



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Peran Notaris Dalam Penerapan Prinsip *First To File* Terhadap Merek Luar Negeri

Aurellio Liando¹, Graciella Lambey², Sahat Marulitua Sidabukke³.

¹Prodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, aurelio.liando18@gmail.com.

²Prodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, graciellalambey01@gmail.com.

³Prodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, sahat@sidabukke.com.

Corresponding Author: sahat@sidabukke.com³

Abstract: *Trademark dispute cases between foreign companies and local parties in Indonesia are quite common. For example, there are international companies that experience difficulties when their trademarks have been registered by other parties first, even though they have previously used the trademark in the global market. One of the main issues that often arises is related to well-known trademarks and the First to file system applied in trademark law. This study aims to determine the role of notaries in increasing protection for foreign brands and optimizing the application of the First to file principle in Indonesia as well as the application and legal impact of the First to file principle on foreign brands in Indonesia. The types of research used in this study are normative legal research and empirical normative legal research. Primary data in this study were obtained directly from primary sources through empirical methods, namely interviews with the DJKI. Secondary data in this study are in the form of previously existing legal materials and are used to support normative studies. Based on the results of the discussion, it can be concluded that (1) The role of notaries in preventing trademark registration in bad faith is also very important to protect the rights of owners of well-known international brands, so that their brands are not exploited by unauthorized parties, and (2) Notaries do not have the authority to make legal decisions related to trademark violations, cancellation of trademark registration, or substantive rights to trademarks, which are usually resolved by the commercial court or the Directorate General of Intellectual Property (DJKI).*

Keyword: *First to File, Foreign Trademarks, Notaries, Trademark Disputes.*

Abstrak: Kasus-kasus sengketa merek antara perusahaan luar negeri dengan pihak lokal di Indonesia cukup sering terjadi. Misalnya, ada perusahaan internasional yang mengalami kesulitan ketika merek mereka telah didaftarkan oleh pihak lain yang lebih dulu, meskipun mereka telah lebih dulu menggunakan merek tersebut di pasar global. Salah satu isu utama yang sering muncul berkaitan dengan merek terkenal dan sistem *First to file* yang diterapkan dalam hukum merek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran notaris dapat meningkatkan perlindungan terhadap merek luar negeri dan mengoptimalkan penerapan

prinsip *First to file* di Indonesia serta penerapan dan dampak hukum prinsip *First to file* terhadap merek luar negeri di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum normatif empiris. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumber utama melalui metode empiris, yaitu wawancara dengan pihak DJKI. Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang telah ada sebelumnya dan digunakan untuk mendukung kajian normatif. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan, peran notaris dalam mencegah pendaftaran merek dengan itikad tidak baik juga sangat penting untuk melindungi hak-hak pemilik merek internasional yang sudah terkenal, sehingga merek mereka tidak dieksploitasi oleh pihak yang tidak sah, serta. Notaris tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan hukum terkait dengan pelanggaran merek, pembatalan pendaftaran merek, atau hak substantif atas merek, yang biasanya diselesaikan oleh pengadilan niaga atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Kata Kunci: *First to File*, Merek Luar Negeri, Notaris, Sengketa Merek.

PENDAHULUAN

Perkembangan kegiatan usaha di Indonesia saat ini sangat pesat, yang mengarah pada munculnya berbagai usaha baru yang secara tidak langsung memperkenalkan sejumlah besar merek. Merek merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang dilindungi secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Merek memberikan hak eksklusif bagi pemegang haknya yang terdaftar untuk melakukan kegiatan perdagangan, baik dalam bentuk barang maupun jasa (Apriansyah, 2018). Selain itu, merek juga memiliki peran yang sangat penting dalam kelancaran dan pertumbuhan perdagangan, serta memiliki nilai strategis baik bagi produsen maupun konsumen. Bagi produsen, merek tidak hanya berfungsi untuk membedakan produk yang mereka tawarkan dengan produk dari perusahaan lain, tetapi juga untuk membangun citra perusahaan melalui kegiatan pemasaran (Sinaga, Niru & Muhammad, 2020).

Setiap merek yang akan dipergunakan dalam kegiatan perdagangan harus memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat didaftarkan. Sistem administrasi merek menjadi sangat vital, karena hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek untuk memanfaatkan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (Arifin, Zaenal & Muhammad, 2020). Oleh karena itu, pendaftaran merek harus dilakukan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pendaftaran merek dianggap sangat penting, karena merek dapat menjadi penentu kualitas barang atau jasa yang ditawarkan. Dari perspektif konsumen, merek akan memengaruhi keputusan pembelian barang atau jasa, yang dapat berupa cap, simbol, lambang, atau bentuk identifikasi lainnya.

Bagi merek luar negeri yang ingin memanfaatkan peluang ini, perlindungan merek menjadi langkah yang sangat penting. Di Indonesia, pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) adalah langkah pertama yang harus dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Pendaftaran merek tidak hanya memberikan hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut di pasar Indonesia, tetapi juga mengurangi risiko pelanggaran hak cipta atau pemalsuan merek yang bisa merugikan reputasi dan kepercayaan konsumen (Gunawan & Egi, 2023).

