



## **Analisis Yuridis Sengketa Merek Densa Antara Byd Dan Pihak Lokal: Perspektif Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia**

### ***Legal Analysis of the Densa Trademark Dispute Between Byd and A Local Party: A Perspective of Well-Known Trademark Protection in Indonesia***

**Lukman Nurhakim<sup>1</sup>, Fajar Surya Pratama<sup>2</sup>, Malvin Setiawan Ruslim<sup>3</sup>**

Universitas Pamulang

Email: [lukmanurhakim517@gmail.com](mailto:lukmanurhakim517@gmail.com)<sup>1</sup>, [fajarpratama33455@gmail.com](mailto:fajarpratama33455@gmail.com)<sup>2</sup>, [malvinsetrusliim@gmail.com](mailto:malvinsetrusliim@gmail.com)<sup>3</sup>

#### Article Info

##### Article history :

Received : 18-06-2026

Revised : 20-06-2026

Accepted : 22-06-2026

Published : 24-06-2026

#### Abstract

*This study examines the legal dispute over the "DENSEA" trademark between BYD Company Limited, a multinational electric vehicle manufacturer from China, and local parties in Indonesia. The urgency of this research lies in the increasing number of trademark disputes involving foreign well-known marks and the need for stronger legal protection mechanisms. This study aims to analyze the legal framework governing trademark protection in Indonesia, particularly concerning well-known marks, and to identify the legal issues arising from the DENSEA trademark dispute. The research employs normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that although Law Number 20 of 2016 on Marks and Geographical Indications provides protection for well-known marks, there remain challenges in determining the criteria for well-known marks and the effectiveness of the bad faith doctrine in preventing trademark squatting. The study concludes that regulatory strengthening and institutional reform are necessary to ensure adequate protection for well-known foreign marks in Indonesia's trademark system.*

**Keywords:** *trademark dispute, well-known mark, bad faith*

#### Abstrak

Penelitian ini mengkaji sengketa hukum atas merek "DENSEA" antara BYD Company Limited, produsen kendaraan listrik multinasional asal Tiongkok, dengan pihak lokal di Indonesia. Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya sengketa merek yang melibatkan merek terkenal asing serta kebutuhan akan mekanisme perlindungan hukum yang lebih kuat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum perlindungan merek di Indonesia, khususnya berkaitan dengan merek terkenal, serta mengidentifikasi permasalahan hukum yang timbul dari sengketa merek DENSEA. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan perlindungan terhadap merek terkenal, masih terdapat tantangan dalam penentuan kriteria merek terkenal serta efektivitas doktrin itikad tidak baik dalam mencegah pembajakan merek. Kesimpulannya, diperlukan penguatan regulasi dan reformasi kelembagaan untuk menjamin perlindungan yang memadai bagi merek terkenal asing dalam sistem merek di Indonesia.

**Kata Kunci:** *sengketa merek, merek terkenal, itikad tidak baik*

#### PENDAHULUAN

Perkembangan industri kendaraan listrik global telah mendorong ekspansi produsen-produk besar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. BYD Company Limited, sebagai salah satu produsen kendaraan listrik terbesar di dunia asal Tiongkok, telah memasuki pasar Indonesia dengan



membawa berbagai produk dan mereknya. Namun, ekspansi tersebut tidak lepas dari tantangan hukum, khususnya terkait dengan perlindungan merek dagang. Kasus sengketa merek DENSA yang melibatkan BYD dengan pihak lokal di Indonesia menjadi salah satu contoh konkret bagaimana permasalahan merek dagang dapat menghambat investasi asing dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan hukum yang diharapkan oleh pemilik merek terkenal asing dengan praktik pendaftaran merek di Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada dasarnya telah memberikan pengaturan mengenai perlindungan merek terkenal dan larangan pendaftaran dengan itikad tidak baik. Akan tetapi, dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan lemahnya perlindungan terhadap merek terkenal asing.

