

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi perdagangan adalah suatu fenomena penting dalam dinamika ekonomi dunia modern. Istilah tersebut mengacu pada proses integrasi pasar dan pertukaran barang serta jasa secara lintas negara yang semakin intens dan terbuka. Kemajuan teknologi, komunikasi, dan transportasi menimbulkan batas-batas geografis dalam aktivitas ekonomi menjadi semakin kabur, menciptakan sebuah sistem perdagangan global yang saling terhubung.¹

Perdagangan global telah membawa perubahan besar pada dunia bisnis, menciptakan pasar yang saling terkoneksi dan terbuka, di mana produk dari suatu negara dapat dengan mudah dipasarkan ke berbagai belahan dunia.² Situasi yang seperti ini membuat merek dagang memegang posisi yang sangat penting. Merek tidak lagi sekadar penunjuk asal barang, tetapi telah menjadi identitas global yang melampaui batas negara, budaya, dan bahasa.

Peraturan merek di Indonesia di atur secara tegas pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (yang selanjutnya disebut UU Merek). Undang-undang ini menyediakan landasan hukum yang kuat untuk pemilik merek untuk memperoleh perlindungan serta menuntut

¹ Teddy Prima Anggriawan, Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, Tiara Rizky Aprillia, Persaingan Usaha Jasa Transportasi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1 No.2, 2023, hlm 93

² Teddy Prima Anggriawan, Gita Ananda Putri Maylendra "Rebranding Illegal: Tinjauan Hukum Etika Bisnis dan Unsur Perbuatan Melanggar Hukum Ditinjau Melalui Perspektif Perlindungan Konsumen. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. No.4, 2025, hlm 5.

keadilan ketika haknya dilanggar. Bentuk proteksi hukum terhadap kepemilikan merek terbagi menjadi dua jenis utama, yakni perlindungan yang bersifat pencegahan dan perlindungan yang bersifat menghukum.

Perlindungan yang bersifat pencegahan berfungsi sebagai aksi awal yang paling fundamental dalam menjaga hak eksklusif atas suatu merek. Namun, ketika pelanggaran terhadap merek telah terjadi, perlindungan yang bersifat menghukum akan berperan penting sebagai bentuk penegakan hukum.³ Perlindungan ini diwujudkan melalui upaya hukum seperti gugatan perdata untuk ganti rugi, serta tuntutan pidana terhadap pelaku pelanggaran merek. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera, memulihkan hak pemilik merek, serta mempertahankan keutuhan sistem hukum yang berlaku.

Sistem hukum Indonesia menerapkan prinsip "*first to file*", yang menunjukkan bahwa hak atas suatu merek diberikan kepada pihak yang lebih dahulu melakukan pendaftaran mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (untuk selanjutnya disebut DJKI), dan bukan yang pertama kali menggunakannya di pasar. Prinsip ini menegaskan bahwa meskipun suatu merek telah lama digunakan oleh seseorang secara tidak resmi, selama belum didaftarkan, ia tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengklaim kepemilikannya.⁴

³ Yuliana Utama, Rika Ratna Pertama, Ranti Fauza Mayana, "PELINDUNGAN MEREK BERBASIS TINGKAT DAYA PEMBEDA DITINJAU DARI DOKTRIN DILUSI MEREK DI INDONESIA, ACTA DIURNAL," *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, Vol 5 No. 1, Hlm. 147.

⁴ Andre Asmara, Sri Walny Rahayu, Sanusi Bintang, "STUDI KASUS PENERAPAN PRINSIP PENDAFTARAN *FIRST TO FILE* PADA PEMBATALAN MEREK CAP MAWAR (PUTUSAN MARI NOMOR: 512 K/PDT.SUS-HKI/2016)," *Jurnal Hukum Syaih Kuala*, Vol. 3 No. 2, 2019, hlm. 186.

Pendaftaran merek memiliki peran yang sangat krusial, yang mana dengan hal ini pemilik merek memiliki payung hukum untuk bisa mempertahankan nama mereknya. Pasal 3 UU Merek menjelaskan “Pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk menggunakan sendiri mereknya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”. Pemilik hak merek berhak untuk mengajukan klaim ganti rugi terhadap kerugian yang dialami, yakni meminta penghentian pemakaian merek yang melanggar hak eksklusifnya, dan memohon kepada pengadilan untuk menyita produk-produk yang menggunakan merek sejenis. Langkah ini biasanya diambil ketika kerugian yang dialami bersifat finansial dan reputasional, serta bertujuan untuk menghentikan dampak negatif secara langsung terhadap usaha.⁵

Globalisasi dalam perdagangan juga telah membuka pintu bagi masuknya berbagai merek dari seluruh dunia ke Indonesia. Maka dari itu, distributor kendaraan memainkan peran penting sebagai penghubung antara produsen, baik lokal maupun internasional dengan pasar domestik. Mereka bertanggung jawab atas proses pemasaran, logistik, pelatihan teknisi, layanan purna jual, dan pengelolaan jaringan dealer di berbagai wilayah. Banyaknya produsen asing seperti BMW, Hyundai, dan BYD menunjuk distributor resmi di Indonesia untuk menangani peredaran produk mereka. Meskipun distributor ini bukan pemilik merek dagang secara global, mereka tetap memiliki tanggung jawab hukum atas peredaran produk di wilayah Indonesia.

⁵ Albert Kurniawan, R. Rahaditya, “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Merek dalam Sengketa Merek”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 4 No.4, 2024, hlm. 920.

Distributor yang ada di Indonesia dalam menjalankan pendistribusian produknya wajib tunduk pada berbagai regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memberikan landasan umum bahwasanya tiap pelaku bisnis, termasuk distributor, berhak menjalankan usaha perdagangan barang, selama memenuhi persyaratan perizinan serta tidak bertentangan dengan prinsip persaingan bisnis yang wajar. Hak distribusi itu diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, menjelaskan proses distribusi barang perlu didasari oleh perikatan atau kesepakatan antara pihak prinsipal dan distributor. Selain itu, Permendag Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor Atau Agen (yang selanjutnya disebut Peraturan Pendistribusian). Aturan tersebut mendefinisikan distributor sebagai pelaku usaha yang beroperasi atas namanya sendiri dan/atau berdasarkan mandat dari produsen, pemasok, atau importir melalui kesepakatan untuk menjalankan aktivitas pemasaran barang.

