



Penerapan Asas First To File Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Denza (Studi Kasus BYD vs PT WNA)

Senja Finezea¹, Kadek Julia Mahadewi², Ni Putu Sawitri Nandari³, Kadek
Januarsa Adi Sudharma⁴

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: senjafinezea16@gmail.com, juliamahadewi@undiknas.ac.id,
sawitrinandari@undiknas.ac.id, januarsa.adi@undiknas.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 23 Oktober 2025

ABSTRACT

The trademark dispute between BYD Company Limited and PT Worcas Nusantara Abadi (PT WNA) regarding the DENZA mark reflects the complexity of applying the first to file principle in Indonesia's intellectual property law system. This study aims to analyze the implementation of the first to file principle in resolving trademark disputes, particularly in protecting well-known marks not yet registered in Indonesia. Using a normative-juridical approach, this article examines primary and secondary legal materials as well as the actual case of BYD vs PT WNA. The findings reveal that the first to file principle ensures legal certainty for the first registrant but fails to recognize the protection of well-known marks as mandated by the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). This situation demonstrates a gap between Indonesia's international obligations and national legal practices. The study highlights the need for trademark law reform to ensure a fair balance between legal certainty and justice for well-known mark owners.

Keywords: Trademark, Dispute, First to File, Well-Known Mark, Intellectual Property

ABSTRAK

Sengketa merek dagang antara BYD Company Limited dan PT Worcas Nusantara Abadi (PT WNA) mengenai merek DENZA menggambarkan kompleksitas penerapan asas first to file dalam sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas first to file dalam penyelesaian sengketa merek, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan kasus konkret BYD vs PT WNA. Hasil kajian menunjukkan bahwa asas first to file memberikan kepastian hukum bagi pendaftar pertama, tetapi mengabaikan prinsip perlindungan merek terkenal sebagaimana diatur dalam Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kewajiban internasional Indonesia dan implementasi hukum nasional. Temuan ini menegaskan perlunya reformasi kebijakan hukum merek agar dapat menjamin keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan bagi pemilik merek terkenal.

Kata Kunci: Merek, Sengketa, First to File, Merek Terkenal, Kekayaan Intelektual

PENDAHULUAN

Perkembangan perdagangan di era globalisasi yang sangat pesat telah menciptakan persaingan ketat di dunia bisnis, terutama dalam menciptakan merek (*brand*) dalam suatu usaha sehingga menjadi pembeda dengan yang lain. Keberadaan merek merupakan identitas dalam suatu barang/ tanda pengenal (Mahadewi, 2025). Merek sendiri menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU MIG), “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.” Pentingnya merek dalam dunia industri bagi produsen yaitu, sebagai sarana memperkenalkan suatu produk baru atau promosi, mempertahankan eksistensi produk lama, serta untuk membangun citra dan reputasi perusahaan di mata masyarakat. Selain itu juga merupakan bagian dari strategi bisnis. Bagi konsumen, merek membantu untuk membedakan produk sejenis yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan, sekaligus memberikan rasa aman dalam menentukan pilihan.

Agar hak merek tersebut mendapatkan perlindungan dan pengakuan dari negara, maka pemilik merek harus mendaftarkannya pada negara. Jika suatu merek tidak didaftarkan, maka merek tersebut tidak akan dilindungi oleh negara. Konsekuensinya, merek tersebut dapat digunakan oleh pihak lain tanda adanya perlindungan hukum (Widya, 2022). Hal ini sesuai dengan sistem hukum merek di Indonesia yang menganut asas *first to file*, yaitu hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), tanpa melihat siapa yang pertama kali menggunakan merek tersebut (Hans & Kansil, 2024).

Keberadaan asas *first to file* dalam Pasal 21 UU MIG dalam hal ini menekankan pada pentingnya hukum agar tidak terjadinya sengketa (Alexander, 2022). Namun, dalam dunia praktik, sengketa merek tetap banyak terjadi karena adanya klaim ganda atas kepemilikan merek. Penyelesaian akan sengketa tersebut dapat ditempuh melalui jalur litigasi di Pengadilan Niaga maupun non-litigasi dengan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (Setyoningsih, 2021). Sengketa merek pada dasarnya berkaitan erat dengan keadilan dalam menentukan siapa pemilik sah suatu dari suatu merek. Akan tetapi, penerapan asas *first to file* ini kerap menimbulkan konflik, terutama ketika terhadap perlindungan merek terkenal (*well-known marks*), yang belum terdaftar di Indonesia. Sebagai anggota *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* di bawah naungan *World Trade Organization (WTO)*, mewajibkan negara anggota memberikan perlindungan terhadap merek terkenal di yuridiksi masing-masing. Namun, di Indonesia kewajiban tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan. Hal ini disebabkan karena sistem pendaftaran merek masih berpegang pada asas *first to file* tanpa mempertimbangkan reputasi global dari merek terkenal (Kamila, 2022). Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi perusahaan multinasional yang melakukan ekspansi ke Indonesia.

Salah satu kasus aktual yang mencerminkan persoalan tersebut adalah sengketa merek antara BYD Company Limited, perusahaan otomotif asal Tiongkok dan PT Worcas Nusantara Abadi (PT WNA) perusahaan lokal. Kasus ini bermula dari pendaftaran merek "DENZA" oleh PT WNA pada 3 Juli 2023 untuk jenis barang kendaraan; alat untuk bergerak di darat, udara, atau air. Sementara, BYD mengklaim telah menggunakan merek DENZA sejak 2012 secara global untuk kendaraan listrik dan baru mengajukan pendaftaran di Indonesia pada 8 Agustus 2024. Ketika BYD meluncurkan produk kendaraan listrik DENZA D9 di Indonesia pada Januari 2025, mereka justru menghadapi gugatan karena dianggap menggunakan merek yang telah lebih dulu terdaftar atas nama pihak lain yaitu, PT WNA. Dalam gugatannya, BYD mengklaim bahwa DENZA merupakan merek terkenal internasional yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum meskipun belum didaftarkan di Indonesia. BYD berpendapat bahwa Indonesia sebagai anggota TRIPs memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap merek terkenal, sehingga pendaftaran merek oleh PT WNA seharusnya dinilai sebagai tindakan beritikad tidak baik (*bad faith registration*). Namun, melalui Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst, hakim menolak dalil BYD dan menegaskan kembali penerapan asas *first to file* serta prinsi teritorialitas. Akibatnya, BYD sebagai pemilik sah merek DENZA di tingkat internasional pada akhirnya harus kehilangan haknya di Indonesia.

Hal ini menunjukkan kelemahan sistem hukum merek Indonesia, yang lebih mengutamakan asas *first to file* dibandingkan dengan pengakuan atas reputasi global merek terkenal. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara ini menegaskan bahwa pihak yang pertama kali mendaftarkan merek di Indonesia, yaitu, PT WNA, berhak memperoleh perlindungan hukum, sementara klaim BYD sebagai pemilik merek terkenal tidak diakui. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara kewajiban internasional Indonesia sebagai anggota TRIPs dengan implementasi hukum di tingkat nasional. Di satu sisi, Indonesia telah berkomitmen untuk melindungi merek terkenal sesuai ketentuan internasional, tetapi di sisi lain, praktik peradilan masih cenderung *rigid* dalam menerapkan asas *first to file*. Akibatnya, perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal menjadi lemah, dan ketidakpastian hukum tetap membayangi pelaku usaha asing, terutama perusahaan multinasional yang memasuki pasar Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana penerapan asas *first to file* dalam penyelesaian sengketa merek, khususnya melalui studi kasus sengketa merek DENZA antara BYD dan PT WNA.

METODE

Metode penulisan jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif, dimana dalam hal ini berdasarkan *law in book* yang artinya melihat berdasarkan bahan hukum primer yang ada dalam penulisan jurnal ini (Muhainin, 2020). Pendekatan jurnal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) artinya menggunakan UU MIG sebagai landasan yuridis dalam melakukan analisa akan permasalahan yang diangkat, dan pendekatan kasus

disini menggunakan kasus yang terkait dalam merek dagang. Sumber bahan hukum digunakan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Analisis bahan hukum dipergunakan menggunakan analisis deskriptif-yuridis memberikan pemaparan yang dilakukan secara sistematis akan permasalahan yang terjadi (Josef, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus sengketa merek DENZA antara BYD yang melawan PT WNA, terdapat permasalahan hukum yang timbul akibat pendaftaran merek. Dimana dalam kasus ini, PT WNA telah lebih dahulu mendaftarkan merek DENZA yang dimiliki oleh BYD asal Tiongkok di DJKI pada 3 Juli 2023 untuk kelas 12, yaitu jenis barang kendaraan; alat untuk bergerak di darat, udara, atau air. Merek tersebut memperoleh perlindungan hingga 3 Juli 2033. (Restu, Hayya, & Dwiandi (2025). Hal ini membuat BYD merasa dirugikan karena merek DENZA telah mereka gunakan secara global sejak 2012, dan telah didaftarkan dan diluncurkan di lebih 100 negara, termasuk Cina, Eropa, Singapura, Hong Kong, Inggris, Lebanon, El Salvador, justru mendapat penolakan atas pendaftaran di Indonesia, disebabkan karena merek DENZA telah didaftarkan lebih awal oleh pihak lain. Sementara itu, pendaftaran merek DENZA oleh BYD di Indonesia baru dilakukan pada 8 Agustus 2024.

Namun, posisi hukumnya menjadi lemah karena asas *first to file* memberikan keutamaan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkan. Akibat kondisi tersebut, BYD menuduh PT WNA mendaftarkan merek dengan tindakan tidak beritikad dan menggugat PT WNA ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan perkara Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam gugatan tersebut, BYD mengajukan beberapa tuntutan, diantaranya; (1) tuntutan akan pengakuan sebagai pendaftar dan pemilik sah merek DENZA dan variannya di dunia, (2) penetapan merek DENZA sebagai merek terkenal dan klaim kemiripan pokok pada merek No. IDM001176306 kelas 12 milik PT Worcas Nusantara Abadi dengan merek BYD, (3) serta klaim pendaftaran merek tersebut dilandasi dengan itikad tidak baik, dan meminta pembatalan atas merek terdaftar tersebut.

Namun, setelah melalui proses persidangan selama 117 hari, majelis hakim akhirnya memutuskan menolak seluruh gugatan BYD. Putusan ini menegaskan kembali keberlakuan asas *first to file* dalam menjadi landasan utama hukum merek di Indonesia, sehingga perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek, bukan kepada pihak yang pertama kali menggunakan merek (*first to use*). Hal ini sesuai dengan Pasal 3 UU MIG, yang menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah dilakukan pendaftaran, serta Pasal 21 UU MIG menegaskan bahwa permohonan pendaftaran akan ditolak apabila memiliki persamaan dengan merek yang telah terdaftar terlebih dahulu (UU No. Tahun 2016). Selain itu, hal ini juga ditegaskan dalam Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek sebagaimana diubah dengan Permenkumham Nomor 12 Tahun 2021, yang menyebutkan bahwa permohonan merek akan ditolak apabila memiliki persamaan dengan merek terkenal, baik untuk barang dan/atau jasa sejenis maupun tidak sejenis.

Berdasarkan kondisi tersebut, seharusnya terdapat bentuk perlindungan hukum yang lebih optimal, baik secara preventif maupun represif. Perlindungan preventif dapat dilakukan oleh DJKI dengan menolak pendaftaran merek DENZA milik PT WNA, mengingat adanya persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik BYD. Karena fungsi preventif tidak dijalankan dengan baik, maka BYD menempuh perlindungan represif melalui jalur litigasi, yaitu dengan mengajukan gugatan pembatalan merek di Pengadilan Niaga. Namun, upaya tersebut tidak memperoleh hasil yang diharapkan karena hakim menolak gugatan BYD.

