

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



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 308/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding merek dari **PT Hoki Berkat Jaya**, berkedudukan di Indonesia, beralamat di Ruko Golf Island Theme Park Blok E Nomor 173, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kantor Am Badar & Am Badar melalui kuasanya Nadia Ambadar, S.H., yang beralamat di Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding merek diajukan pada tanggal 18 Maret 2025 oleh Pemohon Banding Agenda Nomor: JID2024035364 sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **何記 HOKEE** 香港咖啡 HONG KONG CAFE oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan penolakan tetap tanggal 24 Januari 2025;

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 **何記 HOKEE** 香港咖啡 HONG KONG CAFE Agenda Nomor: JID2024035364 tertanggal tertanggal 24 Januari 2025;

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 **HOKKY** terdaftar dengan nomor: IDM000044124 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, PT Hoki Berkat Jaya, adalah pemilik yang sah

dan pencipta dari merek **何記 HOKEE** 香港茶餐廳 HONG KONG CAFE yang sudah identik dengan jenis jasa yang telah dihasilkan oleh Pemohon Banding selama ini, diantaranya untuk melindungi jenis jasa yang termasuk ke dalam kelas 43;

II. Bahwa, berdasarkan iktikad baik serta agar mendapat perlindungan hukum di Indonesia, Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran di Indonesia untuk merek **何記 HOKEE** 香港茶餐廳 HONG KONG CAFE di kelas 43 pada tanggal 26 April 2024 dengan Agenda Nomor JID2024035364;

III. Bahwa, Pemohon Banding menerima surat dari Kementerian Hukum Republik Indonesia tertanggal 24 Januari 2025 mengenai Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Permohonan Pendaftaran Merek **何記 HOKEE** 香港茶餐廳 HONG KONG CAFE Agenda Nomor JID2024035364 untuk seluruh jenis jasa di kelas 43 dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek **HOKKY** Registrasi Nomor IDM000044124 Kelas 43;

IV. Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan dengan Penolakan Tetap merek atas dasar merek **HOKKY** Registrasi Nomor IDM000044124 Kelas 43 milik pihak lain untuk jasa sejenis yang didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; Penolakan tersebut tidak benar karena permohonan pendaftaran merek **何記 HOKEE** 香港茶餐廳 HONG KONG CAFE milik Pemohon Banding dengan merek yang dijadikan sebagai dasar Penolakan Tetap tersebut tetap memiliki perbedaan yang jelas, adanya kesan atau pengaruh unsur grafis khususnya dalam hal bentuk, susunan warna, cara penulisan, dan cara penempatan unsur-unsur mereknya sehingga secara kasat mata kedua merek tersebut sudah jelas berbeda baik visual maupun pengucapan;

V. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon Banding memohon agar Komisi Banding Merek, memutuskan menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding dan menyatakan batal penolakan atas permohonan pendaftaran merek Pemohon Banding serta menyatakan merek **何記 HOKEE** 香港茶餐廳 HONG KONG CAFE Agenda Nomor JID2024035364 di kelas 43 dapat diterima dan didaftar pada Daftar Umum Merek untuk seluruh jenis jasa yang Pemohon Banding mohonkan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan pendaftaran Merek **何記 HOKEE** 香港美餐 HONG KONG CAFE tertanggal 24 Januari 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara lengkap pada tanggal 18 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 **何記 HOKEE** 香港美餐 HONG KONG CAFE dengan Agenda Nomor: JID2024035364 untuk melindungi jenis jasa di kelas 43 yaitu: *Layanan kafe dan restoran*;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis jasa dalam kelas 43 yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Merek **何記 HOKEE** 香港美餐 HONG KONG CAFE Agenda Nomor: JID2024035364 apabila dibandingkan dengan jenis jasa di kelas 43 yang terdapat pada Merek **HOKKY** milik pihak lain telah terdaftar dengan nomor: IDM000044124 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 Agenda Nomor: JID2024035364 diajukan oleh PT Hoki Berkat Jaya, berkedudukan di Indonesia, beralamat di Ruko Golf Island Theme Park, Blok E Nomor 173, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek **HOKKY** terdaftar dengan nomor: IDM000044124, atas nama MIEKKI HANNA, yang berkedudukan di Jl. Kupang Baru 2/5 Surabaya;

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 **HOKKY** Agenda Nomor: JID2024035364 dengan Merek **HOKKY** terdaftar dengan nomor: IDM000044124, jenis barang adalah sejenis dan masing-masing merek dimiliki oleh pihak yang berbeda yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, meskipun demikian 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 Pemohon Banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Agenda Nomor JID2024035364	Merek: Pernbanding Terdaftar dengan Nomor IDM000044124
何記 HOKEE 香港茶餐廳 HONG KONG CAFE	HOKKY

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 unsur hokee, unsur Hong Kong café, unsur huruf karakter/non-latin dengan warna hijau dan merah dan merupakan merek kombinasi dengan bentuk, cara penempatan, cara penulisan sebagai satu kesatuan yang utuh sebagai unsur yang dominan; sedangkan pada merek terdaftar hanya terdiri dari unsur hokky dengan bentuk, cara penulisan berkarakter dengan warna hitam sebagai satu-satunya unsur yang dominan;

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 secara visual yang meliputi bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi unsur-unsur tersebut maupun bunyi ucapan 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 **何記 HOKEE** 香港茶餐廳 HONG KONG CAFE Agenda Nomor: JID2024035364 atas nama Pemohon Banding dengan Merek **HOKKY** terdaftar dengan nomor: IDM000044124 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 **何記 HOKEE** 香港茶餐廳 HONG KONG CAFE yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Agenda Nomor: JID2024035364 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 **何記 HOKEE** 香港英皇 HONG KONG CAFE dengan Agenda Nomor: JID2024035364 diusulkan didaftar untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan di kelas 35;

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 Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek **何記 HOKEE** 香港英皇 HONG KONG CAFE Agenda Nomor: JID2024035364 untuk seluruh jenis jasa di kelas 43, berupa: *Layanan kafe dan restoran*, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

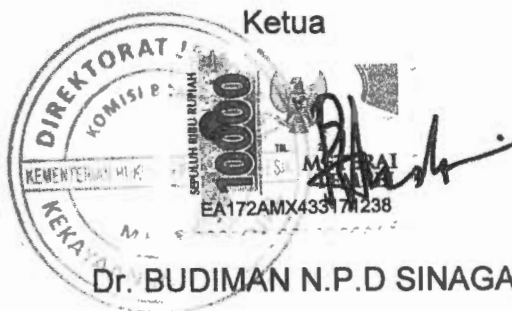
Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H., sebagai Ketua, dengan FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.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



Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