Berdasarkan pada kasus yang tercatat dalam Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor 19/Pdt. Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt. Pst, yang membahas sengketa merek antara BMW AG dan PT. BYD Motor Indonesia yang berkaitan dengan penggunaan merek "M6". Penggugat dalam gugatannya meminta untuk Tergugat menghentikan peredaran mobil-mobil dan perbuatan lainnya yang menggunakan merek M6. BMW berpegang pada fakta bahwa merek "M6" telah didaftarkan secara sah di Indonesia sejak tahun 2015, dan oleh karenanya mereka memiliki hak eksklusif untuk menggunakannya dalam

kategori produk kendaraan bermotor. Hak eksklusif atas merek ini meliputi hak untuk memanfaatkan merek itu secara langsung dalam kategori barang atau jasa yang didaftarkan, serta hak untuk mencegah orang lain memakai merek yang serupa untuk produk sejenis, apabila penggunaan tersebut dapat menyebabkan kebingungan di antara para konsumen. Hal ini membuat BMW berhak secara hukum untuk menentang atau menggugat penggunaan merek “M6” oleh pihak lain, termasuk PT. BYD Motor Indonesia, jika dianggap melanggar hak eksklusif tersebut.⁶

Putusan tersebut menyebutkan bahwa Majelis Hakim tidak dapat menerima gugatan Penggugat dikarenakan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), di mana Tergugat berfungsi sebagai distributor yang tidak memiliki hak penuh. Namun, pasal 83 ayat (1) UU Merek menyebutkan Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang serupa serta pada klasifikasi barang yang sama. Terdapat frasa “pihak lain” yang mana mencakup siapapun yang menggunakan merek tanpa hak, termasuk distributor, importir, atau agen penjualan.

Permohonan legalitas dari merek BYD M6 yang diajukan masih dalam proses pemeriksaan di DJKI. Menurut pasal 1 ayat (5) UU Merek menjelaskan hak eksklusif atas merek hanya diberlakukan kepada pemegang merek yang telah tercantum di DJKI. Hal ini berkaitan dengan prinsip *risk management* dan

⁶ Wiratmo Dianggoro, *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, Jakarta, Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, 1997, hal. 34

kepatuhan hukum dalam praktik distribusi barang. Menurut Pasal 4 dan 5 Peraturan Pendistribusian menekankan bahwa penunjukan distributor oleh prinsipal luar negeri wajib dituangkan dalam kesepakatan tertulis kemudian dilegalisir seorang notaris, serta mendapat persetujuan tertulis dari prinsipal. Maka, hubungan antara distributor dan prinsipal bersifat kontraktual dan bilateral, bukan sepihak.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut tercetuslah suatu ide yang bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai sengketa merek maka penulis memutuskan untuk memilih judul penelitian “**Analisis Asas *First To File* Terhadap Pendaftaran Merek M6 Produk Kendaraan BMW dan BYD (Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst)**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst telah sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh BMW guna untuk menuntut haknya dalam konteks HKI atas penggunaan merek M6 dalam Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan dari Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-

HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst berdasar pada ketentuan hukum di Indonesia.

2. Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh BMW guna untuk menuntut haknya dalam konteks HKI atas penggunaan merek M6 dalam Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Berdasarkan tujuan riset yang ingin diperoleh, maka riset ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam perkembangannya ilmu hukum perdata, terkhusus terkait hak merek yang sudah terdaftar. Kajian terhadap putusan Pengadilan Niaga (PN) memperkuat konsep keadilan dan kepastian hukum dalam sengketa merek serta menjadi referensi akademik.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi landasan referensi untuk penelitian berikutnya yang berfokus pada kajian hukum merek dan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak merek yang sudah terdaftar.
- b. Sebagai pemenuhan salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian adalah proses berkesinambungan yang terbentuk dari pondasi-pondasi penelitian-penelitian sebelumnya oleh karena itu penelitian yang baik merupakan penelitian yang merupakan perkembangan daripada penelitian sebelumnya baik dari segi obyek penelitian maupun metode ataupun cara yang digunakan. Oleh karenanya menjadi wajar dan patut untuk melampirkan hasil penelitian sebelumnya.

Penelitian bertajuk “**Analisis Asas *First To File* Terhadap Pendaftaran Merek M6 Produk Kendaraan BMW dan BYD (Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst)**” sebelumnya tidak pernah dilakukan penelitian, akan tetapi terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji terkait diterapkannya prinsip *first to file* terhadap didaftarkannya merek. Adapun beberapa penelitian yang memiliki konsep serupa yaitu sebagai berikut:

No.	Identitas	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	SISTEM <i>FIRST TO FILE</i> SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM HUKUM MEREK STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 57/PDT.SUS-MEREK/2019/PN NIAGA JKT.PST (Dezza Al Manda, Skripsi, 2021) ⁷	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pengaturan sistem <i>First to File</i> dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis? 2. Bagaimana Penerapan Hukum dalam Sengketa Merek Geprek Benu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst.? 	Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas asas <i>first to file</i> sebagai prinsip utama dalam sistem merek Indonesia.	Penelitian ini memiliki lebih fokus pada perlindungan hukum terhadap pemilik merek, bukan pada pelaku distribusi.
2.	Pengaturan Tentang Merek Menurut TRIPs 1994 dan Implementasinya di Indonesia Studi Kasus Sengketa Merek GS Yuasa Corporation dengan PT. Golden Surya Jaya (Afi Auliya Putri,, Skripsi, 2023). ⁸	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah pengaturan tentang merek menurut <i>Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs) Agreement</i> tahun 1994? 2. Bagaimanakah implementasi pengaturan merek tersebut dalam penyelesaian sengketa merek antara GS Yuasa Corporation dan PT. Golden Surya Jaya di Indonesia? 	Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas konflik hukum antara pemilik merek terdaftar dan pihak lain yang menggunakan merek yang mirip atau identik.	Penelitian ini lebih fokus pada implementasi prinsip TRIPs dan pembatalan merek karena itikad tidak baik

⁷ Manda, D. A. (2021). SISTEM *FIRST TO FILE* SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM HUKUM MEREK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 57/PDT.SUS-MEREK/2019/PN NIAGA JKT.PST).

⁸ Putri, A. A.(2023). Pengaturan Tentang Merek Menurut TRIPs 1994 dan Implementasinya di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek GS Yuasa Corporation dengan PT. Golden Surya Jaya).

