

Perlindungan Hukum Pemegang Merek Domestik dari Gugatan Persamaan Pada Pokoknya (Studi Kasus Sengketa Merek Gajah Duduk)

Kayla Natalia¹, Naufal Rasyid Ridho², Muhamad Jandur Bantani³, Adelia Putri Sunandar⁴,
Novita Nayla Imtiyaz⁵, R.M. Egy Ramadhan⁶, Tsaqif Hashfi Fauzan⁷, Nandang Najmudin⁸

¹Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia.

Email: kaylanatalia115@gmail.com

²Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia.

Email: naufalrasyidridho1@gmail.com

³Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia.

Email: j4ndur@gmail.com

⁴Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia.

Email: adeliasunandar8@gmail.com

⁵Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia.

Email: novitanaiy@gmail.com

⁶Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia.

Email: egysentika@gmail.com

⁷Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia.

Email: tsaqif.hashfi.1234@gmail.com

⁸Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia.

Email: Nandangnajmudin@uinsgdac.id

History Artikel:

Diterima 1 Juni 2026

Direvisi 15 Juni 2026

Diterima 20 Juni 2026

Tersedia online 21 Juni 2026

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap merek merupakan aspek krusial dalam menjamin kepastian bagi pelaku usaha domestik di tengah persaingan pasar yang kompetitif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang merek domestik dalam menghadapi gugatan persamaan pada pokoknya, dengan studi kasus pada sengketa merek "Gajah Duduk". Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk mengkaji kesesuaian antara implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa merek sering dipicu oleh pendaftaran merek yang beritikad tidak baik guna membonceng reputasi (*free-riding*) merek terkenal. Majelis Hakim dalam putusannya menerapkan prinsip *first-to-file* dengan menekankan pada pembuktian iktikad baik dan kesan keseluruhan (*overall impression test*) dalam menilai persamaan pada pokoknya. Bentuk perlindungan hukum bagi pemegang merek domestik mencakup upaya preventif melalui pendaftaran yang komprehensif dan monitoring merek secara aktif, serta upaya represif melalui gugatan perdata di Pengadilan Niaga untuk pembatalan merek lawan. Disarankan adanya standardisasi penilaian oleh hakim serta penguatan pemeriksaan substantif oleh DJKI untuk meminimalisir praktik peniruan yang merugikan pelaku usaha lokal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek Domestik, Persamaan pada Pokoknya, Gajah Duduk, Iktikad Baik.

Abstract:

Legal protection for trademarks is a crucial aspect in ensuring certainty for domestic business actors amidst a competitive market. This study aims to analyze the legal protection for domestic trademark holders in facing lawsuits regarding "similarity in essential parts" (*persamaan pada pokoknya*), using the "Gajah Duduk" trademark dispute as a case study. This research employs a juridical-normative approach to examine the conformity between the implementation of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and judicial practices. The results indicate that trademark disputes are frequently triggered by bad-faith trademark registrations aimed at riding the coattails of renowned brands (*free-riding*). In its ruling, the panel

of judges applied the first-to-file principle by emphasizing the proof of good faith and the overall impression test in assessing similarity in essential parts. Forms of legal protection for domestic trademark holders include preventive measures through comprehensive registration and active brand monitoring, as well as repressive measures through civil lawsuits at the Commercial Court for the cancellation of opposing trademarks. It is recommended that there be a standardization of judicial assessment and the strengthening of substantive examination by the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) to minimize imitation practices that disadvantage local businesses.

Keywords: Legal Protection, Domestic Trademark, Similarity in Essential Parts, Gajah Duduk, Good Faith.

PENDAHULUAN

Merek merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang memiliki peran penting dalam kegiatan perdagangan. Melalui merek, suatu produk dapat dibedakan dari produk lainnya sehingga memudahkan konsumen dalam mengenali asal barang atau jasa yang ditawarkan. Selain berfungsi sebagai identitas produk, merek juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena dapat membangun reputasi, kepercayaan konsumen, dan daya saing pelaku usaha di pasar. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap merek menjadi aspek yang sangat penting dalam mendukung kepastian hukum dan perkembangan dunia usaha.

