

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS MEREK ASING DI INDONESIA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264/K/PDT.SUS-HKI/2015)

**Raden Ajeng Cendikia Aurelie Maharani**

E-mail: cendikia.aurelie@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

**Hernawan Hadi**

E-mail: hernawanhadi@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## **Abstract**

*This article aims to legal protection for foreign brands (famous) against the removal of a foreign brand (famous) listed as well as knowing clearly study the sentence "usage" in section 74 subsection (1) of Law Number 20 year 2016 about brands and geographical indications. Legal research this is a normative penilitian or dokterial, and prescriptive in nature. The source of the legal materials that are used in the form of primary and secondary legal materials. The method of collecting the material used is the legal syllogism by using deductive thinking patterns. Based on the results of research and discussion of results that PT Inter IKEA Systems B.V. as famous foreign brands can use brand protection "right Priorities" that bersumberkan to the principles of the Paris Convention effect has been incorporated in the the Treaty of TRIPs, namely with the principle of national treatment. Last usage in section 74 subsection (1) o of Law Number 20 year 2016 about brands and geographical indications stated that the use of the brand in the production of goods or services traded. When the last usage is calculated from the last date of usage even after that the goods concerned are still circulating in the community.*

**Keywords:** Legal Protection; Right; Famous Foreign Brands

## **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk perlindungan hukum bagi merek asing (terkenal) terhadap penghapusan merek asing (terkenal) terdaftar serta mengetahui secara jelas kajian kalimat "pemakaian terakhir" dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian hukum ini merupakan penilitian normatif atau dokterial, dan bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah silogisme dengan menggunakan pola berfikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dihasilkan PT Inter IKEA System BV sebagai merek asing terkenal dapat menggunakan perlindungan merek "Hak Prioritas" yang bersumberkan kepada Konvensi Paris yang asas-asasnya telah digabungkan di dalam perjanjian TRIPs yaitu dengan *principle of national treatment*. Pemakaian Terakhir dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa Penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum; Hak; Merek Asing Terkenal

## **A. Pendahuluan**

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu sistem yang sekarang ini melekat pada tata kehidupan modern (Achmad Zen Umar Purba, 2005:1). Merek merupakan salah satu bagian hak kekayaan intelektual yang memiliki peran penting terhadap kelancaran dalam kegiatan perdagangan suatu

barang ataupun jasa. Demikian pentingnya peranan merek ini, maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai objek terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum. (Adrian Sutedi, 2009:91-92).

Terkenalnya suatu merek dapat lebih memicu tindakan-tindakan pelanggaran merek baik dalam nasional maupun internasional karena suatu merek yang terkenal akan mengalami peluasan perdagangan lintas batas-batas negara. Salah satu bidang Hak Kekayaan Intelektual merek yang merupakan tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan atau jasa (*an indication of origin*) yang dilindungi berdasarkan *Paris Convention*, serta semua negara yang menjadi pihak dalam persetujuan TRIPS memiliki sistem pendaftaran nasional untuk merek dagang.

Di Indonesia, pengaturan mengenai merek terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Perlindungan merek yang telah terkenal secara Internasional diatur dalam ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris menentukan bahwa negara-negara peserta Konvensi Paris dapat secara *ex officio*, yaitu diperbolehkannya peraturan perundang-undnagan yang ada dalam masing-masing negara atau atas permintaan yang berkepentingan untuk menolak atau membatalkan pendaftaran suatu merek yang merupakan reproduksi imitasi, atau terkemahan belaka yang menimbulkan kekeliruan dari suatu merek sebagai merek terkenal di negara tersebut serta dipakai untuk barang-barang yang sama atau/sejenis.

Ayat (2) Pasal 6 bis Konvensi Paris pada intinya menentukan jangka waktu untuk mengajukan permohonan pematatan merek dengan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek yang bersangkutan. Akan tetapi pada ayat (3) sendiri ditambahkan bahwa tidak ada jangka waktu untuk meminta pembatalan atau larangan pemakaian merek yang telah didaftar atau dipakai dengan itikad buruk (*bad faith*). Berkaitan dengan ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris ini, terdapat peraturan mengenai merek pada hukum di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Indikasi Geografis merupakan salah satu wujud perlindungan *Intellectual Property Rights* (Bambang Kesowo, 2007: 03) yang ideal selain perlindungan sebagai warisan budaya, karena hak kekayaan intelektual ini lebih bersifat komunal, atau bukan milik perseorangan melainkan milik sekelompok orang pada daerah tertentu. Keberadaannya diatur dalam Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 56, 57 dan 58. Walaupun keberadaannya diatur dalam Undang Undang yang sama dengan merek tidak lantas disamakan antara merek dengan Indikasi Geografis, karena sifat kepemilikan Merek adalah individual (Galang Windi dan Kholis Roisah, 2016: 289-290).

