



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN MEREK *MONSTER ENERGY* YANG TELAH
DIPERGUNAKAN LEBIH DAHULU DALAM PERDAGANGAN BARANG
DI LUAR NEGERI**

(Studi Putusan Nomor 491 K/Pdt. Sus-HKI/2015)

*Brand Protection Of Monster Energy Has Been Used In First More Foreign
Trade In Goods*

Oleh :

IBNU EDITYA KESUMA

NIM 120710101339

**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN MEREK *MONSTER ENERGY* YANG TELAH
DIPERGUNAKAN LEBIH DAHULU DALAM PERDAGANGAN BARANG
DI LUAR NEGERI**

(Studi Putusan Nomor 491 K/Pdt. Sus-HKI/2015)

*Brand Protection Of Monster Energy Has Been Used In First More Foreign
Trade In Goods*

Oleh :

IBNU EDITYA KESUMA

NIM 120710101339

**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER**

FAKULTAS HUKUM

2016

MOTTO

Think For The Best, Prepare For the Worst!

(Pikirkan untuk yang terbaik, Bersiap untuk yang terburuk)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa terimakasih yang tulus kepada :

1. Ayahanda Edy Jaka Purwanto dan Ibunda Sri Endah Wahyuningtyas yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat serta semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan sebagai tempat bagi penulis untuk menimba ilmu.
3. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberi berbagai ilmu selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.



**PERLINDUNGAN MEREK *MONSTER ENERGY* YANG TELAH
DIPERGUNAKAN LEBIH DAHULU DALAM PERDAGANGAN BARANG
DI LUAR NEGERI**

(Studi Putusan Nomor 491 K/Pdt. Sus-HKI/2015)

*Brand Protection Of Monster Energy Has Been Used In First More Foreign
Trade In Goods*

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

Oleh :

IBNU EDITYA KESUMA

NIM 120710101339

**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 9 NOVEMBER 2016**

Oleh :
Pembimbing,



MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

Pembantu Pembimbing,



IKARINI DANI W., S.H., M.H.

NIP: 197306271997022001

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL:

**PERLINDUNGAN MEREK *MONSTER ENERGY* YANG TELAH
DIPERGUNAKAN LEBIH DAHULU DALAM PERDAGANGAN BARANG
DI LUAR NEGERI**

(Studi Putusan Nomor 491 K/Pdt. Sus-HKI/2015)

Oleh:

IBNU EDITYA KESUMA

NIM 120710101339

Pembimbing

Pembantu Pembimbing



MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., MH.

NIP: 197306271997022001

**Mengesahkan:
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**



Dr. NURUL CHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 17
Bulan : November
Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum

NIP: 196812302003122001

Sekretaris



EMI ZULAIKA, S.H., M.H

NIP: 197703022000122001

Anggota Penguji

Dosen Anggota Penguji 1

MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP: 196312011989021001

:



Dosen Anggota Penguji 2

IKARINI DANI W., S.H., MH

NIP: 197306271997022001

:



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibnu Editya Kesuma

Nim : 120710101339

menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul “Perlindungan Merek *Monster Energy* Yang Telah Dipergunakan Lebih Dahulu Dalam Perdagangan Barang Di Luar Negeri (Studi Putusan Nomor 491 K/Pdt. Sus-HKI/2015)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 November 2016

Yang Menyatakan



IBNU EDITYA KESUMA

NIM 120710101339

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemurahan dan rahmatNya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi tugas dan syarat untuk menyelesaikan studi program Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Adapun judul skripsi ini adalah **“PERLINDUNGAN MEREK *MONSTER ENERGY* YANG TELAH DIPERGUNAKAN LEBIH DAHULU DALAM PERDAGANGAN BARANG DI LUAR NEGERI”**

Penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberi arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. Sebagai Pembantu pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberi arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. Sebagai Ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahannya demi perbaikan skripsi ini;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. Sebagai Sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahannya demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S., S.H., M.Hum. selaku Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas;
9. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember, dan segenap Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih telah membantu penulis selama penulis menjadi mahasiswa;
11. Ayahanda Edy Jaka Purwanto yang telah memberikan arti kehidupan, kasih sayang, arahan, semangat, serta doa dan dukungan;
12. Ibunda Sri Endah Wahyuningtyas atas doa, pengorbanan, kasih sayang yang tak terhingga, kesabaran dalam menghadapi tingkah laku penulis, serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini;
13. Semua keluarga besar di Pangkalan Bun, Jember, dan Sragen yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Untuk seseorang yang telah menjadi bagian dari cerita tersendiri, yang selalu menemani, saling berbagi, menjadi salah satu motivasi, dan selalu mendukung dalam mengerjakan skripsi ini, Nora Vionita;
15. Sahabat Harrits Abdillah, Gesang Suryandaru, dan anggota PHP48: Rizki Izzudin, Bintang Aulia Utama, Zukhruffiyh Rizqi Addinda, Ersa Putri Ardi, Amellia Putri Wulan, Lintang Ayu Triami, Rachmad Robby, Rizal Fathoni, Rizky Aprilia, Aditya Dharma, dan seluruh mahasiswa angkatan 2012 di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah menemani hari-hari penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember memberikan warna, pengalaman, motivasi, saran serta dorongan selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini;
16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih.

Jember, September 2016

Penulis

RINGKASAN

Merek merupakan kekayaan industri yang termasuk kekayaan intelektual. Secara konvensional, merek dapat berupa nama, kata, frasa, logo, lambang, desain, gambar, atau kombinasi dua atau lebih unsur tersebut. Di Indonesia, hak merek dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Jangka waktu perlindungan untuk merek adalah sepuluh tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permohonan merek bersangkutan dan dapat diperpanjang, selama merek tetap digunakan dalam perdagangan. Salah satu merek atau produk yang dominan dan paling sering terlihat dibidang olahraga seperti Moto GP, F1, atau sejenisnya adalah “*MONSTER ENERGY*”. *Monster Energy* adalah minuman energi yang dijual oleh Monster Beverage. *Monster Energy* pertama kali diperkenalkan pada April 2002. Perusahaan ini juga dikenal untuk mendukung berbagai kegiatan olahraga ekstrim seperti BMX, Motocross, skateboard dan snowboarding, serta eSports.

Di Indonesia, ada juga MONSTER yang berasal dari Andrias Thamrun dan mengantongi sertifikat merek dari Dirjen HAKI sejak 2009 dan terus memperbaharui untuk berbagai jenis produk MONSTER. Pihak *MONSTER ENERGY* kaget saat mendapati merek MONSTER serupa di Indonesia tetapi produk ini hanya didaftarkan saja oleh Andrias Thamrun dan tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa apapun sejak awal pendaftaran, atau singkatnya tidak digunakan dalam kegiatan apapun setelah pendaftaran dan dalam kurun waktu 3 tahun. Atas dasar itu, MONSTER keberatan jika mereknya digunakan oleh Andria. Untuk membuktikan keyakinannya, MONSTER melakukan survei di berbagai kota di Indonesia dan terbukti MONSTER asal Surabaya telah tersebar di berbagai daerah. Tidak terima, MONSTER asal California lalu menggugat MONSTER asal Surabaya ke Pengadilan Niaga.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis menggunakan judul **“PERLINDUNGAN MEREK *MONSTER ENERGY* YANG TELAH DIPERGUNAKAN LEBIH DAHULU DALAM PERDAGANGAN BARANG DI LUAR NEGERI. (Studi Putusan Nomor 491 K/Pdt. Sus-HKI/2015)”**

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini ada dua yaitu: Pertama Bagaimanakah pendaftaran merek luar negeri di Indonesia. Kedua, Apakah merek yang tidak digunakan dalam perdagangan barang dan jasa selama 3 tahun secara otomatis merek tersebut dapat dihapuskan. Ketiga, Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 491 K/Pdt. Sus-HKI/2015.

Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu : Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan pokok yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khususnya yaitu : Untuk mengetahui dan memahami prosedur pendaftaran merek asing di Indonesia, Untuk mengetahui dan memahami kelanjutan merek apabila tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu, Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 491 K/Pdt. Sus-HKI/2015 serta mengetahui bagaimana upaya hukum apabila ada kesamaan merek dan salah satunya tidak digunakan dalam kurun waktu tertentu.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini meliputi tipe penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan masalah melalui undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum, kemudian dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.

