

# PROBLEMATIKA YURIDIS PEMBONCENGAN REPUTASI (*FREE RIDING*) DALAM HUKUM MEREK INDONESIA

Kadek Julia Mahadewi, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional,  
e-mail: [juliamahadewi@undiknas.ac.id](mailto:juliamahadewi@undiknas.ac.id)

Kadek Indra Dewan Tara, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional,  
e-mail: [indradewantara@undiknas.ac.id](mailto:indradewantara@undiknas.ac.id)

Bagus Gede Ari Rama, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional,  
e-mail: [arirama@undiknas.ac.id](mailto:arirama@undiknas.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i07.p08>

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi dan batasan normatif konsep persamaan pada pokoknya dalam hukum merek Indonesia serta mengkaji parameter penilaian itikad tidak baik (bad faith) dalam sengketa merek, khususnya dalam kaitannya dengan praktik pemboncengan reputasi (free riding). Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode penafsiran hukum dan analisis deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi normatif konsep persamaan pada pokoknya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis masih bersifat abstrak dan belum memiliki parameter operasional yang jelas, sehingga penerapannya sangat bergantung pada interpretasi hakim. Dalam Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Semarang, hakim telah menerapkan konsep tersebut secara substantif dengan mempertimbangkan kesamaan visual, fonetik, dan konseptual serta potensi kebingungan konsumen (likelihood of confusion), sekaligus memberikan perlindungan terhadap merek terkenal. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa parameter bad faith dalam sengketa merek dapat diidentifikasi melalui adanya pengetahuan terhadap merek pihak lain, kesengajaan meniru unsur dominan, tujuan memperoleh keuntungan tidak sah, serta tetap dilakukannya tindakan meskipun telah diberikan somasi. Dalam perkara "Sensatia", seluruh parameter tersebut terpenuhi sehingga penggunaan merek oleh Tergugat 8 dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan itikad tidak baik sekaligus sebagai bentuk pemboncengan reputasi (free riding). Dalam perspektif hukum merek Indonesia, meskipun konsep free riding belum diatur secara eksplisit, substansinya tercermin dalam perlindungan terhadap merek terkenal dan prinsip itikad baik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan norma dan standarisasi parameter hukum guna meningkatkan kepastian hukum dan konsistensi dalam penegakan hukum merek di Indonesia.*

**Kata Kunci:** *Persamaan Pada Pokoknya, Itikad Tidak Baik, Merek Terkenal*

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the construction and normative boundaries of the concept of "substantive similarity" in Indonesian trademark law and to examine the parameters for assessing bad faith in trademark disputes, particularly in relation to free-riding practices. This article employs a normative legal research method using statutory, case-law, and conceptual approaches. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary sources, which were analyzed qualitatively through legal interpretation and descriptive-analytical methods. The research findings indicate that the normative construction of the concept of similarity in Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications remains abstract and lacks clear operational parameters, making its application highly dependent on judicial interpretation. In Judgment No. 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Semarang, the judge applied this concept substantively by considering visual, phonetic, and conceptual similarities as well as the likelihood of consumer confusion, while also providing protection for well-*

known trademarks. Furthermore, this study found that the parameters of bad faith in trademark disputes can be identified through knowledge of the other party's trademark, the intentional imitation of dominant elements, the intent to obtain unlawful profit, and the continued commission of the act

**Keywords:** Similarity In Principle, Bad Faith, Well-Known Trademark

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan paradigma ekonomi global yang bertransformasi menuju *knowledge-based economy* telah menempatkan Kekayaan Intelektual (KI) sebagai instrumen strategis dalam pembangunan hukum dan ekonomi nasional. Dalam konteks tersebut, merek tidak lagi diposisikan secara sederhana sebagai tanda pembeda (*distinctive sign*), melainkan telah mengalami perluasan makna sebagai representasi reputasi (*goodwill*), jaminan kualitas, serta identitas komersial yang melekat pada suatu produk atau jasa. Merek yang telah mencapai kategori merek terkenal (*well known trademark*) bahkan memiliki nilai ekonomi yang signifikan, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang optimal guna menjamin kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*justice*), dan kemanfaatan (*utility*).<sup>1</sup> Secara yuridis normatif, perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis selanjutnya disebut UU MIG yang menganut prinsip *first to file*. Prinsip ini memberikan hak eksklusif kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya, namun tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh prinsip itikad baik (*good faith*) serta larangan terhadap pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang telah terdaftar, khususnya terhadap merek terkenal. Dalam konstruksi normatif tersebut, hukum merek berfungsi tidak hanya sebagai instrumen protektif, tetapi juga sebagai mekanisme preventif terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat.<sup>2</sup>

Tataran implementatif, masih Dalam perkara Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Semarang, ditemukan beberapa fakta hukum yang terungkap di persidangan terkait sengketa merek antara Penggugat dan Tergugat. Pertama, Penggugat terbukti sebagai pemilik sah dan pendaftar pertama (*first-to-file*) atas merek "**Sensatia**" di Indonesia, yang secara substansial telah memenuhi kriteria sebagai merek terkenal melalui investasi reputasi dan promosi yang luas. Kedua, Tergugat terbukti telah mendaftarkan dan menggunakan unsur kata "Sensatia" (dalam hal ini menggunakan nama *Sensatia Semarang*) pada kelas barang atau jasa sejenis tanpa mendapatkan izin atau lisensi resmi dari Penggugat. Ketiga, berdasarkan pemeriksaan alat bukti, terdapat kesamaan yang sangat signifikan pada unsur dominan secara visual, fonetik, dan konseptual yang berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen (*likelihood of confusion*). Terakhir, fakta persidangan menunjukkan adanya unsur itikad tidak baik (*bad faith*) oleh Tergugat yang secara sadar meniru merek Penggugat demi memperoleh keuntungan ekonomi instan melalui pemboncengan reputasi (*free riding*), di mana tindakan tersebut tetap dilanjutkan meskipun Penggugat telah melayangkan surat peringatan (somasi) secara resmi sebelum gugatan diajukan. problematika yuridis yang menunjukkan adanya