3.	Denda Ayu Febriani Riaz Putri, (2023). Jurnal Ilmiah: Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Antara Toyota Lexus Melawan Prolexus (Studi Kasus Putusan Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014). ⁹	1. Bagaimanakah proses hukum penyelesaian sengketa merek antara Toyota Lexus dan Prolexus menurut putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung? 2. Apakah pendaftaran merek Prolexus dianggap memenuhi unsur itikad baik dan bagaimana penerapan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dalam kasus ini?	Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas bahwa pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek memiliki hak eksklusif, dan bahwa penggunaan merek yang mirip oleh pihak lain dapat digugat meskipun tidak identik secara visual.	Penelitian ini berfokus pada Perlindungan hukum terhadap merek terkenal dan penerapan prinsip TRIPs.
----	--	---	---	--

Tabel 1. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu Berkaitan dengan Analisis Asas *First To File* Terhadap Pendaftaran Merek M6 Produk Kendaraan BMW dan BYD (Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst)

Sumber : diolah sendiri

Penelitian pertama oleh Dezza Al Manda (2021) dalam skripsinya, berfokus pada aspek administratif perlindungan hukum merek melalui sistem pendaftaran, sedangkan penelitian ini menyoroti konflik merek “M6” yang sudah terdaftar dengan merek “BYD M6” yang masih dalam tahap pemeriksaan substantif, serta dampak reputasi dan eksepsi formil yang diajukan oleh Tergugat. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana penerapan prinsip *first to file* dalam sistem hukum merek di Indonesia dapat menimbulkan potensi

⁹ Putri, D. A. F. R., Sutrisno, B. (2023) “Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Antara Toyota Lexus Melawan Prolexus (Studi Kasus Putusan Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014)”.

sengketa, khususnya ketika terdapat kesamaan substansial antara merek yang telah terdaftar dengan merek yang sedang diperiksa. Analisis lebih lanjut dilakukan terhadap implikasi putusan pengadilan dalam memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek, serta bagaimana perlindungan hukum tersebut berkontribusi terhadap iklim usaha dan kepercayaan konsumen.

Penelitian oleh Afi Auliya Putri (2023) dalam skripsinya, berfokus pada harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti perlindungan merek terdaftar dan eksepsi formil dalam kasus BYD M6 vs M6. Penelitian ini juga menekankan bagaimana prinsip harmonisasi tersebut sering kali menghadapi tantangan ketika dihadapkan pada praktik nyata di lapangan, khususnya dalam sengketa merek yang melibatkan pihak asing dan domestik. Selain itu, analisis dilakukan terhadap sejauh mana regulasi nasional mampu memberikan perlindungan efektif bagi pemilik merek terdaftar, serta bagaimana eksepsi formil yang diajukan dapat memengaruhi jalannya pemeriksaan substantif dan putusan akhir. Maka dari itu, penelitian ini tidak hanya membandingkan kerangka hukum, tetapi juga menguji efektivitas penerapannya dalam konteks sengketa merek yang konkret.

Penelitian oleh Denda Ayu Febriani Riaz Putri (2023) dalam Jurnal Ilmiahnya, berfokus pada perlindungan merek terkenal dari peniruan, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti perlindungan merek terdaftar dan eksepsi formil dalam kasus BYD M6 vs M6. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pengakuan terhadap merek terkenal sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan reputasi global, sehingga memerlukan perlindungan ekstra

dari praktik peniruan atau *passing off*. Namun, berbeda dengan fokus tersebut, penelitian ini lebih mengkaji aspek formalitas hukum yang muncul dalam proses pemeriksaan substantif, serta bagaimana eksepsi formil dapat dijadikan strategi pembelaan oleh pihak tergugat. Maka dari itu, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih spesifik pada perlindungan merek terdaftar dalam konteks sengketa, sekaligus memperlihatkan perbedaan pendekatan antara perlindungan terhadap merek terkenal dan merek yang baru terdaftar..

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian dengan menggunakan metode normatif adalah jenis penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap kaidah-kaidah hukum tertulis, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan.¹⁰ Penulis dalam penelitian ini menerapkan jenis penelitian yaitu yuridis normatif, yakni jenis penelitian berbasis data sekunder yang dikumpulkan oleh orang lain melalui perundang-undangan, jurnal, situs berita, buku, serta sumber-sumber yang sudah ada.¹¹

Penelitian dengan metode normatif merupakan salah satu metode penelitian yang menjadikan kaidah hukum menjadi objek utama kajian. Artinya, penelitian ini tidak meneliti perilaku

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media. hlm. 23.

¹¹ Bambang Sunggono (2023), *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 37.

masyarakat atau bagaimana hukum diterapkan secara empirik di lapangan, melainkan berfokus pada apa yang seharusnya (*das sollen*) menurut hukum tertulis. Penelitiannya bersifat konseptual dan teoritis, dengan dasar pemikiran bahwasanya hukum itu seperangkat norma yang terstruktur dalam sistem tertentu.¹²

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan secara sistematis ketentuan hukum yang ada, konsep-konsep hukum yang relevan, serta praktek hukum yang berhubungan dengan pokok masalah penelitian.¹³ Melalui sifat deskriptif-analitis ini, penelitian berupaya memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai penerapan norma hukum dalam konteks yang diteliti, serta menganalisis kesesuaiannya dengan asas-asas hukum yang berlaku.

1.6.2 Pendekatan

Pendekatan penelitian hukum normatif akan menggunakan beberapa metode yang diterapkan agar memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh tentang permasalahan hukum yang kini ingin diteliti. Metode-metode tersebut mencakup pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*), analisis kasus (*case approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

¹² Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif," *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1, Desember 2013, hlm. 24.

