



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK “AHM” (ASTRA
HONDA MOTOR) TERHADAP PEREDARAN PELUMAS TIRUAN
“AHM” (ASTRA HONDA MOTOR)**

***LEGAL PROTECTION FOR “AHM”(ASTRA HONDA MOTOR) BRAND
HOLDERS AGAINTS THE CIRCULATION OF IMITATION “AHM”***

Oleh :

DENDI TRI UTOMO
NIM : 140710101414

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK “AHM” (ASTRA HONDA MOTOR) TERHADAP PEREDARAN PELUMAS TIRUAN “AHM”
(ASTRA HONDA MOTOR)**

***LEGAL PROTECTION FOR “AHM”(ASTRA HONDA MOTOR) BRAND
HOLDERS AGAINST THE CIRCULATION OF IMITATION “AHM”***

Oleh :

DENDI TRI UTOMO
NIM : 140710101414

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK “AHM” (ASTRA
HONDA MOTOR) TERHADAP PEREDARAN PELUMAS TIRUAN “AHM”
(ASTRA HONDA MOTOR)**

*LEGAL PROTECTION FOR “AHM”(ASTRA HONDA MOTOR) BRAND HOLDERS
AGAINTS THE CIRCULATION OF IMITATION “AHM”*

Oleh :

DENDI TRI UTOMO
NIM : 140710101414

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“ Untuk mencapai apa yang belum pernah anda capai sebelumnya, anda harus berfikir dengan cara yang belum anda pikirkan sebelumnya”¹



¹ Darmagi Darmawangsa, dan Imam Muhadi, *Fight Like Tiger, Win Like A Champion* ,(Jakarta : Ele Media Komputindo 2008), hlm 372

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Bapak Edi Selamat dan Ibu Ketut Nadi yang selalu mendo'akan serta mendukung apa yang saya lakukan dari lahir hingga sebesar ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan;
3. Seluruh Guru dan Dosen sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah banyak memberi pengajaran berbagai macam ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh keikhlasan.

PERSYARATAN SKRIPSI
SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK “AHM” (ASTRA
HONDA MOTOR) TERHADAP PEREDARAN PELUMAS TIRUAN “AHM”**

(ASTRA HONDA MOTOR)

***LEGAL PROTECTION FOR “AHM”(ASTRA HONDA MOTOR) BRAND
HOLDERS AGAINST THE CIRCULATION OF IMITATION “AHM”***

Oleh :

DENDI TRI UTOMO
NIM : 140710101414

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 12 JULI 2019**

Oleh:

Pembimbing,

MARDI HANDONO, SH., M.H

NIP: 196312011989021001

Pembantu Pembimbing,

IKARINI DANI WIDIYANTI S.H, M.H

NIP: 197306271997022001

Mengetahui:

**Ketua Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Jember**

Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si

NIP.195701051986031002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK “AHM” (ASTRA
HONDA MOTOR) TERHADAP PEREDARAN PELUMAS TIRUAN “AHM”
(ASTRA HONDA MOTOR)**

***LEGAL PROTECTION FOR “AHM”(ASTRA HONDA MOTOR) BRAND
HOLDERS AGAINTS THE CIRCULATION OF IMITATION “AHM”***

Oleh :

**DENDI TRI UTOMO
NIM 140710101414**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001**

Mengesahkan,

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,

**Dr.Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 22

Bulan : Juli

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji :

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum.
NIP: 198010262008122001

Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP: 197703022000122001

Anggota Penguji :

Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : DENDI TRI UTOMO

NIM : 140710101414

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK “AHM” (ASTRA HONDA MOTOR) TERHADAP PEREDARAN PELUMAS TIRUAN “AHM” (ASTRA HONDA MOTOR) ” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan 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.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menjadi sanksi akademik jika kemudian dari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan

DENDI TRI UTOMO
NIM 140710101414

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK “AHM” (ASTRA HONDA MOTOR) TERHADAP PEREDARAN PELUMAS TIRUAN “AHM” (ASTRA HONDA MOTOR)”**. Skripsi ini merupakan suatu karya ilmiah sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis sadari bahwa dalam menulis karya tulis ini tentunya tidak terlepas dari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Widiyanti, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Anggota Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., sebagai ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan agar skripsi ini menjadi lebih baik dan benar;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai sekretaris penguji yang juga telah menguji serta memberikan pengarahan untuk perbaikan skripsi ini dan selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan pengarahan selama kuliah;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih banyak atas segala jasa dan didikannya sehingga penulis dapat memperkaya ilmu pengetahuan hukum, serta juga kepada staf dan karyawan atas segala pelayanannya;
8. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati;
9. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Edi Selamat dan Ibunda Ketut Nadi;
10. Ibunda Endang Widiyanti sebagai Buk de saya yang seperti ibu saya;
11. Teman kontrakan/kos selama tinggal di Jember dan sahabat Fakultas Hukum Universitas Jember Khususnya angkatan 2014 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala motivasi, saran dan perhatiannya dalam hubungan persahabatan;
12. Teman-teman KKN 64 periode 1 di tahun 2018, Aqib, Rhesa, Karno, Vandy , Adji, Julias, Adit dan Andre terimakasih banyak atas dukungan dan doanya;
13. Selowangi yang telah memberikan motivasi untuk mengerjakan skripsi ini;
14. Hae Hae group Rhesa, Ismail, Dimas, Desty, dan Aisyah terimakasih banyak dukungannya;
15. Hakiki Ramadhani, Aulia KHairunisya, Miftakhur rizqiah, Rosidea, Dana Hopitasari, Anggi Yolandra, Isti dan Anif terimakasih atas dukungannya;
16. Untuk Ananda Tri Astuti yang pernah memberikan semangat dan mendoakan dalam mengerjakan skripsi ini tetapi patah ditengah jalan;
17. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Akhir kata, Penulis dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulis selanjutnya.