Dalam konteks *First to file*, merek luar negeri yang ingin beroperasi di Indonesia harus menyadari pentingnya pendaftaran merek mereka di Indonesia segera setelah memutuskan untuk memasuki pasar ini. Prinsip *First to file* berarti bahwa merek yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran di Indonesia akan memperoleh hak eksklusif atas merek tersebut (Amin & Fakhry, 2024), meskipun merek itu sudah digunakan di negara asalnya atau negara lain sebelumnya. Oleh karena itu, perusahaan luar negeri yang terlambat mendaftarkan

merek mereka di Indonesia dapat berisiko kehilangan hak atas merek tersebut, jika ada pihak lain yang lebih dulu mengajukan pendaftaran merek serupa (Kurnianingrum & Trias, 2021).

Prinsip *First to file* memberikan tantangan bagi pemilik merek luar negeri dalam melindungi merek mereka ketika beroperasi di negara asing, termasuk Indonesia. Namun, penerapan prinsip ini tidak selalu berjalan mulus, terutama ketika berhadapan dengan prosedur hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia (Mardianto, Sebastian & Rahaditya, 2024). Di sinilah peran seorang notaris sangat penting. Notaris tidak hanya berfungsi sebagai saksi dalam akta hukum, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk membantu dalam proses pengesahan dokumen yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual, termasuk pendaftaran merek.

Masih ada potensi masalah hukum terkait perlindungan merek luar negeri yang belum secara penuh dipertimbangkan oleh sistem hukum yang mengutamakan *First to file*. Terkadang, pendaftaran merek oleh pihak lain yang mungkin tidak memiliki niat untuk menggunakan merek tersebut, tetapi hanya untuk menghalangi pihak lain, bisa menimbulkan konflik hukum yang tidak sepenuhnya dapat diatasi oleh prinsip ini. Oleh karena itu, penerapan prinsip ini sering kali terkesan tidak mengakomodasi perkembangan dan kebutuhan dinamika pasar global serta ketidakseimbangan antara pemilik merek internasional dan pihak yang hanya mengejar keuntungan dari pendaftaran merek tersebut.

Prinsip *First to file* sering kali dihadapkan pada potensi penyalahgunaan, yang salah satunya bisa dilihat melalui konsep *bad faith*. Konsep *bad faith* dalam pendaftaran merek merujuk pada tindakan yang tidak jujur atau tidak adil dalam mendaftarkan merek, misalnya dengan niat untuk merugikan pihak lain atau mengambil keuntungan dari merek yang sudah dikenal tanpa memiliki niat untuk menggunakannya secara sah.

Prinsip *First to file*, yang mengutamakan siapa yang pertama kali mendaftarkan merek, tidak selalu mengakomodasi niat buruk di balik pendaftaran tersebut. Dalam hal ini, seorang pihak dapat dengan sengaja mendaftarkan merek yang sudah dikenal, baik secara domestik maupun internasional, hanya untuk mencegah pemilik merek yang sah untuk mendapatkan hak hukum atas mereknya. Ini dapat terjadi jika seseorang atau badan usaha mendaftarkan merek dengan tujuan untuk memperdagangkan hak pendaftaran merek tersebut kepada pemilik merek yang sah atau untuk keuntungan pribadi lainnya, tanpa berniat menggunakan merek tersebut secara aktif dalam bisnis mereka.

Sejumlah penelitian juga telah menyoroti peran notaris dalam berbagai aspek hukum lainnya, seperti dalam pembuatan akta atau transaksi hukum lainnya. Namun, hanya sedikit yang membahas secara mendalam mengenai peran notaris dalam konteks pendaftaran merek atau penyelesaian sengketa merek, terutama yang melibatkan merek luar negeri di Indonesia. Misalnya, penelitian oleh Hasyim mengenai peran notaris dalam pembentukan perusahaan dan transaksi bisnis di Indonesia (Hasyim, Haris & Rusdianto, 2024), namun tidak menyinggung peran notaris dalam pendaftaran atau sengketa merek.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, bagaimana penerapan prinsip *First to file* secara khusus memengaruhi pendaftaran merek luar negeri di Indonesia dan bagaimana peran notaris dalam memastikan legalitas pendaftaran merek serta dalam menyelesaikan sengketa merek yang terjadi di Indonesia masih belum banyak ditemukan penjelasannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan perspektif baru tentang tantangan yang dihadapi oleh merek luar negeri dan bagaimana notaris dapat memainkan peran penting dalam proses pendaftaran serta penyelesaian sengketa tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, muncul pertanyaan mengenai peran seorang notaris dalam memastikan bahwa penerapan prinsip *First to file* berjalan dengan baik, serta bagaimana tugas notaris dalam membantu pemilik merek luar negeri untuk mendaftarkan merek mereka di Indonesia. Selain itu, apakah penerapan prinsip *First to file* ini dapat memberikan

perlindungan yang cukup terhadap hak merek asing dan bagaimana efektivitas notaris dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pendaftaran merek tersebut?

