

ABSTRAK

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi keberadaannya oleh pemerintah Republik Indonesia dengan dibuatnya Undang-Undang yang melindungi kegiatan yang meliputi pemakaian merek dagang tersebut. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah undang-undang yang didalamnya mencakup segala peraturan bagaimana seseorang dapat mendapatkan merek, tata cara pendaftarannya, sanksi hukum bagi pelanggar merek hingga tata cara penyelesaian sengketa merek tersebut. Selain Undang-undang Merek juga terdapat Undang-undang lain yakni Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1365 yang dapat pula digunakan untuk menuntut ganti rugi akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum namun pada prakteknya seringkali terbentur masalah pembuktian. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah kemana kasus pemalsuan merek terdaftar dapat digugat berdasarkan Undang-undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek dan KUH Perdata dan bagaimana analisa serta penyelesaian kasus pemalsuan merek Boncafe International PTE., LTD di tinjau dari UU NO. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan KUH Perdata itu sendiri. Penelitian ini adalah penelitian normative yang bersifat deskriptif dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisa secara kualitatif. Adapun kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah bahwa suatu kasus pemalsuan merek dapat digugat berdasarkan dua undang-undang yang berlaku di Indonesia yakni UU Merek No. 15 Tahun 2001 dan KUH Perdata. Pengajuan gugatan dalam hal pembatalan suatu merek hanya dapat diajukan ke Pengadilan Niaga berdasarkan UU Merek No. 15 Tahun 2001. Kemudian apabila petitum gugatan adalah tuntutan ganti rugi dengan indikasi adanya perbuatan melawan hukum dari pihak tergugat maka barulah gugatan didasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dan gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri. Dalam kasus Boncafe International PTE., LTD, gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan petitum gugatan pembatalan merek Moncafe yang diketahui telah memiliki sertifikat dari Ditjen HKI. Tergugat pemilik merek Moncafe terbukti melanggar beberapa pasal dalam UU Merek No. 15 Tahun 2001 sehingga pengadilan memutuskan bahwa merek Moncafe dibatalkan dan memerintahkan Ditjen HKI untuk membatalkan merek tersebut dari Daftar Umum Merek. Namun dalam undang-undang tidak ada aturan tertulis mengenai konsekuensi hukumnya apabila Ditjen HKI tidak melaksanakan putusan tersebut. Sejak awal persidangan, tergugat tidak pernah hadir meski telah dipanggil dengan patut sehingga putusan dijatuhkan dengan verstek. Disarankan bahwa dengan banyaknya kasus pembatalan merek seperti ini maka harus ada ketentuan yang jelas mengenai disebutkannya Ditjen HKI sebagai turut tergugat yang juga harus melakukan suatu perbuatan berdasarkan perintah pengadilan untuk membatalkan suatu merek. Dan selanjutnya jika ada kasus merek sebaiknya gunakanlah Undang-undang Merek karena biar bagaimanapun undang-undang tersebut pastilah lebih efektif dari pada perundangan lainnya.