kerajaan Arab Saudi, Republik Singapura, Republik Afrika Selatan, Republik Suriname, Konfederasi Swiss, Taiwan, Republik Turki, Inggris Raya, Amerika Serikat, Republik Bolivaria Venezuela, Republik Sosialis Vietnam (Bukti P-38).

8. Bahwa Penggugat telah membangun dengan susah payah reputasi/keterkenalan merek-merek **"MOGU MOGU"** & **"MOGU MOGU + LOGO"** milik Penggugat selama bertahun-tahun dengan biaya yang besar, termasuk diantaranya biaya untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap merek-merek **"MOGU MOGU"** & **"MOGU MOGU + LOGO"** di berbagai negara di dunia dan biaya untuk promosi/iklan dalam rangka memperkenalkan produk-produknya di seluruh dunia (Bukti P-39).

9. Bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang besar terhadap merek-merek **"MOGU MOGU"** & **"MOGU MOGU + LOGO"**. Selain itu, fakta-fakta hukum tersebut di atas juga telah membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa merek-merek **"MOGU MOGU"** & **"MOGU MOGU + LOGO"** adalah aset yang sangat berharga bagi Penggugat.

## **II. TENTANG RENCANA DISTRIBUSI PRODUK-PRODUK PENGUGAT DI KELAS 30 DENGAN MENGGUNAKAN MEREK "MOGU MOGU + LOGO" DI INDONESIA**

10. Bahwa mengingat Indonesia adalah salah satu pasar strategis untuk kegiatan usaha Penggugat, maka Penggugat berencana untuk mengembangkan dan mendiversifikasikan usahanya di Indonesia sebagai salah satu negara yang paling berkembang di Asia Tenggara. Penggugat berencana untuk mendistribusikan produk-produknya di Kelas 30 dengan menggunakan merek **"MOGU MOGU +**



**LOGO**" di Indonesia, yaitu untuk jenis-jenis barang "*agar-agar buah (gula-gula); buah (gula-gula); es krim; gula; jeli buah [gula-gula]; permen; stik jeli buah*".

**11.** Bahwa untuk merealisasikan rencana Penggugat sebagaimana dinyatakan di atas, Penggugat berkehendak untuk mendaftarkan merek "**MOGU MOGU + LOGO**" di Kelas 30 di Kantor Turut Tergugat sebagai dasar pemakaian secara nyata produk-produk Penggugat di Kelas 30 dalam kegiatan perdagangan barang di Indonesia.

**12.** Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "**MOGU MOGU + LOGO**" ke kantor Turut Tergugat pada tanggal 14 Desember 2022 dengan No. Permohonan DID2022103614 untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam Kelas 30, yaitu "*agar-agar buah (gula-gula); buah (gula-gula); es krim; gula; jeli buah [gula-gula]; permen; stik jeli buah*" (Bukti P-40).

**13.** Bahwa sebelum mengajukan permohonan pendaftaran merek "**MOGU MOGU + LOGO**" di Kelas 30 ke kantor Turut Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah melakukan penelusuran terhadap merek-merek milik pihak ketiga yang telah terdaftar terlebih dahulu di kantor Turut Tergugat. Adapun tujuan dari penelusuran merek yang dilakukan oleh Penggugat adalah untuk memastikan bahwa tidak ada merek-merek "**MOGU MOGU**" atau "**MOGU MOGU + LOGO**" yang telah terdaftar terlebih dahulu di Kelas 30 atas nama pihak ketiga di kantor Turut Tergugat. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya halangan terhadap rencana Penggugat untuk mendistribusikan produk-produknya di Kelas 30 dengan menggunakan merek "**MOGU MOGU + LOGO**" di Indonesia.

**14.** Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Penggugat, Penggugat mengetahui dari Daftar Umum Merek bahwa Turut Tergugat menerima pendaftaran merek "**MOGU-MOGU+ LOGO**" milik Tergugat dengan No. Pendaftaran **IDM000487642** (Bukti P-41), dengan rincian sebagai berikut:

Merek	:	MOGU-MOGU+LOGO
Pemilik Merek	:	PT. DELTA CONTINENTAL INDONESIA
Nomor Pendaftaran	:	IDM000487642
Tanggal Pendaftaran	:	2 Februari 2016
Kelas	:	30
Jenis Barang	:	ROTI, KOPI, BISCUITS, KUE KERING, ES KRIM, BOLU, KUE TAR, KUE-KUE

**15.** Bahwa Penggugat sangat keberatan atas pendaftaran merek "**MOGU-MOGU+LOGO**" dengan No. Pendaftaran **IDM000487642** yang dilakukan oleh Tergugat (Vide Bukti P-41) karena merek "**MOGU-MOGU+LOGO**" dengan No. Pendaftaran **IDM000487642** milik Tergugat jelas mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang yang sejenis dengan permohonan pendaftaran merek "**MOGU MOGU + LOGO**", No. Permohonan DID2022103614 milik Penggugat, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsur-



unsur ataupun persamaan bunyi ucapannya, sehingga merek "MOGU-MOGU+LOGO" dengan No. Pendaftaran IDM000487642 milik Tergugat tentu akan menghalangi permohonan pendaftaran merek "MOGU MOGU + LOGO", No. Permohonan DID2022103614 milik Penggugat dan tentu akan menghalangi juga rencana Penggugat untuk mendistribusikan produk-produknya di Kelas 30 dengan menggunakan merek "MOGU MOGU + LOGO" di Indonesia.

16. Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mengajukan gugatan penghapusan merek terhadap merek "MOGU-MOGU+LOGO" dengan No. Pendaftaran IDM000487642 milik Tergugat dikarenakan berbagai alasan yang akan Penggugat uraikan pada bagian selanjutnya dari gugatan ini.

**III. TENTANG TERGUGAT TIDAK MENGGUNAKAN MEREK "MOGU-MOGU+LOGO" DENGAN NO. PENDAFTARAN IDM000487642 SELAMA 3 (TIGA) TAHUN BERTURUT-TURUT DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN BARANG-BARANG DI KELAS 30 DI INDONESIA SEJAK TANGGAL PENDAFTARAN**

17. Bahwa Penggugat mengetahui bahwa merek "MOGU-MOGU+LOGO" dengan No. Pendaftaran IDM000487642 milik Tergugat telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek sejak tanggal 2 Februari 2016.

18. Bahwa sesuai dengan ketentuan 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 74 ayat (1) Undang-Undang Merek. Berikut adalah kutipan dari pasal yang dimaksud: Pasal 74: *"(1) Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir"*.

19. Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan di atas, sampai dengan tanggal diajukannya gugatan ini, atau telah lewat 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran merek "MOGU-MOGU+LOGO" milik Tergugat (tanggal 2 Februari 2016), ternyata Tergugat tidak pernah menggunakan merek "MOGU-MOGU+LOGO" miliknya dengan No. Pendaftaran IDM000487642





di dalam kegiatan perdagangan barang di Indonesia. Adapun fakta-fakta bahwa Tergugat tidak pernah menggunakan merek **"MOGU-MOGU+LOGO"** miliknya dengan **No. Pendaftaran IDM000487642** di dalam kegiatan perdagangan barang di Indonesia dapat dicermati dari uraian berikut ini.

**III.I. BUKTI HASIL SURVEI PASAR DI KOTA-KOTA BESAR DI INDONESIA**

20. Bahwa untuk memastikan apakah Tergugat memang telah menggunakan merek **"MOGU-MOGU+LOGO"** miliknya dalam kegiatan perdagangan barang di Indonesia atau tidak, Penggugat telah meminta bantuan dari pihak ketiga yang independen untuk melakukan survei pasar guna mengetahui keberadaan produk-produk dengan merek **"MOGU-MOGU+LOGO"** milik Tergugat dalam kegiatan perdagangan barang di Indonesia. Secara khusus, tujuan survei pasar ini adalah untuk memastikan apakah produk-produk dengan merek **"MOGU-MOGU+LOGO"** milik Tergugat memang digunakan di dalam kegiatan komersial dan beredar di kota-kota besar Indonesia atau tidak.