Di Indonesia, perlindungan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang tersebut memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek yang telah terdaftar untuk menggunakan mereknya serta melarang pihak lain menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah terdaftar. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kebingungan konsumen, melindungi kepentingan pemilik merek, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih sering terjadi sengketa merek yang berkaitan dengan penafsiran mengenai persamaan pada pokoknya. Konsep ini menjadi salah satu isu yang paling sering diperdebatkan karena penilaiannya tidak hanya didasarkan pada kesamaan bentuk atau nama merek, tetapi juga mempertimbangkan kesan keseluruhan yang dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Akibatnya, tidak jarang pemegang merek domestik menghadapi gugatan pembatalan atau sengketa hukum meskipun telah menggunakan dan mendaftarkan mereknya dalam jangka waktu yang lama.

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji adalah sengketa merek Gajah Duduk. Merek yang telah dikenal luas sebagai produk tekstil dalam negeri tersebut pernah menjadi objek sengketa terkait dugaan persamaan pada pokoknya dengan merek lain. Sengketa ini menimbulkan perhatian karena menyangkut perlindungan terhadap merek domestik yang telah memiliki reputasi dan dikenal oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, kasus tersebut juga menunjukkan bagaimana hakim menerapkan konsep persamaan pada pokoknya dalam menyelesaikan sengketa merek serta sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada pemegang merek lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai perlindungan hukum pemegang merek domestik dari gugatan persamaan pada pokoknya menjadi penting untuk dilakukan. Analisis terhadap sengketa merek Gajah Duduk diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan hukum merek di Indonesia, pertimbangan hukum hakim dalam menilai persamaan pada pokoknya, serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pemegang merek domestik dalam menghadapi sengketa merek.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti

dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis), bahan hukum sekunder (buku, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, dan putusan pengadilan terkait sengketa merek). Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap berbagai dokumen hukum dan literatur yang relevan dengan topik perlindungan merek. Tekniknya mengumpulkan dan menganalisis dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta dokumen terkait kasus sengketa merek Gajah Duduk. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data yang terkumpul disusun secara sistematis, kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjawab rumusan masalah secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Teoretis dan Pengaturan Hukum Merek di Indonesia

Perkembangan dunia industri dan perdagangan telah menempatkan merek sebagai aset penting yang memiliki nilai strategis dalam kegiatan bisnis. Merek merupakan hasil kreativitas intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan hukum. Penggunaannya tidak hanya berkaitan dengan kepentingan bisnis suatu perusahaan, tetapi juga menyangkut hak dan kewajiban hukum yang timbul bagi pemilik merek maupun konsumen. Dalam praktik perdagangan, merek menjadi aset penting yang dapat meningkatkan daya saing serta nilai komersial suatu usaha. Karena itu, keberadaan merek memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar manfaat ekonominya dapat dinikmati secara optimal oleh pemilik yang berhak. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek dagang merupakan tanda yang digunakan pada barang yang dipasarkan oleh individu, kelompok orang, maupun badan hukum sebagai identitas untuk membedakannya dari barang lain yang sejenis (Putri Mei Dianti et al., 2020).

Perlindungan hukum terhadap hak merek memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, memberikan kepastian hukum bagi pihak yang menciptakan, memiliki, atau memegang hak atas suatu merek. Kedua, mencegah terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan hak merek sehingga tercipta keadilan bagi pemilik yang sah. Ketiga, mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk mendaftarkan mereknya sebagai bentuk perlindungan terhadap hasil usaha dan kreativitas yang mereka miliki (Erik Dwi Putra, 2018).