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi dan rekomendasi mengenai bagaimana peran notaris dapat meningkatkan perlindungan terhadap merek luar negeri dan mengoptimalkan penerapan prinsip *First to file* di Indonesia.

METODE

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana regulasi yang ada memberikan perlindungan terhadap merek luar negeri dan bagaimana peran notaris dalam sistem tersebut. Penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif empiris. Pendekatan ini mengkaji penerapan aturan hukum dalam praktik, sehingga tidak hanya menelaah norma hukum secara teoritis, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan empiris dapat dilakukan dengan menganalisis bagaimana peran notaris dalam membantu pendaftaran merek luar negeri berdasarkan prinsip *first to file*.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif normatif dan empiris. Analisis normatif digunakan untuk menelaah aturan hukum terkait pendaftaran merek di Indonesia, khususnya yang mengatur prinsip *first to file*. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan, dianalisis untuk melihat kesesuaian dan implementasi aturan hukum dalam praktik. Dengan menggunakan metode analisis ini, penelitian dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana hukum tentang pendaftaran merek luar negeri di Indonesia diberlakukan serta peran notaris dalam proses tersebut, baik dari perspektif normatif maupun empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Terkait dengan Perlindungan Terhadap Merek Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjadi dasar hukum utama yang mengatur pendaftaran, hak, dan perlindungan merek di Indonesia, baik untuk merek domestik maupun merek yang berasal dari luar negeri. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang mulai berlaku pada 27 Juli 2016, mengatur secara komprehensif tentang segala hal yang berkaitan dengan merek, termasuk definisi merek, prosedur pendaftaran, hak eksklusif atas merek yang terdaftar, serta perlindungan terhadap hak pemilik merek. Salah satu tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek dalam melindungi hak kekayaan intelektual mereka, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di pasar internasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan jaminan perlindungan yang setara bagi merek yang berasal dari luar negeri dengan merek yang ada di dalam negeri. Hal ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk mengikuti ketentuan internasional dalam perlindungan hak kekayaan intelektual, seperti yang diatur dalam Persetujuan Madrid tentang pendaftaran merek internasional. Melalui sistem ini, pemilik merek luar negeri dapat memanfaatkan kemudahan untuk mendaftarkan merek mereka di Indonesia dengan satu permohonan yang diajukan ke Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), dan dari WIPO diteruskan ke DJKI untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Selain hak eksklusif, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 juga mencakup prosedur pembatalan dan sengketa merek, yang memberikan pemilik merek hak untuk mengajukan pembatalan terhadap merek yang sudah terdaftar jika merek tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sengketa mengenai merek juga dapat diselesaikan melalui jalur mediasi atau pengadilan, yang memberikan jalan hukum bagi pemilik merek untuk mempertahankan haknya.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan yang jelas dan komprehensif terhadap merek luar negeri yang terdaftar di Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya mengatur mengenai prosedur pendaftaran merek luar negeri, tetapi juga tentang hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek, perlindungan hukum yang dapat dijalankan melalui jalur hukum, serta ketentuan mengenai pembatalan atau sengketa merek. Semua ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan maksimal bagi pemilik merek, baik di dalam negeri maupun di pasar internasional.

Peraturan selanjutnya, peraturan pelaksana yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mengenai pendaftaran merek berfungsi untuk memberikan pedoman teknis dalam proses pendaftaran merek di Indonesia. Salah satu peraturan pelaksana utama adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran Merek yang merupakan dasar bagi pelaksanaan pendaftaran merek di Indonesia. Peraturan ini menjelaskan langkah-langkah yang harus diikuti oleh pemohon merek dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek, termasuk tata cara pengisian formulir, pemeriksaan dokumen, serta prosedur verifikasi dan pengumuman merek.

Di Indonesia, kewenangan dan tanggung jawab notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUN) yang mengatur secara rinci mengenai tugas, kewenangan, dan tanggung jawab notaris dalam melakukan berbagai tindakan hukum yang memerlukan otentikasi dokumen.