21. Bahwa pihak ketiga independen yang ditunjuk oleh Penggugat untuk melakukan survei pasar adalah **PT Integrity Indonesia**, sebuah perusahaan yang berdomisili di Jakarta dan bergerak di bidang usaha riset kegiatan pasar (Bukti P-42).

22. Bahwa **PT Integrity Indonesia** adalah perusahaan yang telah terdaftar dengan resmi (legal) di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Bukti P-43).

23. Bahwa **PT Integrity Indonesia** telah melakukan survei pasar di kota-kota besar di Indonesia untuk menguji apakah merek **"MOGU-MOGU+LOGO"** milik Tergugat telah digunakan atau tidak di pasaran.

24. Bahwa survei pasar telah dilakukan melalui wawancara langsung dan menggali informasi dari berbagai pedagang besar/distributor/pengecer di setiap kota yang dikunjungi dan mereka diwawancarai untuk mengetahui pengetahuan mereka tentang merek **"MOGU-MOGU+LOGO"** milik Tergugat untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam Kelas 30, yaitu "roti, kopi, biscuits, kue kering, es krim, bolu, kue tar, kue-kue".

25. Bahwa hasil survei pasar yang dilakukan oleh **PT Integrity Indonesia** adalah dalam bentuk informasi dan hasil wawancara yang diperoleh dari 5 (lima) kota besar di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, dan Makassar. Berdasarkan hasil survei, tidak ada toko yang menjual produk-produk makanan dengan merek **"MOGU-**



**MOGU+LOGO"** milik Tergugat untuk jenis-jenis barang yang termasuk dalam Kelas 30, yaitu "*roti, kopi, biscuits, kue kering, es krim, bolu, kue tar, kue-kue*". Selain itu, para responden juga tidak pernah mendengar atau mengetahui ada produk makanan dengan merek "**MOGU-MOGU+LOGO**". Sepengetahuan mereka, "**MOGU MOGU**" adalah merek untuk produk minuman (Bukti P-44).

26. Bahwa hasil survei pasar yang dilakukan oleh **PT Integrity Indonesia** dalam bentuk informasi dan hasil wawancara tersebut di atas telah berhasil membuktikan secara terang dan jelas bahwa **tidak terdapat** produk-produk dengan merek "**MOGU-MOGU+LOGO**" milik Tergugat **di dalam kegiatan perdagangan barang di Indonesia** dan hasil survei pasar tersebut juga telah membuktikan secara terang dan jelas bahwa Tergugat **tidak pernah menggunakan** merek "**MOGU-MOGU+LOGO**" miliknya **di dalam kegiatan perdagangan barang di Indonesia selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya yaitu tanggal 2 Februari 2016**, sehingga dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Merek, merek "**MOGU-MOGU+LOGO**" milik Tergugat **harus dihapuskan** dari Daftar Umum Merek.

### **III.II. BUKTI SURAT PERNYATAAN DARI PARA PEDAGANG**

27. Bahwa kemudian untuk mendukung survei pasar yang telah diuraikan di atas, Penggugat melalui **PT Integrity Indonesia** juga telah berhasil mengumpulkan Surat Pernyataan dari para pedagang di 5 (lima) kota besar di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, dan Makassar, yang memberikan penegasan bahwa para pedagang tersebut tidak pernah melihat, mendengar, dan menjual produk-produk milik Tergugat dengan merek "**MOGU-MOGU+LOGO**" di Kelas 30 untuk jenis-jenis barang "*roti, kopi, biscuits, kue kering, es krim, bolu, kue tar, kue-kue*" (Bukti P-45 sampai dengan Bukti P-64).

28. Bahwa berdasarkan seluruh Surat Pernyataan dari para pedagang di 5 (lima) kota besar di Indonesia seperti tersebut di atas, terlihatlah dengan jelas, tegas, dan meyakinkan bahwa memang Tergugat tidak pernah menggunakan merek "**MOGU-MOGU+LOGO**" miliknya di Kelas 30 untuk jenis-jenis barang "*roti, kopi, biscuits, kue kering, es krim, bolu, kue tar, kue-kue*" **di dalam kegiatan perdagangan barang di Indonesia selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya yaitu tanggal 2 Februari 2016**, sehingga dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 74



ayat (1) Undang-Undang Merek, merek "**MOGU-MOGU+LOGO**" milik Tergugat **harus dihapuskan** dari Daftar Umum Merek.

**III.III. BUKTI DARI HASIL PENELUSURAN DI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

29. Bahwa Penggugat melalui **PT Integrity Indonesia** juga telah melakukan penelusuran/pencarian di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "**Badan POM R.I.**") untuk mengetahui apakah merek "**MOGU-MOGU+LOGO**" milik Tergugat terdaftar atau tidak di Badan POM R.I.

30. Bahwa merek "**MOGU-MOGU+LOGO**" milik Tergugat dengan **No. Pendaftaran IDM000487642** telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek sejak tanggal **2 Februari 2016** untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam Kelas 30 yaitu "*roti, kopi, biscuits, kue kering, es krim, bolu, kue tar, kue-kue*" (Vide Bukti P-41).

31. Bahwa berdasarkan pendaftaran merek "**MOGU-MOGU+LOGO**" milik Tergugat seperti tersebut di atas, maka secara umum, jenis-jenis barang untuk merek "**MOGU-MOGU+LOGO**" milik Tergugat dapat dikategorikan untuk melindungi produk-produk pangan olahan.

32. 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 (Bukti P-65).

33. Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan bahwa setiap produk pangan olahan yang diperuntukkan sebagai makanan ataupun minuman haruslah didaftarkan/memiliki izin edar dari Badan POM R.I. sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat melalui **PT Integrity Indonesia** telah melakukan penelusuran/pencarian di Badan POM R.I. untuk mengetahui apakah produk-produk pangan olahan dengan merek "**MOGU-MOGU+LOGO**" milik Tergugat telah **terdaftar atau tidak** di Badan POM R.I.

34. Bahwa ternyata seluruh penelusuran/pencarian yang telah dilakukan di Badan POM R.I. yaitu penelusuran/pencarian berdasarkan nama produk, merek, dan nama pendaftar **ternyata tidak menghasilkan petunjuk apapun** yang dapat memberikan keterangan atau petunjuk bahwa merek "**MOGU-**



**MOGU+LOGO"** atas nama Tergugat yaitu **PT. DELTA CONTINENTAL INDONESIA** memang ada dan telah didaftarkan di Badan POM R.I.

35. Bahwa kemudian Penggugat melalui **PT Integrity Indonesia** juga telah mendapatkan surat dari Badan POM R.I. yang **menegaskan bahwa merek "MOGU-MOGU+LOGO" milik Tergugat tidak terdaftar di Badan POM R.I., karena sesungguhnya merek "MOGU MOGU" yang telah terdaftar di Badan POM R.I. bukanlah merek yang dimiliki oleh Tergugat, melainkan merek yang dimiliki oleh cabang perusahaan Penggugat di Indonesia, yaitu PT SAPPE INDONESIA (Bukti P-66).**

36. Bahwa jika memang benar Tergugat menggunakan merek **"MOGU-MOGU+LOGO"** miliknya di dalam kegiatan perdagangan barang di Indonesia, maka nama produk atau merek **"MOGU-MOGU+LOGO"** milik Tergugat atau setidaknya nama Tergugat seharusnya **terdaftar** di Badan POM R.I., karena 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.**

37. Bahwa **dengan tidak adanya** pendaftaran atas nama produk atau merek **"MOGU-MOGU+LOGO"** milik Tergugat ataupun pendaftaran atas nama Tergugat di Badan POM R.I. merupakan **suatu bukti nyata** bahwa Tergugat memang **tidak pernah menggunakan merek "MOGU-MOGU+LOGO" miliknya di dalam kegiatan perdagangan barang di Indonesia.**

38. Bahwa hasil penelusuran/pencarian di Badan POM R.I. semakin mendukung fakta bahwa Tergugat memang tidak pernah menggunakan merek **"MOGU-MOGU+LOGO"** miliknya di dalam kegiatan perdagangan barang di Indonesia **selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya yaitu tanggal 2 Februari 2016,** sehingga dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Merek, merek **"MOGU-MOGU+LOGO"** milik Tergugat **jelas harus dihapuskan** dari Daftar Umum Merek.