Jember,

DENDI TRI UTOMO

NIM 140710101414

RINGKASAN

Merek sebagai hak kekayaan intelektual pada dasarnya adalah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain, merek yang memiliki reputasi tinggi memiliki perlindungan hukum yang kuat. Dalam praktik di Indonesia, pelanggaran justru banyak terjadi melalui penggunaan langsung tanpa ada persetujuan atau izin dari pemegang merek. Salah satu contoh yang penulis ambil adalah pelanggaran yang menimpa merek “AHM” (astra Honda motor) yang dimana mengalami pemalsuan produk pelumas miliknya. AHM (Astra Honda Motor) sendiri adalah produsen kendaraan bermotor bermerek Honda yang memiliki pasar yang sangat tinggi di wilayah asia terlebih di Indonesia, karena peminatan kendaraan bermotor merek Honda ini sangat tinggi maka Astra Honda Motor mengeluarkan pelumas yang sesuai dengan spek kendaraan bermotor merek honda tersebut. Tingginya peminat dari pelumas merek AHM (Astra Honda Motor), banyak pelaku usaha menengah yang tidak terdaftar melakukan kecurangan berupa pemalsuan merek serta memproduksi dan juga memasarkan pelumas tiruan tersebut. Oleh karena itu penulis mengangkat permasalahan yang pertama Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek AHM (Astra Honda Motor) terhadap pelaku usaha tiruan merek AHM (Astra Honda Motor) dua, Apakah akibat hukum bagi penjual dan pelaku usaha pelumas tiruan merek ahm tanpa izin? tiga, Bagaimana upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa akibat beredarnya pelumas AHM tiruan ?

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini ada dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu guna memenuhi, melengkapi dan menyelesaikan tugas akhir dalam studi S1 dalam bidang ilmu hukum, tujuan khusus guna mengetahui dan memahami terhadap merek AHM (Astra Honda Motor) akibat beredarnya barang tiruan merek AHM yang tidak berlisensi.

Metode yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah dengan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual approach), skripsi ini menggunakan dua macam bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Analisa bahan hukum dengan pengumpulan bahan bahan hukum dan non hukum sekiranya memiliki relevansi dengan tema yang di usung skripsi ini, melakukan telaah isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu pertama, Bentuk perlindungan merek di Indonesia berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem konstitutif yaitu bentuk perlindungan hukum atas merek yang baru akan diberikan apabila merek telah didaftarkan oleh pemegang, pendaftaran adalah suatu kewajiban. Bentuk perlindungan hukum terhadap merek pun terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Pelaku pelanggaran merek yang dimana menggunakan merek serta memalsukan produk pelumas merek “AHM” (Astra Honda Motor) yang mana bertentangan dengan Pasal 100 Undang-Undang No. 20

tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dapat dikenakan pidana maksimal 5 tahun, sedangkan denda maksimal dua milyar rupiah, serta dilakukan penyitaan oleh pengadilan niaga serta penghentian produk atas merek yang ditiru.

Upaya dari penyelesaian yang dapat ditempuh yang dapat digunakan untuk penyelesaian perkara ada dua, yaitu melalui litigasi atau melalui pengadilan dan non litigasi atau diluar pengadilan. Penyelesaian diluar pengadilan adalah langkah awal yang baik dilakukan oleh pihak Astra Honda Motor entah menggunakan negosiasi, mediasi, konsiliasi, ataupun arbitrase. Jika dalam penyelesaian melalui non litigasi tidak menemui jalan tengah, maka dapat ditempuh melalui cara penyelesaian litigasi atau melalui pengadilan yang dimana melalui pengadilan niaga

Saran yang disumbangkan penulis yaitu Hendaknya masyarakat sebagai konsumen lebih aktif terhadap dalam penanggulangan penggunaan merek terkenal tanpa lisensi dari pemilik merek dengan cara lebih mengenali merek yang akan dibeli yang akan dibeli dan jika terdapat kegiatan produksi serta penjualan barang/jasa palsu atau bisa dianggap tiruan dari merek terkenal dengan cara melaporkan segala tindakan pelanggaran merek. Pelanggaran merek sendiri adalah menggunakan delik aduan yang mana masyarakat dapat melaporkan pelanggaran tersebut, dimana tertuang pada Pasal 103 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hendaknya pemerintah segera mengeluarkan Undang-Undang khusus tentang merek terkenal yang bermuatan pengaturan perlindungan merek terkenal, pengertian merek terkenal, syarat-syarat merek dapat diklasifikasikan dalam merek terkenal , syarat- syarat penolakan pendaftaran merek yang memiliki kesamaan pada pokok atau keseluruhan dengan merek terkenal yang untuk saat ini belum diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN DAFTAR ISI	v
LAMPIRAN	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	4
1.3.Tujuan Penelitian.....	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1.Perlindungan Hukum.....	6
2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	7
2.1.2. Macam-Macam Perlindungan hukum.....	7
2.1.3. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum.....	8
2.2.Merek.....	10
2.2.1. Pengertian Merek.....	10
2.2.2. Syarat Pendaftaran Merek.....	12
2.2.3. Lisensi Merek.....	14
2.2.4. Bentuk-Bentuk Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan.....	15
2.3. Pemegang Merek.....	15
2.3.1.Pengertian Pemegang Merek.....	15
2.3.2. Syarat-Syarat Pemegang Merek.....	15
2.4. Pelaku Usaha.....	16
2.4.1. Pengertian Pelaku Usaha.....	16
2.4.2. Pengertian AHM (Asrta Honda Motor).....	16
2.4.3. Pelumas Tiruan Merek AHM.....	18

BAB 3 METODE PENELITIAN

BAB 4 PEMBAHASAN.....24

3.1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek “AHM” (Astra Honda Motor) Akibat Beredarnya Pelumas Tiruan Merek “AHM”24

3.2. Akibat hukum bagi penjual dan pelaku usaha pelumas tiruan merek ahm tanpa izin.....40

3.3 Upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa akibat beredarnya pelumas AHM tiruan46

BAB 5 PENUTUP.....54

Kesimpulan.....54

Saran.....55

DAFTAR PUSTAKA.....56

LAMPIRAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Penjelasan dan tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5953), Jakarta.