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, maupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut, yang digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan. Dari definisi tersebut terlihat bahwa merek pada dasarnya merupakan tanda pengenal yang sengaja diciptakan untuk kepentingan komersial, sehingga memungkinkan konsumen membedakan suatu produk dengan produk lainnya yang sejenis (Denny Denny et al., 2022).

Dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak atas merek termasuk kategori hak eksklusif yang memberikan kewenangan khusus kepada pemiliknya untuk menggunakan atau memberikan izin penggunaan merek tersebut kepada pihak lain. Sifat eksklusif ini berarti bahwa pihak lain tidak diperkenankan memakai merek yang sama atau memiliki kemiripan tanpa persetujuan dari pemegang hak.

Perlindungan hukum terhadap merek bertujuan untuk menjamin hak eksklusif pemilik merek atas penggunaan identitas barang atau jasa serta memberikan kepastian hukum dalam kegiatan perdagangan. Di Indonesia, perlindungan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berfungsi mencegah pemalsuan, peniruan, dan berbagai bentuk pelanggaran merek yang dapat merugikan pemilik hak maupun mengganggu persaingan usaha yang sehat. Untuk menjamin efektivitas perlindungan tersebut, undang-undang juga mengatur sanksi pidana bagi pelanggar, yaitu pidana penjara dan denda bagi pihak yang tanpa hak menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun persamaan secara keseluruhan dengan merek terdaftar.

Jaminan perlindungan hukum terhadap merek juga tercermin dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatur alasan penolakan permohonan pendaftaran merek. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah terdaptarnya merek yang memiliki kesamaan dengan merek lain yang telah lebih dahulu memperoleh hak. Selanjutnya, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menentukan bahwa merek yang telah terdaftar memperoleh perlindungan hukum selama sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran (*filing date*). Masa perlindungan tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama melalui pengajuan permohonan perpanjangan oleh pemilik merek.

Selain bersumber dari hukum nasional, perlindungan merek juga memperoleh dasar hukum dari instrumen internasional, salah satunya adalah Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*). Konvensi ini memberikan kerangka perlindungan terhadap hak-hak kekayaan industri, termasuk merek, yang kemudian diadopsi ke dalam sistem hukum nasional berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia, hak atas merek pada prinsipnya diperoleh melalui pendaftaran pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Oleh karena itu, pendaftaran menjadi syarat utama untuk memperoleh perlindungan hukum secara penuh atas suatu merek.

Agar dapat didaftarkan, suatu merek harus memiliki daya pembeda yang cukup sehingga mampu membedakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. Apabila suatu merek tidak memiliki karakteristik yang khas atau memiliki persamaan dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya, DJKI berwenang menolak permohonan pendaftarannya. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa permohonan pendaftaran dapat ditolak apabila memiliki persamaan dengan merek terdaftar, merek terkenal milik pihak lain, atau indikasi geografis yang telah memperoleh perlindungan hukum.

Salah satu konsep penting dalam hukum merek di Indonesia adalah persamaan pada pokoknya (*similarity in essential parts*). Konsep ini menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu merek dapat didaftarkan atau justru harus ditolak karena memiliki kemiripan dengan merek lain yang telah memperoleh perlindungan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang timbul akibat adanya unsur dominan antara satu merek dengan merek lainnya sehingga menimbulkan kesan yang sama, baik dari segi bentuk, susunan, penempatan, cara penulisan, kombinasi unsur, maupun kesamaan bunyi pengucapan (Liza Anggelina Manurung et al., 2025).

Penggunaan merek tidak otomatis memberikan perlindungan hukum apabila merek tersebut belum didaftarkan. Perlindungan hukum baru diberikan setelah merek memperoleh status terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, tidak semua permohonan pendaftaran merek dapat diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Ketentuannya diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU MIG yang menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. merek terdaftar milik pihak lain atau merek yang lebih dahulu diajukan untuk barang dan/atau jasa sejenis
- b. merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

- c. merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.

