

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



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 394/KBM/KI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Naver Corporation, beralamat di Naver 1784, 95, Jeongjail-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kuasanya Rahajeng Handayani S.H., pada Kantor Hukum SS&R Legal Consultants yang beralamat di SS&R Legal Consultants (Divisi IPR) Bogor Icon Central Office, 2nd Floor, No.9, Office Complex of Bukit Cimanggu City-Bogor Jawa Barat, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **28 April 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



PRISM Lens

permohonan pendaftaran Merek atau **PRISM LENS + LUKISAN** Nomor Agenda **DID2024002493** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **24 Desember 2024**.

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



PRISM Lens

atau **PRISM LENS + LUKISAN** Nomor Agenda **DID2024002493** di kelas 9, tertanggal **24 Desember 2024**;

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 **PRISMVIEW** atau **PRISMVIEW** Nomor Daftar **IDM000663523** di
kelas 9;



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

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek



PRISM Lens

atau **PRISM LENS + LUKISAN** Nomor Agenda **DID2024002493** di kelas 9, namun ditolak seluruhnya dengan Merek **PRISMVIEW** atau **PRISMVIEW** Nomor Daftar **IDM000663523** yang melindungi jenis barang di kelas 9.

2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek



PRISM Lens

atau **PRISM LENS + LUKISAN** Nomor Agenda **DID2024002493** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

3. Bahwa merek milik Pemohon sudah dikenal luas dan Pemohon telah berkomitmen menggunakan mereknya untuk kegiatan komersial (*actual use*). Merek milik pemohon juga telah berdampingan (ko-eksistensi) dengan merek lawan di beberapa negara seperti Korea Selatan, Amerika Serikat, dan India sehingga kedua merek tersebut telah memiliki konsumen masing-masing.

4. Bahwa kedua merek mempunyai persamaan pada kata "prism" namun kata tersebut merupakan kata umum yang dapat digunakan pihak manapun dengan berbagai variasinya. Hal ini juga dapat dilihat bahwa telah terdaftar merek-merek lain menggunakan variasi kata "prism" atas nama pihak yang berlainan dengan barang atau jasa sejenis.

5. Pemohon berpendapat bahwa antara merek pemohon dengan merek lawan dapat dibedakan dari segi merek maupun dari jenis barang atau jasanya. Merek



PRISM Lens

atau **PRISM LENS + LUKISAN** Nomor Agenda **DID2024002493** secara kesan keseluruhan baik visual, konseptual maupun

fonetik dapat dibedakan dengan Merek **PRISMVIEW** atau **PRISMVIEW** Nomor Daftar **IDM000663523**. Adapapun dari jenis barang yang dimohonkan oleh

Pemohon dengan jenis barang pada merek lawan juga terdapat perbedaan yang signifikan. Oleh karena itu, kedua merek tersebut tidak akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen sehingga pemohon meminta pembatalan penolakan



PRISM Lens

tersebut, selanjutnya Merek

atau **PRISM LENS +**

LUKISAN Nomor Agenda **DID2024002493** dapat didaftar untuk seluruhnya.



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Pemberitahuan



PRISM Lens

Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek

atau **PRISM**

LENS + LUKISAN Nomor Agenda **DID2024002493** pada tanggal **24 Desember 2024** kemudian mengajukan permohonan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **28 April 2025** sehingga antara tanggal surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dengan tanggal pengajuan banding masih dalam jangka waktu yang 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 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 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 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 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



PRISM Lens

atau **PRISM LENS + LUKISAN** Nomor Agenda

PRISMVIEW

DID2024002493 kemudian ditolak dengan Merek atau **PRISMVIEW** Nomor Daftar **IDM000663523**. Etiket dari kedua merek tersebut adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda DID2024002493	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM000663523
 PRISM Lens	PRISMVIEW
PRISM LENS + LUKISAN	PRISMVIEW



PRISM Lens

Menimbang bahwa Merek atau **PRISM LENS + LUKISAN** Nomor Agenda **DID2024002493** menggunakan unsur merek kata "prism" dan kata "lens" ditulis dengan bentuk huruf standar, serta unsur merek lukisan berbentuk lensa, seluruhnya berwarna hitam dan putih. Sedangkan Merek

PRISMVIEW

atau **PRISMVIEW** Nomor Daftar **IDM000663523** menggunakan unsur merek gabungan kata "prismview" ditulis dengan bentuk huruf standar seluruhnya berwarna hitam dan putih. Kedua merek tersebut menggunakan unsur kata "prism", namun pada merek Pemohon terdapat tambahan kata "lens" setelah kata "prism" juga terdapat lukisan di depan kata "prism". Adapun pada merek Pembanding kata "prism" disambung dengan kata "view". Kata "prism" itu sendiri bukan merupakan kata ciptaan tetapi merupakan kata umum, dimana kata tersebut dalam Bahasa Indonesia berarti "prisma" sehingga sebagai kata umum maka dapat digunakan sebagai merek oleh pihak manapun dengan berbagai variasinya.

Menimbang bahwa kata "prism lens" mempunyai arti "lensa prisma" yaitu lensa khusus yang diresepkan oleh dokter mata dan dimasukkan ke dalam resep lensa biasa. Lensa ini tidak memiliki daya fokus, dan karena itu tidak dapat mengoreksi kesalahan refraksi, sebagaimana referensi pada: <https://www.optometrists.org/vision-therapy/neuro-optometry/what-are-prism-lenses/>; sedangkan kata "prismview" artinya "tampilan prisma", sebagaimana referensi: <https://translate.google.com/?sl=nl&tl=id&text=prismview&op=translate> sehingga kedua merek tersebut mempunyai perbedaan arti dan konseptual. Selanjutnya dinilai dari segi fonetik, adanya akhiran kata "lens" pada merek pemohon dan kata "view" pada merek lawan setelah kata "prism", menghasilkan bunyi pengucapan yang berbeda. Kedua merek juga menggunakan gaya penulisan yang berlainan dan pada merek milik Pemohon disertai dengan lukisan yang cukup menyolok sehingga menghasilkan tampilan visual yang berbeda. Masing-masing merek tersebut mempunyai karakteristik tersendiri dan kesan secara keseluruhan kedua merek tidak akan mengakibatkan kebingungan dan ketersesatan konsumen sehingga keduanya **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah pembanding adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;

PRISMVIEW

Menimbang, bahwa pembanding yaitu Merek atau **PRISMVIEW** diajukan dengan Nomor Agenda D002016026887 dengan tanggal penerimaan 12 Juli 2016 kemudian terdaftar dengan nomor **IDM000663523**,



PRISM Lens

sedangkan Merek atau **PRISM LENS + LUKISAN** Nomor Agenda **DID2024002493** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan 10 Januari 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 **PRISM LENS + LUKISAN** Nomor Agenda **DID2024002493**, diajukan atas nama Naver Corporation, beralamat di Naver 1784, 95, Jeongjail-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kuasanya Rahajeng Handayani S.H., pada Kantor Hukum SS&R Legal Consultants yang beralamat di SS&R Legal Consultants (Divisi IPR) Bogor Icon Central Office, 2nd Floor, No.9, Office Complex of Bukit Cimanggu City-

Bogor Jawa Barat. Sedangkan Merek **PRISMVIEW** atau **PRISMVIEW** Nomor Daftar **IDM000663523**, dimiliki oleh Samsung Electronic Co., Ltd, beralamat di 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea Selatan. 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 telah mengajukan permohonan



PRISM Lens

pendaftaran Merek atau **PRISM LENS + LUKISAN** Nomor Agenda **DID2024002493** di **kelas 9** untuk jenis barang: *"perangkat lunak komputer untuk chatting internet; program komputer untuk mengedit gambar, suara dan video; perangkat lunak komputer untuk menambah kemampuan audio-visual aplikasi multimedia, yaitu, untuk penggabungan teks, audio, grafis, gambar diam dan gambar bergerak; perangkat lunak pengoperasian konten metaverse; perangkat lunak untuk perdagangan melalui suatu jaringan komunikasi global; rekaman video digital yang dapat diunduh; file gambar yang dapat diunduh; foto digital yang dapat diunduh; kupon seluler yang dapat diunduh; file multimedia yang dapat diunduh; headset; peralatan untuk merekam, mengirim, memproses, dan reproduksi suara, gambar, atau data; kamera; program komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar; program komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar yang digunakan untuk telepon bergerak; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mentransmisikan/menyiarkan konten audio/video/multimedia; perangkat lunak aplikasi komputer untuk streaming konten media audio-visual melalui internet; aplikasi perangkat lunak komputer untuk streaming konten media melalui internet; perangkat lunak komputer untuk menyediakan penyiaran interaktif; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk penyiaran dan streaming sesi konten media digital; piranti lunak komputer untuk memantau akses dan aktivitas jaringan komputer; perangkat lunak komputer untuk memantau sistem komputer; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; sistem konferensi video".* Permohonan tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal

PRISMVIEW

Kekayaan Intelektual dengan Merek **PRISMVIEW** atau **PRISMVIEW** Nomor Daftar **IDM000663523**, yang melindungi jenis barang di kelas 9, yaitu: *panel tampilan/display tanda-tanda (signage) digital; monitor tanda-tanda (signage) digital; perangkat lunak aplikasi; telepon bergerak (mobile); kamera digital; pemutar media portabel; komputer portabel; baterai yang dapat diisi ulang; pengisi baterai; komputer tablet; alat penerima televisi; set-top boxes (alat yang berisikan perangkat dekoder yang berguna untuk mengatur saluran televisi yang akan diterima, kemudian dipilih sesuai kebutuhan, dan juga dekoder akan memeriksa hak akses pengguna atas saluran tersebut, kemudian akan menghasilkan keluaran berupa gambar, suara, dan layanan lainnya); pemutar DVD; tampilan/display diode pemancar cahaya; monitor; kacamata 3D; printer untuk komputer; semikonduktor; perangkat lunak komputer."*

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*) kesejenisn barang dan/atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya; ataupun fungsi penggunaannya.

Menimbang bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis barang pada



PRISM Lens

permohonan Merek atau **PRISM LENS + LUKISAN** Nomor Agenda **DID2024002493** dibandingkan dengan jenis barang yang dilindungi oleh

PRISMVIEW

Merek atau **PRISMVIEW** Nomor Daftar **IDM000663523**, semuanya dikelompokkan pada kelas 9 dan seluruhnya memenuhi kriteria barang/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-barang pada kedua merek yang diperbandingkan tersebut **seluruhnya dikategorikan sejenis**.

Hal lain yang juga dapat menjadi pertimbangan bahwa merek milik Pemohon maupun milik Pembanding keduanya telah eksis di pasaran dan mempunyai konsumen masing-masing. Penggunaan Merek milik Pemohon di pasaran dapat dilihat dari referensi antara lain: (<https://www.tiktok.com/@prismlivestudio/video/7270337673481571586>).

Sedangkan merek milik Pembanding dapat dilihat referensi antara lain: (<https://id.linkedin.com/company/prismview>). Di samping itu, kata "prism" dan variasinya juga telah digunakan sebagai merek-merek lain dan terdaftar atas nama

berbagai pihak yang berlainan untuk barang sejenis, misalnya PRISM HUB nomor daftar IDM001224006 dan DUAL PRISM nomor daftar IDM001338533 sehingga kata “prism” tidak lagi bersifat eksklusif untuk satu pihak.



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan



PRISM Lens

di atas, maka Merek

atau **PRISM LENS + LUKISAN**

PRISMVIEW

Nomor Agenda **DID2024002493** dibandingkan dengan Merek atau **PRISMVIEW** Nomor Daftar **IDM000663523**, **tidak** mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya meskipun pembanding adalah Merek terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau/jasa sejenis sehingga **tidak memenuhi** alasan penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian penolakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebelumnya tidak tepat. Untuk itu Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan bahwa penolakan tersebut dibatalkan dan **mengabulkan permohonan banding**. Selanjutnya



PRISM Lens

terhadap permohonan Merek

atau **PRISM LENS +**

LUKISAN Nomor Agenda **DID2024002493** 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 Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek



PRISM Lens

atau **PRISM LENS + LUKISAN** Nomor Agenda

DID2024002493 milik Pemohon Banding dengan tanggal penerimaan **10 Januari 2024** untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan di **kelas 9**, 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 Kamis, tanggal 10 Juli 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua, DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.

Ketua



Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum.



2. LAYLA FITRIA, S.H., M.H.