<http://pontianak.tribunnews.com/2018/07/12/ketua-lpkl-kalbar-minta-polisiselidiki-kasus-oli-ahm-palsu> ,diakses pukul 03.27 pada tanggal 12 September 2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya industri kendaraan bermotor dalam negeri maupun luar negeri mengakibatkan melonjaknya permintaan akan *spare part* onderdil juga kebutuhan kebutuhan lain seperti pelumas. Diiringi dengan munculnya pelaku-pelaku usaha besar sampai menengah berlomba-lomba mengeluarkan produk produk otomotif termasuk juga dalam persaingan produk –produk pelumas, mulai dari produk yang memang sudah menggeluti dunia pelumas bahkan sekarang banyak produsen kendaraan bermotor mengeluarkan pelumas untuk motor mereknya sendiri. Bersamaan dengan berkembangnya perindustrian pelumas, berkembang pula penggunaan iklan untuk pemasaran dan sebagai pengenalan produk ke masyarakat luas. Sejalan dengan peningkatan penggunaan media sebagai ajang pemasaran, meningkat pula penggunaan merek.²

Setiap pelaku usaha akan sangat peduli akan pentingnya sebuah logo atau simbol serta nama merek yang akan dipergunakan dalam sebuah usaha sebagai nama perusahaan. Logo atau simbol yang digunakan membuat konsumen tahu asal barang serta membantu menunjukkan bahwa pelaku usaha bergerak dalam bidang usaha tersebut. Dalam pemasaran, nama-nama dan simbol-simbol tersebut dikenal sebagai merek (*trademark*), nama usaha (*business name*), dan nama perusahaan (*company name*).

Merek sendiri digolongkan sebagai hak kekayaan intelektual yang mana berguna sebagai identifikasi asal produk dari suatu perusahaan. Dari merek sendiri produsen dapat memberikan jaminan kualitas dan memberikan perlindungan terhadap konsumen terhadap barang yang dihasilkan serta mencegah tindakan –tindakan

²Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, (Jakarta Prenadamedia Group 2015), hlm.2

curang oleh pelaku usaha lain yang akan melakukan kecurangan berupa peniruan produk.³ Pengertian hukum secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pada pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan sebagai berikut :

“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 unsure tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”

Setiap pemilik merek akan sangat peduli akan pentingnya merek yang dimilikinya, yang mana merek tersebut mengalami peniruan oleh pelaku usaha curang guna mendapatkan keuntungannya sendiri. Terlebih sekarang, dimana dunia perdagangan semakin maju, serta semakin berkembang pesatnya kendaraan bermotor di dalam negeri, juga semakin tingginya penggunaan segala media elektronik sebagai sarana pemasaran produk yang mana mengakibatkan meluasnya wilayah pemasaran produk. Keadaan ini mengakibatkan pentingnya suatu merek, guna sebagai pembeda asal-usul barang serta kualitasnya, juga menghindarkan dari suatu praktik peniruan.⁴ Merek juga sebagai tolak ukur kepercayaan konsumen terhadap suatu barang. Produk yang dimiliki oleh merek ternama akan lebih mudah dipasarkan dan memiliki banyak peminat sehingga mendatangkan banyak keuntungan financial bagi perusahaan.⁵

Reputasi merek dalam perlindungannya pun mendapatkan perlakuan berbeda, dimana reputasi merek yang bagus maka perlindungannya lebih kuat. Setiap pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya (kemiripan merek) atau memiliki persamaan keseluruhan (merek identik) dengan merek yang memiliki reputasi (merek terkenal) akan ditolak. Dalam hal ini harus ditunjukkan bahwa

³*Ibid*, hlm 3

⁴Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti 2003), hlm. 159

⁵Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia 2010), hlm 89

penggunaan merek tersebut akan memberikan keuntungan yang tidak fair juga akan merusak karakter dari merek ternama atau merusak reputasi merek ternama atau terdahulu.⁶

Dalam realitanya, pelanggaran di Indonesia berupa praktik kecurangan peniruan produk merek oleh pelaku usaha lain secara langsung tanpa mendapat persetujuan pemilik merek banyak terjadi. Pelanggaran yang sering terjadi melalui penggunaan langsung tanpa ada kehendak untuk mendaftarkan suatu merek terkenal (*wellknown trademark*).⁷ Salah satu contoh kasus peniruan merek yang terkenal yang dapat dilihat dan diangkat penulis adalah kasus produk pelumas tiruan merek "AHM" (Astra Honda Motor). Merek "AHM" (Astra Honda Motor) sendiri sangat melekat didalam penggiat otomotif karena kualitas pelumas yang dikeluarkan memang bagus dan dikhususkan untuk kendaraan bermerek Honda, sehingga membuat para pelaku usaha lain termotivasi melakukan tindakan kecurangan yaitu melakukan produksi pelumas tiruan merek "AHM" (Astra Honda Motor), memasarkan produk tersebut serta menggunakan merek "AHM" tanpa memiliki persetujuan oleh pihak Astra Honda Motor sendiri. barang tiruan adalah produk palsu atau produk palsu yang ditemeli dengan merek terkenal.

kasus yang penulis baca pada detik.com, Pabrik pembuatan oli merek terkenal palsu digerebek jajaran Satuan Reserse dan Kriminal Polres Sukabumi di Kampung Cibeber Girang, Desa Tenjo Ayu, Kecamatan Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat. Satu orang tersangka berinisial LS (53) ditangkap beserta sejumlah barang bukti berupa peralatan untuk membuat oli palsu dan ratusan botol oli palsu siap edar. "Lokasi yang diduga sebagai pabrik pembuatan oli berhasil digerebek Satreskrim pada Selasa (5/1) sekitar pukul 23.30 WIB. Petugas mengamankan seorang tersangka berinisial LS yang diduga sebagai pemilik lokasi pabrik tersebut," terang Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Sulistyو Pudo Hartono dalam keterangannya sekira pukul 11.00 WIB, Rabu (6/1/2015).