Konsep persamaan pada pokoknya dalam hukum merek digunakan untuk menilai adanya kemiripan antara suatu merek dengan merek lain berdasarkan unsur dominan yang menimbulkan kesan serupa di mata konsumen. Suatu merek dapat dianggap memiliki persamaan pada pokoknya meskipun tidak identik secara keseluruhan, apabila kemiripan tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan atau kesalahan asosiasi mengenai asal-usul barang dan/atau jasa.

Penilaian persamaan pada pokoknya tidak hanya mempertimbangkan kemiripan merek, tetapi juga kesamaan barang atau jasa yang digunakan. Faktor yang diperhatikan meliputi sifat, fungsi, tujuan penggunaan, saluran distribusi, tingkat persaingan, serta kelompok konsumen yang dituju. Tujuan utamanya adalah mencegah terjadinya likelihood of confusion dan menjaga fungsi merek sebagai identitas pembeda dalam kegiatan perdagangan.

Untuk menghindari sengketa merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) wajib melakukan pemeriksaan pendaftaran merek secara cermat sesuai ketentuan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, termasuk menelusuri basis data merek yang telah terdaftar. Melalui pemeriksaan yang ketat, perlindungan hukum terhadap pemilik merek dapat terjamin serta kepastian hukum bagi pelaku usaha dapat diwujudkan.

Analisis Sengketa Merek Gajah Duduk

Sengketa merek dagang "Gajah Duduk" merupakan salah satu konflik hak kekayaan intelektual yang sangat ikonik di Indonesia, mengingat merek ini melekat pada produk sarung tenun legendaris yang telah eksis dan diproduksi secara turun-temurun sejak era 1950-an di bawah naungan PT Pismatex. Hak atas merek ini telah dirintis dan didaftarkan lebih awal dalam Daftar Umum Merek untuk melindungi produk tekstil mereka di pasar domestik. Namun, seiring berjalannya waktu dan dinamika usaha, akar dari sengketa ini justru pecah di dalam satu ikatan keluarga besar, yaitu antara PT Gajah Duduk (diwakili oleh Lukas Prawoto) melawan Jamal Khozi (pemilik merek Gajah Duduk dengan variasi logo tertentu). Konflik ini memuncak dan berujung pada pelaporan pidana oleh Jamal Khozi, yang kemudian direspons oleh PT Gajah Duduk melalui jalur keperdataan karena penyelesaian secara kekeluargaan telah menemui jalan buntu.

Pihak PT Gajah Duduk menilai bahwa penerbitan sertifikat baru tersebut cacat hukum karena mengabaikan hak prioritas dan hak eksklusif yang telah mereka miliki atas merek induk "Gajah Duduk" yang sudah terdaftar mapan jauh sebelumnya. Karena adanya dua pemegang sertifikat di pasar yang sama, gesekan hukum tidak dapat dihindarkan ketika kedua pihak saling mengklaim memiliki hak legal untuk mendistribusikan sarung tersebut secara nasional. (Suudaryat, 2020)

Kebuntuan administratif dan eskalasi konflik ini akhirnya memaksa PT Gajah Duduk untuk melayangkan Gugatan Pembatalan Merek melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Gugatan tersebut diajukan dengan dalil utama bahwa pendaftaran merek oleh Jamal Khozi didasari oleh itikad tidak baik untuk meniru dan mendompleng ketenaran (*dilution*) merek dagang penggugat yang sudah berkategori merek terkenal. Proses persidangan berjalan dengan tensi tinggi, di mana masing-masing pihak saling adu argumen mengenai keabsahan bukti dokumen pendaftaran historis, orisinalitas desain kemasan sarung, hingga penafsiran atas hak kepemilikan bersama di masa lalu sebelum merek tersebut dikelola secara korporasi (Rahmi Jened, 2015). Dampak dari sengketa ini tidak hanya melahirkan ketidakpastian hukum internal bagi kelangsungan bisnis keluarga tersebut, tetapi juga memengaruhi ekosistem pasar sarung domestik secara luas.