**IV. TENTANG PENGGUGAT ADALAH PIHAK YANG BERKEPENTINGAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PENGHAPUSAN ATAS MEREK "MOGU-MOGU + LOGO" MILIK TERGUGAT**

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



39. Bahwa Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Merek menyatakan sebagai berikut:

*Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan **oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga** dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.*

40. Bahwa mengacu pada Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Merek seperti tersebut di atas, bersama ini Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah **pihak ketiga yang berkepentingan** untuk mengajukan **gugatan penghapusan** atas merek "**MOGU-MOGU+LOGO**" milik Tergugat dengan No. Pendaftaran **IDM000487642**, Tanggal Pendaftaran **02 Februari 2016** untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam Kelas **30** yaitu "**roti, kopi, biscuits, kue kering, es krim, bolu, kue tar, kue-kue**" yang telah tidak digunakan oleh Tergugat selama **3 (tiga) tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan barang di Indonesia sejak tanggal pendaftarannya.**

41. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, Penggugat menilai Indonesia sebagai salah satu pasar strategis untuk mengembangkan dan mendiversifikasikan kegiatan usaha Penggugat di Asia Tenggara. Oleh karenanya, Penggugat memiliki iktikad baik untuk mendistribusikan produk-produknya di Kelas 30 dengan menggunakan merek "**MOGU MOGU + LOGO**" di Indonesia, yaitu untuk jenis-jenis barang "**agar-agar buah (gula-gula); buah (gula-gula); es krim; gula; jeli buah [gula-gula]; permen; stik jeli buah**".

42. Bahwa niat serius Penggugat untuk mengembangkan dan mendiversifikasikan kegiatan usaha Penggugat di Indonesia dengan menggunakan merek "**MOGU MOGU + LOGO**" untuk jenis-jenis barang yang termasuk dalam Kelas 30 dapat dibuktikan dari adanya fakta-fakta bahwa Penggugat telah memiliki pendaftaran merek-merek "**MOGU MOGU**" & "**MOGU MOGU + LOGO**" untuk berbagai jenis barang, termasuk jenis barang di Kelas 30 di berbagai negara di dunia. Penggugat juga secara konsisten telah menggunakan merek-merek "**MOGU MOGU**" & "**MOGU MOGU + LOGO**" di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia, dan secara berkelanjutan telah membangun reputasi yang unggul sehubungan dengan pemakaian merek-merek "**MOGU MOGU**" & "**MOGU MOGU + LOGO**" di seluruh dunia.





43. Bahwa untuk merealisasikan rencana investasinya, Penggugat berkehendak untuk mendaftarkan merek **"MOGU MOGU + LOGO"** di Kelas 30 di Kantor Turut Tergugat sebagai dasar pemakaian secara nyata produk-produk Penggugat di Kelas 30 dalam kegiatan perdagangan barang di Indonesia. Akan tetapi, iktikad baik dan kepentingan Penggugat untuk berinvestasi di Indonesia dihalangi oleh pendaftaran merek **"MOGU-MOGU+LOGO"** dengan No. Pendaftaran **IDM000487642** milik Tergugat yang *nota bene* tidak digunakan secara **"nyata dalam kegiatan perdagangan barang di Indonesia"**.

44. Bahwa Penggugat yakin bahwa Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menerima gugatan Penggugat, mengingat Penggugat memiliki rencana konkret untuk berinvestasi di Indonesia dengan menggunakan merek **"MOGU MOGU + LOGO"** untuk jenis-jenis barang yang termasuk dalam Kelas 30, namun hal tersebut dihalangi oleh pendaftaran merek **"MOGU-MOGU+LOGO"** dengan No. Pendaftaran **IDM000487642** milik Tergugat yang *nota bene* tidak digunakan secara **"nyata dalam kegiatan perdagangan barang di Indonesia"**.

45. Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara *a quo* adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 91 ayat (1) *jo.* Pasal 92 Undang-Undang Merek, dan untuk menghapuskan merek **"MOGU-MOGU+LOGO"** dengan No. Pendaftaran **IDM000487642** milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek, **sehingga seyogyanya Turut Tergugat bersikap netral dalam perkara a quo.**

46. Bahwa selanjutnya, Turut Tergugat juga berkewajiban untuk tunduk dan taat terhadap isi Putusan dalam perkara *a quo*, sebagaimana Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 *jo.* No. 1038 K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973 yang pada pokoknya menyatakan: **"Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata"**.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil di atas dan ketentuan **Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Merek**, maka terang dan jelas bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang nyata dan berkaitan secara langsung untuk mengajukan gugatan *a quo* dengan tujuan untuk menghapus pendaftaran merek **"MOGU-MOGU+LOGO"** dengan No. Pendaftaran **IDM000487642** atas nama Tergugat dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Umum Merek pada kantor Turut Tergugat, dan terang dan jelas pula bahwa merek **"MOGU -MOGU+LOGO"** atas nama Tergugat dengan No. Pendaftaran **IDM000487642** harus dihapuskan dari Daftar Umum Merek karena merek **"MOGU-MOGU+LOGO"** dengan No. Pendaftaran **IDM000487642** atas nama Tergugat tersebut tidak pernah digunakan di dalam kegiatan perdagangan barang di Indonesia **selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya yaitu tanggal 2 Februari 2016.**

## PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh dalil tersebut di atas, dengan ini Penggugat dengan segala hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan merek **"MOGU-MOGU + LOGO"** atas nama Tergugat dengan No. Pendaftaran IDM000487642, Tanggal Pendaftaran 02 Februari 2016 untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 30 yaitu "roti, kopi, biscuits, kue kering, es krim, bolu, kue tar, kue-kue";
3. Menyatakan merek **"MOGU-MOGU+LOGO"** atas nama Tergugat dengan No. Pendaftaran IDM000487642 untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 30 yaitu "roti, kopi, biscuits, kue kering, es krim, bolu, kue tar, kue-kue" tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan barang di Indonesia sejak tanggal pendaftarannya yaitu tanggal 2 Februari 2016;
4. Menghapuskan atau menyatakan hapus merek **"MOGU-MOGU+LOGO"** atas nama Tergugat dengan No. Pendaftaran IDM000487642, Tanggal Pendaftaran 02 Februari 2016 untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 30 yaitu "roti, kopi, biscuits, kue kering, es krim, bolu, kue tar, kue-kue" dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menghapus pendaftaran merek **"MOGU-MOGU+LOGO"** atas nama Tergugat dengan No. Pendaftaran IDM000487642, Tanggal Pendaftaran 02 Februari 2016 untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 30 yaitu "roti, kopi, biscuits, kue kering, es krim, bolu, kue tar, kue-kue" dari Daftar Umum Merek, dan

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mengumumkan penghapusan pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek;

6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini; dan

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Turut Tergugat hadir Kuasanya masing-masing sedangkan untuk Tergugat tidak hadir di persidangan dan Tergugat juga tidak mengutus orang lain, untuk hadir sebagai wakilnya di persidangan meskipun Tergugat telah di panggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan Nomor: 37/Pdt.Sus.Merek/2023/PN.Niaga.Jkt Pst, untuk hadir sidang pada tanggal 04 April 2023 dan pada tanggal 15 Mei 2023, namun dalam relaas panggilan tersebut, dinyatakan bahwa alamat yang tertera pada surat panggilan tersebut tidak ada dialamat tersebut, sehingga panggilan kepada Tergugat dilaksanakan melalui Kelurahan dan selanjutnya Penggugat telah melakukan perubahan gugatan menyangkut alamat Tergugat dengan menyatakan alamat Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya sehingga panggilan terhadap Tergugat tersebut, dilakukan melalui panggilan umum yaitu melalui koran untuk Tergugat hadir sidang pada tanggal 03 Juli 2023 dan pada tanggal 07 Agustus 2023 ( Relaa panggilan terlampir dalam berkas perkara) dan dimana Tergugat juga tidak mengajukan atau mengirim jawabannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan namun Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan tertanggal 08 Juni 2023, mengenai alamat Tergugat yang selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 02 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

**Gugatan Kabur / *obscure liebel*.**

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



1. Bahwa, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan terkait dengan



gugatan penghapusan atas merek daftar nomor IDM000487642 atas dasar tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir sebagaimana ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan kata lain, gugatan yang diajukan oleh Penggugat fokus kepada gugatan penghapusan merek terdaftar.

