



Implikasi Prinsip First to File Dalam Sengketa Merek Denza Antara BYD dan PT Worcas Nusantara Abadi

Vincent^{1*}, Rafael Alfredo Mota², Israel Gabriel Itaar³

^{1,2,3} Program studi Hukum Dagang, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

*Corresponding Author: Vincent



vincent10maret@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 05-01-2026

Diterima, 08-03-2026

Dipublikasi, 02-04-2026

Kata Kunci:

First to file; Sengketa Merek; DENZA; BYD; Perlindungan Merek

Abstrak

Sistem perlindungan merek di Indonesia berlandaskan pada asas *first to file*, sehingga hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Ketentuan ini menimbulkan persoalan ketika terjadi benturan antara perlindungan merek terdaftar dengan eksistensi merek terkenal yang belum didaftarkan di Indonesia. Penelitian ini mengkaji implikasi penerapan asas *first to file* dalam sengketa merek "DENZA" antara BYD Company Limited dan PT Worcas Nusantara Abadi, serta kedudukan hukum para pihak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Worcas Nusantara Abadi memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat karena telah mendaftarkan merek "DENZA" terlebih dahulu pada tahun 2023, sementara BYD belum terdaftar di Indonesia ketika mengklaim sebagai pemilik merek berdasarkan reputasi global. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak gugatan BYD dan menegaskan berlakunya asas *first to file* serta prinsip teritorialitas, meskipun BYD mengklaim bahwa pendaftaran yang dilakukan PT WNA didasarkan pada itikad tidak baik. Kasus ini memperlihatkan ketidaksinkronan antara sistem hukum nasional dan kewajiban perlindungan merek terkenal yang diatur dalam TRIPs.

Abstract

The trademark protection system in Indonesia is based on the first-to-file principle, so that trademark rights are granted to the party who first applies for registration at the Directorate General of Intellectual Property (DJKI). This provision raises problems when there is a conflict between registered trademark protection and the existence of well-known trademarks that have not been registered in Indonesia. This study examines the implications of the application of the first-to-file principle in the "DENZA" trademark dispute between BYD Company Limited and PT Worcas Nusantara Abadi, as well as the legal standing of the parties from the perspective of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. The results of the study indicate that PT Worcas Nusantara Abadi has a stronger legal standing because it has registered the "DENZA" trademark first in 2023, while BYD has not yet registered in Indonesia when claiming to be the trademark owner based on global reputation. The Central Jakarta Commercial Court dismissed BYD's lawsuit and affirmed the first-to-file principle and territoriality, despite BYD's claim that PT WNA's registration was based on bad faith. This case demonstrates the inconsistency between national legal systems and the obligations to protect well-known trademarks stipulated in TRIPs.

Keywords:

First to file; Trademark Dispute; DENZA; BYD; Trademark Protection

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia perdagangan pada era globalisasi mengalami kemajuan yang sangat cepat, sehingga memunculkan tingkat persaingan yang semakin ketat dalam dunia bisnis. Salah satu bentuk kompetisi tersebut tampak dalam upaya setiap pelaku usaha menciptakan merek dagang (brand) yang khas sebagai pembeda antara produk satu dengan produk lainnya. Merek berfungsi sebagai tanda pengenal atau identitas dari suatu barang maupun jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha¹. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), yang selanjutnya disebut UU Merek, dijelaskan bahwa *merek merupakan suatu tanda yang dapat diwujudkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut, yang berfungsi membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum*.

Peran merek sangat vital bagi produsen karena berfungsi sebagai sarana memperkenalkan produk baru, melakukan promosi, mempertahankan keberlangsungan produk yang sudah ada, serta membangun citra dan reputasi perusahaan di tengah masyarakat. Merek juga memiliki nilai strategis dalam mendukung keberhasilan suatu bisnis, sebab dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk yang ditawarkan. Bagi konsumen, keberadaan merek menjadi alat pembeda yang memudahkan dalam mengenali berbagai produk sejenis dari produsen yang berbeda. Merek juga memberikan jaminan rasa aman dan kepercayaan bagi konsumen dalam menentukan pilihan produk dalam aktivitas perdagangan barang maupun jasa.

