



## Perlindungan Hukum terhadap Merek yang Memiliki Unsur Persamaan pada Pokoknya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 796K/Pdt.Sus-HKI/2023)

Mentari Febriliana<sup>1</sup>, Nanik Trihastuti<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, [feby.mentari18@gmail.com](mailto:feby.mentari18@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, [naniktrihastuti@gmail.com](mailto:naniktrihastuti@gmail.com)

Corresponding Author: [feby.mentari18@gmail.com](mailto:feby.mentari18@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** This study examines the legal protection of trademarks that are substantially similar to the case study of Supreme Court Decision No. 796K/Pdt.Sus-HKI/2023 between Buttonscarves and Umamascarves. The objective is to analyze how the trademark legal system in Indonesia protects registered trademark holders when other trademarks appear with similar sound, meaning, or appearance that have the potential to mislead consumers. Using a normative juridical method through a review of laws and court decisions, this study found that trademark protection in Indonesia is based on the principle of first to file and good faith in registration. The Buttonscarves and Umamascarves dispute demonstrates the importance of a clear formulation of the lawsuit. The Supreme Court overturned the Commercial Court's decision because the plaintiff's lawsuit was deemed unclear due to mixing a trademark cancellation request and a trademark infringement lawsuit in one case. This decision emphasizes the importance of legal certainty, the accuracy of the legal basis for the lawsuit, and the use of appropriate dispute resolution mechanisms to maintain a balance between trademark protection and fair business competition.

**Keywords:** Legal Protection, Trademarks, Similarities in Principle.

**Abstrak:** Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 796K/Pdt.Sus-HKI/2023 antara Buttonscarves dan Umamascarves. Tujuannya adalah menganalisis bagaimana sistem hukum merek di Indonesia melindungi pemegang merek terdaftar ketika muncul merek lain yang memiliki kemiripan bunyi, makna, atau tampilan yang berpotensi menyesatkan konsumen. Dengan metode yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan merek di Indonesia berlandaskan prinsip *first to file* dan itikad baik dalam pendaftaran. Sengketa Buttonscarves dan Umamascarves menunjukkan pentingnya kejelasan rumusan gugatan. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga karena gugatan penggugat dinilai tidak jelas akibat mencampurkan permohonan pembatalan merek dan gugatan pelanggaran merek dalam satu perkara. Putusan ini menegaskan pentingnya kepastian hukum, ketepatan dasar hukum gugatan, serta penggunaan mekanisme

penyelesaian sengketa yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak merek dan persaingan usaha yang sehat.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Merek, Persamaan Pada Pokoknya.

---

## PENDAHULUAN

Dalam perdagangan dan industri, merek sangat penting karena merek membedakan satu produk dari produk lainnya, khususnya apabila barang atau jasa tersebut berada dalam jenis yang sama. Keberadaan merek tidak hanya menjadi identitas suatu produk, tetapi juga mencerminkan kualitas barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Oleh sebab itu, merek sering dijadikan tolak ukur oleh konsumen dalam memutuskan pilihan produk yang akan dibeli. Pengaturan mengenai merek di Indonesia bertujuan guna menghindari terjadinya praktik persaingan usaha yang tidak sehat, sekaligus menjamin keaslian dan keotentikan suatu produk di pasar. Fungsi merek dagang sangat penting untuk perlindungan hukum, terutama dalam hal melindungi hak individu dan organisasi. Setelah pendaftaran, pemilik merek dagang baru akan mendapatkan pengakuan atas hak mereka. Sebuah merek dagang harus cukup unik dan dapat dikenali dari merek dagang lain dalam kategori produk yang sama agar memenuhi persyaratan pendaftaran. Oleh karena itu, merek dagang yang tidak orisinal tidak secara otomatis dilindungi oleh hukum dan tidak dapat didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. ((Septia Sari et al., 2023)

