

BAB III

OBJEK PENELITIAN DAN KASUS PERLINDUNGAN HUKUM MEREK SEPATU MILIK PELAKU USAHA WILAYAH INDIKASI GEOGRAFIS CIBADUYUT

A. Ciri Indikasi Geografis Cibaduyut Bandung

Pembuatan merek sepatu dari Pijakbumi, yang di temukan pertama kali oleh Rowland Asfales , Rowland pada mulanya bekerja di suatu pabrik pembuat sepatu di Cibaduyut, Bandung. Selama menjadi pekerja, Rowland mendaur ulang sampah dari para perajin sepatu, bercampur dengan sampah dari sisa-sisa pembuatan sepatu. Ditambah lagi, tidak ada pemisah antara sampah-sampah tersebut dengan tempat pembuatannya, alias semua kegiatannya di tempat yang sama.

Awal pembuatan sepatu yang diberi nama merek Pijakbumi banyak diminati , sangat menarik karena menggunakan tangan para perajin lokal yang. Hampir semua pengerjaan dari pola, *assembling*, *finishing*, hingga terbentuklah sepatu dengan cirri khas tidak menggunakan mesin. proses pembuatan sepatu merek pijak bumi hanya menggunakan mesin jahit kaki agar proses pembuatannya lebih ramah lingkungan. Sepatu yang dihasilkan oleh wilayah Cibaduyut memiliki cirri tidak terlihat banyak jahitan karena mengandalkan proses pemotongan yang halus.

1. Sejarah Merek Garsel Cibaduyut

Sejarah Garsel Shoes dimulai pada tahun 1978 sampai 1982 oleh Bapak H.M. Andi Sutadiwangsa selaku pemilik Garsel Shoes dulunya

adalah seorang distributor sepatu di Pasar Rumput Jakarta, dan pada tahun 1983 sampai 1987 Bapak H.M. Andi Sutadiwangsa merubah bisnisnya dari bisnis sepatu menjadi bisnis produksi jeans di Jakarta. Pada tahun 1988. Bapak H.M. Andi Sutadiwangsa mengubah bisnisnya lagi menjadi bisnis yang dulu di tekuni yaitu bisnis sepatu dan membuka toko untuk melanjutkan bisnis. sepatunya di daerah Jatinegara – Jakarta bisnis ini berlangsung sampai tahun 1989.

Supply bahan baku sepatu mayoritas berasal dari Bandung, dengan mempertimbangkan hal itu dari waktu ke waktu bahwa kondisi harga bahan baku dan biaya transportasi yang makin tinggi tiap tahunnya sehingga harga penjualan menjadi mahal yang otomatis berimbas pada menurunnya penjualan. Dengan kondisi seperti itu maka beliau merencanakan untuk membangun sebuah industri sepatu yang bertempat di Cibaduyut – Bandung yaitu pada tahun 1994.

Pada tahun 1994 Bapak H.M. Andi Sutadiwangsa membangun sebuah industri sepatu di Cibaduyut Bandung dan membeli beberapa toko. Nama dari tokonya yang dikenal dengan Garsel dan Garucci. Semua nama toko beliau di ambil dari singkatan beberpa kata seperti Garsel di ambil dari tempat lahirnya yaitu Garut Selatan yang disingkat menjadi garsel, sedangkan Garucci disingkat dari kata Garut Cibaduyut.

Garsel dan Garucci memiliki beberapa cabang toko meskipun masih di Cibaduyut. Pendirian beberapa cabang di daerah yang sama di karenakan minat pembeli ke dua toko tersebut begitu besar, sehingga untuk melayani

pelanggan dan mengutamakan kepuasan konsumen maka di bangunlah cabangcabang toko Garsel dan Garucci. Dalam perjalanannya dua toko tersebut yang mengangkat nama Garsel ke jajaran produsen sepatu yang di perhitungkan. Tidak cukup dengan dua nama Garsel dan Garucci tapi beliau juga membuka toko baru yang dinamakan Gareu 32. Garsel group (MCM) mendistribusikan barang ke seluruh daerah di Indonesia oleh customer. Garsel group (MCM) memiliki 20.000 customer yang telah tergabung ke dalam member, customer ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Selain di Indonesia Garsel group (MCM) juga mempromosikan produknya ke luar negeri di antaranya, Dubai, Johor (Malaysia), Singapura, Batam, Kairo, Naning (Cina), Mumbai (India) dan Afrika Selatan. Promosi juga dilakukan dengan cara membuat catalog atau brosur yang dikirimkan kepada customer. Pencetakan brosur setiap tahunnya sebanyak 80.000 buah.

