

Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Internasional Di Indonesia Studi Kasus Sengketa Merek “Denza”

Dea Elisa *

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

deaelisa914@gmail.com

Abstract. Legal protection of international trademarks has become a crucial issue in the era of globalization due to conflicts between the *First to File* and *First to Use* principles, as well as state obligations under international agreements such as the TRIPS Agreement and the Madrid Protocol. The “Denza” trademark dispute between BYD and PT Worcas Nusantara Abadi illustrates this issue, where an internationally recognized trademark encountered administrative obstacles in Indonesia. This situation creates tension between administrative legal certainty and substantive justice, forming the background of this research. This study aims to analyze the regulation of trademark rights under international law and to examine the legal protection of international trademarks in Indonesia through a case study of the “Denza” dispute. The scope of the research includes Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, the provisions of TRIPS and the Madrid Protocol, and relevant court decisions. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case study approaches. The results indicate that the application of the *First to File* principle and strict administrative requirements create obstacles to the protection of well-known trademarks. BYD’s claim was rejected due to formal errors and recorded ownership transfer, resulting in limited consideration of its international reputation. Therefore, harmonization of national law with international standards, stronger substantive examination by the Directorate General of Intellectual Property, and a judicial approach that prioritizes substantive justice are necessary.

Keywords: *International trademarks, First to File, First to Use, Madrid Protocol, TRIPS.*

Abstrak. Perlindungan hukum terhadap merek internasional menjadi isu penting di era globalisasi akibat benturan antara prinsip *First to File* dan *First to Use*, serta kewajiban negara dalam perjanjian internasional seperti TRIPS *Agreement* dan Protokol Madrid. Sengketa merek “Denza” antara BYD dan PT Worcas Nusantara Abadi menggambarkan problematika tersebut, ketika merek yang telah dikenal secara internasional menghadapi kendala administratif di Indonesia. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara kepastian hukum administratif dan keadilan substantif, yang menjadi latar belakang penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak atas merek berdasarkan hukum internasional serta mengkaji perlindungan hukum merek internasional di Indonesia melalui studi kasus sengketa “Denza”. Ruang lingkup penelitian mencakup Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, ketentuan TRIPS dan Protokol Madrid, serta putusan pengadilan terkait sengketa tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *First to File* dan ketentuan administratif yang ketat menyebabkan hambatan perlindungan merek terkenal. Gugatan BYD ditolak karena kesalahan formil dan pengalihan kepemilikan yang tercatat, sehingga reputasi internasional kurang dipertimbangkan. Oleh karena itu diperlukan harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional, peningkatan pemeriksaan substantif oleh DJKI, dan pendekatan peradilan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif.

Kata Kunci: *Merek internasional, First to file, First to use, Protokol Madrid, TRIPS.*

A. Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual, khususnya merek memegang peranan yang semakin strategis dalam era globalisasi ekonomi yang ditandai oleh keterbukaan pasar, mobilitas modal, dan meningkatnya investasi lintas negara. Merek tidak lagi dipahami sekadar sebagai tanda pembeda barang dan jasa, melainkan sebagai representasi identitas, reputasi, serta jaminan kualitas yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dalam persaingan global, merek menjadi aset tidak berwujud yang menentukan daya saing perusahaan, sehingga perlindungan hukum atas merek merupakan kebutuhan fundamental untuk mencegah pembajakan, peniruan, dan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak (Lathifa et al., 2025). Sistem perlindungan merek di dunia didasarkan pada dua prinsip utama, yaitu prinsip *First to File* dan *First to Use*. Prinsip *First to File* memberikan hak merek kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya secara resmi, sedangkan prinsip *First to Use* memberikan perlindungan kepada pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan. Negara-negara Asia, termasuk Indonesia, menganut prinsip *First to File*, sementara negara-negara dengan tradisi *common law* seperti Amerika Serikat lebih menekankan prinsip *First to Use*. Perbedaan prinsip ini kerap menimbulkan konflik hukum dalam sengketa merek lintas negara, terutama ketika merek yang telah digunakan dan dikenal luas secara internasional belum didaftarkan di negara tertentu (Ridwan, 1999).