Indonesia sendiri merupakan anggota WTO (*World Trade Organization*) telah meratifikasi *Agreement on Establishing* dalam memaksimalkan perlindungan merek, maka Indonesia diwajibkan untuk tunduk pada ketentuan TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Right*). Dalam perjanjian TRIPs ditentukan standar yang dapat dicapai oleh negara-negara peserta dalam memberikan pengertian merek yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) perjanjian TRIPs, yang berbunyi:

*“Any signs or any combination of sign, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be apable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal name, letters, numerals. Figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that sign be visuallu perceptible”.*

Kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa sangat melekat pada pemakaian merek. Untuk mendapatkan Hak atas pemakaian merek, para pihak yang bersangkutan disarankan untuk

mendaftarkan suatu merek tersebut. Pemakaian merek tanpa hak, dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) yaitu "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". *The Trademark Act also provides that three years of non-use (increased from two years in 1996 as part of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) agreements) constitutes "prima facie evidence of abandonment* (Milton Springut, 2015:1)

Pemakaian merek terkenal sangatlah dilindungi, namun berbeda di Indonesia. Merek terkenal terdaftar telah dihapuskan oleh Mahkamah Agung. Contoh kasus merek terkenal terdaftar dalam penulisan ini yaitu sengketa merek IKEA. IKEA merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang furnitur rumah tangga. Perusahaan asal Swedia yang berdiri pada tahun 1943 ini menyediakan berbagai produk perabotan rumah tangga dengan harga terjangkau. Konsep utama dari produk IKEA adalah bahwa produk tersebut harus memiliki desain yang unik, fungsional, berkualitas, dan dengan harga rendah. Merek asing (terkenal) ini telah kehilangan hak atas mereknya di Indonesia.

IKEA Swedia telah kehilangan hak atas mereknya yang disebabkan oleh Mahkamah Agung memutuskan penghapusan merek terhadap merek asing (terkenal) terdaftar, IKEA Swedia. Pada tahun 2013 PT. Ratania Khatulistiwa yang merupakan perusahaan rotan asal Surabaya menggugat IKEA Swedia ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasarkan hasil survey Berlian Group Indonesia (BGI). Bahwa hasil market *survey* ini dilakukan oleh pewawancara BGI tersebut dapat disimpulkan bahwa produk-produk dengan merek IKEA untuk kelas 20 (dua puluh) dan 21 (dua puluh satu) tidak pernah dijual dan/ atau tidak pernah diedarkan di toko-toko *furniture* di seluruh wilayah Republik Indonesia. IKEA Swedia belum memiliki atau belum membuka tokonya di Indonesia untuk menjual atau mengedarkan produk-produk dengan merek IKEA di wilayah Indonesia. Dapat diketahui merek yang telah dianggurkan oleh pemiliknya ini maka PT. Ratania Khatulistiwa mendaftarkan merek IKEA miliknya pada tanggal 20 Desember 2013. .

Pada tanggal 17 September 2014, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan gugatan PT. Ratania Khatulistiwa. Dalam putusan tersebut menyatakan merek IKEA dimiliki oleh PT. Ratania Khatulistiwa dan memerintahkan merek IKEA Swedia harus dicabut. Setelah diputusnya putusan tersebut, IKEA Swedia mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Atas kasasi dari IKEA Swedia, Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan kasasi pemohon dalam hal ini IKEA Swedia dalam putusannya Nomor 264/K/PDT.SUS-HKI/2015.

Adanya dasar hukum Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan kasasi IKEA Swedia adalah Pasal 61 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 74 ayat (1), yang menyebutkan bahwa Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika merek tidak digunakan selama 3 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.

Menyangkut latar belakang diatas maka dalam artikel yang dibahas bagaimana perlindungan hukum bagi merek asing (terkenal) terhadap penghapusan merek asing (terkenal) terdaftar?

## B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) sudah jelas bahwa penelitian tersebut selalu normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-56). Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argummentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010:34). Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini yaitu prespektif dan terapan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung

dan berkaitan dengan pemaparan dan penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan *metode silogisme*.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Di Indonesia, dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum terdapat dua sarana perlindungan hukum, yaitu Sarana Perlindungan Hukum *Preventif* dan Sarana Perlindungan Hukum *Represif*. Sarana Perlindungan Hukum *Preventif* merupakan subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive* serta bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif ini sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada *diskresi*. Akan tetapi, perlindungan hukum preventif ini belum ada pengaturan secara khusus di Indonesia.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa merek tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, sarna dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/ atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/ atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama *varietas* tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/ atau jasa yang diproduksi, tidak memiliki daya pembeda; dan/ atau merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Perlindungan merek terkenal di dalam Konvensi Paris telah dimuat di dalam amandemen Konvensi Paris, yaitu ketika dilakukan konferensi diplomatik tentang amandemen dan revisi Konvensi Paris di Den Haag pada tahun 1925. Setelah beberapa kali mengalami revisi, rumusan Pasal 6 bis Konvensi Paris. Dengan demikian merek "IKEA" milik PT Inter IKEA System BV dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 264/K/PDT.SUS-HKI/2015 yang menyatakan bahwa merek terkenal asing tersebut dihapus atas prakarsa Dirjen HKI dengan alasan bahwa PT Inter IKEA System BV sejak tanggal pendaftaran merek-merek untuk kelas barang/jasa kelas 20 dan Kelas 21 PT Inter IKEA System BV tidak pernah menjual dan/atau tidak pernah mengedarkan barang-barang dengan merek "IKEA" di wilayah Republik Indonesia di toko-toko *furniture* diseluruh wilayah Republik Indonesia hingga saat gugatan didaftarkan. PT Inter IKEA System BV juga tidak memiliki store (toko/gerai) untuk menjual atau mengedarkan produk-produk dengan merek "IKEA". Hal ini membuktikan bahwa merek "IKEA" Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal 27 Oktober 2010 dan Merek "IKEA" dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal 09 Oktober 2006 tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang di Indonesia sejak tanggal pendaftaran.

Merek PT Inter IKEA System BV yang memiliki reputasi tertinggi untuk mendapatkan perlindungan yang lebih kuat. Merek IKEA dari PT Inter IKEA System BV mempunyai persamaan dengan merek PT Ratania Khatulistiwa dengan pada pokoknya persamaan secara keseluruhan (merek identik) dengan merek yang dimiliki reputasi (merek terkenal) akan ditolak.

PT Ratania Khatulistiwa menunjukkan bahwa penggunaan merek IKEA akan memberikan keuntungan yang tidak fair atau merusak karakter pembeda atau reputasi merek terkenal yang telah terdaftar terlebih dahulu. Dalam perluasan perlindungan bagi merek terkenal, merek tersebut harus dikenal terlebih dahulu oleh suatu bagian bila derajat pengakuan diberikan dalam suatu bagian signifikan dari wilayah tersebut.

Penilaian atas perluasan perlindungan merek terkenal, pengadilan mempunyai peran penting untuk membebaskan secara prinsip untuk memutuskan dalam basis perkasus dan seharusnya tidak terikat oleh kriteria tertentu pada khususnya oleh prosentase pasti tertentu. Reputasi dalam

suatu negara anggota Uni Eropa dikenal bagi suatu bagian yang signifikan dari sektor terkait dalam pasar wilayah yang ada dan tidak ada syarat untuk menetapkan kerugian secara aktual. PT Ratania Khatulistiwa dengan ini secara grafikal sama dengan merek PT Inter IKEA System BV yang telah memiliki reputasi, sehingga tampak jelas adanya unsur mengambil keuntungan dari reputasi yang ada.

Perlindungan terkait merek Asing terkenal yaitu PT Inter IKEA System BV terkait putusan penghapusan atas prakarsa Dirjen HKI tersebut dapat menggunakan perlindungan merek "Hak Prioritas" sebelum putusan tersebut diputuskan yang bersumberkan kepada Konvensi Paris yang asas-asasnya telah digabungkan di dalam perjanjian TRIPs (Endang Purwaningsih, 2010: 134). Ketentuan-ketentuan Konvensi Paris yang terpenting adalah sebagai berikut (Achmad Zen Umar, 2005:24):

1. Penanganan nasional atau simulasi nasional yang mengatur bahwa sejauh berkaitan dengan milik industrial, setiap anggota harus memberikan perlindungan yang sama kepada warga negara dari negara anggota lain sebagaimana ia berikan kepada warga negaranya sendiri. Penanganan seperti ini dikenal dengan *principle of national treatment*. Inti *national treatment* adalah pada pemberlakuan yang sama dalam kaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual antara yang diberikan kepada warga negara sendiri dan warga negara lain.
2. Penggunaan hak prioritas atas dasar permintaan pendaftar pertama di negara anggota, pemohon dapat di dalam periode tertentu 6 atau 12 bulan meminta perlindungan seolah-olah didaftarkan pada hari yang sama pada permintaan pertama.

Hak prioritas diberikan jika didahului dengan permohonan menggunakan hak prioritas. Apabila persyaratan telah dipenuhi maka warga negara asing yang telah mendaftarkan hak mereknya di negara asal, dapat diberikan prioritas bahwa tanggal penerimaan di negara tujuan (asing) dianggap sama dengan tanggal penerimaan di negara asal sepanjang negara-negara tersebut sama-sama menjadi anggota Konvensi Paris.