Notaris memiliki kewenangan yang sangat luas dalam rangka menjalankan tugasnya, terutama dalam membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di pengadilan. UUN mengatur bahwa notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai berbagai perbuatan hukum, baik yang berkaitan dengan perorangan maupun badan hukum. Notaris juga berwenang untuk melakukan verifikasi dan pengesahan dokumen, termasuk dokumen yang terkait dengan pendaftaran merek. Dalam konteks pendaftaran merek, notaris dapat bertindak sebagai pihak yang membantu pemohon dalam menyusun dan mengesahkan surat kuasa yang diperlukan untuk proses pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Penerapan dan Dampak Hukum Prinsip *First to file* terhadap Merek Luar Negeri di Indonesia

Prinsip *first to file* dalam hukum merek adalah prinsip yang memberikan hak kepemilikan atas merek kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut di kantor pendaftaran merek yang berwenang. Di Indonesia, prinsip ini diterapkan dengan tujuan memberikan kepastian hukum tentang siapa yang berhak atas merek yang digunakan dalam kegiatan komersial. Sistem ini memberikan perlindungan kepada pihak yang pertama kali melakukan pendaftaran merek secara sah kepada otoritas yang berwenang, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Meskipun suatu pihak mungkin telah menggunakan merek di pasar, dalam sistem ini, pendaftaran menjadi faktor utama yang menentukan siapa yang berhak atas hak eksklusif merek tersebut (Azis, Rheina & Budi, 2024).

Prinsip *first to file* memiliki karakteristik utama, yakni memberikan hak atas merek kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek meskipun mereka belum menggunakan merek tersebut dalam kegiatan komersial. Hal ini memberikan perlindungan yang jelas dan menghindari ketidakpastian mengenai siapa yang memiliki hak atas merek. Dengan demikian, sistem ini mengurangi potensi sengketa mengenai kepemilikan merek yang dapat merugikan pihak yang pertama kali mengembangkan atau menggunakan merek tersebut. Selain itu, sistem *first to file* mempermudah pengaturan hak atas merek dalam pasar yang semakin kompleks, di mana banyak pihak yang terlibat dalam transaksi dan persaingan.

Bagi merek luar negeri, penerapan prinsip *first to file* memberikan peluang untuk melindungi hak mereka di Indonesia meskipun mereka belum menggunakan merek tersebut di pasar Indonesia. Namun, hal ini juga membawa tantangan bagi perusahaan asing, yang harus segera mendaftarkan merek mereka di Indonesia untuk menghindari kemungkinan kehilangan hak atas merek tersebut jika ada pihak lain yang lebih dulu mendaftarkannya. Dengan demikian, penerapan prinsip *first to file* memberi kepastian hukum terkait kepemilikan merek, tetapi juga mengharuskan perusahaan untuk lebih proaktif dalam mengamankan hak merek mereka di pasar Indonesia. Prinsip ini berfungsi untuk memperjelas siapa yang berhak atas merek, mengurangi kemungkinan sengketa hukum, dan memberikan jaminan perlindungan terhadap merek yang terdaftar secara resmi di Indonesia.

Penerapan prinsip *first to file* dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia sangat penting karena memberikan kepastian hukum terkait siapa yang berhak atas merek di pasar Indonesia. Prinsip ini berfungsi dengan menetapkan bahwa pihak yang pertama kali mendaftarkan merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) akan mendapatkan hak eksklusif atas merek tersebut. Di Indonesia, pendaftaran merek menjadi satu-satunya cara yang sah untuk memperoleh hak atas merek, meskipun pihak lain mungkin sudah lebih dulu menggunakannya di pasar. Hal ini memberikan kejelasan mengenai siapa yang berhak menggunakannya, serta mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, sistem yang mengutamakan pendaftaran ini memberikan perlindungan yang jelas dan terstruktur kepada pemilik merek yang telah terdaftar.

DJKI memainkan peran yang sangat penting dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia. Sebagai lembaga yang mengelola hak kekayaan intelektual, DJKI tidak hanya bertanggung jawab dalam mengelola dan memproses permohonan pendaftaran, tetapi juga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar. DJKI melakukan pemeriksaan administratif dan substantif untuk memastikan bahwa pendaftaran merek dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, DJKI juga memiliki wewenang untuk membatalkan pendaftaran merek yang tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 74 UU Merek.

Risiko utama yang dihadapi oleh pemilik merek luar negeri yang belum mendaftarkan merek mereka di Indonesia adalah hilangnya hak eksklusif atas merek. Dalam sistem *first to file*, pihak yang pertama kali mendaftarkan merek akan memperoleh hak atas merek tersebut, yang berarti pihak lain yang tidak mendaftarkan merek mereka lebih dulu bisa kehilangan hak atas merek di Indonesia. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang besar karena perusahaan harus mengajukan gugatan hukum untuk merebut kembali hak merek yang telah didaftarkan oleh pihak lain, yang tentunya memerlukan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Selain itu, penggunaan merek oleh pihak yang tidak sah juga dapat merusak reputasi merek internasional yang telah dikenal luas, karena konsumen mungkin menganggap produk yang menggunakan merek tersebut tidak sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan dari merek yang terkenal.

