

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



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 287/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding merek dari **Ergon, Inc.**, berkedudukan di 2829 Lakeland Drive Jackson MS 39232, United States of America, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kantor Hadiputranto, Hadinoto & Partners melalui kuasanya Daru Lukiantono, S.H., yang beralamat di Pacific Century Place, Level 35 Sudirman Central Business District Lot 10, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding merek diajukan pada tanggal 10 Maret 2025 oleh Pemohon Banding Agenda Nomor: M0020231743871 sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **NUOVOGOLD** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan penolakan tetap tanggal 13 November 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Pendaftaran Merek **NUOVOGOLD** Agenda Nomor: M0020231743871 tertanggal tertanggal 13 November 2024;

Bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak didasarkan pada ketentuan . Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek **NUVO** terdaftar dengan nomor: IDM000324177 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding merek dari Pemohon Banding:

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

- I. Bahwa pemohon banding merupakan perusahaan penyulingan dan pendistribusian produk petroleum yang didirikan pada tahun 1954 dan berbasis di Flowood, Mississippi, Amerika Serikat dan terkenal sebagai produsen terkemuka dalam bidang produk petroleum, khususnya dalam penyulingan dan distribusi minyak serta produsen minyak spesialis, termasuk minyak dasar, minyak proses, dan minyak isolasi. Adapun salah satu sub-produk yang dihasilkan oleh klien kami ialah produk dengan merek NUOVOGOLD yang memiliki berbagai variasi;
- II. Bahwa untuk tujuan Indonesia, Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran melalui pendaftaran merek internasional berdasarkan protokol madrid atas Merek **NUOVOGOLD** dengan nomor pendaftaran internasional 1743871 atau agenda nomor: M0020231743871, untuk jenis barang di kelas 1 dan 4; dan telah ditolak untuk seluruh jenis barang di kelas 4 karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **NUVO** dengan nomor IDM000324177 untuk barang sejenis;
- III. Bahwa merek **NUOVOGOLD** tidak memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek **NUVO** yang dijadikan dasar penolakan tetap karena terdapat perbedaan komposisi huruf dan bunyi pengucapan maupun konseptual;
- IV. Bahwa pemohon Banding telah memiliki pendaftaran merek dengan formatif "-GOLD" yang telah terdaftar pada Direktorat Merek untuk jenis barang di kelas 4; selain itu, pemohon banding telah memiliki merek NUOVO di kelas 1, 3, dan 5;
- V. Bahwa berdasarkan alasan di atas, Komisi Banding Merek berkenan mempertimbangan untuk menarik penolakan tetap yang dikeluarkan oleh Direktorat Merek dan mendaftarkan merek **NUOVOGOLD** untuk seluruh jenis barang di kelas 4;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan pendaftaran Merek **NUOVOGOLD** tertanggal 13 November 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara lengkap pada tanggal 10 Maret 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 Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **NUOVOGOLD** dengan Agenda Nomor: M0020231743871 untuk melindungi jenis barang di kelas 1, 4 dengan jenis barang sebagai berikut:

- kelas 1 yaitu: *minyak proses, yaitu bahan tambahan kimia untuk digunakan sebagai bahan tambahan dalam proses manufaktur umum dan dalam pembuatan ban, karet, kulit, pengerjaan logam dan produk pertanian;*
- kelas 4 yaitu: *minyak dasar; minyak pelumas;*

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek Merek **NUOVOGOLD** dengan Agenda Nomor: M0020231743871 atas nama pemohon banding tersebut didaftar untuk seluruh jenis barang di kelas 1 dengan nomor IDM001256227;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis jasa dalam kelas 4 yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Merek **NUOVOGOLD** Agenda Nomor: M0020231743871 apabila dibandingkan dengan jenis barang di kelas 4 yang terdapat pada Merek **NUVO** milik pihak lain telah terdaftar dengan nomor: IDM000324177 milik pihak lain tersebut mempunyai persamaan dalam sifat, tujuan dan metode penggunaan, cara pembuatan, dan konsumen yang relevan; oleh karena itu dapat dikategorikan sejenis. Selanjutnya penilaian mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **NUOVOGOLD** Agenda Nomor: M0020231743871 di kelas 4 diajukan oleh Ergon, Inc., beralamat di 2829 Lakeland Drive Jackson MS 39232, United States of America;



Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek **NUVO** terdaftar dengan nomor: IDM000324177 di kelas 4, atas nama Omni Industries, L.L.C. beralamat di 7031 Bryce Canyon Ave., Greenwell Springs, Louisiana 70739, United States of America United States of America;

Menimbang, bahwa dari sisi substantif, jenis barang yang terdapat pada merek-merek tersebut adalah sejenis, namun demikian dimiliki oleh pihak yang berlainan. Selanjutnya pertimbangan mengenai penilaian persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dari merek-merek tersebut relevan untuk di pertimbangkan 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 Pemohon Banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Agenda Nomor M0020231743871	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor IDM000324177
NUOVOGOLD	NUVO

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 itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan antara merek Pemohon Banding dengan merek terdaftar di atas, unsur merek pemohon banding terdiri dari nuovogold sebagai satu kesatuan yang utuh dan dominan

atau yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi nuovogold; sedangkan pada merek terdaftar hanya terdiri dari unsur nuvo sebagai unsur yang dominan atau yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi nuvo; dengan demikian adanya perbedaan secara cara penulisan, bunyi ucapan maupun konseptual yang terdapat pada merek-merek tersebut tidak berpotensi membingungkan konsumen;



Menimbang, bahwa apabila kedua merek tersebut diperbandingkan, maka kesan pertama yang timbul dari unsur-unsur merek tersebut meskipun terkesan ada kemiripan pada salah satu unsur mereknya, namun masing-masing merek memiliki daya pembeda yang sangat kuat, baik cara penulisan, bunyi ucapan maupun konseptual sehingga apabila merek-merek tersebut berdampingan di pasaran tidak akan menyesatkan, mengecoh, atau membingungkan konsumen. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek yang diperbandingkan adalah antara Merek **NUOVOGOLD** Agenda Nomor: M0020231743871 atas nama Pemohon Banding dengan Merek **NUVO** terdaftar dengan nomor: IDM000324177 atas nama pihak lain, maka kesan pertama yang timbul dari unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut masing-masing memiliki daya pembeda yang kuat sehingga dapat dibedakan, untuk jenis barang yang sama dengan kepemilikan yang berbeda; oleh karenanya dapat disimpulkan unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan Merek **NUOVOGOLD** yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Agenda Nomor: M0020231743871 yang didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan *memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding untuk seluruh jenis barang;*

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek: **NUOVOGOLD** dengan Agenda Nomor: M0020231743871 diusulkan didaftar untuk seluruh jenis barang yang dirahorkan di kelas 4;

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

MEMUTUSKAN


1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek **NUOVOGOLD** Agenda Nomor: M0020231743871 untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan di Kelas 4, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S., sebagai Ketua, dengan FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H, S.H. dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota

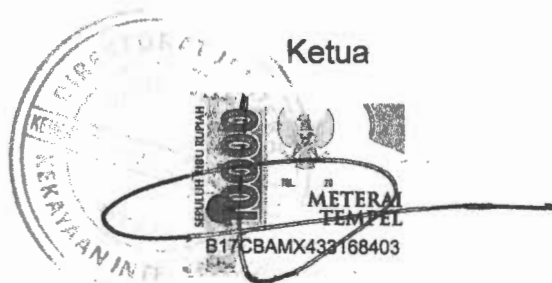


1. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H



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

Ketua



Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya
Jakarta, 15 JAN 2026
Komisi Banding Merek
Sekretaris,

Akim, S.H., M.H.
NIP. 197903032006041001