Indonesia secara tegas menganut sistem *First to File* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 1 ayat (5) undang-undang tersebut menyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu. Sistem ini memberikan kepastian hukum administratif karena kepemilikan merek dapat ditentukan secara jelas melalui data pendaftaran. Namun demikian, penerapan prinsip ini juga menimbulkan persoalan serius ketika berhadapan dengan merek terkenal internasional yang telah digunakan lebih dahulu di berbagai negara, tetapi belum terdaftar di Indonesia. Permasalahan tersebut tercermin secara nyata dalam sengketa merek “Denza” antara BYD, perusahaan otomotif asal Tiongkok, dengan PT Worcas Nusantara Abadi. BYD telah menggunakan merek “Denza” sejak tahun 2012 sebagai identitas kendaraan listriknya dan telah membangun reputasi internasional melalui penggunaan merek tersebut di berbagai negara. Akan tetapi, ketika BYD mengajukan pendaftaran merek “Denza” di Indonesia pada 8 Agustus 2024 untuk kelas otomotif, merek tersebut telah lebih dahulu didaftarkan oleh PT Worcas Nusantara Abadi pada 3 Juli 2023 untuk kelas barang makanan dan minuman. Kondisi ini menyebabkan BYD menghadapi hambatan hukum dalam melindungi mereknya di Indonesia (Lathifa et al., 2025).

PT Worcas Nusantara Abadi dari sudut pandang hukum positif Indonesia, sebagai pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek “Denza” memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal tersebut menegaskan bahwa hak atas merek diberikan kepada pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran. Penerapan ketentuan ini menimbulkan ketidakadilan substantif karena mengabaikan fakta bahwa BYD merupakan pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut dan telah membangun reputasi internasional yang kuat. Undang-Undang Merek sebenarnya telah menyediakan instrumen hukum untuk melindungi merek terkenal dan mencegah pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Pasal 21 ayat (3) mengatur bahwa permohonan pendaftaran merek dapat ditolak apabila diajukan dengan itikad tidak baik. Selain itu, Pasal 76 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Niaga untuk membatalkan pendaftaran merek yang meniru merek yang telah digunakan sebelumnya oleh pihak lain, sedangkan Pasal 83 mengatur mekanisme penyelesaian sengketa merek akibat pendaftaran yang meniru merek pihak lain. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum merek Indonesia tidak semata-mata menekankan aspek formal pendaftaran, tetapi juga mempertimbangkan aspek etika dan keadilan (Gatot, 2010).

Penerapan perlindungan terhadap merek terkenal internasional masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama terletak pada belum adanya pengaturan yang eksplisit dan komprehensif mengenai definisi dan kriteria merek terkenal internasional dalam hukum nasional. Akibatnya, perlindungan terhadap merek terkenal sering kali bergantung pada penafsiran aparat penegak hukum dan lembaga peradilan, yang dapat menimbulkan inkonsistensi putusan dan ketidakpastian hukum. Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa definisi merek terkenal belum seragam secara internasional, perlindungan hukum terhadap merek terkenal di

Indonesia masih belum optimal, serta penegakan hukum yang belum sepenuhnya profesional. Selain itu, beberapa penelitian menyoroti bahwa pengadilan di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan ketentuan TRIPs Agreement secara maksimal dalam melindungi merek terkenal internasional (Shafwan & Heru, 2021).

Temuan penelitian sebelumnya juga mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara kewajiban internasional Indonesia dalam kerangka TRIPs dengan implementasi hukum nasional yang masih berorientasi pada prinsip *First to File*. Sistem pemeriksaan merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dinilai belum sepenuhnya mampu mendeteksi dan mencegah pendaftaran merek yang berpotensi meniru merek terkenal internasional. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha asing, khususnya perusahaan multinasional yang hendak memasuki pasar Indonesia. Penelitian ini secara khusus mengkaji perlindungan hukum hak atas merek internasional di Indonesia melalui studi kasus sengketa merek “Denza” antara BYD dan PT Worcas Nusantara Abadi. Novelty penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap penerapan prinsip *First to File* dan *First to Use* dalam sengketa merek internasional, identifikasi bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pemilik merek internasional di Indonesia, serta evaluasi peran dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam memberikan perlindungan terhadap merek terkenal internasional. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan antara norma hukum yang berlaku dan realitas praktik perlindungan merek di Indonesia. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan prinsip *First to File* secara kaku berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dan kewajiban internasional Indonesia.