Bagi perusahaan luar negeri yang sudah menggunakan merek secara internasional namun belum mendaftarkannya di Indonesia, mereka menghadapi implikasi hukum yang cukup serius. Meskipun merek tersebut sudah dikenal luas di pasar internasional, hukum Indonesia tetap mengutamakan prinsip *first to file*, yang berarti bahwa hak atas merek di Indonesia akan diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut. Dalam hal ini, meskipun suatu merek sudah terkenal di negara asal atau negara lain, tanpa pendaftaran resmi di Indonesia, pemilik merek internasional tidak dapat mengklaim hak eksklusif atas merek mereka di pasar Indonesia. Dengan demikian, meskipun mereka mungkin telah menggunakan merek tersebut dalam waktu yang lama, pihak yang lebih dulu mendaftarkannya di Indonesia akan memiliki hak atas merek di negara tersebut.

Meskipun *first to file* menjadi prinsip utama dalam pendaftaran merek di Indonesia, hukum Indonesia juga memberikan perlindungan bagi pemilik merek internasional yang terkena dampak oleh pendaftaran merek yang dilakukan oleh pihak lain dengan itikad tidak baik. Dalam hal ini, prinsip itikad tidak baik dapat diterapkan, di mana pendaftaran merek yang dilakukan dengan tujuan untuk merugikan pemilik merek yang telah dikenal secara internasional atau untuk memanfaatkan reputasi merek terkenal dapat dibatalkan. Sebagai contoh, jika suatu pihak mendaftarkan merek yang identik dengan merek internasional yang telah terkenal di pasar global dengan niat untuk merusak reputasi atau mengelabui konsumen, pemilik merek internasional dapat mengajukan gugatan hukum untuk membatalkan pendaftaran merek tersebut. Hukum Indonesia memungkinkan pembatalan pendaftaran merek berdasarkan itikad tidak baik ini, yang memberikan perlindungan hukum terhadap merek internasional yang telah dikenal luas.

Penerapan prinsip *first to file* dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia memegang peranan penting, dan dalam hal ini, notaris memiliki fungsi yang sangat krusial. Sebagai pejabat yang berwenang membuat akta otentik dan mengesahkan dokumen, notaris memainkan peran kunci dalam membantu pemilik merek, termasuk pemilik merek asing, untuk memastikan bahwa pendaftaran merek mereka di Indonesia dilakukan dengan sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu tugas utama notaris dalam hal ini adalah membantu dalam proses legalisasi dokumen pendaftaran merek. Dokumen seperti surat kuasa yang diberikan oleh pemilik merek kepada perwakilan mereka atau konsultan hukum, serta dokumen identitas yang diperlukan dalam proses pendaftaran, sering kali memerlukan pengesahan dari notaris. Dengan mengesahkan dokumen tersebut, notaris memberikan kepastian hukum bahwa dokumen yang diajukan sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Peran Notaris dalam Proses Pendaftaran dan Penyelesaian Sengketa Merek Luar Negeri di Indonesia

Dalam konteks pendaftaran merek di Indonesia, notaris memainkan peran yang sangat penting, terutama bagi pemilik merek luar negeri yang ingin melindungi hak kekayaan intelektual mereka di negara ini. Pendaftaran merek di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), yang mengutamakan prinsip *first to file* (Rosmayati, Irma & Hani, 2021). Dalam proses ini, notaris berperan dalam membantu memfasilitasi kelancaran pendaftaran merek dengan memastikan bahwa dokumen yang diserahkan memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku. Fungsi notaris sebagai pejabat umum yang berwenang mengesahkan dokumen-dokumen penting menjadi kunci dalam memastikan legalitas dan keabsahan proses pendaftaran merek.

Salah satu peran utama notaris adalah fungsi sebagai pejabat umum dalam legalisasi dokumen. Pendaftaran merek di Indonesia memerlukan berbagai dokumen yang harus diajukan ke DJKI, termasuk surat kuasa, surat pernyataan, dan dokumen identitas pemohon (Harahap & Yahya, 2017). Notaris mengesahkan dokumen-dokumen ini, yang memberi jaminan hukum bahwa dokumen tersebut sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Legalisasi dokumen oleh notaris memberikan perlindungan bagi pemilik merek dan perwakilan mereka, serta memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil dalam pendaftaran merek di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses legalisasi ini juga mencegah masalah hukum di kemudian hari, terutama jika ada sengketa mengenai keabsahan dokumen atau pihak yang terlibat dalam pendaftaran merek.

Peran notaris dalam memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran sangat krusial. Pendaftaran merek di Indonesia tidak hanya melibatkan pengajuan formulir permohonan, tetapi juga sejumlah dokumen pendukung yang harus lengkap dan sah. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dokumen yang diajukan, seperti salinan identitas

pemohon dan surat kuasa, telah disusun dengan benar dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh DJKI. Kelengkapan dokumen sangat penting dalam proses pendaftaran, karena ketidaklengkapan atau kesalahan dalam dokumen bisa menyebabkan penundaan atau bahkan penolakan terhadap permohonan pendaftaran merek. Sebagai pejabat yang berwenang, notaris memastikan bahwa dokumen yang diajukan tidak hanya lengkap, tetapi juga sah secara hukum, yang membantu mempercepat proses pendaftaran merek.