Pentingnya hak prioritas berupa hak bagi warga negara asing, yang berasal dari negara yang sama-sama tergabung dalam Konvensi Paris atau persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan yang diajukan sama dengan tanggal penerimaan yang diajukan di negara asal. Jadi semua negara yang tergabung dalam Konvensi Paris atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia terikat untuk memberikan perlindungan kepada negara lain yang warga negaranya bermaksud mendaftarkan hak merek di negara tersebut sepanjang masih dalam jangka waktu perlindungan yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi Paris.

Bagi negara-negara yang tidak tergabung dalam Konvensi Paris, maka di negara tersebut tidak berlaku hak prioritas. Bagi warga negara asing dari negara yang tidak tergabung dalam Konvensi Paris, maka warga dari negara yang bersangkutan tidak memiliki hak prioritas dalam pendaftaran hak merek. Hak prioritas menghendaki tidak ada diskriminasi bagi warga negara asing dalam mendaftarkan hak mereknya di negara yang tergabung dalam Konvensi Paris atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Namun tidak setiap pendaftaran hak merek oleh Warga Negara Indonesia disertai dengan hak prioritas. Hak prioritas diberikan apabila disertai dengan permohonan untuk diberikan hak prioritas, dalam jangka waktu tertentu dan dengan memenuhi persyaratan tertentu.

Hak Prioritas dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan sebagai berikut:

**"Pasal 9:** *Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization)".*

#### **Pasal 10:**

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bagian pertama bab ini, permohonan dengan menggunakan hak prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut.
- (2) Bukti hak prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa menggunakan hak prioritas.

Bukti hak prioritas berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan tersebut yang juga diberikan penegasan tentang tanggal penerimaan permohonan, dalam hal yang disampaikan berupa salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan tersebut diberikan oleh Direktorat Jendral HKI apabila permohonan diajukan untuk pertama kali.

#### **D. Simpulan**

Perlindungan merek Asing terkenal yaitu PT Inter IKEA System BV memiliki reputasi tertinggi untuk mendapatkan perlindungan yang lebih kuat ini mempunyai persamaan dengan merek PT Ratania Khatulistiwa. Perluasan perlindungan bagi merek terkenal, merek tersebut harus dikenal terlebih dahulu oleh suatu bagian bila derajat pengakuan diberikan dalam suatu bagian signifikan dari wilayah tersebut. Reputasi dalam suatu negara anggota Uni Eropa dikenal bagi suatu bagian yang signifikan dari sektor terkait dalam pasar wilayah yang ada dan tidak ada syarat untuk menetapkan kerugian secara aktual. PT Ratania Khatulistiwa dengan ini secara grafikal sama dengan merek PT Inter IKEA System BV yang telah memiliki reputasi, sehingga tampak jelas adanya unsur mengambil keuntungan dari reputasi yang ada. Dengan demikian PT Inter IKEA System BV sebagai merek asing terkenal dapat menggugurkan perlindungan merek "Hak Prioritas" yang bersumberkan kepada Konvensi Paris yang asas-asasnya telah digabungkan di dalam perjanjian TRIPs yaitu dengan *principle of national treatment*. Inti national treatment adalah pada pemberlakuan yang sama dalam kaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual antara yang diberikan kepada warga negara sendiri dan warga negara lain untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan yang diajukan sama dengan tanggal penerimaan yang diajukan di negara asal.

#### **E. Saran**

Bagi Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sangat diperlukan adanya sosialisasi akan pentingnya pendaftaran merek dalam persaingan pengusaha-pengusaha di Indonesia. Sampai saat ini kesadaran masyarakat khususnya para pengusaha menengah kebawah masih belum meyakini pentingnya pendaftaran merek atas suatu produk yang dimilikinya. Akibatnya banyak usaha-usaha kecil yang berasal dari usaha kegiatan rumah tangga ternyata produknya ditiru dan diedarkan oleh pihak lain yang memanfaatkan kesuksesan pemilik merek pertama tersebut.

#### **F. Daftar Pustaka**

##### **Buku:**

- Achmad Zen Umar Purba. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: Alumni.
- Adrian Sutedi. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Endang Purwaningih. 2010. *Hukum Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

**Makalah/Jurnal/Artikel:**

Galang Windi Pratama. 2016. "Potensi Pendaftaran Kretek Sebagai Indikasi Geografis Kabupaten Kudus." *Jurnal Law Reform*. Vol. 12. Nomor 2.

Milton Springut. 2015. "Macy's Case Highlights Issues of Trademark Abandonment." *New York Law Journal*. Vol. 253, No. 89.

Ridwan Khairandy. 1999. "Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia." *Jurnal Hukum*. Volume. 6 Nomor 12. Edisi 1999.

**Undang-Undang:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*

Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 264/K/PDT.SUS-HKI/2015

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek

**Konvensi:**

*Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883*

TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) *Trademark Law Treaty*

Konvensi paris di Den Haag pada tahun 1925