B. Metode

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum hak atas merek internasional di Indonesia melalui sengketa merek “Denza” antara BYD dan PT Worcas Nusantara Abadi. Kajian difokuskan pada hubungan antara hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan ketentuan internasional seperti TRIPs dan Protokol Madrid, serta penerapan prinsip *First to File* dan *First to Use*. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menitikberatkan pada studi kepustakaan melalui bahan hukum sekunder.

Penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan menggambarkan kerangka perlindungan hukum merek internasional di Indonesia, kedudukan prinsip pendaftaran dan penggunaan merek, serta fakta hukum dalam sengketa “Denza” sebagai kasus lintas negara. Pendekatan penelitian dilakukan melalui telaah peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 beserta peraturan pelaksanaannya, serta instrumen internasional di bidang hak kekayaan intelektual. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *First to File*, *First to Use*, ketertiban umum, dan *vested rights* sebagai dasar analisis hukum. Pendekatan studi kasus diterapkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai sengketa merek “Denza” dan implikasinya terhadap perlindungan merek internasional di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, disertai triangulasi sumber untuk menjaga validitas. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada sengketa merek “Denza” sehingga pembahasan difokuskan pada permasalahan hukum yang muncul dalam kerangka sistem hukum yang berlaku, dengan tujuan merumuskan rekomendasi praktis bagi penguatan perlindungan hak atas merek di Indonesia.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan tentang Hak Atas Merek menurut Ketentuan Hukum Internasional

Paris Convention membangun kerangka perlindungan internasional terhadap hak atas merek dan kekayaan industri guna menjamin perlakuan yang adil, setara, dan berkesinambungan bagi pemilik merek lintas negara. Perlindungan ini ditujukan untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus mencegah praktik persaingan tidak sehat dalam sistem perdagangan global. Prinsip national treatment sebagaimana diatur dalam Article 2 Paris Convention mewajibkan negara anggota memberikan perlindungan hukum yang sama kepada pemilik merek asing sebagaimana yang diberikan kepada warga negaranya sendiri. Pemilik merek asing berhak memperoleh keuntungan hukum dan upaya hukum yang setara sepanjang memenuhi syarat dan formalitas hukum nasional negara tempat

perlindungan dimohonkan. Article 2 Paris Convention menyatakan, “Warga negara dari negara mana pun di Uni Eropa, sehubungan dengan perlindungan hak kekayaan industri akan menikmati keuntungan pada semua negara uni eropa lainnya yang telah tergabung pada Paris convention, keuntungannya diberlakukan oleh hukum negara masing-masing di semua negara-negara lain dari Uni eropa. keuntungan bahwa undang-undang masing-masing sekarang diberikan, atau selanjutnya dapat diberlakukan, kepada warga negara, semuanya tanpa mengurangi hak-hak khusus yang telah diatur oleh Paris convention untuk perlindungan kekayaan industri. Akibatnya, mereka akan memiliki perlindungan nama sebagai yang terakhir, dan upaya hukum yang sama terhadap setiap pelanggaran hak-hak mereka, asalkan kondisi dan formalitas yang dikenakan terhadap warga negara dipenuhi”

Prinsip hak prioritas (Rights of Priority) dalam Article 4 Paris Convention memberikan hak prioritas diberikan oleh negara dalam rangka paten, utility models, desain industri, dan merek. Setiap orang yang telah mengajukan permohonan paten, atau pendaftaran model utilitas, atau desain industri, atau merek dagang, di salah satu negara Uni Eropa, atau penerusnya, akan menikmati hak prioritas untuk keperluan pengajuan di negara lain selama jangka waktu yang ditetapkan. pemohon dalam jangka waktu tertentu, yaitu 6 (enam) bulan untuk merek, dapat mengajukan permohonan perlindungan yang serupa di negara anggota lain. Hak prioritas diberikan untuk mencegah pemanfaatan oleh pihak lain secara tidak sah (Ermita, 2013). Article 6 Paris Convention menyatakan bahwa negara-negara Uni berkewajiban, secara otomatis jika undang-undang mereka mengizinkan, atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, untuk menolak atau membatalkan pendaftaran, dan melarang penggunaan, merek dagang yang merupakan reproduksi, imitasi, atau terjemahan yang berpotensi menimbulkan kebingungan, dari merek yang menurut otoritas yang berwenang di negara pendaftaran atau penggunaan dianggap sudah terkenal di negara tersebut sebagai merek dagang dari orang yang berhak atas manfaat Konvensi ini dan digunakan untuk barang yang identik atau serupa. Ketentuan ini juga berlaku apabila bagian penting dari merek tersebut merupakan reproduksi dari merek terkenal tersebut atau imitasi yang berpotensi menimbulkan kebingungan dengannya. Untuk pembatalan jangka waktu minimal lima tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran diberikan untuk mengajukan permohonan pembatalan merek tersebut. Negara-negara anggota Uni Eropa dapat menetapkan jangka waktu permohonan pelarangan penggunaan. Tidak ada batasan waktu yang ditetapkan untuk meminta pembatalan atau pelarangan penggunaan merek yang terdaftar atau digunakan dengan itikad buruk (Paris Convention, 1979).

Paris Convention menjamin bahwa pemilik merek asing diperlakukan sama dengan warga negara setempat (national treatment) dan diberi hak prioritas (rights of priority) untuk mendaftarkan mereknya di negara lain dalam jangka waktu tertentu guna mencegah pendaftaran oleh pihak lain secara tidak sah. Paris Convention menekankan pendaftaran sebagai dasar perlindungan yang terdapat pada Article 4 (Paris Convention) yaitu Prinsip Hak Prioritas Perlindungan diberikan berdasarkan tanggal pendaftaran pertama di suatu negara anggota, yang kemudian diakui di negara anggota lain dalam jangka waktu tertentu (6 bulan untuk desain industri dan merek dagang). Namun, Pada prinsip nya Paris Convention menekankan bahwa perlindungan dan pendaftaran merek bersifat nasional dan berdiri sendiri di setiap negara, sehingga Negara harus menolak, membatalkan, atau melarang penggunaan merek yang meniru atau menyerupai merek terkenal, Perlindungan diberikan untuk mencegah kebingungan konsumen dan pemboncengan reputasi, Jika pendaftaran dilakukan dengan itikad buruk maka tidak ada batas waktu untuk pembatalan atau pelarangan penggunaan merek tersebut. Ini di tegaskan dalam article 6 dan article 6 bis (paris convention). Dengan demikian pendaftaran merek “Denza” yang di daftarkan oleh PT WNA didasari itikad buruk menurut article 6 bis Paris convention Indonesia berkewajiban secara otomatis menolak atau membatalkan pendaftaran, dan melarang penggunaan sesuai dengan ketentuan UU merek atau atas permintaan pihak yang berkepentingan.

TRIPs membangun sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual internasional yang bersifat minimum, non-diskriminatif, fleksibel dalam penerapan nasional, serta berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan pemilik hak dan kepentingan publik. Sistem ini dirancang untuk menjamin perlindungan HAKI tanpa menghambat arus perdagangan internasional serta mendorong kerja sama global dalam penanggulangan pemalsuan dan pembajakan. Prinsip standar minimum sebagaimana diatur dalam Article 1.1 TRIPs Agreement mewajibkan setiap negara anggota WTO untuk menerapkan tingkat perlindungan HAKI paling rendah sesuai ketentuan perjanjian. Negara diperbolehkan memberikan perlindungan yang lebih tinggi sepanjang tidak bertentangan dengan

TRIPs dan tetap memiliki kebebasan menentukan metode penerapan dalam sistem hukum nasionalnya (Maringan, 2010).

Prinsip national treatment dalam Article 3 TRIPs Agreement menegaskan kewajiban negara anggota untuk memberikan perlindungan HAKI yang sama antara warga negara sendiri dan pemilik HAKI asing. Prinsip ini bertujuan mencegah diskriminasi hukum serta memperkuat kepastian dan keadilan dalam perlindungan HAKI di tingkat internasional. Prinsip most-favoured nation treatment sebagaimana diatur dalam Article 4 TRIPs Agreement mengharuskan setiap keuntungan atau perlakuan istimewa terkait HAKI yang diberikan kepada satu negara anggota juga berlaku bagi seluruh anggota WTO lainnya. Prinsip ini memastikan sistem perlindungan HAKI global berjalan secara setara dan non-diskriminatif serta selaras dengan prinsip Paris Convention (Ernita, 2013).