¹³ Ashofa Burhan (2000). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm 19

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilaksanakan guna mengkaji berbagai norma yang tercantum di undang-undang, baik yang umum maupun spesifik, dan berkaitan dengan fokus penelitian ini. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi dasar hukum formal yang menjadi landasan untuk pengaturan serta penerapan norma hukum dalam praktik.¹⁴ Penelitian ini akan menggunakan pendekatan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan guna mengkaji putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) serta berkesinambungan dengan masalah hukum yang dibahas.¹⁵ Metode tersebut biasanya bertujuan untuk melakukan analisis yang mendalam mengenai aspek-aspek yang terikat dengan latar belakang situasi atau keadaan, elemen-elemen, maupun interaksi-interaksi yang terjadi di dalamnya. Hal itu memungkinkan penggaliannya bagaimana hukum diterapkan dalam praktik oleh sistem peradilan, serta menilai konsistensi dan argumen yang dikemukakan oleh hakim dalam membuat keputusan. Sengketa merek antara BMW dan BYD terkait penggunaan merek "M6", di mana BMW sebagai pemilik merek "M6" yang telah mendaftarkannya terlebih dahulu di DJKI yang menggugat BYD yang mendaftarkan

¹⁴ Bambang Sunggono. *op. cit.*, hlm. 34

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 36

merek serupa yaitu “BYD M6” yang dianggap oleh BMW sebagai pelanggaran terhadap hak merek miliknya.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diterapkan dengan merujuk pada ide-ide atau pemikiran dari para ahli hukum yang telah ada dalam literatur.¹⁶ Oleh sebab itu, peneliti tidak hanya mempertimbangkan kaidah hukum yang ada, tapi juga berusaha untuk memahami konsep-konsep mendasar dalam bidang hukum, seperti keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak-hak. Maksud dari pendekatan ini adalah untuk membantu peneliti memahami makna atau tujuan dari suatu norma hukum, serta menyediakan landasan teoritis untuk menganalisis isu-isu yang diangkat dalam penelitian ini. Pendekatan ini membantu peneliti memahami bagaimana asas *first to file* dijalankan. Asas tersebut menekankan bahwa pihak yang paling awal mendaftarkan merek memiliki hak hukum yang diakui negara. Kasus BMW vs BYD terkhusus pada penggunaan nama M6, asas ini menjadi dasar klaim eksklusivitas atas merek “M6” oleh BMW, dan menjadi titik kritis dalam menilai legalitas distribusi BYD M6 oleh pihak distributor.

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian ini akan dilakukan oleh penulis dengan menggunakan pemanfaatan data sekunder yang diperoleh melalui berbagai sumber

¹⁶ Johnny Ibrahim (2013). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia. Hlm. 57.

bahan hukum. Data sekunder tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis bahan hukum yang menjadi landasan analisis dalam penelitian ini, antara lain:

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang didasarkan pada sebuah peraturan perundang-undangan dan juga aturan turunan dibawahnya, maka berdasar pada penjelasan, bahan hukum yang akan digunakan sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. *Herzien Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)*
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- e. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
- g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- h. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- i. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
- k. Permendag Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor Atau Agen.
- l. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

1.6.3.2 Bahan hukum sekunder, berfungsi sebagai pelengkap terkait material hukum primer dan bersifat tidak mengikat.¹⁷ Misal buku-buku ilmiah, karya tulis ilmiah dari akademisi kalangan hukum seperti jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan topik yang dibahas.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan materi hukum dari penelitian ini diperoleh dengan menghimpun data yang relevan, valid, dan lengkap dari berbagai sumber yang kredibel serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah memilah dan mengolah bahan hukum tersebut secara sistematis agar menghasilkan informasi yang akurat, jelas, dan sejalan dengan inti masalah yang dibahas. Penerapan metode pada proses pengumpulan bahan hukum ini menerapkan penelitian kepustakaan. Penelitian

¹⁷ Bambang Sunggono., *op. cit.* hlm. 113

kepastakaan (*library research*), teknik pengumpulan data dengan cara mencari informasi-informasi hukum dari sumber hukum primer juga sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, (khususnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis), buku-buku hukum, jurnal-jurnal ilmiah, maupun literatur lain yang relevan dengan pembahasan yang sedang diteliti.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpulkan oleh penulis selanjutnya dianalisis dengan pendekatan deskriptif analitis, yang menjelaskan atau menggambarkan data dalam kalimat yang bersifat umum. Analisis ini kemudian akan menghasilkan kesimpulan yang lebih spesifik dan mudah dipahami. Setelah data dan informasi dikumpulkan, tahap berikutnya adalah melakukan verifikasi ulang untuk memastikan bahwa semua data tersebut lengkap serta akurat. Selanjutnya, semua data akan diteliti agar mampu memberikan penjelasan serta menghasilkan data yang konkrit, benar, dan berguna.¹⁸

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penulisan ini disusun dengan menjadi 4 bab, serta dalam bab tersebut terbagi dalam beberapa

¹⁸ Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode dalam penelitian hukum normatif dan sosiologis (*field research*). *Journal of Law and Society Studies*, Universitas Muhammadiyah Mataram, Vol. 2 No. 1. Hlm 47

subbab, sehingga skripsi ini memiliki sistem penulisan skripsi yang terdiri dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama, yakni pendahuluan yang terbagi dalam 5 subbab yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka juga metode penelitian sebagai media untuk mengkaji penelitian dalam skripsi ini.

Bab kedua, bab ini ingin difokuskan pada pengupasan secara lebih dalam terkait masalah yang terdapat pada rumusan masalah pertama yakni kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst dengan mengacu pada peraturan hukum Indonesia. Bab ini akan terdiri atas 2 subbab, subbab pertama menerangkan Kronologi Sengketa Merek M6 pada Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst, kemudian subbab kedua mengenai Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan pada Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst dengan Ketentuan Hukum di Indonesia.

Bab ketiga, penulis menjelaskan rumusan masalah kedua, yang berfokus pada upaya hukum yang bisa dilakukan oleh BMW dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual atas penggunaan merek M6 berdasarkan Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst. Pembahasan ini akan terbagi jadi 2 subbab, subbab pertama

menjabarkan Kedudukan Hukum BMW "M6" sebagai Merek Terkenal dalam Hukum Indonesia dan subbab kedua membahas tentang upaya non litigasi, yakni upaya hukum di luar peradilan untuk mencapai kata damai yang dilakukan oleh para pihak, dan upaya litigasi yakni upaya hukum didalam peradilan yang dilakukan oleh para pihak untuk mencapai kata adil.

Bab keempat, penulis merangkum seluruh pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya. Bagian ini berfungsi sebagai jembatan penghubung antara kajian Pustaka dengan kerangka teoritis yang ingin digunakan dalam penelitian. Tujuan utama penutup adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai temuan-temuan penting dari penelitian terdahulu terkait dengan topik yang diteliti. Selain itu, penutup juga berfungsi untuk mengidentifikasi celah-celah penelitian yang belum terjawab dan menjadi dasar bagi peneliti untuk merumuskan permasalahan penelitian.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

1.7.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya akan disebut HKI) merupakan bentuk perlindungan hukum yang dianugerahkan kepada hasil kreativitas manusia yang menciptakan karya di ranah sains, seni, kesusastraan, teknologi,

dan industri.¹⁹ Menurut hukum Indonesia, HKI terdiri dari dua kelompok utama yaitu hak cipta dan kekayaan industri. Hak cipta melindungi karya-karya yang bersifat ekspresif seperti tulisan, musik, dan film, sementara hak kekayaan industri terdiri atas paten, merek, desain industri, juga rahasia dagang. Perlindungan HKI bertujuan untuk meningkatkan terobosan baru dan kreativitas melalui pemberian hak eksklusif bagi pihak yang menciptakan atau pihak yang memiliki hak tersebut untuk menggunakan, mengkomersialkan, dan melindungi karyanya dari pelanggaran oleh pihak lain.