⁶Rahmi Jened, *Op. Cit.* hlm. 116

⁷*Ibid.* hlm. 320

Dari lokasi yang menurut Pudjo berada di dalam bawah tanah atau bunker itu ditemukan sejumlah alat pembuatan berupa mesin sebagai alat pembuatan oli curah dalam drum. Dari mesin itu oli dituangkan ke dalam toren dan dicampur dengan pewarna sesuai kebutuhan."Sesudah dicampur dengan pewarna, oli itu dimasukkan ke dalam kemasan oli berbagai merek. Adapun merek yang ditiru yaitu Pertamina Mesran, Yamalube, AHM Oil MPX dan Federal oil. Kuota produksi mereka 1 hari 1 dus dengan isi sebanyak 24 botol oli kemasan," lanjutnya. Dari foto-foto yang diberikan Humas Polda Jabar, terlihat ratusan botol oli merek terkenal yang dipalsukan sudah di-packing dalam belasan dus dan diduga siap diedarkan sementara saat ini tersangka masih dalam pemeriksaan Satreskrim Polres Sukabumi.⁸ Dengan beredarnya pelumas tiruan tersebut menimbulkan dampak negative diantaranya pelanggaran merek terhadap pemilik merek asli, lalu konsumen akan merasa dirugikan karena mendapatkan barang tiruan yang kualitasnya jauh dibawah pelumas asli merek "AHM" serta akan merusak citra dan reputasi dari merek "AHM" (Astra Honda Motor) sebagai pengusaha asli dimata konsumennya.

Berdasarkan uraian diatas yang menyebabkan penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **"Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek "AHM" (Astra Honda Motor) Terhadap Peredaran Pelumas Tiruan Merek "AHM" (Astra Honda Motor) oleh Pelaku Usaha"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi pemegang merek "AHM" terhadap pelaku usaha tiruan merek "AHM" ?

⁸<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/3111860/polisi-gerebek-bunker-pembuatan-oli-palsu-di-sukabumi> (diakses pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2018, Pukul 12.07 WIB)

2. Apakah akibat hukum bagi penjual dan pelaku usaha pelumas tiruan merek ahm tanpa izin?
3. Bagaimana upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa akibat beredarnya pelumas AHM tiruan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil dan agar hasil yang dikehendaki dapat dicapai, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat;
3. Memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan bidang hukum yang berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek “AHM” (Astra Honda Motor) akibat beredarnya barang tiruan
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang diterima pelaku usaha curang jika terjadi peniruan merek tanpa memiliki lisensi
3. Untuk mengetahui dan memahami tata cara penyelesaian sengketa atau kasus yang terjadi akibat pemalsuan merek yang dilakukan pelaku usaha dalam ranah perdata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari kata perlindungan dan hukum, artinya perlindungan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen menyatakan bahwa “ negara Indonesia adalah negara hukum” artinya segala tindakan harus ada pertanggungjawaban hukumnya. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum.

Pengertian mengenai perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon sebagai berikut perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangannya.⁹

Perlindungan hukum terhadap hak merek di Indonesia saat ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang merupakan hasil pembaharuan dari Undang-Undang Merek yang lama, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Undang-Undang 14 Tahun 1997, dan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi.¹⁰

⁹Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya; Balai Pustaka, 2007), hlm.85

¹⁰Muhamad Djumnaha dan Djubaedillah, *Op.Cit.*, hlm. 213

2.1.2 Macam-Macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah hak bagi siapa saja, yang sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk melindungi segala bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat banyak. Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam :

1. Perlindungan hukum preventif yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum atau keputusan pemerintah mendapat bentuk definitive. Artinya perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan represif yaitu bentuk perlindungan hukum yang mana lebih ditunjukkan pada bagaimana cara penyelesaian sengketa, yang mana pada perlindungan preventif memiliki unsure kata “mencegah” yang bermaksud sebelum adanya permasalahan, sedangkan perlindungan hukum represif permasalahan sudah muncul terlebih dahulu.¹¹

2.1.3 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Di dalam buku Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia yang di tulis oleh Sri Soemantri menjelaskan bahwa unsure-unsur dari perlindungan hukum yaitu :

1. Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya bahwa siapa saja yang haknya di langgar dalam hidup bermasyarakat maka ia dapat mengajukan agar orang lain yang telah melakukan pelanggaran tersebut ditindak oleh hukum.
2. Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum.
3. Asas kesamaan hukum (*rechtsgleichheit*) yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.