Hasil pembahasan ini adalah: Secara Umum perlindungan hukum terhadap merek hanya diberlakukan terhadap merek yang telah didaftarkan. Perlindungan secara internasional dibutuhkan terhadap merek suatu produk yang diperdagangkan melampaui dan melintasi batas-batas Negara. Sebagaimana fungsi merek, yaitu identitas dari suatu produk atau suatu perusahaan tertentu, sehingga konsumen dapat membedakan antara produk yang satu dengan produk yang lainnya untuk jenis produk yang sama. Perlindungan hak atas merek adalah bersifat teritorial. Dengan demikian, apabila terhadap merek tersebut ingin diberikan perlindungan hukum sehingga tidak dapat digunakan oleh pihak-pihak lain, maka merek tersebut harus didaftarkan di direktorat jenderal hak kekayaan intelektual. Pendaftaran Merek asing di Indonesia dalam hal ini mengikuti prosedur yang ada dalam undang-undang merek nomor 15 tahun 2001. Akibat hukum merek yang tidak digunakan dalam perdagangan barang dan jasa selama 3 (tiga) tahun adalah dihapusnya merek tersebut, hal ini tertuang dalam pasal 61 ayat 2 yaitu Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika “Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal. Pertimbangan hakim dalam Putusan nomor Nomor 491 K/Pdt. Sus-HKI/2015 tidak tepat Karena Dalam hal ini pertimbangan hakim kurang tepat karena hakim mengesampingkan bukti-bukti milik penggugat yaitu merek monster milik Andrias Thamrun tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan. Hal ini tertuang dalam gugatan pihak *Monster Energy*. Pihak *Montster Energy* merupakan pihak yang berkepentingan yang dapat mengajukan karena dalam hal ini pihak *Montster Energy* sebagai pihak ketiga yang dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga berdasarkan pasal 63 Undang-undang merek. Dalam pertimbangan hakim disebutkan bahwa pendaftaran merek *Monster Energy* di tolak karena sudah ada merek Monster di Indonesia. Pertimbangan ini kurang tepat karena berdasarkan uraian tersebut merek *Monster Energy* lah yang berhak terdaftar di Indonesia karena merek tersebut yang pertama kali didaftarkan dari pada merek Monster di Indonesia dan *Monster Energy* merupakan merek terkenal.

Saran yang diajukan adalah: Direktorat Merek perlu meningkatkan kemampuan aparat Direktorat Merek dalam teknologi informasi sehingga tidak terjadi pendaftaran ganda merek terdaftar yang sejenis dan tidak terdaftar. Perlu adanya Peraturan Pemerintah mengenai kriteria merek terkenal sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN PRASYARAT GELAR..... | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | vii |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI..... | viii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | ix |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH | x |
| HALAMAN RINGKASAN | xii |
| HALAMAN DAFTAR ISI..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 3 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 3 |
| 1.3.1 Tujuan umum..... | 3 |
| 1.3.2 Tujuan Khusus | 4 |
| 1.4 Metode Penelitian..... | 4 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian | 4 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah | 5 |
| 1.4.3 Bahan Hukum | 5 |
| 1.4.4 Analisis Bahan Hukum | 7 |

| | |
|--|-----------|
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 9 |
| 2.1 Perlindungan Hukum | 9 |
| 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum..... | 9 |
| 2.1.2 Bentuk-BentukPerlindungan Hukum..... | 10 |
| 2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum..... | 11 |
| 2.2 Merek | 12 |
| 2.2.1 Sejarah Merek di Indonesia | 12 |
| 2.2.2 Pengertian Merek..... | 15 |
| 2.2.3 Ruang Lingkup Merek | 18 |
| 2.2.4 Jenis-Jenis Merek..... | 18 |
| 2.2.5 Syarat Sebuah Merek | 19 |
| 2.2.6 Fungsi Merek | 21 |
| 2.2.7 Sistem Pendaftaran Merek..... | 23 |
| 2.3 <i>Monster Energy</i> | 24 |
| 2.3.1 Sejarah <i>Monster Energy</i> | 24 |
| 2.4 <i>Monster</i> Milik Andrias Thamrun..... | 25 |
| 2.5 Perdagangan..... | 26 |
| 2.5.1 Syarat Perdagangan Barang..... | 26 |
| 2.5.2 Macam-macam Barang..... | 27 |
| 2.6 Hak Cipta..... | 28 |
| 2.6.1 Pengertian Hak Cipta..... | 29 |
| BAB III PEMBAHASAN | 30 |
| 3.1 Pendaftaran merek luar negeri di Indonesia..... | 30 |
| 3.1.1 Merek Terkenal Asing | 30 |
| 3.1.2 Perlindungan Merek Asing di Indonesia | 33 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------|
| 3.1.3 | Pendaftaran Merek Terkenal Asing | 37 |
| 3.2 | Akibat hukum merek yang tidak digunakan dalam perdagangan barang dan jasa selama 3 tahun | 40 |
| 3.2.1 | Penghapusan Merek Terdaftar | 40 |
| 3.2.2 | Merek Terdaftar Yang Tidak Digunakan | 40 |
| 3.3 | Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 491 K/Pdt. Sus-HKI/2015 | 42 |
| 3.3.1 | Putusan hakim..... | 42 |
| 3.3.2 | Kasus <i>Monster Energy</i> | 43 |
| 3.3.3 | Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 491 K/Pdt. Sus-HKI/2015..... | 46 |
| BAB IV | PENUTUP | 54 |
| 4.1 | Kesimpulan..... | 54 |
| 4.2 | Saran | 55 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |
| LAMPIRAN | | |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merek merupakan kekayaan industri yang termasuk kekayaan intelektual. Secara konvensional, merek dapat berupa nama, kata, frasa, logo, lambang, desain, gambar, atau kombinasi dua atau lebih unsur tersebut. Di Indonesia, hak merek dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Jangka waktu perlindungan untuk merek adalah sepuluh tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permohonan merek bersangkutan dan dapat diperpanjang, selama merek tetap digunakan dalam perdagangan.

Penciptaan hak milik intelektual membutuhkan banyak waktu di samping bakat, pekerjaan, dan juga uang untuk membiayainya. Di bidang kesusastraan, paten, merek dagang, juga dalam teknologi baru seperti perangkat lunak untuk komputer, bioteknologi, dan *chips* sudah jelas bahwa perlindungan tertentu sangat dibutuhkan. Apabila tidak ada perlindungan atas kreativitas intelektual yang berlaku di bidang seni, industri, dan pengetahuan ini, maka tiap orang dapat meniru dan membuat *copy* secara bebas serta memproduksi tanpa batas. Jelas sudah bahwa tidak ada inisiatif untuk memperkembangkan kreasi-kreasi baru. Jelas pulalah bahwa perkembangan dan pembangunan di bidang kesenian, industri, dan ilmu pengetahuan akan terganggu. Maka jelas bahwa dibutuhkan suatu perlindungan hukum yang layak atas hak milik intelektual ini.¹

Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan dipasaran. Pengusaha biasanya berusaha mencegah orang lain menggunakan merek mereka karena dengan menggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan secara reguler.. semua hal diatas tentunya membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, dan uang.

¹ Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, (Jakarta : ERESKO, 1995) hal. 7-8

Berbeda dengan produk sebagai sesuatu yang dibuat di pabrik, merek dipercaya menjadi motif pendorong konsumen memilih suatu produk, karena merek bukan hanya apa yang tercetak di dalam produk (kemasannya), melainkan juga merek termasuk yang ada di dalam hati konsumen dan bagaimana konsumen mengasosiasikannya.

Salah satu merek atau produk yang dominan dan paling sering terlihat dibidang olahraga seperti Moto GP, F1, atau sejenisnya adalah “*MONSTER ENERGY*”. *Monster Energy* adalah minuman energi yang dijual oleh Monster Beverage. *Monster Energy* pertama kali diperkenalkan pada April 2002. Perusahaan ini juga dikenal untuk mendukung berbagai kegiatan olahraga ekstrim seperti BMX, Motocross, skateboard dan snowboarding, serta eSports.