Mengingat besarnya peranan merek dalam kegiatan perdagangan dan industri, maka terhadap merek diberikan perlindungan hukum sebagai bentuk pengakuan atas hak perseorangan maupun badan hukum. Pengakuan hak atas suatu merek baru timbul selepas merek tersebut resmi terdaftar. Dalam proses pendaftarannya, merek wajib memiliki daya pembeda yang memadai, yaitu kemampuan untuk membedakan antara merek satu dengan merek lainnya yang digunakan untuk barang atau jasa yang sejenis. Dengan demikian, Merek yang tidak mengandung unsur pembeda dianggap tidak memenuhi persyaratan pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan karenanya tidak memperoleh perlindungan hukum. Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan tegas menyatakan bahwa permohonan merek dagang yang secara substansial atau keseluruhan mirip dengan merek terdaftar wajib ditolak. Klausul ini berfungsi sebagai perlindungan hukum preventif untuk mencegah penipuan atau pemalsuan yang dapat menipu konsumen dan merugikan reputasi serta nilai finansial pemilik merek dagang saat ini. Namun dalam praktiknya, mekanisme pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) masih menyisakan celah. Tidak jarang merek yang mengandung kemiripan tetap disetujui untuk terdaftar, sehingga menimbulkan sengketa antara pemilik merek lama dengan memiliki merek baru. (Maasawet & Kristen Satya Wacana Abstrak, 2017)

Perlindungan terhadap merek merupakan elemen krusial dalam hukum merek. Undang-Undang Merek memberikan perlindungan sebagai bentuk Penghargaan atas usaha pemilik merek dalam membentuk identitas eksklusif bagi produknya, yang tercipta lewat kegiatan promosi maupun penjualan langsung. Perlindungan merek dimaksudkan untuk memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya, sehingga pihak lain dilarang memakai merek tersebut dalam kegiatan bisnis. Hak atas merek bersifat monopolistik, yakni hanya pemilik merek yang memiliki kewenangan untuk memakainya. Namun demikian, penggunaan merek oleh pemiliknya tetap harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. (Apriani, 2019) Selain itu, pemegang merek berhak memberikan izin ataupun menolak penggunaan mereknya oleh pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum. Karena sistem perlindungan merek Indonesia yang fundamental, hak merek baru tidak muncul sampai merek tersebut terdaftar

secara resmi. Oleh karena itu, pihak yang pertama kali mendaftarkan merek dipandang sebagai pihak yang paling berhak atas merek tersebut. (Nurlela & Barthos, 2023)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa permohonan merek yang diajukan mempunyai persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek yang sudah terdaftar, maka permohonan tersebut harus ditolak. Ketentuan ini adalah bentuk perlindungan hukum preventif yang dengan maksud untuk meminimalisir terjadinya passing off atau tindakan meniru yang berpotensi menyesatkan konsumen dan mengurangi nilai ekonomi serta reputasi pemilik merek terdahulu. Namun dalam praktiknya, mekanisme pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh DJKI masih menyisakan celah. Tidak jarang merek yang mengandung kemiripan tetap disetujui untuk terdaftar, sehingga menimbulkan sengketa antara pemilik merek lama dengan memiliki merek baru. (Kurniawan, 2016)

Sengketa mengenai persamaan pada pokoknya banyak terjadi dan berulang dalam sistem hukum merek di Indonesia. Beberapa kasus bahkan sampai pada tingkat Mahkamah Agung, dimana hakim harus menafsirkan secara lebih mendalam apakah suatu merek memang mengandung kemiripan yang dapat menimbulkan kerancuan di mata konsumen. perbedaan persepsi dalam menilai unsur persamaan tersebut kerap menghasilkan putusan yang beragam. contohnya, dalam kasus sengketa antara merek internasional dan merek lokal, ada putusan yang memenangkan pemilik merek asing dengan alasan adanya reputasi global, tetapi ada pula putusan yang memberikan perlindungan pada merek lokal dalam pertimbangan penggunaan lebih dulu di Indonesia. Perbedaan putusan tersebut menandakan bahwa standar dalam menilai persamaan pada pokoknya memang belum seragam. (Fitria & Masnun, 2023)

Dari perspektif persaingan usaha, keberadaan merek yang mirip juga berpotensi menimbulkan praktik tidak sehat karena pelaku usaha dapat memperoleh keuntungan dengan menumpang popularitas merek terkenal. Hal ini pada gilirannya merugikan pelaku usaha beritikad baik yang membangun mereknya dari awal dengan usaha yang sah. perlindungan hukum tentang merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya bukan hanya persoalan privat antara pemilik merek dan pesaing, tetapi juga menyangkut kepentingan publik dalam mewujudkan iklim usaha yang adil dan sehat. (Mahali Soelianegara & Najwa Aulia Nabila, 2025)