¹¹Philipus M.Hadjon,*Op.Cit.*, hlm.2

4. Tujuan dari hukum itu adalah menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.
5. Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenangan atas hukum tersebut.¹²

2.2 Merek

2.2.1 Pengertian Merek

Berdasarkan undang-undang nomer 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis merek, yang dimasuk dengan merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Molengraaf berpendapat yang dimaksud merek yaitu dengan mana dipribadikanlah sebuah barang, dan jaminan kualitas sejenisnya yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang, atau perusahaan lain.¹³

H.M.N Purwosutjipto member pengertian tentang merek yaitu tanda yang dimana dapat menjadi identik suatu asal benda tertentu yang mana membedakan dari beenda benda lain yang sejenis.¹⁴

R. Soekardono juga berpendapat tentang merek yang mana merek sebagai tanda yang mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitas dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan perusahaan lain.¹⁵

Jadi merek dapat disimpulkan pengkhususan atau pemribadian suatu simbol atau tanda oleh perorangan atau badan usaha guna menjadi suatu asal barang untuk menjamin konsumen setra menjadi pembeda dari kompetitornya yang memproduksi barang yang serupa.¹⁶ Merek juga mejadi jaminan mutu oleh produsen bilang dibandingkan dengan produk yang serupa oleh pelaku usaha lain. Dapatnya dianggap sebuah merek jika sebuah merek memenuhi syarat muttlak berupa adanya pembeda

¹²Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung; alumni,2002), hlm15.

¹³Muhamad Djumnaha dan Djubaedillah, *Op.Cit.*, hlm 166

¹⁴Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Bandung: PT Alumni,2015), hlm 89.

¹⁵*Ibid*, hlm 89.

¹⁶Rahmadi usman, *Op.Cit.*, hlm 321.

yang signifikan dari merek lain. Simbol atau tanda yang dipakai memiliki perbedaan yang mencolok guna membedakan barang yang diproduksi suatu badan usaha dari badan usaha lainnya. Pelaku usaha disini di haruskan memiliki daya pembeda dalam pemilihan atau penggunaan merek pada barang yang diproduksi.¹⁷

Jadi ketentuan merek dapat diakui sebagai merek bilamana memenuhi kategori sebagai berikut ;¹⁸

1. Memiliki fungsi pembeda (*distinctive, distinguish*);
2. Merupakan tanda pada barang atau produk dagang (unsure-unsur : gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut);
3. Tidak memiliki unsure yang berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
4. Tidak milik halayak umum.
5. Tidak merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang, atau jasa yang dimintakan pendaftaran

Terdapat unsur penting didalam pengertian merek:¹⁹

1. Terdapat dua dimensi dalam merek, yang dimana terdapat unsure nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warnaa atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut.
2. Memiliki fungsi sebagai pembeda dari produk serupa lainnya.
3. Memiliki tujuan sebagai dalam kegiatan perdagangan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa merek adalah suatu tanda atau simbol pembeda suatu produk yang berbentuk gambar, logo, warna, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari keseluruhan unsure tersebut dalam produk yang diproduksi dan dijual oleh pelaku usaha sebagai penunjuk asal barang serta jaminan

¹⁷*Ibid*, hlm 326

¹⁸Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Op.Cit.*hlm. 169

¹⁹Anne Gunawati,*Op.Cit.*, hlm91

kualitas yang dapat membedakan dari produk sejenis yang di produksi pelaku usaha lain.

2.2.2 Syarat Pendaftaran Merek

hak merek dapat di dapatkan oleh pelaku usaha dengan cara di daftarkan. Di Indonesia, dalam pendaftaran merek menggunakan sistem first to file sistem, yang mana siapa yang mendaftarkan merek pertama dengan beritikad baik adalah pihak yang berhak mendapatkan hak atas merek terdaftar tersebut, hingga jika terbukti sebaliknya.²⁰ Syarat mutlak diterimanya permohonan suatu merek ialah memiliki daya pembeda yang cukup. Simbol atau tanda yang digunakan harus dibuat sedemikian rupa yang mana simbol atau tanda tersebut mempunyai kekuatan pembeda dari barang hasil produksi pelaku usaha dari pelaku usaha lain yang berkecimpung di produk yang serupa. Produk yang tersemat simbol atau tanda harus dapat dibedakan dari produk –produk serupa lainnya karena adanya merek yang tersemat.²¹

Tanda yang memenuhi unsure pembeda dapat dilakukan pendaftaran merek, dapat didaftarkannya atau ditolaknya sebuah merek didaftarkan melihat pelaku usaha terlebih dahulu, apakah memiliki itikad baik atau tidak. Ditolaknya permohonan merek Karena pelaku usaha tidak memiliki itikad baik berupa pelaku usaha melakukan pemakaian merek terkenal secara penuh atau menyerupain merek terkenal milik pelaku usaha lain yang mana dapat menyesatkan konsumen terkait asal usul dan kualitas barang yang bermaksud menumpang reputasi dari merek terkenal tersebut yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara tidak jujur. Pelaku usaha yang memiliki itikad baik adalah pelaku usaha yang mendaftarkan mereknya yang berupa simbol tanpa menjiplak simbol dari merek terkenal guna mendapat keuntungan pribadi, melainkan merintis dari bawah dengan simbol yang digunakan sebagai merek.²²

²⁰Rahmi Jened,*Op.Cit.*, hlm 144.

²¹Anne Gunawati, *Op.Cit.*,hlm 106-107

²²Rahmadi usman,*Op.Cit.*,hlm 326.

Syarat dari permohonan merek diatur pada Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Permen Nomor 67 Tahun 2016, sebagai berikut :

1. Permohonan diajukan dengan mengisi formulir rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada menteri yang memuat:
 - a) Tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
 - b) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
 - c) Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
 - d) Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas;
 - e) Label merek;
 - f) Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsure warna; dan
 - g) Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jasa.
2. Dalam mengajukan permohonan harus melampirkan dokumen, berupa:
 - a) Bukti pembayaran biaya permohonan;
 - b) Label merek sebanyak 3(tiga) lembar, dengan ukuran paling kecil 2 x 2 cm (dua kali dua sentimeter) dan paling besar 9 x 9 cm (Sembilan kali Sembilan sentimeter)
 - c) Surat pernyataan kepemilikan merek;
 - d) Surat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
 - e) Bukti prioritas, jika menggunakan hak prioritas dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
3. Dalam hal merek berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan dalam berupa bentuk karakteristik dari merek tersebut yang berupa visualisasi dan deskripsi klaim perlindungan.