Untuk memperoleh pengakuan serta perlindungan hukum dari negara atas suatu merek, pemilik merek wajib melakukan pendaftaran resmi kepada instansi pemerintah yang berwenang. Tanpa adanya proses pendaftaran tersebut, merek yang dimiliki tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Akibatnya, pihak lain dapat menggunakan merek tersebut secara bebas tanpa melanggar ketentuan hukum, karena secara yuridis merek tersebut belum memiliki hak eksklusif yang sah². Ketentuan ini sejalan dengan sistem hukum merek di Indonesia yang menerapkan asas *first to file*. Prinsip ini menegaskan bahwa hak atas suatu merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), bukan kepada pihak yang lebih dahulu menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan³.

Penerapan asas *first to file* sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) pada dasarnya menegaskan pentingnya peran hukum dalam mencegah munculnya konflik atau sengketa kepemilikan merek⁴. Dalam praktiknya, sengketa merek tetap sering terjadi di Indonesia akibat adanya klaim ganda atas hak kepemilikan suatu merek yang sama atau serupa. Perselisihan tersebut umumnya diselesaikan melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi di Pengadilan Niaga atau jalur non-litigasi melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (ADR) seperti mediasi atau arbitrase⁵. Secara substansial, sengketa merek berkaitan erat dengan upaya menegakkan keadilan dalam menentukan siapa pemilik sah dari suatu merek. Namun demikian, penerapan asas *first to file* kerap menimbulkan persoalan baru, khususnya terhadap merek-merek terkenal (well-known marks) yang telah memiliki reputasi

¹ Mahadewi, Kadek Julia. (2025). Penerapan Asas First to File Dalam Kasus Sengketa Merek Dagang: Persepektif Undang-Undang Merek di Indonesia (Vol. 19 No. 10)

² I.A. Widya. (2022). Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

³ Hans, C & Christine. S.T. Kansil. (2024). Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Berdasarkan Prinsip First to File 5(2)

⁴ Alexander R. (2022). Penerapan Prinsip "First To File" Pada Konsep Pendaftaran Merek Di Indonesia.

⁵ Setyoningsih EV. (2021). Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreement) terhadap Politik Hukum di Indonesia 117-29.

internasional tetapi belum terdaftar secara resmi di Indonesia. Indonesia sebagai negara anggota Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) di bawah naungan World Trade Organization (WTO) sebenarnya memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal di wilayah hukumnya masing-masing.

Implementasi kewajiban tersebut di Indonesia masih belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini dikarenakan sistem pendaftaran merek nasional masih berpegang teguh pada prinsip *first to file* tanpa mempertimbangkan aspek reputasi global dan pengakuan internasional dari merek-merek terkenal tersebut⁶.

Salah satu contoh nyata yang menggambarkan problematika penerapan asas *first to file* dalam praktik adalah sengketa merek antara BYD Company Limited, produsen otomotif asal Tiongkok, dengan PT Worcas Nusantara Abadi (PT WNA), sebuah perusahaan domestik di Indonesia. Permasalahan ini berawal ketika PT WNA mendaftarkan merek “DENZA” pada 3 Juli 2023 untuk kategori kendaraan bermotor serta alat transportasi yang digunakan di darat, udara, maupun perairan. BYD menyatakan bahwa mereka telah menggunakan merek “DENZA” sejak tahun 2012 di berbagai negara sebagai identitas produk kendaraan listrik miliknya, namun baru mengajukan pendaftaran resmi di Indonesia pada 8 Agustus 2024.

Ketegangan memuncak ketika BYD meluncurkan produk kendaraan listrik “DENZA D9” di Indonesia pada Januari 2025, tetapi kemudian menghadapi gugatan hukum karena dianggap memakai merek yang telah lebih dahulu didaftarkan oleh PT WNA. Dalam argumentasinya, BYD menegaskan bahwa “DENZA” merupakan merek terkenal di tingkat internasional yang seharusnya mendapat perlindungan hukum otomatis, meskipun belum terdaftar secara nasional. BYD juga berpendapat bahwa sebagai anggota *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), Indonesia memiliki kewajiban internasional untuk memberikan perlindungan terhadap merek terkenal (*well-known mark*), sehingga pendaftaran yang dilakukan oleh PT WNA seharusnya dianggap sebagai tindakan dengan itikad tidak baik (*bad faith registration*). Melalui Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst, majelis hakim menolak seluruh dalil yang diajukan oleh BYD. Pengadilan menegaskan kembali bahwa sistem hukum merek Indonesia menganut asas *first to file* serta menjunjung prinsip teritorialitas, di mana perlindungan hukum hanya diberikan kepada pihak yang telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu di wilayah Indonesia.

METODE PENELITIAN

Menerapkan metode penelitian hukum normatif, yakni jenis penelitian yang berfokus pada kajian hukum tertulis (*law in the book*), di mana analisis didasarkan pada bahan hukum primer yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menjadikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) sebagai landasan yuridis utama dalam menelaah isu hukum yang dikaji. Selain itu, digunakan pula pendekatan kasus (*case approach*) dengan meninjau perkara aktual yang berkaitan dengan sengketa merek dagang sebagai bahan analisis empiris yang mendukung argumentasi hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder, berupa literatur, jurnal, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik pembahasan. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif-yuridis, yaitu suatu bentuk analisis yang bertujuan untuk menguraikan, menafsirkan, dan menyajikan

⁶ Kamila, N. (2020). Kepastian Hukum Sistem Pendaftaran Merek First To File Terhadap Perlindungan Merek Terkenal 52(3), 451-468.

permasalahan hukum secara sistematis berdasarkan ketentuan normatif yang berlaku serta praktik yang terjadi di lapangan⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Pengaturan Hukum Sistem Merek di Indonesia

Sistem merek di Indonesia menganut asas first to file, yang berarti bahwa hak eksklusif atas suatu merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), yang menyebutkan bahwa hak atas merek hanya akan muncul setelah pendaftaran dilakukan.⁸

Pasal 21 ayat (1) UU MIG mengatur bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pendaftaran adalah unsur utama dalam menentukan status kepemilikan merek.

Sistem pendaftaran merek ini juga dipengaruhi oleh asas teritorialitas, sehingga perlindungan yang diberikan hanya berlaku di wilayah negara tempat merek tersebut didaftarkan. Indonesia memiliki kewajiban internasional berdasarkan TRIPs dan Konvensi Paris 1883 untuk memberikan perlindungan kepada merek terkenal (well-known marks). Namun, pengakuan atas merek terkenal dalam praktik belum berjalan optimal, karena DJKI dan pengadilan masih menempatkan asas first to file sebagai pertimbangan utama. Kondisi ini menimbulkan persoalan ketika merek asing yang telah memiliki reputasi global belum didaftarkan di Indonesia, sebagaimana terjadi dalam sengketa merek DENZA.

2. Analisis Kasus Sengketa Merek DENZA antara BYD Company Limited dan PT Worcas Nusantara Abadi

Kasus sengketa merek “DENZA” yang terjadi antara BYD Company Limited, produsen kendaraan listrik asal Tiongkok yang telah mendunia, dengan PT Worcas Nusantara Abadi (PT WNA) sebagai badan hukum Indonesia, merupakan contoh konkret terjadinya konflik hukum di bidang hak kekayaan intelektual (HKI), khususnya hak atas merek. Sengketa ini berawal dari adanya perbedaan waktu dalam pendaftaran merek yang menimbulkan persoalan terkait hak prioritas dan asas pendaftaran pertama (first to file principle) yang dianut dalam sistem hukum merek Indonesia.

Tabel 1. Kronologi kasus

Tahun/Tanggal	Pihak	Peristiwa
2012	BYD Company Limited	BYD pertama kali menggunakan merek DENZA secara global untuk kendaraan listrik
3 Juli 2023	PT Worcas Nusantara Abadi	PT WNA mendaftarkan merek DENZA ke DJKI untuk Kelas 12; dinyatakan terdaftar dan berlaku hingga 3 Juli 2033
8 Agustus 2024	BYD Company Limited	BYD mengajukan pendaftaran merek DENZA ke DJKI, tetapi ditolak karena telah ada pendaftaran sebelumnya

⁷ Restu, A.L., Hayya, B.S., & Dwiandi, D. (2025). Analisis Sengketa Merek Dagang Denza antara PT Worcas Nusantara Abadi dan BYD Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia 14(7), 231-240.

⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Januari 2025	BYD Company Limited	BYD meluncurkan produk kendaraan listrik DENZA D9 di Indonesia
2025	BYD vs PT WNA	BYD mengajukan gugatan pembatalan merek DENZA ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst

3. Posisi Hukum Para Pihak Berdasarkan Asas First to File

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), perlindungan terhadap merek di Indonesia mengikuti prinsip first to file. Prinsip ini menyatakan bahwa hak eksklusif atas suatu merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan pendaftaran, bukan kepada pihak yang lebih dahulu memakai merek tersebut dalam kegiatan perdagangan. Perlindungan hukum baru dapat dinikmati setelah merek tersebut sah terdaftar di DJKI.

PT Worcas Nusantara Abadi menjadi pihak yang memiliki posisi hukum lebih kuat karena merek DENZA telah terlebih dahulu didaftarkan oleh perusahaan tersebut. Sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 21 UU MIG, PT WNA berhak memperoleh pengakuan sebagai pemilik sah merek DENZA selama tidak terbukti adanya unsur itikad tidak baik dalam pendaftarannya.

BYD Company Limited memiliki kedudukan hukum yang lebih lemah karena belum memiliki bukti pendaftaran resmi atas merek DENZA di Indonesia sebelum 8 Agustus 2024. Walaupun secara internasional BYD memiliki reputasi dan pengakuan terhadap merek DENZA sebagai merek terkenal, hal ini tidak secara otomatis memberikan perlindungan di Indonesia. TRIPs dan Konvensi Paris 1883 mengakui perlindungan bagi merek terkenal, sehingga BYD tetap memiliki landasan untuk menegakkan haknya dalam forum hukum. Pasal 21 ayat (3) UU MIG, BYD beranggapan bahwa pendaftaran merek DENZA oleh PT WNA merupakan tindakan yang melanggar prinsip itikad baik. Karena itu, BYD mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui perkara Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst yang bertujuan memperoleh pengakuan atas merek tersebut sekaligus membatalkan pendaftarannya atas nama PT WNA⁹.

4. Gugatan dan Tuntutan yang Diajukan oleh BYD Company Limited

BYD Company Limited mengajukan serangkaian tuntutan hukum yang ditujukan untuk memperoleh kembali hak atas merek yang dianggap telah digunakan pihak lain tanpa legitimasi. Tuntutan tersebut mencakup tiga aspek utama.

- BYD meminta pengadilan untuk menyatakan bahwa perusahaan adalah pemilik dan pendaftar sah merek “DENZA” beserta seluruh variannya yang telah digunakan secara global sejak 2012. Permohonan ini didasarkan pada pengakuan bahwa merek tersebut telah dikenal luas secara internasional dan memiliki reputasi tinggi di pasar otomotif.
- BYD memohon agar merek “DENZA” ditetapkan sebagai merek terkenal (well-known mark). Permintaan ini merujuk pada Pasal 21 ayat (1) huruf b UU MIG, yang memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal dari tindakan pendaftaran oleh pihak yang tidak memiliki hak. Penetapan ini diharapkan menjadi landasan pembatalan merek yang terdaftar atas nama PT WNA karena dianggap memiliki kesamaan pokok dengan merek DENZA, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan konsumen terhadap merek No. IDM001176306 di kelas 12.
- BYD menuntut pembatalan pendaftaran merek DENZA yang dilakukan oleh PT WNA. BYD menilai bahwa tindakan pendaftaran tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik

⁹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

(bad faith registration) karena menggunakan merek yang telah memiliki reputasi internasional. BYD mengajukan pembatalan tersebut dengan dasar ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU MIG, yang memberikan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pembatalan pendaftaran yang bertentangan dengan hukum.