MONSTER ENERGY COMPANY berada di 550 Monica Cirle, Suite, 201, Corona, California, 92880. Dalam mendukung dan melariskan produknya, *MONSTER* mensponsori beragam olahraga semisal motorcross, sepeda ekstrem, sepeda gunung, surfing dan olahraga lainnya. *MONSTER* ternyata juga menjadi sponsor tunggal MotoGP, yaitu sebuah laga balap motor yang paling ternama di dunia. Bahkan, pembalap ternama MotoGP, Valentino Rossi, juga disponsori oleh *MONSTER* ini.

MONSTER ENERGY COMPANY meraup untung yang sangat besar dari penjualan produknya di berbagai belahan dunia. Tercatat, sejak tahun 2002 hingga 2012, *MONSTER ENERGY COMPANY* meraup untung sekitar US\$ 20 miliar. Dan keuntungan yang fantastis ini pun selalu bertambah setiap tahunnya.²

Di Indonesia, ada juga *MONSTER* yang berasal dari Andrias Thamrun dan mengantongi sertifikat merek dari Dirjen HAKI sejak 2009 dan terus memperbaharui untuk berbagai jenis produk *MONSTER*. Pihak *MONSTER ENERGY* kaget saat mendapati merek *MONSTER* serupa di Indonesia tetapi produk ini hanya didaftarkan saja oleh Andrias Thamrun dan tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa apapun sejak awal pendaftaran, atau singkatnya tidak digunakan dalam kegiatan apapun setelah pendaftaran dan dalam kurun waktu 3 tahun. Atas dasar itu, *MONSTER* keberatan jika mereknya

²<http://kesurabaya.com/monster-kalah-melawan-pengusaha-surabaya/> diakses pada 16 Mei 2016

digunakan oleh Andria. Untuk membuktikan keyakinannya, MONSTER melakukan survei di berbagai kota di Indonesia dan terbukti MONSTER asal Surabaya telah tersebar di berbagai daerah. Tidak terima, MONSTER asal California lalu menggugat MONSTER asal Surabaya ke Pengadilan Niaga.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis menggunakan judul **“PERLINDUNGAN MEREK *MONSTER ENERGY* YANG TELAH DIPERGUNAKAN LEBIH DAHULU DALAM PERDAGANGAN BARANG DI LUAR NEGERI.”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pendaftaran merek luar negeri di Indonesia?
2. Apakah merek yang tidak digunakan dalam perdagangan barang dan jasa selama 3 tahun secara otomatis merek tersebut dapat dihapuskan?
3. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 491 K/Pdt. Sus-HKI/2015?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan umum

Adapun tujuan secara umum dalam penulisan skripsi ini, adalah :

1. Guna memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan pokok yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat;
3. Untuk menambah pengalaman dan memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum, para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami prosedur pendaftaran merek asing di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan memahami kelanjutan merek apabila tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu
3. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 491 K/Pdt. Sus-HKI/2015

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atau isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan.³ Menurut Peter Marzuki definisi penelitian hukum adalah adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴ Penelitian hukum ini digunakan untuk:⁵

1. Menemukan dan mengumpulkan bahan hukum otoritatif (mempunyai otoritas) mengenai isu hukum tertentu.
2. Bidang studi yang berkaitan dengan menyusun berlakunya bahan hukum otoritatif mengenai suatu isu hukum tertentu.

Dalam hal ini tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif. Penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. ⁶ penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian Hukum normatif mencakup:⁷

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum

³Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum*, (Jember: Sinar Grafia, 2014), hal 1

⁴Ibid

⁵ Ibid

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal 13-14

⁷ ibid

2. Penelitian hukum terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum

1.4.2 Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yaitu pendekatan Undang-undang, pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penyusunan ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸ Pendekatan perundang-undangan mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya, kemudian hasil tersebut ditelaah yang akan menjadi argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual digunakan dengan cara menemukan pandangan-pandangan prasarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bagian terpenting dalam penelitian hukum guna menemukan jawaban atas isu hukum yang sedang dibahas. Dalam penulisan ini digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, disamping itu juga menggunakan bahan non hukum.

⁸ Ibid hal 91

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan-bahan hukum primer yang terutama bukanlah putusan peradilan atau yurisprudensi, melainkan perundang-undangan. Putusan pengadilan merupakan konkretasi dari perundang-undangan dan merupakan *law in action*.⁹ Dalam ruanglingkup hukum acara pidana, yang dimaksud dengan putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal secara menurut cara yang diatur dalam undang-undang pasal 1 angka 12 KUHAP.¹⁰ Putusan hakim sebagai bahan hukum primer meliputi putusan hakim pada mahkamah konstitusi maupun putusan hakim pada mahkamah agung dan peradilan di bawah kekuasaan mahkamah agung. Putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap adalah:¹¹

1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang sudah tidak dapat dilawan atau dimintakan pemeriksaan banding lagi
2. Putusan pengadilan tinggi yang tidak dapat dimintakan pemeriksaan kasasi lagi.
3. Putusan mahkamah agung dalam tingkat kasasi

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 491 K/Pdt. Sus-HKI/2015

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan tinjauan yang luas tentang pokok persoalan dalam mengidentifikasi perundang-undangan, ketentuan-ketentuan pokok

⁹ Ibid hal 142

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum*, (Jember: Sinar Grafia, 2014), hal 84

¹¹ Ibid, hal 84

dan kasus penting yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Jenis-jenis bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks hukum, kamus hukum, ensiklopedia, jurnal-jurnal hukum.¹² Tidak semua buku dapat dijadikan bahan hukum sekunder, hanya buku yang berkaitan dengan hukum dan buku teks hukum yang relevan dengan pokok masalah yang sedang ditulis. Dalam melakukan penelitian hukum dibutuhkan sebuah kamus yaitu kamus hukum. Kamus hukum ini berisi mengenai pengertian-pengertian yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Kamus hukum dapat berupa cetakan ataupun elektronik. Bahan hukum sekunder selanjutnya adalah jurnal-jurnal hukum. Jurnal-jurnal hukum ini memuat tulisan – tulisan mengenai bidang hukum tertentu yang sedang terjadi di masyarakat dan bersifat *update* karena jurnal hukum terbit secara rutin .

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Selain dalam penulisan digunakan bahan-bahan hukum diperlukan juga bahan non hukum. Bahan non hukum ini harus yang saling berkaitan dengan topik penelitian. Penggunaan bahan non hukum bertujuan memperkuat argumentasi mengenai isu hukum ditulis. Penggunaan bahan non hukum dalam penelitian hukum adalah bersifat fakultatif.¹³ Dimana penggunaan bahan non hukum ini hanya sebagai penunjang saja dan tidak dominan sehingga akan mengurangi makna penelitian sebagai penelitian hukum.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan ini digunakan dengan teknik analisis bahan hukum dengan metode deduktif. Penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (pernyataan bersifat khusus). Ditarik satu kesimpulan dari kedua premis ini kemudian. Jadi yang dimaksud dengan pengelolaan bahan hukum dengan cara deduktif adalah menjelaskan semua dari hal-hal umum, selanjutnya menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke lebih yang khusus.

¹² Ibid, hal 90

¹³ Ibid, hal 109

Dalam penulisan ini, sumber hukum yang diperoleh dengan cara mengkaji penelitian dari studu kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap terakhir yaitu dengan menarik kesimpulan dari sumber hukum yang diolah.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bila dijelaskan harafiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Oleh karena hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.¹⁴

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.¹⁵

Menurut pendapat Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta tentang fungsi hukum untuk memberi perlindungan adalah bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi

¹⁴<http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html> diakses pada tanggal 18 Mei 2016

¹⁵ Ibid

yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.¹⁶

Ada beberapa pendapat yang dapat dikutip sebagai suatu patokan mengenai perlindungan hukum, yaitu :

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁷
- b. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁸

2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- b. Perlindungan Hukum Represif

¹⁶ Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1994), hal. 64.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Kompas, 2003), hal. 121.