Adapun usaha pakaian yang dinamakan Garsel Busana Muslim yang di kelola oleh istri beliau. Setelah membangun usaha di bidang pakaian, beliau mengamati dan melihat celah bisnis yang lain yaitu di bidang bahan baku sepatu karena beliau tahu betul pentingnya bahan baku sepatu dalam menunjang proses pembuatan sepatu, rasa peka membaca situasi itulah maka beliau membuka usaha barunya yaitu Garsel Bahan Baku. Garsel bahan baku berdiri pada tahun 2008, tujuan dari garsel bahan baku terserbut adalah untuk memenuhi kebutuhan bahan baku para supplier sepatu atau mitra bisnis Garsel group (MCM). Dengan banyaknya usaha yang dimiliki oleh beliau maka beliau mebuat induk perusahaannya yang dinamakan

Mabaroh Cahaya Megah atau yang di singkat MCM. MCM merupakan induk dari semua usaha-usaha yang dimiliki beliau. Adapun barang dan jasa yang ditawarkan oleh toko Garsel yaitu sebagai berikut ;

1. Produksi Sepatu Pria dan Wanita
2. Produksi Sandal Pria dan Wanita
3. Reparasi Sandal dan Sepatu

Merek sepatu cibaduyut Azzura, BSM Soga Catenzo, Catenzo Jr CBR Six, G Nine Gareu Gareu fashion, Garucci, Garucci bag and wallet, Golfer GSHP Geearsy, HRCN, Inficco Blackkelly, Java seven, JK Collection, Raindoz, TDLR Trekking

B. Contoh Kasus Gugatan Pembatalan Merek Dagang

New Balance itu terkait penggunaan logo "N" yang dipakai juga oleh New Barlun. Sengketa merek dagang ini ditangani oleh Pengadilan Distrik Huangpu Shanghai. New Barlun sendiri merupakan perusahaan pakaian olahraga dari Tiongkok yang telah memperdagangkan nama dan berbagai merek dagangnya selama lebih dari 15 tahun.

Dalam keputusannya, Pengadilan Distrik Huangpu Shanghai memerintahkan New Barlun Co. Ltd dan Shanghai Shiyi Trade Co. Ltd untuk membayar ganti rugi sebesar RMB 25 juta. Setara 3,85 juta dolar Amerika Serikat atau Rp 54 miliar.

Pengadilan Distrik Huangpu Shanghai menyatakan bahwa praktik New Barlun dan Shiyi dalam pembuatan dan pendistribusian *sneakers* dengan simbol huruf "N" yang terlihat sangat mirip logo New Balance merupakan pelanggaran

merek dagang. Pengadilan menyebut kesamaan pada logo itu serupa dalam kapasitas visual maupun konseptual.

Pengadilan menganggap *sneakers* buatan New Barlun sengaja digunakan untuk meraup keuntungan dengan memanfaatkan ketenaran dan reputasi merek New Balance dan logo "N"nya. Pengadilan juga menilai New Barlun tak punya itikad baik dengan tak menghiraukan keputusan sementara. Pengadilan memang sempat mengeluarkan keputusan sementara yang meminta New Barlun menghentikan produksi sampai kasus ini tuntas.

Selain menjatuhkan denda untuk New Barlun dan Shiyi, pengadilan juga memutuskan bahwa distributor Shanghai Lusha turut bertanggung jawab atas kasus ini. Shanghai Lusha dikenakan pasal "turut serta" melakukan pelanggaran. Distributor itu pun ikut didenda sebesar (15.000 dolar AS).

Pihak New Balance mengakui adanya legitimasi hak kekayaan intelektual di china . sehingga dalam Putusan ini membantu memastikan bahwa merek New Balance telah diberikan perlindungan hukum dijaga dan melindungi kepentingan konsumen,

Perusahaan swasta multi nasional yang bergerak dalam bidang jasa pendaftaran merek internasional menyatakan perlindungan hukum bagi merek New balance perusahaan yang berinvestasi di china dengan merek internasional dan pemerintah sendiri berupaya untuk mencegah kasus pemalsuan.

Keputusan Pengadilan Distrik Huangpu Shanghai itu juga menunjukkan bahwa Tiongkok berkomitmen membangun sistem kekayaan intelektual yang

canggih dan kuat. Setara dengan negara-negara besar lainnya. Keputusan ini penting untuk Tiongkok dalam menarik investasi asing,

Keputusan pengadilan ini sebenarnya rangkaian dari perjalanan panjang New Balance mencari keadilan. New Balance sebelumnya sudah menggugat New Barlun atas kasus persaingan tidak sehat. Saat itu, New Balance juga memenangkan gugatannya.

Saat itu gugatan New Balance ditangani Pengadilan Rakyat Shanghai Pudong. Dalam putusannya pengadilan menyatakan bahwa hak pakaian dagang New Balance dan hak merek dagangnya adalah jenis kekayaan intelektual terpisah, dengan cakupan dan durasi perlindungan yang berbeda.