2. Namun demikian, dalil Penggugat pada poin 6 sampai dengan poin 9 dalam gugatan a quo mendalilkan terkait merek terkenal milik Penggugat. Hal ini sangat tidak sinkron atau selaras dengan gugatan penghapusan merek terdaftar yang dijadikan dasar gugatan Penggugat. Sebab, dalil terkait merek terkenal merupakan dasar gugatan pembatalan merek sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

3. Dengan demikian, maka Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur / obscure liebel karena menggabungkan antara gugatan pembatalan dengan gugatan penghapusan merek terdaftar yang mana kedua hal tersebut berbeda satu dengan yang lainnya sehingga Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo haruslah tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

##### **Tentang Tidak Digunakannya Merek Selama 3 (tiga) tahun berturut-turut**

1. Bahwa benar sesuai dengan data yang terdapat dalam Daftar Umum Merek dan Indikasi Geografis telah terdaftar Merek milik Tergugat yaitu Merek



daftar nomor IDM000487642 dengan tanggal pendaftaran 2 Februari 2016 dalam kelas 30 untuk melindungi jenis barang berupa : roti, kopi, biscuits, kue kering, es krim, bolu, kue tar, kue-kue Atas nama PT. DELTA CONTINENTAL INDONESIA beralamat di Jl. Komp. Taman Setia Budi Indah Blok YY No.96, Medan, Sunggal Medan Sumatera Barat.

2. Bahwa, sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,



disebutkan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

3. Bahwa, sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, maka Negara telah memberikan hak



eksklusif kepada Tergugat untuk mempergunakan merek milik Tergugat sesuai dengan yang dimohonkan dalam kegiatan produksi dan perdagangan.

4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa :

(1) Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

5. Bahwa, dalil Penggugat tentang tergugat tidak menggunakan



merek daftar nomor IDM000487642 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan barang-barang di kelas 30 di Indonesia sejak tanggal pendaftaran sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam poin 17 sampai dengan poin 38 gugatan a quo harus dibuktikan dalam acara pembuktian.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Turut Tergugat memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Namun, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 21 Agustus 2023 dan atas replik dari Penggugat tersebut, Turut Tergugat tidak mengajukan duplik walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya serta telah di cocokkan dengan pembandingnya dipersidangan sebagai berikut:

1. Print Out dari Situs Web (website) resmi Penggugat mengenai Business Overview, diberi tanda P-1;
2. Print Out dari Situs Web (website) Terjemahan resmi dan tersumpah dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia mengenai perspektif bisnis Sappe dari bukti P-1, diberi tanda P-1A;
3. Print Out dari Situs Web (website) resmi Penggugat mengenai Mogu Mogu, diberi tanda P-2;
4. Print Out dari Situs Web (website) Terjemahan resmi dan tersumpah dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia dari bukti P-2, diberi tanda, P-2A;
5. Fotocopy sesuai asli Sertifikat Merek Uni Eropa, kelas 30 & 32, No. 006525431, tanggal 29 Oktober 2008, diberi tanda P-3;
6. Fotocopy sesuai dengan asli terjemahan resmi dan tersumpah dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia dari bukti P-3, diberi tanda P-3A;
7. Fotocopy sesuai asli Sertifikat Merek Australia, kelas 30, 32, & 35, No. 1675270, tanggal 18 Februari 2015, diberi tanda P-4;
8. Asli terjemahan resmi dan tersumpah dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia sertifikat pendaftaran merek dagang dari bukti P-4, diberi tanda P-4A;
9. Fotocopy sesuai asli Sertifikat Merek Australia, kelas 32, No. 1605141, tanggal 11 Februari 2014, diberi tanda P-5;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli terjemahan resmi dan tersumpah dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia dari bukti P-5, diberi tanda P-5A;
11. Fotocopy sesuai asli sertifikat merek Australia, kelas 32, No. 1437580, tanggal 18 Juli 2011, diberi tanda P-6;
12. Asli terjemahan resmi dan tersumpah dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia dari bukti P-6, diberi tanda P-6A;
13. Fotocopy sesuai asli sertifikat Merek Uni Emirat Arab, kelas 32, No. 108036, tanggal 18 Oktober 2010, diberi tanda P-7;
14. Asli terjemahan resmi dan tersumpah dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia dari bukti P-7, diberi tanda P-7A;
15. Fotocopy sesuai print out dari situs Web (website) resmi United States Patent and Trademark Office yang membuktikan bahwa merek "MOGU MOGU" milik Penggugat telah terdaftar di Amerika Serikat di kelas 32 dengan No. Pendaftaran 3123432 pada tanggal 1 Agustus 2006 (informasi tersebut di atas dapat diakses melalui tautan [https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=78687930&caseSearchType=US\\_APPLICATION&caseType=DEFAULT&nefarsearchType=statusSearch](https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=78687930&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=DEFAULT&nefarsearchType=statusSearch)). Bukti P-8 ini dilandaskan pada ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 5, 6 & 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diberi tanda P-8;
16. Asli terjemahan resmi dan tersumpah dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia dari bukti P-8, diberi tanda P-8A;
17. Fotocopy sesuai asli sertifikat merek Israel, kelas 32, No. 217478, tanggal 22 Desember 2008, diberi tanda P-9;
18. Asli terjemahan resmi dan tersumpah dari bahasa Israel ke bahasa Inggris dan ke dalam bahasa Indonesia dari bukti P-9, diberi tanda P-9A;
19. Fotocopy sesuai asli sertifikat merek Malaysia, kelas 30, No. 2015002063, tanggal 23 Februari 2015, diberi tanda P-10;
20. Asli terjemahan resmi dan tersumpah dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia dari bukti P-10, diberi tanda P-10A;
21. Fotocopy sesuai asli Sertifikat Merek Malaysia, kelas 32, No. 2013017248, tanggal 19 Desember 2013, diberi tanda P-11;
22. Asli terjemahan resmi dan tersumpah dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia dari bukti P-11, diberi tanda P-11A;
23. Fotocopy sesuai asli sertifikat merek Malaysia, kelas 32, No. 2013017245, tanggal 19 Desember 2013, diberi tanda P-12;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst.

