

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



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 543/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **Kayla Foods INT'L (Barbados) Inc.**, beralamat di 27 Pine Road, 2nd Floor, Belleville, St. Michael BB11113, Barbados, memilih kedudukan hukum di kantor kuasanya Hadiputranto, Hadinoto and Partners, beralamat di Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 19 Juni 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **YOGEN FRÜZ** dengan nomor permohonan: DID2024022575 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap tertanggal 13 Februari 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 **YOGEN FRÜZ** dengan nomor permohonan: DID2024022575 tertanggal 13 Februari 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 terdaftar dengan nomor: IDM000522712, milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

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

1. Bahwa permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Merek yang menyatakan bahwasanya

permohonan banding dapat diajukan dalam waktu paling lambat 90 hari kerja terhitung dari tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan atau dalam ini sekiranya pada tanggal 19 Juni 2025;

2. Bahwa berdasarkan Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, merek **YOGEN FRÜZ** dengan Nomor Pendaftaran 511652 di kelas 29 dan 511653 di kelas 30 pernah terdaftar pada tahun 2 Juli 2002 atas nama Yogen Fruz International Ltd. Perlu kami sampaikan bahwa, Yogen Fruz International Ltd. merupakan bagian dari CoolBrands International, Inc. selaku afiliasi dari klien kami. Adapun permohonan pendaftaran merek **YOGEN FRÜZ** di kelas 30 yang dimohonkan oleh klien kami merupakan itikad baik klien kami untuk mendaftarkan kembali merek **YOGEN FRÜZ** yang sudah pernah terdaftar sebelumnya di Indonesia;
3. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan, Direktorat Merek telah menolak permohonan pendaftaran merek **YOGEN FRÜZ** yang dimohonkan oleh pemohon banding ditolak untuk seluruh jenis barang di kelas 30 atas dasar memiliki

4. Bahwa apabila dilihat dari periode waktunya, klien kami, *Kayla Foods Int'l (Barbados) Inc.*, telah menggunakan merek **YOGEN FRÜZ** sejak tahun 1986 dan pendaftaran merek **YOGEN FRÜZ** di Kanada sejak tanggal 13 November 1987, di Meksiko sejak tanggal 11 Mei 1994 dan di Inggris telah ada sejak tahun 28 Agustus 1990 serta di Indonesia telah ada pada tahun 2 Juli 2002 sehingga merek **YOGEN FRÜZ** milik pemohon banding telah ada dan terdaftar sebagai merek,

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya *mohon kepada Komisi Banding Merek dapat mengabulkan untuk menyetujui permohonan pendaftaran Merek **YOGEN FRÜZ** dengan nomor DID2024022575 untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya di Kelas 30;*

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan tetap permohonan pendaftaran Merek **YOGEN FRÜZ** tertanggal 13 Februari 2025, telah diterima oleh Permohonan Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 19 Juni 2025;

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 Permohonan Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Permohonan Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **YOGEN FRÜZ** dengan nomor permohonan: DID2024022575 untuk jenis barang di kelas 30, berupa: es krim, es krim berbahan dasar yogurt, es krim sebagai unsur utama, permen yogurt beku, yogurt beku, Yogurt beku (es yang dapat dimakan);

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek

terdaftar dengan nomor: IDM000522712, milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

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*), tujuan atau metode penggunaan atau pemakaian, cara pembuatan, kompetisi produk, saluran distribusi, konsumen yang relevan, asal (*herkomst*) produksi, maupun bersifat saling melengkapi (komplementaritas) antara barang dan/atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa Merek _____ terdaftar dengan nomor: IDM000522712 untuk melindungi barang di kelas 30 berupa: Kembang Gula, Permen;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan pengertian sehari-hari antara jenis barang di Kelas 30 yang terdapat pada Merek **YOGEN FRÜZ** dengan nomor permohonan: DID2024022575 atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan



dengan jenis barang di Kelas 30 pada Merek terdapat dengan nomor: IDM000522712, tidak memiliki persamaan dalam sifat (*aard*), tujuan atau metode penggunaan atau pemakaian, maupun cara pembuatan, oleh karena itu dapat disimpulkan jenis-jenis barang tersebut adalah tidak sejenis; demikian pula terhadap penilaian mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut maupun penilaian adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi, merek yang diperbandingkan antara Merek **YOGEN FRÜZ** atas nama Pemohon Banding dengan dengan nomor permohonan: DID2024022575 dengan Merek terdapat dengan nomor: IDM000522712 tidak mempunyai persamaan jenis barang atau barang tidak sejenis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek **YOGEN FRÜZ** dengan nomor permohonan DID2024022575 berdasarkan 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 tidak mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek **YOGEN FRÜZ** dengan nomor permohonan: DID2024022575 diusulkan didaftar untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan di kelas 30;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis 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 **YOGEN FRÜZ** dengan permohonan pendaftaran nomor: DID2024022575, untuk seluruh jenis barang di kelas 30, sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon Banding, 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 10 Oktober 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas PROF. DR. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. sebagai Ketua, dengan DR. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. dan R. SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota

Ketua

1. DR. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si.

PROF. DR. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

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