¹⁸ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hal. 3

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.¹⁹

Setelah kita mengetahui pentingnya perlindungan hukum, selanjutnya kita perlu juga mengetahui tentang pengertian perlindungan hukum itu sendiri. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²⁰

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya ialah untuk mengintegrasikan dan mengordinasikan kepentingan yang bias berbenturan satu sama lain, sehingga bias ditekan sekecil-kecilnya benturan itu. Hal ini dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, agar dapat selaras sehingga menimbulkan keteraturan. Roscoe Pounds menyebutkan bahwa, hukum itu adalah keseimbangan kepentingan yaitu hukum itu menata kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan harus ditata agar mencapai suatu keseimbangan yang

¹⁹ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 22 Mei 2016

²⁰ Ibid

proporsional. Perlindungan hukum pada akhirnya mewujudkan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat.²¹

Masyarakat dalam kehidupannya terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan dari kepentingan anggota masyarakat tersebut. Keanekaragaman hubungan tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.²²

Setiap hubungan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Begitu pula peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas keadilan dalam masyarakat agar peraturan hukum tersebut berlangsung terus dan dapat diterima anggota masyarakat. Menurut Subekti, hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan ketertiban atau kepastian hukum. Hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat itu.²³

2.2 Merek

2.2.1 Sejarah Merek di Indonesia

Pada abad pertengahan sebelum revolusi industri, merek telah dikenal dalam berbagai bentuk atau istilah sebagai tanda pengenal untuk membedakan milik seseorang dengan milik orang lain. Didahului oleh peranan para Gilda yang memberikan tanda pengenal atas hasil kerajinan tangannya dalam rangka pengawasan barang hasil pekerjaan anggota Gilda sejawat, yang akhirnya

²¹ Roscoe Pounds dalam Bernard L. Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Surabaya, Kita : 2006. Hal 36)

²² C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, hal 40)

²³ Ibid Hal 40

menimbulkan temuan atau cara mudah memasarkan barang. Di Inggris, merek mulai dikenal dari bentuk tanda resmi (hallmark) sebagai suatu sistem tanda resmi tukang emas, tukang perak dan alat-alat pemotong yang terus dipakai secara efektif bisa membedakan dari penghasil barang sejenis lainnya.

Persoalan merek sebenarnya bukan hal baru bagi Indonesia. Dalam sejarah perundang-undangan merek, dapat diketahui bahwa pada masa kolonial Belanda berlaku Reglemen Industriële Eigendom (RIE) yang dimuat dalam Staatblad 1912 Nomor 545 jo Staatblad 1913 Nomor 214. Pada masa penjajahan Jepang, dikeluarkan peraturan merek, yang disebut Osamu Seire Nomor 30 tentang Pendaftaran cap dagang yang mulai berlaku tanggal 1 bulan 9 Syowa (tahun Jepang 2603. Setelah Indonesia Merdeka (17 Agustus 1945), peraturan tersebut masih diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, sejak era kebijakan ekonomi terbuka pada Tahun 1961 diberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang menggantikan peraturan warisan kolonial Belanda yang sudah dianggap tidak memadai, meskipun Undang-Undang tersebut pada dasarnya mempunyai banyak kesamaan dengan produk hukum kolonial Belanda tersebut.²⁴

Sebelum tahun 1961, UU merek kolonial tahun 1912 tetap berlaku sebagai akibat dari penerapan pasal-pasal peralihan dalam UUD 1945 dan UU RIS 1949 serta UU Sementara 1950. UU Merek 1961 kemudian menggantikan UU Merek Kolonial. Namun, UU 1961 tersebut sebenarnya hanya merupakan ulangan dari UU sebelumnya.

Tahun 1992 UU Merek baru diundangkan dan berlaku mulai tanggal 1 April 1993, menggantikan UU Merek tahun 1961. Dengan adanya UU baru tersebut, surat keputusan administratif yang terkait dengan prosedur pendaftaran merek pun dibuat. Berkaitan dengan reformasi UU merek, Indonesia turut serta meratifikasi perjanjian Internasional Merek WIPO.

Tahun 1997, UU Merek tahun 1992 diubah dengan mempertimbangkan pasal-pasal dari Perjanjian Internasional tentang aspek-aspek yang dikaitkan

²⁴<http://trademark-id.blogspot.co.id/2012/05/sejarah-singkat-perkembangan-merek-di.html> diakses pada 16 Mei 2016

dengan perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs) – GATT. Pasal-pasal tersebut memuat perlindungan atas indikasi asal dan geografis. UU tersebut juga mengubah ketentuan dalam UU sebelumnya dimana pengguna merek pertama di Indonesia berhak untuk mendaftarkan merek tersebut sebagai Merek.

Pada tahun 2001, UU merek baru berhasil diundangkan oleh pemerintah. UU tersebut berisi tentang berbagai hal yang sebagian besar sudah diatur UU terdahulu. Beberapa perubahan penting yang tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2001 adalah: penetapan sementara pengadilan, perubahan delik biasa menjadi delik aduan, peran Pengadilan Niaga dalam memutuskan sengketa merek, kemungkinan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana yang diperberat.²⁵

Pada zaman modern dewasa ini, dengan perkembangan industri dan perdagangan, peranan tanda pengenal berkaitan dengan hasil industri dan barang dagangan makin menjadi penting. Hal ini memang didahului oleh peranan para gilda pada abad pertengahan, yang memberikan tanda pengenal atas hasil kerajinan tangannya dalam rangka mengadakan pengawasan barang-barang sebagai hasil pekerjaan anggota gilda sejawatnya. Sebagai akibat diberikannya tanda pengenal atas barang-barang hasil pekerjaannya itu, timbul cara yang mudah untuk memasarkan barang-barangnya.²⁶

Merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain. Merek tersebut bisa merek dagang atau merek jasa. Merek dagang diperuntukkan sebagai pembeda bagi barang-barang yang sejenis yang dibuat perusahaan lain, sedangkan merek jasa diperuntukkan sebagai pembeda pada perdagangan jasa yang sejenis. Dengan melihat, membaca, atau mendengar suatu merek, seseorang sudah dapat

²⁵ Tomy Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (suatu pengantar)*, (Bandung, ALUMNI : 2006) Hal 132

²⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, (Bandung, ALUMNI : 2003) Hal 320

mengetahui secara persis bentuk dan kualitas suatu barang atau jasa yang akan diperdagangkan oleh pembuatnya.²⁷

Masyarakat dapat memilih merek mana yang disukai dan jika mereka puas dengan suatu merek, mereka selanjutnya membeli atau memesan barang tersebut dengan menyebut mereknya saja. Dengan ungkapan lain, merek membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis itu dari macam mereknya. Merek tersebut tidak hanya berbeda dari merek yang lain bagi barang-barang atau jasa sejenis, tetapi harus ada daya pembeda antara kedua merek tersebut. Dalam hal ini barang atau jasa yang baik dengan merek tertentu dapat bersaing dengan merek yang memakai merek lain.²⁸

Dari pihak produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudahan pemakaiannya, atau hal-hal lain yang pada umumnya berkenaan dengan teknologinya. Sedangkan bagi pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran. Dari pihak konsumen merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli²⁹.

Asal-usul merek berpangkal disekitar abad pertengahan di Eropa, pada saat perdagangan dengan dunia luar mulai berkembang. Fungsinya semula untuk menunjukkan asal produk yang bersangkutan. Baru setelah dikenal metode produksi massal dan dengan jaringan distribusi dan pasar yang lebih luas dan kian rumit, fungsi merek berkembang menjadi seperti yang dikenal sekarang ini³⁰.