Analisis terhadap unsur "persamaan pada pokoknya" (*substantially similar*) dalam sengketa merek antara PT Gajah Duduk melawan Jamal Khozi didasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG). Regulasi tersebut melarang pendaftaran merek yang memiliki kesamaan esensial dengan merek terdaftar milik

pihak lain untuk barang sejenis. Dalam praktiknya, pembuktian aspek ini merujuk pada penjelasan pasal a quo serta yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, yang membagi parameter penilaian ke dalam kemiripan visual (*visual similarity*), kemiripan pendengaran (*phonetic similarity*), dan kemiripan konseptual (*conceptual similarity*). Kriteria ini menjadi acuan objektif untuk menilai ada tidaknya iktikad tidak baik dari pihak pemohon pendaftaran merek yang belakangan.

Berdasarkan doktrin hukum merek, kesamaan bunyi pada kata yang menonjol (*dominant feature*) memiliki daya pengaruh yang sangat kuat dalam mengelabui pendengaran konsumen, sehingga perbedaan kecil pada aspek lainnya sering kali menjadi tidak berarti dalam penilaian hukum (Muhammad Amirulloh, 2017). Secara visual dan desain grafis, kemiripan struktural yang amat kuat terlihat jelas pada penggunaan figurasi hewan gajah dalam posisi duduk yang diletakkan secara terpusat pada label sarung. Meskipun terdapat sedikit perbedaan pada detail sekunder seperti ornamen latar belakang, variasi kombinasi warna, maupun jenis huruf (*font*) yang digunakan, hal tersebut tidak menghilangkan impresi bahwa elemen visual utamanya merupakan hasil tiruan. Penilaian hukum merek menegaskan bahwa perbedaan pada bagian-bagian kecil yang tidak esensial tidak dapat mengeliminasi adanya persamaan pada pokoknya, sepanjang elemen yang paling menarik perhatian (*the most eye-catching element*) dari kedua merek tersebut terbukti identic.

Kemiripan yang begitu intens pada aspek fonetik dan visual secara teoretis maupun praktis memicu munculnya risiko penyesatan di kalangan masyarakat atau yang dikenal sebagai *likelihood of confusion*. Bagi konsumen awam yang hendak membeli sarung di pasar tradisional maupun swalayan, mereka tidak akan mengamati detail logo atau kemasan secara mikroskopis berdampingan (*side-by-side test*). Hukum merek menerapkan doktrin kesan keseluruhan (*overall impression test*), di mana memori kolektif konsumen hanya menangkap kesan umum dari merek yang sudah terkenal. Akibatnya, konsumen dapat dengan mudah terkecoh dan mengira bahwa produk sarung milik tergugat merupakan produk asli atau setidaknya memiliki afiliasi usaha dengan PT Gajah Duduk. Hadirnya persamaan unsur dominan pada jenis barang yang sepenuhnya sejenis (sama-sama sarung tenun dalam Kelas Barang yang sama) membuktikan adanya tindakan peniruan yang disengaja. Berdasarkan doktrin hukum merek, seorang peniru biasanya secara sadar mendekati kemiripan merek yang sudah memiliki reputasi tinggi agar produknya langsung mendapat penerimaan instan di pasar tanpa perlu mengeluarkan investasi promosi yang besar. Tindakan pemboncengan reputasi secara tanpa hak ini (*free riding*) merupakan manifestasi dari iktikad tidak baik (*bad faith*) yang merugikan pemilik asli merek domestik tersebut, sebab nilai ekonomi dan reputasi baik (*goodwill*) yang telah dibangun bertahun-tahun justru dinikmati oleh pihak lain secara tidak adil.

Dalam menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangan yuridis pada pembuktian mengenai siapa pendaftar pertama yang memiliki iktikad baik (*good faith*). Hakim memeriksa bukti-bukti historis pendaftaran di DJKI dan menemukan bahwa hak eksklusif atas merek seharusnya melekat penuh pada pihak yang mampu membuktikan konsistensi pendaftaran awal serta pemakaian merek secara komersial tanpa terputus di pasar. Dasar hukum utama yang digunakan oleh Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU MIG, yang secara tegas melarang pendaftaran suatu merek apabila memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk kualifikasi barang sejenis.