Notaris juga terlibat dalam pembuatan akta-akta pendukung yang sangat diperlukan dalam proses pendaftaran merek (Mulia & Elly, 2024). Misalnya, surat pernyataan yang menyatakan bahwa merek yang diajukan belum pernah terdaftar sebelumnya atau surat kuasa yang memberikan kewenangan kepada pihak lain untuk mengajukan pendaftaran merek atas nama pemilik merek. Selain itu, dalam kasus di mana merek akan dilisensikan kepada pihak lain, notaris juga memiliki peran dalam menyusun perjanjian lisensi merek. Perjanjian lisensi merek ini sangat penting dalam konteks merek luar negeri yang ingin diperkenalkan atau dipasarkan di Indonesia, karena perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban antara pemilik merek dengan pihak yang diberi lisensi untuk menggunakan merek tersebut. Pembuatan akta-akta ini memastikan bahwa segala hal yang berkaitan dengan hak penggunaan merek dilakukan dengan dasar yang sah dan transparan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain fungsi administratif yang mendukung kelancaran pendaftaran merek, notaris juga berperan sebagai pihak yang memberikan advis hukum kepada pemilik merek luar negeri (Putri, Maria & Budi, 2023). Proses pendaftaran merek bisa sangat kompleks, terutama bagi perusahaan asing yang mungkin tidak familiar dengan prosedur dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Notaris dapat memberikan penjelasan mengenai prosedur pendaftaran merek, prinsip *first to file* yang diterapkan di Indonesia, serta implikasi hukum dari pendaftaran merek di negara ini. Sebagai penasihat hukum yang sah, notaris dapat membantu pemilik merek luar negeri memahami hak-hak mereka dalam proses pendaftaran dan bagaimana melindungi merek mereka dari potensi sengketa atau klaim oleh pihak lain yang tidak berhak.

Notaris dapat memberikan advis hukum terkait perlindungan merek bagi pemilik merek internasional yang baru pertama kali mendaftarkan merek mereka di Indonesia. Sebagai contoh, jika pemilik merek luar negeri khawatir tentang potensi penggunaan merek mereka oleh pihak lain, notaris dapat memberikan panduan mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengajukan keberatan atau pembatalan pendaftaran merek yang terdaftar secara tidak sah. Dalam hal ini, notaris bertindak sebagai penasihat yang memberikan strategi hukum untuk melindungi hak kekayaan intelektual pemilik merek internasional di Indonesia.

Peran notaris tidak hanya terbatas pada administrasi pendaftaran, tetapi juga mencakup pemberian bimbingan dan nasihat yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi potensi sengketa merek. Dalam beberapa kasus, pemilik merek luar negeri mungkin harus menghadapi persaingan yang tidak sehat atau pendaftaran merek yang dilakukan oleh pihak lain dengan itikad tidak baik. Dalam hal ini, notaris memiliki peran strategis dalam mencegah pendaftaran merek dengan itikad tidak baik, yang dapat merugikan pemilik merek asli. Melalui bimbingan hukum yang diberikan oleh notaris, pemilik merek dapat lebih siap untuk menghadapi situasi yang berpotensi merugikan mereka di pasar Indonesia.

Notaris memainkan peran yang sangat penting dalam proses pendaftaran merek dan penyelesaian sengketa merek bagi pemilik merek luar negeri di Indonesia. Dari legalisasi dokumen yang mendukung pendaftaran, advis hukum terkait prosedur dan perlindungan merek, hingga membantu dalam mencegah itikad tidak baik dalam pendaftaran merek, notaris memastikan bahwa pemilik merek internasional dapat melindungi hak kekayaan intelektual mereka dengan cara yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Peran notaris dalam melindungi kepentingan pemilik merek luar negeri sangat penting, terutama dalam proses pendaftaran dan penyelesaian sengketa merek di Indonesia. Dalam sistem pendaftaran merek yang menganut prinsip *first to file*, notaris berperan besar dalam

memastikan bahwa pendaftaran merek dilakukan dengan cara yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu peran utama notaris adalah dalam mencegah pendaftaran merek oleh pihak yang tidak berwenang, yang dikenal dengan istilah *bad faith registration*. Pihak yang mendaftar merek dengan itikad buruk sering kali bertujuan untuk mengeksploitasi reputasi merek terkenal yang sudah dikenal secara internasional atau untuk menipu konsumen dengan menggunakan merek yang serupa dengan merek yang telah ada. Dalam hal ini, notaris dapat berperan sebagai penjaga integritas pendaftaran merek dengan memastikan bahwa dokumen yang diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sah dan tidak melibatkan tindakan yang tidak etis atau ilegal.