2.2.2 Pengertian Merek

Merek merupakan nama atau simbol yang diasosiasikan dengan produk/jasa dan menimbulkan arti psikologis/asosiasi. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam

²⁷*Ibid* Hal 321

²⁸*Ibid* Hal 322

²⁹ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak cipta*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1990) hal 45

³⁰ Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1995) hal. 45

kegiatan perdagangan barang atau jasa. Menurut David A. Aaker, merek adalah nama atau simbol yang bersifat membedakan (baik berupa logo, cap/kemasan) untuk mengidentifikasi barang/jasa dari seorang penjual/kelompok penjual tertentu. Tanda pembeda yang digunakan suatu badan usaha sebagai penanda identitasnya dan produk barang atau jasa yang dihasilkannya kepada konsumen, dan untuk membedakan usaha tersebut maupun barang atau jasa yang dihasilkannya dari badan usaha lain.³¹

Ada beberapa pengertian merek yaitu:

- a. Molengraaf, merek adalah suatu tanda dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain.³²
- b. Tirtamidjaya, suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, gunanya membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya.³³
- c. HMN Purwosutjipto, merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.³⁴
- d. Harsono Adisumarto, merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang luas. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya untuk membedakan

³¹<https://id.wikipedia.org/wiki/Merek> diakses pada 16 Mei 2016

³² Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Op.cit, hlm 154

³³ OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 344

³⁴ HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1984, hlm. 82

tanda atau merek digunakan inisial dari nama pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.³⁵

Dalam kehidupan sehari-hari terdapat pengertian merek lainnya seperti yang dikemukakan Freddy Rangkuti bahwa merek dapat dibagi dalam pengertian lainnya yaitu³⁶:

- a. Brand name (nama merek) yang merupakan bagian daripada yang dapat diucapkan misal Pepsodent merek dari pasta gigi dan Toyota merek dari mobil.
- b. Brand mark (tanda merek yang merupakan sebagian dari merek yang dapat dikenali namun tidak dapat diucapkan seperti lambang, desain, huruf atau warna khusus, misal Tiga Berlian Mitsubishi, Ferarri dengan kuda jingkrak.
- c. Trade mark (tanda merek dagang) yang merupakan merek atau sebagian dari merek yang dilindungi hukum karena kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang istimewa. Tanda dagang ini melindungi penjual dengan hak istimewanya untuk menggunakan nama merek.
- d. Copyright (hak cipta) yang merupakan hak istimewa yang dilindungi oleh undang-undang untuk memproduksi, menerbitkan dan menjual karya tulis, karya musik atau karya seni.

Dari pengertian-pengertian tersebut, OK. Saidin mengambil suatu kesimpulan bahwa yang diartikan dengan perkataan merek adalah suatu tanda (sign) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang

³⁵ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990, hlm. 44

³⁶ Freddy Rangkuti, *The Power of Brand Teknik Mengelola Brand Equity dan Strategi Pengembangan Merek Plus Analisa Kasus dengan SPSS*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 2.

memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

2.2.3 Ruang Lingkup Merek

Undang-Undang Merek yang baru hanya mengenal dua macam merek, ini dapat dilihat pada pasal 2, yaitu meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa. Disamping itu, ada juga yang di sebut dengan Merek kolektif.

Menurut Sudarto Gautama, bahwa tanda-tanda yang diperkenalkan dengan istilah merek kolektif ini bukan berfungsi untuk membedakan barang-barang atau jasa-jasa dari suatu perusahaan terhadap perusahaan lain. Akan tetapi, merek kolektif ini dipakai untuk membedakan asal-usul geografis atau karakteristik yang berbeda dari barang-barang atau jasa-jasa dari perusahaan yang berbeda, tetapi memakai merek sama secara kolektif dibawah pengawasan dari yang berhak. Dengan kata lain, barang dan jasa tersebut diberikan jaminan tertentu tentang kualitasnya.³⁷

2.2.4 Jenis-Jenis Merek

Ada beberapa jenis merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Yaitu:

1. Merek Dagang, adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
2. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
3. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

³⁷ Sudarto Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Cetakan ke-2, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992) Hal 54-55

2.2.5 Syarat Sebuah Merek

Sebuah Merek dapat disebut merek bila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*). Maksudnya tanda yang dipakai tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Tanda tersebut dapat dicantumkan pada barang yang bersangkutan atau bungkusan dari barang tersebut, atau dicantumkan pada hal-hal tertentu yang bersangkutan dengan jasa.³⁸

Suatu merek agar memenuhi tujuannya, serta untuk mendapatkan perlindungan hukum maka perlu didaftarkan. Ketentuan mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak pada dasarnya hampir sama dengan peraturan yang termuat dalam Undang-Undang tentang Merek.³⁹

- a. Merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur seperti:
 - 1) Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum
 - 2) Tidak memiliki daya pembeda
 - 3) Telah menjadi milik umum
 - 4) Merupakan keterangan, atau berkaitan dengan barang, atau jasa yang dimintakan pendaftaran.
- b. Merek harus ditolak apabila:
 - 1) Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, maksud dari pengertian persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya, yaitu adanya kesan yang sama antara lain, baik mengenai bentuk, cara penempatan, atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek yang bersangkutan;

³⁸ Ibid Hal 58

³⁹ Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal 166-169

- 2) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa;
- 3) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- 4) Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal, kecuali atas persetujuan tertulis;
- 5) Merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau symbol atau emblem, dari Negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- 6) Merupakan peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau tempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- 7) Merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi Hak Cipta, kecuali atas persetujuan tertulis dari pemegang Hak Cipta tersebut.

Dari Ketentuan pengertian merek serta persyaratan suatu merek agar dapat didaftarkan tersebut, dapat di simpulkan bahwa, sesuatu dapat dikategorikan dan diakui sebagai merek, apabila:

- a. Mempunyai fungsi pembeda
- b. Merupakan tanda pada barang dagang atau jasa
- c. Tidak memenuhi unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum
- d. Bukan menjadi milik umum
- e. Tidak merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang, atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

2.2.6 Fungsi Merek

Merek merupakan tanda pengenal asal barang dan jasa, sekaligus mempunyai fungsi menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan produsennya, hal itu menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan. Merek memberikan jaminan nilai kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Selanjutnya merek juga berfungsi sebagai sarana promosi dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan. Selain itu merek juga berfungsi sebagai merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan para pihak. Realisasi dari sebuah pengaturan merek sangat penting bagi kemantapan berkembangnya ekonomi jangka panjang, dan sebagai sarana yang sangat diperlukan dalam menghadapi mekanisme pasar bebas yang akan dihadapi dalam pasar internasional.⁴⁰

Fungsi-fungsi merek tersebut antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Merek Sebagai Daya Pembeda

Fungsi merek sebagai daya pembeda artinya bahwa merek mempunyai fungsi untuk membedakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan tertentu dengan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Daya pembeda dari suatu merek adalah hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena pendaftaran merek adalah berkaitan dengan pemberian monopoli atas nama atau simbol (atau dalam bentuk lain). Fungsi merek sebagai pembeda sangat penting terutama dalam hal pemasaran barang dan jasa oleh karena fungsi ini secara langsung menghubungkan barang dan jasa yang dihasilkan dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.

⁴⁰ Ibid, hal 170

b. Merek Sebagai Indicator Value

Yang dimaksud merek sebagai indicator value adalah manfaat yang didapat oleh pelanggan yang berbanding lurus dengan pengorbanan/pengeluaran yang diberikan oleh pelanggan. Adanya mutual benefit antara pelanggan dengan merek menciptakan suatu kesinambungan antara pelanggan dengan merek yang dicintainya.

c. Merek Sebagai Aset Perusahaan

Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dibandingkan dengan aset riil perusahaan tersebut. Memulai suatu perusahaan dengan merek yang berbeda tanpa menggunakan merek yang telah mencapai pada tingkat terkenal melalui perjalanan jalur bisnis yang panjang sama halnya dengan memulai pengembangan perusahaan baru sejak awal. Fondasi dasar bisnis dalam penetapan merek yang digunakan sama halnya dengan pengembangan perusahaan yang dilakukan oleh pendirinya.

d. Merek Sebagai Sarana Promosi Dagang (Means of Trade Promotion)

Merek adalah seni dan bagian paling penting dalam pemasaran. Merek yang kuat memiliki “frencaiz” konsumen, yaitu kesetiaan konsumen yang kuat terhadap merek tersebut. Perusahaan yang mampu mengembangkan merek dengan “frencaiz” konsumen akan mampu mempertahankan merek tersebut dalam persaingan pasar. Sebagai sarana promosi, merek (dengan “frencaiz” yang dimilikinya) merupakan salah satu goodwill untuk menarik konsumen, yaitu merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya. Suatu perusahaan dapat mengalami kerugian disebabkan karena goodwill merek yang dimilikinya mengalami penyusutan.

e. Merek Sebagai Jaminan Mutu Kualitas Produk

Merek sebagai jaminan mutu kualitas dari sebuah produk memberikan keuntungan baik bagi produsen pemilik merek maupun kepada

konsumen. Bagi konsumen, konsumen akan merasa terlindungi dengan mengetahui merek yang digunakannya.

f. Merek Sebagai Penunjuk Asal Produk Yang Dihasilkan (Source of Origin)

Merek juga merupakan tanda pengenal asal produk (barang atau jasa) yang menghubungkan produk tersebut dengan produsen, atau antara produk dengan daerah/negara asalnya. Hal ini disebabkan karena publik dan perusahaan menggunakan nama geografis untuk menunjukkan asal dari produk yang ditawarkan kepada masyarakat. dasar bisnis dalam penetapan merek yang digunakan sama halnya dengan pengembangan perusahaan yang dilakukan oleh pendirinya.