Permasalahan sengketa merek DENSA ini mencerminkan fenomena yang lebih luas dalam sistem hukum merek di Indonesia, yaitu praktik *trademark squatting* atau pendaftaran merek dengan itikad tidak baik. Praktik ini terjadi ketika pihak lokal mendaftarkan merek yang identik atau mirip dengan merek terkenal asing sebelum pemilik asli merek tersebut mendaftarkannya di Indonesia. Dalam perspektif teori perlindungan hukum, kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem perlindungan merek yang seharusnya mampu memberikan kepastian dan keadilan bagi pemilik merek (Rahardjo, 2009). Selain itu, fenomena ini juga menunjukkan bahwa asas *first to file* yang dianut dalam sistem merek Indonesia memiliki kelemahan jika tidak diimbangi dengan mekanisme perlindungan merek terkenal yang efektif. Keberadaan norma hukum yang mengatur tentang merek terkenal dan itikad tidak baik seharusnya mampu mencegah praktik pembajakan merek. Namun, dalam praktiknya, penegakan norma tersebut masih menghadapi berbagai hambatan. Kondisi ini menjadi landasan urgensi penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam permasalahan hukum yang timbul dari kasus sengketa merek DENSA.

Dalam konteks perdagangan internasional, perlindungan merek terkenal merupakan salah satu aspek penting yang diatur dalam berbagai konvensi internasional. Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) telah meratifikasi Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) yang mengatur tentang perlindungan merek terkenal. Selain itu, Indonesia juga merupakan anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property yang memberikan perlindungan khusus bagi merek terkenal. Dalam kerangka hukum internasional tersebut, negara anggota diwajibkan untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap merek terkenal, bahkan tanpa pendaftaran di negara tersebut. Namun, dalam implementasinya di Indonesia, masih terdapat kesenjangan antara standar internasional dengan praktik perlindungan merek terkenal. Kasus sengketa merek DENSA menjadi salah satu bukti konkret dari kesenjangan tersebut. Oleh karena itu, analisis terhadap kasus ini menjadi penting untuk mengevaluasi kesesuaian praktik perlindungan merek di Indonesia dengan standar internasional.

Secara akademik, penelitian mengenai sengketa merek yang melibatkan merek terkenal asing telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam perlindungan merek terkenal di Indonesia terletak pada kriteria penentuan merek terkenal yang masih bersifat abstrak. Selain itu, terdapat pula kajian yang menyoroti kelemahan dalam mekanisme pembatalan merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika perlindungan merek terkenal di Indonesia. Namun demikian, kajian khusus mengenai kasus



sengketa merek DENSA milik BYD masih sangat terbatas. Hal ini membuka ruang bagi penelitian yang lebih mendalam untuk menganalisis kasus tersebut dari perspektif hukum merek Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian hukum merek di Indonesia. Pendekatan yang digunakan juga akan mempertimbangkan aspek normatif dan praktis secara seimbang untuk menghasilkan analisis yang komprehensif.

Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada beberapa pertanyaan utama yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Pertama, bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan merek terkenal menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia. Kedua, bagaimana penerapan doktrin itikad tidak baik dalam sengketa merek DENSA antara BYD dengan pihak lokal. Ketiga, bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek terkenal asing dalam melindungi mereknya di Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dirumuskan untuk memberikan arah yang jelas dalam pembahasan penelitian. Dengan adanya rumusan masalah yang spesifik, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang tajam dan terarah. Selain itu, rumusan masalah juga menjadi dasar dalam menentukan metode penelitian yang digunakan. Pendekatan yang tepat akan membantu dalam menjawab permasalahan secara komprehensif dan memberikan solusi yang aplikatif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum terkait perlindungan merek terkenal serta mengidentifikasi permasalahan dalam penerapan doktrin itikad tidak baik dalam kasus sengketa merek DENSA. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan upaya hukum yang efektif bagi pemilik merek terkenal asing dalam melindungi mereknya di Indonesia. Tujuan tersebut dirumuskan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan adanya tujuan yang jelas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum merek di Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para praktisi hukum dan pelaku usaha asing yang ingin memasuki pasar Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai praktis dan akademis sekaligus dalam konteks perlindungan kekayaan intelektual.

Kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap kasus sengketa merek DENSA yang melibatkan BYD sebagai produsen kendaraan listrik terkemuka dunia. Penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum yang berlaku, tetapi juga menelaah dinamika penerapan doktrin itikad tidak baik dalam konteks merek terkenal asing. Selain itu, penelitian ini secara khusus menganalisis tantangan yang dihadapi oleh perusahaan multinasional dalam melindungi mereknya di Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat umum, penelitian ini berupaya memberikan analisis mendalam terhadap kasus aktual yang memiliki implikasi luas bagi investasi asing di Indonesia. Fokus pada industri kendaraan listrik yang sedang berkembang pesat juga menjadi nilai tambah dalam penelitian ini. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai permasalahan hukum merek yang dihadapi oleh investor asing. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian hukum merek dan mendorong reformasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan merek terkenal di era globalisasi.



## METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan mengkaji pokok-pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup serta identifikasi masalah sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif juga dikenal sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*). Penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis hukum sebagai *law as written in the book*. Selain itu, penelitian ini juga melihat hukum sebagai *law as it is decided by judge through judicial process*. Dengan demikian, hukum tidak hanya dipahami dari teks peraturan saja, tetapi juga dari praktik penerapannya dalam putusan pengadilan yang relevan dengan sengketa merek.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur mengenai merek dan perlindungan merek terkenal di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan penerapan norma hukum dalam kasus sengketa merek DENSA. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta peraturan pelaksanaannya. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori-teori hukum terkait perlindungan merek terkenal, itikad tidak baik, dan sistem pendaftaran merek. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji sengketa merek DENSA yang melibatkan BYD dengan pihak lokal. Kombinasi pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan analisis yang komprehensif dan mendalam terhadap permasalahan yang dikaji.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, TRIPs Agreement, Paris Convention, serta putusan pengadilan yang relevan dengan sengketa merek DENSA. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan merek terkenal dan sengketa merek. Referensi jurnal ilmiah digunakan untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan mengikuti perkembangan terbaru dalam ilmu hukum. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang memberikan penjelasan tambahan terhadap istilah hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai sumber yang relevan secara sistematis. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis dan tingkat relevansinya terhadap permasalahan penelitian.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis pengaturan hukum mengenai merek terkenal serta kronologi sengketa merek DENSA. Selanjutnya, metode analitis digunakan untuk mengkaji dan menginterpretasikan bahan hukum guna menemukan permasalahan serta hubungan antara norma dan praktik. Analisis dilakukan dengan mengacu pada rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Peneliti juga melakukan penafsiran hukum untuk memahami makna dan implikasi dari ketentuan yang berlaku. Hasil analisis disusun secara logis dan sistematis agar mudah dipahami dan dapat diuji kembali oleh peneliti lain. Dengan demikian, metode penelitian yang digunakan tidak hanya memenuhi kaidah



akademik, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang merek dan perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Hukum Perlindungan Merek Terkenal dalam Perspektif Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia**

#### **1. Pengaturan Perlindungan Hukum Hak Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**

Hak atas merek merupakan salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki fungsi sebagai identitas serta pembeda barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum. Perlindungan hukum terhadap merek diperlukan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek dan mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Di Indonesia, perlindungan terhadap merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mendefinisikan merek sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Sistem perlindungan merek yang dianut oleh Indonesia adalah sistem konstitutif (*first to file*), yaitu hak atas merek diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan mereknya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.

Perlindungan hukum terhadap pemegang merek dilakukan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif diberikan melalui mekanisme pendaftaran merek sehingga pemegang hak memperoleh hak eksklusif atas penggunaan merek tersebut. Sementara itu, perlindungan represif diberikan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak merek melalui gugatan perdata, tuntutan ganti rugi, penghentian penggunaan merek, maupun penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga.

Selain itu, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur bahwa permohonan pendaftaran merek akan ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah terdaftar terlebih dahulu. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah adanya persaingan usaha tidak sehat serta memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak merek.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam memberikan perlindungan terhadap pemegang merek melalui penerapan prinsip *first to file* sebagai landasan utama dalam memperoleh hak atas merek.