Analisis terhadap putusan pengadilan ini menunjukkan bahwa hakim menerapkan pendekatan yuridis yang pragmatis sekaligus protektif terhadap perlindungan aset kekayaan intelektual domestik. Hakim membatalkan sertifikat merek milik pihak lawan yang dinilai memiliki iktikad buruk (*bad faith*) untuk mendompleng ketenaran (*free riding*) dari merek "Gajah Duduk" yang asli. Pertimbangan hukum hakim secara jernih menekankan bahwa pembiaran terhadap dua merek yang identik atau memiliki kemiripan esensial untuk beroperasi di ceruk pasar yang sama hanya akan merusak iklim usaha yang

sehat, memicu persaingan curang (*unfair competition*), serta mencederai asas kepastian hukum bagi pelaku usaha yang telah menginvestasikan modal besar dalam membangun reputasi mereknya.

Secara akademis, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim ini telah sangat sejalan dengan roh undang-undang merek nasional serta prinsip perlindungan merek internasional yang menganut Sistem Konstitutif (*First to File*). Melalui sistem ini, hak eksklusif atas merek diperoleh semata-mata karena adanya pendaftaran yang sah secara hukum, bukan didasarkan pada siapa pengguna pertama di lapangan. Dengan memenangkan pihak yang memegang hak pendaftaran pertama dengan iktikad baik, pengadilan menegaskan kembali fungsi hakiki merek sebagai *indicator of source* (penunjuk asal-usul produk) sekaligus instrumen perlindungan konsumen dari penipuan kualitas barang. Putusan ini menjadi yurisprudensi penting bagi proteksi merek domestik di Indonesia, membuktikan bahwa hukum hadir untuk melindungi investasi kreatif pelaku usaha lokal dari praktik peniruan yang merugikan.

Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek Domestik

Sistem hukum merek Indonesia menganut prinsip konstitutif (*first-to-file*), di mana hak atas merek lahir karena pendaftaran. Dalam menghadapi gugatan "persamaan pada pokoknya" (*substantial similarity*), sebagaimana dinamika sengketa kain sarung Gajah Duduk ada perlindungan hukum bagi pelaku usaha domestik terbagi menjadi dua instrumen utama; yaitu bentuk perlindungan preventif dan bentuk perlindungan represif.

Bentuk perlindungan preventif adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya sengketa guna memberikan kepastian hukum sejak awal. Ada beberapa upaya preventif, yaitu: pendaftaran merek, pilar utama perlindungannya berdasarkan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2016 (UU MIG). Bagi pelaku usaha domestik, mendaftarkan seluruh variasi merek (logo, nama, kombinasi kata) sangat krusial. Kelalaian mendaftarkan varian merek sering kali dimanfaatkan pihak lain untuk mendahului pendaftaran, yang kemudian memicu sengketa. (Sudargo Gautama, 2010) Pengawasan dan pemeliharaan hak merek, dimana pemegang merek harus aktif memantau Berita Resmi Merek (BRM) yang diterbitkan DJKI. Jika ditemukan pendaftaran merek lain yang mirip, pemegang merek dapat mengajukan Oposisi (Keberatan) pada masa pengumuman (Pasal 16 UU MIG), serta wajib memperpanjang masa berlaku merek setiap 10 tahun. Strategi perlindungan merek nasional, dengan menerapkan *defensive registration*, yaitu mendaftarkan merek di beberapa kelas barang yang relevan serta mengunci unsur dominan merek (misalnya kata "Gajah Duduk" dan logo gajahnya secara terpisah maupun kombinasi) untuk menutup ruang bagi kompetitor yang ingin merekayasa kemiripan (Agus Candra Suratno, 2022).