<sup>1</sup> Wibowo, A., "Perlindungan Merek Terkenal dalam Era Ekonomi Digital," *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 40, No.2(2020): 65-78

<sup>2</sup> Sari, D. P., "Prinsip First to File dan Permasalahannya dalam Sengketa Merek di Indonesia," *Jurnal Ius Quia Iustum*, Sari Volume 29, No2 (2022):245-268.

kesenjangan norma, khususnya terkait dengan konsep persamaan pada pokoknya. Konsep ini bersifat abstrak dan terbuka terhadap berbagai penafsiran, sehingga penerapannya sangat bergantung pada konstruksi argumentasi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Dalam doktrin hukum merek modern, persamaan pada pokoknya tidak hanya diukur dari aspek visual, tetapi juga mencakup dimensi fonetik dan konseptual yang secara kumulatif menimbulkan potensi *likelihood of confusion* di kalangan konsumen.<sup>3</sup> Ketiadaan parameter normatif yang rigid dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan terjadinya potensi inkonsistensi putusan, yang pada akhirnya berdampak pada lemahnya kepastian hukum. Di sisi lain, praktik pemboncengan reputasi (*free riding*) yang dilakukan melalui penggunaan atau pendaftaran merek yang menyerupai merek terkenal semakin menunjukkan kompleksitas permasalahan hukum merek di Indonesia. Praktik ini umumnya dilandasi oleh itikad tidak baik (*bad faith*), baik dalam tahap pendaftaran maupun penggunaan merek, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara instan tanpa melalui proses pembangunan reputasi yang sah. Dalam perspektif hukum, itikad tidak baik merupakan indikator penting dalam menilai legitimasi suatu hak atas merek, sehingga keberadaannya harus diuji secara cermat dalam setiap sengketa merek.<sup>4</sup>

Permasalahan tersebut tercermin secara konkret dalam Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Semarang yang mengadili sengketa antara pemilik merek terkenal "Sensatia" dengan pihak yang menggunakan merek "Minyak Herba Sinergi Sensatia". Penggunaan unsur dominan "Sensatia" oleh pihak lain menimbulkan isu hukum mengenai adanya persamaan pada pokoknya serta potensi kebingungan konsumen, sekaligus mengindikasikan adanya pemboncengan reputasi terhadap merek yang telah memiliki pengakuan luas di pasar. Dengan demikian, perkara ini menjadi relevan untuk menguji konsistensi penerapan doktrin hukum merek dalam praktik peradilan, khususnya terkait dengan interpretasi persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik. Kajian mengenai perlindungan merek terkenal dan persamaan pada pokoknya telah banyak dilakukan dalam literatur hukum kekayaan intelektual. Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo menekankan pentingnya perlindungan merek terkenal dalam era ekonomi digital, namun masih terbatas pada aspek normatif tanpa mengkaji secara mendalam praktik peradilan.<sup>5</sup> Pada penulisan Sari mengkaji problematika prinsip *first to file* dalam sengketa merek, tetapi belum mengaitkannya secara spesifik dengan konsep itikad tidak baik dalam konteks merek terkenal.<sup>6</sup> Penelitian lainnya oleh Kusuma dan Rahaditya telah mengkaji prinsip itikad tidak baik dalam pendaftaran merek, namun fokus analisisnya masih bersifat umum dan belum menelaah penerapan prinsip tersebut dalam putusan

---

<sup>3</sup> Pratama, R., "Analisis Persamaan pada Pokoknya dalam Sengketa Merek," *Jurnal Wajah Hukum*, Volume 8, No. 1 (2024): 112-125.

<sup>4</sup> Kusuma, N. E., & Rahaditya, R., "Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume. 53, No. 2, (2023), hlm. 315-330.

<sup>5</sup> Wibowo, S." Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Dagang Terdaftar dengan Penerapan Prinsip First To File Terhadap Pihak Lain: Studi Kasus Putusan MA Nomor 161K/Pdt. Sus-HKI/2023" *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Volume 3, No.2, (2023): 127-145.

<sup>6</sup> Sari, R. S. (2023). *Analisis Merek Ditolak Terhadap Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Terdaftar (Studi Pendaftaran Merek Di Kanwil Kementerian Hukum & Ham Provinsi Sulawesi Tenggara)* (Doctoral dissertation, IAIN KENDARI).

pengadilan secara konkret.<sup>7</sup> Penulisan, Pratama membahas persamaan pada pokoknya sebagai dasar pelanggaran merek, tetapi belum mengintegrasikan analisis tersebut dengan fenomena pemboncengan reputasi (*free riding*) dalam praktik peradilan.<sup>8</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diidentifikasi bahwa penelitian-penelitian sebelumnya cenderung belum mengkaji secara komprehensif keterkaitan antara persamaan pada pokoknya, itikad tidak baik, dan pemboncengan reputasi dalam satu kerangka analisis yang terintegrasi, khususnya berbasis pada studi putusan pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan melakukan analisis doktrinal dan yuridis terhadap Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Semarang, yang difokuskan pada, konstruksi hukum mengenai persamaan pada pokoknya, parameter penilaian itikad tidak baik; dan relevansi konsep pemboncengan reputasi dalam perlindungan merek terkenal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan dalam literatur, tetapi juga memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan doktrin hukum merek, serta kontribusi praktis dalam memperkuat konsistensi penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual di Indonesia

