


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



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 103/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari The Coryn Group II, berdomisili di LLC 3805 West Chester Pike, Suite 240, Newtown Square, Pennsylvania 19073, United States of America, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, berdomisili di Graha Paramita, 3B Floor Zona D, Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8, Kuningan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta. 12940, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Desember 2024, selanjutnya disebut Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 04 Desember 2024 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek  dengan nomor permohonan: JID2023076661 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 04 September 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: JID2023076661 tanggal 04 September 2024;

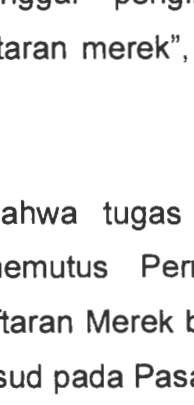


Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek *Secrets* yang terdaftar dengan nomor IDM000696301 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa 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. Bahwa, merujuk kepada surat tolak tetap, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, (DJKI) dimana DJKI memutuskan untuk menolak permohonan pendaftaran merek *Secrets* dengan nomor permohonan: JID2023076661 kami berpendapat bahwa putusan penolakan oleh DJKI tersebut adalah tidak tepat karena merek milik Pemohon Merek memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan merek *Secrets* nomor pendaftaran IDM000696301;
2. Bahwa dengan membandingkan Merek Pemohon dengan merek sebagai dasar penolakan sebagai dasar penolakan dapat dilihat bahwa masing-masing merek memiliki daya pembeda. Jika dilihat secara keseluruhan, komposisi dalam merek pemohon terlihat berbeda secara substansial secara visual, aural dan konseptual dengan merek sebagai dasar penolakan juga dapat dibedakan satu sama lain;
3. Bahwa Jelas terlihat Merek Pemohon tidak melindungi jasa "restoran dan/atau kafe" sebagaimana dilindungi Merek sebagai dasar penolakan. Jasa yang dilindungi merek sebagai dasar penolakan hanyalah jasa khusus "Restoran, dan, Kafe" dan tidak melindungi jasa-jasa yang berhubungan dengan hotel, resort, spa, akomodasi, fasilitas, penginapan, jasa fasilitas liburan dan wisata sebagaimana dilindungi Merek Pemohon;

- 
4. Dengan demikian maka Merek Pemohon sudah seharusnya dinilai TIDAK SAMA dengan merek sebagai dasar penolakan;
 5. Bahwa untuk tujuan meningkatkan kemungkinan diterimanya permohonan banding, Pemohon Merek sukarela mengajukan penghapusan sebagian jenis jasa yang berpotensi memiliki persamaan dengan merek sebagai dasar penolakan. Penghapusan sebagian jasa Merek Pemohon, yaitu untuk: layanan untuk menyediakan makanan dan minuman.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: JID2023076661, tertanggal 04 September 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 04 Desember 2024;


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: JID2023076661 tanggal 05 September 2023 untuk kelas 43, yaitu: "*layanan hotel resor; mengatur akomodasi hotel; reservasi dan pemesanan penginapan sementara; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; Layanan hotel yang berupa program penghargaan insentif; menyediakan fasilitas konferensi, pameran dan pertemuan; penyediaan informasi secara pribadi mengenai hotel melalui Internet; penyediaan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; menyediakan layanan informasi penginapan perjalanan dan layanan agen pemesanan penginapan perjalanan untuk pelancong; penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu website; penyediaan menampilkan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web*";


Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dengan merek *Secrets* yang terdaftar dengan No. IDM000696301 milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis di kelas 43;



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 IDM000696301 atas nama pihak lain, untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa di antaranya di Kelas 43, berupa: “*restoran, kafe*”;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dan/atau jasa dalam Kelas 43 yang terdapat pada merek  dengan nomor permohonan: JID2023076661, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang yang terdapat pada merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000696301 mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jenis barang dan atau jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan atau jasa yang sejenis;


Menimbang, bahwa antara merek  dengan nomor permohonan: JID2023076661 atas nama Pemohon Banding dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000696301, 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 JID2023076661 yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek kombinasi yang terdiri dari kata merek SECRETS RESORTS & SPAS dan Logo kerang dengan bentuk penulisan dan penggunaan warna yang khas;

Menimbang, bahwa Merek *Secret* terdaftar milik pihak lain dengan nomor IDM000696301 dijadikan dasar penolakan adalah merek kombinasi yang terdiri dari kata yang terdiri dari kata SEACRETS yang tertulis dengan font huruf sambung khusus dan warna khas dan unsur logo atau lukisan dengan posisi tertentu;


Menimbang, bahwa secara konsep dan visual atau tampilan merek Merek  dengan nomor permohonan JID2023076661 mempunyai perbedaan dari sisi cara penulisan, penempatan dan penggunaan kombinasi


warna jika dibandingkan dengan merek *Secrets* yang terdaftar dengan nomor IDM000696301;



Menimbang bahwa walaupun secara bunyi masih terdapat persamaan namun dengan adanya kata SECRETS RESORTS & SPAS Logo serta cara penulisan tertentu menjadikan merek Pemohon Banding mempunyai daya pembeda yang cukup kuat;


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pendaftaran kedua merek tersebut dinilai tidak akan dapat mengecoh dan atau menyesatkan konsumen jika keduanya terdaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek  dengan nomor permohonan: JID2023076661, apabila dibandingkan dengan merek *Secrets* yang terdaftar dengan nomor IDM000696301 atas nama pihak lain dapat dibedakan dari secara visual sehingga kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya, 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: JID2023076661 diputuskan 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: JID2023104067, dengan tanggal penerimaan 05 September 2023 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang/jasa yang dimohonkan di kelas 43. 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 Jumat tanggal 20 februari 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. sebagai Ketua dengan FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

Anggota

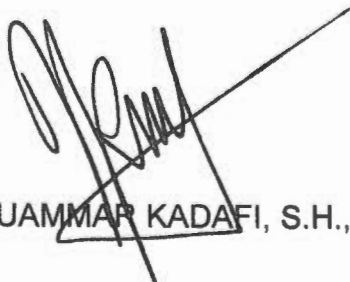


1. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.

Ketua



Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.



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

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya
Jakarta, 28 APR 2025
Komisi Banding Merek
Sekretaris,

Handi Nugraha, S.H, M.H.
NIP. 197407132000031002

