

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



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 516/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & C. p.A., beralamat di Via Pellicceria 8, 50123 Firenze, Italy, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kuasanya Dr. Ludyanto S.H., M.H., M.M., pada Kantor Hukum Drewmarks, beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **13 Juni 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **CHILLY** atau **CHILLY** dengan Nomor Agenda **DID2023112410** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **20 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 **CHILLY** atau **CHILLY** dengan Nomor Agenda **DID2023112410** di kelas **3** tertanggal **20 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 **CHILI** atau **CHILI** dengan Nomor Daftar **IDM000026807** di kelas **3**;

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



1. Bahwa Pemohon dengan iktikad baik mengajukan pendaftaran Merek **CHILLY** atau **CHILLY** dengan Nomor Agenda **DID2023112410** di kelas 3 namun ditolak dengan Merek **CHILI** atau **CHILI** dengan Nomor Daftar **IDM000026807** yang melindungi jenis barang di kelas 3;

2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek **CHILLY** atau **CHILLY** dengan Nomor Agenda **DID2023112410** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

3. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa Merek **CHILLY** atau **CHILLY** dengan Nomor Agenda **DID2023112410** merupakan merek terkenal yang terdaftar di berbagai negara di dunia serta telah melakukan promosi dan ekspansi internasional di negara-negara seperti: Singapura, Italy, UK, dan European Union, dst sehingga sepatutnya mendapatkan perlindungan.

4. Pemohon berpendapat bahwa antara Merek **CHILLY** atau **CHILLY** dengan Nomor Agenda **DID2023112410** memiliki daya pembeda (*distinctive power*) yang signifikan, sehingga dapat dipastikan konsumen dapat membedakan dan tidak akan terkecoh dengan Merek **CHILI** atau **CHILI** dengan Nomor Daftar **IDM000026807** di pasaran, Oleh karena itu Pemohon meminta pembatalan penolakan, kemudian Merek **CHILLY** atau **CHILLY** dengan Nomor Agenda **DID2023112410** dapat didaftar seluruhnya atau setidak-tidaknya untuk sebagian jenis barang yang tidak sejenis dengan pembeda.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek **CHILLY** atau **CHILLY** dengan Nomor Agenda **DID2023112410** tertanggal **20 Maret 2025**, kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **13 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 **CHILLY** atau **CHILLY** dengan Nomor Agenda **DID2023112410** kemudian

ditolak dengan Merek **CHILI** atau **CHILI** dengan Nomor Daftar **IDM000026807**. Etiket kedua merek tersebut adalah sebagai berikut:



Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Dengan Nomor Agenda DID2023112410	Merek Pembanding Dengan Nomor Daftar IDM000026807
CHILLY	CHILI
CHILLY	CHILI

Menimbang bahwa Merek **CHILLY** atau **CHILLY** dengan Nomor Agenda **DID2023112410** menggunakan unsur merek kata “chilly” ditulis dengan huruf kapital, bentuk *font* standar, seluruhnya berwarna hitam dan putih. Sedangkan Merek **CHILI** atau **CHILI** dengan Nomor Daftar **IDM000026807** menggunakan unsur merek kata “chili” yang ditulis dengan huruf kapital bentuk *font* standar, seluruhnya berwarna hitam dan putih. Kedua merek tersebut menggunakan bentuk huruf dan warna yang sama, dan kemiripan cara pengucapan sehingga dapat membingungkan apabila dinilai dari segi konseptual dan fonetik. Dengan demikian kedua merek yang diperbandingkan tersebut **mempunyai persamaan pada pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah pembanding adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa merek pembanding yaitu Merek **CHILI** atau **CHILI** dengan Nomor Agenda R552004004360 tanggal penerimaan pada 07 Mei 2005 kemudian terdaftar dengan Nomor Daftar **IDM000026807**. Sedangkan Merek **CHILLY** atau **CHILLY** dengan Nomor Agenda **DID2023112410** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan 29 November 2023. Dengan demikian **pembanding adalah merek yang terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **CHILLY** atau **CHILLY** dengan Nomor Agenda **DID2023112410**, diajukan atas nama Societ 

Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & C. p.A., beralamat di Via Pellicceria 8, 50123 Firenze, Italy, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kuasanya Dr. Ludyanto S.H., M.H., M.M., pada Kantor Hukum Drewmarks, beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat. Sedangkan pembanding, yaitu

Merek **CHILI** atau **CHILI** dengan Nomor Daftar **IDM000026807**, dimiliki oleh PT Indo Abadi Sarimakmur, yang beralamat di Dusun Ngablak, Desa Gempol Kurung, Kecamatan Menganti, Gresik, Jawa Timur. 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 **CHILLY** atau **CHILLY** dengan Nomor Agenda **DID2023112410** di kelas **3** dengan jenis barang sebagai berikut: "*sabun-sabun; wangi-wangian; minyak esensial; kosmetik; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik.*" Permohonan Merek tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal

Kekayaan Intelektual dengan Merek **CHILI** atau **CHILI** dengan Nomor Daftar **IDM000026807** yang melindungi barang di kelas **3** yaitu: "*minyak rambut, minyak wangi, bedak wangi, sabun cuci, sabun wangi, shampoo, tapal gigi, sabun obat*";

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 atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya ataupun fungsi penggunaannya;

Menimbang, bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis barang pada permohonan Merek **CHILLY** atau **CHILLY** dengan Nomor Agenda **DID2023112410** dan Merek **CHILI** atau **CHILI** dengan Nomor Daftar **IDM000026807**, semuanya dikelompokkan di kelas **3**, dan terdapat sebagian jenis barang yaitu: "*sabun-sabun; wangi-wangian; minyak esensial; kosmetik*" yang 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 dalam hal ini jenis barang dari kedua merek tersebut **sebagian dikategorikan sejenis**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum **sebagaimana** diuraikan di atas, maka Merek **CHILLY** atau **CHILLY** dengan Nomor Agenda **DID2023112410**, apabila dibandingkan dengan Merek **CHILI** atau **CHILI** dengan Nomor Daftar **IDM000026807** mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain, dan sejenis untuk **sebagian barang yang dimohonkan** sehingga **memenuhi** kriteria penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis **untuk sebagian**. Dengan demikian penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dilakukan sebelumnya kurang tepat. Untuk itu Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan untuk membatalkan penolakan tersebut, selanjutnya **mengabulkan sebagian permohonan banding** dan terhadap permohonan Merek **CHILLY** atau **CHILLY** dengan Nomor Agenda **DID2023112410** **didaftar untuk sebagian**;

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 sebagian;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik

Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek **CHILLY** atau **CHILLY** dengan Nomor Agenda **DID2023112410**, tanggal penerimaan **29 November 2023** milik Pemohon Banding di **kelas 3** untuk jenis barang "*pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik*", 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 19 September 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Layla Fitria, S.H., M.H. sebagai ketua, Dina W Kariodimedjo, S.H., LL.M., Ph.D dan Dr. Johnson Sahat Maruli Tua P, S.H., M.M., M.H sebagai anggota.

Anggota



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



2. Dr. Johnson Sahat Maruli Tua P, S.H., M.M., M

Ketua



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

