

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK INDIKASI GEOGRAFIS YANG DIDAFTARKAN DI NEGARA LAIN

2.1. Perlindungan Hukum

Negara memberikan perlindungan terhadap seluruh hasil kekayaan intelektual khususnya indikasi geografis. Arti kata perlindungan disini akan berkorelasi pada tiga tujuan hukum, yaitu: pertama, kepastian hukum artinya dengan adanya perlindungan terhadap HKI khususnya indikasi geografis, akan sangat jelas siapa sesungguhnya pemegang atas indikasi geografis tersebut. Kedua, kemanfaatan, mengandung arti bahwa perlindungan indikasi geografis akan memberikan banyak manfaat, terutama bagi pihak yang melakukan perlindungan itu sendiri, misalnya dapat memasarkan produknya hingga ke berbagai negara dengan manfaat peningkatan pendapatan daerah asal indikasi geografis tersebut. Ketiga, keadilan, yaitu dapat memberikan kesejahteraan bagi pihak pemegang hak, khususnya dalam wujud peningkatan pendapatan, dan bagi negara dapat menaikkan devisa negara.

Memberikan perlindungan hukum terhadap hasil kekayaan intelektual merupakan wujud dari peran negara untuk menjalankan asas-asas negara hukum. Hasil kekayaan intelektual tersebut berupa indikasi geografis dari tiap daerah yang memiliki ciri dan karakteristik tertentu. Peran negara dimulai dari proses pendaftaran hingga pengembangan produk hasil indikasi geografis. Negara bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk dapat menghasilkan produk yang

berkualitas serta diakui dan Memberikan perlindungan agar tidak dapat ditiru ataupun didaftarkan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

2.1.1. Asas Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*Machtstaat*). Selain konsep *rechtstaat* ada juga konsep *rule of law* yang memberikan perlindungan bagi HAM melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak mengikat, dengan mengutamakan *equality before the law*. Konsep *rechtstaat* bertumpu pada sistem *civil law*, sedangkan konsep *rule of law* bertumpu pada sistem *common law*.

Negara hukum menurut Abdul Aziz Hakim adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Berarti segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa diatur berdasarkan hukum, sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya (Hakim, 2011).

Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, salah satu aspeknya telah menggambarkan tentang kesejahteraan suatu bangsa. Ketentuan tersebut merupakan kaidah fundamental dalam merumuskan konsep negara yang menyelenggarakan kesejahteraan bagi masyarakat atas pengelolaan sumber daya alam milik bangsa Indonesia khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Dalam konteks indikasi geografis, perlindungan dimaksud agar pemegang hak dapat menggunakan haknya atau mengeksplorasi produknya dengan aman yang pada gilirannya dapat menciptakan iklim ekonomi

dari hasil yang dikaryakannya dan dapat menciptakan iklim ekonomi juga bagi negara sehingga dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi bangsanya karena adanya perlindungan (Alfons, 2017).

2.1.2. Hak Asasi Manusia

HKI atau yang disebut juga dengan *Intellectual Property Right* (IPR) didefinisikan sebagai hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) memberi padanan *Intellectual Property* sebagai *creation of mind*. Dalam Pasal 27 ayat (2) DUHAM dikemukakan bahwa HKI memiliki relevansi serta mendapat perlindungan dalam dimensi HAM.

Hak asasi manusia menurut C. Derover adalah hak yang dimiliki setiap orang sebagai manusia, hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan, hak itu mungkin dapat dilanggar tapi tidak pernah dapat dihapuskan, hak asasi merupakan hak hukum (Irmansyah, 2013). Salah satu macam dari HAM yaitu hak ekonomi, sosial, dan budaya (selanjutnya disebut hak ekosob). Hak ekosob atau sering disebut juga HAM generasi kedua merupakan HAM yang mempresentasikan manusia sebagai makhluk yang mampu berkarya dan membutuhkan perangkat tertentu untuk dapat *survive* dalam melanjutkan hidupnya (Ali & Nurhidayat, 2011). Pemenuhan atau pelaksanaan hak ekosob berbeda dengan pelaksanaan hak-hak sipil dan politik. Perbedaannya terletak pada peran negara dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya. Pelaksanaan hak-hak sipil dan politik akan menjadi optimal

jika peran atau campur tangan negara yang sangat minimal. Berbeda halnya dengan hak ekososial yang justru membutuhkan peran kekuasaan negara lebih besar. Hal tersebut dikarenakan sumber-sumber ekonomi dan sosial bagi pemenuhan kebutuhan manusia selalu bersifat terbatas. Jadi, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang lebih berorientasi pada kepentingan umum agar distribusi hasil-hasil pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial lebih merata.

Hukum kekayaan intelektual melindungi karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh para pencipta, perancang atau investor yang dieksploitasi oleh pihak lain tanpa izin, melindungi merek yang dimiliki seseorang atau suatu perusahaan yang mempresentasikan reputasi atau kualitas suatu barang atau jasa, melindungi informasi yang dinilai komersial atau bisnis, melindungi karya-karya yang timbul atau lahir dari intelektual manusia yang dibentuk dalam karya sastra, seni, ilmu pengetahuan dan invensi. Dengan kata lain bahwa kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.

Menurut A. Zen Purba konsep hak eksklusif atas kekayaan intelektual kepada pemegang hak adalah sebagai penghargaan yang sewajarnya atas kompensasi dan prestasi kreatifitas, pemikiran, dan upaya yang telah menghasilkan oleh pencipta, inventor, perancang (Alfons, 2017). Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa HKI merupakan bagian dari HAM. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pengaturan HKI dalam instrumen HAM. Hak-hak yang berkaitan dengan HKI seperti hak eksklusif juga sangat erat kaitannya dengan implementasi HAM.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif, yaitu perlindungan hukum yang dibuat dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum yang bersifat represif, yaitu perlindungan hukum yang dibuat untuk menyelesaikan suatu sengketa. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

1. Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum (Hasanah, 2011).
2. Menurut Harjono, pengertian perlindungan sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum (Harjono, 2008).
3. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
4. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
5. Jaminan kepastian hukum.

6. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
7. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.
8. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya asas negara hukum dan perlindungan terhadap ham mendasari perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap pemegang hak indikasi geografis.

2.2. Merek

Merek merupakan salah satu wujud dari karya intelektual, sebuah karya yang didasarkan kepada olah pikir manusia yang kemudian terjelma dalam bentuk benda imateril. Dalam Pasal 1 butir 1 UU Merek dan Indikasi Geografis diberikan suatu definisi tentang merek yaitu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Selain menurut batasan yuridis, berapa sarjana ada juga yang memberikan pendapatnya tentang merek, yaitu :

1. H.M.N. Purwo Sutjipto, memberikan rumusan bahwa merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis (Firmansyah, 2008).

2. R. Soekardono, memberikan rumusan bahwa merek adalah suatu tanda (Jawa: ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain (Firmansyah, 2008).
3. OK. Saidin, mengemukakan bahwa merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa (Saidin, 2013).

Dari pendapat sarjana tersebut maupun dari peraturan tentang merek, dapat disimpulkan bahwa merek adalah suatu tanda untuk membedakan antara barang satu dengan lainnya yang memiliki daya pembeda ataupun sebagai jaminan atas mutu barang atau jasa yang diperdagangkan.

2.2.1. Lingkup Merek

Lingkup merek meliputi merek dagang, merek jasa, dan merek yang dilindungi. Merek dagang adalah merek atas barang yang digunakan/ditempelkan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang, atau badan hukum. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang, atau badan hukum (Sutedi, 2009).

Berdasarkan sejarahnya, istilah merek dagang berasal dari para pedagang dan hukum kebiasaan mereka dalam menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas barang yang dihasilkan serta mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain. Merek merupakan definisi hukum yang memberikan perlindungan dan upaya pemulihan jika suatu tanda perdagangan digunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk itu (Parinduri Nasution, 2013). Pemegang/pemilik hak merek yaitu orang (persero), beberapa orang (pemilik bersama), dan badan hukum yang telah mendapatkan hak atas merek, yang disebut dengan merek terdaftar.

Agar setiap produsen atau pengusaha atau pedagang mempunyai jaminan perlindungan hukum terhadap hak atas merek barang dagangannya, UU Merek dan Indikasi Geografis mewajibkan merek tersebut didaftarkan. Dengan terdaftarnya merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis, barulah pemegang merek akan diakui atas kepemilikan merek produk dagangannya. Sebelum mendaftarkan suatu merek, ada syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek, agar merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek dagang, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah adanya daya pembedaan yang cukup.

Berdasarkan lingkup merek di atas, dapat disimpulkan beberapa perbedaan antara merek dengan indikasi geografis. Merek memiliki dua lingkup yang dibedakan berdasarkan obyeknya yaitu merek dagang dan merek jasa, sedangkan indikasi geografis hanya berupa barang yang berwujud. Dilihat dari segi jangka waktu perlindungannya merek berlaku selama 10 (sepuluh) tahun, kemudian

dapat didaftarkan kembali. Sedangkan indikasi geografis berlangsung selama ciri dan/atau kualitas, karakteristik khas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan masih ada. Namun jika ditinjau dari definisinya, keduanya memiliki prinsip yang sama yaitu menjadi tanda pada suatu produk guna membedakan dengan produk lainnya yang sejenis. Dapat disimpulkan bahwa indikasi geografis merupakan bagian dari merek.

2.2.2. Pendaftaran Merek

Sistem pemberian hak atas merek yang diterapkan di Indonesia adalah sistem konstitutif, yaitu baru akan menimbulkan hak apabila telah didaftarkan oleh si pemegang. Sistem konstitutif pada dasarnya menggunakan prinsip *first to file*, dimana perlindungan hukum diberikan pada merek yang didaftar pertama kali dan sudah memenuhi syarat pendaftaran merek (Herviandi, Susilowati, & Njatrijani, 2017). Tidak semua permohonan pendaftaran merek dikabulkan oleh Direktorat HKI karena permohonan pendaftaran merek dapat menghadapi tiga kemungkinan, yaitu tidak dapat didaftarkan, ditolak pendaftarannya, dan diterima. Dalam bahasa sehari-hari kata “tidak dapat didaftarkan” dan “ditolak pendaftarannya” tentu tidak memiliki perbedaan yang berarti karena semua berakibat tidak diterimanya permohonan pendaftaran merek atau tidak didaftarkannya merek tersebut. Namun, kalau dicermati kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada latar belakang yang dipertimbangkan oleh Direktorat HKI untuk tidak menerima permohonan tersebut. Secara umum, merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang

diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen (Miru, 2005).

Ketentuan UU Merek dan Indikasi Geografis mengatur lebih lanjut apa saja yang tidak dapat dijadikan suatu merek atau yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek. Berdasarkan Pasal 20 UU Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini :

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Merek yang tidak dapat didaftarkan salah satunya adalah merek yang memuat keterangan yang tidak sesuai dengan manfaat dari barang tersebut. Keterangan pada merek harus dicantumkan secara benar sesuai dengan manfaatnya agar tidak merugikan konsumen. Misalnya rokok yang aman bagi kesehatan dan obat yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Rokok mengandung nikotin yang justru berbahaya bagi kesehatan bukan aman bagi kesehatan, berarti keterangan yang dicantumkan pada merek tersebut tidak benar. Begitu juga dengan obat yang dapat menyembuhkan semua penyakit, karena tidak ada obat jenis tertentu yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Satu merek obat hanya dapat menyembuhkan beberapa gejala penyakit namun tidak semua penyakit. Jadi keterangan yang dicantumkan pada merek obat tersebut juga tidak benar.

Selanjutnya Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis juga memuat ketentuan mengenai penolakan pendaftaran merek yaitu :

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan :
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - 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.
- (2) 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, lambang atau simbol atau emblem 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.
- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Salah satu penyebab dari penolakan pendaftaran merek adalah mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain. Kasus ini pernah dialami oleh pihak *Casio*, perusahaan jam tangan dari Jepang yang sempat ditolak pendaftarannya di Indonesia pada saat akan mendaftarkan merek, logo dan desain *Edifice*, salah satu tipe arloji *Casio* karena merek tersebut telah didaftarkan terlebih dahulu oleh salah satu pengusaha di Jakarta Selatan, Bing Ciptadi. *Casio* lalu mengajukan upaya banding ke Komisi Banding Merek. Tujuannya agar bisa mendaftarkan merek *Edifice* di Indonesia. Namun Komisi Banding menolak permohonan banding *Casio*. Salah satu alasannya karena merek *Edifice* sudah lebih dulu terdaftar (*first to file*). Bing Ciptadi mendaftarkan mereknya pada 27 April 2017 sedangkan *Casio* mendaftarkan mereknya pada 4 Juli 2017 (DetikCom, 2011).

2.3. Indikasi Geografis

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti dari kata indikasi adalah tanda-tanda yang menarik perhatian (Kemdikbud RI, 2016). Dapat disimpulkan dengan kata lain bahwa indikasi juga menandakan sebuah

potensi. Kemudian geografis berasal dari kata geografi berasal dari bahasa Yunani yaitu geo adalah bumi dan graphein adalah tulisan atau menjelaskan. Menjadi hal yang sangat umum juga bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari dan menjelaskan tentang lokasi. Maka, geografis adalah menunjukkan suatu letak. Berdasarkan uraian singkat tersebut maka indikasi geografis merupakan sebuah tanda yang menarik perhatian di suatu daerah.

Pengertian Indikasi geografis juga dapat dijumpai dalam *TRIPs Agreement* yang berbunyi “*Geographical indication are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.*”

Dari Persetujuan *TRIPs*, jelas bahwa indikasi geografis adalah tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah negara anggota tersebut, yang menunjukkan asal suatu barang, yang memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu dari barang yang bersangkutan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang kini telah merealisasikan *TRIPs Agreement*. Salah satu realisasi atas materi *TRIPs Agreement* ini, yakni berkenaan dengan perlindungan indikasi geografis. Wujud realisasi perlindungan atas indikasi geografis ini dituangkan di dalam ketentuan Pasal 53 hingga Pasal 71 UU Merek dan Indikasi Geografis. Dalam pasal-pasal tersebut memuat tentang siapa saja yang memiliki kewenangan sebagai pemohon dan kriteria permohonan indikasi geografis. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai prosedur pemeriksaan substantif oleh tim ahli indikasi geografis, jangka waktu perlindungan, penghapusan indikasi geografis serta tentang indikasi asal. Pada bab berikutnya

membahas tentang bentuk-bentuk pelanggaran indikasi geografis beserta mekanisme pengajuan gugatan. Yang membedakan dengan UU sebelumnya yaitu adanya penambahan pasal tentang pembinaan dan pengawasan indikasi geografis.

2.3.1. Pemegang Hak Indikasi Geografis

Indikasi geografis memiliki dua fungsi, di satu sisi memberikan perlindungan bagi konsumen untuk secara langsung melawan tindakan penggunaan indikasi yang salah atau menyesatkan (*wrong and misleading indication*) dan di sisi lain memberikan perlindungan *goodwill* bagi mereka yang berhak atas indikasi geografis tersebut (Parinduri Nasution, 2013). Hak adalah tuntutan yang dapat ditegakkan secara hukum dari seseorang terhadap pihak lain yang membuat pihak lain harus bertindak atau tidak bertindak (sesuai hukum yang berlaku) (Parinduri Nasution, 2013). HKI termasuk dalam hak kebendaan, karena dapat memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak menguasai sesuatu benda di dalam tangan siapapun juga benda itu berada. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yang sempurna bagi pemilik dinamakan “hak kepemilikan” yang diberbagai perundang-undangan negara dikenal juga dengan nama “*property right*” (Parinduri Nasution, 2013).

Hak milik atas sesuatu benda adalah satu fenomena yang senantiasa ada, hingga dipandang sebagai salah satu aspek kebutuhan esensial dalam hidup manusia. Memiliki sesuatu merupakan pembawaan naluriyah manusia, hak alami, hak kodrati atau hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dilindungi. Manusia memiliki naluri yang selalu ingin mengumpulkan harta yang lebih banyak dan

enggan disaingi, misalnya selalu mempersoalkan masalah hak milik yang tidak berkesudahan, baik hak itu perindividu maupun berkelompok.

Indikasi geografis pada prinsipnya merupakan salah satu hak yang dianggap sebagai hak milik atas seseorang, pengaturan hak milik diatur dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diterapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.”

Kepemilikan indikasi geografis tidak bersifat individualistik semata, namun bersifat komunalistik yaitu dimiliki secara bersama oleh masyarakat daerah tertentu. Namun untuk proses pendaftarannya, diwakili oleh lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu. Dalam UU Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa indikasi geografis bisa didaftarkan oleh lembaga yang mewakili masyarakat dan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota. Yang dikatakan sebagai lembaga yang mewakili masyarakat disini meliputi koperasi, asosiasi maupun yayasan yang anggotanya adalah produsen setempat. Keberadaan koperasi dapat digunakan sebagai wadah untuk menghimpun para produsen atau penghasil dari produk yang berpotensi dilindungi indikasi geografis. Penempatan yayasan sebagai salah satu lembaga alternatif yang dapat mewakili masyarakat, merupakan salah satu upaya perlindungan yang memadai produk yang berbasis indikasi geografis bagi masyarakat setempat maupun bagi konsumen. Konsep ini merupakan salah satu cermin dari kegiatan usaha yayasan yang salah satunya

adalah perlindungan konsumen terkait untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai asal produk termasuk kualitas yang melekat pada produk. Mengenai asosiasi memiliki pengertian tempat berkumpulnya pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang sama. Asosiasi ini harus dibawah kendali para produsen yang ada di setiap daerah/wilayah yang memiliki potensi produk berbasis indikasi geografis. Perkumpulan yang terbentuk di antara masyarakat setempat lebih didasarkan karena faktor teritorial, misalnya perkumpulan desa, perkumpulan daerah, ataupun perkumpulan dari beberapa desa untuk kepentingan dan tujuan yang sama berkaitan dengan permohonan perlindungan indikasi geografis. Berikutnya yang dimaksud sebagai lembaga pemerintah adalah lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang dan diberi kewenangan untuk mendaftarkan indikasi geografis. Lembaga pemerintah dalam konteks ini, merujuk pada Pemerintah Daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, termasuk instansi terkait dengan produk yang akan diberikan perlindungan indikasi geografis, misalnya Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Pertambangan, atau Dinas terkait lainnya (Djulaeka, Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, 2014).

Selain pemegang hak, dikenal juga istilah pemakai indikasi geografis. Pemakai indikasi geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang hak atas indikasi geografis yang terdaftar untuk mengolah dan/atau memasarkan barang dan/atau produk indikasi geografis (Kemenkumham RI, 2016). Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa pemakai indikasi geografis berbeda dengan pemegang hak atas indikasi geografis. Dalam hal ini, pemegang hak atas indikasi

geografis yaitu masyarakat setempat yang mengajukan permohonan untuk perlindungan indikasi geografis. Seperti halnya pemegang hak atas merek, pemegang hak atas indikasi geografis dapat melarang pihak lain untuk menggunakan indikasi geografis yang sama (Sutedi, 2009). Sedangkan pemakai indikasi geografis yang dimaksud yaitu produsen yang menghasilkan barang sesuai dengan dokumen deskripsi indikasi geografis terkait dan didaftar di Direktorat Jenderal. Kriteria produsen yang dimaksud yaitu seorang produsen yang bersedia patuh untuk selalu menerapkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam dokumen deskripsi indikasi geografis dan telah mendaftarkan dirinya sebagai pemakai indikasi geografis di Direktorat Jenderal (Djulaeka, Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, 2014).

2.3.2. Prosedur Pendaftaran

Sama halnya dengan pendaftaran merek, pendaftaran indikasi geografis juga menganut sistem *first to the principle* yang berarti orang yang berhak atas indikasi geografis adalah orang yang telah mendaftarkan indikasi geografisnya terlebih dahulu. Jadi, dalam sistem ini pendaftaran adalah suatu keharusan.

A. Syarat Pendaftaran

UU Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem konstitutif, yaitu hak atas indikasi geografis diberikan kepada pemilik indikasi geografis terdaftar. Syarat utama untuk mendaftarkan indikasi geografis yaitu syarat administratif berupa penyusunan dokumen deskripsi indikasi geografis. Secara garis besar, dokumen deskripsi adalah dokumen yang menjelaskan nama produk indikasi geografis, kekhasannya, bagaimana kekhasan tersebut bisa terjadi, siapa yang

memproduksi produk indikasi geografis, dan bagaimana reputasi produk indikasi geografis itu terbangun. Semua yang ada di dalam dokumen deskripsi harus bisa dipahami dan disepakati oleh semua produsen yang terlibat.

Permohonan pendaftaran indikasi geografis diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau melalui kuasanya. Tidak semua permohonan pendaftaran indikasi geografis dikabulkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual karena permohonan pendaftaran indikasi dapat menghadapi dua kemungkinan, yaitu tidak dapat didaftarkan dan ditolak.

B. Indikasi Geografis Yang Tidak Dapat Didaftarkan dan Ditolak

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis bahwa indikasi geografis tidak dapat didaftarkan jika :

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
- b. menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya; dan
- c. merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis.

Selanjutnya Pasal 56 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis juga memuat ketentuan mengenai penolakan pendaftaran indikasi geografis jika : a. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya; dan/atau b. memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah terdaftar.

C. Tata Cara Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis

Tentang tata cara permohonan indikasi geografis di Indonesia menurut PP No. 51 Tahun 2007 diatur dalam Pasal 6 yang menentukan bahwa :

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mencantumkan persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. tanggal, bulan, dan tahun;
- b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon; dan
- c. nama lengkap dan alamat Kuasa apabila permohonan diajukan melalui Kuasa.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri :

- a. surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
- b. bukti pembayaran biaya.

(3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan

Buku Persyaratan yang terdiri atas :

- a. nama Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
- b. nama barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis;
- c. uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan;
- d. uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
- e. uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis;
- f. uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis tersebut;
- g. uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;

- h. uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
 - i. label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi-geografis.
- (4) Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e harus mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Dalam permohonan pendaftaran, pemohon akan dikenakan biaya yang besarnya telah ditentukan dalam PP No. 45 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak. Biaya tersebut juga dibedakan berdasarkan jalur pendaftaran, yaitu melalui online maupun manual.

D. Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Indikasi Geografis

Terdapat dua proses tahapan pemeriksaan dalam pendaftaran indikasi geografis yaitu pemeriksaan administratif dan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan administratif yaitu pemeriksaan kelengkapan persyaratan pemohon oleh Direktorat Jenderal yang dilakukan dalam waktu paling lama 14 hari sejak diterimanya permohonan. Pemohon harus segera melengkapi persyaratan yang kurang yang diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama tiga bulan sejak penerimaan surat pemberitahuan. Pemeriksaan substantif yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh tim ahli indikasi geografis terhadap permohonan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak diterimanya permohonan. Seperti yang tertuang dalam Pasal 14 PP No. 51 Tahun 2007, tim ahli indikasi geografis merupakan lembaga non-struktural yang melakukan penilaian mengenai buku persyaratan, dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Direktorat Jenderal sehubungan dengan pendaftaran, perubahan, pembatalan, dan/atau pengawasan indikasi-geografis

nasional. Dalam pemeriksaan substantif ini, pemohon akan dikenakan biaya yang harus dibayar sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman permohonan.

Dalam PP No. 51 Tahun 2007 dikenal istilah buku persyaratan yang berarti dokumen yang memuat informasi tentang kualitas dan karakteristik dari suatu barang untuk membedakan barang yang satu dengan barang lainnya yang memiliki kategori sama. Seiring dengan dibentuknya UU Merek dan Indikasi Geografis yang terbaru, istilah tersebut dirubah menjadi dokumen deskripsi indikasi geografis yang berarti dokumen yang memuat informasi yang menjadi dasar penetapan ciri khas, kualitas dan karakteristik dari barang yang dimohonkan indikasi geografisnya. Pada prinsipnya tidak ada perbedaan di antara keduanya, hanya penamaannya saja yang dirubah.

E. Pengumuman Pendaftaran Indikasi Geografis

Tahapan berikutnya setelah pemeriksaan, yaitu Tim Ahli Indikasi-geografis memutuskan untuk menyetujui atau menolak permohonan. Jika disetujui, Tim Ahli Indikasi-geografis akan mengusulkan kepada Direktorat Jenderal untuk mengumumkan informasi yang terkait dengan indikasi geografis tersebut termasuk buku persyaratannya dalam berita resmi indikasi geografis. Jika ditolak, Direktorat Jenderal akan memberitahukan kepada pemohon atau melalui kuasanya secara tertulis dengan menyebutkan alasannya. Pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan tanggapan atas penolakan tersebut dalam waktu paling lama tiga bulan sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan. Tahapan terakhir dalam proses ini yaitu pengumuman keputusan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal, baik itu disetujui ataupun ditolak.

Langkah selanjutnya yaitu penerbitan sertifikat indikasi geografis oleh Menteri sejak indikasi geografis tersebut terdaftar. Setiap produk yang telah memperoleh sertifikat indikasi geografis akan mendapatkan perlindungan hukum yang kuat. Untuk menunjukkan indikasi geografis tersebut, setiap produk memiliki logo Indikasi Geografis Indonesia. Berikut ini adalah beberapa contohnya :

No	Produk	No. Agenda	Logo
1	Kopi Arabika Kintamani Bali	IG.00.2007.000001	
2	Bandeng Asap Sidoarjo	IG.00.2011.000006	
3	Beras Pandanwangi Cianjur	IG.00.2014.000011	
4	Ubi Cilembu Sumedang	IG.00.2012.000008	
5	Susu Kuda Sumbawa	IG.24.2011.000001	

Dari penjelasan di atas dikemukakan bahwa indikasi geografis merupakan bagian dari merek, sehingga perlindungannya sama dengan perlindungan hak atas merek yang bersifat teritorial. Artinya perlindungan indikasi geografis hanya berlaku di negara di mana permohonan itu diajukan dan diberi. Indikasi geografis yang hanya didaftar di Indonesia, tidak memiliki perlindungan di negara lain

begitupun sebaliknya. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 54-55 UU Merek dan Indikasi Geografis bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Indonesia wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia dan indikasi geografis dapat pula didaftarkan berdasarkan perjanjian internasional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran indikasi geografis dari luar negeri juga diatur dalam *Madrid Protocol yang telah disahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional*. *Madrid Protocol* merupakan suatu perjanjian internasional yang mengatur tentang sistem administrasi pendaftaran merek secara internasional bagi para anggotanya. Sistem madrid diperlukan untuk perluasan perlindungan di luar batas negara, mengingat sifat perlindungan atas suatu pendaftaran merek bersifat teritorial. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa indikasi geografis di Indonesia dapat didaftarkan di negara lain begitu pula sebaliknya. Proses pendaftaran ini merupakan bentuk dari perlindungan hukum yang bersifat preventif bagi pemegang hak indikasi geografis yang didaftarkan di negara lain.

2.3.3. Jangka Waktu Perlindungan

Tentang jangka waktu perlindungan indikasi geografis diatur dalam Pasal 61 UU Merek dan Indikasi Geografis, bahwa indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya

perlindungan indikasi geografis pada suatu barang. Indikasi geografis juga dapat dihapus jika memenuhi unsur tidak dipenuhinya ketentuan mengenai indikasi geografis dan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.

2.4. Bentuk-bentuk Pelanggaran Indikasi Geografis

Seperti halnya pemegang hak atas merek, pemegang hak atas indikasi geografis dapat melarang pihak lain untuk menggunakan indikasi geografis yang sama. Pelanggaran terhadap aturan ini menyebabkan pemegang hak indikasi geografis dapat menuntut ganti rugi kepada pihak lain (Sutedi, 2009).

Berdasarkan Pasal 66 UU Merek dan Indikasi Geografis, pelanggaran atas indikasi geografis mencakup :

- a. pemakaian indikasi geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan atau produk yang tidak memenuhi dokumen deskripsi indikasi geografis;
- b. pemakaian suatu tanda indikasi geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk :
 1. menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang dilindungi oleh indikasi geografis;
 2. mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
 3. mendapatkan keuntungan atas reputasi indikasi geografis.
- c. pemakaian indikasi geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu;

- d. pemakaian indikasi geografis oleh bukan pemakai indikasi geografis terdaftar;
- e. peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:
 - 1. pembungkus atau kemasan;
 - 2. keterangan dalam iklan;
 - 3. keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut; atau
 - 4. informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan.
- f. tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut.

2.5. Kasus Pendaftaran Indikasi Geografis di Negara Lain sebagai Merek Dagang

Banyak produk khas Indonesia yang namanya telah didaftarkan sebagai merek oleh para pengusaha asing. Salah satunya, kopi khas Indonesia asal Toraja yang didaftarkan oleh perusahaan di Jepang. Sebagai bagian dari fenomena bisnis dan perdagangan, suatu produk yang mempunyai reputasi Internasional akan diikuti oleh praktek peniruan, termasuk dalam bentuk dan cara penggunaan nama-nama produk yang sudah terkenal tersebut. Begitu pula dengan Kopi Toraja yang sudah terkenal mempunyai reputasi diluar negeri. Kopi Toraja yang berdasarkan namanya merupakan hak masyarakat Indonesia, pada kenyataannya telah didaftarkan oleh pengusaha Jepang, yaitu milik *Key Coffee, Inc. Japan*.

Kasus pendaftaran merek kopi dengan nama Toraja oleh *Key Coffee Co.* dimulai pada saat pemilik merek "*Toarco Toraja*" tersebut mengajukan permohonan perlindungan atas merek kopi yang mulai populer di Jepang dengan menggunakan gambar rumah Toraja dengan nomor pendaftaran 75884722. Ancaman adanya pesaing yang menggunakan merek dagang dengan nama yang sama menjadi dasar permohonan perlindungan mereknya pada 1974 dan kemudian pendaftarannya dikabulkan pada 1976.

Contoh lain kasus produk indikasi geografis Indonesia yang diklaim pihak asing sebagai merek dagang mereka adalah kopi arabika Gayo. Gayo merupakan dataran tinggi di provinsi Nangroe Aceh Darusalam yang telah puluhan tahun dikenal sebagai penghasil kopi arabika terbaik di dunia. Perkebunan Kopi yang telah dikembangkan sejak tahun 1926 ini tumbuh subur di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Kopi dinamai Gayo setelah masyarakat Gayo memproses bijinya untuk dijadikan produk kopi khas dari daerah tersebut. Pada tanggal 15 Juli 1999 kata "*Gayo Mountain Coffee*" didaftarkan oleh perusahaan Belanda *European Coffee Bv* yang beralamat *Zwarteweg 6 B NL-1412 GD Naarden Paises Bajos* melalui CTM daftar 001242965, kelas 30 dengan jenis barang *coffee, tea, cocoa, sugar and artificial coffee*. Berdasarkan adanya sertifikat merek *European BV* melalui *Holland Coffee* telah melayangkan surat kepada PT. Arvis Sanada suatu perusahaan eksportir kopi nasional yang dimiliki oleh putra asal Gayo berkedudukan di Medan Sumatera Utara untuk tidak mengekspor kopi ke Belanda dengan

menggunakan kata *Gayo Coffee* karena kata tersebut memiliki persamaan dengan sertifikat merek miliknya. Hal ini membuat kontrak ekspor kopi ke Belanda dihentikan dan semua kontrak yang telah disepakati dibatalkan. Kemudian *Eroupean Bv* juga melarang semua perusahaan kopi diseluruh dunia untuk tidak mengedarkan kopi gayo di belanda. Seperti juga halnya PT. Arvis Sanada, *European BV* tidak keberatan atas peredaran kopi di Belanda asal tidak menggunakan kata Gayo meskipun itu merupakan asal dari kopi yang diperdagangkan.

Kasus berikutnya yaitu, lada putih Muntok. Nama lada putih telah banyak digantikan dengan produk serupa dari Vietnam, China atau daerah lain yang diperdagangkan dengan nama *Muntok White Pepper*. Lada putih adalah salah satu produk pertanian andalan di Propinsi Bangka Belitung. Sejak dahulu sudah ditanam secara turun temurun oleh petani di Bangka Belitung. Lada putih asal Bangka sudah dikenal oleh bangsa-bangsa Eropa sejak dulu dengan sebutan *Muntok White Pepper*. Pemberian nama *Muntok White Pepper* ini oleh bangsa-bangsa Eropa dikarenakan lada putih asal Bangka tersebut di kirim melalui pelabuhan di kota Muntok. Muntok adalah salah satu kota di Provinsi Bangka Belitung, yang terletak di sebelah barat. Lada pertama kali diperkenalkan oleh pengusaha Cina, awalnya ditanam oleh orang-orang cina di dekat areal penambangan dan kemudian dibudidayakan oleh orang-orang Melayu Bangka sebagai tanaman turun temurun sampai sekarang. Hampir diseluruh wilayah

perdesaan di Propinsi Bangka Belitung selama bertahun-tahun menjadi mata pencaharian utama (Elvita, 2015).

Pada dasarnya merek dan indikasi geografis sering mengalami benturan didalam prakteknya, penyebabnya dikarenakan indikasi geografis dan merek dagang sering dipakai secara bersamaan sehingga seringkali para pengusaha mendaftarkan indikasi geografis sebagai merek dagang. Indikasi geografis digunakan untuk menunjukkan daerah asal suatu produk yang dihasilkan. Sedangkan merek dagang digunakan untuk menjadi daya pembeda antara barang yang satu dengan barang yang sejenis tanpa menunjukkan daerah asal produk tersebut. Ketentuan tersebut telah tertuang dalam Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa, permohonan merek dapat ditolak jika mempunyai persamaan dengan indikasi geografis ataupun nama dan lambang dalam suatu negara. Dapat disimpulkan bahwa indikasi geografis tidak dapat didaftarkan sebagai merek dagang, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Dalam kasus Kopi Arabika Toraja sebagai Indikasi Geografis Indonesia yang telah lebih dahulu didaftarkan oleh *Key Coffee* (Perusahaan Jepang) mendaftarkan *Toarco* Toraja sebagai merek dagang merupakan pelanggaran terhadap Kopi Arabika Toraja sebagai indikasi geografis Indonesia. Pendaftaran *Toarco* Toraja sebagai merek dagang oleh *Key Coffee* menggunakan nama Toraja sebagai bagian dari nama dagang yang seperti kita ketahui Toraja merupakan salah satu nama kabupaten di

Provinsi Sulawesi Selatan. Nama Toraja tentunya dimiliki oleh masyarakat asli Tana Toraja yang sudah ratusan tahun menetap disana. Bukan dimiliki secara individu oleh perusahaan asing untuk digunakan sebagai merek dagang. *Key Coffee* tidak berhak mendaftarkan nama *Toarco* Toraja sebagai merek dagang karena nama "Toraja" merupakan kepemilikan dari masyarakat dataran tinggi Toraja. Di Jepang sendiri tidak terdapat suatu daerah yang bernama "Toraja" sehingga nama Toraja tidak dapat digunakan sebagai merek dagang, walaupun pada saat *Key Coffee* melakukan pendaftaran merek dagang *Toarco* Toraja pada tahun 1976 Kopi Arabika Toraja belum dilindungi oleh sistem hukum indikasi geografis di Indonesia. Pihak *Key Coffee* tentunya juga mengetahui bahwa nama daerah di suatu negara tidak bisa serta merta untuk dijadikan merek dagang seperti yang tertuang dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis.

Pada prinsipnya, pendaftaran merek Kopi Toraja di Jepang, dapat dibatalkan melalui proses pengadilan. Pihak Indonesia dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran terhadap produk indikasi geografis. Dasar dari gugatan pembatalan itu adalah "bahwa indikasi geografis Kopi Toraja adalah milik masyarakat Toraja". Gugatan pembatalan ini dapat dilakukan oleh pihak Indonesia berdasarkan Persetujuan TRIPs, mengingat Indonesia dan Jepang merupakan negara anggota WTO. Berdasarkan Pasal 69 UU Merek dan Indikasi Geografis, pemegang hak atas indikasi geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi geografis yang tanpa hak

berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa, perlindungan hukum bagi pemegang hak indikasi geografis yang didaftarkan di negara lain dalam bentuk perlindungan represif dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.

Pemegang hak indikasi geografis yang belum terdaftar di Indonesia namun telah didaftarkan oleh pihak lain di negaranya dapat berdampak bagi Indonesia, tentunya menghalangi eksportir dari Indonesia untuk memasukkan produk mereka ke negara yang menggunakan tanda dengan merek terdaftar. Pendaftaran indikasi geografis hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak atas indikasi geografis. Apabila ternyata pemakai indikasi geografis menggunakan indikasi geografis tanpa hak, maka pemegang hak dapat menuntut permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan label indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut. Hal tersebut merupakan wujud dari perlindungan hukum yang bersifat represif.