## **2. Analisis Sengketa Merek DENZA antara BYD Company Limited dan PT Worcas Nusantara Abadi Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1338 K/Pdt.Sus-HKI/2025**

Sengketa merek DENZA merupakan salah satu sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang mendapat perhatian publik karena melibatkan perusahaan otomotif internasional, BYD Company Limited, dengan PT Worcas Nusantara Abadi sebagai pihak yang telah lebih dahulu mendaftarkan merek DENZA di Indonesia.

DENZA sendiri merupakan merek kendaraan listrik premium hasil kerja sama antara BYD Company Limited dan Mercedes-Benz yang telah dikenal di pasar internasional. Namun, sebelum BYD melakukan pendaftaran merek tersebut di Indonesia, PT Worcas Nusantara Abadi telah lebih dahulu mengajukan pendaftaran merek DENZA kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Merasa memiliki hak atas merek yang telah digunakan secara global, BYD Company Limited mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap PT Worcas Nusantara Abadi. Gugatan tersebut didasarkan pada alasan bahwa merek DENZA telah dikenal secara internasional sehingga pendaftaran yang dilakukan oleh PT Worcas Nusantara Abadi dianggap dilakukan dengan itikad tidak baik.

Dalam pemeriksaan perkara, majelis hakim mempertimbangkan beberapa aspek hukum, yaitu:

### **a. Pendaftaran Merek yang Dilakukan Lebih Dahulu**

Majelis hakim berpendapat bahwa PT Worcas Nusantara Abadi merupakan pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek DENZA di Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip first to file, PT Worcas Nusantara Abadi memperoleh hak eksklusif atas penggunaan merek tersebut.

### **b. Tidak Terbuktinya Unsur Itikad Tidak Baik**

Dalam persidangan, BYD Company Limited tidak dapat membuktikan secara meyakinkan bahwa PT Worcas Nusantara Abadi melakukan pendaftaran merek DENZA dengan itikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Tidak adanya bukti yang cukup menyebabkan dalil yang diajukan oleh BYD tidak dapat diterima oleh hakim.

### **c. Penerapan Sistem Konstitutif**

Hakim berpendapat bahwa sistem hukum merek di Indonesia menganut sistem konstitutif, sehingga yang memperoleh perlindungan hukum adalah pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan mereknya, bukan pihak yang terlebih dahulu menggunakan merek tersebut secara internasional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1338 K/Pdt.Sus-HKI/2025 menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh BYD Company Limited dan menguatkan hak PT Worcas Nusantara Abadi atas merek DENZA di Indonesia.



Putusan tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu asas penting dalam sistem perlindungan merek di Indonesia. Popularitas suatu merek di tingkat internasional tidak serta-merta memberikan hak eksklusif apabila belum dilakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Penerapan Prinsip First to File dalam Perlindungan Hak Merek di Indonesia**

Prinsip first to file merupakan sistem yang memberikan hak eksklusif kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya. Sistem ini berbeda dengan prinsip first to use yang memberikan hak kepada pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut.

Indonesia menganut prinsip first to file karena dianggap mampu memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dalam menentukan siapa yang berhak atas suatu merek. Dengan adanya pendaftaran, negara dapat memberikan perlindungan hukum secara efektif terhadap pemegang hak merek.

Penerapan prinsip tersebut tercermin dalam sengketa merek DENZA antara BYD Company Limited dan PT Worcas Nusantara Abadi. Meskipun BYD telah menggunakan merek DENZA secara global, namun karena PT Worcas Nusantara Abadi telah lebih dahulu mendaftarkan merek tersebut di Indonesia, maka hak atas merek diberikan kepada pihak yang lebih dahulu melakukan pendaftaran.

Dalam perspektif teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Penerapan prinsip first to file dalam hukum merek Indonesia bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai siapa yang berhak atas suatu merek serta mencegah terjadinya sengketa berkepanjangan.