Artinya, merek New Barlun dengan icon dagang "N", memiliki icon yang sama dengan icon dagang new balance, penggunaan merek dalam format atau penempatan tertentu pada sepatunya telah mencerminkan New Balance. sehingga, New Balance dianggap pantas mengajukan gugatan pelanggaran dan memohonkan untuk mendaftarkan merek new barlun, bahkan dapat pula diajukan gugatan persaingan usahasecara tidak sehat.

Keputusan Pengadilan Rakyat Shanghai Pudong saat itu mengakhiri sengeketa 16 tahun antara *New Balance* melawan New Barlun. Permohonan pembatalan merek New Barlun telah lama meminta agar dilakukan pembatalan terhadap registrasi pendaftaran tanda "N" yang diajukan New Barlun.

Di Indonesia, merek New Barlun beredar pada sejumlah *marketplace*. model logo atau merek yang digunakan memiliki kesamaan dengan icon atau logo dagang milik New Balance.

C. Perkara Putusan Eiger Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

1. Para Pihak

- a. Pemohon PK : Budiman Tjoh,
- b. Termohon Kasasi : Roni Lukito dan Kemenkumham

2. Permohonan PK :

- a. Pemohon adalah Pendaftaran Merek yang beriktikad baik
- b. Memohonkan pada hakim PK bahwa merek “EIGER” milik Pemohon adalah merek terkenal
- c. Termohon beriktikad tidak baik/buruk dalam pengajuan permohonan pendaftaran merek dengan Registrasi IDM000495808, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang: sepatu sandal kaos kaki, ikat pinggang (pakaian) dan Registrasi IDM000087029, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang: kaos kaki, ban pinggang
- d. Memohonkan batal pendaftaran merek “ EIGER” dengan Registrasi IDM000495808, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang: sepatu sandal kaos kaki, ikat pinggang (pakaian) dan Registrasi IDM000087029, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang: kaos kaki, ban pinggang atas nama termohon Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual-Kementerian Hukum dan HAM RI dengan segala akibat hukumnya
- e. Memohonkan kepada termohon untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek “EIGER” dengan Registrasi IDM000495808, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang: kaos kaki, ikat pinggang (pakaian) dan Registrasi

IDM000087029, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang: kaos kaki, sepatu sandal pinggang atas nama Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan yang diatur dan berlaku dalam Undang Undang Merek

- f. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mengabulkan permohonan merek “EIGER” milik Penggugat dengan Agenda Permohonan D00.2014.019111 tertanggal 28 April 2014 dan seluruh permohonan merek “EIGER” Penggugat dengan dasar merek terkenal
- g. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Atau Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

3. Novum

a. Bukti T-2

Bukti pendaftaran merek dan perpanjangannya merek EIGER milik Budiman Tjoh telah terdaftar lebih dahulu dalam Daftar Umum Merek pada tanggal 15 April 1987 yang melindungi jenis barang kelas 3, 5, 14, 16, 21, 24, 25 dan 28 merupakan peralihan hak dari pemilik merek EIGER semula Luis Suryanto yang telah diperpanjang jangka waktunya sejak tanggal 15 April 1997

b. Bukti T-4 dan Bukti T-8

Tanggal 15 April 2007 (Bukti T-6) serta perpanjangan yang berlaku sampai dengan tanggal 15 April 2027), sedangkan merek EIGER milik Penggugat baru diajukan permohonan dengan agenda Nomor D 00.2014.019111 tanggal 28 April 2014

4. Pembuktian

Merek EIGER milik Rony Lukito yang mempunyai persamaan pada pokoknya baik mengenai bunyi dan ucapan serta susunan huruf dengan merek EIGER milik Budiman Tjoh yang telah terdaftar lebih dahulu dan yang telah didaftarkan dengan iktikad baik, maka gugatan Rony Lukito tentang Pembatalan Pendaftaran Merek “EIGER” milik Budiman Tjhoh dengan Registrasi IDM000495808, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang: kaos kaki, Sepatu ikat pinggang (pakaian) dan Registrasi IDM000087029, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang: kaos kaki, sepatu sandal ban pinggang atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tidak beralasan, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak

5. Pertimbangan hukum

Berdasarkan pembuktian novum first to file, maka berdasarkan pertimbangan novum first to file merek eiger tas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: BUDIMAN TJOH

tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020.,

Amar putusan Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020 yang telah berkekuatan hukum tetap memutuskan :

- a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Budiman Tjoh
- b. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Setelah Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 20 Juli 2020, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2020 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01 PK/Pdt.Sus-HKI/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 375 K/Pdt.Sus- HKI/2020., *juncto* Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 11 Januari 2021

Memori Peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan

Kembali/Turut Tergugat pada tanggal 22 Januari 2021 dan tanggal 19 Januari 2021, kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat masing-masing mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Februari 2021, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali

Permohonan peninjauan kembali *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 peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima.

Berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 Januari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut

- a. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali
- b. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020., tanggal 17 Maret 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 28 Oktober 2019;

- c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*; Atau:
- d. Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung RI berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 11 Januari 2021 dan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 17 Februari 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris* dalam hal ini Mahkamah Agung, ternyata *judex juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut

Bahwa Undang Undang Merek menganut sistem konstitutif yang berarti bahwa hak atas suatu merek diberikan kepada pemilik merek yang mereknya telah terdaftar

Bahwa merek EIGER milik Tergugat telah terdaftar lebih dahulu pada Kantor Turut Tergugat dalam Daftar Umum Merek pada tanggal 15 April 1987 yang melindungi jenis barang kelas 3, 5, 14, 16, 21, 24, 25 dan 28 merupakan peralihan hak dari pemilik merek EIGER semula Luis Suryanto (Bukti T-2) yang telah diperpanjang jangka waktunya sejak tanggal 15 April 1997 (Bukti

T-4) dan tanggal 15 April 2007 (Bukti T-6) serta perpanjangan yang berlaku sampai dengan tanggal 15 April 2027 (Bukti T-8), sedangkan merek EIGER milik Penggugat baru diajukan permohonan dengan agenda Nomor D 00.2014.019111 tanggal 28 April 2014 pada Turut Tergugat

Bahwa oleh karena terbukti merek EIGER milik Penggugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya baik mengenai bunyi dan ucapan serta susunan huruf dengan merek EIGER milik Tergugat yang telah terdaftar lebih dahulu dan yang telah didaftarkan dengan iktikad baik, maka gugatan Penggugat tentang Pembatalan Pendaftaran Merek “EIGER” milik Tergugat dengan Registrasi IDM000495808, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang: kaos kaki, ikat pinggang sepatu sandal (pakaian) dan Registrasi IDM000087029, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang: kaos kaki, ban pinggang atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tidak beralasan, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: BUDIMAN TJOH tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020., tanggal 17 Maret 2020 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini

6. Putusan

- a. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BUDIMAN TJOH**, tersebut
- b. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020., tanggal 17 Maret 2020
- c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah

D. Asosiasi Pengusaha Cibaduyut Sebagai Penggerak Pendaftaran IG Cibaduyut

Terdapatnya Organisasi/Kelompok Kegiatan Ekonomi di Sentra Industri Kreatif Sepatu Cibaduyut Yang terakhir dampak sosial dari adanya kegiatan sentra industri sepatu Cibaduyut yaitu terbentuknya kelompok/organisasi masyarakat lokal untuk mendukung sentra industri kreatif sepatu Cibaduyut. Tujuan dalam pembentukan kelompok/organisasi masyarakat lokal tersebut yaitu untuk mendorong industri sepatu Cibaduyut agar dapat berkembang. Kelompok/organisasi yang terbentuk tersebut diantaranya Asosiasi Pengusaha Cibaduyut (APACI), Koperasi Sentra Persepatuan Cibaduyut (KSPC), Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Komike K3), dan Forum Komunitas Pengusaha Sepatu Cibaduyut (FKPSC)

BAB IV
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK SEPATU
MILIK PELAKU USAHA WILAYAH CIBADUYUT MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN
INDIKASI GEOGRAFIS

A. Upaya Perlindungan Hukum Merek Sepatu Para Pelaku Usaha Wilayah Cibaduyut Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Letak Geografis

Upaya perlindungan hukum bagi pelaku usaha di cibaduyut semestinya dapat di upayakan pada pengrajin dan pedagang, karena pengrajin dan pedagang memiliki suatu perjanjian konsinyasi , adapun upaya perlindungan hukumnya adalah dengan mengaktifkan dan memberdayakan asosiasi perkumpulan dan organisasi pedagang sepatu masyarakat untuk membuat dokumen deskripsi Indikasi geografis, dokumen deskripsi Indikasi geografis cibaduyut dibuat dengan tujuan untuk memperkuat karakteristik cibaduyut, sehingga terdapat informasi, reputasi, kualitas, khas sepatu.

Asosiasi pedagang sepatu yang memiliki kapasitas untuk mendaftarkan Indikasi geografis cibaduyut berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, seperti barang sisa produksi sepatu dapat dibuat dompet, adapun pendaftaran IG dapat di upayakan oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten Bandung.