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari Pemaparan uraian di atas maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi dan batasan normatif konsep persamaan pada pokoknya dalam hukum merek Indonesia, dalam Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Semarang telah mencerminkan kepastian hukum dalam perlindungan merek terkenal?
2. Bagaimana parameter penilaian itikad tidak baik (*bad faith*) dalam sengketa merek, dan apakah penggunaan merek dalam perkara "Sensatia" dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pemboncengan reputasi (*free riding*) dalam perspektif hukum merek Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Untuk menganalisis konstruksi dan batasan normatif konsep persamaan pada pokoknya dalam hukum merek Indonesia, serta mengevaluasi penerapannya dalam Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Semarang telah mencerminkan kepastian hukum dalam perlindungan merek terkenal dan untuk mengkaji parameter penilaian itikad tidak baik (*bad faith*) dalam sengketa merek, serta menilai apakah penggunaan merek dalam perkara "Sensatia" dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pemboncengan reputasi (*free riding*) dalam perspektif hukum merek Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, beranjak dalam menganalisa sumber bahan hukum primer dalam penulisan ini.<sup>9</sup> Penulisan ini mengkaji probelematika yuridis terkait hukum merek di Indonesia. Jenis Pendekatan

---

<sup>7</sup> Kusuma, N. E., & Rahaditya, R. "Tinjauan Prinsip Itikad Baik Dalam Upaya Perlindungan Hukum Sengketa Merek (Studi Putusan Nomor 3/Pdt. Sus. Hki/Merek/2022/PN Niaga Mdn)", *UNES Law Review*, Volume 6, No.2, (2023) 4516-4523.

<sup>8</sup> Pratama Putra, R. (2024). *Pendaftaran Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Pada Kelas Berbeda Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 35.

menggunakan Konseptual dengan keberadaan merek di Indonesia, Pendekatan Perundang-Undangan menggunakan UU MIG dan Pendekatan Kasus berdasarkan kasus sensia.<sup>10</sup> Sumber Bahan Hukum dalam menggunakan Bahan hukum primer dengan menggunakan UU MIG, Bahan Hukum Sekunder menggunakan Buku dan Jurnal terkait merek, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dengan kepustakaan mengumpulkan bahan hukum yang berkaitan dengan Hak Merek.<sup>11</sup> Terakhir Metode Analisis Bahan Hukum menggunakan Teknik deskriptif analitis memaparkan deskripsi tentang permasalahan yang terjadi.<sup>12</sup>

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Konstruksi dan Batasan Normatif Konsep Persamaan pada Pokoknya dalam Hukum Merek Indonesia serta Analisis Penerapannya dalam Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Semarang

Konsep *persamaan pada pokoknya* memang ditempatkan sebagai fondasi utama dalam sistem perlindungan hukum merek di Indonesia, namun konstruksi normatifnya dalam UU MIG, secara tegas menolak adanya persamaan pada pokoknya, Meskipun Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b secara tegas melarang pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain baik untuk barang dan/atau jasa sejenis maupun terhadap merek terkenal ketentuan tersebut tidak disertai dengan parameter yang jelas mengenai batasan atau ukuran kesamaan dimaksud. Akibatnya, norma ini cenderung bersifat abstrak dan membuka ruang interpretasi yang luas. Ketiadaan indikator normatif yang konkret tersebut berdampak pada ketergantungan yang tinggi terhadap penafsiran hakim dalam praktik peradilan, yang pada akhirnya berpotensi melahirkan inkonsistensi putusan. Di satu sisi, fleksibilitas interpretasi dapat memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan keadilan substantif; namun di sisi lain, kondisi ini justru mengaburkan kepastian hukum karena tidak adanya standar penilaian yang seragam. Lebih lanjut, meskipun Pasal 83 memberikan dasar yuridis bagi pemilik merek untuk mengajukan gugatan.

Dengan demikian, problem utama tidak terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada lemahnya konstruksi normatif yang tidak memberikan pedoman operasional yang memadai. Uraian ini diperlukan suatu pemikiran kritis memberikan arahan dalam pelanggaran merek yang terjadi akibat kitadakpahaman pengusaha.<sup>13</sup> Dengan demikian, secara normatif, konsep *persamaan pada pokoknya* menempati posisi sentral sebagai tolok ukur utama dalam menentukan adanya pelanggaran hak atas merek. Akan tetapi, apabila dianalisis lebih mendalam, konstruksi normatif konsep tersebut justru memperlihatkan kelemahan yang mendasar, yakni tidak adanya definisi operasional yang tegas dalam peraturan perundang-undangan. UUMIG tidak merumuskan kriteria yang jelas mengenai bagaimana suatu persamaan dapat dikualifikasikan sebagai *persamaan pada pokoknya*, selain hanya mengacu pada keberadaan “unsur dominan” yang menimbulkan kesan kemiripan. Formulasi demikian bersifat sangat abstrak dan tidak menyediakan parameter yang dapat diuji

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, edisi terbaru 2020), hlm. 13

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 105.

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, edisi terbaru 2020), hlm. 302

<sup>13</sup> Dyah Permata Budi Asri, *Hukum Merek Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 112-115

secara objektif. Dalam perspektif teori hukum, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai *open norm* atau norma terbuka, yang secara inheren memberikan ruang penafsiran yang luas bagi aparat penegak hukum dalam mengaplikasikannya pada kasus konkret.<sup>14</sup> Sifat terbuka tersebut pada satu sisi memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum, namun di sisi lain menimbulkan problematika serius dalam aspek kepastian hukum. Dalam perspektif hukum modern.<sup>15</sup> Ketika norma tidak memberikan batasan yang tegas, maka interpretasi menjadi sangat bergantung pada subjektivitas hakim, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan. Dengan kata lain, konsep *persamaan pada pokoknya* dalam hukum merek Indonesia masih belum sepenuhnya memenuhi standar kepastian hukum yang ideal.

Dalam praktik administratif, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memang memberikan pedoman dalam penggunaan merek tidak boleh memiliki kemiripan antara satu dengan yang lain harus ada perbedaan. Namun demikian, pedoman tersebut tidak memiliki kekuatan normatif yang mengikat secara langsung seperti undang-undang. Konsistensi penerapan konsep *persamaan pada pokoknya*. Hal ini menunjukkan bahwa secara struktural, sistem hukum merek Indonesia masih mengalami defisit normatif dalam mengoperasionalkan konsep tersebut. Secara teoretis, fleksibilitas konsep *persamaan pada pokoknya* sebenarnya dapat dijustifikasi dalam kerangka teori perlindungan merek modern yang berorientasi pada pencegahan *likelihood of confusion*. Dalam doktrin kontemporer yang dikembangkan oleh WIPO dan para ahli hukum merek, pelanggaran merek tidak hanya ditentukan oleh kesamaan formal secara visual atau fonetik, tetapi juga oleh potensi kebingungan konsumen terhadap asal-usul barang atau jasa.<sup>16</sup> Oleh karena itu, penilaian terhadap persamaan harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan *overall impression*, kesamaan visual, fonetik, konseptual, serta konteks pasar dan perilaku konsumen.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa konsep *persamaan pada pokoknya* tidak dapat dipahami secara sempit sebagai kesamaan literal, tetapi harus dilihat dalam kerangka fungsi merek sebagai penanda asal barang (*source identifier*) dan jaminan kualitas. Dengan demikian, apabila suatu merek memiliki kemiripan yang berpotensi menyesatkan konsumen, maka secara substansial telah terjadi pelanggaran, meskipun secara formal terdapat perbedaan tertentu. Dalam konteks ini, fleksibilitas interpretasi menjadi penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum tidak terjebak pada formalitas semata. Kompleksitas konsep ini semakin meningkat dalam konteks perlindungan merek terkenal. Merek terkenal memiliki karakteristik khusus berupa reputasi yang kuat, nilai ekonomi yang tinggi, serta pengakuan luas di masyarakat. Oleh karena itu, perlindungannya tidak hanya didasarkan pada prinsip *likelihood of confusion*, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap praktik *free riding* dan *dilution*.<sup>17</sup> Dalam doktrin modern, *free riding* dipahami sebagai upaya pihak lain untuk memanfaatkan reputasi merek terkenal tanpa melakukan investasi yang setara, sedangkan *dilution* merujuk pada pengaburan identitas merek akibat penggunaan oleh pihak lain.

---

<sup>14</sup> Rac2hmadi Usman, *Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital* (Bandung: Alumni, 2022), hlm. 210-21

<sup>15</sup> World Intellectual Property Organization (WIPO), *WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use*, 2<sup>nd</sup>2 ed. (Geneva: WIPO, 2022)

<sup>16</sup> Brian Z. Tamanaha, *Legal Theory and the Rule of Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), hlm. 87-92

<sup>17</sup> Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, *Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research* (Cheltenham: Edward Elgar, 2020).

Kasus Posisi dalam Perkara dalam Putusan Nomor10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Semarang merupakan sengketa kekayaan intelektual di bidang merek yang melibatkan pemilik merek terkenal dengan pihak yang diduga melakukan pelanggaran merek. Penggugat, Michael Romeo Lorenti Jr., adalah pemilik sah merek "Sensatia" dan "Sensatia Botanicals" yang telah terdaftar dan digunakan sejak tahun 2000 untuk produk kosmetik dan perawatan tubuh, serta telah memperoleh pengakuan sebagai merek terkenal baik di tingkat nasional maupun internasional. Sengketa bermula ketika Tergugat, PT Herba Emas Wahidatama, memproduksi dan memperdagangkan produk dengan merek "Minyak Herba Sinergi Sensatia" tanpa izin dari Penggugat, yang dipasarkan melalui berbagai platform digital dan memiliki unsur dominan kata "Sensatia".Penggugat berpendapat bahwa penggunaan merek oleh Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek miliknya, baik dari segi komposisi huruf, bunyi, maupun tampilan, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen . Selain itu, tindakan Tergugat dinilai sebagai bentuk penggunaan merek tanpa hak sekaligus pemboncengan reputasi (*free riding*) terhadap merek terkenal yang telah memiliki nilai komersial tinggi. Tidak hanya itu, Tergugat juga dianggap bertindak dengan itikad tidak baik karena tetap menggunakan dan bahkan mengajukan pendaftaran merek yang mengandung unsur "Sensatia", meskipun telah menerima beberapa kali somasi dari Penggugat. Dalam gugatannya, Penggugat menuntut pengakuan atas hak eksklusifnya sebagai pemilik merek, penghentian seluruh kegiatan produksi dan peredaran produk yang menggunakan merek yang melanggar, penolakan atas permohonan pendaftaran merek oleh pihak Tergugat, serta ganti kerugian atas kerugian materiil dan immateriil yang ditimbulkan. Dengan demikian, perkara ini pada dasarnya berpusat pada persoalan perlindungan hukum terhadap merek terkenal, khususnya terkait batasan penggunaan merek oleh pihak lain, prinsip persamaan pada pokoknya, serta pentingnya itikad baik dalam pendaftaran dan penggunaan merek dalam sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia.

Dalam konteks hukum nasional, perlindungan terhadap merek terkenal juga memiliki dasar yuridis yang kuat, tidak hanya dalam UU MIG tetapi juga dalam TRIPs Agreement dilakukan ratifikasi memberikan perlindungan yang efektif terhadap merek terkenal. Dengan demikian, konsep *persamaan pada pokoknya* dalam kasus merek terkenal seharusnya ditafsirkan secara lebih luas dan progresif. Dalam putusan niaga ini , penerapan konsep *persamaan pada pokoknya* dapat dianalisis sebagai bentuk konkret dari interpretasi normatif dan teoretis tersebut. Fakta hukum menunjukkan bahwa Penggugat merupakan pemilik sah merek "Sensatia" dan "Sensatia Botanicals" yang telah terdaftar dan diakui sebagai merek terkenal. Status ini memberikan perlindungan hukum yang lebih luas, termasuk terhadap penggunaan merek yang memiliki kemiripan signifikan. Di sisi lain, Tergugat menggunakan merek "Minyak Herba Sinergi Sensatia" yang secara jelas mengandung unsur dominan "Sensatia". Kesamaan ini tidak hanya bersifat visual, tetapi juga fonetik dan konseptual. Dalam analisis *likelihood of confusion*, kesamaan tersebut memiliki tingkat signifikansi yang tinggi, terutama karena digunakan pada produk yang berada dalam segmen pasar yang sama. Selain itu, terdapat kesamaan dalam sifat barang, tujuan penggunaan, saluran distribusi, serta target konsumen . Kondisi ini secara nyata meningkatkan potensi kebingungan konsumen. Lebih jauh, penggunaan unsur "Sensatia" oleh Tergugat tidak dapat dilepaskan dari reputasi merek Penggugat yang telah dikenal luas. Dalam konteks ini, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *free riding*, yaitu upaya untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari reputasi yang telah dibangun

oleh pihak lain. Dalam perspektif hukum kekayaan intelektual, praktik ini merupakan bentuk persaingan tidak sehat yang harus dicegah melalui perlindungan hukum yang efektif. Namun demikian, meskipun penerapan konsep *persamaan pada pokoknya* dalam putusan tersebut secara substansial telah mencerminkan perlindungan terhadap merek terkenal, dari perspektif kepastian hukum masih terdapat kelemahan yang signifikan. Penilaian terhadap unsur dominan dan potensi kebingungan konsumen dilakukan secara kasuistis tanpa didukung oleh parameter normatif yang baku. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum merek Indonesia masih mengandalkan *judge-made law* yang belum terkodifikasi secara sistematis.<sup>18</sup>

Putusan Perkara merek ini *ratio decidendi* hakim bertumpu pada tiga aspek utama, yaitu adanya persamaan pada pokoknya, perlindungan terhadap merek terkenal, dan adanya itikad tidak baik dari pihak Tergugat. Pertama, dalam menilai persamaan pada pokoknya, hakim menggunakan pendekatan *overall impression* dengan menitikberatkan pada kesamaan unsur dominan, yakni kata "Sensatia" yang menjadi inti dari kedua merek yang disengketakan. Kesamaan tersebut tidak hanya terlihat secara visual melalui komposisi huruf yang identik, tetapi juga secara fonetik karena pengucapannya sama, serta secara konseptual karena menimbulkan asosiasi yang sama di benak konsumen. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan bahwa kedua merek digunakan dalam segmen pasar yang sama, yaitu produk perawatan tubuh dan kosmetik, sehingga memperbesar potensi terjadinya kebingungan konsumen (*likelihood of confusion*). Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menyimpulkan bahwa tindakan Tergugat telah memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam UU MIG pasal 21.

Kedua, *ratio decidendi* hakim juga didasarkan pada pengakuan terhadap status merek "Sensatia" sebagai merek terkenal. Hakim mempertimbangkan lamanya penggunaan merek oleh Penggugat sejak tahun 2000, tingkat pengenalan merek di masyarakat, jangkauan pemasaran hingga tingkat internasional, serta reputasi dan nilai komersial yang melekat pada merek tersebut. Dengan demikian, hakim menilai bahwa merek "Sensatia" layak memperoleh perlindungan yang lebih luas sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek. Dalam konteks ini, penggunaan unsur "Sensatia" oleh Tergugat tidak hanya berpotensi menimbulkan kebingungan konsumen, tetapi juga berpotensi membonceng reputasi (*free riding*) dan mengaburkan identitas merek terkenal (*dilution*). Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menggunakan pendekatan formalistik, tetapi juga mempertimbangkan aspek ekonomi dan reputasi dalam perlindungan merek.

Ketiga, hakim juga menilai adanya unsur itikad tidak baik (*bad faith*) dalam tindakan Tergugat. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Tergugat tetap menggunakan dan bahkan mengajukan pendaftaran merek yang mengandung unsur "Sensatia", meskipun telah menerima somasi dari Penggugat. Selain itu, Tergugat dianggap seharusnya mengetahui bahwa merek tersebut telah dikenal luas di pasar. Oleh karena itu, tindakan Tergugat dinilai bertentangan dengan prinsip itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek. Penilaian terhadap itikad tidak baik ini memperkuat kesimpulan bahwa penggunaan merek oleh Tergugat bukan merupakan kebetulan, melainkan suatu tindakan yang disengaja untuk memperoleh keuntungan dari reputasi merek Penggugat.

---

<sup>18</sup> Rika Ratna Permata, "Analisis Persamaan pada Pokoknya dalam Sengketa Merek di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Volume. 11 No. 1 (2022): 45-60.

Pendekatan ini secara teoritis telah sejalan dengan perkembangan hukum merek modern yang menekankan perlindungan terhadap konsumen dan reputasi merek. Namun demikian, dari perspektif kepastian hukum, pertimbangan hakim masih bersifat kasuistik dan sangat bergantung pada interpretasi individual, karena tidak adanya parameter normatif yang jelas dalam undang-undang mengenai batasan persamaan pada pokoknya. Dengan demikian, meskipun putusan ini telah mencerminkan perlindungan hukum yang progresif terhadap merek terkenal, namun secara sistemik masih menunjukkan kelemahan dalam konstruksi normatif hukum merek Indonesia yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam putusan-putusan serupa di masa mendatang.

Kondisi ini memiliki implikasi serius terhadap dunia usaha. Ketidakjelasan batasan *persamaan pada pokoknya* menciptakan risiko hukum yang tinggi bagi pelaku usaha, karena sulit untuk memprediksi apakah suatu merek akan dianggap melanggar atau tidak. Hal ini berpotensi menghambat inovasi dan investasi, yang pada akhirnya bertentangan dengan tujuan utama perlindungan kekayaan intelektual sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi normatif terhadap konsep *persamaan pada pokoknya* dalam hukum merek Indonesia.<sup>19</sup> Reformulasi tersebut harus mencakup parameter yang lebih operasional dan terstandarisasi, seperti identifikasi unsur dominan secara objektif, standar kesamaan fonetik dan visual, serta analisis *likelihood of confusion* berbasis pasar. Selain itu, dalam konteks merek terkenal, perlu dilakukan integrasi yang lebih sistematis antara konsep *persamaan pada pokoknya* dengan doktrin *free riding* dan *dilution*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konstruksi normatif konsep *persamaan pada pokoknya* dalam hukum merek Indonesia masih mengandung kelemahan struktural akibat ketiadaan batasan yang tegas. Dalam Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Semarang, penerapan konsep tersebut telah mencerminkan perlindungan terhadap merek terkenal secara substantif, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum. Oleh karena itu, pembaruan normatif dan penguatan konsistensi yurisprudensi menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem hukum merek Indonesia.

### **3.2 Parameter Penilaian Itikad Tidak Baik (*Bad Faith*) dalam Sengketa Merek serta Analisis Pemboncengan Reputasi (*Free Riding*) dalam Perkara “Sensatia” dalam Perspektif Teori HKI John Locke**

Dalam sistem hukum merek Indonesia, konsep *itikad tidak baik* (*bad faith*) menempati posisi sebagai prinsip yang esensial dalam menjaga kredibilitas dan integritas mekanisme pendaftaran serta penggunaan merek, baik melalui fungsi pencegahan maupun penegakan hukum. Secara normatif, prinsip ini diakomodasi dalam UU MIG, khususnya Pasal 21 ayat (3), yang mengatur bahwa setiap permohonan pendaftaran merek harus ditolak apabila diajukan dengan itikad tidak baik. Namun demikian, pengaturan tersebut tidak disertai dengan definisi eksplisit mengenai *bad faith*, sehingga batasan konseptual dan parameter penilaiannya berkembang melalui doktrin, yurisprudensi, serta praktik hukum yang bersifat dinamis. Dalam perspektif doktrin hukum merek modern, *bad faith* tidak lagi dimaknai secara sempit sebagai pelanggaran formal terhadap norma, melainkan sebagai

---

<sup>19</sup> Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, edisi revisi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021).

manifestasi dari adanya niat tidak jujur dalam memperoleh atau memanfaatkan hak atas merek. Perkembangan literatur mutakhir menunjukkan bahwa itikad tidak baik berkaitan dengan adanya maksud untuk meniru, mengeksploitasi, atau mengambil keuntungan secara tidak sah dari reputasi pihak lain. Oleh karena itu, penilaiannya tidak bersifat tunggal, melainkan multidimensional yang mencakup berbagai aspek perilaku dan intensi pelaku. Secara umum, terdapat sejumlah indikator yang lazim digunakan untuk mengidentifikasi adanya *bad faith*, antara lain: (1) adanya pengetahuan aktual maupun konstruktif mengenai keberadaan merek milik pihak lain; (2) adanya unsur kesengajaan dalam meniru elemen dominan merek tersebut; (3) adanya tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara tidak sah; serta (4) tetap dilakukannya tindakan tersebut meskipun telah diberikan peringatan atau somasi. Indikator-indikator ini menegaskan bahwa penilaian *bad faith* tidak hanya berorientasi pada aspek normatif, tetapi juga mencakup dimensi subjektif berupa niat serta dimensi objektif berupa perilaku dalam praktik persaingan usaha

Parameter pertama, yaitu pengetahuan atau *constructive knowledge*, merupakan indikator penting dalam menilai itikad tidak baik. Dalam konteks merek terkenal, standar pengetahuan ini menjadi lebih tinggi, karena pelaku usaha dianggap seharusnya mengetahui keberadaan merek yang telah memiliki reputasi luas. Dengan demikian, apabila suatu pihak tetap menggunakan atau mendaftarkan merek yang memiliki kemiripan dengan merek terkenal, maka secara hukum dapat diasumsikan adanya itikad tidak baik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Parameter kedua adalah adanya kesengajaan untuk meniru unsur dominan. Dalam hukum merek, unsur dominan merupakan bagian dari merek yang paling menonjol dan memiliki daya pembeda kuat. Peniruan terhadap unsur ini menunjukkan adanya niat untuk menciptakan asosiasi dengan merek lain. Hal ini tidak hanya berdampak pada potensi kebingungan konsumen, tetapi juga pada eksploitasi nilai ekonomi yang melekat pada merek tersebut. Parameter ketiga berkaitan dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi secara tidak sah (*unjust enrichment*). Dalam konteks ini, pelaku tidak membangun reputasi sendiri, melainkan memanfaatkan reputasi yang telah dibangun oleh pihak lain. Praktik ini dikenal sebagai *free riding*, yang dalam hukum kekayaan intelektual modern dipandang sebagai bentuk persaingan tidak sehat.<sup>4</sup> Parameter keempat adalah adanya sikap yang tetap melanjutkan penggunaan atau pendaftaran merek meskipun telah diberikan peringatan. Dalam praktik, somasi merupakan indikator bahwa pihak yang bersangkutan telah diberitahu mengenai potensi pelanggaran. Apabila tetap melanjutkan perbuatannya, maka hal tersebut menunjukkan adanya kesengajaan dan menguatkan dugaan *bad faith*.<sup>20</sup>

Dalam perkara "Sensatia, seluruh parameter tersebut secara kumulatif terpenuhi. Tergugat menggunakan merek "Minyak Herba Sinergi Sensatia" yang secara jelas mengandung unsur dominan "Sensatia", yaitu merek milik Penggugat yang telah digunakan sejak tahun 2000 dan diakui sebagai merek terkenal. Dalam hal ini, sangat sulit untuk menerima argumentasi bahwa penggunaan tersebut dilakukan tanpa pengetahuan, mengingat tingkat pengenalan merek yang tinggi di pasar. Oleh karena itu, parameter *knowledge* dapat dianggap terpenuhi. Selanjutnya, penggunaan unsur "Sensatia" menunjukkan adanya kesengajaan untuk meniru unsur dominan. Kata tersebut bukan merupakan istilah generik, melainkan memiliki kekhasan dan identitas yang kuat sebagai merek Penggugat. Dengan demikian, peniruan tersebut tidak dapat

---

<sup>20</sup> Ahmad Zen Umar Purba, "Perkembangan Hukum Merek Pasca TRIPs dan Tantangannya di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume. 40, No. 3 (2021): 15-28

dianggap sebagai kebetulan, melainkan sebagai strategi yang disengaja untuk menciptakan asosiasi di benak konsumen.

Dari aspek tujuan ekonomi, penggunaan merek tersebut jelas memberikan keuntungan bagi Tergugat, karena dapat menarik konsumen yang telah mengenal dan mempercayai merek "Sensatia". Dalam konteks ini, Tergugat tidak perlu melakukan investasi yang sama dalam membangun reputasi, tetapi tetap dapat menikmati manfaat ekonomi yang dihasilkan. Kondisi ini merupakan karakteristik utama dari praktik *free riding*. Lebih lanjut, fakta bahwa Tergugat tetap menggunakan dan mengajukan pendaftaran merek meskipun telah menerima somasi dari Penggugat menunjukkan adanya sikap yang tidak beritikad baik. Tindakan ini memperkuat kesimpulan bahwa penggunaan merek dilakukan secara sadar dan disengaja.

Analisis terhadap *bad faith* dan *free riding* dalam perkara ini dapat diperdalam melalui perspektif teori Hak Kekayaan Intelektual yang dikemukakan oleh John Locke. Dalam teori *labor theory*, Locke menyatakan bahwa hak milik timbul dari hasil kerja (*labor*) individu terhadap sesuatu yang sebelumnya belum dimiliki. Dalam konteks HKI, teori ini diadaptasi untuk menjelaskan bahwa hak atas merek muncul dari usaha, kreativitas, dan investasi yang dilakukan oleh pemilik merek dalam membangun reputasi dan nilai komersial. Dengan demikian, merek "Sensatia" sebagai hasil dari kerja panjang Penggugat sejak tahun 2008 dapat dipandang sebagai manifestasi dari *labor* dalam arti Lockean. Penggugat telah menginvestasikan waktu, tenaga, dan sumber daya untuk membangun merek tersebut hingga memperoleh pengakuan sebagai merek terkenal. Oleh karena itu, secara moral dan hukum, Penggugat memiliki hak eksklusif atas merek tersebut. Dalam perspektif ini, tindakan Tergugat yang menggunakan unsur "Sensatia" tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip dasar teori Locke, karena mengambil hasil kerja orang lain tanpa kontribusi yang sebanding. Dalam teori Locke, tindakan semacam ini tidak dapat dibenarkan karena melanggar prinsip keadilan distributif, yaitu bahwa setiap individu berhak atas hasil kerjanya sendiri.<sup>21</sup>

Konsep *free riding* dalam perkara ini dapat dipahami sebagai bentuk "perampasan nilai kerja" (*appropriation of labor value*). Tergugat tidak menciptakan nilai baru, tetapi memanfaatkan nilai yang telah diciptakan oleh Penggugat. Hal ini bertentangan dengan prinsip bahwa hak kekayaan intelektual harus melindungi insentif bagi inovasi dan kreativitas. Dalam konteks hukum merek Indonesia, meskipun teori Locke tidak secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang, semangatnya tercermin dalam pengakuan terhadap hak eksklusif pemilik merek dan perlindungan terhadap merek terkenal. Pasal 83 UU Merek memberikan hak kepada pemilik merek untuk melarang penggunaan tanpa izin, yang pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan terhadap hasil kerja dan investasi. Dengan demikian, apabila dianalisis secara normatif dan teoretis, penggunaan merek oleh Tergugat dalam perkara "Sensatia" dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan itikad tidak baik sekaligus sebagai bentuk pemboncengan reputasi (*free riding*). Tindakan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan ayat (3) UU Merek, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam teori HKI John Locke.

Perlu dicatat bahwa dalam praktik hukum Indonesia, pembuktian *bad faith* dan *free riding* masih menghadapi tantangan akibat ketiadaan parameter normatif yang

---

<sup>21</sup> Justin Hughes, "Locke's Theory of Property and Intellectual Property," revisited in modern IP discourse (2021)

eksplisit. Penilaian terhadap kedua konsep tersebut masih sangat bergantung pada interpretasi hakim, yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan doktrin dan yurisprudensi yang lebih sistematis untuk memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa parameter penilaian *bad faith* dalam sengketa merek meliputi aspek pengetahuan, kesengajaan, tujuan ekonomi, dan sikap terhadap peringatan hukum. Dalam perkara "Sensatia", seluruh parameter tersebut terpenuhi, sehingga penggunaan merek oleh Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan itikad tidak baik sekaligus sebagai bentuk *free riding*. Dalam perspektif teori HKI John Locke, tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak atas hasil kerja, sehingga tidak hanya bertentangan dengan hukum positif, tetapi juga dengan prinsip keadilan yang mendasari perlindungan kekayaan intelektual.

#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diperoleh pertama, konstruksi normatif konsep *persamaan pada pokoknya* dalam hukum merek Indonesia sebagaimana diatur UU MIG masih bersifat abstrak dan belum memiliki batasan operasional yang jelas. Konsep ini hanya merujuk pada adanya unsur dominan yang menimbulkan kesan adanya persamaan, tanpa memberikan parameter konkret mengenai ukuran kesamaan tersebut. Akibatnya, penerapan konsep ini dalam praktik sangat bergantung pada interpretasi hakim melalui pendekatan kasuistis (*case by case*). Dalam Putusan perkara Sensatia Semarang, hakim telah menerapkan konsep *persamaan pada pokoknya* secara substantif dengan mempertimbangkan kesamaan visual, fonetik, dan konseptual, serta potensi kebingungan konsumen. Selain itu, hakim juga memperhatikan status merek "Sensatia" sebagai merek terkenal, sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih luas. Namun demikian, meskipun secara substansial putusan tersebut telah mencerminkan perlindungan terhadap merek terkenal, dari perspektif kepastian hukum masih terdapat kelemahan karena tidak adanya standar normatif yang baku, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam putusan serupa di masa mendatang. Parameter penilaian *itikad tidak baik (bad faith)* dalam sengketa merek pada dasarnya tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, melainkan berkembang melalui doktrin dan praktik peradilan. Secara umum, indikator yang digunakan mencakup adanya pengetahuan terhadap merek milik pihak lain, adanya kesengajaan untuk meniru unsur dominan, adanya tujuan memperoleh keuntungan ekonomi secara tidak sah, serta tetap dilakukannya perbuatan tersebut meskipun telah diberikan peringatan atau somasi. Dalam perkara "Sensatia" sebagaimana tercermin dalam Putusan PN Niaga Semarang, keseluruhan parameter tersebut pada dasarnya terpenuhi, sehingga tindakan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Lebih lanjut, penggunaan unsur "Sensatia" oleh Tergugat juga dapat dipandang sebagai bentuk pemboncengan reputasi (*free riding*), karena memanfaatkan reputasi merek terkenal milik Penggugat untuk memperoleh keuntungan tanpa disertai investasi yang sepadan. Dalam perspektif hukum merek Indonesia, meskipun terminologi *free riding* tidak diatur secara eksplisit, substansi perlindungannya tercermin dalam pengaturan mengenai merek terkenal serta larangan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan itikad tidak baik dalam UUMIG. Oleh karena itu, tindakan Tergugat tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum positif, tetapi juga melanggar prinsip keadilan dalam perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya dalam mencegah eksploitasi tidak sah atas reputasi pihak lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asri, Dyah Permata. *Hukum Merek Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Dinwoodie, Graeme B., dan Mark D. Janis. *Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research*. Cheltenham: Edward Elgar, 2020.
- Djumhana, Muhammad, dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Hughes, Justin. "Locke's Theory of Property and Intellectual Property", 2021.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Tamanaha, Brian Z. *Legal Theory and the Rule of Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital*. Bandung: Alumni, 2022.
- World Intellectual Property Organization (WIPO). *WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use*. Geneva: WIPO, 2022.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

### Jurnal

- Kusuma, N. E., dan R. Rahaditya. "Tinjauan Prinsip Itikad Baik Dalam Upaya Perlindungan Hukum Sengketa Merek (Studi Putusan Nomor 3/Pdt. Sus. HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn)." *UNES Law Review* 6, No. 2 (2023): 4516-4523.
- Kusuma, N. E., dan R. Rahaditya. "Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 53, No. 2 (2023): 315-330
- Permata, Rika Ratna. "Analisis Persamaan pada Pokoknya dalam Sengketa Merek di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding* 11, No. 1 (2022): 45-60.
- Pratama, R. "Analisis Persamaan pada Pokoknya dalam Sengketa Merek." *Jurnal Wajah Hukum* 8, No. 1, (2024): 112-125.
- Sari, D. P. "Prinsip First to File dan Permasalahannya dalam Sengketa Merek di Indonesia." *Jurnal Ius Quia Iustum* 29, No. 2 (2022): 245-268.
- Susilowati, Susy. "Perlindungan Merek Terkenal dan Konsep Free Riding dalam Sengketa Merek di Indonesia." *Jurnal Ius Quia Iustum* 30, No. 2,(2023): 256-2270.
- Wibowo, A. "Perlindungan Merek Terkenal dalam Era Ekonomi Digital." *Jurnal Hukum Bisnis* 40, No.2,(2021): 65-78.
- Wibowo, S. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Dagang Terdaftar dengan Penerapan Prinsip First to File terhadap Pihak Lain." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 3, No. 2 (2023): 127-145.
- Ahmad Zen Umar Purba. "Perkembangan Hukum Merek Pasca TRIPs dan Tantangannya di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis* 40, No. 3 (2021): 15-28.

### Disertasi

- Pratama Putra, R. *Pendaftaran Merek yang Memiliki Persamaan pada Pokoknya pada Kelas Berbeda dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*. Disertasi, Universitas Jambi, 2024

Sari, R. S. *Analisis Merek Ditolak terhadap Persamaan pada Pokoknya dengan Merek Terdaftar*. Disertasi, IAIN Kendari, 2023.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization. ( Lembaran Negara Republik Indonesia 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564)8

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. ( Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5953)

**Putusan Pengadilan**

Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Semarang.