

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 391/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **Rothbury Wines Pty Ltd.**, berkedudukan di Australia, dengan alamat di Level 8, 161 Collins Street Melbourne VIC 3000, Australia, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor kuasanya IR. Y.T. Widjojo/Reza Adhiyanto Sapardan, dengan alamat di Widjojo (Oei Tat Hway) Cs., Wisma Kemang Lantai 5, Jl. Kemang Selatan No.1 Jakarta 12560, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 17 April 2025 oleh Permohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

permohonan pendaftaran Merek Agenda Nomor: M0020231767499 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Permohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal 17 Januari 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Pendaftaran Merek Agenda Nomor: M0020231767499 tertanggal 17 Januari 2025;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **RA** terdaftar dengan nomor: IDM001125065 milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Permohon Banding;

Bahwa Permohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 
1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan merek kelas 33 dimana kemudian permohonan tersebut akan ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan milik pihak lain yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a yaitu dengan Merek **RR** terdaftar dengan nomor: IDM001125065 atas nama The Polo/ Lauren Company, LP., kelas 33 tertanggal (*filing date*) 22 Desember 2022;
 2. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan alasan Surat Pemberitahuan Penolakan tersebut, hanya berdasarkan dari merek 2 (dua) huruf yaitu kata RR versus (melawan) RR saja antara merek RR dan Logo dengan merek RRL dan Logo dan selanjutnya dianggap sejenis barangnya dikelas barang 33 tanpa mempertimbangkan/memeriksa tidak adanya persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhannya yaitu antara merek RR dan Logo yang ternyata tidak sama dengan merek RRL dan Logo dan juga tidak sejenis barangnya, walaupun kelas 33;
 3. Bahwa merek Pemohon dengan merek pembanding yang terdaftar tidak mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya sehingga surat pemberitahuan tentang penolakan merek milik pemohon menggunakan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang tersebut lainnya menjadi telah tidak terpenuhi semuanya karena kedua merek tersebut tidak relevan lagi memperbandingkan jenis barangnya kedua merek, artinya kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau setidaknya-tidaknya pada pokoknya dan juga secara mutatis mutandis juga tidak sejenis barangnya;
 4. Bahwa merek RR dan Logo atas nama pemohon faktanya telah terdaftar pada tanggal 6 Juli 2017, 8 Maret 2022, 4 Januari 2018, dan 28 Oktober 2022 sedangkan merek pembanding terdaftar pada tanggal 22 Desember 2022, artinya pemohon berdasarkan itikad baik telah mempunyai merek RR dan Logo sebelum adanya merek RRL dan Logo;
 5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia cq. Ditjen KI cq. Direktur Merek dan Indikasi Geografis memeriksa, mempertimbangkan, dan selanjutnya mengabulkan tanggapan dengan memberikan ijin atas permohonan pendaftaran merek nomor permohonan 1767499 (M0020231767499) tanggal 23 November 2023 kelas 33 atas nama Rothbury Wines Pty.Ltd. untuk dilanjutkan dan dapat diterima serta didaftarkan dalam Daftar Umum Merek sebagai merek yang dilindungi;
 6. kepada Majelis yang telah diuraikan di atas, maka mohon agar Komisi Banding Merek memutuskan menerima dan mengabulkan permohonan banding merek

agenda nomor M0020231767499 untuk jenis barang di kelas 33 tidak mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya untuk sejenis barang/jasa dan memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk

melanjutkan proses permohonan pendaftaran merek untuk menerima dan mengabulkan dan selanjutnya terdaftar dalam Daftar Umum Merek;

Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek tertanggal 17 Januari 2025, telah diterima oleh Permohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 17 April 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Permohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Permohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek Agenda Nomor: M0020231767499 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 33 yaitu: *anggur*;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **RA** milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM001125065 untuk barang yang sejenis di kelas 33;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau

keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;



Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang dan/atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila produk baik barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam sifat (*aard*) dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal (*hermkost*) produksi barang dan/atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa Merek **RA** terdaftar dengan nomor: IDM001125065 adalah melindungi barang di kelas 33 yaitu berupa: *minuman beralkohol; daiquiris (minuman sejenis koktail dengan kandungan rum); campuran koktail (minuman beralkohol); minuman wiski; absinthe (minuman beralkohol); minuman beralkohol yang mengandung buah; bourbon (minuman beralkohol); brandi (minuman beralkohol); campuran wiski (minuman beralkohol); champagne (minuman keras); wine (minuman anggur beralkohol) untuk memasak; wine (minuman anggur beralkohol) putih; wine (minuman anggur beralkohol) merah; wine (minuman anggur beralkohol) bersoda; scotch (minuman beralkohol khas skotlandia); pure malt whisky (minuman beralkohol); absinthe koktail (minuman beralkohol dengan penisa adas); minuman wine; wiski (minuman beralkohol) bourbon; mojitos (minuman beralkohol); minuman keras, arak, dan minuman beralkohol; gin (minuman beralkohol); soju [minuman arak suling khas korea]; minuman berbahan dasar rum (minuman beralkohol); sake (minuman beralkohol); minuman beralkohol, kecuali bir; sediaan untuk membuat minuman beralkohol;*

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan pengertian sehari-hari antara jenis barang di kelas 33 yang dimohonkan pelindungannya dalam Merek Agenda Nomor: M0020231767499 oleh Permohonan Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang di kelas 33 yang dilindungi dalam Merek **RA** terdaftar dengan nomor: IDM001125065, memiliki persamaan sifat, tujuan dan metode penggunaan; oleh karena itu dapat disimpulkan jenis barang tersebut adalah sejenis. Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek Agenda Nomor: M0020231767499 diajukan oleh Rothbury Wines Pty Ltd., berkedudukan di Australia, alamat di Level 8, 161 Collins Street Melbourne VIC 3000, Australia;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek **RA** terdaftar dengan nomor: IDM001125065 atas nama The Polo/Lauren Company, L.P., yang berkedudukan di United States of America, alamat di 650 Madison Avenue, New York, New York 10022, United States of America;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan.



Menimbang, bahwa antara Merek dengan Merek **RA** terdaftar dengan nomor: IDM001125065 mempunyai persamaan jenis barang dan masing-masing merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka penilaian terhadap ketentuan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa etiket merek yang diperbandingkan antara Permohonan Banding dengan merek terdaftar sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Permohonan Banding Agenda Nomor: M0020231767499	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor: IDM001125065
	RA

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan unsur-unsur merek di atas, merek permohonan banding terdiri dari unsur logo sebagai unsur dominan dan essensial, sedangkan unsur lukisan tidak cukup kuat menutupi unsur yang dominan dari essensial tersebut atau yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi RR;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan unsur-unsur merek di atas, merek terdaftar terdiri dari unsur logo sebagai unsur dominan dan essensial atau yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi RR;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan secara visual pada merek pemohon banding dan merek terdaftar, namun perbedaan tersebut tidak cukup kuat sebagai unsur pembeda karena kesan pertama yang timbul dari unsur dominan dan essensial merek-merek tersebut terdapat pada unsur RR yang mana unsur-unsur tersebut mempunyai persamaan pada unsur yang dominan dan essensial secara bunyi ucapan, sehingga potensi untuk mengecoh, membingungkan, atau menyesatkan konsumen cukup besar. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek antara Merek atas nama Pemohon Banding dengan Agenda Nomor: M0020231767499 dengan Merek **RA** yang terdaftar dengan nomor: IDM001125065 tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya secara bunyi ucapan, visual, maupun konseptual dan dimiliki oleh pihak yang berbeda dan untuk jenis barang yang sejenis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek Agenda Nomor: M0020231767499 penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan tidak mengabulkan permohonan banding

dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek dengan Agenda Nomor: M0020231767499 diusulkan ditolak untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari pemohon banding.

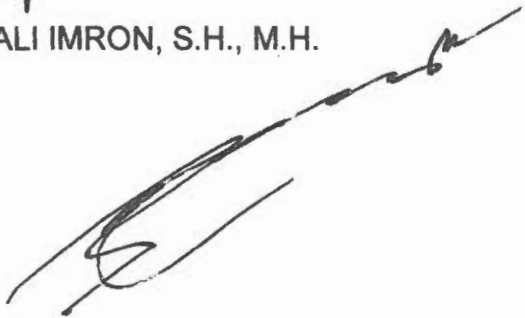
Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. sebagai Ketua, dengan ALI IMRON, S.H., M.H. dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota

Ketua



1. ALI IMRON, S.H., M.H.



2. R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.



FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.