BYD mendasarkan gugatannya pada tiga alasan pokok, yaitu bahwa BYD merupakan pemilik sah secara global, DENZA merupakan merek terkenal yang layak mendapat perlindungan meskipun belum terdaftar di Indonesia, dan PT WNA telah mendaftarkan merek tersebut dengan itikad tidak baik¹⁰. Tuntutan BYD ini juga dikuatkan dengan keberadaan perlindungan internasional melalui TRIPs dan Konvensi Paris, serta fakta bahwa DENZA telah terdaftar di lebih dari 100 negara.

Gugatan BYD dinilai tidak kuat karena PT WNA merupakan pendaftar pertama di Indonesia pada 3 Juli 2023 sesuai Pasal 3 yang menyatakan bahwa hak eksklusif berasal dari pendaftaran. Selain itu, asas teritorialitas membatasi pengakuan otomatis terhadap reputasi merek luar negeri apabila belum terdaftar di Indonesia. Tidak terdapat bukti memadai bahwa DENZA telah menjadi merek terkenal dalam konteks Indonesia ataupun bahwa PT WNA bertindak dengan itikad tidak baik, sehingga pendaftaran oleh PT WNA dinilai sah berdasarkan prinsip first to file.

Pembahasan

1. Hukum Sistem Merek Di Indonesia

Penerapan asas first to file dalam sistem hukum merek di Indonesia menunjukkan bahwa pendaftaran merupakan dasar mutlak bagi perlindungan merek. Ketentuan Pasal 3 UU MIG menempatkan pendaftaran sebagai titik lahirnya hak, sehingga pihak yang tidak melakukan pendaftaran tidak mendapatkan pengakuan atas kepemilikan mereknya. Hal ini diperkuat oleh Pasal 21 ayat (1) UU MIG yang mengharuskan penolakan pendaftaran apabila terdapat kesamaan dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya.

Keterikatan sistem ini dengan asas teritorialitas membatasi perlindungan hanya pada wilayah Indonesia, sehingga penggunaan atau pendaftaran di negara lain tidak memiliki pengaruh hukum apabila belum tercatat di DJKI. Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan kepada merek terkenal melalui TRIPs dan Konvensi Paris. Akan tetapi, meskipun kewajiban ini ada, praktiknya masih menghadapi keterbatasan karena prosedur pemeriksaan tetap menitikberatkan pada prioritas pendaftaran (first to file)¹¹.

Situasi tersebut mengakibatkan adanya potensi konflik bagi merek asing yang telah dikenal secara global tetapi belum terdaftar di Indonesia. Sengketa merek DENZA menjadi contoh konkret bagaimana ketidaksesuaian antara kewajiban internasional dan praktik nasional dapat memunculkan persoalan hukum, terutama ketika perlindungan terhadap merek terkenal belum terimplementasi secara efektif di Indonesia.

2. Penjelasan Analisis Sengketa Dari Ronologi Kasus

Berdasarkan data resmi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), diketahui bahwa PT Worcas Nusantara Abadi telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "DENZA" terlebih dahulu pada tanggal 3 Juli 2023 untuk kelas 12, yang mencakup jenis barang berupa kendaraan bermotor serta alat transportasi yang beroperasi di darat, laut, maupun udara. Setelah melalui proses administratif dan substantif sesuai prosedur, DJKI kemudian menetapkan bahwa merek tersebut memperoleh perlindungan hukum selama sepuluh tahun, terhitung sejak tanggal pendaftaran hingga 3 Juli 2033 (Restu,

¹⁰ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

¹¹ Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)

Hayya, & Dwiandi, 2025). BYD Company Limited yang merupakan pemilik merek asli “DENZA”, merasa dirugikan atas adanya pendaftaran tersebut. BYD menegaskan bahwa merek “DENZA” bukanlah merek baru, melainkan telah digunakan secara resmi dan berkesinambungan sejak tahun 2012 sebagai identitas produk kendaraan listrik yang dikembangkan oleh perusahaan tersebut. Secara internasional, merek tersebut telah terdaftar dan mendapatkan pengakuan di lebih dari 100 negara, antara lain Tiongkok, Inggris, Uni Eropa, Singapura, Hong Kong, Lebanon, dan El Salvador, serta telah dikenal luas oleh konsumen global sebagai salah satu merek kendaraan