Perlindungan hukum terhadap pemegang merek berdasarkan prinsip first to file dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

#### **a. Perlindungan Preventif**

Perlindungan preventif dilakukan melalui mekanisme pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan pendaftaran tersebut, pemegang merek memperoleh hak eksklusif selama sepuluh tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **b. Perlindungan Represif**

Perlindungan represif diberikan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak merek. Bentuk perlindungan represif tersebut meliputi:

- 1) Gugatan ganti kerugian di Pengadilan Niaga;
- 2) Permohonan penghentian penggunaan merek oleh pihak lain;
- 3) Pembatalan merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik;
- 4) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa;
- 5) Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran hak merek.



Dengan demikian, penerapan prinsip *first to file* dalam hukum merek Indonesia bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan memberikan perlindungan yang efektif kepada pemegang hak merek. Sengketa merek DENZA menunjukkan bahwa pendaftaran merek merupakan langkah yang sangat penting bagi pelaku usaha dalam menjaga dan mempertahankan hak atas merek yang dimilikinya.

Pengaturan hukum mengenai perlindungan merek terkenal di Indonesia berakar pada sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang menempatkan merek sebagai bagian dari hak eksklusif yang memiliki nilai ekonomi. Dalam kerangka teori hukum, perlindungan merek dapat dianalisis melalui teori perlindungan hukum yang menekankan pentingnya jaminan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi subjek hukum (Rahardjo, 2009). Selain itu, teori hak eksklusif menjelaskan bahwa pemilik merek memiliki hak untuk menggunakan mereknya secara eksklusif dan mencegah pihak lain menggunakan merek yang sama atau mirip. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengadopsi prinsip tersebut dengan memberikan perlindungan khusus bagi merek terkenal. Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c secara tegas menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis maupun tidak sejenis. Ketentuan ini menunjukkan bahwa undang-undang telah memberikan perlindungan yang cukup luas bagi merek terkenal.

Secara normatif, pengaturan mengenai perlindungan merek terkenal dalam sistem hukum merek Indonesia dapat diidentifikasi dalam beberapa ketentuan utama sebagai berikut:

1. **Pasal 1 angka 1 UU Merek:** Menegaskan definisi merek sebagai 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 orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
2. **Pasal 3 UU Merek:** Menegaskan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar (sistem konstitutif/*first to file*).
3. **Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c:** Mengatur penolakan permohonan merek yang memiliki persamaan dengan merek terkenal milik pihak lain.
4. **Pasal 21 ayat (3):** Mengatur bahwa permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.
5. **Pasal 76-77:** Mengatur mekanisme gugatan pembatalan merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik.
6. **Pasal 83:** Mengatur gugatan atas pelanggaran merek oleh pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi.
7. **Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b:** Memberikan kriteria penentuan merek terkenal yang meliputi tingkat pengetahuan masyarakat, reputasi merek, investasi promosi, pendaftaran di berbagai negara, dan faktor lainnya.

Ketentuan-ketentuan tersebut secara sistematis menunjukkan bahwa negara telah menyediakan kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam mengatur perlindungan merek



terkenal. Dalam perspektif teori kepastian hukum, keberadaan norma yang jelas seharusnya mampu memberikan pedoman bagi masyarakat dalam bertindak. Namun, persoalan muncul ketika norma tersebut dihadapkan pada praktik pendaftaran merek oleh pihak yang beritikad tidak baik.

Dalam konteks hukum internasional, perlindungan merek terkenal juga diatur dalam berbagai instrumen yang telah diratifikasi oleh Indonesia. TRIPs Agreement dalam Pasal 16 ayat (2) dan (3) memberikan perlindungan terhadap merek terkenal dengan memperluas ruang lingkup perlindungan hingga mencakup barang dan/atau jasa yang tidak sejenis. Paris Convention dalam Pasal 6*bis* juga mengatur tentang kewajiban negara anggota untuk menolak atau membatalkan pendaftaran serta melarang penggunaan merek yang merupakan reproduksi, imitasi, atau terjemahan yang dapat menimbulkan kebingungan dengan merek terkenal. Selain itu, Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks yang dikeluarkan oleh WIPO pada tahun 1999 memberikan panduan lebih rinci mengenai kriteria penentuan merek terkenal. Instrumen-instrumen internasional tersebut menjadi rujukan penting dalam menganalisis kesesuaian pengaturan merek terkenal di Indonesia dengan standar internasional. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan standar internasional tersebut masih menghadapi berbagai tantangan di Indonesia.