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

24. Asli terjemahan resmi dan tersumpah dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia dari bukti P-12, diberi tanda P-12A;
25. Fotocopy sesuai asli Sertifikat Merek Malaysia, kelas 32, No. 2013017247, tanggal 19 Desember 2013, diberi tanda P-13;
26. Asli terjemahan resmi dan tersumpah dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia dari bukti P-13, diberi tanda P-13A;
27. Fotocopy sesuai asli sertifikat merek Thailand, kelas 32, No. Kor189545, tanggal 7 Maret 2003, diberi tanda P-14;
28. Asli terjemahan resmi dan tersumpah dari bahasa Thailand ke bahasa Inggris dan ke dalam bahasa Indonesia dari bukti P-14, diberi tanda P-14A;
29. Fotocopy sesuai asli sertifikat merek Thailand, kelas 32, No. 171104942, tanggal 20 February 2560 (2017), diberi tanda P-15;
30. Asli terjemahan resmi dan tersumpah dari bahasa Thailand ke bahasa Inggris dan ke dalam bahasa Indonesia dari bukti P-15, diberi tanda P-15A;
31. Fotocopy sesuai asli sertifikat merek Thailand, kelas 32, No. 171111132, tanggal 19 September 2013, diberi tanda P-16;
32. Asli terjemahan resmi dan tersumpah dari bahasa Thailand ke bahasa Inggris dan ke dalam bahasa Indonesia dari bukti P-16, diberi tanda P-16A;
33. Fotocopy sesuai asli Sertifikat Merek Thailand, kelas 32, No. 181110838, tanggal 16 Juni 2016, diberi tanda P-17;
34. Asli terjemahan resmi dan tersumpah dari bahasa Thailand ke bahasa Inggris dan ke dalam bahasa Indonesia dari bukti P-17, diberi tanda P-17A;
35. Fotocopy sesuai asli sertifikat merek Thailand, kelas 32, No. 171111243, tanggal 19 September 2013, diberi tanda P-18;
36. Asli terjemahan resmi dan tersumpah dari bahasa Thailand ke bahasa Inggris dan ke dalam bahasa Indonesia dari bukti P-18, diberi tanda P-18A;
37. Fotocopy sesuai asli sertifikat merek Thailand, kelas 32, No. 181110922, tanggal 16 Juni 2016, diberi tanda P-19;
38. Asli Terjemahan resmi dan tersumpah dari bahasa Thailand ke bahasa Inggris dan ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-19, diberi tanda P-19A;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst.

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotocopy sesuai asli sertifikat merek Thailand, kelas 30, No. 201124039, tanggal 13 Juni 2019, diberi tanda P-20;
40. Asli terjemahan resmi dan tersumpah dari bahasa Thailand ke bahasa Inggris dan ke dalam bahasa Indonesia dari bukti P-20, diberi tanda P-20A;
41. Fotocopy sesuai asli Sertifikat Merek Hong Kong, kelas 32, No. 302842155, tanggal 18 Desember 2013, diberi tanda P-21;
42. Asli terjemahan resmi dan tersumpah dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia dari bukti P-21, diberi tanda P-21A;
43. Fotocopy sesuai asli sertifikat merek Hong Kong, kelas 32, No. 301059318, tanggal 26 Februari 2008, diberi tanda P-22;
44. Asli terjemahan resmi dan tersumpah dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia dari bukti P-22, diberi tanda P-22A;
45. Fotocopy sesuai asli Sertifikat Merek Republik Rakyat Tiongkok, kelas 30, No. 13761053A, tanggal 28 Mei 2015, diberi tanda P-23;
46. Fotocopy sesuai asli terjemahan resmi dan tersumpah dari bahasa Cina ke bahasa Inggris dan ke dalam bahasa Indonesia dari bukti P-23, diberi tanda P-23A;
47. Fotocopy sesuai asli Sertifikat Merek Republik Rakyat Tiongkok, kelas 30, No. 17794114A, tanggal 14 Desember 2016, diberi tanda P-24;
48. Fotocopy sesuai asli terjemahan resmi dan tersumpah dari bahasa Cina ke bahasa Inggris dan ke dalam bahasa Indonesia dari bukti P-24, diberi tanda P-24A;
49. Fotocopy sesuai asli sertifikat merek Republik Rakyat Tiongkok kelas 32, No. 16492248, tanggal 28 April 2016, diberi tanda P-25;
50. Asli terjemahan resmi dan tersumpah dari bahasa Cina ke bahasa Inggris dan ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-25, diberi tanda P-25A;
51. Fotocopy sesuai asli Sertifikat Merek Republik Indonesia, kelas 32, No. IDM000540653, tanggal 8 Agustus 2016, diberi tanda P-26;
52. Fotocopy sesuai asli sertifikat merek Republik Indonesia, kelas 32, No. IDM000542363, tanggal 15 Agustus 2016, diberi tanda P-27;
53. Fotocopy sesuai dengan asli sertifikat merek Republik Indonesia, kelas 32, No. IDM000542442, tanggal 15 Agustus 2016, diberi tanda P-28;
54. Fotocopy sesuai asli sertifikat merek Republik Indonesia, kelas 32, No. IDM000540781, tanggal 8 Agustus 2016, diberi tanda P-29;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst.

#### 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

55. Fotocopy sesuai asli sertifikat merek Republik Indonesia, kelas 32, No. IDM000542362, tanggal 15 Agustus 2016, diberi tanda P-30;
56. Fotocopy sesuai asli sertifikat merek Republik Indonesia, kelas 32, No. IDM000542374, tanggal 15 Agustus 2016, diberi tanda P-31;
57. Fotocopy sesuai asli sertifikat merek Republik Indonesia, kelas 32, No. IDM000542375, tanggal 15 Agustus 2016, diberi tanda P-32;
58. Fotocopy sesuai asli Sertifikat Merek Republik Indonesia, kelas 32, No. IDM000542372, tanggal 15 Agustus 2016, diberi tanda P-33;
59. Fotocopy sesuai asli asli Sertifikat Merek Republik Indonesia, kelas 32, No. IDM000542364, tanggal 15 Agustus 2016, diberi tanda P-34;
60. Fotocopy sesuai asli sertifikat merek Republik Indonesia, kelas 32, No. IDM000542373, tanggal 15 Agustus 2016, diberi tanda P-35;
61. Print out petikan resmi merek Terdaftar "MOGU MOGU + LOGO" milik Penggugat dengan No. Pendaftaran IDM000540652, Kelas 32, dan Tanggal Pendaftaran 08 Agustus 2016 yang telah diterbitkan oleh kantor Turut Tergugat, diberi tanda P-36;
62. Print out petikan resmi merek terdaftar "MOGU MOGU + LOGO" milik Penggugat dengan No. Pendaftaran IDM000011526, Kelas 32, dan Tanggal Pendaftaran 20 Juli 2004 yang telah diterbitkan oleh kantor Turut Tergugat, diberi tanda P-37;
63. Asli surat keterangan (Sertifikasi) dari Penggugat yang menerangkan bahwa merek-merek "MOGU MOGU" & "MOGU MOGU + LOGO" milik Penggugat telah diedarkan ke seluruh dunia dan daftar keseluruhan pendaftaran merek-merek "MOGU MOGU" & "MOGU MOGU + LOGO" milik Penggugat, diberi tanda P-38;
64. Asli terjemahan resmi dan tersumpah dari bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia, dan terjemahan resmi dan tersumpah dari bahasa Thailand ke bahasa Inggris dan ke dalam bahasa Indonesia dari bukti P-38, diberi tanda P-38A;
65. Brosur Penggugat yang memuat berbagai produk milik Penggugat termasuk diantaranya produk-produk minuman dengan merek-merek "MOGU MOGU" & "MOGU MOGU + LOGO", dan contoh produk-produk minuman milik Penggugat dengan merek-merek "MOGU MOGU" & "MOGU MOGU + LOGO" di berbagai negara di dunia, diberi tanda P-39;
66. Print out permohonan pendaftaran merek secara daring (online mark application) "MOGU MOGU + LOGO" yang diajukan oleh Penggugat ke

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst.

