

KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 370/KBM/HKI/2025

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari Canadian Standards Association, berdomisili di 178 Rexdale Boulevard, Toronto, Ontario, M9W 1R3, Canada, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kantor Konsultan Kekayaan Intelektual Hadiputranto, Hadinoto and Partners, beralamat di Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190, sebagai Pemohon Banding berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 April 2025;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 15 April 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek  dengan nomor permohonan: DID2024135634 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 11 Desember 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek dengan nomor permohonan: DID2024135634, tertanggal 11 Desember 2024;



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 karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM001234765 untuk barang 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. Permohonan pendaftaran merek "CSA Monogram" atas nama klien kami tidak memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek "CSA 84 Culinary Suradadi 3 Alive" yang dijadikan dasar penolakan tetap karena terdapat perbedaan secara visual, konseptual dan unsur kata pada merek.
2. Permohonan pendaftaran merek "CSA Monogram" diajukan untuk uraian jenis barang di kelas 16 yang tidak terdapat dalam uraian jenis barang merek "CSA 84 Culinary Suradadi Alive" yang dijadikan sebagai dasar penolakan tetap.
3. Direktorat Merek telah mendaftarkan merek-merek pihak ketiga yang mengandung unsur kata "CSA" secara berdampingan di berbagai kelas. Dengan demikian maka kami mohon agar Komisi Banding Merek berkenan mendaftarkan merek "CSA Monogram" milik klien kami untuk terdaftar berdampingan dengan merek "CSA 84 Culinary Suradadi Alive" yang dijadikan dasar penolakan tetap karena sejatinya merek "CSA Monogram" milik klien kami memiliki perbedaan secara visual, konseptual dan unsur kata.
4. Permohonan pendaftaran merek "CSA Monogram" telah memenuhi keseluruhan persyaratan umum merek yang dapat didaftarkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: **DID2024135634**, tertanggal 11 Desember 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 15 April 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 Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: DID2024135634 tanggal 12 Maret 2024 untuk kelas 16, yaitu: *majalah berkala; panduan cetak; buletin; pamflet; publikasi tercetak, yaitu, brosur, buklet, dan bahan pengajaran di bidang pengenalan produk dan promosi; Bahan-bahan cetak, yaitu, kertas dan karton untuk digunakan dalam pembuatan kartu identitas, kartu telepon, cek, kartu kredit atau kartu bank, passpor, dokumen visa, sim, kartu kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk, ijin tinggal, kartu kesehatan profesional dan dokumen administratif pribadi lainnya yang terdiri dari area yang dapat dibaca oleh mesin; label perekat (alat tulis); brosur; label perekat kertas; Panduan (Barang Cetakan); Publikasi tercetak dalam bentuk panduan di bidang manajemen bisnis.*

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek  yang terdaftar dengan No. IDM001234765 milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis di kelas 16;

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 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 barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara

pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;



Menimbang, bahwa merek  yang terdaftar dengan nomor IDM001234765 atas nama pihak lain, untuk melindungi jenis barang di Kelas 16, berupa: *label penanda*;

Menimbang bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dan/atau jasa dalam Kelas 16, diantaranya : *majalah berkala; panduan cetak; buletin; pamflet; publikasi tercetak, yaitu, brosur, buklet, dan bahan pengajaran di bidang pengenalan produk dan promosi; Bahan-bahan cetak, yaitu, kertas dan karton untuk digunakan dalam pembuatan kartu identitas, kartu telepon, cek, kartu kredit atau kartu bank, passpor, dokumen visa, sim, kartu kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk, ijin tinggal, kartu kesehatan profesional dan dokumen administratif pribadi lainnya yang terdiri dari area yang dapat dibaca oleh mesin; label perekat (alat tulis); brosur; label perekat kertas; Panduan (Barang Cetakan); Publikasi tercetak dalam bentuk panduan di bidang manajemen bisnis.* yang terdapat

pada merek  dengan nomor permohonan: DID2024135634, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang dan/atau jasa dalam Kelas 16, berupa: "*label penanda*" yang terdapat pada merek  yang terdaftar dengan nomor IDM001234765 mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jenis jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa antara merek  dengan nomor permohonan: DID2024135634 atas nama Pemohon Banding dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM001234765, mempunyai persamaan jenis barang

dan/atau jasa maka dalam hal ini menjadi relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;