Perlindungan represif, yaitu instrumen penegakan hukum yang digunakan ketika sengketa atau pelanggaran merek telah terjadi. Ada beberapa perlindungan represif, seperti gugatan perdata, ini berdasarkan Pasal 83 UU MIG, pemegang merek sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga terhadap pihak yang menggunakan merek dengan persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis. Dalam sengketa Gajah Duduk, jalur ini menjadi wadah pembuktian riwayat pemakaian dan pendaftaran pertama. Pembatalan merek, terjadi jika diserang dengan gugatan kemiripan oleh pihak yang beriktikad tidak baik, pemegang merek domestik dapat mengajukan Gugatan Rekonvensi (Balik) untuk membatalkan merek lawan (Pasal 76 dan 77 UU MIG). (OK. Saidin, 2019) Jika terbukti ada iktikad tidak baik untuk membonceng reputasi, batas kedaluwarsa gugatan 5 tahun tidak berlaku. Ganti rugi dan penghentian penggunaan merek, jika gugatan dikabulkan, pemegang merek domestik berhak menuntut ganti rugi atas kerugian materiil/imateriil, serta menuntut penghentian total penggunaan merek tersebut oleh pihak lawan guna mensterilkan pasar dari produk tiruan.

Sengketa panjang merek "Gajah Duduk" memberikan pelajaran yuridis dan praktis yang mendalam bagi ekosistem merek lokal di Indonesia, yaitu kepastian hukum bagi pelaku usaha nasional dalam kasus ini menunjukkan bahwa sertifikat merek saja tidak cukup. Perlindungan hukum menjadi rentan ketika sebuah merek yang telah mapan justru digugat atas dasar persamaan pada pokoknya oleh

variasi merek yang lahir belakangan dalam lingkaran internal bisnis (Ahmad Miru, 2020). Hal ini menciptakan urgensi akan perlindungan dokumen sejarah pemakaian merek sebagai bukti penguat di pengadilan.

Tetapi dalam hal ini ada pula tantangan perlindungan merek lokal, seperti lemahnya manajemen merek, dimana pelaku usaha lokal sering kali terlambat mendaftarkan variasi atau pengembangan logo baru produknya. Subjektivitas yudisial, yaitu parameter "persamaan pada pokoknya" dalam praktik peradilan masih sangat subjektif, sehingga memicu inkonsistensi putusan antara Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. (Insan Budi Saastro, 2023) Ancaman *passing off*, dimana produk domestik yang sukses rawan menjadi sasaran kompetitor untuk membonceng reputasi dengan memodifikasi sedikit unsur merek asli guna mengelabui konsumen luas.

Guna mengantisipasi dampak negatif dari sengketa serupa di masa depan dan memperkuat posisi tawar pemegang merek domestik, beberapa langkah strategis perlu direkomendasikan: Standardisasi parameter hakim, Mahkamah Agung perlu menerbitkan pedoman baku (seperti SEMA) untuk memperjelas parameter "persamaan pada pokoknya" demi meminimalisir putusan yang kontradiktif. Ketatnya pemeriksaan substantif DJKI, pemeriksa merek harus lebih proaktif menolak pendaftaran merek baru yang mengindikasikan adanya iktikad membonceng reputasi (*free-riding*) merek lokal yang sudah terkenal. Audit merek berkala, pelaku usaha domestik harus melakukan *trademark audit* secara rutin untuk memastikan seluruh aset intelektual dan variasi produknya telah terlindungi secara hukum.

SIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai perlindungan merek di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menganut sistem konstitutif (*first-to-file*). Konsep persamaan pada pokoknya merupakan parameter utama untuk mencegah kebingungan konsumen (*likelihood of confusion*) melalui penilaian unsur dominan yang meliputi persamaan visual, fonetik, dan konseptual.