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





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Turut Tergugat pada tanggal 14 Desember 2022 dengan No. Permohonan DID2022103614, diberi tanda P-40;

67. Print out petikan resmi merek terdaftar "MOGU-MOGU+ LOGO" milik Tergugat dengan No. Pendaftaran IDM000487642, Kelas 30 dan Tanggal Pendaftaran 02 Februari 2016 yang telah diterbitkan oleh kantor Turut Tergugat, diberi tanda P-41;

68. Print out dari Situs Web (website) resmi PT Integrity Indonesia yang membuktikan bahwa PT Integrity Indonesia adalah perusahaan yang bersertifikasi dan berdomisili di Jakarta serta bergerak di bidang usaha riset kegiatan pasar, diberi tanda P-42;

69. Print out profil perusahaan PT Integrity Indonesia yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diberi tanda P-43;

70. Print out hasil survei pasar yang dilakukan oleh PT Integrity Indonesia yang memuat informasi dan hasil wawancara yang diperoleh dari 5 (lima) kota besar di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, dan Makassar, diberi tanda P-44;

71. Asli surat pernyataan dari pedagang di DKI Jakarta yang memberikan penegasan bahwa pedagang tersebut tidak pernah melihat, mendengar, dan menjual produk-produk milik Tergugat dengan merek "MOGU-MOGU+LOGO" di Kelas 30, diberi tanda P-45;

72. Asli surat pernyataan dari pedagang di DKI Jakarta yang memberikan penegasan bahwa pedagang tersebut tidak pernah melihat, mendengar, dan menjual produk-produk milik Tergugat dengan merek "MOGU-MOGU+LOGO" di Kelas 30, diberi tanda P-46;

73. Asli surat pernyataan dari pedagang di DKI Jakarta yang memberikan penegasan bahwa pedagang tersebut tidak pernah melihat, mendengar, dan menjual produk-produk milik Tergugat dengan merek "MOGU-MOGU+LOGO" di Kelas 30, diberi tanda P-47;

74. Asli surat pernyataan dari pedagang di DKI Jakarta yang memberikan penegasan bahwa pedagang tersebut tidak pernah melihat, mendengar, dan menjual produk-produk milik Tergugat dengan merek "MOGU-MOGU+LOGO" di Kelas 30, diberi tanda P-48;

75. Asli surat pernyataan dari pedagang di DKI Jakarta yang memberikan penegasan bahwa pedagang tersebut tidak pernah melihat, mendengar, dan menjual produk-produk milik Tergugat dengan merek "MOGU-MOGU+LOGO" di Kelas 30, diberi tanda P-49;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst.

#### 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)



76. Asli surat pernyataan dari pedagang di DKI Jakarta yang memberikan penegasan bahwa pedagang tersebut tidak pernah melihat, mendengar, dan menjual produk-produk milik Tergugat dengan merek "MOGU-MOGU+LOGO" di Kelas 30, diberi tanda P-50;

77. Asli surat pernyataan dari pedagang di DKI Jakarta yang memberikan penegasan bahwa pedagang tersebut tidak pernah melihat, mendengar, dan menjual produk-produk milik Tergugat dengan merek "MOGU-MOGU+LOGO" di Kelas 30, diberi tanda P-51;

78. Asli surat pernyataan dari pedagang di DKI Jakarta yang memberikan penegasan bahwa pedagang tersebut tidak pernah melihat, mendengar, dan menjual produk-produk milik Tergugat dengan merek "MOGU-MOGU+LOGO" di Kelas 30, diberi tanda P-52;

79. Asli surat pernyataan dari pedagang di DKI Jakarta yang memberikan penegasan bahwa pedagang tersebut tidak pernah melihat, mendengar, dan menjual produk-produk milik Tergugat dengan merek "MOGU-MOGU+LOGO" di Kelas 30, diberi tanda P-53;

80. Asli surat pernyataan dari pedagang di DKI Jakarta yang memberikan penegasan bahwa pedagang tersebut tidak pernah melihat, mendengar, dan menjual produk-produk milik Tergugat dengan merek "MOGU-MOGU+LOGO" di Kelas 30, diberi tanda P-54;

81. Asli surat pernyataan dari pedagang di DKI Jakarta yang memberikan penegasan bahwa pedagang tersebut tidak pernah melihat, mendengar, dan menjual produk-produk milik Tergugat dengan merek "MOGU-MOGU+LOGO" di Kelas 30, diberi tanda P-55;

82. Asli surat pernyataan dari pedagang di DKI Jakarta yang memberikan penegasan bahwa pedagang tersebut tidak pernah melihat, mendengar, dan menjual produk-produk milik Tergugat dengan merek "MOGU-MOGU+LOGO" di Kelas 30, diberi tanda P-56;

83. Asli surat pernyataan dari pedagang di DKI Jakarta yang memberikan penegasan bahwa pedagang tersebut tidak pernah melihat, mendengar, dan menjual produk-produk milik Tergugat dengan merek "MOGU-MOGU+LOGO" di Kelas 30, diberi tanda P-57;

84. Asli surat pernyataan dari pedagang di DKI Jakarta yang memberikan penegasan bahwa pedagang tersebut tidak pernah melihat, mendengar, dan menjual produk-produk milik Tergugat dengan merek "MOGU-MOGU+LOGO" di Kelas 30, diberi tanda P-58;



85. Asli surat pernyataan dari pedagang di DKI Jakarta yang memberikan penegasan bahwa pedagang tersebut tidak pernah melihat, mendengar, dan menjual produk-produk milik Tergugat dengan merek "MOGU-MOGU+LOGO" di Kelas 30, diberi tanda P-59;

86. Asli surat pernyataan dari pedagang di DKI Jakarta yang memberikan penegasan bahwa pedagang tersebut tidak pernah melihat, mendengar, dan menjual produk-produk milik Tergugat dengan merek "MOGU-MOGU+LOGO" di Kelas 30, diberi tanda P-60;

87. Asli surat pernyataan dari pedagang di DKI Jakarta yang memberikan penegasan bahwa pedagang tersebut tidak pernah melihat, mendengar, dan menjual produk-produk milik Tergugat dengan merek "MOGU-MOGU+LOGO" di Kelas 30, diberi tanda P-61;

88. Asli surat pernyataan dari pedagang di Medan yang memberikan penegasan bahwa pedagang tersebut tidak pernah melihat, mendengar, dan menjual produk-produk milik Tergugat dengan merek "MOGU-MOGU+LOGO" di Kelas 30, diberi tanda P-62;

89. Asli surat pernyataan dari pedagang di Medan yang memberikan penegasan bahwa pedagang tersebut tidak pernah melihat, mendengar, dan menjual produk-produk milik Tergugat dengan merek "MOGU-MOGU+LOGO" di Kelas 30, diberi tanda P-63;

90. Asli surat pernyataan dari pedagang di Bandung yang memberikan penegasan bahwa pedagang tersebut tidak pernah melihat, mendengar, dan menjual produk-produk milik Tergugat dengan merek "MOGU-MOGU+LOGO" di Kelas 30, diberi tanda P-64;

91. Print out Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan yang menegaskan bahwa 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 (informasi tersebut di atas dapat diakses melalui tautan

<https://jdih.pom.go.id/download/product/624/HK.03.1.5.12.11.09955/2011>),  
diberi tanda P-65;

92. Print Out surat dari Badan POM R.I. tanggal 20 Januari 2023, perihal jawaban permohonan informasi, diberi tanda P-66;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Print out jawaban permohonan informasi PT Integrity Indonesia, tanggal 31 Januari 2022, diberi tanda P-67;

94. Print out pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta Penjelasannya, diberi tanda P-68;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan tidak menghadirkan Saksi maupun Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat, Saksi maupun Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 25 September 2023 dan pada tanggal 02 Oktober 2023, yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dapat dirangkum sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur atau obscure liebel karena Penggugat telah menggabungkan antara gugatan pembatalan dengan gugatan penghapusan merek terdaftar dimana kedua hal tersebut adalah berbeda satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan memeriksa dengan seksama eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Turut Tergugat tersebut sudah masuk dalam pokok perkara sehingga harus diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara sehingga eksepsi dari Turut Tergugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