4. Dalam hal merek berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
5. Dalam hal merek berupa suara yang tidak dapat di tampilkan dalam bentuk notasi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk sonogram.
6. Dalam hal merek berupa hologram, label merek yang dilampirkan berupa tampilan visual dari berbagai sisi.
7. Format formulir permohonan di tetapkan oleh direktur jendral.
8. Permohonan telah memenuhi persyaratan dokumen diberikan tanggal penerimaan, lalu menteri mengumumkan permohonan dalam berita resmi merek yang berlangsung selama 2(dua) bulan.
9. Dalam jangka waktu pengumuman setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada menteri atas permohonan yang bersangkutan. Pengajuan keberatan dikenai biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian hukum dan hak asasi manusia, terhadap keberatan pemohon dan kuasanya berhak mengajukan sanggahan teritulis kepada kementerian yang dapat diajukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh menteri.

2.2.3 Lisensi Merek

Lisensi merek adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan merek terdaftar. Pemilik merek terdaftar dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek terdaftar miliknya, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan atau jasa. perjanjian lisensi dapat bersifat eksklusif atau non-eksklusif. Menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Yang dimaksud lisensi ialah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk merek terdaftar.

Pengalihan hak milik, sama dengan hak hak cipta dan hak paten yang dapat dialihkan, pengalihan wajib dicatatkan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, dan tidak dilakukan pencatatan maka tidak berakibat hukum apa-apa bagi pihak ketiga.²³ Pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruhnya jenis barang. Perjanjian lisensi yang tertera memiliki cakupan wilayah yakni seluruh wilayah Republik Indonesia, dikecualikan jika diperjanjikan lain dalam jangka waktu yang lebih lama dari jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan. Dalam perjanjian lisensi wajib melalui pendaftaran dan pencatatan oleh Direktorat Jendral Hak kekayaan Intelektual, yang mana setelah tercatatnya perjanjian lisensi, pelaku pelaku usaha yang tercatat memiliki hak guna merek untuk digunakan dalam usahanya.

Dalam perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dan menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya. Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual wajib menolak permohonan pencatatan perjanjian lisensi yang melanggar larangan tersebut.²⁴

Dalam perjanjian lisensi tidak hanya mencatat tentang penggunaan merek saja melainkan mencakup jangka waktu penggunaan merek. Sampai dengan pembayaran royalty sebagai bentuk pembayaran penggunaan merek oleh pelaku usaha penerima lisensi.²⁵

²³Dwi Rezky Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar*, (Bandung;P.T Alumni,2009)hlm.56

²⁴Iswi Hariyani,*Op.Cit.,Hlm102*

²⁵Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*. (Bandung: Alumni,2011). Hlm 171

2.2.4 Bentuk-Bentuk Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan

Merek tidak dapat didaftarkan atas permohonan yang diajukan pemohon yang bertitikad tidak baik. Mereka juga tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung unsur, yaitu :

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum ;
- b. tidak memiliki daya pembeda ;
- c. telah menjadi milik umum ; atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- e. Memuat unsur yang menyesatkan terhadap konsumen terkait asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang yang sejenis.

Serta penolakan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek, yang menyebutkan:

Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokok atau seluruhnya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan terlebih dahulu oleh pihak lain
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi geografis terdaftar.

Permohonan ditolak jika merek tersebut:

- a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambing, atau simbol suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

2.3 Pemegang Merek

2.3.1 Pengertian Pemegang Merek

Pemilik merek adalah perorangan atau pelaku usaha yang sah menurut hukum dan telah tercatat oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual sebagai pemilik simbol atau tanda sebagai pemribadian barang dari barang serupa. Pemilik merek berwenang secara penuh terhadap simbol yang digunakan sebagai usahanya.

2.3.2 Syarat-Syarat Pemegang Merek

dari yang tertuang dalam penerimaan permohonan merek dapat diambil kesimpulan bahwa jika syarat dari pemegang merek berupa ;

1. Memiliki simbol atau tanda sebagai yang disematkan pada barang dagang.
2. Beritikad baik untuk melakukan permohonan pendaftaran merek.

2.4 Pelaku Usaha

2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha

Istilah pelaku usaha merupakan pengertian yuridis dari istilah produsen.²⁶ Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disebut juga UUPK, menyebutkan sebagai berikut:²⁷

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha dalam pasal ini yaitu perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Pelaku usaha juga memiliki 2 (dua) fungsi dalam masyarakat, yaitu sebagai pemasok kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat, serta yang kedua sebagai lahan pekerjaan bagi masyarakat yang mana memiliki daya beli terhadap produk yang dihasilkan sehingga menghasilkan hubungan timbale balik antara pelaku usaha dengan masyarakat.

2.4.2. Pengertian Merek AHM (Astra Honda Motor)

PT Astra Honda Motor (AHM) merupakan produsen kendaraan bermotor khususnya sepeda motor terbesar di Indonesia yang diawali dengan nama PT Federal Motor pada tahun 11 Juni 1971 yang mana bisa dianggap lahirnya merek AHM (Astra Honda Motor) sendiri. dari awal mulanya sebagai pengimpor komponen kendaraan bermotor dari Jepang hingga perakitan kendaraan bermotor. Produk kendaraan bermotor yang pertama dikeluarkan oleh Astra Honda Motor

²⁶N.H.T. Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumendan Tanggung Jawab Produk*, Cetakan Ke -1, (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2005) hlm.24

²⁷Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hl

adalah tipe S 90 Z dengan mengusung mesin 90cc 4tak yang memiliki pasar yang sangat bagus di Indonesia.