Dalam sengketa merek Gajah Duduk, hakim menerapkan pendekatan protektif dengan membatalkan sertifikat merek pihak lawan yang terbukti memiliki iktikad tidak baik (*bad faith*). Pertimbangan hakim menekankan bahwa kemiripan esensial pada barang sejenis yang dilakukan untuk membonceng reputasi merek terkenal merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif pendaftar pertama, sehingga perlu ditindak guna menjaga iklim persaingan usaha yang sehat.

Bentuk perlindungan hukum bagi pemegang merek domestik meliputi perlindungan preventif berupa pendaftaran merek secara komprehensif (termasuk variasi logo dan defensif registrasi) serta pengawasan aktif terhadap permohonan merek baru. Perlindungan represif dilakukan melalui gugatan perdata di Pengadilan Niaga, termasuk gugatan pembatalan merek, guna menuntut penghentian penggunaan merek melanggar dan ganti rugi atas kerugian materiel maupun immateriel. Kepastian hukum bagi pelaku usaha nasional sangat bergantung pada ketegasan hakim dalam menilai iktikad baik serta pengawasan yang lebih ketat dari DJKI dalam proses pemeriksaan pendaftaran merek.

SARAN

Untuk mengoptimalkan perlindungan hukum merek di Indonesia, diperlukan sinergi antara penguatan regulasi, strategi proaktif pelaku usaha, dan ketegasan yudisial, di mana pemerintah melalui DJKI perlu menyusun panduan objektif mengenai kriteria *bad faith* serta memanfaatkan teknologi AI untuk memperketat pengawasan pendaftaran, sementara pelaku usaha didorong untuk melakukan *defensive registration* dan audit merek secara berkala sebagai langkah preventif. Di sisi lain, efektivitas

penegakan hukum harus ditingkatkan dengan mengoptimalkan peran Pengadilan Niaga yang tidak hanya terpaku pada sistem *first-to-file* tetapi juga mengedepankan keadilan substansial, termasuk melalui penerapan sanksi ganti rugi yang signifikan guna memberikan efek jera, sehingga kepastian hukum bagi pemilik merek nasional dapat terjamin secara komprehensif dalam menghadapi praktik persaingan usaha yang tidak sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Candra Suratno. (2022). Strategi Perlindungan Merek Dagang Domestik Menghindari Persamaan Pada Pokoknya. *Jurnal Hukum Bisnis*, 9, 112.
- Ahmad Miru. (2020). *Hukum Kekayaan Intelektual*. Rajawali Pers.
- Denny Denny, enny Permata Liegestu, Novika Novika, & Asmin Patros. (2022). Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia: Studi Putusan. *Jurnal Sopientia et Virtus*, 7, 150.
- Erik Dwi Putra. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK DAGANG TERDAHAP PLAGIARISME MENURUT UU NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS. *Lex Privatum*, 6(Vol. 6 No. 10 (2018): Lex Privatum), 196.
- Insan Budi Saastro. (2023). Inkonsistensi Penafsiran Persamaan Pada Pokoknya dalam Praktik Peradilan. *Jurnal Hukum Intelektual*, 14, 45.
- Liza Angelina Manurung, Rika Ratna Permata, & Tasya Safiranita. (2025). Tinjauan Yuridis Terkait Penerapan Persamaan pada Pokoknya untuk Barang dan/atau Jasa Sejenis yang Belum Terdaftar ditinjau dari Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 54–67. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i2.594>
- Muhammad Amirulloh. (2017). *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*. Unpad Press.
- OK. Saidin. (2019). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Rajawali Pers.
- Putri Mei Dianti, Siti Ngaisah, & Karim. (2020). Penegakan Hukum terhadap Persamaan Merek Restoran (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 46/Pdt.Sus-Merek/2018/ PN Niaga.Jkt.Pst). *Jurnal Judiciary*, 9, 61.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/Pdt.Sus-HK/2021.
- Rahmi Jened. (2015). *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*. Kencana.
- Sudargo Gautama. (2010). *Hukum Merek Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Suudaryat. (2020). *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Merek dalam Dinamika Bisnis*. Oase Media.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis