

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



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 582/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Hilton Worldwide Manage Limited, beralamat di Maple Court Central Park, Reeds Crescent, Watford WD24 4QQ, United Kingdom/ Great Britain, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kuasanya Norma Mutalib S.H., LL.M., pada Kantor Konsultan Hukum Makarim & Taira S, beralamat di Summitmas I Lantai 16-17 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 61-62 Jakarta 12190 Indonesia, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **11 Juli 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

terhadap permohonan pendaftaran Merek  atau **SPARK BY HILTON & Design** dengan Nomor Agenda **JID2024053549** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **15 April 2025**.

Majelis Komisi Banding Merek;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  atau **SPARK BY HILTON & Design** dengan Nomor Agenda **JID2024053549** di kelas **43** tertanggal **15 April 2025**;

Bahwa penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa

sejenis, dalam hal ini dengan Merek **SPARK** atau **SPARK** dengan Nomor Daftar **IDM000855293** di kelas **43**.



Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan iktikad baik mengajukan pendaftaran Merek

spark
by Hilton atau **SPARK BY HILTON & Design** dengan Nomor Agenda **JID2024053549** di kelas **43**, kemudian ditolak untuk seluruh jenis jasa yang

dimohonkan dengan Merek **SPARK** atau **SPARK** dengan Nomor Daftar **IDM000855293** di kelas **43**.

2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek

spark
by Hilton atau **SPARK BY HILTON & Design** dengan Nomor Agenda **JID2024053549** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

3. Bahwa Merek **spark**
by Hilton atau **SPARK BY HILTON & Design** dengan Nomor Agenda **JID2024053549** dimiliki oleh Hilton yang merupakan anak perusahaan dari Hilton Worldwide Inc. yang didirikan sejak tahun 1919, pemilik dan pengelola merek-merek hotel seperti Spark by Hilton, Waldorf Astoria, LXR, Conrad, Canopy, Signia, Hilton, Curio, DoubleTree, Tapestry Collection, Embassy Suites, Tempo, Motto, Hilton Garden Inn, Hampton, Tru, Homewood Suites, Home2 Suites, Hilton Grand Vacations, Nomad, dan Graduate dimana permohonan merek Spark by Hilton sebagai pengembangan usaha di Indonesia dan telah terdaftar di Amerika Serikat dan sedang mengajukan permohonan pendaftarannya di Chile, Inggris, dan

Meksiko. Sedangkan pembanding, yaitu: Merek **SPARK** atau **SPARK** dengan Nomor Daftar **IDM000855293** merupakan pusat perbelanjaan di Senayan sebagai akronim dari "Senayan Park" yang dimiliki PT Nirvana Wastu Pratama dengan kegiatan usaha berfokus pada properti dan pusat perbelanjaan yang berlokasi di Indonesia. Sehingga tidak terdapat persamaan jenis barang dan/atau jasa di antara kedua merek tersebut.

4. Pemohon berpendapat bahwa Merek **spark**
by Hilton atau **SPARK BY HILTON & Design** dengan Nomor Agenda **JID2024053549** apabila

dibandingkan dengan Merek **SPARK** atau **SPARK** dengan Nomor Daftar **IDM000855293** tidak mempunyai persamaan. Merek Pemohon terdiri dari tiga kata "SPARK", "by", "HILTON" dan dengan penambahan frasa "by HILTON" secara signifikan mengubah kesan komersial dimana merek tersebut dimiliki oleh HILTON sebagai merek yang secara global telah ternama di industri perhotelan. Secara visual merek pemohon disajikan dalam jenis huruf dan palet warna yang khas dan kilau warna kuning dan

lukisan di atas kata "spark" yang merepresentasikan identitas merek dan menjadi fitur pembeda terhadap merek Pembanding yang hanya berupa kata dengan jenis huruf standar dengan warna hitam. Oleh karena itu Pemohon meminta pembatalan penolakan tersebut kemudian Merek

spark atau **SPARK BY HILTON & Design** dengan Nomor Agenda **JID2024053549** dapat didaftar untuk seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek **spark** atau **SPARK BY HILTON & Design** dengan Nomor Agenda **JID2024053549** tertanggal **15 April 2025**, kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **11 Juli 2025** sehingga antara tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan tanggal pengajuan permohonan banding masih dalam jangka 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. Dengan demikian secara formalitas waktu 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 dan/ 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 tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum penolakan tersebut;



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

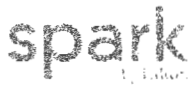
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Berdasarkan Penjelasan 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 adanya unsur-unsur yang dominan antara merek satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek-merek yang diperbandingkan tersebut harus dinilai secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek **spark** atau **SPARK BY HILTON & Design** dengan Nomor Agenda **JID2024053549** kemudian ditolak dengan Merek **SPARK** atau **SPARK** dengan Nomor Daftar **IDM000855293** di kelas **43**. Etiket kedua merek tersebut adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Dengan Nomor Agenda JID2024053549	Merek Pembanding Dengan Nomor Daftar IDM000855293
spark	SPARK
SPARK BY HILTON & Design	SPARK

Menimbang bahwa Merek  atau **SPARK BY HILTON & Design** dengan Nomor Agenda **JID2024053549** terdiri atas unsur merek kata “spark” tertulis dominan dengan ukuran lebih besar, serta kata “by” dan “hilton” ditulis dengan ukuran lebih kecil dibawahnya seluruhnya menggunakan *font* standar

berwarna ungu, dan unsur merek lukisan  , berwarna kuning. Sedangkan

Merek **SPARK** atau **SPARK** menggunakan unsur merek kata “spark” ditulis dengan *font* standar, seluruhnya berwarna hitam dan putih. Kedua merek tersebut menggunakan kata “spark” namun pada merek pemohon terdapat tambahan kata “by” dan “hilton”, yang mana HILTON merupakan bagian dari nama badan hukum pemohon Hilton Worldwide Manage Limited, serta

tambahan unsur lukisan  . Selain itu keduanya menggunakan perbedaan jenis *font*, warna, ukuran dan cara penempatan unsur-unsurnya. Oleh karena itu, apabila dinilai secara fonetik, konseptual dan visual kedua merek tersebut mempunyai karakter khas masing- masing dan tidak akan menimbulkan kebingungan atau ketersesatan konsumen. Dengan demikian kedua merek yang diperbandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah pembanding adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa Merek **SPARK** atau **SPARK** milik pembanding diajukan dengan Nomor Agenda **JID2019075070** dan tanggal penerimaan pada **5 Desember 2019** kemudian terdaftar dengan Nomor Daftar

 atau **SPARK BY HILTON & Design** dengan Nomor Agenda **JID2024053549** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan **19 Juni 2024**. Dengan demikian **pembanding adalah merek yang terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek  atau **SPARK BY HILTON & Design** dengan Nomor Agenda **JID2024053549**, diajukan atas nama Hilton Worldwide Manage Limited, beralamat di Maple Court Central Park, Reeds Crescent, Watford WD24 4QQ, United Kingdom/Great Britain, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kuasanya Norma Mutalib S.H., LL.M., pada Kantor Konsultan Hukum Makarim & Taira S., beralamat di Summitmas I Lantai 16-17 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 61-

62 Jakarta 12190 Indonesia. Sedangkan pembanding, yaitu Merek **SPARK** atau **SPARK** dengan Nomor Daftar **IDM000855293**, dimiliki oleh PT. Nirvana Wastu Pratama, yang beralamat di Menara Jamsostek Lantai 8, Menara Utara, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 38 Jakarta, Indonesia. Dengan demikian kedua merek tersebut **dimiliki oleh pihak yang berbeda atau berlainan** dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan pendaftaran Merek **spark** atau **SPARK BY HILTON & Design** dengan Nomor Agenda **JID2024053549** di kelas **43** dengan jenis jasa sebagai berikut: *"menyediakan akomodasi sementara; penyewaan akomodasi sementara; reservasi sementara akomodasi; layanan hotel; jasa restoran; menyediakan makanan dan minuman"* Permohonan Merek tersebut ditolak oleh Direktorat

Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Merek **SPARK** atau **SPARK** dengan Nomor Daftar **IDM000855293** yang melindungi jasa di kelas **43**, yaitu: *"menyediakan makanan dan minuman di restoran; penyewaan akomodasi sementara di rumah liburan dan apartemen; menyediakan akomodasi sementara di apartemen berlayanan; layanan pemesanan kamar hotel secara online; menyediakan pemesanan kamar dan layanan pemesanan hotel; memberikan informasi yang berkaitan dengan hotel; menyediakan akomodasi hotel; pusat jajanan serba ada (pujasera); menyediakan fasilitas untuk pameran dan konferensi; jasa kedai kopi; restoran; jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe";*

Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang dan/atau jasa; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejenisian barang atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya ataupun fungsi penggunaannya;

Menimbang, bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis jasa pada permohonan Merek **spark** atau **SPARK BY HILTON & Design** dengan

Nomor Agenda **JID2024053549** dan Merek **SPARK** atau **SPARK** dengan Nomor Daftar **IDM000855293**, semuanya dikelompokkan di kelas **43**, dan secara umum seluruhnya memenuhi kriteria barang dan atau/jasa sejenis sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 maupun pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) sehingga barang dan atau/jasa dari kedua merek yang diperbandingkan tersebut **seluruhnya dikategorikan sejenis**;

Menimbang, bahwa baik pemohon maupun pemilik merek pembanding keduanya telah eksis di pasaran. Pemohon, yaitu: **Hilton Worldwide Manage Limited** merupakan Perusahaan yang berasal dari Inggris, sebagai bagian dari grup perhotelan global Hilton yang telah dikenal di berbagai belahan dunia, dapat dilihat dari referensi antara lain: https://id.wikipedia.org/wiki/Hilton_Worldwide. Selain itu Merek **SPARK BY HILTON** itu sendiri juga telah digunakan di pasaran, dengan referensi antara lain: <https://www.hilton.com/en/brands/spark-by-hilton/> dan https://en.wikipedia.org/wiki/Spark_by_Hilton yang secara spesifik mempunyai jenis usaha di bidang perhotelan. Sedangkan pemilik merek pembanding, yaitu: **PT. Nirvana Wastu Pratama** merupakan Perusahaan yang mempunyai *main business* di bidang properti seperti *real estate*, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya, dapat dilihat dari referensi antara lain: <https://nwpproperty.com/pressrelease/?lang=id>; <https://nwpproperty.com/?lang=id>; dan <https://industri.kontan.co.id/news/inilah-nirvana-wastu-pratama-pihak-yang-memborong-dua-mal-milik-grup-lippo>.

Selanjutnya untuk Merek **SPARK** atau **SPARK** tersebut secara *actual use* digunakan sebagai pusat perbelanjaan di Senayan yang dikenal sebagai akronim dari "Senayan Park", dapat dilihat dari referensi antara lain: <https://www.tempo.co/ekonomi/hingga-2022-jakarta-bakal-punya-18-mall-baru-657800>. Dengan demikian, meskipun dalam permohonan Merek

spark

atau **SPARK BY HILTON & Design** dengan Nomor Agenda **JID2024053549** diajukan untuk jasa-jasa yang secara umum sejenis dengan

Merek **SPARK** atau **SPARK** dengan Nomor Daftar **IDM000855293** milik pembanding tetapi di pasaran, kedua merek tersebut secara spesifik mempunyai penggunaan yang berbeda dan menargetkan konsumen yang berbeda pula sehingga tidak akan saling berkompetisi dan tidak akan menimbulkan kebingungan atau ketesresatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana

spark

diuraikan di atas, maka Merek atau **SPARK BY HILTON & Design** dengan Nomor Agenda **JID2024053549** apabila dibandingkan dengan

Merek **SPARK** atau **SPARK** dengan Nomor Daftar **IDM000855293**, **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya** meskipun pembanding adalah merek terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau/jasa yang secara umum dikelompokkan sebagai jasa sejenis walupun secara spesifik mempunyai bidang usaha yang berbeda, sehingga **tidak memenuhi** kriteria penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dilakukan sebelumnya tidak tepat. Untuk itu Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan untuk membatalkan penolakan tersebut, selanjutnya **mengabulkan permohonan banding** dan terhadap permohonan Merek **spark** atau **SPARK BY HILTON & Design** dengan Nomor Agenda **JID2024053549** **didaftar untuk seluruhnya**;

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

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik

Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek **spark** atau **SPARK BY HILTON & Design** dengan Nomor Agenda **JID2024053549**, tanggal penerimaan 19 Juni 2024 milik Pemohon Banding untuk seluruh jenis jasa yang diajukan di kelas 43 sebagaimana tercantum pada formulir permohonan merek, kemudian menyerahkan 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 Jumat, tanggal 14 November 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 Dr. Budiman N.P.D Sinaga, S.H., M.H. dan Layla Fitria, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. Dr. Budiman N.P.D Sinaga, S.H., M.H.

Ketua



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.



2. Layla Fitria, S.H., M.H.