HKI memiliki karakteristik khusus karena hak tersebut diberikan oleh negara melalui proses pendaftaran atau pengakuan hukum.²⁰ HKI bukan semata-mata berfungsi untuk perangkat payung hukum, tapi juga untuk instrumen strategis pada pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan. Pengaturan HKI di Indonesia tersebar dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya disebut UU Hak Cipta), UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (yang selanjutnya disebut UU Paten), serta dalam UU Merek. Perlindungan HKI hadir agar pencipta dan pelaku usaha memiliki kepastian hukum untuk

¹⁹ David Edyson, Dikjaya, Muhammad Rafi. "Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual". *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 1, 2024. Hlm. 930

²⁰ *Ibid.* Hlm 934

mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan intelektual secara optimal dalam kegiatan komersial maupun akademik.

1.7.1.2 Pengertian Hak Eksklusif

Hak eksklusif merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada pemegang HKI untuk secara khusus dan terbatas menggunakan, memanfaatkan, atau melarang orang lain memakai suatu ciptaan atau invensi tanpa adanya itikad baik. Hak ini bersifat monopolistik dalam ruang lingkup dan jangka waktu tertentu, tergantung pada jenis HKI yang dimiliki.²¹ Misalnya, pemegang paten memegang hak eksklusif untuk membuat, memanfaatkan, serta menjual invensinya selagi masa perlindungan paten berlaku, sementara pemegang merek mempunyai kewenangan melakukan pelarangan terhadap orang lain dalam penggunaan merek yang serupa dalam kegiatan perdagangan yang dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Hak eksklusif berfungsi sebagai insentif hukum bagi pencipta, penemu, atau pelaku usaha untuk terus berinovasi dan menciptakan karya yang bernilai ekonomi dan sosial. Sudut pandang hukum Indonesia menerangkan bahwa hak eksklusif diatur dalam berbagai undang-undang seperti UU Paten, UU

²¹ M. Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, Bagus Firman Wibowo (2023). *BUKU AJAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL*. Sumatera Utara: Universitas Medan Area Press. Hlm 52

Merek, serta UU Hak Cipta. Hak ini tidak sekedar menawarkan perlindungan dari pelanggaran, melainkan juga membuka peluang komersialisasi melalui lisensi, waralaba, atau penjualan hak. Maka dari itu, hak eksklusif menjadi fondasi penting dalam sistem HKI yang mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan dan kreativitas.

1.7.1.3 Pengertian Hak Moral

Hak moral ialah hak secara otomatis dimiliki oleh individu yang menciptakan suatu karya dan dapat dipindahkan kepada pihak lain, meski hak ekonomi atas karya itu telah berpindah. Sistem hukum Indonesia mengatur hak moral secara eksplisit pada UU Hak Cipta, yang menegaskan bahwasanya pencipta tetap memiliki hak agar diakui sebagai pencipta serta untuk menjaga keaslian karya yang dihasilkannya. Hak ini bersifat selamanya, tidak bisa dipindahkan, dan tetap berlaku walaupun hak cipta telah beralih kepada pihak lain melalui perjanjian atau pewarisan.²²

Hak moral terdiri dari dua elemen penting, yakni hak agar mendapatkan pengakuan sebagai pencipta dalam setiap penggunaan karya, baik dalam bentuk publikasi, pertunjukan, maupun distribusi, serta hak untuk menolak adanya modifikasi

²² Hukumonline. (2025). Melihat Manfaat dan Perlindungan HKI di Sektor Pendidikan. Url: <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-manfaat-dan-perlindungan-hki-di-sektor-pendidikan-lt678db14cc9c34/>. Diakses pada 30 Oktober 2025

atau distorsi pada karya yang dapat merugikan harga diri atau reputasi pencipta.²³ Misalnya, seorang penulis novel tetap berhak menolak adaptasi film yang mengubah substansi cerita secara drastis dan merusak citra karyanya. Perlindungan hak moral ini mencerminkan penghargaan terhadap nilai pribadi dan ekspresif dari suatu ciptaan, serta menjadi fondasi penting dalam menjaga martabat pencipta dalam ekosistem kekayaan intelektual.

1.7.1.4 Pengertian Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak yang diberikan kepada pemilik HKI untuk mendapatkan keuntungan finansial dari penggunaan atau pemanfaatan karya cipta atau invensinya oleh pihak lain.²⁴ Hak ini memungkinkan pencipta, penemu, atau pemilik HKI untuk mengkomersialkan hasil karyanya melalui berbagai cara, seperti penjualan, lisensi, royalti, atau waralaba. Sudut pandang hak cipta menjelaskan jika misalkan pemegang hak ekonomi dapat memberikan izin kepada penerbit untuk mencetak dan menjual buku, atau kepada platform digital untuk mendistribusikan musik secara daring. Hak ekonomi bersifat dapat dialihkan, baik secara penuh maupun terbatas, melalui perjanjian tertulis antara pemilik dan pihak ketiga.

²³ Henry Soelistyo (2011). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. RajaGrafindo Persada, Jakarta. hlm 16

²⁴ S. N. Lestari, "PERLINDUNGAN HAK MORAL PENCIPTA DI ERA DIGITAL DI INDONESIA," *Diponegoro Private Law Review*, vol. 4, no. 3, 2019. Hlm 7

Hak ekonomi diatur dalam undang-undang HKI, seperti UU Hak Cipta dan UU Paten. Hak ini memiliki masa berlaku tertentu tergantung pada jenis kekayaan intelektualnya, dan selama masa perlindungan tersebut, pemilik berhak menuntut ganti rugi atas pelanggaran atau penggunaan tanpa izin.²⁵ Perlindungan hak ekonomi bertujuan untuk membangun lingkungan yang mendukung inovasi dan kreativitas, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam memanfaatkan kekayaan intelektual sebagai aset komersial. Hak ekonomi juga menjadi dasar penting dalam pengembangan industri kreatif dan teknologi berbasis pengetahuan di Indonesia.

1.7.1.5 Pengertian Hak Pelaksanaan (*Enforcement Rights*)

Hak pelaksanaan (*enforcement rights*) dalam konteks HKI ialah hak hukum yang dipegang oleh pemegang HKI untuk menegakkan dan mempertahankan haknya terhadap pelanggaran atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Hak ini mencakup tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik HKI, seperti mengajukan gugatan perdata terhadap pelanggaran, meminta kompensasi, menghentikan pemanfaatan, atau bahkan permohonan pembatalan dan

²⁵ Wendelina Ernatudera, Arief Syahrul Alam, Andy Usmina Wijaya. TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK MORAL PENCIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*. Vol. 1 No. 1, 2023. Hlm 193

penghapusan hak yang terdaftar secara tidak sah. Hak pelaksanaan ini diatur dalam undang-undang HKI, seperti UU Hak Cipta, UU Paten, dan UU Merek, yang memberikan dasar hukum bagi pemilik agar menjaga kepentingan ekonominya melalui proses hukum maupun alternatif di luar pengadilan.

Hak pelaksanaan menjadi instrumen penting untuk menjaga efektivitas sistem HKI dan memastikan payung hukum bagi pelaku bisnis juga pencipta. Pemilik HKI dapat menggunakan hak ini untuk mencegah peredaran barang palsu, menghentikan eksploitasi invensi tanpa izin, atau menuntut pihak yang menggunakan merek dagang secara menyesatkan. Selain menempuh pengadilan niaga, pelaksanaan hak juga bisa dilakukan lewat mediasi, arbitrase, atau pengaduan administratif ke DJKI. Hak pelaksanaan tidak hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran, tetapi juga proaktif dalam membangun reputasi dan nilai komersial dari kekayaan intelektual yang dimiliki.

1.7.2 Tinjauan Umum Merek

1.7.2.1 Pengertian Merek

Merek merujuk kepada simbol yang mampu diperlihatkan dalam bentuk visual seperti gambar, lambang, nama, istilah, karakter, angka, serta pencampuran warna., dalam bentuk 2

dimensi dan 3 dimensi, bunyi, hologram, atau paduan dari dua atau lebih elemen yang disebutkan itu guna mengidentifikasi produk dan/atau jasa yang dihasilkan oleh individu atau entitas hukum pada proses jual beli barang atau layanan.²⁶ Pasal 1 angka 1 UU Merek menyebutkan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, berupa suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan merek tidak hanya mencakup bentuk tradisional seperti nama atau logo, tetapi juga mencakup bentuk non-tradisional seperti suara, hologram, dan tanda 3 dimensi asalkan dapat ditampilkan secara grafis. Regulasi ini mencerminkan perluasan pengertian merek dalam HKI di Indonesia yang sejalan dengan perkembangan praktik perdagangan modern dan standar internasional.

Perkembangan teknologi dan kreativitas dalam pemasaran telah memperluas cakupan identitas merek, di mana suatu suara khas yang hanya terdengar beberapa detik, atau aroma tertentu yang digunakan secara konsisten dalam produk, dapat menjadi penanda yang sah dan diakui sebagai bagian dari

²⁶ Hukumonline. (2018). Nama Merek Mirip Nama PT, Bisakah Didaftarkan?.
Url : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/nama-merek-mirip-nama-pt--bisakah-didaftarkan-1t5106b12f5f181/>. Diakses pada 15 Juli 2025

hak atas merek.²⁷ Penjelasan tersebut membuat merek bukan hanya apa yang dapat dilihat, tetapi juga dapat dirasakan melalui pancaindra lain, asalkan mampu menciptakan asosiasi yang khas dan unik di benak konsumen.

1.7.2.2 Fungsi Merek

Merek memiliki dimensi yang lebih dari sekadar simbol visual. Hal ini mengandung nilai emosional dan perseptual yang tertanam dalam benak konsumen, karena merek merepresentasikan pengalaman dan kepercayaan terhadap suatu produk. Konsumen tidak hanya melihat bentuk atau bunyi dari suatu merek, tetapi juga mengaitkannya dengan kesan, kualitas, dan citra yang melekat pada merek tersebut.²⁸

Merek bertindak sebagai sarana untuk berkomunikasi di antara penghasil dan pengguna, menciptakan asosiasi terhadap kualitas, reputasi, dan asal-usul produk.²⁹ Literatur hukum menjelaskan merek juga dipandang sebagai instrumen perlindungan terhadap kepentingan ekonomi pelaku usaha, karena merek yang kuat dapat meningkatkan daya saing dan loyalitas konsumen. Secara teoritis, merek mempunyai fungsi

²⁷ Putu Mulyani Puspa, A. A. Istri Eka Krisna Yanti, "PERLINDUNGAN HUKUM KONSEP POSITION MARK SEBAGAI MEREK NON-KONVENSIONAL DI INDONESIA," *Jurnal Kertha Wicara*. Vol. 12, No. 11, 2003, hlm. 576.

²⁸ Delfi Kurniatun, Ega Saiful Subhan, Risca Ariska Ramadhan. "Pengaruh Ekuitas Merek terhadap Keputusan Mahasiswa Membeli iPhone". *Advances in Management & Financial Reporting*. Vol. 3, No. 3, 2025, hlm 607

²⁹ *Ibid.* hlm 607

pembeda (*distinguishing function*), fungsi jaminan kualitas (*guarantee function*), serta fungsi promosi (*advertising function*), sebagaimana dijelaskan oleh para ahli seperti Frank Schechter dan David Keeling dalam kajian hukum merek internasional.³⁰

Pasal 1 angka 1 UU Merek menjelaskan bahwasanya merek ialah simbol yang mampu digambarkan dengan visual untuk mengidentifikasi produk atau layanan yang dibuat individu atau entitas hukum. Terlepas daripada itu, Pasal 4 UU Merek menjelaskan jika merek dipergunakan sebagai alat mengidentifikasi barang atau jasa yang diproduksi oleh individu atau entitas hukum pada aktivitas perniagaan barang atau jasa. Maka dari itu, tujuan merek bukan hanya bersifat komersial, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang melindungi hak eksklusif pemiliknya, mencegah pemalsuan, dan menjamin kejelasan asal-usul produk di pasar.

1.7.3 Tinjauan Umum Pendaftaran Merek

1.7.3.1 Pengertian tentang Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek ialah proses hukum yang dirancang dapat memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek mengenai pemakaian tanda yang membedakan barang atau jasa

³⁰ Kimham Pentakoska. "TINDAKAN PASSING OFF TERHADAP MEREK DALAM PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA". *Syiah Kuala Law Journal*. Vol. 4 No. 1, 2020, Hlm. 4

tertentu. HKI menjelaskan pendaftaran merek dipandang sebagai instrumen perlindungan hukum yang memberikan kepastian dan legitimasi atas kepemilikan merek. Proses ini juga berfungsi sebagai sarana dokumentasi resmi yang memungkinkan penegakan hak atas merek melalui mekanisme hukum, baik dalam bentuk gugatan pelanggaran maupun pembatalan merek yang bertentangan. Secara akademik, pendaftaran merek sering dikaji dalam konteks asas *first to file*, perlindungan terhadap konsumen, serta penguatan posisi merek dalam perdagangan global.

Pendaftaran merek diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU Merek yang mendefinisikan pendaftaran sebagai proses hukum untuk mendapatkan hak atas merek. Pasal 3 UU Merek juga menjelaskan jika hak atas merek didapatkan sesudah merek tersebut dinyatakan sah, menegaskan bahwa pendaftaran adalah syarat konstitutif untuk memperoleh perlindungan hukum. Prosedur pendaftaran dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 4 hingga Pasal 15 UU Merek, yang mencakup tata cara permohonan, pemeriksaan substantif, pengumuman, dan keberatan.

1.7.3.2 Tujuan Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek dimaksudkan agar pemilik merek mendapatkan payung hukum terhadap tindakan pemalsuan,

penjiplakan, atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Pendaftaran juga berfungsi sebagai bukti formal kepemilikan yang sah, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penegakan hukum, baik melalui gugatan perdata maupun laporan pidana. Literatur hukum kekayaan intelektual menjelaskan pendaftaran merek dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi hukum dan komersial suatu produk di pasar, serta sebagai instrumen untuk membangun reputasi dan kepercayaan konsumen.³¹

Tujuan pendaftaran merek ditegaskan Pasal 3 dari UU Merek menjelaskan bahwasanya kepemilikan merek mulai berlaku sesudah merek tersebut berhasil didaftarkan. Aturan ini menegaskan bahwa pendaftaran bukanlah hanya prosedur administratif, tetapi merupakan prasyarat penting untuk menerima perlindungan hukum. Pasal 4 UU Merek juga menerangkan bahwasanya merek berfungsi alat pembeda bagi produk yang dihasilkan oleh individu atau entitas hukum dalam aktivitas komersial. Maka dari itu, pendaftaran merek berlaku agar menjamin kepastian hukum, mendorong inovasi, serta melindungi identitas dagang pelaku usaha dalam persaingan pasar yang semakin kompleks.

³¹ Aniyah Salsabila, Abdul Qahar, Hasnan Hasbi. Tinjauan Hukum Tata Cara dan Mekanisme dalam Proses Pendaftaran Hak Merek. *Jurnal Legal Dialogica*. Vol. 1, No. 1, 2025, hlm 5

1.7.3.3 Syarat Pendaftaran Merek

Syarat pendaftaran merek di Indonesia diatur secara sistematis dalam UU Merek, serta dijabarkan secara menyeluruh dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Secara umum, syarat substantif yang harus dipenuhi jika sebuah merek dapat didaftarkan, merek tersebut harus memiliki kekhasan, tidak melanggar hukum, tidak menyesatkan masyarakat, serta tidak mengandung unsur yang dilarang seperti pornografi, penghinaan, atau diskriminasi.³² Merek juga tidak boleh menyerupai atau memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk produk atau layanan sejenis, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Merek.

Terlepas dari syarat substantif, ada juga ketentuan administratif yang wajib dipenuhi oleh pemohon, seperti mengisi formulir permohonan, menyertakan contoh merek, membayar biaya pendaftaran, serta menyertakan dokumen identitas pemohon. Untuk badan hukum, diperlukan akta pendirian dan NPWP. Permohonan dapat diajukan secara elektronik melalui sistem e-merek DJKI. Merek kolektif atau

³² Mariska (2024). Pahami Pemeriksaan Substantif, Penting Agar Daftar Merek Diterima. URL: <https://kontrakhukum.com/article/pemeriksaan-substantif/>. Diakses pada 7 Oktober 2025

merek milik lebih dari satu pihak, pemohon wajib melampirkan perjanjian kerja sama atau peraturan penggunaan merek kolektif.³³ Pasal 4 sampai Pasal 15 UU Merek mengatur tahapan pendaftaran, mulai dari pengajuan, pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif, pengumuman, hingga penerbitan sertifikat merek.

Penting untuk diperhatikan jika merek yang bersifat deskriptif, generik, atau sudah menjadi milik umum tidak dapat didaftarkan, kecuali telah memperoleh makna sekunder (*secondary meaning*) yang dapat dibuktikan melalui penggunaan yang konsisten dan dikenal luas oleh masyarakat. DJKI juga mempertimbangkan aspek fonetik, visual, dan konseptual dalam menilai persamaan merek.³⁴ Oleh karena itu, pemohon perlu melakukan pencarian awal (*clearance search*) untuk memastikan bahwa merek yang diajukan tidak berisiko ditolak karena kemiripan dengan merek yang telah terdaftar.

1.7.4 Pengertian Asas *First to File*

Asas *first to file* dalam hukum merek Indonesia merupakan asas yang menyatakan bahwa hak merek diterbitkan pada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya di DJKI, bukan kepada pihak yang

³³ Muh. Aidil Akbar, S.H. Cara Daftar Merek Kolektif: Panduan Lengkap dan Dasar Hukum. URL: <https://www.ilslawfirm.co.id/cara-daftar-merek-kolektif/>. Diakses pada 9 Oktober 2025

³⁴ IPINDO.com. Persamaan Pada Pokoknya. URL: <https://www.ipindo.com/persamaan-pada-pokoknya>. Diakses pada 11 Oktober 2025

pertama kali menggunakan merek tersebut di pasar.³⁵ Penggunaan merek yang tanpa pendaftaran tidak serta-merta memberikan hak hukum eksklusif. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan payung hukum, mendorong pelaku bisnis agar segera mendaftarkan mereknya, dan menghindari sengketa kepemilikan yang bersifat subjektif. Secara hukum, prinsip ini Dinyatakan dalam Pasal 3 UU Merek bahwa setelah terdaftarnya kepemilikan atas merek serta dinyatakan sah, maka hak guna merek akan diberikan. Selain itu, Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Merek menjelaskan jika pengajuan pendaftaran merek akan tidak diterima jika merek tersebut secara substansial atau sepenuhnya mirip dengan merek yang telah terdaftar untuk jenis barang atau jasa yang sejenis.

