

**PENEPAPAN PRINSIP ITIKAD BAIK TERHADAP INDIKASI
GEOGRAFIS KOPI ARABIKA TORAJA INDONESIA YANG
DIDAFTARKAN SEBAGAI MEREK DAGANG *TOARCO TORAJA* OLEH
KEY COFFEE (PERUSAHAAN JEPANG) BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2007 TENTANG
INDIKASI GEOGRAFIS**

Oleh :

**Andris
110120120504**

**Komisi Pembimbing:
Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M., Ph.D.
Dr. Hj. Rika Ratna Permata, S.H., M.H**

ARTIKEL

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Hak kekayaan Intelektual**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2015**

Abstrak

Indikasi Geografis merupakan salah satu bagian dari sistem hukum Hak Kekayaan intelektual yang didefenisikan sebagai tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia ataupun kombinasi keduanya memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Salah satu produk yang baru mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia adalah Kopi Arabika Toraja. Saat ini Kopi Arabika Toraja termasuk salah satu dari tiga kopi terbaik di dunia selain *Blue Mountain Coffee* dari Columbia dan Kopi Gayoh dari Aceh. Kopi toraja dikenal di pasaran dunia dengan cita rasa dan ciri aroma khas, dengan perisa (flavor) kompleks dengan kekentalan yang sedang serta keasaman kuat. Sebelum Kopi Arabika Toraja mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis pihak Key Coffee yang merupakan perusahaan asal Jepang telah mendaftarkan *Toarco Toraja* sebagai Merek Dagang. Pendaftaran tersebut telah menghalangi ekspor Kopi Toraja ke Jepang dan penggunaan nama Toraja digunakan secara tanpa hak oleh pihak Key Coffee. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pelanggaran hukum penggunaan nama *Toarco Toraja* sebagai merek dagang oleh Key Coffee melanggar prinsip itikad baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Dan Menemukan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia terkait dengan adanya pendaftaran Merek *Toarco Toraja* oleh pihak Key Coffee Jepang

Permasalahan pendaftaran *Toarco Toraja* sebagai merek dagang oleh Key Coffee digunakan alat analisis melalui pendekatan yuridis normatif dan deskriptif analitis dengan cara menggambarkan permasalahan yang terdapat dalam kasus pendaftaran *Toarco Toraja* sebagai merek dagang yang kemudian dianalisis dengan menerapkan peraturan perundang-undangan, dan perjanjian internasional yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa pendaftaran *Toarco Toraja* oleh Key Coffee sebagai merek dagang merupakan pelanggaran terhadap Kopi Arabika Toraja sebagai Indikasi Geografis Indonesia yang pendaftaran mereknya berdasarkan itikad tidak baik. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek terkait dengan adanya pendaftaran Merek *Toarco Toraja* oleh pihak Key Coffeee Jepang yang pendaftaran mereknya berdasarkan itikad tidak baik antara lain, Mengajukan permohonan pembatalan merek *Toarco Toraja*, dan Menuntut Ganti Kerugian.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indikasi Geografis merupakan salah satu Hak Kekayaan Intelektual diatur dalam sistem hukum hak kekayaan intelektual yang perlindungan hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Secara umum, Indikasi Geografis didefinisikan sebagai tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, ataupun kombinasi keduanya memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Tanda tersebut dapat berupa nama daerah asal barang, sebuah simbol ataupun istilah yang menunjukkan asal dari barang. Penggunaannya dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan, atau berupa nama tempat, daerah atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi unsur-unsur tersebut. Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang pemakaian secara terus-menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan. Perlindungan Indikasi Geografis meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan atau hasil industri tertentu lainnya.

Pada tanggal Sembilan Oktober 2013 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerima

permohonan perlindungan Indikasi Geografis terhadap Kopi Arabika Toraja. Perlindungan Hak Indikasi Geografis tersebut diberikan selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada. Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja juga dilengkapi dengan sertifikat Indikasi Geografis dengan Nomor ID G 000 000 025 yang ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.¹

Key Coffee Inc. sebuah perusahaan Jepang pada tahun 1976 telah mendaftarkan merek kopi "*Toarco Toraja*" di Jepang dengan nomor pendaftaran 75884722², diikuti dengan pendaftaran merek di Indonesia untuk logo perusahaan (berupa rumah adat Toraja) pada tahun 1979. Pada tanggal 24 Februari 2005 PT. TOARCO JAYA mengajukan permohonan pendaftaran merek *TOARCO TORAJA COFFEE* di Indonesia dengan rumah adat Toraja sebagai logo dari merek yang didaftarkan, nomor permohonan R002004003011 dan nomor pendaftaran IDM000015922 tertanggal 14 September 2004, dengan kelas dan klasifikasi barang nomor 30 jenis barang Kopi (kopi biji dan kopi tepung/bubuk). Permohonan pendaftaran merek *TOARCO TORAJA COFFEE* disetujui oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan diberikan perlindungan hukum sampai dengan 24 Februari 2015.³

¹ Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Toraja, Buku Persyaratan Indikasi Geografis, Toraja, 2014, hlm 1-4.

