

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



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 502/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 (Inggris), 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 **03 Juni 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

terhadap permohonan pendaftaran Merek **SPARK BY HILTON** atau **SPARK BY HILTON** dengan Nomor Agenda **JID2024053551** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **05 Maret 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 **SPARK BY HILTON** atau **SPARK BY HILTON** dengan Nomor Agenda **JID2024053551** di kelas **43** tertanggal **05 Maret 2025**;

Bahwa alasan 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** 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 telah mengajukan permohonan

pendaftaran Merek **SPARK BY HILTON** atau **SPARK BY HILTON** dengan Nomor Agenda **JID2024053551** di kelas **43**, namun ditolak dengan

SPARK Merek atau **SPARK** dengan Nomor Daftar **IDM000855293** yang melindungi jenis jasa di kelas **43**.

2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek

SPARK BY HILTON atau **SPARK BY HILTON** dengan Nomor Agenda **JID2024053551** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

3. Pemohon berpendapat bahwa Merek **SPARK BY HILTON** atau **SPARK BY HILTON** dengan Nomor Agenda **JID2024053551** dengan penambahan istilah "BY HILTON" menghadirkan elemen khas dan eksklusif yang menunjukkan kepemilikan merek tersebut, yang mana Pemohon merupakan anak perusahaan dari Hilton Worldwide Holdings Inc. yang telah terkenal di bidang perhotelan dan didirikan lebih dari 100 tahun serta sudah didaftarkan di 26 negara juga telah mengoperasikan hotel-hotel dengan merek "SPARK BY HILTON" dengan lebih dari 150 properti hotel di berbagai negara. Dengan reputasi merek "Hilton" tersebut maka

SPARK konsumen tidak akan keliru untuk memilih dengan Merek atau **SPARK** dengan Nomor Daftar **IDM000855293**. Selain itu Pemohon juga telah mempunyai pendaftaran yang menggunakan unsur kata "spark",

HILTON SPARK yaitu Merek atau **HILTON SPARK** untuk jasa sejenis di kelas 43 dengan Nomor Daftar **IDM001296100** sehingga pemohon dan pembanding telah menggunakan merek dengan unsur kata "spark" di pasaran (ko-eksistensi) dan mempunyai konsumen masing-masing.

4. Bahwa menurut Pemohon, pemilik merek pembanding **SPARK** dengan Nomor Daftar **IDM000855293** yaitu PT Nirvana Wastu Pratama tidak menjalankan usaha yang berkaitan dengan perhotelan atau restoran sehingga berbeda jenis usaha dengan Pemohon. Di samping itu pemilik merek pembanding dianggap tidak keberatan karena tidak mengajukan pada saat merek Pemohon dalam masa pengumuman. Oleh karena itu pemohon meminta pembatalan penolakan pendaftaran, kemudian Merek **SPARK BY HILTON** atau **SPARK BY HILTON** dengan Nomor Agenda **JID2024053551** dapat didaftar untuk seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek **SPARK BY HILTON** atau **SPARK BY HILTON** dengan Nomor Agenda **JID2024053551** tertanggal **05 Maret 2025**, kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **03 Juni 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 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 BY HILTON** atau **SPARK BY HILTON** dengan Nomor Agenda

SPARK

JID2024053551 kemudian ditolak dengan Merek atau **SPARK** dengan Nomor Daftar **IDM000855293**. Etiket kedua merek tersebut adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Dengan Nomor Agenda JID2024053551	Merek Pembanding Dengan Nomor Daftar IDM000855293
SPARK BY HILTON	SPARK
SPARK BY HILTON	SPARK

Menimbang bahwa Merek **SPARK BY HILTON** atau **SPARK BY HILTON** dengan Nomor Agenda **JID2024053551** menggunakan unsur merek kata “spark”; “by”; dan “hilton”, ditulis dengan bentuk huruf standar berwarna



SPARK

hitam dan putih. Sedangkan Merek atau **SPARK** dengan Nomor Daftar **IDM000855293** menggunakan unsur merek kata “spark”, ditulis dengan bentuk huruf standar berwarna hitam dan putih. Kedua merek tersebut menggunakan unsur kata “spark”, yang mana kata tersebut merupakan kata umum berasal dari Bahasa Inggris yang artinya “percikan”. Sedangkan kata “by Hilton” pada merek Pemohon menunjukkan kepemilikan dan merupakan unsur pembeda utama karena merupakan bagian dari nama badan hukum Pemohon. Selain itu **HILTON** juga merupakan merek yang sudah dikenal (*well known*) pada jasa perhotelan. Oleh karena itu kesan keseluruhan dari kedua merek tersebut dapat dibedakan dan tidak akan menyesatkan 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;

SPARK

Menimbang, bahwa Merek atau **SPARK** milik pembanding diajukan dengan Nomor Agenda **JID2019075070** dan tanggal penerimaan pada 05 Desember 2019 kemudian terdaftar dengan Nomor Daftar

SPARK BY HILTON

IDM000855293. Sedangkan Merek atau **SPARK BY HILTON** dengan Nomor Agenda **JID2024053551** 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

SPARK BY HILTON

atau **SPARK BY HILTON** dengan Nomor Agenda **JID2024053551**, diajukan atas nama Hilton Worldwide Manage Limited, beralamat di Maple Court Central Park, Reeds Crescent, Watford WD24 4QQ, United Kingdom, 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. 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 BY HILTON** atau **SPARK BY HILTON**

dengan Nomor Agenda **JID2024053551** 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

SPARK

oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Merek 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, cafeteria, 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*) kesejensan 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 BY HILTON** atau **SPARK BY HILTON**

SPARK

dengan Nomor Agenda **JID2024053551** dan Merek 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**.

Hal-hal lain yang dapat menjadi pertimbangan bahwa perusahaan pemohon maupun pembanding keduanya telah eksis di pasaran dengan

SPARK BY HILTON spesifikasi jasa yang berbeda. Penggunaan Merek atau **SPARK BY HILTON** dengan Nomor Agenda **JID2024053551** oleh Pemohon dikhususkan untuk jasa perhotelan, dapat dilihat dari referensi antara lain: <https://www.hilton.com/en/brands/spark-by-hilton/>. Sedangkan

SPARK

Merek atau **SPARK** dengan Nomor Daftar **IDM000855293** telah eksis di pasaran dengan bisnis utama di bidang properti khususnya apartemen, dapat dilihat dari referensi antara lain: <https://nwpproperty.com/?lang=id>. Dengan demikian pemohon maupun pembanding telah ko-eksistensi di pasaran dengan spesifikasi jasa yang berbeda sehingga sudah memiliki konsumen masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana

diuraikan di atas, maka Merek **SPARK BY HILTON** atau **SPARK BY HILTON** dengan Nomor Agenda **JID2024053551** apabila dibandingkan

SPARK

dengan Merek 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 sejenis, 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** kemudian permohonan Merek

SPARK BY HILTON atau **SPARK BY HILTON** dengan Nomor Agenda **JID2024053551** **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 BY HILTON atau **SPARK BY HILTON** dengan Nomor Agenda **JID2024053551**, 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 12 September 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dina W Kariodimedjo, S.H., LL.M., Ph.D sebagai Ketua T. Didik Taryadi, S.H. dan Layla Fitria, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. T. Didik Taryadi, S.H.



Dina W Kariodimedjo, S.H., LL.M., Ph.D



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