TRIPs Agreement memperkuat perlindungan merek dengan menetapkan standar minimum perlindungan terhadap merek terkenal dalam Pasal 16. Pemilik merek terkenal memperoleh hak eksklusif untuk melarang penggunaan tanpa izin yang menimbulkan kebingungan konsumen, termasuk terhadap merek yang belum terdaftar dan barang atau jasa tidak sejenis. Ketentuan ini menegaskan bahwa merek terkenal seperti BYD berhak memperoleh perlindungan hukum guna mencegah kerugian ekonomi dan reputasi. Madrid Agreement dibentuk untuk mempermudah pendaftaran merek secara internasional di negara-negara peserta Uni Paris melalui satu sistem terpusat yang didasarkan pada pendaftaran merek di negara asal. Sistem ini bertujuan memberikan efisiensi, kepastian hukum, serta mencegah penggunaan keterangan asal barang yang menyesatkan dalam perdagangan internasional (Muhammad & Djubaedillah, 2003).

Ketentuan Pasal 1 Madrid Agreement menetapkan pembentukan uni khusus bagi pendaftaran merek internasional dan memberikan hak kepada warga negara anggota untuk memperoleh perlindungan merek di negara anggota lain melalui pendaftaran di Biro Kekayaan Intelektual Internasional. Negara asal ditentukan berdasarkan tempat usaha nyata, domisili, atau kewarganegaraan pemohon sesuai ketentuan perjanjian. Ketentuan Pasal 2 Madrid Agreement menegaskan prinsip perlakuan setara sebagaimana diatur dalam Paris Convention. Warga negara dari negara non-anggota yang memenuhi syarat Konvensi Paris tetap memperoleh perlindungan merek yang sama dengan warga negara anggota Madrid Agreement. Ketentuan Pasal 3 Madrid Agreement mengatur prosedur pendaftaran internasional yang wajib segera dicatat oleh Biro Internasional serta diumumkan secara resmi. Prosedur ini memberikan kepastian mengenai tanggal pendaftaran internasional dan menjamin transparansi bagi negara-negara yang ditunjuk untuk perlindungan merek.

Protokol Madrid menyempurnakan sistem ini dengan memberikan pilihan penunjukan negara secara individual maupun regional serta tetap menghormati kewenangan penilaian hukum nasional. Pendaftaran merek internasional, terutama merek terkenal, wajib dihormati oleh negara anggota sehingga pendaftaran merek “Denza” oleh PT WNA seharusnya ditolak karena merek tersebut telah terdaftar dan memiliki reputasi sebagai merek terkenal dari China.

Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Internasional di Indonesia dalam Sengketa Merek “Denza” BYD Melawan PT Worcas Nusantara Abadi

Pengaturan merek terkenal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menempatkan prinsip *first to file* dan itikad baik sebagai dasar utama perlindungan merek. Hak atas merek lahir setelah pendaftaran dan memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan atau memberi izin penggunaan merek tersebut. Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan bahwa pendaftaran merupakan syarat mutlak perlindungan hukum merek di Indonesia. Pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan merek memperoleh kepastian hukum administratif dan diakui sebagai pemegang hak yang sah. Pendaftaran merek “Denza” oleh PT WNA memberikan perlindungan formal karena telah memenuhi ketentuan sistem *first to file* di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Alchemist Group, 2025).

Perlindungan merek dalam UU Merek tidak bersifat absolut karena Pasal 20 membatasi perlindungan terhadap merek yang bertentangan dengan kepentingan umum, menyesatkan konsumen, atau tidak memiliki daya pembeda. Ketentuan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan hukum merek sebagai alat monopoli serta membuka ruang perlindungan bagi pemilik merek internasional yang dirugikan oleh peniruan. Pasal 21 ayat (3) mengatur penolakan pendaftaran merek yang diajukan dengan itikad tidak baik. Pendaftaran merek “Denza” oleh PT WNA dipersoalkan oleh BYD karena

dianggap meniru merek kendaraan listrik yang telah dikenal secara internasional sejak 2011 dan memiliki reputasi global sebagai kata ciptaan yang khas.