Secara umum, penyelesaian sengketa pelanggaran merek sendiri terdapat 2 (dua) macam cara, yaitu; melalui jalur diluar pengadilan dimana menggunakan arbitrase (non-litigasi) guna menyelesaikan sengketa merek, selain itu dapat pula melalui jalur litigasi yakni dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga berupa gugatan pembatalan merek.

Pola putusan dalam kasus ini sejalan dengan yurisprudensi sebelumnya, seperti kasus Pierre Cardin dan IKEA, yang juga menunjukkan lemahnya pengakuan terhadap merek asing terkenal di Indonesia (Wijaya, 2020; Artami, Sudharma, & Prasasti, 2022). Implikasi dari kondisi ini adalah timbulnya keraguan bagi investor asing terkait kepastian hukum di Indonesia, serta perlunya perbaikan sistem pemeriksaan merek oleh DJKI agar sejalan dengan kewajiban internasional *TRIPS Agreement* dan mampu memberikan perlindungan yang lebih adil bagi pemilik merek terkenal.

Table 1 Kronologi Pendaftaran merek DENZA

Tahun/Tanggal	Pihak Pemohon		Keterangan
2012	BYD	<i>Company Limited</i> (Tiongkok)	Pertama kali meluncurkan merek DENZA secara global untuk kendaraan listrik
3 Juli 2023	PT Nusantara	Worcas Abadi (Indonesia)	Mendaftarkan merek DENZA di DJKI untuk kelas 12 (kendaraan)
8 Agustus 2024	BYD	<i>Company Limited</i>	Mengajukan pendaftaran merek DENZA di DJKI
Januari 2025	BYD	<i>Company Limited</i>	Meluncurkan produk DENZA D9 di Indonesia
2025	BYD vs PT WNA		Sengketa merek di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst

SIMPULAN

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa penerapan asas *first to file* dalam sistem hukum merek di Indonesia memberikan kepastian hukum bagi pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Namun, dalam praktiknya asas tersebut juga menimbulkan persoalan, terutama terhadap perlindungan merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia. Sengketa merek DENZA antara BYD dan PT WNA, memperlihatkan bahwa meskipun DENZA telah dikenal secara global, klaim BYD sebagai pemilik asli tidak diakui oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena PT WNA lebih dahulu mendaftarkan merek DENZA tersebut. Kasus ini menegaskan pentingnya bagi perusahaan multinasional untuk secara aktif mendaftarkan merek dagangnya di negara tujuan bisnis guna menghindari sengketa (DJKI, 2025).

DAFTAR RUJUKAN

- Mahadewi, Kadek Julia. (2025). Penerapan Asas First to File Dalam Kasus Sengketa Merek Dagang: Persepektif Undang-Undang Merek di Indonesia (Vol. 19 No. 10).
- 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.
- Hans, C & Christine. S.T. Kansil. (2024). Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Berdasarkan Prinsip First to File 5(2).
- Alexander R. (2022). Penerapan Prinsip "First To File" Pada Konsep Pendaftaran Merek Di Indonesia.
- Kamila, N. (2020). Kepastian Hukum Sistem Pendaftaran Merek First To File Terhadap Perlindungan Merek Terkenal 52(3), 451-468.
- Setyoningsih EV. (2021). Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreement) terhadap Politik Hukum di Indonesia 117-29.
- 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.
- Wijaya, A. (2020). Analisis sengketa merek Pierre Cardin: Antara perlindungan merek terkenal dan asas *first to file*. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 7(2), 201-215.
- Artami, P.D., Sudharma, K.J.A., & Prasasti, I.G.A.A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Terkenal HUGO BOSS Dari Peniruan.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Josef Mario, M. (2020). *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Sleman: CV Budi Utama.