

BAB III

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PEMEGANG HAK INDIKASI GEOGRAFIS YANG DIDAFTARKAN DI NEGARA LAIN

Upaya hukum ialah suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Upaya hukum dibagi menjadi dua yaitu, upaya hukum melalui pengadilan (litigasi) dan upaya hukum di luar pengadilan (non litigasi). Upaya hukum atas pelanggaran indikasi geografis sama dengan upaya hukum atas pelanggaran merek, karena indikasi geografis merupakan bagian dari merek.

3.1. Upaya Hukum Litigasi

3.1.1. Gugatan

Sebagai konsekuensi adanya perlindungan hukum hak atas indikasi geografis, pemegang hak atas indikasi geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi geografis tanpa hak yaitu berupa ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan label indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak. Gugatan pelanggaran indikasi geografis diajukan kepada Pengadilan Niaga. Hal ini berarti kewenangan mengadili sengketa atau perkara gugatan pelanggaran indikasi geografis berada di tangan Pengadilan Niaga sebagai badan peradilan yang khusus. Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU

Merek dan Indikasi Geografis, gugatan tersebut dapat diajukan oleh produsen yang berhak menggunakan indikasi geografis dan/atau lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu dan yang diberi kewenangan untuk itu. Ketentuan mengenai tata cara gugatan pada Pengadilan Niaga diatur pada Pasal 85 UU Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis terdapat tiga macam gugatan yang dikenal yaitu gugatan penghapusan merek, gugatan pembatalan merek, gugatan ganti rugi atas pelanggaran merek (Putri, Ramli, & Kusmayanti, 2017). Gugatan ganti rugi dapat diajukan jika pihak tergugat tidak pernah mendaftarkan merek dan indikasi geografis. Pelaku menggunakan merek dan indikasi geografis terdaftar tanpa izin dari pemilik merek dan indikasi geografis dengan melakukan peniruan pada pokoknya atau keseluruhan terhadap merek dan indikasi geografis dengan tujuan meraih keuntungan. Sedangkan, jika pihak tergugat merupakan pemilik merek terdaftar maka gugatannya bukan gugatan ganti rugi, melainkan gugatan pembatalan merek. Hal tersebut dikarenakan pemilik merek terdaftar memperoleh hak eksklusif dan dilindungi oleh hukum.

Pembatalan merek hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau pemilik merek, baik dalam bentuk permohonan kepada Dirjen HKI atau gugatan kepada Pengadilan Niaga. Maksud dalam bentuk permohonan yaitu atas permintaan pemilik merek yang bersangkutan untuk mengajukan pembatalan merek kepada Dirjen HKI. Pertimbangan pemilik merek dalam hal ini, biasanya karena mereknya dianggap sudah tidak menguntungkan lagi. Namun untuk kasus

pendaftaran indikasi geografis di negara lain, gugatan pembatalan terhadap merek dan indikasi geografis oleh pemegang hak indikasi geografis hanya dapat dilakukan apabila merek dan indikasi geografis tersebut telah terdaftar pada Dirjen HKI.

3.1.2. Ketentuan Pidana Pelanggaran Indikasi Geografis

Selain dapat mengajukan gugatan perdata, pemegang hak atas indikasi geografis juga dapat mengajukan laporan pidana atas pelanggaran hak atas indikasi geografis yang terjadi. Pasal 103 UU Merek dan Indikasi Geografis menggolongkan delik dalam perlindungan hak atas indikasi geografis sebagai delik aduan. Delik aduan adalah delik yang hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban.

Dasar hukum untuk mengajukan laporan pidana adalah Pasal 101 UU Merek dan Indikasi Geografis dengan ancaman pidana sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sarna atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

3.1.3. Permohonan Penetapan Sementara Pengadilan

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terdaftar, hakim Pengadilan Niaga dapat menerbitkan penetapan sementara pengadilan. Pasal 94 UU Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan penetapan sementara tentang:

- a. pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak atas merek ke jalur perdagangan;

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar hak atas merek ke jalur perdagangan termasuk tindakan importisasi.

- b. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak atas merek tersebut;

Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti.

- c. pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar;
- d. penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Setiap pemilik merek dan indikasi geografis dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga agar hakim menerbitkan penetapan sementara dengan melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat terjadinya pelanggaran merek dan indikasi geografis. Permohonan penetapan sementara pengadilan diajukan sebelum perkara pokok diajukan ke Pengadilan Niaga jadi, baru merupakan suatu dugaan sementara dan belum ada sengketa (Sariyah, 2014). Berikutnya, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari hakim harus mengambil keputusan, apakah telah terjadi pelanggaran hak atau tidak (Sutedi, 2009)

Penetapan sementara pengadilan hanya diberikan oleh pengadilan apabila pemohon dapat memberikan bukti yang kuat adanya dugaan pelanggaran indikasi geografis, menunjukkan kerugian, baik aktual maupun potensi yang diderita sangat serius, dan memberikan bukti valid bahwa termohon telah menyebabkan kerugian dan bukti lain dimana ada kekhawatiran barang bukti tersebut akan hilang atau dimusnahkan. Adapun tujuan diberikannya penetapan sementara ini diberikan sebelum perkara diperiksa adalah untuk membantu pemohon

menghitung dan mengkalkulasikan kerugian baik aktual maupun potensi di dalam gugatan perdata atau pada saat perkara telah diperiksa (Wiston, 2005).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemegang hak indikasi geografis yang belum terdaftar dapat mengajukan gugatan setelah mengajukan permohonan pendaftaran kepada Menteri. Dasar dari ketentuan tersebut adalah Pasal 76 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis. Setelah menjadi pemegang hak indikasi geografis terdaftar, mereka dapat mengajukan laporan pidana maupun gugatan perdata terhadap pelanggaran hak atas indikasi geografis. Dapat diajukannya gugatan ini merupakan konsekuensi adanya perlindungan hukum hak atas indikasi geografis, yaitu sebagaimana yang termuat dalam Pasal 69 UU Merek dan Indikasi Geografis.

3.2. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan Pasal 93 UU Merek dan Indikasi Geografis, selain melalui Pengadilan Niaga, gugatan merek dapat juga diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Terkait arbitrase tidak dijelaskan lebih detail dalam UU Merek dan Indikasi Geografis. Pada dasarnya, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase). Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi

konsultasi, atau penilaian ahli (Kurniawaty, 2017). Jadi, pemilihan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa didasarkan kepada suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Perjanjian Arbitrase ini dapat dibuat sebelum sengketa terjadi (*arbitration clause*) atau dibuat setelah sengketa terjadi (*submission clause*).

Dalam UU Arbitrase dikenal beberapa cara penyelesaian sengketa yaitu:

- a. Konsultasi
- b. Negoiasi
- c. Mediasi
- d. Konsultasi
- e. Arbitrase

3.2.1. Konsultasi

Dalam UU Arbitrase tidak terdapat pengertian mengenai konsultasi. Namun dijelaskan dalam *Black's Law Dictionary* bahwa konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Tidak ada sifat keterkaitan atau kewajiban bagi klien untuk mengikuti pendapat konsultan. Klien bebas menentukan sendiri keputusannya walaupun tidak menutup kemungkinan klien mengikuti pendapat konsultan. Peran konsultan hanya memberikan pendapat hukum dan penyelesaian sengketa tetap di tangan para pihak (Ariani, 2012).

3.2.2. Negosiasi

Proses negosiasi tidak disebutkan secara langsung dalam UU Arbitrase. Namun Pasal 6 ayat (2) UU Arbitrase menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

Kamus hukum mengartikan bahwa negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berembuk untuk memberi atau menerima dengan maksud untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain baik secara individual maupun kelompok. Juga diartikan penyelesaian permasalahan secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang berselisih (Sudarsono, 2008). Negosiasi biasanya digunakan dalam kasus yang tidak terlalu pelik, dimana para pihak beritikad baik untuk secara bersama memecahkan persoalannya. Negosiasi dilakukan jika komunikasi antara pihak masih terjalin dengan baik, masih ada rasa saling percaya, dan ada keinginan baik untuk mencapai kesepakatan, serta menjalin hubungan baik. Kesepakatan hasil proses negosiasi harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak.

3.2.3. Mediasi

Proses mediasi diatur dalam Pasal 6 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU Arbitrase yang menjadi proses selanjutnya ketika proses negosiasi mengalami kegagalan. Jangka waktu proses mediasi adalah selama 30 (tiga puluh) hari yang

prosesnya harus segera dimulai paling lama 7 (tujuh) hari setelah penunjukan mediator.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dengan kata lain mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak memihak kepada para pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut adalah mediator, yang tugasnya membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Jadi mediator bisa dikatakan hanya sebagai fasilitator saja. Pengambilan keputusan tetap berada di tangan para pihak dan bukan di tangan mediator.

Mediasi berdasarkan prosedurnya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Mediasi yang dilakukan di luar pengadilan (UU No. 30 Tahun 1999)
Mediasi di luar pengadilan dilakukan oleh para pihak tanpa adanya proses perkara di pengadilan, hasil kesepakatan yang diperoleh dari proses mediasi di luar pengadilan ini dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan pengukuhan sebagai akta perdamaian yang memiliki kekuatan layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

2. Mediasi yang dilakukan di pengadilan (PERMA Nomor 1 Tahun 2016)

Mediasi ini adalah proses mediasi yang dilakukan sebagai akibat dari adanya gugatan perdata ke pengadilan. Setiap sengketa yang diperiksa di pengadilan wajib menempuh perdamaian terlebih dahulu, maka berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Agung berupaya memberdayakan lembaga perdamaian berdasarkan dengan memasukkan konsep mediasi kedalam proses perkara di pengadilan.

3.2.4. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan langkah awal perdamaian sebelum sidang peradilan (litigasi). Menurut Oppenheim, konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan/menjelaskan fakta-fakta dan (biasanya setelah mendengar para pihak dan mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan). Membuat usulan-usulan untuk suatu penyelesaian, namun keputusan tersebut tidak mengikat (Adolf & A. Chandrawulan, 2009).

Konsiliator dalam proses konsiliasi ini memiliki peran yang cukup berarti karena berkewajiban menyampaikan pendapatnya mengenai duduk persoalan dari masalah atau sengketa yang dihadapi, alternatif cara penyelesaian sengketa yang dihadapi, bagaimana cara penyelesaian yang terbaik, apa keuntungan dan kerugian bagi para pihak, serta akibat hukumnya. Meskipun konsiliator memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka dan tidak

memihak kepada salah satu pihak dalam sengketa, konsiliator tidak berhak untuk membuat putusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak. Semua hasil akhir dalam proses konsiliasi ini akan diambil sepenuhnya oleh pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di antara mereka.

3.2.5. Arbitrase

Sesuai yang tertuang pada Pasal 1 ayat (1) UU Arbitrase, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Pada Penjelasan Pasal 66 huruf b UU Arbitrase, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual.

Suatu sengketa dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan mendasar pada itikad baik kedua belah pihak yang bersengketa. Pelaksanaannya dilakukan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dan hasilnya dituangkan secara tertulis. Apabila para pihak tidak dapat menyelesaikannya, para pihak dapat menyelesaikannya dengan bantuan pihak

ketiga. Peran pihak ketiga hanya sekedar mempermudah jalannya perundingan para pihak agar tercapai kesepakatan.

Diantara kelima cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan tersebut, hanya penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang menghasilkan putusan memaksa yang dijatuhkan oleh pihak ketiga yaitu arbiter. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Putusan bersifat final artinya putusan arbitrase merupakan putusan final dan karenanya tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali (Putri, Ramli, & Kusmayanti, 2017).

Secara internasional, *World Intellectual Property Organization (WIPO)* telah memiliki satu badan arbitrase dan mediasi yaitu *WIPO Mediation & Arbitration Center* yang bermarkas di Jenewa, Swiss. Di Indonesia sudah ada arbitrase di bidang HKI yang dibentuk pada tanggal 19 April 2012, dikenal dengan nama Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI) yang berkedudukan di Jakarta. Lembaga ini memberikan jasa penyelesaian sengketa yang bersifat adjudikatif, yakni arbitrase dan yang non-adjudikatif termasuk mediasi, negosiasi, dan konsiliasi untuk sengketa yang timbul dari transaksi-transaksi komersial atau hubungan yang melibatkan bidang HKI. BAM HKI merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang sifatnya membantu penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Bidang-bidang yang dapat ditangani oleh BAM HKI antara lain Paten, Merek, Indikasi Geografis, Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Varietas Tanaman,

serta bidang lainnya yang terkait dengan HKI. Dengan adanya badan arbitrase di Indonesia diatas, para pihak dapat memilih sesuai yang dikehendaki dengan mencantumkan pilihan penyelesaian sengketa arbitrase dalam klausul pada perjanjian yang mereka buat. Apabila para pihak memilih menyelesaikan sengketanya melalui jalur non litigasi (Entriani, 2017).

Ada beberapa keuntungan yang bisa dirasakan apabila penyelesaian sengketa kekayaan intelektual ini dilakukan melalui BAM HKI, yakni perkara itu tertutup untuk umum, sehingga kasus tersebut tidak akan terekspos ke luar, jangka waktunya lebih cepat dengan jangka waktu penyelesaian dibatasi selama 180 hari. Bahwa jangka waktu 180 hari tersebut merupakan untuk proses arbitrase, sedangkan untuk proses mediasi jangka waktu penyelesaiannya adalah 30 hari. Artinya, ada batasan waktu suatu perkara tersebut untuk diselesaikan. Hal ini sebenarnya lebih memberi kepastian kepada para pihak yang berperkara. Penyelesaian perkaranya lebih sederhana dengan biayanya relatif lebih murah, putusannya bersifat final dan mengikat para pihak yang bersengketa.

Bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang tepat untuk kasus pendaftaran kopi Toraja di Jepang adalah menggunakan proses mediasi. Pemegang hak indikasi geografis dapat menegur pihak lain yang menggunakan label indikasi geografis tanpa hak. Mediasi sering dikatakan sebagai pengembangan dari negosiasi. Hal ini disebabkan karena para pihak yang bersengketa tidak mampu menyelesaikan sengketanya dan tidak mampu menemukan suatu rumusan yang dapat membuat mereka sama-sama puas sehingga menggunakan jasa pihak ketiga

yang bersikap netral sebagai suatu penengah dalam membantu mereka menemukan suatu kesepakatan.

Proses mediasi berjalan atas dasar sukarela dan tidak bersifat formal, berbeda dengan proses arbitrase yang sama-sama menggunakan pihak ketiga namun penyelesaian sengketa dengan pemutusan perkara, bersifat formal, memaksa, dan mengandung suatu pertentangan. Hasil mediasi bersifat *win win solution*, artinya tidak ada pihak yang dirugikan, selalu ada manfaat dan keuntungan yang berimbang diantara para pihak, hal ini dapat dicapai dengan adanya sikap kooperatif antara para pihak sehingga para pihak akan merasa menang dan dapat berhubungan baik.

Selain memiliki kelebihan, penyelesaian sengketa melalui proses mediasi juga memiliki kekurangan. Proses mediasi didasari adanya kesepakatan antara para pihak untuk memilih alternatif penyelesaian sengketa. Termasuk dalam hal penunjukan mediator yang harus berdasarkan kesepakatan para pihak. Apabila dalam pemilihan mediator ini tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak membuat kesepakatan baru untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga mediasi dalam hal ini yaitu BAM HKI atau *WIPO Mediation & Arbitration Center*. BAM HKI atau *WIPO Mediation & Arbitration Center* akan memilih mediator yang akan menangani sengketa tersebut dengan mengacu kepada daftar mediator BAM HKI. Kekurangan mediasi yang lainnya yaitu para pihak yang tidak memiliki itikad baik akan memanfaatkan proses mediasi sebagai taktik untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian sengketa, misalnya dengan tidak

mematuhi jadwal sesi-sesi mediasi atau berunding sekedar untuk memperoleh informasi tentang kelemahan lawan.