2.2.7 Sistem Pendaftaran Merek

Menurut Soegondo Soemodiredjo, di seluruh dunia ada 4 (empat) sistem pendaftaran, yaitu⁴¹:

a. Pendaftaran tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu

Menurut sistem ini merk yang dimohon pendaftarannya segera didaftarkan asal syarat-syarat permohonannya telah dipenuhi, antara lain pembayaran biaya perohonan, pemeriksaan, pendaftaran.

b. Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu

Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, inggris, jerman, jepang menyelenggarakan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum mendaftarkan suatu merk dalam daftar umum kantornya, terlebih dahulu diumumkan dalam *trade jurnal* / kantor pendaftaran merk untuk jangka waktu tertentu memberikan kesempatan bagi pihak-pihak ketiga mengajukan keberatan. Apabila dalam jangka waktu yang diberikan tidak ada keberatan yang diajukan maka pendaftaran merk dikabulkan.

c. Pendaftaran dengan pengumuman sementara

⁴¹ R.M. Suryodiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), Hal 10

- d. Pendaftaran dengan pemberitaan terlebih dahulu tentang adanya merek lain terdaftar yang ada persamaannya.

2.3 Monster Energy

Monster Energy adalah minuman energi yang dijual oleh *Monster Beverage*. *Monster Energy* pertama kali diperkenalkan pada April 2002. Perusahaan ini juga dikenal untuk mendukung berbagai kegiatan olahraga ekstrim seperti BMX, Motocross, skateboard dan snowboarding, serta eSports. *Monster Energy* diiklankan terutama melalui sponsor untuk acara olahraga, termasuk motorcross, BMX, sepeda gunung, snowboarding, skateboarding, balap mobil, speedway, dan eSports.

2.3.1 Sejarah Monster Energy

Monster Energy adalah minuman berenergi, dengan logo yang sangat khas yang terdiri dari tiga tanda cakar membentuk 'M'. *Monster Energy* diluncurkan oleh Hansen Alam pada tahun 2002. Dipasarkan dan didistribusikan oleh Hansen Alam Corporation, tercatat sebagai perusahaan NASDAQ dari Corona, California. Meskipun *Monster Energi* tidak banyak diiklankan di media namun minuman ini menerima sejumlah besar pengakuan dari sponsor berbagai acara olahraga. Hansen Alam Corporation baru saja mengumumkan kesepakatan distribusi dengan PepsiCo Kanada. pada bulan November, Pada tanggal 10 November 2008, distribusi Rakasa diserahkan kepada Coca-Cola Enterprises, Coca-Cola Serikat, dan Coca-Cola bottlers di banyak pasar. Kontrak dengan distributor yang ada dibeli di pasar ini. Pada akhir 2009 atau awal 2010 *Monster Energy* akan memperluas pasar dan mengeluarkan produk mereka ke negara lain termasuk Jerman.⁴²

Jumlah Kafein didalam isi minuman *Monster Energy* adalah 10 mg / oz (34 mg / dL, 1,75 mmol / L), atau 160 mg untuk 16 oz bisa. Seperti kebanyakan minuman energi lainnya biasanya memiliki peringatan yang tercetak di atasnya mengatakan untuk membatasi jumlah kaleng yang dikonsumsi dalam satu hari – untuk 3 untuk ukuran 16 oz (satu per hari di Australia), dan tidak direkomendasikan

⁴²<http://www.kaskus.co.id/thread/52099cfd59cb17ba3e000000/sejarah-produk-monster-energy/> diakses pada 16 Mei 2016

untuk wanita hamil , anak-anak di bawah 10 tahun (usia tidak ditentukan di Australia), atau orang yang sensitif terhadap kafein.⁴³

Monster Energy membayar banyak olahragawan dan sports women untuk mendukung produk-produknya. Daftar ini meliputi; Rob Dyrdek , seorang skater profesional, yang sering ditampilkan *Monster Energy* dan memakai kemeja *Monster Energy* pada setiap acara televisinya . Dia memiliki mobil yang dikenal sebagai *Monster Mobile*, yang dibeli untuk Dyrdek; Rupert Davies, Snowboarder profesional; Greg Hancock , mantan Juara Dunia Speedway , Paul Tracy , seorang mantan Champ Car sekarang IndyCar Series, Juara F1 yang memasang logo *Monster Energy* pada topi dan helm; Jenson Button , Nico Rosberg dan Michael Schumacher , pembalap Formula Satu di GP Mercedes, Valentino Rossi topi yg berlogo *Monster Energy*, seperti halnya mereka mensponsori Tech 3 Yamaha, team dari Colin Edwards dan Ben Spies . Sebelum ini, *Monster Energy* Mensponsori Kawasaki.⁴⁴

2.4 Monster Milik Andrias Thamrun

MONSTER telah memiliki sertifikat merek dari Dirjen HAKI sejak tahun 2009, sebagaimana diketahui merek MONSTER milik Andrias Thamrun didaftarkan sebagai minuman yang mengandung obat, sirup yang mengandung obat, minuman kesehatan, minuman tonik, bubuk untuk membuat minuman tonik dan minuman suplemen, tonik obat kuat, minuman isotonic bernutrisi, air mineral untuk keperluan medis, teh obat, susu yang mengandung zat putih telur, susu yang mengandung albumin, tambahan nutrisi untuk keperluan medis, gula obat, gula dan permen kare untuk keperluan medis, kembang gula pastilles yang mengandung obat, pepermin untuk keperluan farmasi, alcohol untuk pengobatan, makanan dan minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis, vitamin, obat yang diminum, jamu-jamu. Berdasarkan pendaftaran diatas, merek “MONSTER” milik Andrias Thamrun dapat dikategorikan untuk produk makanan dan minuman dan obat-obatan.⁴⁵

⁴³ Ibid

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/9cb6ba797aef3a5e0504dddc33fc1f9>
diakses pada 15 Mei 2016

2.5 Perdagangan

Perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar menukar barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa modern perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. Dalam perdagangan ada orang yang membuat yang disebut produsen. Kejadiannya bernama produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan membuat suatu barang. Ada juga yang disebut distribusi. Distribusi adalah kegiatan mengantar barang dari produsen ke konsumen. Konsumen adalah orang yang membeli barang. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dari hasil produksi⁴⁶.

2.5.1 Syarat Perdagangan Barang

Suatu transaksi penjualan atau pembelian akan diikuti oleh suatu perjanjian pembayaran dan penyerahan barang, sehingga hak dan kewajiban dari kedua belah pihak menjadi jelas. Adapun syarat – syarat yang sering terjadi dalam perdagangan meliputi syarat pembayaran dan syarat – syarat penyerahan, antara lain sebagai berikut:

- a. Syarat pembayaran barang dagang merupakan perjanjian antara penjual dan pembeli atas pembayaran barang dagang yang dibeli. Syarat pembayaran ini berkaitan dengan potongan tunai, jangka waktu pembayaran, dan besarnya potongan yang diberikan. Berikut beberapa syarat pembayaran yang terjadi dalam perjanjian jual beli secara kredit.⁴⁷
- b. Syarat penyerahan merupakan kesepakatan antara penjualan dan pembeli yang berhubungan dengan tempat barang yang diserahkan setelah terjadi kesepakatan harga. Syarat penyerahan

⁴⁶<https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan> diakses pada 20 Mei 2016

⁴⁷http://www.kompasiana.com/klinikakuntansi/syarat-pembayaran-barang-dagang_54f7879fa33311087c8b45b6 diakses pada tanggal 20 Mei 2016

merupakan perjanjian antara kesepakatan harga. Syarat penyerahan merupakan perjanjian antara penjual dan pembeli mengenai siapa yang menanggung biaya pengiriman barang dari gudang penjual sampai ke gudang pembeli.⁴⁸

2.5.2 Macam-macam Barang

Barang atau komoditas dalam pengertian ekonomi adalah suatu objek atau jasa yang memiliki nilai. Nilai suatu barang akan ditentukan karena barang itu mempunyai kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan. Menurut cara memperolehnya, barang dapat dikelompokkan menjadi⁴⁹:

- a. Menurut cara memperolehnya, barang dapat dikelompokkan menjadi:
 1. Barang bebas, yakni barang yang untuk memperolehnya tidak diperlukan pengorbanan. Misal, cahaya matahari dan udara.
 2. Barang ekonomi, yakni barang yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Misal, makanan dan minuman yang mana diperlukan uang untuk membelinya.
 3. Barang illith, yakni barang yang jika terlalu banyak keberadaannya justru merugikan. Misal, air dalam peristiwa banjir.
- b. Menurut kegunaannya, barang dikelompokkan menjadi:
 1. Barang produksi, yakni barang yang digunakan untuk proses produksi lebih lanjut. Misal, kain yang akan digunakan untuk dijahit menjadi pakaian.
 2. Barang konsumsi, yakni barang yang dapat langsung digunakan dan dikonsumsi oleh seseorang. Misal, Pakaian yang bisa langsung digunakan.
- c. Menurut proses pembuatannya, barang dikelompokkan menjadi:
 1. Barang mentah, yakni barang yang belum mengalami proses produksi. Misal, kapas, kayu, rotan, padi, tembakau, kulit.

⁴⁸ <http://kulpulan-materi.blogspot.co.id/2012/02/syarat-syarat-perdagangan-barang.html>

⁴⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Barang> diakses pada tanggal 20 Mei 2016

2. Barang setengah jadi, yakni barang yang sudah melalui proses produksi akan tetapi belum siap pakai. Misal, benang yang dibuat dari kapas untuk dibuat menjadi kain.
 3. Barang jadi, yakni barang yang sudah melalui proses produksi dan siap pakai untuk memenuhi kebutuhan. Misal, sepatu, pakaian, roti dan sebagainya.
- d. Menurut hubungannya, barang dibagi menjadi:
1. Barang Substitusi, yakni barang yang dapat mengganti fungsi barang yang lain. Contohnya: lampu neon yang dapat menggantikan fungsi dari lampu pijar sebagai penerangan.
 2. Barang komplementer, yakni barang yang dapat melengkapi fungsi dari barang lainnya. Contohnya: Bensin yang dapat melengkapi mobil sebagai alat transportasi, tanpa bensin mobil tidak bisa dijalankan.

2.6 Hak Cipta

Perlindungan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) saat ini telah menjadi perhatian utama banyak negara di dunia, terutama negara-negara maju. Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta di Indonesia saat diatur dalam (UU HAKI) . Undang-undang ini merupakan hasil perbaikan beberapa kali dari Undang-undang Hak cipta sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1962, Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997. Beberapa kalangan menduga seringkali terjadi perubahan Undang-undang Hak Cipta tersebut disebabkan adanya tekanan pihak asing yang menganggap Indonesia kurang serius memerangi kasus-kasus kejahatan dibidang Hak Cipta. Apa pun latar belakangnya, jika dilihat dari sisi positifnya, penyempurnaan Undang-undang Hak Cipta tersebut dapat kita jadikan sebagai momentum pertumbuhan dan perkembangan karya cipta anak bangsa, sehingga kelak kita akan dapat

mengembangkan industri kreatif nasional yang berdampak ekonomis dan memiliki daya saing global.⁵⁰

2.6.1 Pengertian Hak Cipta

Istilah Hak Cipta pertama diusulkan pertama kali oleh Sutan Mohammad Syah pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada Tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh Kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hark pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan penyempitan arti. Seolah-olah yang dicakup oleh pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan karneg mengarang saja, padahal tidak demikian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa belanda *Auteurs Rechts*.⁵¹

Istilah hak cipta ini merupakan pengganti *Auteursrechts* atau *copyright* yang kandungan artinya lebih tepat dan luas dibandingkan dengan menggunakan istilah hak pengarang⁵². Hak Cipta adalah Hak eksklusif bagi Pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta.⁵³ Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵⁰ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia) Hal 46

⁵¹ Ajip Rosidi, *Undang-Undang Hak Cipta: Pandangan Seorang Awam*, (Jakarta : Djambatan, 1984) Hal 3

⁵² Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, (Bandung : ALUMNI, 2003) Hal 85

⁵³ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm 6

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang sesuai dengan inti pokok permasalahan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut;

1. Pendaftaran Merek asing di Indonesia dalam hal ini mengikuti prosedur yang ada dalam undang-undang merek nomor 15 tahun 2001. Secara Umum perlindungan hukum terhadap merek hanya diberlakukan terhadap merek yang telah didaftarkan. Perlindungan secara internasional dibutuhkan terhadap merek suatu produk yang diperdagangkan melampaui dan melintasi batas-batas Negara. Perlindungan hak atas merek adalah bersifat teritorial. Dengan demikian, apabila terhadap merek tersebut ingin diberikan perlindungan hukum sehingga tidak dapat digunakan oleh pihak-pihak lain, maka merek tersebut harus didaftarkan di direktorat jenderal hak kekayaan intelektual.
2. Akibat hukum merek yang tidak digunakan dalam perdagangan barang dan jasa selama 3 (tiga) tahun adalah dihapusnya merek tersebut, hal ini tertuang dalam pasal 61 ayat 2 yaitu Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika “Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau
3. Pertimbangan hakim dalam Putusan nomor Nomor 491 K/Pdt. Sus-HKI/2015 tidak tepat Karena Dalam hal ini pertimbangan hakim kurang tepat karena hakim mengesampingkan bukti-bukti milik penggugat yaitu merek monster milik Andrias Thamrun tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan. Hal ini tertuang dalam gugatan pihak *Monster Energy*. Pihak *Montster Energy* merupakan pihak yang berkepentingan yang dapat mengajukan karena dalam hal ini pihak *Montster Energy* sebagai pihak ketiga yang dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga

berdasarkan pasal 63 Undang-undang merek. Dalam pertimbangan hakim disebutkan bahwa pendaftaran merek *Monster Energy* di tolak karena sudah ada merek *Monster* di Indonesia. Pertimbangan ini kurang tepat karena berdasarkan uraian tersebut merek *Monster Energy* lah yang berhak terdaftar di Indonesia karena merek tersebut yang pertama kali didaftarkan dari pada merek *Monster* di Indonesia dan *Monster Energy* merupakan merek terkenal.

4.2 Saran

1. Direktorat Jendral Merek perlu meningkatkan kemampuan aparat Direktorat Merek dalam teknologi informasi sehingga tidak terjadi pendaftaran ganda merek terdaftar yang sejenis dan tidak didaftar.
2. Perlu adanya Peraturan Pemerintah mengenai kriteria merek terkenal sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
3. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dimungkinkan adanya penyelesaian sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa sehingga perlu disosialisasikan terus menerus supaya para pihak yang bersengketa tidak perlu menyelesaikan sengketanya melalui gugatan di Pengadilan yang memerlukan waktu yang lama, jadi dengan dipergunakannya Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa bisa mengurangi tumpukan perkara di Pengadilan Niaga.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Ajip Rosidi. 1984. *Undang-Undang Hak Cipta: Pandangan Seorang Awam*. Jakarta : Djambatan, 1984
- Bambang Kesowo. 1995. *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada
- Dyah Ochtorina Susanti. 2014. *Penelitian Hukum*. Jember: Sinar Grafia
- Harsono Adisumarto. 1990. *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak cipta*. Jakarta : Akademika Pressindo
- Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia
- Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta. 1994. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*. Bandung : ALUMNI
- Satjipto Rahardjo. 2003. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta : Kompas
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sudargo Gautama. 1995. *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*. Jakarta :ERESCO
- Tim Lindsey. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni, 2006
- Tomy Suryo Utomo. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual (suatu pengantar)*. Bandung: ALUMNI

b. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa

Putusan Mahkamah Agung Nomor 491 K/Pdt. Sus-HKI/2015

c. Lain-lain

<http://kesurabaya.com/monster-kalah-melawan-pengusaha-surabaya/> diakses pada 16 Mei 2016