Ketika BYD mencoba mendaftarkan merek yang sama di Indonesia pada tanggal 8 Agustus 2024, permohonannya ditolak oleh DJKI dengan alasan bahwa telah ada merek identik “DENZA” yang lebih dahulu terdaftar atas nama PT Worcas Nusantara Abadi. Situasi ini kemudian menimbulkan sengketa hukum karena BYD menilai tindakan PT WNA tidak mencerminkan itikad baik dalam pendaftaran merek, mengingat merek tersebut sudah lama dikenal secara internasional sebelum didaftarkan di Indonesia.

Kronologi ini menunjukkan bahwa meskipun BYD merupakan pihak yang telah menggunakan dan memasarkan merek DENZA secara global sejak 2012, PT WNA merupakan pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut di Indonesia. Dengan demikian, PT WNA berhak menerima perlindungan hukum berdasarkan asas first to file.

3. Hukum Para Pihak Berdasarkan Asas First to File

Prinsip first to file yang ditetapkan dalam UU MIG menegaskan bahwa prioritas pendaftaran merupakan dasar utama dalam menentukan hak eksklusif atas suatu merek. Pemohon pertama memperoleh kedudukan hukum yang lebih unggul dibanding pihak lain yang baru menggunakan atau berniat mendaftarkan kemudian. Hal ini membuat PT WNA berada dalam posisi hukum yang kuat karena telah lebih dahulu mendaftarkan merek DENZA, sehingga secara formal diakui sebagai pemilik sah sepanjang tidak terbukti adanya unsur ketidakjujuran dalam pendaftarannya.

Posisi BYD menjadi lemah karena tidak memiliki dasar legal yang menunjukkan bahwa merek tersebut telah terdaftar lebih dahulu di Indonesia. Sekalipun reputasi internasional BYD terhadap merek DENZA diakui dan keberadaannya diakui sebagai merek terkenal, perlindungan tersebut masih bergantung pada penerapan aturan nasional. Perlindungan merek terkenal menurut TRIPs dan Konvensi Paris 1883 menjadi faktor yang memungkinkan BYD memperjuangkan kepentingannya, meskipun belum terdaftar di Indonesia¹².

Pengendalian pelanggaran prinsip itikad baik dalam pendaftaran oleh PT WNA sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UU MIG, BYD mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Gugatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh legitimasi formal atas merek DENZA di Indonesia dan membatalkan pendaftaran PT WNA. Hal ini menunjukkan upaya BYD untuk menyesuaikan perlindungan reputasi globalnya ke dalam sistem nasional yang memprioritaskan pendaftaran formal.

4. Gugatan dan Tuntutan BYD

Gugatan yang diajukan BYD menunjukkan upaya untuk memperoleh legitimasi hukum atas kepemilikan merek DENZA di Indonesia. Tuntutan pertama menegaskan klaim BYD sebagai pemilik sah yang telah menggunakan merek secara global sejak 2012. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan kontinuitas penggunaan serta reputasi yang melekat pada merek tersebut sebelum pendaftaran di Indonesia dilakukan oleh PT WNA. Permohonan kedua mengenai penetapan DENZA sebagai merek terkenal didasarkan pada

¹² Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 1/Pdt.Sus HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst

ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU MIG. Dengan permohonan ini, BYD berupaya mengandalkan status global merek tersebut untuk mencegah pendaftaran oleh pihak lain, serta sebagai dasar pembatalan merek yang telah didaftarkan PT WNA. Argumen ini juga mengaitkan kemungkinan terjadinya kekeliruan atau kebingungan konsumen akibat kemiripan antara merek-merek tersebut dalam kelas barang yang sama. Tuntutan ketiga berupa pembatalan pendaftaran oleh PT WNA didasarkan pada dugaan adanya itikad tidak baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) UU MIG. BYD menilai bahwa PT WNA secara sengaja memanfaatkan reputasi internasional DENZA untuk memperoleh keuntungan, sehingga pendaftarannya harus dibatalkan.

