

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



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 399/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **Canadian Standards Association**, berkedudukan di Canada, alamat di 178 Rexdale Boulevard, Toronto, Ontario, M9W 1R3, CANADA, dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya Daru Lukiantono, S.H., yang alamat di Hadiputranto, Hadinoto & Partners, Pacific Century Place, Level 35 Sudirman Central Business District Lot 10, Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 Indonesia, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 29 April 2025 oleh Permohon Banding dan dinyatakan permohonan banding lengkap pada tanggal 05 Mei 2025 sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **CSA** Agenda Nomor: JID2024024978 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Permohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap tanggal 24 Desember 2024;

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 **CSA** Agenda Nomor: JID2024024978 tanggal 24 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 mempunyai

persamaan pada pokoknya dengan Merek  terdaftar dengan nomor: IDM001226031 milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

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 permohonan pendaftaran merek **CSA** Agenda Nomor: JID2024024978 atas nama klien kami tidak memiliki persamaan pada pokoknya maupun

keseluruhannya dengan merek  terdaftar dengan nomor: IDM001226031 yang dijadikan dasar penolakan tetap karena terdapat perbedaan secara konseptual, unsur kata dan visual pada merek;

2. Bahwa permohonan pendaftaran merek **CSA** Agenda Nomor: JID2024024978 diajukan untuk uraian jenis jasa di kelas 41 yang tidak terdapat dalam uraian jenis

jasa merek  terdaftar dengan nomor: IDM001226031 yang dijadikan sebagai dasar penolakan tetap;

3. Bahwa Direktorat Merek telah mendaftarkan merek-merek pihak ketiga yang mengandung unsur kata "CSA" secara berdampingan di kelas 41. Dengan demikian maka kami mohon agar Komisi Banding Merek berkenan mendaftarkan merek **CSA** Agenda Nomor: JID2024024978 milik klien kami untuk terdaftar

berdampingan dengan merek  terdaftar dengan nomor: IDM001226031 yang dijadikan dasar penolakan tetap karena sejatinya merek **CSA** milik klien kami memiliki perbedaan secara konseptual, unsur kata dan visual;

4. Bahwa jenis jasa yang diajukan perlindungannya pada merek **CSA** Agenda Nomor: JID2024024978 berfokus pada layanan jasa Pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia, sedangkan jenis jasa yang dilindungi dalam

merek  terdaftar dengan nomor: IDM001226031 berfokus pada layanan jasa pemberian gelar akademik serta profesional sehingga sangat kecil kemungkinan terjadi kebingungan di kalangan konsumen;

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang kami ungkapkan di atas, kami mohon agar Komisi Banding Merek dapat dengan bijaksana berkenan untuk menerima permohonan banding dan menarik Kembali penolakan tetap yang dikeluarkan oleh Direktorat Merek terhadap permohonan pendaftaran merek **CSA** Agenda Nomor: JID2024024978 yang diajukan pada tanggal 18 Maret 2024 untuk seluruh jenis jasa di kelas 41;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan tetap terhadap permohonan pendaftaran Merek **CSA** pada tanggal 24 Desember 2024, telah diterima oleh Permohonan Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 29 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 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 **CSA** Agenda Nomor: JID2024024978 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 41 yaitu: *layanan pendidikan; layanan instruksi dan pelatihan; pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen bisnis; pelatihan dalam penggunaan mesin konstruksi; mengajar pada pendidikan lingkungan; layanan pendidikan dan pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran; layanan pendidikan yang berkaitan dengan peralatan dan instrumen medis; layanan pengajaran dan pelatihan di bidang bisnis, industri, dan teknologi informasi; pelatihan di bidang teknologi komunikasi; pelatihan industri; pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja; mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar; mengatur lokakarya profesional dan kursus pelatihan; penyediaan pelatihan secara online; publikasi manual pelatihan;*

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek



milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM001226031 untuk barang yang sejenis di kelas 41;

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 sifat (*aard*) dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal (*hermkost*) produksi barang dan/atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa Merek  terdaftar dengan nomor: IDM001226031 adalah melindungi barang di kelas 41 yaitu berupa: *jasa-jasa pendidikan dan pemberian gelar di bidang pendidikan; pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan;*

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan pengertian sehari-hari antara jenis barang di kelas 41 yang dimohonkan perlindungannya dalam Merek **CSA** Agenda Nomor: JID2024024978 oleh Permohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis

barang di kelas 41 yang dilindungi dalam Merek  terdaftar dengan nomor: IDM001226031, memiliki persamaan sifat, tujuan dan metode penggunaan, maupun cara pemakaian, oleh karena itu dapat disimpulkan jenis barang tersebut adalah sejenis. Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **CSA** Agenda Nomor: JID2024024978 diajukan oleh Canadian Standards Association, berkedudukan di Canada, alamat di 178 Rexdale Boulevard, Toronto, Ontario, M9W 1R3, CANADA;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek  terdaftar dengan nomor: IDM001226031 atas nama David Nathanael Sutyanto, yang berkedudukan di Indonesia, alamat di Cilebut Bumi Pertiwi Blok M. 09, RT. 004 RW. 012, Kel. Cilebut Timur, Kec. Sukaraja;

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 **CSA** Agenda Nomor: JID2024024978 dengan Merek  terdaftar dengan nomor: IDM001226031 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 Permohonan Banding Agenda Nomor: JID2024024978	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor: IDM001226031
CSA	

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 terdiri dari unsur csa sebagai satu-satunya unsur yang dominan dan essensial atau yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi csa;

Menimbang, bahwa merek terdaftar terdiri dari unsur csa, unsur certified securities analyst, unsur logo; selanjutnya, unsur csa yang terdapat pada merek terdaftar merupakan unsur yang dominan dan essensial sedangkan unsur certified securities analyst yang terletak dibawah unsur csa dan unsur logo yang terletak diatas unsur csa tidak cukup kuat sebagai daya pembeda sehingga unsur dominan dan essensial pada merek terdaftar dapat dibaca dan berbunyi csa;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan antara merek pemohon banding dan merek terdaftar, namun perbedaan tersebut tidak cukup kuat sebagai unsur pembeda karena kesan pertama yang timbul dari unsur dominan dan essensial merek-merek tersebut terdapat pada unsur csa yang mana unsur-unsur tersebut mempunyai persamaan pada unsur yang dominan dan essensial secara bunyi ucapan sehingga potensi untuk mengecoh, membingungkan, atau menyesatkan konsumen cukup besar. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek yang diperbandingkan antara Merek **CSA** atas nama Pemohon Banding dengan Agenda Nomor: JID2024024978

dengan Merek  yang terdaftar dengan nomor: IDM001226031 tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya secara bunyi ucapan maupun cara penulisan, dan dimiliki oleh pihak yang berbeda dan untuk jenis barang yang sejenis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek **CSA** Agenda Nomor: JID2024024978 penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan tidak mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek **CSA** dengan Agenda Nomor: JID2024024978 diusulkan ditolak untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan;

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

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari pemohon banding.

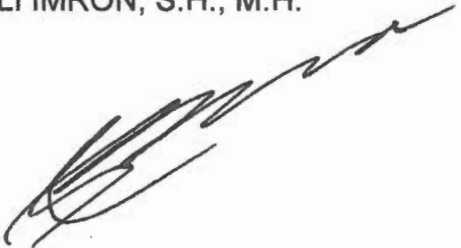
Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas T. DIDIK TARYADI, S.H. sebagai Ketua, dengan ALI IMRON, S.H., M.H. dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

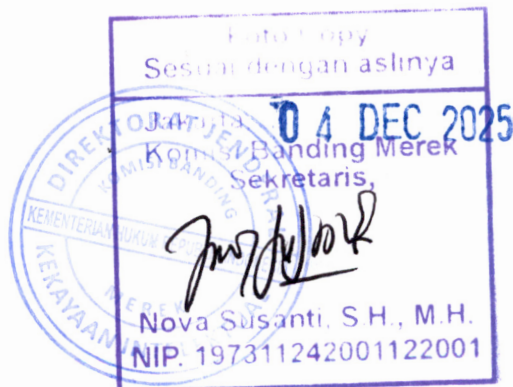
Anggota

Ketua


1. ALI IMRON, S.H., M.H.


T. DIDIK TARYADI, S.H.


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


Nova Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197311242001122001