Sistem hukum Indonesia menganut asas *first to file*, akan tetapi terdapat pengecualian untuk merek terkenal, seperti yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (3) UU Merek. Ketentuan ini menjelaskan bahwasanya permohonan merek akan menerima penolakan jika terindikasi mirip dengan nama atau inisial nama individu yang sudah dikenal, gambar, atau nama badan hukum yang dimiliki oleh orang lain, kecuali ada izin tertulis dari pemegang haknya.

³⁵ Hukumonline. (2025). Pentingnya Prinsip 'First to File' dari Perspektif Hukum dalam Sengketa Merek Terkenal. Url : <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-prinsip-first-to-file-dari-perspektif-hukum-dalam-sengketa-merek-terkenal-lt689f14be3bb5b/>. Diakses pada 2 Oktober 2025.

1.7.5 Tinjauan Umum tentang Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Plurium Litis Consortium adalah konsep hukum acara perdata yang merujuk pada keterlibatan lebih dari satu pihak dalam satu posisi hukum dalam suatu perkara, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat.³⁶ Sistem hukum di Indonesia menjelaskan bahwa konsep ini tidak diatur secara eksplisit dalam satu pasal, tetapi diterapkan secara praktis dalam perkara yang melibatkan kepentingan hukum bersama atau yang tidak dapat dipisahkan antar pihak. *Plurium Litis Consortium* terjadi ketika beberapa orang memiliki kepentingan hukum yang sama terhadap objek sengketa, sehingga mereka harus digugat atau menggugat secara bersama-sama untuk menjamin keutuhan dan efektivitas putusan. Ketidakhadiran salah satu pihak yang seharusnya turut digugat dapat menimbulkan cacat formil berupa "kurang pihak", yang berakibat pada gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

1.7.6 Tinjauan Umum tentang *Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft*

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (yang selanjutnya akan disebut BMW) merupakan perusahaan otomotif asal Jerman yang telah berdiri sejak 1916 dan dikenal sebagai produsen kendaraan mewah dan performa tinggi. Merek-merek seperti BMW, MINI, dan Rolls-

³⁶ Suheflihusnaini Ashady, Aryadi Almau Dudy. Prinsip *Plurium Litis Consortium*: Bagaimana Parameternya Dalam Gugatan Wanprestasi (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Sel.). *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2025. Hlm 230

Royce, membuat perusahaan ini menekankan inovasi teknologi, kualitas rekayasa, dan desain elegan. BMW juga aktif dalam pengembangan kendaraan listrik dan mobilitas berkelanjutan, sejalan dengan tren global menuju transportasi ramah lingkungan. Struktur korporasinya sebagai perusahaan publik memungkinkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam industri otomotif global.

BMW di Indonesia hadir melalui BMW Group Indonesia yang berperan sebagai distributor resmi dan pengelola merek. Meskipun pasar otomotif Indonesia kini diramaikan oleh merek-merek asal Tiongkok dengan strategi harga agresif dan fitur melimpah, BMW tetap mempertahankan posisinya sebagai merek premium. Presiden Direktur BMW Group Indonesia, Peter Sunny Medalla, menegaskan bahwasanya BMW tidak akan mengorbankan identitas eksklusifnya demi bersaing secara harga.³⁷ Bahkan, BMW aktif dalam pameran otomotif seperti IIMS dan GIIAS, serta memperluas lini kendaraan listriknya di Indonesia.

1.7.7 Tinjauan Umum tentang PT BYD Motor Indonesia

PT BYD Motor Indonesia merupakan cabang dari Build Your Dreams (BYD), Perusahaan otomotif dan teknologi yang didirikan pada tahun 1995 di Shenzhen, Tiongkok. Awalnya dikenal sebagai produsen

³⁷ Aprida Mega Nanda, Agung Kurniawan (2025) Persaingan Mobil China di Indonesia: BMW Tetap Premium URL: <https://otomotif.kompas.com/read/2025/10/27/110200815/persaingan-mobil-china-di-indonesia--bmw-tetap-premium>. Diakses pada 4 November 2025

baterai, BYD kemudian berkembang menjadi pemimpin global dalam kendaraan listrik dan energi terbarukan. PT BYD Motor Indonesia hadir sebagai pelopor mobil listrik, menawarkan berbagai model kendaraan berbasis baterai yang menekankan efisiensi, keberlanjutan, dan teknologi pintar. BYD mencatat penjualan lebih dari 3 juta unit kendaraan energi baru secara global pada tahun 2023, dengan ekspor melebihi 240 ribu unit, menempatkannya dalam 10 besar penjualan mobil global.³⁸

Kehadiran PT BYD Motor Indonesia di pasar nasional ditandai dengan peluncuran tiga model mobil listrik sekaligus pada awal 2024, serta partisipasi aktif dalam pameran otomotif seperti IIMS. Sebelum masuk ke segmen kendaraan penumpang, BYD telah melakukan penetrasi pasar melalui armada taksi listrik Bluebird, yang menjadi studi awal terhadap kebutuhan dan respon pasar Indonesia.³⁹ Strategi ini menunjukkan pendekatan bertahap dan berbasis data dalam ekspansi bisnis. Meningkatnya kesadaran akan kendaraan ramah lingkungan dan dukungan regulasi pemerintah terhadap elektrifikasi transportasi, PT BYD Motor Indonesia berpotensi menjadi pemain utama dalam transformasi mobilitas nasional.

³⁸ Sigit Akbar (2025). Mobil Listrik Laris di Indonesia, Begini Sepak Terjang Brand BYD di Dunia Otomotif. URL: <https://aftermarketplus.id/aktual/mobil-listrik-laris-di-indonesia-begini-sepak-terjang-brand-byd-di-dunia-otomotif>. Diakses pada 4 November 2025

³⁹ Bimo Hariyadi (2019). Blue Bird Perkenalkan Taksi Listrik BYD dan Tesla. URL: <https://kabaroto.com/post/read/bluebird-perkenalkan-taksi-listrik-byd-dan-tesla>. Diakses pada 4 November 2025