### Dalam pokok perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah perusahaan internasional terkemuka dari Thailand dan juga sebagai satu-satunya pemilik dan pemakai pertama atas merek-merek **"MOGU MOGU"** & **"MOGU MOGU + LOGO"** yang telah terkenal di dunia internasional.
- Bahwa kata-kata **"MOGU MOGU"** adalah hasil olah pikir Penggugat yang sengaja dijadikan merek dagang oleh Penggugat, dengan tujuan agar konsumen atau masyarakat luas dapat membedakan hasil produksi Penggugat yang berasal dari negara Thailand dan telah terkenal di dunia internasional dengan hasil produksi pihak lain.
- Bahwa Penggugat telah mendaftarkan merek-merek **"MOGU MOGU"** & **"MOGU MOGU + LOGO"** di berbagai negara, antara lain:
  1. Uni Eropa, kelas 30 & 32, No. 006525431, tanggal 29 Oktober 2008 (Bukti P-3);
  2. Australia, kelas 30, 32, & 35, No. 1675270, tanggal 18 Februari 2015 (Bukti P-4);
  3. Australia, kelas 32, No. 1605141, tanggal 11 Februari 2014 (Bukti P-5);
  4. Australia, kelas 32, No. 1437580, tanggal 18 Juli 2011 (Bukti P-6);
  5. Uni Emirat Arab, kelas 32, No. 108036, tanggal 18 Oktober 2010 (Bukti P-7);
  6. Amerika Serikat, kelas 32, No. 3123432, tanggal 1 Agustus 2006 (Bukti P-8);
  7. Israel, kelas 32, No. 217478, tanggal 22 Desember 2008 (Bukti P-9);
  8. Malaysia, kelas 30, No. 2015002063, tanggal 23 Februari 2015 (Bukti P-10);
  9. Malaysia, kelas 32, No. 2013017248, tanggal 19 Desember 2013 (Bukti P-11);
  10. Malaysia, kelas 32, No. 2013017245, tanggal 19 Desember 2013 (Bukti P-12);
  11. Malaysia, kelas 32, No. 2013017247, tanggal 19 Desember 2013 (Bukti P-13);
  12. Thailand, kelas 32, No. Kor189545, tanggal 7 Maret 2003 (Bukti P-14);
  13. Thailand, kelas 32, No. 171104942, tanggal 7 Juni 2013 (Bukti P-15);
  14. Thailand, kelas 32, No. 171111132, tanggal 19 September 2013 (Bukti P-16);
  15. Thailand, kelas 32, No. 181110838, tanggal 16 Juni 2016 (Bukti P-17);

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Thailand, kelas 32, No. 171111243, tanggal 19 September 2013 (Bukti P-18);
17. Thailand, kelas 32, No. 181110922, tanggal 16 Juni 2016 (Bukti P-19);
18. Thailand, kelas 30, No. 201124039, tanggal 13 Juni 2019 (Bukti P-20);
19. Hong Kong, kelas 32, No. 302842155, tanggal 18 Desember 2013 (Bukti P-21);
20. Hong Kong, kelas 32, No. 301059318, tanggal 26 Februari 2008 (Bukti P-22);
21. Republik Rakyat Tiongkok, kelas 30, No. 13761053A, tanggal 28 Mei 2015 (Bukti P-23);
22. Republik Rakyat Tiongkok, kelas 30, No. 17794114A, tanggal 14 Desember 2016 (Bukti P-24);
23. Republik Rakyat Tiongkok, kelas 32, No. 16492248, tanggal 28 April 2016 (Bukti P-25);
24. Republik Indonesia, kelas 32, No. IDM000540653, tanggal 8 Agustus 2016 (Bukti P-26);
25. Republik Indonesia, kelas 32, No. IDM000542363, tanggal 15 Agustus 2016 (Bukti P-27);
26. Republik Indonesia, kelas 32, No. IDM000542442, tanggal 15 Agustus 2016 (Bukti P-28);
27. Republik Indonesia, kelas 32, No. IDM000540781, tanggal 8 Agustus 2016 (Bukti P-29);
28. Republik Indonesia, kelas 32, No. IDM000542362, tanggal 15 Agustus 2016 (Bukti P-30);
29. Republik Indonesia, kelas 32, No. IDM000542374, tanggal 15 Agustus 2016 (Bukti P-31);
30. Republik Indonesia, kelas 32, No. IDM000542375, tanggal 15 Agustus 2016 (Bukti P-32);
31. Republik Indonesia, kelas 32, No. IDM000542372, tanggal 15 Agustus 2016 (Bukti P-33);
32. Republik Indonesia, kelas 32, No. IDM000542364, tanggal 15 Agustus 2016 (Bukti P-34);
33. Republik Indonesia, kelas 32, No. IDM000542373, tanggal 15 Agustus 2016 (Bukti P-35);
34. Republik Indonesia, kelas 32, No. IDM000540652, tanggal 8 Agustus 2016 (Bukti P-36);

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst.

#### 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

35. Republik Indonesia, kelas 32, No. IDM000011526, tanggal 20 Juli 2004 (Bukti P-37).

- Bahwa merek-merek **"MOGU MOGU"** & **"MOGU MOGU + LOGO"** milik Penggugat telah dapat dikategorikan sebagai merek-merek terkenal di dunia internasional, karena selain telah terdaftar di beberapa negara seperti tersebut di atas, merek-merek **"MOGU MOGU"** & **"MOGU MOGU + LOGO"** milik Penggugat juga telah terdaftar di negara-negara lain, yaitu: Kanada, Republik Kolombia, Curaçao, Republik India, Republik Islam Iran, Jepang, Korea Selatan, Kuwait, Meksiko, Mongolia, Kerajaan Maroko, Republik Persatuan Myanmar, Selandia Baru, Norwegia, Kesultanan Oman, Republik Islam Pakistan, Republik Panama, Republik Filipina, Qatar, Federasi Rusia, Kerajaan Arab Saudi, Republik Singapura, Republik Afrika Selatan, Republik Suriname, Konfederasi Swiss, Taiwan, Republik Turki, Inggris Raya, Amerika Serikat, Republik Bolivaria Venezuela, Republik Sosialis Vietnam (Bukti P-38);
- Bahwa Penggugat telah membangun dengan susah payah reputasi/keterkenalan merek-merek **"MOGU MOGU"** & **"MOGU MOGU + LOGO"** milik Penggugat selama bertahun-tahun dengan biaya yang besar, termasuk diantaranya biaya untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap merek-merek **"MOGU MOGU"** & **"MOGU MOGU + LOGO"** di berbagai negara di dunia dan biaya untuk promosi/iklan dalam rangka memperkenalkan produk-produknya di seluruh dunia (Bukti P-39);
- Bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang besar terhadap merek-merek **"MOGU MOGU"** & **"MOGU MOGU + LOGO"**. Selain itu, fakta-fakta hukum tersebut di atas juga telah membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa merek-merek **"MOGU MOGU"** & **"MOGU MOGU + LOGO"** adalah aset yang sangat berharga bagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengetahui bahwa merek **"MOGU-MOGU+LOGO"** dengan No. Pendaftaran **IDM000487642** milik Tergugat telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek sejak tanggal **2 Februari 2016**;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan 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

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst.

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Umum Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan gugatan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Merek. Berikut adalah kutipan dari pasal yang dimaksud: Pasal 74: "(1) Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh **pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir**";

- Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan di atas, sampai dengan tanggal diajukannya gugatan ini, atau telah lewat 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran merek **"MOGU- MOGU+LOGO"** milik Tergugat (**tanggal 2 Februari 2016**), ternyata Tergugat tidak pernah menggunakan merek **"MOGU-MOGU+LOGO"** miliknya dengan **No. Pendaftaran IDM000487642** di dalam kegiatan perdagangan barang di Indonesia. Adapun fakta-fakta bahwa Tergugat tidak pernah menggunakan merek **"MOGU-MOGU+LOGO"** miliknya dengan **No. Pendaftaran IDM000487642** di dalam kegiatan perdagangan barang di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat dengan tegas menyangkal dan menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa benar sesuai dengan data yang terdapat dalam Daftar Umum Merek dan Indikasi Geografis telah terdaftar Merek milik Tergugat yaitu Merek



daftar nomor IDM000487642 dengan tanggal pendaftaran 2 Februari 2016 dalam kelas 30 untuk melindungi jenis barang berupa : roti, kopi, biscuits, kue kering, es krim, bolu, kue tar, kue-kue Atas nama PT. DELTA CONTINENTAL INDONESIA beralamat di Jl. Komp. Taman Setia Budi Indah Blok YY No.96, Medan, Sunggal Medan Sumatera Barat;

- Bahwa, sesuai ketentuan dalam pasal 1 angka 5 jo. pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya;

- Bahwa, sesuai dengan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan Merek

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst.