Salah satu contoh sengketa merek yang melibatkan dua produk dalam kelas dan jenis barang yang sama tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 796K/Pdt.Sus-HKI/2023. Perkara ini melibatkan Linda Anggreaningsih sebagai Penggugat yang menggugat Muhammad Shakeel selaku Tergugat, serta Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai turut Tergugat. Dalam perkara ini, penggugat mengajukan permohonan pembatalan terhadap merek “*umamascarves*” serta menuduh terjadinya pelanggaran merek oleh tergugat. Hal ini didasarkan pada adanya kesamaan substansial antara merek “*umamascarves*” dimiliki oleh tergugat dan merek “*Buttonscarves*” milik penggugat, yang keduanya digunakan untuk jenis barang yang sama. Selain itu, penggugat menuduh bahwa pendaftaran merek oleh tergugat diterapkan menggunakan itikad tidak baik dan dimaksudkan untuk meniru merek miliknya, sehingga berpotensi menyesatkan konsumen. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui putusan No. 3/Pdt.Sus-HKI/2023 mengabulkan gugatan tersebut. Tergugat tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan upaya hukum kasasi, dengan alasan bahwa pendaftaran mereknya telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan latar belakang sebelumnya, penulis berencana melaksanakan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Merek yang Memiliki Unsur Persamaan pada Pokoknya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 796K/Pdt.Sus-HKI/2023)”, dengan rumusan masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

- a) Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya (studi putusan Mahkamah Agung Nomor 796K/Pdt.Sus-HKI/2023)?
- b) Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa merek yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 796K/Pdt.Sus-HKI/2023?

## METODE

Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, mengkaji undang-undang, peraturan, doktrin, dan putusan pengadilan yang berhubungan melalui perlindungan hukum merek dagang yang memiliki karakteristik yang sama dengan merek dagang terdaftar. Metode ini dipilih karena penelitian mengkaji bagaimana norma hukum dirumuskan, diterapkan, dan diinterpretasikan dalam praktik Ketika terjadi sengketa merek. Guna mencapai tujuan penelitian tersebut, digunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan dianalisis pemanfaatannya dalam menyelesaikan sengketa merek yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya, sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 796K/Pdt.Sus-HKI/2023. Sedangkan, Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan memahami berbagai konsep hukum terkait merek, termasuk konsep persamaan pada pokoknya dan indikasi itikad tidak baik dalam proses pendaftaran merek. Sumber hukum digunakan untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian ini: sumber hukum primer, yang meliputi undang-undang dan yurisprudensi, dan sumber hukum sekunder, meliputi buku, jurnal, dan publikasi akademis tentang subjek penelitian. Analisis data dilaksanakan secara kualitatif dengan cara menelaah dan menafsirkan berbagai bahan hukum guna memperoleh jawaban atas persoalan yang dibahas dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan hukum terhadap merek yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya (studi putusan Mahkamah Agung Nomor 796K/Pdt.Sus-HKI/2023)

Merek adalah tanda yang mengidentifikasi dan membedakan barang dan/atau jasa suatu perusahaan dari barang dan/atau jasa pesaingnya. Sebuah merek biasanya terdiri dari gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, kombinasi warna, bentuk dua atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dua atau lebih elemen tersebut. Dalam kaitannya dengan hak atas merek, hak tersebut muncul sebagai wujud dari kemampuan intelektual individu dalam menciptakan suatu identitas yang membedakan produk tertentu. Pemberian merek dimaksudkan upaya membedakan suatu produk dari produk lain berdasarkan kualitas, karakteristik, serta keunikan yang dimilikinya. (Utami, 2023)

Menurut Satjipto Rahardjo, teori perlindungan hukum menegaskan bahwa Perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk menghindari timbulnya sengketa serta menjadi sarana penyelesaiannya melalui pembatasan terhadap hak-hak setiap individu. Oleh karena itu, penting adanya kejelasan dan pengawasan pemerintah dalam pembentukan serta penerapan konsep itikad tidak baik dalam pendaftaran merek. (Faadhilah, 2024)

Apabila teori ini diterapkan para perkara antara Butonscarves dan Umamascarves, maka upaya pencegahan terhadap pendaftaran merek yang memuat unsur itikad tidak baik merupakan tanggung jawab strategis pemerintah. Hal ini dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengatur merek yang tidak memenuhi persyaratan pendaftaran atau tidak seharusnya didaftarkan. Tahapan pemeriksaan ini menjadi penentu apakah permohonan pendaftaran merek layak diterima dan dapat diberikan sertifikat merek. (Ayu Nurainy et al., 2023) Sertifikat tersebut menjadi bukti

autentik atas kepemilikan merek yang sah secara hukum dan dilegalisasi oleh DJKI sebagai otoritas resmi yang berwenang.

Pasal 35 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 memberikan perlindungan hukum kepada merek terdaftar selama sepuluh tahun setelah tanggal pendaftaran. Jangka waktu ini dapat diperpanjang hingga sepuluh tahun. Pemilik merek yang mendaftarkan mereknya dengan itikad baik maka berhak mendapatkan perlindungan hukum, yang meliputi tindakan bersifat pencegahan maupun penindakan. Perlindungan hukum preventif diwujudkan dengan proses pendaftaran merek, yang berfungsi mencegah terjadinya pelanggaran oleh pihak lain.

Sementara itu, perlindungan hukum represif berlaku seandainya timbul pelanggaran terhadap hak atas merek, penyelesaiannya dapat dilakukan lewat jalur gugatan perdamaian maupun proses tuntutan pidana, meskipun mekanisme ini cenderung membatasi penyelesaian sengketa secara non litigasi. Keberadaan merek memiliki arti penting karena menjadi identitas dan jaminan kualitas bagi konsumen terhadap suatu produk. Merek yang kuat menandakan reputasi dan kepercayaan publik, sehingga pemilik hak atau perusahaan berupaya untuk terus menjaga serta melindungi nilai dan citra merek tersebut dari tindakan pelanggaran. (Ardiansyah, 2023)

Pemilik merek yang sah secara hukum juga memperoleh perlindungan hukum dalam ranah perdamaian. Berdasarkan hukum merek di Indonesia, orang perseorangan atau badan hukum yang memperoleh merek dagang berhak memperoleh perlindungan hukum yang lengkap. Jika seseorang melanggar merek dagang, pemilik merek dagang dapat mengajukan kasus hukum terhadap pelanggar. Gugatan ini bertujuan untuk menuntut kompensasi atas kerugian yang dialami serta meminta penghentian seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan merek secara ilegal oleh pihak lain. (Arifin, 2020)

Jika terbukti telah terjadi pelanggaran merek dan terdapat komponen yang pada hakikatnya sama dengan merek terdaftar, hal tersebut menunjukkan adanya itikad tidak baik dari pihak pelanggar. Komponen ini dapat berfungsi sebagai dasar pertimbangan hukum saat memutuskan apakah akan mengambil tindakan hukum yang tepat. Salah satu konsekuensi hukum yang dapat dikenakan adalah pembatalan pendaftaran merek milik pihak pelanggar. Proses pembatalan ini dapat diterapkan lewat pengajuan gugatan ke pengadilan dengan disertai bukti-bukti yang menunjukkan kesamaan dan hubungan antara kedua merek yang bersangkutan. (Fajar et al., 2018) Dalam konteks “persamaan pada pokoknya”, hal ini dianggap terjadi jika suatu merek hampir serupa dengan merek lain berdasarkan:

1. Persamaan bunyi;
2. Persamaan arti;
3. Persamaan tampilan, misalnya dari sisi bentuk, gambar, penerapan hurufnya.

Sengketa merek dagang Buttonscarves dan Umamascarves merupakan hasil putusan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Pusat Jakarta (nomor perkara 3/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst). Muhammad Shakeel, pemilik merek dagang Umamascarves, bertindak sebagai tergugat, sementara Linda Anggraeningsih, pemilik merek dagang Buttonscarves, bertindak sebagai penggugat. Penggugat menyatakan bahwa dirinya termasuk pemegang hak atas merek dagang Buttonscarves yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan Nomor Pendaftaran IDM000649979 dan mendapatkan perlindungan hukum sejak tanggal 22 Agustus 2017. Menurut Penggugat, Tergugat dianggap telah melanggar hak atas merek dengan memakai pentunjuk yang mempunyai kemiripan pada pokoknya terhadap produk yang dipasarkan dengan merek Umamascarves, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian di kalangan konsumen dan merusak citra merek miliknya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), merek Buttonscarves milik Penggugat telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam konsep merek, berupa Gambar ini menggambarkan nama dan susunan huruf B-U-T-T-O-N-S-C-A-

R-V-E-S berwarna hitam di atas latar belakang putih, dengan lingkaran seperti kancing di atas huruf "B" sebagai ciri khasnya. Simbol ini telah digunakan dalam perdagangan sejak tahun 2017. Di sisi lain, Merek Umamascarves yang telah beroperasi sejak tahun 2022 memiliki desain dua dimensi dengan susunan huruf U-M-A-M-A-S-C-A-R-V-E-S dan logo berbentuk "S" yang menyerupai huruf "B". Penggugat, Linda Anggraeni, terdaftar dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) sebagai pemilik sah merek dagang Buttonscarves dengan nomor registrasi IDM000649979, berdasarkan analisis putusan Mahkamah Agung No. 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Sejak 22 Agustus 2017, merek dagang tersebut telah dilindungi undang-undang untuk barang-barang dalam Kelas 25. Merek dagang Umamascarves yang dimiliki oleh Muhammad Shakeel yang terdaftar di PDKI dengan nomor registrasi IDM001035930 yang mendapatkan perlindungan hukum mulai tanggal 10 Juni 2022 dalam kode kelas 25.

Baik merek dagang tergugat "Umamascarves" maupun merek dagang pemohon "Buttonscarves" telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sesuai dengan Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 35 Undang-Undang Merek Dagang dan Indikasi Geografis. Dengan demikian, masing-masing pihak menguasai hak eksklusif atas merek dagang mereka masing-masing. Negara memberikan hak ini selama sepuluh (10) tahun, dengan opsi untuk memperpanjangnya selama sepuluh (10) tahun berikutnya. Hak eksklusif tersebut memberikan kewenangan bagi pemilik merek untuk memakai sendiri mereknya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkannya. Dengan mengajukan permohonan pembatalan merek dagang ke Pengadilan Niaga atau Kantor Kekayaan Intelektual, merek dagang terdaftar dapat dibatalkan. Pembatalan merek merupakan tindakan hukum yang diambil oleh salah satu pihak untuk mencabut hak yang diperoleh dari sertifikat merek dagang atau menghapus merek dagang dari Daftar Umum Merek Dagang (DUM). Permohonan pembatalan dapat diajukan jika pendaftaran merek tersebut seharusnya ditolak atau tidak memenuhi persyaratan pendaftaran sesuai peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU MIG mengenai alasan merek tidak dapat didaftarkan dan Pasal 21 UU MIG mengenai alasan penolakan pendaftaran merek. (Aslam, 2025)

Muhammad Shakeel, pemilik merek "Umamascarves", dan digugat oleh Linda Anggraeni, pemilik merek "Buttonscarves", atas pelanggaran merek. Merek penggugat dan merek tergugat sangat mirip. Secara umum, merek tidaklah sama persis, tetapi dianggap sebanding jika memiliki sedikit tambahan atau perubahan yang membuatnya tampak agak berbeda. Meskipun demikian, perbedaan tersebut tidak cukup signifikan untuk menghindarkan potensi kebingungan di kalangan masyarakat mengenai asal-usul produk. Kebingungan tersebut tidak selalu muncul secara langsung sebagaimana dalam kasus merek yang benar-benar identik, melainkan dapat timbul karena adanya kemiripan pada sebagian unsur yang membuat masyarakat berasumsi bahwa kedua merek memiliki hubungan atau keterkaitan komersial, sehingga mengira produk yang beredar berasal dari produsen yang sama.

Merek "Buttonscarves" milik penggugat dan "Umamascarves" milik tergugat hampir identik, menurut putusan Mahkamah Agung nomor 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Oleh karena itu, tergugat diperintahkan oleh putusan Pengadilan Niaga nomor 3/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. untuk menghentikan produksi, distribusi, dan perdagangan scarf dan hijab dengan merek dagang tersebut. Karena penggugat telah menggabungkan kedua jenis gugatan pembatalan merek dagang dan gugatan pelanggaran merek menjadi satu gugatan, tergugat meminta pengecualian dengan alasan bahwa isi gugatan tersebut tidak jelas (*obscuur libel*) dan tidak memenuhi persyaratan formil untuk gugatan yang sah.

Mahkamah Agung memutuskan bahwa permohonan pembatalan yang diajukan oleh pemohon banding Muhammad Shakeel. Dalam hal ini, putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 3/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst dibatalkan oleh majelis hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Dengan demikian, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Muhammad Shakeel selaku Pemohon Kasasi/Tergugat tidak

terbukti melakukan pelanggaran terhadap hak kelas merek, sebagaimana didalilkan oleh Linda Anggraeningsih sebagai Termohon Kasasi/Penggugat.

### **Mekanisme penyelesaian sengketa merek yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 796K/Pdt.Sus-HKI/2023**

Mekanisme penyelesaian sengketa merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya, sebagaimana tergambar dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023, menjadi contoh konkret penerapan jalur litigasi dalam penegakan hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Sengketa ini melibatkan dua pihak, yakni Linda Anggreaningsih, pemilik merek “*Buttonscarves*”, melawan Muhammad Shakeel, pemilik merek “*Umamascarves*”. Kasus ini menjadi penting karena menunjukkan bagaimana sistem hukum merek di Indonesia berusaha menjaga keseimbangan antara prinsip keadilan dan kepastian hukum melalui mekanisme penyelesaian di Pengadilan Niaga.

Sengketa muncul ketika Linda Anggreaningsih, selaku Penggugat, mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, unsur-unsur merek dagang Umamascarves hampir sama dengan unsur-unsur merek dagang yang telah terdaftar. Kesamaan tersebut terlihat dari aspek fonetik, visual, dan konseptual, karena kedua merek tersebut sama-sama menggunakan kata “*scarves*” dan dipergunakan untuk jenis produk yang sama, yakni pakaian dan aksesori busana (kelas 25). Penggugat berpendapat bahwa kemiripan tersebut dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen serta merugikan reputasi merek *Buttonscarves* yang telah dikenal luas di pasar. (Wijaya, 2025)

Dalam gugatannya, penggugat meminta agar pengadilan Niaga menyatakan bahwa Tergugat merupakan pihak yang mendaftarkan merek dengan itikad tidak baik, serta memerintahkan pembatalan pendaftaran merek *Umamascarves* dengan Nomor IDM001035930 dan pencoretannya dari Daftar Umum Merek di DJKI. Penggugat juga memohon agar Tergugat diwajibkan menghentikan seluruh kegiatan produksi, distribusi, dan penjualan produk bermerek *Umamascarves*, serta menarik produk tersebut dari peredaran.

Melalui Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan sebagian tuntutan Penggugat. Majelis hakim menilai bahwa merek Umamascarves benar-benar memiliki unsur persamaan pokok dengan merek Buttonscarves, yang berpotensi menimbulkan kesan asosiasi dan kebingungan di masyarakat. Hakim juga menilai terdapat indikasi itikad tidak baik dari pihak Tergugat, karena mendaftarkan merek yang mirip dengan merek yang sudah dikenal luas dalam bidang yang sama. Atas dasar itu, Pengadilan Niaga memerintahkan agar pendaftaran merek *Umamascarves* dibatalkan dan dicoret dari Daftar Umum Merek DJKI, serta menghukum Tergugat untuk menghentikan seluruh aktivitas produksi dan penjualan terkait merek tersebut.

Putusan ini diajukan banding ke Mahkamah Agung oleh tergugat. Dalam pernyataan alasan bandingnya, ia menyatakan bahwa gugatan penggugat cacat hukum karena menggabungkan dua jenis gugatan yang berbeda pelanggaran merek dagang dan pembatalan merek dagang dalam satu gugatan hukum. Undang-Undang Merek Dagang dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 (UU MIG) mengatur kedua kategori gugatan ini secara terpisah dan dengan dasar hukum yang berbeda. Gugatan pembatalan merek diatur dalam Pasal 76 UU MIG, Tujuannya adalah untuk mencabut pendaftaran merek dagang yang didaftarkan dengan itikad buruk atau yang sangat mirip dengan merek dagang lainnya. Sedangkan Pasal 83 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) mengenai gugatan pelanggaran merek, yang ditujukan untuk kasus penggunaan merek tanpa hak, yaitu terhadap merek yang belum atau tidak terdaftar. (Puspita, 2023)

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023 sependapat dengan dalil yang dikemukakan oleh Tergugat. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menetapkan bahwa Pengadilan Niaga telah keliru dalam menerapkan hukum karena tidak membedakan secara tegas antara dua mekanisme penyelesaian sengketa tersebut. Berdasarkan putusan

Mahkamah Agung, gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan terhadap merek yang sudah terdaftar, sementara gugatan pelanggaran merek berlaku untuk kasus penggunaan merek yang tidak memiliki dasar hukum. Tergugat sebagai pemilik merek memiliki hak tunggal untuk menerapkan merek Umamascarves dengan kekuatan hukum tetap sampai ada putusan pembatalan, karena merek tersebut telah terdaftar secara sah di DJKI. Dengan demikian, tindakan Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak merek pihak lain. (Eta Pithalo & Roisah Program Studi Magister Kenotariatan, 2023)

Selain itu, Mahkamah Agung menilai bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena tidak jelas apakah yang dimohonkan adalah pembatalan pendaftaran atau pelanggaran merek. Ketidakjelasan ini bertentangan dengan asas *clara libelli*, yakni asas yang menuntut kejelasan dalam penyusunan gugatan perdata agar pengadilan dapat menilai perkara secara tepat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Niaga dan mengadili perkara tersebut secara langsung dengan amar putusan yang menetapkan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). (Nugrah Arafah & Syafwar, 2024)

Mekanisme penyelesaian sengketa merek dengan unsur persamaan pada pokoknya melalui jalur litigasi harus dilaksanakan dengan pemilahan yang tegas terhadap dasar hukum gugatan. Jika objek sengketa adalah merek yang telah terdaftar secara sah, maka jalur yang tepat adalah gugatan pembatalan pendaftaran merek. Sebaliknya, jika objeknya adalah penggunaan merek tanpa hak, maka jalur yang harus ditempuh adalah gugatan pelanggaran merek. Putusan ini juga menegaskan bahwa selama merek masih tercatat dalam daftar DJKI dan belum dibatalkan secara hukum, maka pemiliknya tetap berhak atas perlindungan hukum penuh. Asas "first to file" yang diuraikan dalam Pasal 3 UU MIG tercermin dalam asas ini. Asas ini menyatakan bahwa pihak pertama yang mendaftarkan merek berhak atas perlindungan hukum. (Elisabeth, 2024)

## KESIMPULAN

Sengketa antara Buttonscarves dan Umamascarves dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023 menjadi contoh bagaimana perlindungan hukum bagi merek dengan unsur yang sama menekankan pentingnya pendaftaran merek secara cermat dan pelaksanaan pemeriksaan substantif di Kantor Kekayaan Intelektual (DJKI). Kasus ini menegaskan bahwa merek yang telah terdaftar secara sah, seperti Buttonscarves sejak tahun 2017, memperoleh hak eksklusif selama sepuluh (10) tahun dan dapat diperpanjang. Adapun adanya unsur persamaan pada pokoknya baik dari segi bunyi, arti, maupun tampilan menjadi dasar pembatalan pendaftaran merek apabila terbukti melanggar, namun apabila gugatan diajukan secara tepat dan tidak mencampurkan dasar hukum antara pembatalan dan pelanggaran merek.

Selain itu, Penyelesaian sengketa merek yang mengandung unsur persamaan harus ditempuh melalui mekanisme litigasi yang sesuai, sebagaimana ditekankan dalam putusan tersebut. Pengadilan Niaga wajib membedakan secara tegas antara gugatan pembatalan merek sebagaimana Diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis untuk gugatan pembatalan merek, serta dalam Pasal 83 Undang-Undang yang sama untuk gugatan pelanggaran merek, guna menghindari ketidakjelasan atau *obscur libel*. Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama karena kekaburan gugatan sekaligus mempertegas penerapan asas "*first to file*", merupakan perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu terdaftar, sehingga menekankan perlunya kejelasan hukum dalam menjaga keseimbangan di antara hak pemilik merek dan pencegahan persaingan tidak sehat.

## REFERENSI

- Apriani, R. (2018). Sanksi hukum terhadap pihak penanggung atas klaim asuransi yang tidak dipenuhi penanggung berdasarkan hukum positif. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 23-44.
- Arafah, Z. N., & Syafwar, R. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Kabur (Obscuur Libel) Dalam Kasus Wanprestasi Penanaman Modal Usaha Pada Pt Arasy Mulia Utama. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 2(1), 95-100.
- Ardiansyah, A., Atmoko, D., & Lestari, M. P. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Merek yang Sudah Terdaftar. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6).
- Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 47-65.
- Aslam, A., & Mulya, M. A. (2025). Alasan-Alasan Pembatalan Merek Terdaftar Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Nomor 45/Pdt. Sus-Merek/2022/PN. Niaga. Jkt. Pst.). *HUMANIORUM*, 3(2), 134-139.
- Barthos, M. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Eksklusif Merek Erg (Studi Kasus Putusan Nomor 80/Pdt. Sus-Hki/Merek/2021/Pn. Niaga. Jkt. Pst). *Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(2), 205-214.
- Elisabeth, D. A. N., & Rahaditya, R. (2024). Penggabungan Gugatan Pembatalan Merek dan Gugatan Atas Pelanggaran Merek. *The Juris*, 8(1), 174-181.
- Faadhilah, S. I., & Santoso, B. Tinjauan Penolakan Pendaftaran Merek Atas Itikad Tidak Baik Dalam Putusan No. 62/Pdt. Sus-Merek/2019/PN. Niaga. Jkt. Pst. *Notarius*, 17(1), 495-514.
- Fajar, M., Nurhayati, Y., & Ifrani, I. (2018). Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 219-236.
- Fitria, E. L., & Masnun, M. A. (2023). Analisis Disparitas Putusan Hakim Mengenai Konsep Merek Terkenal yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya dengan Merek Terdaftar (Studi Kasus Sengketa Merek Starbucks). *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 10(04), 176-190.
- Gultom, B. H., Saidin, S., & Azwar, K. D. (2024). PERBANDINGAN PUTUSAN SENGKETA MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA ANTARA MEREK TERDAFTAR DAN MEREK TERKENAL. *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH*, 7(4), 2052-2060.
- Irawati, N., & Santoso, B. (2024). Pelanggaran Hak Atas Merek dan Upaya Penyelesaiannya (Studi Putusan No. 2/Pdt. Sus-HKI/Merek/2022/PN. Niaga. Sby). *Notarius*, 17(3), 2020-2037.
- Jafar, S. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK DAGANG ATAS PEMBATALAN MEREK DAGANG (Studi Putusan No 2/Pdt. Sus. HKI/Merek/2022/PN. Niaga Sby dan No 2/Pdt. Sus. HKI/Merek/2022/PN. Niaga Mdn). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2).
- Kalalo, P. F. (2021). Gugatan Pemilik Merek Terdaftar Terhadap Pihak Lain Apabila Tanpa Hak Menggunakan Merek Barang Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhannya. *Lex Privatum*, 9(3).
- Kurniasih, R., & Yustanti, D. E. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Ditinjau Menurut Hukum Merek Di Indonesia. *JURNAL HUKUM STAATRECHTS*, 4(1), 109-127.
- Kurniawan, R., & Sulistiyo, E. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMILIK MEREK TERDAFTAR DI INDONESIA TERHADAP PASSING OFF DALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

- MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Kasus Putusan Nomor 57/Pdt. Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst.): Merek, Pemboncengan Merek, Perlindungan Hukum Merek.
- Maasawet, I. R. (2017). Perlindungan merek berbasis daya pembeda di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 1(1), 55-77.
- Mahali, R. N. N. M. S., & Nabila, N. A. (2025). Perlindungan Hukum Merek Terkenal Dari Tindakan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 2(3), 22-28.
- Prasaja, F. A., Mardianto, A., & Afwa, U. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Atas Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Dalam Putusan MA No. 796 K/Pdt. Sus-Hki/2023. *INVENTION: Journal of Intellectual Property Law*, 1(1), 1-15.
- Pithaloka, A. E., & Roisah, K. Pembatalan dan penghapusan merek dagang karena ada persamaan pada pokoknya. *Notarius*, 16(2), 907-915.
- Puspita, Y. B., Saidin, O. K., Leviza, J., & Affila, A. (2023). Ganti Rugi Atas Penggunaan Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(3), 134-150.
- Sari, R. S., Yaqub, A., & Baso, F. (2022). Analisis Merek Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya dengan Merek Terdaftar. *Fawaid: Sharia Economic Law Review*, 4(2).
- Savitri, E. (2023). Penyelesaian Sengketa Merek dalam Hal Terjadinya Persamaan pada Pokoknya. *SAKATO LAW JOURNAL*, 1(2), 273-280.
- Sumanti, J. J. (2022). Akibat Hukum Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Lex Privatum*, 10(2).
- Utami, M. R. W., & Isfardiyyana, S. H. (2023, October). Pelanggaran Hak Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya (Studi Kasus Sengketa Merek ‘GOTO’ antara Gojek dan Tokopedia Dengan PT Terbit Financial Technology). In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (pp. 19-29).
- Wijaya, A. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Persamaan Pada Pokoknya dalam Sengketa Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(6), 5081–5094.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis