

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



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 606/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **DKT International INC**, berkedudukan di United States of America, dengan alamat di 1001 Connecticut Avenue, NW Suite 800 Washington DC 20036 United States of America, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor kuasanya Primastuti Purnamasari, S.H., dan Helena Felicea, S.H., L.L.M. yang beralamat di Talavera Office Suite, 18th Floor Jl. TB. Simatupang, Kav. 22-26, Jakarta Selatan, Indonesia, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 14 Juli 2025 oleh Permohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

permohonan pendaftaran Merek **YAZSETT** dengan nomor permohonan: DID2024086603 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Permohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap tertanggal 22 Mei 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 **YAZSETT** dengan nomor permohonan: DID2024086603 tertanggal 22 Mei 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 **YAZ** terdaftar dengan nomor: IDM000045644 untuk barang dan/atau jasa sejenis di kelas 5;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Permohon Banding;

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

1. Bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap diterima pada tanggal 22 Mei 2025; dan permohonan banding ini diajukan masih dalam batas waktu pengajuan

permohonan banding adalah 90 (sembilan puluh) hari dari terhitung sejak tanggal surat Pemberitahuan Penolakan atau pada tanggal 14 Juli 2025;

2. Bahwa adapun alasan penolakan tetap permohonan merek tersebut berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Undang-Undang Merek) karena dinilai memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek **YAZ** di kelas 5 yang terdaftar dengan nomor registrasi: IDM000045644
3. Bahwa Pemohon banding membantah adanya persamaan pada pokoknya antara Merek **YAZSETT** dengan Merek **YAZ** terutama apabila membandingkan adanya perbedaan unsur dominan dimana kata yazsett ditulis dengan warna merah dengan menggunakan jenis font tertentu sedangkan kata yaz pada merek pembanding ditulis dengan warna hitam dan menggunakan font yang sama sekali berbeda dengan merek yazsett;
4. Bahwa selain mempertimbangkan jenis font serta perpaduan warna yang digunakan, Merek **YAZSETT** dengan nomor permohonan: DID2024086603 memiliki perbedaan bunyi pengucapan dimana merek yazsett akan berbunyi seperti yaz-set sedangkan Merek **YAZ** yang terdaftar dengan nomor registrasi: IDM000045644, hanya berbunyi yaz;
5. Bahwa bentuk tampilan, cara penempatan dan penulisan, klien kami dapat dengan yakin bahwa jelas terdapat perbedaan antara merek pemohon banding terutama jika menelaah dari satu kesatuan penulisan antara kata yaz dengan sett termasuk dengan tampilan fonetik yang berbeda dengan Merek **YAZ** yang memang hanya terdiri dari kata yaz;
6. Bahwa Direktorat Merek dan Indikasi Geografis telah menyetujui permohonan pendaftaran Merek **YAZSETT** milik Pemohon Banding yang terdaftar dengan nomor register: IDM001322225 di kelas 5 sehingga hal tersebut seharusnya dapat menjadi pertimbangan untuk mengabulkan permohonan banding terhadap pendaftaran Merek **YAZSETT** dengan nomor permohonan: DID2024086603;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya mohon kepada Komisi Banding Merek dapat mengabulkan untuk menyetujui permohonan pendaftaran Merek **YAZSETT** dengan nomor DID2024086603 untuk seluruh jenis jasa di kelas 5;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek **YAZSETT** tertanggal 22 Mei 2025, telah diterima oleh Permohonan Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 14 Juli 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 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 **YAZSETT** dengan nomor permohonan: DID2024086603 untuk jenis barang di kelas 5 yaitu: pil kontrasepsi oral;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **YAZ** terdaftar dengan nomor: IDM000045644, milik pihak lain yang terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu untuk barang 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 **YAZ** terdaftar dengan nomor: IDM000045644 untuk melindungi jasa di kelas 5, yaitu: Sediaan-sediaan farmasi, yaitu obat pencegah kehamilan;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan pengertian sehari-hari antara jenis barang di kelas 5 yang terdapat pada Merek **YAZSETT** dengan nomor permohonan: DID2024086603 atas nama Permohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang di kelas 5 pada Merek **YAZ** terdaftar dengan nomor: IDM000045644, mempunyai persamaan dalam sifat (*aard*), tujuan atau metode penggunaan atau pemakaian, maupun cara pembuatan, oleh karena itu dapat disimpulkan jenis-jenis barang tersebut adalah sejenis. Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **YAZSETT** dengan nomor permohonan: DID2024086603 kelas 5 diajukan oleh **DKT International INC**, berkedudukan di United States of America, dengan alamat di 1001 Connecticut Avenue, NW Suite 800 Washington DC 20036 United States of America;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek **YAZ** terdaftar dengan nomor: IDM000045644 di kelas 5, atas nama Bayer Intellectual Property GmbH, dengan alamat di Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein, Germany;

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 **YAZSETT** dengan nomor permohonan: DID2024086603 di kelas 5, dengan Merek **YAZ** terdaftar dengan nomor: IDM000045644, mempunyai persamaan jenis barang, dan masing-masing merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka 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 yang diperbandingkan antara Permohonan Banding dengan merek terdaftar sebagai berikut:

Etiket Merek

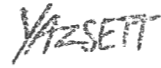
Merek Pemohon Banding Agenda Nomor DID2024086603	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor IDM000045644
	

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 atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan unsur-unsur merek di atas, merek pemohon banding dengan nomor permohonan DID2024086603 terdiri dari unsur huruf yang terdiri dari huruf Y-A-Z-S-E-T-T, dengan unsur warna merah pada tulisannya dengan warna latar belakang putih, dimana unsur kata YAZSETT merupakan unsur yang dominan dan essensial, dan selanjutnya unsur tersebut dapat dibaca dan berbunyi yazsett;

Menimbang, bahwa merek terdaftar dengan nomor: IDM000045644 terdiri dari unsur kata YAZ yang terdiri dari huruf Y-A-Z dengan unsur warna hitam pada tulisannya dengan warna latar belakang putih sehingga kata YAZ dipandang sebagai satu-satunya unsur yang dominan dan essensial, dan selanjutnya unsur tersebut dapat dibaca dan berbunyi yaz;

Menimbang, bahwa benar antara merek pemohon dengan merek terdaftar mempunyai persamaan pada unsur yaz, namun demikian kesan pertama yang

ditimbulkan meskipun terdapat penggunaan unsur 'yaz' pada Merek  maupun Merek **YAZ**, namun demikian merek-merek tersebut dapat dibedakan secara visual baik bentuk, cara penempatan, cara penulisan, maupun bunyi pengucapan dapat dibedakan sehingga unsur-unsur tersebut tidak serta merta

mengecoh, membingungkan, atau menyesatkan konsumen; dengan demikian, merek-merek yang diperbandingkan tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa terdaftar Merek **YAZSETT** milik Pemohon Banding, yang terdaftar dengan nomor daftar: IDM001322225 di kelas 5 untuk barang sejenis, yaitu: pil kontrasepsi oral, sehingga secara visual baik bentuk, cara penempatan, cara penulisan, maupun bunyi pengucapan adalah berbeda dengan merek **YAZ** terdaftar sebagai pembanding tersebut;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek **YAZSETT** dengan nomor permohonan DID2024086603 berdasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut dikabulkan untuk seluruh jenis barang di kelas 5;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek **YAZSETT** dengan nomor permohonan: DID2024086603 diusulkan didaftar untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan;

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

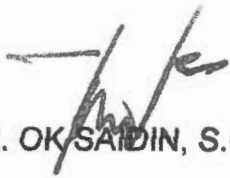
MEMUTUSKAN

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 **YAZSETT** dengan permohonan pendaftaran nomor: DID2024086603, untuk seluruh jenis barang di kelas 5, 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 Senin tanggal 1 Desember 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas R. SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Ketua, dengan PROF. DR. OK SAIDIN, S.H., M.Hum. dan Dr. JOHN SHON SAHAT MARULI TUA, S.H., M.M., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

Ketua



1. PROF. DR. OK SAIDIN, S.H., M.Hum.



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



2. Dr. JOHN SHON SAHAT MARULI TUA, S.H., M.M., M.H.