Analisis terhadap kekuatan gugatan menunjukkan bahwa alasan BYD memiliki landasan apabila dikaitkan dengan rezim hukum internasional, seperti TRIPs dan Konvensi Paris, yang memberikan perlindungan terhadap merek terkenal meskipun belum terdaftar di suatu yurisdiksi. Fakta bahwa DENZA terdaftar di lebih dari 100 negara menjadi pendukung bagi klaim tersebut. Dalam kerangka hukum nasional Indonesia, gugatan BYD mengalami kelemahan karena prinsip perlindungan merek di Indonesia berlandaskan pada sistem *first to file*. PT WNA telah mendaftarkan merek DENZA lebih dahulu pada 3 Juli 2023 sehingga memperoleh kedudukan hukum sebagai pemilik sah. Asas teritorialitas memperkuat bahwa penggunaan dan pendaftaran merek di luar negeri tidak serta-merta menimbulkan hak di Indonesia.

Pengakuan sebagai merek terkenal memerlukan bukti kuat yang menunjukkan popularitas merek tersebut di Indonesia, bukan hanya secara global. Bukti tersebut dinilai belum mencukupi. Selain itu, tuduhan mengenai adanya itikad tidak baik dari PT WNA tidak terbukti sehingga pendaftaran merek tersebut masih dianggap sah di bawah prinsip *first to file*. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menolak gugatan BYD sejalan dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 21 UU MIG yang mengutamakan pendaftaran sebagai dasar perlindungan. Meskipun demikian, situasi ini menggambarkan adanya ketidaksesuaian antara perlindungan nasional dan standar internasional yang mengedepankan pengakuan merek terkenal sebagaimana diatur dalam TRIPs.

KESIMPULAN

Penerapan asas *first to file* dalam sistem perlindungan merek di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan bahwa hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan pendaftaran pada DJKI. Dalam sengketa antara BYD Company Limited dan PT Worcas Nusantara Abadi terkait merek “DENZA”, PT WNA memiliki posisi hukum yang lebih kuat karena telah mendaftarkan merek tersebut terlebih dahulu pada tahun 2023. Sementara BYD, meskipun merupakan pemilik asli dan telah menggunakan merek secara global sejak 2012, tidak memiliki dasar hukum pendaftaran di Indonesia sebelum tahun 2024, sehingga tidak memperoleh perlindungan hukum domestik. Gugatan BYD yang mendalilkan bahwa DENZA merupakan merek terkenal serta pendaftaran oleh PT WNA dilakukan dengan itikad tidak baik tidak dapat dibuktikan secara kuat. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pun menolak gugatan BYD dan mempertahankan prinsip teritorialitas serta asas prioritas pendaftaran. Putusan ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap merek terkenal dalam sistem hukum nasional belum optimal, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dengan kewajiban internasional Indonesia berdasarkan TRIPs. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan regulasi dan mekanisme pembuktian terhadap perlindungan merek terkenal di Indonesia agar sejalan dengan standar internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs).

Alexander R. (2022). Penerapan Prinsip “First To File” Pada Konsep Pendaftaran Merek Di Indonesia.

Hans, C & Christine. S.T. Kansil. (2024). Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Berdasarkan Prinsip First to File 5(2).

I.A. Widya. (2022). Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kamila, N. (2020). Kepastian Hukum Sistem Pendaftaran Merek First To File Terhadap Perlindungan Merek Terkenal 52(3), 451-468.

Mahadewi, Kadek Julia. (2025). Penerapan Asas First to File Dalam Kasus Sengketa Merek Dagang: Perspektif Undang-Undang Merek di Indonesia (Vol. 19 No. 10).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Restu, A.L., Hayya, B.S., & Dwiandi, D. (2025). Analisis Sengketa Merek Dagang Denza antara PT Worcas Nusantara Abadi dan BYD Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia 14(7), 231-240.

Setyoningsih EV. (2021). Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreement) terhadap Politik Hukum di Indonesia 117-29.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.