#### 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

terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal Penerimaan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, maka Negara telah memberikan hak eksklusif kepada Tergugat untuk



mempergunakan merek milik Tergugat sesuai dengan yang dimohonkan dalam kegiatan produksi dan perdagangan;

- Bahwa sesuai ketentuan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa :

“Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir;

- Bahwa, dalil Penggugat tentang Tergugat tidak menggunakan merek



daftar nomor IDM000487642 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan barang-barang di kelas 30 di Indonesia sejak tanggal pendaftaran sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam poin 17 sampai dengan poin 38 gugatan a quo harus dibuktikan oleh Penggugat dalam acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-68 sedangkan untuk Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ke 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis yang dimaksud dengan merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan / atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/ atau jasa yang di produksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 72 Undang-undang nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis dinyatakan bahwa:

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penghapusan merek terdaftar dapat diajukan oleh Pemilik Merek yang bersangkutan kepada Menteri;
2. Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Pemilik merek atau melalui Kuasanya baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/ atau jasa;
3. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terikat perjanjian Lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan jika hal tersebut di setujui secara tertulis oleh penerima Lisensi;
4. Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dimungkinkan jika dalam perjanjian lisensi penerima lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut;
5. Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek;
6. Penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa Menteri;
7. Penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika :
  - Memiliki persamaan pada pokoknya dan/ atau keseluruhannya dengan indikasi Geografis;
  - Bertentangan dengan Ideologi Negara, Peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum atau
  - Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya, tradisional, warisan budaya tak benda atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun;
8. Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek;
9. Komisi Banding Merek memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan permintaan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 74 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sebagai berikut :

1. Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir;
2. Alasan Merek tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal adanya:
  - Larangan import;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst.





- Larangan yang berkaitan dengan izin peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau Keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara atau
- Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

3. Penghapusan merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam berita resmi Merek;

Menimbang, bahwa bila dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, yang mengatur tentang penghapusan merek, maka permasalahan dalam perkara ini yang perlu dibuktikan adalah :

1. Apakah benar Tergugat tidak menggunakan merek "MOGU-MOGU + LOGO" selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sehingga dapat dihapuskan ?;
2. Apakah Penggugat termasuk sebagai pihak ketiga yang dapat mengajukan gugatan penghapusan Merek "MOGU-MOGU + LOGO" milik Tergugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ?;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut diatas, dibantah keras oleh Turut Tergugat yang menyatakan bahwa dalil Penggugat tentang Tergugat tidak menggunakan merek terdaftar Nomor IDM000487642 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan barang-barang dikelas 30 di Indonesia sejak tanggal pendaftaran harus benar-benar dapat dibuktikan oleh Penggugat dalam acara pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang telah dibantah Turut Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P1 sampai dengan P-68 sedangkan Turut Tergugat untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penghapusan merek adalah tindakan pencoretan merek yang bersangkutan dari daftar umum merek yang dilakukan oleh Direktorat Merek atas prakarsa sendiri, atas permintaan pemilik atau atas perintah Pengadilan karena adanya gugatan dari pihak ketiga dan penghapusan merek bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain yang benar-benar ingin menggunakan mereknya dengan itikad baik;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat tidak menggunakan merek “MOGU-MOGU + LOGO” selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sehingga dapat dihapuskan ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-1A berupa hasil cetak dari situs web terbukti bahwa Penggugat adalah Pemimpin minuman inovatif dan pelopor minuman fungsional dari Thailand yang telah menjalankan bisnis dengan moto” Kami membuat kehidupan menjadi lebih baik melalui semangat inovatif kami “;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan P-2A terbukti bahwa pada tahun 2001, Penggugat pertama kali terjun ke industry minuman Mogu-mogu, minuman dengan jeli kelapa, yang dikeluarkan pertama kali oleh Manajemen Tn. Adisak Ruckariyaphong (Kong), eksekutif generasi kedua dalam bisnis keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 sampai dengan P-37 terbukti bahwa Penggugat telah mendaftarkan merek MOGU-MOGU dan MOGU-MOGU + LOGO dan telah mempunyai sertifikat dengan berbagai kelas di berbagai negara yaitu di Negara Uni Eropa,Australia,Uni Emirat, Arab, Amerika serikat, Israel, Malaysia, Thailand, Hongkong,Republik Rakyat Tiongkok dan di Indonesia serta dinegara-negara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-40, terbukti bahwa Penggugat mendaftarkan merek Mogu-Mogu + Logo untuk kelas 30 ke Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Turut Tergugat), pada tanggal 14 Desember 2022 dengan nomor permohonan DID2022103614 untuk jenis barang : agar-agar buah (gula-gula), buah (gula-gula) : es krim: gula: jeli buah (gula-gula), permen,stik jeli buah untuk kelas 30, namun berdasarkan bukti surat bertanda P-41 terbukti bahwa Tergugat telah terlebih dahulu melakukan pendaftaran merek dengan nama merek Mogu-mogu + Logo pada tanggal 02 Februari 2016, dengan nomor pendaftaran IDM000487642 dengan kelas barang/ jasa 30;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-44, bahwa dari Integrity Indonesia telah melakukan survey pasar yang dilakukan pada beberapa toko-toko dipasar yang bertempat di Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya dan Makasar yang pada intinya menyatakan bahwa Toko-toko yang telah dilakukan survey tidak mengetahui jika ada produk makanan dengan merek dagang mogu-mogu dan setelah Majelis Hakim meneliti hasil survey dari PT Integritas Indonesia tidak ada cap dari PT yang melakukan survey pasar dan tidak ada tandatangan dari Penanggung jawab survey sehingga Majelis hakim ragu akan kebenaran dari hasil survey pasar tersebut dan selain itu berdasarkan bukti surat bertanda P-45



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bukti surat bertanda P-61, dimana sebanyak 17 (tujuh belas) pemilik toko-toko yang diwawancarai membuat surat pernyataan di atas meterai yang menyatakan bahwa “ tidak benar pihak outlet/Toko pernah melihat, mendengar dan menjual produk PT Delta Continental Indonesia dengan merek dagang “ Mogu-mogu”, dimana menurut Majelis hakim surat bukti yang merupakan surat pernyataan belaka dari orang-orang yang memberikan pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa atau tidak dapat disamakan dengan kesaksian, vide putusan Mahkamah Agung No. 3901K/Pdt/1985, tanggal 29 Nopember 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat tidak menggunakan mereknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sehingga adalah beralasan hukum apabila tuntutan Penggugat untuk menghapuskan merek MOGU-MOGU + Logo milik Tergugat dari daftar merek Turut Tergugat tersebut haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat tentang penghapusan merek Tergugat dari daftar Merek Turut Tergugat di tolak maka tuntutan Penggugat yang lain yang merupakan tindak lanjut dari penghapusan merek tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus di tolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di tolak untuk seluruhnya maka Penggugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR harus di hukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan-peraturan lain yang menyangkut penyelesaian perkara ini;

### MENGADILI :

#### Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Turut Tergugat untuk seluruhnya;

#### Dalam Pokok perkara;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. **8.430.000,00 (delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh kami, Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., sebagai

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum dan Heneng Pujadi, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta pusat, Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 17 Maret 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andre, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Heneng Pujadi, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

A n d r e, S.H.

## Perincian biaya :

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 40.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 150.000,00  |
| 3. Redaksi           | : Rp 10.000,00   |
| 4. Materai           | : Rp 10.000,00   |
| 5. Panggilan         | : Rp8.200.000,00 |
| 6. PNBP Panggilan    | : Rp 20.000,00   |

J u m l a h : Rp8.430.000,00

(delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst.

### 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)