Pendaftaran yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandung lebih efektif dilakukan mengingat pemerintah daerah kota banduung dan Dirjen Haki

merupakan instansi yang memiliki komunikasi aktif antar instansi pemerintahan, adapun pemerintah kota Bandung memiliki tugas untuk memberdayakan dan mengembangkan daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi, sehingga dengan mendaftarkan ciri karakteristik cibusut dapat memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar produksi dan proses diantara para pemangku kepentingan Indikasi Geografis dan menghindari praktek persaingan curang, memberikan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan reputasi Indikasi Geografis menjamin kualitas produk Indikasi Geografis sebagai produk asli sehingga memberikan kepercayaan pada konsumen membina produsen lokal, mendukung koordinasi, dan memperkuat organisasi sesama pemegang hak dalam rangka menciptakan, menyediakan, dan memperkuat citra nama dan reputasi produk, meningkatnya produksi dikarenakan di dalam Indikasi Geografis dijelaskan dengan rinci tentang produk berkarakter khas dan unik, reputasi suatu kawasan Indikasi Geografis akan ikut terangkat, selain itu Indikasi Geografis juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumberdaya hayati, hal ini tentunya akan berdampak pada pengembangan agrowisata

Dalam kasus ini, pemalsuan merek Eiger berdasarkan bukti berupa dokumen rincian klaim dari Direktorat merek, telah memperlihatkan pemeriksaan secara tegas dalam uraian deskripsi tentang merek Eiger serta hasil Invensi termohon PK yang menyatakan bidang teknik inventor yang berhubungan dengan sandal sepatu yang dibentuk dari karet olahan yang terdiri dari beberapa jahitan tali yang membedakan yang disatukan menjadi kesatuan.

Dari fakta tersebut, sebelum Pemohon PK memperoleh bukti Sandal sepatu tiruan berupa pendaftaran merek IDM000087029 kelas 25 telah melalui tahapan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan substantif terlebih dahulu, dimana dalam pemeriksaan substantif oleh Direktorat Merek telah diperiksa tentang kejelasan Invensi sepatu sandal dan syarat-syarat dari Invensi.

Sehingga merek dan desain sepatu sandal Eiger hasil Invensi termohon Berdasarkan UU Merek, Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik, bahwa merek tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Pemohon yang beritikad tidak baik” adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya dan menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh dan menyesatkan konsumen

Pemilik merek eiger dan pengrajin sepatu berdasarkan permenkumham dan UUMerek dan IG, merupakan pelaku usaha yang beritikad baik, adanya persaingan curang yang menjadi dasar dari itikad buruk ini juga diatur sebagaimana mudahnya membuat penggunaan merek yang berasal dari kumpulan huruf serta logo pada desain sepatu sandal . Dengan demikian, suatu sepatu sandal dikatakan berbeda apabila pendaftaran merek dengan itikad tidak baik tersebut pada dasarnya tidak sama dengan merek dan desain yang diungkapkan sebelumnya atau dengan ungkapan lain bahwa suatu merek dikatakan sama bila merek atau logo tersebut sama dengan merek atau logo yang telah ada sebelumnya. Pengertian tidak sama disini bukan sekadar beda,

tetapi harus dilihat sama atau tidak samanya fungsi ciri teknis (*features*) merek tersebut dengan ciri teknis Invensi sebelumnya.

Pengrajin sepatu cibaduyut yang membuat sepatu dengan cara manual tidak menggunakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum Tanggal Penerimaan ; atau tanggal Prioritas, ketentuan yang terakhir ini dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang muncul akibat adanya Invensi yang sama yang diajukan pemohon lain dalam waktu yang tidak bersamaan (*conflicting application*) Mengenai syarat Invensi sepatu karya pengrajin manual Cibaduyut yang mengandung langkah inventif, , menyatakan bahwa, “Suatu Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya Dengan demikian, setelah mendapat pengakuannya sepatu karya pengrajin dengan teknologi manual cibaduyut hasil Invensi, maka Paten Sederhana milik Penggugat harus mendapat perlindungan hukum.

B. Kendala Perlindungan Hukum Merek Sepatu Pelaku Usaha Wilayah Cibaduyut Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Letak Geografis

Pemerintah dan atau asosiasi pedagang sepatu cibaduyut terkendala dengan suatu unsur karakteristik ketika melakukan pendaftaran jika :

1. produk sepatu bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum
2. menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan atau kegunaannya
3. merupakan nama / merek yang telah digunakan bagi produk yang sejenis, kecuali terdapat penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis

karakteristik produk sepatu cibaduyut adalah membuat sepatu dengan cara manual, tanpa mesin , namun dinilai memiliki desain yang menyerupai dengan produk terkenal, dengan merek berbeda , sehingga adanya risiko gugatan dan permohonan untuk didaftarkan mereknya oleh pihak lain yang ditidak beritikad baik dalam perkara merek sepatu

perkara pendaftaran merek eiger oleh pelaku usaha yang tidak beritikad baik yang menggunakan merek eiger sebagai merek terkenal dan memperbanyak nya dengan mempekerjakan pengrajin sepatu cibaduyut dimenangkan dalam putusan kasasi Pengadilan Niaga kemudian dalam eksepsi PK mengemukakan beberapa keberatan petitum memori permohonan PK. Yang menyatakan keberatan-keberatan terhadap Pemohon Kasasi/ Tergugat , dan menolak eksepsinya rony lukito mengenai eksepsi tentang keberatan terhadap Novum berupa surat penjelasan perbedaan merek pendaftaran merek nomor DM000087029, Kelas 25 milik Rony Lukito dengan sepatu sandal eiger termohon yang ditandatangani oleh kemenkumham dengan alasan yuridis bahwa menurut peraturan merek Kementerian Hukum dan HAM RI juga telah menerbitkan Peraturan Menteri

Hukum dan HAM RI No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (PERMENKUMHAM 67) sebagai dasar dan panduan dalam proses permohonan pendaftaran merek dan sebagai sumber hukum.

Merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak, juga diatur dalam PERMENKUMHAM, sebenarnya telah mengakomodir pendaftaran merek yang ada dalam Undang-undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan IG, Merek Budiman Tjoh Dapat Dibatalkan Berdasarkan Ketentuan UU Merek dan Merek “EIGER” Termohon PK Merupakan Merek Terkenal dalam ketentuan UU Merek, suatu merek dapat dikualifikasi ditolak adalah karena merek/tanda itu tersebut melanggar hak yang dimiliki oleh pihak lain. Dalam praktik kualifikasi merek yang ditolak dikenal dengan istilah dasar relatif penolakan merek.

Perkara memori PK pembatalan merek “EIGER” di kelas 25 milik termohon kasasi ini, dinilai merek termohon kasasi dikualifikasikan telah melanggar ketentuan yang diatur dalam UUMIG pada intinya menyatakan permohonan merek ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis

Merek “EIGER” sejatinya merupakan merek terkenal milik pemohon PK. Pemohon PK telah mengajukan permohonan pembatalan dan pemidanaan pemalsuan merek eiger di beberapa persidangan. Permohonan pemidanaan dan pembatalan pendaftaran merek “EIGER” milik pemohon PK ini juga banyak yang sudah dikabulkan oleh hakim

Aturan pendaftaran merek PERMENKUMHAM juga diatur mengenai kualifikasi keterkenalan suatu merek. Aturan PERMENKUMHAM menjelaskan kriteria keterkenalan suatu merek sebagai berikut :

1. Kriteria penentuan merek terkenal dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
2. Pelaku usaha dan atau pengrajin merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek terkenal dimaksud.
3. Dalam menentukan kriteria merek sebagai merek terkenal dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat dan pelaku usaha terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal
 - b. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya
 - c. Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat
 - d. Jangkauan daerah penggunaan merek ;
 - e. Jangka waktu penggunaan merek

- f. Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut
- g. Pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain
- h. Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang atau
- i. Nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut.

Kriteria merek terkenal “EIGER” milik pemohon PK dikualifisir sebagai Merek Terkenal. Mengenai hal ini Penggugat akan membuktikannya di persidangan pada sidang acara pembuktian dalam regulasi PERMENKUMHAM pada intinya permohonan merek ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain harus mempertimbangkan criteriamerek

Kerangka peraturan hukum internasional dibidang merek terdapat 2 (dua) prinsip yaitu prinsip kekhususan (*the principle of speciality*) dan prinsip teritorial (*the principle of territoriality*). Namun demikian 2 prinsip ini dianggap membatasi ruang lingkup perlindungan merek. Prinsip ini hanya membatasi ruang lingkup perlindungan merek pada kualifikasi barang atau jasa sejenis dan secara geografis. Namun demikian untuk merek terkenal ruang lingkup tersebut diperluas hingga tidak terikat pada kualifikasi

barang atau jasa sejenis maupun batas yurisdiksi suatu negara

Undang-undang Nomor 20 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Permenkumham tentang Perlindungan merek terkenal , bahwa pengrajin sepatu yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek terkenal dimaksud., dan upaya perlindungan hukumnya adalah dengan mengukur tingkat pengetahuan atau pengakuan pengrajin sepatu sebagai pelaku usaha terhadap merek terkenal tersebut

Pengrajin sepatu cibaduyut seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dapat itu dapat membuktikan bahwa dia sudah mendapatkan order konsinyasi dengan pelaku usaha eiger yang bernama Rony Lukito tyang menggunakan merek EIGER ,maka, bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha dari adanya gugatan per data pembatalan merek eiger milik rony lukito pelaku usaha cibaduyut agar dapat turut sert patuh pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 , yaitu dengan menolak pembuatan sandal sepatu merek eiger yang tidak terdaftar di departemen HAKI . adanya penolakan pembuatan sepatu dengan merek yang tidak terdaftar sangat berisiko hukum , maka dengan penolakan pembuatan sepatu merek illegal pengrajin pelaku usaha cibaduyut merupakan pengrajin sepatu yang beritikad baik.

Berarti bahwa pemilik suatu merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah pihak ketiga yang tidak memperoleh ijin dari pemilik atas penggunaan dalam hal perdagangan tanda-tanda yang sama atau serupa untuk barang atau jasa yang sejenis atau serupa dengan merek yang didaftarkan dimana

penggunaan tersebut dapat mengakibatkan penyerupaan yang menyesatkan. Dalam hal penggunaan tanda yang sama, untuk barang yang sejenis, penyerupaan yang menyesatkan dianggap ada.

Merek dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain ditentukan berdasarkan patokan yang lebih lentur dibanding dengan doktrin *entire similar*. Persamaan ini pada pokoknya dianggap berwujud apabila merek tersebut memiliki kemiripan atau serupa (*identical*), hampir mirip (*nearly resembles*) dengan merek orang lain. Kemiripan tersebut dapat didasarkan pada :

1. Kemiripan persamaan gambar;
2. Hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna, atau bunyi;
3. Faktor yang paling penting dalam doktrin ini, pemakaian merek menimbulkan kebingungan (*actual confusion*) atau menyesatkan (*device*) masyarakat/konsumen. Seolah-olah merek tersebut dianggap sama sumber produksi dari sumber asal geografis dengan barang milik orang lain (*likelihood confusion*).

Unsur yang menentukan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya adalah “kesan dari merek bersangkutan pada khalayak ramai”. Hal ini ditentukan oleh hakim. Oleh hakim diperhatikan dalam melakukan tugasnya ini untuk membedakan antara kedua merek yang dianggap mirip atau tidak. Ini adalah bagaimana kesan dari sifat umum merek bersangkutan kepada khalayak ramai dianggap sepiintas lalu. Dalam praktek perdagangan sehari-hari, Pembeli tidak selalu memperhatikan, tidak sadar tentang adanya perbedaan-perbedaan, jika pada umumnya sudah dianggap sama atau menyerupai. Itu tidak dilihatnya.

Maka untuk menentukan apakah ada persamaan pada pokoknya atau tidak, “merek-merek bersangkutan harus dipandang secara keseluruhannya, yaitu tidak dapat diadakan pemecahan pada bagian-bagian merek bersangkutan dan berdasarkan perbedaan dalam bagian-bagian ditarik suatu kesimpulan bahwa ada cukup perbedaan untuk keseluruhannya. Sebaliknya juga berdasarkan persamaan pada bagian-bagian merek tidak dapat segera dianggap secara keseluruhan sudah ada persamaan antara merek-merek bersangkutan, yang dalam hal ini harus adalah titik-titik persamaan dari pada titik-titik perbedaan. Kesan keseluruhan dari merek-merek bersangkutan kepada khalayak ramai itulah yang dikedepankan untuk diperhatikan apakah ada persamaan atau tidak. Jadi pertama-tama harus dilihat pada tingkat lahiriah dari merek bersangkutan, kesan dari merek itu jika dipandang oleh khalayak ramai yang menentukan apakah terdapat persamaan dalam suara atau arti sesuatu merek.

Dalam Perkara dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 alasan gugatan pemohon, yaitu Budiman Tjoh yang digunakan adalah mengenai persamaan pada pokoknya terhadap Merek EIGER dan itikad tidak baik hendak membonceng pada keterkenalan Merek EIGER, termohon yang bernama Rony Lukito pada pokoknya memiliki itikad tidak baik, yaitu hendak membonceng pada keterkenalan merek (*passing off*).

Mengenai itikad baik telah diatur secara *eksplisit* (tegas) , bahwa Undang-Undang Merek : Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

Prinsip yang menyatakan bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang dikeluarkannya. pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi penemu/pencipta/pendesain. Berdasarkan teori ini insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan penelitian yang berguna. HKI merupakan suatu karya yang mengandung resiko. HKI merupakan hasil penelitian yang mengandung resiko yang dapat memungkinkan orang lain terlebih menemukan cara tersebut atau memperbaikinya sehingga dengan demikian wajar jika diberikan suatu perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut. perlindungan HKI merupakan suatu alat pembangunan ekonomi, dan yang dimaksud dalam pembangunan ekonomi keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan atas HKI yang efektif Konsep harta kekayaan setiap barang selalu ada pemiliknya yang disebut pemilik barang dan setiap pemilik barang mempunyai hak atas barang miliknya yang lazim disebut hak milik. Dari pengertian ini, istilah milik lebih menunjuk kepada hak seseorang atas suatu benda secara konkrit dan bukan menunjuk pada harta kekayaan yang sangat luas. HKI lebih tepat dikualifikasikan sebagai hak milik karena hak milik itu sendiri merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan lainnya.

Perkembangan hukum merek bermula pada abad pertengahan di Eropa pada saat perdagangan dengan dunia luar mulai berkembang. Semula fungsinya hanya untuk menunjukkan asal produk yang bersangkutan berasal Merek merupakan satu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan

dengan benda lain yang sejenis. Jika merek itu suatu alat untuk membedakan benda yang satu dengan benda yang lain sejenis. Jika merek itu suatu alat untuk membedakan benda yang satu terhadap benda lain yang sejenis, maka nama perniagaan adalah alat untuk membedakan perusahaan yang satu terhadap yang lain.

Merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan lain sebagainya) pada barang-barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya. Suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai: tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya, Ketentuan pengertian merek serta persyaratan suatu merek agar dapat didaftarkan tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuatu dapat dikategorikan dan diakui sebagai merek. merek dan obyek merek yang dilindungi maka merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi 1(satu) perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian merek sebagai tanda pengenal asal barang sekaligus berfungsi menghubungkan barang atau jasa yang bersangkutan dengan produsennya, maka hal ini akan menggambarkan jaminan kepribadian dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya dalam perdagangan. Bagaimanapun antara merek dan barang ada ikatan yang tidak terpisahkan karena barang diberi tanda (merek) akan memberikan kesan tertentu bagi orang yang melihatnya. Melalui media barang yang diberi tanda (merek) tersebut terwujud merek sebagai simbol barang.

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu negara. Tentunya perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakatnya demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk di dalamnya dalam hal ekonomi dan hukum. Menurut terminology perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum dapat dipisahkan menjadi dua kata yaitu perlindungan dan hukum. , bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan dan bersifat hukuman. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian dan lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satu yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. 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 melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Guna menciptakan kenyamanan dan ketertiban dalam menjalankan usahanya, dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan konsumen, maka ditetapkanlah hak bagi pelaku usaha yang dicantumkan dalam Pasal 6 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang

diperdagangkan, Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan, konsep tanggung jawab hukum merupakan bagian dari konsep kewajiban hukum. prinsip tentang tanggung jawab adalah bagian yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. pembebanan tanggung jawab terhadap pelaku usaha yang didasarkan pada adanya suatu kontrak membuat ruang lingkup menjadi terbatas yaitu hanya timbul diantara pihak-pihak yang mengadakan kontrak dan pihak lain yang mengadakan kontrak dan pihak lain yang menjadi korban dari suatu produk cacat atau tidak sempurna.

Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintai pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Bila pihak penggugat gagal membuktikan adanya unsur kesalahan di pihak tergugat maka

gugatannya dinyatakan gagal. Prinsip ini terkait erat dengan hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha yang mendasarkan pada kontrak bukan merupakan syarat. Prinsip ini tergambar dalam beberapa ketentuan pada KUHPerdara, yaitu Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdara. Pasal 1365 KUHPerdara mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok untuk dapat dimintai pertanggung jawaban hukum dalam perbuatan melawan hukum.

Supply bahan baku sepatu mayoritas berasal dari Bandung, dengan mempertimbangkan hal itu dari waktu ke waktu bahwa kondisi harga bahan baku dan biaya transportasi yang makin tinggi tiap tahunnya sehingga harga penjualan menjadi mahal yang otomatis berimbas pada menurunnya penjualan. Dengan kondisi seperti itu maka beliau merencanakan untuk membangun sebuah industri sepatu yang bertempat di Cibaduyut – Bandung. Garsel dan Garucci memiliki beberapa cabang toko meskipun masih di Cibaduyut. Pendirian beberapa cabang di daerah yang sama di karenakan minat pembeli ke dua toko tersebut begitu besar, sehingga untuk melayani pelanggan dan mengutamakan kepuasan konsumen maka di bangunlah cabangcabang toko Garsel dan Garucci. Selain menjatuhkan denda untuk New Barlun dan Shiyi, pengadilan juga memutuskan bahwa distributor Shanghai Lusha turut bertanggung jawab atas kasus ini. Shanghai Lusha dikenakan pasal "turut serta" melakukan pelanggaran. Pihak New Balance mengakui adanya legitimasi hak kekayaan intelektual di china. Sehingga dalam Putusan ini membantu memastikan bahwa merek New Balance telah diberikan perlindungan hukum dijaga dan melindungi kepentingan konsumen. Potensi Indikasi Geografis di Indonesia, banyak potensi yang bisa dimanfaatkan untuk bersaing di dunia internasional.

Produk-produk dimaksud, misalnya Ubi Cilembu, Wajit Cililin, Batik Trusmi (Cirebon), Batik Pekalongan, Batik Solo, Jenang Kudus, Seni Topeng Cirebon, Batik Yogyakarta, Keramik Kasongan Yogyakarta, Apel Malang, Brem Bali, Songket Silungkang (Sumatera Barat), Kain Songket Palembang, Ukiran Toraja, dan Kain Sasirangan (Kalimantan Selatan) Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kota, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai: tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.

Berdasarkan dari pendapat-pendapat sarjana yang ada maupun dari segi yuridis yang ada dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa merek itu dapat 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 sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merupakan tanda pada barang dagang atau jasa (unsur-unsur gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, dan Tidak memenuhi unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, Bukan menjadi milik umum, Tidak merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Pemerintah mengalami kesulitan dalam hal memberikan perlindungan kepada pelaku usaha dan merek tersebut, karena tidak sesuai dengan syarat yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.