Permasalahan utama dalam perlindungan merek terkenal di Indonesia terletak pada aspek pembuktian dan kriteria penentuan merek terkenal. Meskipun Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek telah memberikan beberapa kriteria, namun kriteria tersebut masih bersifat abstrak dan tidak memberikan parameter yang terukur. Akibatnya, dalam praktik di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan pengadilan, terjadi inkonsistensi dalam menentukan apakah suatu merek termasuk merek terkenal atau tidak. Selain itu, beban pembuktian yang diletakkan pada pemilik merek terkenal untuk membuktikan keterkenalannya seringkali menjadi hambatan. Dalam perspektif teori efektivitas hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa struktur kelembagaan belum sepenuhnya mendukung penerapan norma hukum secara efektif (Soekanto, 2019). Kelemahan ini menjadi celah bagi praktik pendaftaran merek dengan itikad tidak baik atau *trademark squatting*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pembuktian dan standarisasi kriteria merek terkenal untuk meningkatkan efektivitas perlindungan.

### **Penerapan Doktrin Itikad Tidak Baik dalam Sengketa Merek DENSA antara BYD dengan Pihak Lokal**

Kasus sengketa merek DENSA antara BYD Company Limited dengan pihak lokal di Indonesia merupakan contoh konkret dari tantangan perlindungan merek terkenal asing di Indonesia. BYD sebagai produsen kendaraan listrik dan baterai terkemuka dunia telah mengembangkan dan menggunakan merek DENSA untuk produk-produknya secara internasional. Namun, ketika BYD bermaksud memasarkan produknya di Indonesia, ditemukan bahwa merek DENSA atau merek yang serupa telah didaftarkan oleh pihak lokal di Indonesia. Kondisi ini menimbulkan hambatan bagi BYD untuk menggunakan mereknya secara sah di Indonesia dan menunjukkan adanya praktik *trademark squatting*. Dalam perspektif teori perlindungan hukum, fenomena ini mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap hak-hak pemilik merek terkenal asing yang belum mendaftarkan mereknya di Indonesia. Kasus ini juga menunjukkan bahwa sistem *first to file* yang dianut Indonesia memiliki kelemahan jika tidak diimbangi dengan mekanisme perlindungan merek terkenal dan pencegahan itikad tidak baik yang efektif.



Doktrin itikad tidak baik (*bad faith*) dalam hukum merek merupakan salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan untuk melindungi pemilik merek terkenal dari praktik pembajakan merek. Pasal 21 ayat (3) UU Merek secara tegas menyatakan bahwa permohonan merek harus ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dalam konteks sengketa merek DENSA, penerapan doktrin ini menjadi krusial untuk menentukan apakah pendaftaran merek oleh pihak lokal dilakukan dengan itikad tidak baik atau tidak. Indikator itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dapat dilihat dari beberapa aspek:

1. **Pengetahuan pendaftar terhadap merek asing:** Apakah pendaftar lokal mengetahui keberadaan merek DENSA milik BYD sebelum mendaftarkan merek tersebut di Indonesia.
2. **Hubungan bisnis sebelumnya:** Apakah terdapat hubungan bisnis antara pendaftar lokal dengan BYD yang memungkinkan pendaftar mengetahui merek tersebut.
3. **Reputasi merek asing:** Seberapa terkenal merek DENSA di tingkat internasional dan apakah keterkenalan tersebut telah menjangkau Indonesia.
4. **Tujuan pendaftaran:** Apakah terdapat indikasi bahwa pendaftaran merek dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari reputasi merek asing atau untuk menghalangi pemilik asli memasuki pasar Indonesia.
5. **Penggunaan merek setelah pendaftaran:** Apakah pendaftar lokal benar-benar menggunakan merek tersebut dalam perdagangan atau hanya "menimbun" merek (*trademark hoarding*).

Dalam praktik peradilan di Indonesia, penerapan doktrin itikad tidak baik menghadapi berbagai tantangan. Pertama, tidak adanya definisi yang jelas dalam undang-undang mengenai apa yang dimaksud dengan itikad tidak baik. Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU Merek hanya menyebutkan bahwa pemohon yang beritikad tidak baik adalah pemohon yang diduga mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya. Definisi tersebut masih bersifat umum dan memberikan ruang interpretasi yang luas bagi hakim. Kedua, beban pembuktian itikad tidak baik seringkali sulit dipenuhi oleh pemilik merek terkenal asing karena harus membuktikan kondisi subjektif dari pendaftar merek. Ketiga, inkonsistensi putusan pengadilan dalam kasus-kasus serupa menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan doktrin itikad tidak baik belum optimal dalam melindungi merek terkenal asing di Indonesia.

Analisis terhadap kasus sengketa merek DENSA menunjukkan beberapa permasalahan hukum yang perlu diperhatikan. Pertama, BYD sebagai pemilik merek terkenal perlu membuktikan bahwa mereknya telah dikenal secara luas di Indonesia atau setidaknya di tingkat internasional sehingga pendaftar lokal seharusnya mengetahui keberadaan merek tersebut. Kedua, perlu dibuktikan adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek yang didaftarkan oleh pihak lokal dengan merek DENSA milik BYD. Ketiga, perlu dibuktikan bahwa pendaftaran merek oleh pihak lokal dilakukan dengan itikad tidak baik berdasarkan indikator-indikator yang relevan. Dalam perspektif teori keadilan, perlindungan terhadap pemilik merek terkenal yang telah menginvestasikan waktu, biaya, dan upaya untuk membangun reputasi mereknya merupakan bentuk keadilan korektif. Namun, di sisi lain, perlu juga diperhatikan hak-hak pihak yang telah mendaftarkan merek secara sah berdasarkan sistem *first to file*. Keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut menjadi tantangan dalam penyelesaian sengketa merek DENSA.



## Upaya Hukum Pemilik Merek Terkenal Asing dalam Melindungi Mereknya di Indonesia

Berdasarkan analisis terhadap pengaturan hukum dan penerapan doktrin itikad tidak baik dalam kasus sengketa merek DENSA, terdapat beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek terkenal asing untuk melindungi mereknya di Indonesia. Upaya-upaya tersebut dapat dikelompokkan ke dalam upaya preventif dan upaya represif:

### Upaya Preventif:

1. **Pendaftaran merek secara proaktif:** Pemilik merek terkenal asing perlu mendaftarkan mereknya di Indonesia sebelum memasuki pasar Indonesia, meskipun belum ada rencana konkret untuk berbisnis di Indonesia. Langkah ini penting mengingat Indonesia menganut sistem *first to file*.
2. **Pemantauan pendaftaran merek:** Melakukan pemantauan secara berkala terhadap publikasi pendaftaran merek di Indonesia untuk mendeteksi adanya permohonan merek yang identik atau mirip dengan merek yang dimiliki.
3. **Pengajuan oposisi:** Berdasarkan Pasal 16-17 UU Merek, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal pengumuman.
4. **Penggunaan sistem Madrid Protocol:** Indonesia telah meratifikasi Madrid Protocol, sehingga pemilik merek asing dapat mendaftarkan mereknya di Indonesia melalui sistem pendaftaran internasional yang lebih efisien.

### Upaya Represif:

1. **Gugatan pembatalan merek:** Berdasarkan Pasal 76-77 UU Merek, pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik. Gugatan ini dapat diajukan tanpa batas waktu untuk merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik dan/atau bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.
2. **Gugatan pelanggaran merek:** Berdasarkan Pasal 83 UU Merek, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
3. **Penetapan sementara pengadilan:** Berdasarkan Pasal 94-98 UU Merek, pemilik merek dapat meminta penetapan sementara pengadilan untuk mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak atas merek, menyimpan bukti, serta mengamankan dan mencegah kerugian lebih lanjut.
4. **Pelaporan pidana:** Berdasarkan Pasal 100-102 UU Merek, pelanggaran merek merupakan delik aduan yang dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk diproses secara pidana.

Dalam konteks kasus sengketa merek DENSA, BYD dapat menempuh upaya-upaya hukum di atas dengan mempertimbangkan strategi yang paling efektif. Gugatan pembatalan merek berdasarkan itikad tidak baik tampaknya menjadi pilihan utama mengingat merek DENSA telah terdaftar atas nama pihak lokal. Namun, keberhasilan gugatan tersebut sangat bergantung pada kemampuan BYD untuk membuktikan keterkenalan mereknya dan itikad tidak baik dari pendaftar



lokal. Selain itu, BYD juga perlu mempertimbangkan aspek waktu dan biaya dalam proses litigasi yang mungkin memakan waktu lama. Alternatif penyelesaian sengketa melalui negosiasi atau mediasi juga dapat dipertimbangkan untuk mencapai penyelesaian yang lebih efisien. Dalam beberapa kasus serupa, pemilik merek terkenal asing memilih untuk membeli kembali (*buyback*) merek yang telah didaftarkan oleh pihak lokal sebagai solusi pragmatis. Namun, solusi tersebut berpotensi mendorong praktik *trademark squatting* lebih lanjut jika tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai perlindungan merek terkenal di Indonesia telah diatur secara cukup komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya melalui ketentuan penolakan pendaftaran merek yang memiliki persamaan dengan merek terkenal serta larangan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat tantangan signifikan dalam penerapan ketentuan tersebut, terutama terkait dengan kriteria penentuan merek terkenal yang masih abstrak dan pembuktian itikad tidak baik yang sulit. Kasus sengketa merek DENSA antara BYD dengan pihak lokal menunjukkan bahwa sistem *first to file* yang dianut Indonesia memiliki kelemahan jika tidak diimbangi dengan mekanisme perlindungan merek terkenal dan pencegahan *trademark squatting* yang efektif. Kondisi ini berpotensi menghambat investasi asing dan merusak citra Indonesia dalam perlindungan kekayaan intelektual. Pemilik merek terkenal asing dapat menempuh berbagai upaya hukum baik preventif maupun represif untuk melindungi mereknya, namun efektivitas upaya tersebut sangat bergantung pada konsistensi penerapan hukum oleh lembaga terkait.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penyempurnaan regulasi yang memberikan kriteria yang lebih jelas dan terukur dalam penentuan merek terkenal. Selain itu, diperlukan penguatan mekanisme pemeriksaan substantif di DJKI untuk mendeteksi dan menolak permohonan merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik sejak awal. Pemerintah juga perlu meningkatkan kerja sama internasional dalam pertukaran informasi mengenai merek terkenal untuk memudahkan proses verifikasi. Di sisi kelembagaan, diperlukan peningkatan kapasitas pemeriksa merek dan hakim dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan merek terkenal asing. Bagi pelaku usaha asing, disarankan untuk menerapkan strategi perlindungan merek yang proaktif melalui pendaftaran dini di Indonesia. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian empiris terhadap putusan-putusan pengadilan dalam sengketa merek terkenal untuk memetakan pola penerapan hukum dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Dengan demikian, diharapkan sistem perlindungan merek di Indonesia dapat lebih efektif dalam memberikan kepastian hukum dan mendukung iklim investasi yang kondusif.

## REFERENSI

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2020). *Pedoman pemeriksaan merek*. Jakarta: DJKI.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Gautama, S., & Winata, R. (2018). *Hak merek di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.



- Harahap, M. Y. (2016). *Tinjauan merek secara umum dan hukum merek di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Jakarta: Kemenkumham RI.
- Lindsey, T. (Ed.). (2013). *Hak kekayaan intelektual: Suatu pengantar*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Munandar, H., & Sitanggang, S. (2019). *Mengenal hak kekayaan intelektual*. Jakarta: Erlangga.
- Paris Convention for the Protection of Industrial Property. (1883, revised 1979). Geneva: WIPO.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Saidin, O. K. (2019). *Aspek hukum hak kekayaan intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sutedi, A. (2018). *Hak atas kekayaan intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- World Intellectual Property Organization. (1999). *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*. Geneva: WIPO.
- World Trade Organization. (1994). *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*. Geneva: WTO.