Sebagai pejabat umum yang berwenang mengesahkan dokumen, notaris memastikan bahwa setiap dokumen yang diserahkan dalam proses pendaftaran merek, seperti surat kuasa atau identitas pemohon, memenuhi persyaratan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, notaris membantu memastikan bahwa pendaftaran merek dilakukan dengan itikad baik dan mengurangi risiko terjadinya sengketa terkait kepemilikan merek di masa depan. Selain itu, notaris juga memberikan nasihat hukum yang sangat berharga bagi pemilik merek luar negeri, yang sering kali tidak familiar dengan sistem hukum di Indonesia. Sebagai penasihat hukum, notaris dapat menjelaskan prosedur pendaftaran merek, prinsip *first to file*, serta memberi pemahaman mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pemilik merek internasional dalam proses ini.

Peran notaris tidak hanya terbatas pada pendaftaran merek. Dalam hal kerja sama atau distribusi merek di Indonesia, notaris juga berfungsi sebagai pihak yang membantu dalam pembuatan akta perjanjian yang sah, seperti perjanjian lisensi atau perjanjian distribusi. Pembuatan perjanjian yang sah ini penting untuk memastikan bahwa pihak yang diberi hak untuk mendistribusikan atau memasarkan produk dengan merek tertentu melakukannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Notaris memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut memahami hak dan kewajiban mereka dengan jelas, serta memberi jaminan bahwa perjanjian yang dibuat tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini sangat penting untuk menjaga agar merek yang dimiliki tetap terlindungi dan digunakan sesuai dengan tujuan yang sah.

Peran notaris dalam penyelesaian sengketa merek luar negeri di Indonesia memiliki tantangan dan keterbatasan yang cukup signifikan, terutama dalam hal penyelesaian sengketa substantif. Meskipun notaris memainkan peran yang penting dalam aspek administratif, seperti legalisasi dokumen dan pemberian nasihat hukum awal, mereka tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa substantif yang berkaitan dengan hak atas merek itu sendiri. Sengketa substantif, seperti klaim pelanggaran merek atau pembatalan pendaftaran merek, memerlukan pertimbangan hukum yang lebih mendalam dan keputusan yang mengikat, yang biasanya ditangani oleh pengadilan niaga atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dalam hal ini, notaris hanya bisa membantu dalam memfasilitasi proses hukum dengan memastikan bahwa dokumen yang diserahkan sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi tidak dapat mengambil keputusan hukum terkait dengan hak substantif atas merek tersebut.

Masalah yurisdiksi juga menjadi tantangan besar dalam penyelesaian sengketa merek yang melibatkan merek luar negeri. Bagi pemilik merek internasional yang belum mendaftarkan merek mereka di Indonesia, perlindungan hukum terhadap merek tersebut tidak akan berlaku di negara ini. Sistem pendaftaran merek di Indonesia mengutamakan pendaftaran lokal melalui prinsip *first to file*, yang berarti bahwa jika pemilik merek luar negeri tidak mendaftarkan merek mereka lebih dulu di Indonesia, pihak lain yang lebih cepat mendaftarkan merek yang sama berhak atas merek tersebut di pasar Indonesia. Selain itu, masalah yurisdiksi juga muncul ketika sengketa merek melibatkan beberapa negara. Misalnya, jika ada pihak yang mendaftarkan merek yang sangat mirip dengan merek internasional, pemilik merek

internasional harus bergantung pada hukum Indonesia untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Di sinilah peran notaris terbatas, karena mereka tidak dapat mengatur masalah hukum internasional atau menentukan keputusan yang melibatkan hukum negara lain.

Secara keseluruhan, meskipun notaris memiliki peran yang sangat penting dalam proses pendaftaran merek dan pembuatan dokumen hukum yang sah, peran mereka dalam penyelesaian sengketa merek luar negeri terbatas pada aspek administratif dan pencegahan awal. Dalam menghadapi sengketa substantif atau kasus merek internasional yang lebih kompleks, peran notaris terbatas, dan penyelesaian sengketa tersebut memerlukan keterlibatan ahli hukum yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum internasional dan kewenangan pengadilan yang berkompeten.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip *first to file* dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia menunjukkan bahwa prinsip ini sangat krusial dalam menciptakan kepastian hukum terkait hak kepemilikan merek. Penerapan prinsip ini memastikan bahwa pihak yang pertama kali mendaftarkan merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memiliki hak eksklusif atas merek tersebut, meskipun pihak lain mungkin telah lebih dulu menggunakannya di pasar. Sistem ini menghindari sengketa yang dapat timbul akibat ketidakjelasan mengenai siapa yang berhak atas merek dan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pemilik merek yang mendaftarkan merek mereka dengan sah. Dalam proses pendaftaran merek, peran notaris sangat penting, terutama dalam memberikan bantuan dalam legalisasi dokumen, memberikan advis hukum kepada pemilik merek asing, serta mencegah pendaftaran merek dengan itikad tidak baik. Sebagai pihak yang mengesahkan dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran, notaris membantu memastikan bahwa semua dokumen yang diserahkan ke DJKI sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, notaris juga memberikan nasihat hukum mengenai prosedur pendaftaran merek, serta membantu pemilik merek luar negeri memahami prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Peran notaris dalam mencegah pendaftaran merek dengan itikad tidak baik juga sangat penting untuk melindungi hak-hak pemilik merek internasional yang sudah terkenal, sehingga merek mereka tidak dieksploitasi oleh pihak yang tidak sah. Penerapan prinsip *first to file* di Indonesia memberikan kepastian hukum dan melindungi hak kekayaan intelektual. Meskipun memberikan keuntungan bagi pihak yang mendaftarkan merek lebih dulu, prinsip ini juga membawa tantangan bagi pemilik merek luar negeri yang harus segera mendaftarkan merek mereka untuk melindungi hak mereka di pasar Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan luar negeri untuk segera mendaftarkan merek mereka di Indonesia guna memastikan perlindungan yang sah, menghindari sengketa, dan mengoptimalkan potensi pasar Indonesia.