PT Federal Motor akhirnya memproduksi berbagai komponen sepeda motor Honda sendiri pada tahun 2001. Hal ini berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia perihal lokalisasi komponen otomotif. Perusahaan kemudian mulai memproduksi komponen otomotif melalui anak perusahaan. Dimulai dengan membangun anak perusahaan yang memproduksi komponen-komponen dasar, seperti rangka, roda, knalpot dan sebagainya dengan label PT Honda Federal pada tahun 1974. Lima tahun berselang, perusahaan kemudian mendirikan PT Showa Manufacturing Indonesia yang khusus memproduksi peredam kejut. Selanjutnya pada tahun 1984 berdirilah PT Honda Astra Engine Manufacturing yang memproduksi mesin sepeda motor. Pada tahun 1990 perusahaan masih terung mengembangkan produksi komponen dengan membangun kembali anak perusahaan yang bernama PT Federal Izumi Mfg. Anak perusahaan ini khusus memproduksi piston.²⁸

Dari pengembangan pengembangan yang begitu pesat serta permintaan kendaraan bermotor semakin tinggi, Astra Honda Motor mengeluarkan produknya sendiri berupa pelumas untuk kendaraan bermotor yang di produksinya. Produk pelumas dari Astra Honda Motor sendiri juga sangat spesifik untuk kendaraannya agar sesuai porsinya. Ini contoh segmentasi dari produk pelumas dari Astra Honda Motor yang diproduksi saat ini.²⁹

²⁸<https://www.merdeka.com/pt-astra-honda-motor/> (diakses pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, Pukul 12.42 WIB)

²⁹ <https://www.astra-honda.com/ahm-luncurkan-pelumas-ahm-oil-mpx-3> diakses pukul 03.27 pada tanggal 17 Maret 2019

Tipe Motor	Jenis Oli Yang Digunakan
Bebek	AHM Oil MPX 1 & AHM Oil SPX 1
Bebek Matic	AHM Oil MPX 1 & AHM Oil SPX 1
Sport	AHM Oil MPX 1 & AHM Oil SPX 1
Matic	AHM Oil MPX 2 & AHM Oil SPX 2

1.4.3. Pelumas Tiruan AHM (Astra Honda Motor)

Dalam membedakan produk pelumas AHM tiruan dengan produk yang asli sudah banyak yang mengulas serta menghimbau untuk membeli pelumas tersebut ke dealer service resmi dari Honda, dari ulasan-ulasan mengenai produk pelumas tiruan merek AHM terdapat ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pertama, kode pengaman pada tutup botol. Oli AHM asli memiliki kode pengaman yang sejajar dengan tutup botol, sedangkan yang palsu tidak sejajar atau bahkan tidak punya pengaman.
2. Kedua, cetakan kode pada bagian bawah botol. Yang asli memiliki 4 cetakan kode, sedangkan yang palsu kurang dari 4 atau tidak berjumlah 4.
3. Ketiga, jendela botol. Oli AHM asli memiliki jendela botol (untuk melihat isi di dalam botol) berukuran kecil, sedangkan yang palsu ukurannya lebar³⁰

³⁰<https://bintangmotor.com/tips-cara-membedakan-oli-ahm-asli-dengan-yang-palsu/>(diakses pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, Pukul 13.00 WIB)

Oli Asli Motor Honda

Pastikan Pilih yang **ASLI. Hanya yang **ASLI** yang **AMAN**.**

ASLI	PALSU
 <p>Kode pengaman pada tutup botol sejajar dan jelas terbaca.</p>	 <p>Kode pengaman pada tutup botol tidak ada atau tidak sejajar.</p>
 <p>Segel tutup botol rapi dan halus.</p>	 <p>Segel tutup botol tidak rapi dan kasar.</p>



PERLINDUNGAN **ASLI** DARI YANG **AHLI**

AHM **One HEART.** 

AHM Oli Asli Motor Honda

Pastikan Pilih Yang Asli, Kenali Ciri-Cirinya

PALSU	ASLI
<p>1 Kode pengaman pada tutup botol tidak sejajar atau tidak ada kode pengaman sama sekali</p> 	<p>1 Kode pengaman pada tutup botol sama dan sejajar</p> 
<p>2 Tidak terdapat 4 cetakan kode pada bagian bawah botol</p> 	<p>2 Terdapat 4 cetakan kode pada bagian bawah botol</p> 
<p>3 Jendela botol lebih lebar</p> 	<p>3 Jendela botol lebih sempit</p> 



AHM **One HEART.** 

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan³¹, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³²

3.2 Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum yaitu:³³

- 1 Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- 2 Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 60.

³²*Ibid*, hlm 47.

³³*Ibid.*, hlm 60.

- 3 Pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.
- 4 Pendekatan komparatif (*comparative approach*) pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.
- 5 Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Beberapa pendekatan diatas, pendekatan yang digunakan dalam tipe penulisan skripsi yuridis normatif ,pendekatan dengan:³⁴

- 1 Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.³⁵ Pendekatan Undang-Undang yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 2 Pendekatan Konseptual (*Conseptual Aproach*) dilakukan dengan mempelajari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum. Untuk menjawab isu hukum diatas maka penulis harus memahami konsep *unjust enrichment* yang berasal dari pandangan para sarjana yang dimuat dalam buku-buku teks hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan lain sebagainya.³⁶ Pendekatan konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah terkait penyelesaian sengketa antara pihak “AHM” dan pihak yang melakukan peniruan tanpa izindari pihak “AHM”.

³⁴*Ibid*, hlm 93

³⁵*Ibid*, hlm 133.

³⁶ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 116

3.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.³⁷ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Penjelasan dan tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5953).

3.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentaras putusan pengadilan³⁸, sehingga dapat memberikan petunjuk ke arah mana penulis dapat melangkah. Pada penulisan ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku teks, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan, pendapat para ahli dan sarana lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

3.3.3 Bahan Non-Hukum

Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan atau laporan-laporan penelitian non hukum

³⁷*Ibid*, hlm 181.

³⁸*Ibid*, hlm 181.

dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.³⁹

3.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu : 79

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁴⁰

³⁹*Ibid*, hlm 183-184.

⁴⁰*Ibid*, hlm 213.

BAB PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan merek di Indonesia berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bentuk perlindungan hukum terhadap merek pun terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum secara preventif atau sebelum terjadinya pelanggaran dan perlindungan hukum secara represif setelah adanya pelanggaran. merek yang belum terdaftarpun, akan tetapi sudah dikenal masyarakat atau memiliki pasar dimasyarakat bisa dianggap merek terkenal, hal ini juga bisa mendapatkan perlindungan hukum terhadap merek dari pihak yang akan melakukan pelanggaran hak merek demi keuntungan pribadi.
2. Akibat hukum dari pelanggaran merek yang dimana menggunakan merek serta memalsukan produk pelumas merek “AHM” (Astra Honda Motor) yang bertentangan dengan Pasal 100 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dapat dikenakan pidana maksimal 5 tahun, sedangkan denda maksimal dua milyar rupiah, serta dilakukan penyitaan oleh pengadilan niaga serta penghentian produk atas merek yang ditiru.
3. Upaya dari penyelesaian yang dapat ditempuh yang dapat digunakan untuk penyelesaian perkara ada dua, yaitu melalui litigasi atau melalui pengadilan dan non litigasi atau diluar pengadilan. Penyelesaian diluar pengadilan adalah langkah awal yang baik dilakukan oleh pihak Astra Honda Motor menggunakan negosiasi, mediasi, konsiliasi, ataupun arbitrase. Jika dalam penyelesaian melalui non litigasi tidak menemui jalan tengah, maka dapat ditempuh melalui cara penyelesaian litigasi atau melalui pengadilan yang dimana melalui pengadilan niaga.

4.2 Saran

1. Hendaknya masyarakat sebagai konsumen lebih aktif terhadap dalam penanggulangan penggunaan merek terkenal tanpa lisensi dari pemilik merek dengan cara lebih mengenali merek yang akan dibeli yang akan dibeli dan jika terdapat kegiatan produksi serta penjualan barang/jasa palsu atau bisa dianggap tiruan dari merek terkenal dengan cara melaporkan segala tindakan pelanggaran merek. Pelanggaran merek sendiri adalah menggunakan delik aduan yang mana masyarakat dapat melaporkan pelanggaran tersebut, dimana tertuang pada Pasal 103 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Karena dalam pelanggaran merek merugikan banyak pihak yang mana disini adalah konsumen, pemegang merek, hingga negara.
2. Hendaknya Ditjen HKI lebih cermat dalam melakukan pemeriksaan guna menghindari sengketa merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ketika terdapat pelanggaran terhadap merek Ditjen HKI memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas terdaftarnya merek yang asli dan penghapusan atau pembatalan merek yang harus dicatat dan diumumkan dalam berita acara resmi merek.
3. Hendaknya pemerintah segera mengeluarkan Undang-Undang khusus tentang merek terkenal yang bermuatan pengaturan perlindungan merek terkenal, pengertian merek terkenal, syarat-syarat merek dapat diklasifikasikan dalam merek terkenal, syarat-syarat penolakan pendaftaran merek yang memiliki kesamaan pada pokok atau keseluruhan dengan merek terkenal yang untuk saat ini belum diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adrian Sutraedi,2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmi Jened,2015. *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta Prenadamedia Group.
- Muhamad Djumhana dan Djubaedillah,2003. *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti.
- Iswi Hariyani,2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Philipus M.Hadjon,2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya; Balai Pustaka.
- Sri Soemantri,2002. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*,(Bandung; alumni.
- Anne Gunawati,2015. *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung: PT Alumni.
- Dyah Ochterina Susanti, A'an Efendi, 2015, *PenelitianHukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Dwi Rezky Sri Astarini,2009. *Penghapusan Merek Terdaftar*, Bandung; Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group
- N.H.T. Siahaan,2005 *Hukum Perlindungan Konsumendan Tanggung Jawab Produk*, Cetakan Ke -1, Bogor: Grafika Mardi Yuana.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo,2007. *Hukum Perlindungan Konsumen*,Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Titon Slamet Kurnia,2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*. Bandung: Alumni.

Indriyanto Agung,2017. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Jakarta: Rajawali Pers.

Farida Hasyim,2011. *Hukum Dagang*.Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Penjelasan dan tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5953), Jakarta.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 tentang Pendaftaran Merek, Jakarta.

Perjanjian TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun1994Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564)

Konvensi Paris (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 1979 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 1979 Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.

C. Internet

<https://robdriver.com/2018/10/18/hati-hati-membeli-oli-mesin-untuk-motor-kesayangan-brosis-ini-cara-membedakannya-robdriver-com/> diakses pukul 12.35 pada tanggal 20 Maret 2019

<http://pontianak.tribunnews.com/2018/07/12/ketua-lpkl-kalbar-minta-polisiselidiki-kasus-oli-ahm-palsu> diakses pukul 03.27 pada tanggal 17 Maret 2019

<https://www.astra-honda.com/ahm-luncurkan-pelumas-ahm-oil-mpx-3> diakses
pukul 03.27 pada tanggal 17 Maret 2019