Pasal 76 dan Pasal 83 menyediakan mekanisme gugatan pembatalan dan tuntutan atas penggunaan merek tanpa hak melalui Pengadilan Niaga. Gugatan BYD terhadap pendaftaran merek “Denza” ditolak karena kesalahan formil penentuan pihak tergugat, sehingga substansi perlindungan merek terkenal belum diuji sepenuhnya dan menunjukkan bahwa praktik penegakan hukum merek masih lebih menekankan kepastian administratif dibandingkan keadilan substantif. Teori *Vested Right* (hak yang melekat) merupakan salah satu teori penting dalam hukum perdata internasional yang menekankan hak-hak yang diperoleh oleh seseorang berdasarkan hukum suatu negara (*Lex Fori*) atau perianian internasional. Hak-hak ini dianggap telah “*vested*” atau melekat pada orang atau entitas tersebut, sehingga tidak dapat diambil atau dibatalkan tanpa alasan yang sah selama pengakuan itu tidak bertentangan dengan kepentingan umum dari Masyarakat *Lex Fori* tersebut (Indah, 2025). *Vested Right* dalam hak atas merek itu dimaksud hak yang telah diperoleh dan digunakan secara sah di negara asal serta diakui secara internasional tidak seharusnya dibedakan hanya karena perbedaan sistem pendaftaran nasional. Hak yang didapat bukan secara tiba-tiba akibat pendaftaran secara administratif, tapi terbentuk melalui penggunaan yang berkelanjutan, promosi, serta reputasi yang melekat pada merek tersebut.

Perlindungan *vested right* berkaitan erat dengan prinsip keadilan dalam perdagangan internasional, kasus sengketa merek “Denza” bukti nyata pengabaian terhadap hak BYD, dampaknya bukan hanya pada pemilik merek, tetapi juga berpotensi merugikan pemilik/pengguna merek yang pertama kali memakai (*first to use*), menimbulkan kebingungan konsumen, serta pemboncengan reputasi oleh pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pemilik merek asli (numpang tenar). Teori *vested right* melindungi BYD dalam sengketa merek “Denza”, Indonesia seharusnya mengakui dan mempertimbangkan hak merek “Denza” yang telah melekat pada BYD, meskipun sistem hukum nasional menganut prinsip *first to file*. Pengakuan tersebut tidak berarti mengabaikan kedaulatan hukum nasional, melainkan menyeimbangkan antara kepastian hukum administratif dengan keadilan substantif serta kewajiban Indonesia dalam sistem perdagangan internasional.

Ketertiban umum (*ordre public*) dalam hukum perdata internasional adalah konsep yang digunakan untuk menentukan apakah suatu hukum asing dapat diterapkan dalam suatu kasus di negara lain. Dimana konsep yang digunakan untuk melindungi nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip hukum suatu negara dari penerapan hukum asing yang tidak sesuai. Penerapan Ketertiban umum dapat digunakan sebagai alasan untuk menolak penerapan hukum asing jika hukum tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip hukum negara yang bersangkutan (Ari, 2016). Prinsip ketertiban umum secara eksplisit diatur dalam Pasal 20 huruf a UU Merek yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan merek tidak hanya berorientasi pada kepentingan pemilik merek, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan kepentingan masyarakat luas. Merek “Denza” telah dikenal secara internasional sebagai merek kendaraan listrik milik BYD. Apabila ada merek yang sama digunakan oleh pihak lain di Indonesia tanpa adanya hubungan hukum dengan BYD, masyarakat akan keliru dan mengira produk tersebut memiliki keterkaitan, afiliasi, atau kualitas yang sama dengan produk BYD. Kondisi ini bertentangan dengan fungsi utama merek sebagai penanda asal barang dan jaminan kualitas, serta merugikan kepentingan konsumen. PT WNA memperoleh keuntungan dari reputasi dan citra global yang telah dibangun oleh BYD selama bertahun-tahun melalui investasi, inovasi, dan promosi internasional. ini bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Ketertiban umum melihat hukum seharusnya mencegah praktik yang memungkinkan pihak tertentu memperoleh keuntungan secara tidak wajar dengan memanfaatkan reputasi pihak lain. perlindungan terhadap merek “Denza” seharusnya tidak hanya didasarkan pada aspek formal pendaftaran, tetapi juga pada dampak sosial dan kepentingan publik. Pengakuan dan perlindungan terhadap merek yang telah memiliki reputasi internasional yang sejalan dengan tujuan ketertiban umum, yaitu mencegah kebingungan konsumen, menjaga persaingan usaha yang sehat, serta menciptakan kepastian dan kepercayaan dalam iklim perdagangan dan investasi.

Indonesia sebagai negara peserta protokol madrid berkewajiban menerima proses permohonan pendaftaran merek internasional yang diajukan oleh pemilik merek melalui kantor negara asalnya, Permohonan tersebut kemudian disampaikan kepada negara-negara tujuan, termasuk

Indonesia, untuk dilakukan pemeriksaan substantif sesuai dengan UU Merek. Meskipun Protokol Madrid memberikan kemudahan administratif berupa satu permohonan, satu bahasa, dan satu pembayaran, namun perlindungan merek di negara tujuan tetap tunduk pada hukum nasional masing-masing negara.

BYD sebagai pemilik merek internasional yang telah mendaftarkan dan menggunakan merek “Denza” di berbagai negara sebenarnya berada dalam posisi yang secara normatif dilindungi oleh Protokol Madrid. Merek “Denza” telah terdaftar dan digunakan secara luas sehingga secara substansi merek tersebut telah memenuhi karakteristik sebagai merek internasional dengan reputasi global. Protokol Madrid pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya pendaftaran merek yang sama atau serupa oleh pihak lain di negara tujuan, yang dapat merugikan pemilik merek asli. Perlindungan merek internasional melalui Protokol Madrid di Indonesia masih dalam keterbatasan. Hal ini terlihat dari pendekatan DJKI yang cenderung menempatkan perannya sebagai lembaga administratif semata, dengan menitikberatkan pada pemeriksaan formal dan prinsip *first to file* (Cahyadi, 2023). Pada sengketa merek “Denza”, DJKI menilai pendaftaran merek oleh PT WNA sah secara hukum karena memenuhi persyaratan administratif dan telah didaftarkan lebih dahulu di Indonesia, tanpa mempertimbangkan secara mendalam reputasi internasional dan penggunaan merek “Denza” oleh BYD.

Protokol Madrid tidak hanya dimaksudkan sebagai mekanisme pendaftaran, tetapi juga sebagai instrumen harmonisasi perlindungan merek lintas negara. Negara peserta, termasuk Indonesia, seharusnya tidak hanya memeriksa aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan tujuan utama Protokol Madrid, yaitu memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang efektif bagi pemilik merek internasional. Protokol Madrid memberikan batas waktu bagi negara tujuan untuk menyampaikan penolakan terhadap permohonan pendaftaran merek internasional, yaitu paling lama 18 bulan sejak tanggal notifikasi dengan disertai alasan hukum yang jelas. apabila Indonesia menolak atau mengabaikan perlindungan terhadap merek internasional yang telah memiliki reputasi global tanpa pertimbangan substantif yang memadai, maka hal tersebut berpotensi bertentangan dengan harmonisasi internasional yang diusung oleh Protokol Madrid. sengketa merek “Denza” mencerminkan adanya disharmoni antara tujuan Protokol Madrid dan implementasinya dalam sistem hukum nasional Indonesia. Perlindungan merek internasional bergantung pada pendaftaran nasional dan prinsip *first to file*, sehingga BYD berisiko kehilangan perlindungan, meskipun merek tersebut telah dikenal dan digunakan secara luas di tingkat global.

D. Kesimpulan

Pengaturan hak atas merek menurut ketentuan hukum internasional pada dasarnya telah diatur secara komprehensif melalui berbagai instrumen internasional, terutama *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)*, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, serta Protokol Madrid. Instrumen-instrumen tersebut menegaskan bahwa merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi, termasuk merek terkenal (*well-known marks*), meskipun belum didaftarkan di suatu negara. Prinsip perlindungan merek internasional menekankan pada pengakuan reputasi dan itikad baik, serta mendorong negara anggota untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap pemilik merek asing guna mencegah praktik pemboncengan reputasi (*passing off*) dan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik merek dalam menjalankan kegiatan usaha lintas negara. Ketentuan-ketentuan dalam instrumen hukum internasional tersebut pada dasarnya mewajibkan negara anggota untuk menyesuaikan hukum nasionalnya agar sejalan dengan standar perlindungan merek internasional, khususnya dalam hal pengakuan dan perlindungan terhadap merek terkenal.

Perlindungan hukum hak atas merek internasional di Indonesia dalam sengketa merek “Denza” antara BYD melawan PT Worcas Nusantara Abadi menunjukkan bahwa sistem hukum nasional masih sangat menitikberatkan pada prinsip *First to File* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam perkara ini, gugatan BYD tidak diterima karena adanya kesalahan formil, khususnya *error in persona*, serta fakta bahwa merek “Denza” telah terdaftar atas nama pihak lain berdasarkan data DJKI. Putusan tersebut mencerminkan bahwa perlindungan terhadap merek terkenal internasional belum sepenuhnya

mengakomodasi prinsip-prinsip perlindungan substantif sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan hukum internasional. Kasus “Denza” memperlihatkan adanya kesenjangan antara komitmen internasional Indonesia dan praktik penegakan hukum merek di tingkat nasional, terutama dalam memberikan perlindungan yang optimal terhadap merek terkenal asing ketika berhadapan dengan ketentuan administratif dan prosedural hukum nasional. Penekanan yang dominan pada aspek formil dalam proses beracara berimplikasi pada terabaikannya substansi perlindungan merek internasional, meskipun merek tersebut telah memiliki reputasi global dan diakui secara internasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *First to File* dalam praktik masih menjadi faktor penentu utama dalam penyelesaian sengketa merek di Indonesia, sehingga perlindungan terhadap merek terkenal asing sangat bergantung pada ketepatan administrasi dan strategi hukum yang ditempuh oleh pemilik merek.

Daftar Pustaka

- Apriliana Fauzi, G., & Fitria Haidina Maulidini Habib, N. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pemilik Tanah Adat Perseorangan yang Objek Tanahnya Telah Terdaftar Atas Nama Orang Lain. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 45–52. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.4527>
- Maemunah, M. H. N. (2025). Hak Cipta Atas Karya Digital: Kajian Yuridis terhadap Pembajakan Konten di Media Sosial. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 89–94. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i2.7618>
- Pasya, K., I*, M., & Januarita, R. (2023). *Rencana Bergabungnya PT. Garuda Indonesia (Persero) di Bawah PT. Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) terhadap Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dihubungkan dengan Asas Demokrasi Ekonomi*. <https://journal.sbpubliher.com/index.php/LOL>
- Alchemist Group “Prinsip-prinsip perlindungan merek di Indonesia” <https://alchemistgroup.co/prinsip-prinsip-perindungan-merek-di-indonesia/>, (diakses pada 26 November 2025).
- Ari Purwadi, “Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional”, Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan, 2016.
- Cahyadi S, Putri I, Setlight M, Gerungan A, "Prinsip First to File dalam pendaftaran merek dagang di Indonesia", *Lex Privatum*, Vol. 11, No.4. (2023).
- Ermita Madelina, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura", UIB Digital Repository, (2013).
- Gatot Supramono, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Indah Riyanti, "Hukum Perdata Internasional Bab V: Ketertiban Umum dan Hak-Hak yang Diperoleh", *Bahan Ajar Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jayabaya*, (2025).
- Lathifa Restu, Styoko Hayya, Dwiandi D, “Analisis Sengketa Merek Dagang Denza antara PT worcas dan BYD dalam perspektif Hukum Kekayaan Intelektual”. Vol. 14 No. 7, (2025).
- Maringan Lumbanradja, “Globalisasi HAKI Perdagangan dan Persaingan Pasar Bebas Potensi Intelektual, Industrial, Peradaban Implementasi TRIPs dan Internasional Treaties”, *Semarang : Program Magister Kenotariatan Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, (2010).
- Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.
- Ridwan khairandy, “Perlindungan Hukum Merek Terkenal Di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 12, (1999).
- Shafwan Afif, Heru Sugiyono, “Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia”, *Jurnal USM Law*, Vol. 4, No. 2, (2021).