Peran notaris dalam penyelesaian sengketa merek luar negeri di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun notaris memiliki peran yang sangat penting dalam aspek administratif, seperti legalisasi dokumen, pemberian nasihat hukum awal, dan penyusunan akta perdamaian, peran mereka memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan sengketa substantif yang melibatkan hak atas merek itu sendiri. Notaris tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan hukum terkait dengan pelanggaran merek, pembatalan pendaftaran merek, atau hak substantif atas merek, yang biasanya diselesaikan oleh pengadilan niaga atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Selain itu, tantangan terkait masalah yurisdiksi dan perlindungan hukum untuk merek luar negeri yang belum terdaftar di Indonesia juga menjadi hambatan dalam proses penyelesaian sengketa. Pendaftaran merek di Indonesia mengutamakan prinsip *first to file*, yang dapat menyebabkan pemilik merek internasional kehilangan hak atas merek mereka jika tidak mendaftarkannya lebih dulu. Selain itu, sengketa merek internasional yang melibatkan banyak pihak dan hukum lintas negara memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai hukum internasional, di luar kewenangan notaris. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan

sengketa merek internasional yang kompleks, peran notaris terbatas, dan penyelesaian sengketa tersebut membutuhkan keterlibatan konsultan HKI atau kuasa hukum yang memiliki keahlian dalam hukum internasional. Dengan demikian, meskipun notaris berperan penting dalam memberikan kepastian hukum administratif dan pencegahan awal dalam sengketa merek, tantangan dan keterbatasan peran mereka dalam penyelesaian sengketa substantif menunjukkan perlunya bantuan dari ahli hukum yang berkompeten dalam menangani isu-isu hukum internasional dan sengketa yang lebih kompleks.

REFERENSI

- Amin, Fakhry, et al. (2024). *Hukum Kekayaan Intelektual*. Sada Kurnia Pustaka.
- Apriansyah, Nizar. (2018). Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah (Protection of Geographical Indications within the Scope of Improvement of Regional Economy). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18.4.
- Arifin, Zaenal & Muhammad Iqbal. (2020). Perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum* 5.1: 47-65.
- Azis, Rheina Zetiah Akhtar Chulaizinda & Budi Hermono. (2024). Analisis Yuridis Putusan Hakim Bagi Pemegang Merek Dagang Polo Ralph Lauren Di Indonesia (Putusan Nomor 614 K/PDT. SUS-HKI/2023). *Novum: Jurnal Hukum*: 326-338.
- Gunawan, Gunawan & Egi Rizki Maulana Putra. (2023). Perlindungan dan Pendampingan Hukum Kekayaan Intelektual dalam Pendaftaran Merek Dagang bagi Pelaku UMKM di Desa Cililin. *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5.1: 891-898.
- Harahap, M. Yahya. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Hasyim, M. Haris & Rusdianto Sesung. (2024). Peranan Notaris dalam Kepastian Hukum Prinsip Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Berdasarkan Permenkumham Nomor 13 Tahun 2018. *JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL* 2.2: 350-361.
- Kurnianingrum, Trias Palupi, et al. (2021) *Pelindungan kepentingan nasional dalam perdagangan internasional*. Publica Indonesia Utama.
- Mardianto, Sebastian Edward & R. Rahaditya. (2024). Analisis Ketentuan Hukum dan Penerapan Sistem *First to file* dalam Kasus Pembatalan Merek Terdaftar. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7.1: 149-156.
- Mulia, Yen Yen Anggun & Elly Hernawati. (2024). Urgensi Akta Notaris Dalam Pengalihan Hak Atas Merek Melalui Hibah Sebagai Bentuk Kepastian Hukum. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 21.3: 1166-1181.
- Putri, Maria Yohesti & Budi Santoso. (2023). Fungsi dan Peran Notaris Pada Peralihan Hak Atas Merek Melalui Perjanjian Jual-Beli. *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5.2: 1581-1590.
- Rosmayati, Irma, Eliya Fatma Harahap & Hani Siti Hanifah. (2021). Hak Kekayaan Intelektual Merk Dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Kalibrasi* 19.2: 138-145.
- Sinaga, Niru Anita & Muhammad Ferdian. (2020). Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10.2.