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/9cb6ba797aef3a5e0504dddc33fc1f9> diakses pada 15 Mei 2016

<http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html> diakses pada tanggal 18 Mei 2016

<http://trademark-id.blogspot.co.id/2012/05/sejarah-singkat-perkembangan-merek-di.html> diakses pada 16 Mei 2016

<http://www.kaskus.co.id/thread/52099cfd59cb17ba3e000000/sejarah-produk-monster-energy/> diakses pada 16 Mei 2016

<https://id.wikipedia.org/wiki/Merek> diakses pada 16 Mei 2016

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan> diakses pada 20 Mei 2016



PUTUSAN
Nomor 491 K/Pdt.Sus-HKI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

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

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

Melawan

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

Dan

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

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

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

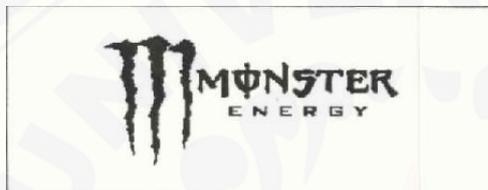


Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Penggugat dan merek "MONSTER" milik Penggugat;

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

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



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





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



dan *skate* (papan seluncur);

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

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

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

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

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

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

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



Tentang merek "MONSTER" milik Penggugat di Indonesia;

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

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

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

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



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

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

Tentang merek "MONSTER" milik Tergugat;

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

MONSTER

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Pasal 61:

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

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

Pasal 63:

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

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



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

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



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

23. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, setiap pangan olahan, yang diperuntukkan sebagai makanan ataupun minuman, baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki Surat Persetujuan Pendaftaran;
24. Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan bahwa setiap produk makanan dan minuman haruslah didaftarkan/memiliki izin edar, maka Penggugat telah melakukan pengecekan di Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk memeriksa apakah produk dengan Merek "MONSTER" untuk jenis barang yang dilindungi dengan pendaftaran Merek "MONSTER" milik Tergugat memang telah terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
25. Bahwa ternyata, seluruh pencarian yang dilakukan di Badan POM yaitu pencarian berdasarkan nama produk, pendaftaran Merek serta nama pendaftar ternyata tidak menghasilkan petunjuk apapun yang dapat memberikan keterangan atau petunjuk bahwa Merek "MONSTER" atas nama Tergugat yaitu Andrias Thamrun, memang telah ada dan didaftarkan di Badan POM;
26. Bahwa apabila memang Tergugat benar menggunakan Merek "MONSTER" miliknya di dalam kegiatan komersial, maka seharusnya Merek "MONSTER" tersebut atau setidaknya nama Tergugat tersebut seharusnya telah terdaftar di Badan POM;
27. Dengan demikian, tidak adanya pendaftaran atas Merek "MONSTER" milik Tergugat ataupun pendaftaran nama Tergugat ataupun produk dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat di daftar registrasi Badan POM merupakan suatu bukti nyata bahwa Tergugat memang tidak pernah menggunakan Merek miliknya di dalam kegiatan perdagangan;
28. Bawah adapun bukti pencarian dari Badan POM tersebut akan Penggugat sampaikan pada acara sidang dengan agenda pembuktian nanti;
29. Bahwa hasil pencarian dari Badan POM yang mendukung fakta bahwa Tergugat tidak pernah menggunakan Merek "MONSTER" miliknya di dalam kegiatan perdagangan selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya yaitu tanggal 13 Januari 2010, telah memberikan gambaran



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

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

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

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

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

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

C. Pembuktian hasil survey pasar;

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

D. Pembuktian dari hasil-hasil pernyataan para pedagang;

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

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



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

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

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

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

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

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

E. Pembuktian dari hasil penelusuran di Internet;

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

A. Kepentingan Yang Lahir Dari Permohonan Pendaftaran Merek;

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



pokoknya dengan Merek "MONSTER" milik Tergugat;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

58. Bahwa adanya penolakan pendaftaran Merek "MONSTER" milik Penggugat di atas jelas telah menimbulkan kerugian di pihak Penggugat selaku pendaftar dengan itikad baik karena pada kenyataannya Penggugat merupakan pencipta dan pengguna pertama Merek "MONSTER" di seluruh dunia;

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



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



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



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



atau pemakaian terakhir;

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

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

Atau:

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

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

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



terbukti dengan sendirinya gugatan Penggugat bersifat premature;

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

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

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat tidak ada satupun ketentuan



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

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

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

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

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

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

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



dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Mengenai eksepsi gugatan prematur;

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

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

Eksepsi itu macam-macamnya seperti berikut:

1) Dan seterusnya...;

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

3) Dan seterusnya...";

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Mengenai makna gugatan penghapusan;

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



kutipan dari pasal-pasal yang dimaksud:

Pasal 61:

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

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

Pasal 63:

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

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

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

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

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

Pasal 61:

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



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

Pasal 63:

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

19. Adapun alasan Pemohon Kasasi dalam mengajukan Gugatan Penghapusan,



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

Keentingan yang lahir dari permohonan pendaftaran merek;

Keentingan untuk menjaga reputasi; dan;

Keentingan yang lahir karena adanya rencana investasi di Indonesia;

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor



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

Mahkamah Agung Republik Indonesia kemudian di dalam putusannya memberikan pertimbangan:

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

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

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

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

Pemohon Kasasi tetap pada dalil gugatannya;

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



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

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

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



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





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



sponsor bagi pembalap legendaris asal Italia, Valentino Rossi;

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

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

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

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

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

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

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

Tentang merek "MONSTER" milik Pemohon Kasasi di Indonesia;

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

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



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

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

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

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



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

Tentang merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi;

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

MONSTER

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

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

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



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

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

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

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

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

Pasal 61:

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

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

Pasal 63:

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

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



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

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



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

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

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

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

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

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

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

29. Bahwa hasil pencarian dari Badan POM yang mendukung fakta bahwa Termohon Kasasi tidak pernah menggunakan Merek "MONSTER" miliknya



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

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

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

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

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

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

C. Pembuktian hasil survey pasar;

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

D. Pembuktian dari hasil-hasil pernyataan para pedagang;

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



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

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

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

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

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

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

E. Pembuktian dari hasil penelusuran di Internet;

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

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



Indonesia;

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

53. Adapun alasan Pemohon Kasasi dalam mengajukan gugatan penghapusan ini, secara garis besar, dapat dibagi ke dalam tiga bentuk kepentingan:

- Kepentingan yang lahir dari permohonan pendaftaran merek;
- Kepentingan untuk menjaga reputasi; dan



- Kepentingan yang lahir karena adanya rencana investasi di Indonesia;

A. Kepentingan Yang Lahir Dari Permohonan Pendaftaran Merek;

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

58. Bahwa adanya penolakan pendaftaran Merek "MONSTER" milik Pemohon Kasasi di atas jelas telah menimbulkan kerugian di pihak Pemohon Kasasi selaku pendaftar dengan itikad baik karena pada kenyataannya Pemohon Kasasi merupakan pencipta dan pengguna pertama Merek "MONSTER" di seluruh dunia;

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

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

61. Bahwa mengingat hal tersebut di atas, maka jelas bahwa Pemohon Kasasi memiliki suatu kepentingan yang nyata untuk menghapus Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi karena telah tegas bahwa Pemohon Kasasi merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan Gugatan ini dan Merek "MONSTER" milik Termohon Kasasi juga terbukti secara sah dan meyakinkan tidak digunakan selama lebih dari tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya yaitu tanggal 13 Januari 2010;



B. Kepentingan Untuk Menjaga Reputasi;

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

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

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

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

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

Kepentingan yang lahir Karena Adanya Rencana Berinvestasi di Indonesia;

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

mengenai alasan ke 1 sampai dengan 72:

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

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

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

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata



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

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

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

M E N G A D I L I :

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

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

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

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

Ttd./

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

Hakim Ketua,

Ttd./

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



Panitera Pengganti,

Ttd./

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

Biaya-biaya:

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

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

An. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)
NIP : 19591207 1985 12 2 002