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 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 Merek  dengan nomor permohonan DID2024135634 yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek logo yang terdiri dari kata CSA dalam bentuk logo yang menjadi unsur dominan dari merek tersebut dan merupakan akronim dari CANADIAN STANDARD ASSOCIATION yang merupakan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Merek  terdaftar milik pihak lain dengan nomor IDM001234765 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek kombinasi yang terdiri dari kata CSA 84 ditambahkan dengan unsur kata "CULINARY SURADADI ALIVE" dan logo, dimana CSA menjadi salah satu

dan/atau jasa maka dalam hal ini menjadi relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;



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 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 Merek  dengan nomor permohonan DID2024135634 yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek logo yang terdiri dari kata CSA dalam bentuk logo yang menjadi unsur dominan dari merek tersebut dan merupakan akronim dari CANADIAN STANDARD ASSOCIATION yang merupakan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Merek  terdaftar milik pihak lain dengan nomor IDM001234765 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek kombinasi yang terdiri dari kata CSA 84 ditambahkan dengan unsur kata "CULINARY SURADADI ALIVE" dan logo, dimana CSA menjadi salah satu

unsur yang dominan dari merek tersebut, CSA sendiri pada merek pembanding merupakan akronim dari "CULINARY SURADADI ALIVE";



Menimbang, merek yang diperbandingkan adalah unsur merek CSA atas nama pemohon banding, dengan unsur merek CSA yang terdaftar atas nama pihak lain, dimana unsur merek yang dominan tersebut apabila dibandingkan mempunyai persamaan pada kata CSA;

Menimbang, secara keseluruhan, tampilan dan konsep kedua merek tersebut dapat dibedakan, terlebih keduanya bergerak di bidang bisnis yang berbeda;

Menimbang, bahwa dari jenis barang, merek pembanding hanya terdaftar untuk "*label penanda*". Sedangkan merek pemohon banding untuk jenis barang cetakan lainnya. Sehingga dalam penggunaan nyatanya sangat berbeda dengan barang yang ada pada merek pembanding;

Menimbang bahwa pendaftaran kedua merek tersebut dinilai tidak akan dapat mengecoh dan atau menyesatkan konsumen jika terdaftar untuk jasa sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek  dengan nomor

permohonan: DID2024135634, apabila dibandingkan dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM001234765 atas nama pihak lain dapat dibedakan dari secara konsep dan visual sehingga pendaftaran kedua merek tersebut tidak akan menyesat dan atau membingungkan konsumen, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan tidak benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa

penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding.



Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan

merek  dengan nomor permohonan: DID2024135634 diusulkan untuk didaftar untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan;

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  dengan nomor permohonan: DID2024135634, dengan tanggal penerimaan 20 Januari 2023 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan di kelas 16, yaitu: *majalah berkala; panduan cetak; buletin; pamflet; publikasi tercetak, yaitu, brosur, buklet, dan bahan pengajaran di bidang pengenalan produk dan promosi; Bahan-bahan cetak, yaitu, kertas dan karton untuk digunakan dalam pembuatan kartu identitas, kartu telepon, cek, kartu kredit atau kartu bank, passpor, dokumen visa, sim, kartu kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk, ijin tinggal, kartu kesehatan profesional dan dokumen administratif pribadi lainnya yang terdiri dari area yang dapat dibaca oleh mesin; label perekat (alat tulis); brosur; label perekat kertas; Panduan (Barang Cetakan); Publikasi tercetak dalam bentuk panduan di bidang manajemen bisnis. 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 Selasa tanggal 17 Juni 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H. sebagai Ketua dengan Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

Anggota



1. Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

Ketua



JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H.



2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