² *Ibid*, hlm 6

³http://merekindonesia.dgip.go.id/detail.php/pendaftaran_merek_toarco_toraja/Direktorat_Jenderal_Hak_Kekayaan_Intelektual_Penelusuran_Merek_Terdaftar_Indonesia, diakses tanggal 22 Agustus 2014, Jam: 20.10. WIB.

Pendaftaran ini dilakukan karena pihak perusahaan ini menganggap kopi dengan merek Toraja semakin lama semakin terkenal karena harmonisasi antara multi dimensi rasa dan aroma herbalnya sehingga sangat diminati oleh beberapa negara. Pihak pendaftar merasa telah ikut andil memberikan teknologi (*transfer of knowledge*) dalam pengolahan biji kopi Arabika Toraja, sehingga menjadi terkenal di Jepang dan beberapa negara. Konsekuensi atas didafrkannya merek Kopi Arabika Toraja ini adalah menutup kemungkinan pihak lain termasuk Indonesia untuk menjual produk kopi dengan nama merek yang sama ke Jepang dan negara lainnya. Disamping itu pihak *Key Coffee* melarang pihak Indonesia (pengusaha di Toraja) bekerja sama dengan pihak lain.⁴

Pendaftaran merek Toraja di Jepang, tentunya menghalangi eksportir kopi dari Indonesia untuk memasukkan produk kopi yang menggunakan tanda dengan nama Toraja. Perlindungan hukum Indikasi Geografis bersifat teritorial. Ironisnya bagi pihak Indonesia wilayah geografis dari mana Kopi Toraja itu berasal justru pihak asing berebut karena nilai aset dan peluang bisnisnya. Walaupun aset tersebut secara *de facto* telah lama dimiliki, tetapi perlindungannya mensyaratkan kepemilikan yang bersifat yuridis normatif, yaitu pendaftaran kepemilikan. Tentunya pada saat kopi dengan nama dagang beserta gambar rumah adat Toraja terdaftar sebagai Merek di Jepang, perkembangan hukum Merek di Indonesia belum sampai tahap pemahaman konsep

⁴ Imam Haryanto, *Lindungi Kopi Indonesia dari Klaim Negara Lain!*, <https://www.keycoffeee.co.jp/e/story/toraja.html>., diakses tanggal 11 Mei 2014, Jam : 10:20 WIB.

perlindungan Indikasi Geografis.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan prinsip itikad baik terhadap indikasi geografis Kopi Arabika Toraja Indonesia yang didaftarkan sebagai merek dagang *Toarco Toraja* oleh Key Coffee Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis?
2. Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia terkait dengan adanya pendaftaran Merek *Toarco Toraja* oleh pihak Key Coffee Jepang?

C. Tujuan Penelitian

1. Menemukan pelanggaran hukum penggunaan nama *Toarco Toraja* sebagai merek dagang oleh Key Coffee melanggar prinsip itikad baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
2. Menemukan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia terkait dengan adanya pendaftaran Merek *Toarco Toraja* oleh pihak Key Coffee Jepang

PEMBAHASAN

A. Pendaftaran Merek Dagang *Toarco Toraja* Oleh *Key Coffee* Merupakan Pendaftaran Merek Yang Beritikad Tidak Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.

Kopi Arabika Toraja yang dilindungi sebagai Indikasi Geografis Indonesia merupakan sepenuhnya milik Negara Indonesia, khususnya masyarakat atau petani Kopi Arabika Toraja. Sejarah dan akar budaya setempat termasuk tradisi pembuatannya yang dipengaruhi faktor alam dan faktor manusia merupakan salah satu syarat utama perlindungan Indikasi Geografis. Nama Toraja yang digunakan pada produk terkait memiliki karakteristik atau kualitas khas yang diperoleh dari pengaruh alam dan sejarah budaya setempat. Selain itu, Kopi Arabika Toraja telah memiliki reputasi yang baik di pasar domestik maupun pasar internasional.

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 yang pendaftarannya berdasarkan itikad tidak baik. 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 apa pun untuk membonceng, meniru atau menjelekkan ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.⁵

Prinsip itikad baik merupakan syarat utama untuk menentukan merek tersebut dapat di daftarkan. Seperti yang dikemukakan oleh Bently & Sherman yaitu⁶;

“The first factor that needs to be proved to establish an action for passing off is goodwill the mere fact that consumers are confused about the source of a product or service is not enough for a trader to bring a successful passing off action against another trader with whom their products are being confused”

Penerapan prinsip itikad baik ini untuk mencegah perbuatan mendompleng reputasi suatu produk atau reputasi suatu wilayah yang digunakan oleh pihak lain secara tanpa hak untuk memperoleh keuntungan dari reputasi produk atau wilayah tersebut untuk dijadikan sebagai bagian dari merek dagang.

Penerapan prinsip itikad baik ini kemudian diadopsi oleh pembuat Undang-Undang Merek di Indonesia dengan memasukan ketentuan itikad baik terhadap pendaftaran merek di Indonesia yang dicantumkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Penerapan

⁵ Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Merek 2001

⁶ Lionel Bently & Brad Sherman, *Intellectual Property Law, Second Edition*, Oxford University Press, Oxford-New York, 2001, hlm 709.

prinsip itikad baik dalam sistem perlindungan hukum Merek di Indonesia tetap dipertahankan dalam perubahan Undang-Undang Merek yang berlaku sampai sekarang ini yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Dalam Pasal 4 UUMerek 2001 menyatakan bahwa:

“Merek tidak dapat didaftar atas permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”.

Dengan jelas telah disebutkan dalam Pasal 4 UUMerek 2001 bahwa pendaftaran hanya dapat dilakukan atas permintaan dari pemilik merek yang beritikad baik. Jika ternyata ada itikad buruk sehingga hendak membajak merek orang lain, maka tidak dapat diberi perlindungan dan dapat dibatalakan⁷. Merek harus didaftar dengan itikad baik, itikad baik ini sangat penting dalam hukum merek karena berhubungan dengan persaingan bisnis.⁸

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 diampu 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 hak

⁷ Ibid.

⁸ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, PT Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 8.

kepemilikan dari masyarakat dataran tinggi Toraja. Di Negara 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. apalagi Kopi Arabika Toraja sejak abad ke XVII telah dikenal sebagai kopi terbaik di dunia dan merupakan produk andalan yang meninggalkan banyak peristiwa historis yang mewarnai budaya dan tradisi masyarakat Toraja.

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual harus menolak permohonan merek apabila merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, yang di atur dalam UU Merek 2001 Pasal 6 ayat (3) huruf b.

Menurut hemat penulis Dirjen HKI harus menolak permohonan merek *Toarco Toraja* yang di daftarkan di Indonesia karena menggunakan nama daerah sebagai merek dagang, walaupun pasal 6 ayat (3) huruf b hanya mencakup negara tetapi wilayah atau provinsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan. Seperti yang dikemukakan oleh Pringgodigdo Negara adalah organisasi kekuasaan

atau organisasi kewibawaan yang memenuhi persyaratan tertentu yaitu harus ada pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu dan rakyat yang hidup teratur sehingga merupakan suatu nation (bangsa).⁹

Kopi Toraja merupakan kepemilikan dari masyarakat dataran tinggi Toraja, hal tersebut diperkuat semenjak Kopi Arabika Toraja dilindungi sistem hukum Indikasi Geografis yang kepemilikannya bersifat komunal. Indikasi Geografis menunjukkan asal tempat, negara atau wilayah dimana suatu produk dihasilkan. Dengan kata lain, ketika seorang menyebut nama suatu produk dengan nama geografis maka orang akan mengaitkan produk tersebut dengan tempat asal dari produk yang bersangkutan. Kekhasan suatu produk seringkali juga menunjuk pada kualitas, maka indikasi Geografis dapat pula berfungsi sebagai identitas reputasi dari produk asli yang berasal dari daerah atau wilayah tertentu dan mempunyai nilai ekonomi.

Pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja sebagai Merek Dagang oleh *Key Coffee* juga mengesankan bahwa kepemilikan Merek Dagang tersebut dimiliki secara individu oleh *Key Coffee*. Padahal seperti yang sebelumnya telah dijelaskan oleh penulis bahwa karakter kepemilikan Indikasi Geografis bersifat komunal.

Pendaftaran Kopi Arabika Toraja sebagai Merek Dagang yang dilakukan oleh *Key Coffee* juga telah melanggar peraturan

⁹ M. Solly Lobis, *Ilmu negara*, PT Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 21.

internasional yang terkait dengan Indikasi Geografis, yaitu Konvensi Paris 1883 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Industrial dan Perjanjian *TRIPs*. Perlindungan Nama Dagang dalam konvensi Paris 1883 termasuk Nama Dagang yang menggunakan nama tempat asal produk, yang dalam istilah konvensi ini disebut sebagai Indikasi Sumber Atau Indikasi Asal (*Indication of Source*) dan Apelasi Asal atau Nama Formal Asal (*Appellation of Origin*)¹⁰.

B. Tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dan Masyarakat Pemilik Indikasi Geografis kopi arabika toraja terkait dengan adanya pendaftaran Merek *Toarco Toraja* oleh pihak Key Coffeee Jepang yang berdasarkan itikad tidak baik.

Langkah Pemerintah Republik Indonesia yang menerima permohonan perlindungan hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia menurut penulis sudah tepat karena perlindungan indikasi geografis dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pelanggaran yang dilakukan dengan cara memberi tanda atau menampilkan produk yang mengindikasikan atau mencitrakan bahwa produk yang dimaksud berasal dari daerah tertentu yang bukan benar-benar asal produk.

¹⁰ Ketentuan-ketentuan yang terkait adalah Pasal 1,7,10, 10 bis Konvensi Paris 1883.

Seperti yang dipaparkan sebelumnya oleh penulis bahwa pendaftaran *Toarco Toraja* oleh *Key Coffee* (Perusahaan Jepang) sebagai merek dagang merupakan pelanggaran terhadap Kopi Arabika Toraja sebagai Indikasi Geografis Indonesia yang pendaftaran mereknya berdasarkan itikad tidak baik sebagaimana di atur dalam Pasal 4 UU Merek 2001 bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Sehubungan dengan adanya hambatan ekspor kopi ke negara Jepang maka Pemerintah Republik Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek di antaranya adalah:

- 1) Mengajukan pembatalan merek *Toarco Toraja*

Mekanisme pembatalan merek terdaftar hanya dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak yang berkepentingan, pihak yang berkepentingan tersebut yaitu antara lain: jaksa, yayasan/ lembaga di bidang konsumen, dan majelis lembaga keagamaan. Mereka dapat mengajukan gugatan merek dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UU Merek 2001.

Dasar gugatan terhadap pembatalan merek dagang *Toarco Toraja* adalah bahwa merek dagang tersebut didaftarkan tidak berdasarkan itikad baik, karena nama "Toraja"

merupakan hak kepemilikan dari masyarakat dataran tinggi Toraja yang sudah ratusan tahun menetap disana. Bukan diampu secara individu oleh perusahaan asing untuk digunakan sebagai merek dagang. Di Negara 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 pertama kali merek dagang *Toarco Toraja* pada tahun 1976, Kopi Arabika Toraja belum dilindungi Indikasi Geografis tetapi dalam sistem hukum merek di Indonesia yang berhak atas merek bukan saja yang mendaftarkan pertama atau pemakai pertama, akan tetapi harus ada itikad baik. Jika tidak beritikad baik, maka ia walaupun menjadi Pendaftar Pertama atau Pemakai Pertama tidak akan diberikan perlindungan hukum

2) Menuntut Ganti Kerugian

Para pemegang hak Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja dapat mengajukan gugatan terhadap setiap tindakan yang dengan cara apapun oleh pihak yang tidak berwenang untuk memberi tanda terhadap barang yang tidak dihasilkan di tempat seharusnya atau tempat asalnya. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dijadikan salah satu dasar utama bentuk ganti kerugian atau kompensasi yang

dapat diupayakan terhadap pelanggaran suatu Indikasi Geografis.¹¹ Pasal 1365 KUHPerdota menyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Pasal 45 Perjanjian *TRIPs* menjelaskan bahwa:

- (1) Badan peradilan mempunyai wewenang untuk memerintahkan pihak yang melakukan pelanggaran untuk membayar ganti rugi yang memadai kepada pemegang hak sehubungan dengan kerugian yang diderita oleh yang bersangkutan karena pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual-nya oleh pihak lain yang mengetahui atau patut mengetahui bahwa dia terlibat dalam kegiatan pelanggaran.
- (2) Badan peradilan yang mempunyai wewenang untuk memerintahkan pihak yang melakukan pelanggaran untuk membayar ganti rugi untuk biaya yang dikeluarkan oleh pemegang hak, termasuk biaya yang dikeluarkan untuk jasa penasehat hukum. Dalam hal-hal tertentu, anggota dapat memberikan wewenang kepada badan peradilan untuk memerintahkan pembayaran ganti rugi berupa

¹¹ Miranda Risang Ayu, *Op.cit.*, hlm. 144

pengembalian kembali keuntungan dan/atau pembayaran meskipun pihak yang melakukan pelanggaran tidak mengetahui atau tidak mempunyai alasan untuk mengetahui bahwa dia telah terlibat dalam kegiatan pelanggaran.¹²

¹² Dalam teks asli: *Article 45 Damages*

(1) *The judicial authorities shall have the authority to order the infringer to pay the right holder damages adequate to compensate for the injury the right holder has suffered because of an infringement of that person's intellectual property right by an infringer who knowingly, or with reasonable grounds to know, engaged in infringing activity.*

(2) *The judicial authorities shall also have the authority to order the infringer to pay the right holder expenses, which may include appropriate attorney's fees. In appropriate cases, Members may authorize the judicial authorities to order recovery of profits and/or payment of pre-established damages even where the infringer did not knowingly, or with reasonable grounds to know, engage in infringing activity*

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- 1 Dalam kasus Kopi Arabika Toraja, pendaftaran *Toarco Toraja* oleh Key Coffee (Perusahaan Jepang) sebagai merek dagang merupakan pelanggaran terhadap Kopi Arabika Toraja sebagai Indikasi Geografis Indonesia yang pendaftaran mereknya berdasarkan itikad tidak baik sebagaimana di atur dalam Pasal 4 UU Merek 2001 bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Bahwa nama Toraja merupakan kepemilikan dari masyarakat dataran tinggi Toraja, hal tersebut diperkuat semenjak Kopi Arabika Toraja dilindungi sistem hukum Indikasi Geografis yang kepemilikannya bersifat komunal.
- 2 Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek terkait dengan adanya pendaftaran Merek *Toarco Toraja* oleh pihak Key Coffee Jepang yang pendaftaran mereknya berdasarkan itikad tidak baik antara lain, Mengajukan permohonan pembatalan merek *Toarco Toraja*, dan Menuntut Ganti Kerugian.

B. SARAN

- 1 Pemerintah Republik Indonesia lebih aktif dalam mensosialisasikan manfaat perlindungan Indikasi Geografis kepada petani-petani yang ada di daerah. Sehingga dikemudian hari tidak ada lagi produk unggulan hasil alam Indonesia yang digunakan secara tanpa hak oleh pihak lain sebagai merek dagang
- 2 Pemerintah Republik Indonesia seharusnya meratifikasi Perjanjian Lisabon 1958 atau mengadopsi Perjanjian Lisabon 1958 kedalam Undang-Undang yang berlaku saat ini, karena dalam perjanjian ini menerapkan sistem perlindungan ekstra kuat terhadap suatu produk yang telah dilindungi oleh Indikasi Geografis dan dalam konteks tumpang tindih dengan Merek, maka merek tersebut menjadi prioritas kedua dibawah Indikasi Geografis.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, PT Ghalia Indonesia, Bogor, 2005
- Lionel Bently & Brad Sherman, *Intellectual Property Law, Second Edition*, Oxford University Press, Oxford-New York, 2001
- Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Toraja, *Buku Persyaratan Indikasi Geografis*, Toraja, 2014.
- Miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, P.T. Alumni, Bandung, 2006.
- M. Solly Lobis, *Ilmu negara*, PT Mandar Maju, Bandung, 2007.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke-IV
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis

C. Konvensi Internasional

- Konvensi Paris 1833 tentang Periindungan Hak Kekayaan Industrial Perjanjian TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).
- Perjanjian Lisabon 1958 tentang Perlindungan dan Pendaftaran Internasional Apelasi Asal (*Lisbon Agreement of 1958 for the Protection of Appellations of Origin*).

D. Sumber lain

[http://merekindonesia.dgip.go.id/detail.php/pendaftaran_merek_toarco_toraja/Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Penelusuran Merek Terdaftar Indonesia](http://merekindonesia.dgip.go.id/detail.php/pendaftaran_merek_toarco_toraja/Direktorat_Jenderal_Hak_Kekayaan_Intelektual_Penelusuran_Merek_Terdaftar_Indonesia).

Imam Haryanto, *Lindungi Kopi Indonesia dari Klaim Negara Lain!*, <https://www.keycoffee.co.jp/e/story/toraja.html>.