

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



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 240/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding merek dari **NAAM SOBIR**, berkedudukan di Indonesia, yang beralamat di Jl. Probolinggo No. 168, RT. 004 RW. 002, Kel. Penarukan, Kec. Kepanjen, Malang, dalam hal ini, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 03 Februari 2024 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



permohonan pendaftaran Merek Agenda Nomor: DID2024011435, oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 18 November 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 tertanggal 18 November 2024 tersebut;



Bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak didasarkan pada ketentuan:
1. Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek sebagai berikut:




- Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000088263;
- Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000585184;
- Merek  terdaftar dengan nomor: IDM001122335;
- Merek  terdaftar dengan nomor: IDM001176175
- Merek  terdaftar dengan nomor: IDM001211455;

GALAN

- Merek *International* terdaftar dengan nomor IDM000611608; merek-merek tersebut milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; dan 2. Pasal 21 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal sebagai berikut:

- Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000088263;
- Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000585184;
- Merek  terdaftar dengan nomor: IDM001122335;
- Merek  terdaftar dengan nomor: IDM001176175



- Merek  terdaftar dengan nomor: IDM001211455; merek-merek tersebut milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;



Membaca dan mencermati permohonan banding merek dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan atas permohonan pendaftaran merek tersebut, berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:


1. Bahwa pemohon banding mengajukan permohonan banding terhadap



penolakan permohonan pendaftaran merek  untuk jenis barang kelas 34 dengan Agenda Nomor: DID2024011435 tertanggal 05 Februari 2024;

2. Bahwa pemohon banding telah menerima surat pemberitahuan penolakan tetap tanggal pengiriman 18 November 2024 terhadap permohonan Merek



 untuk jenis barang kelas 34 dengan Agenda Nomor: DID2024011435 berdasarkan ketentuan:

Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek sebagai berikut:

- Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000088263;

- Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000585184;

- Merek  terdaftar dengan nomor: IDM001122335;

- Merek  terdaftar dengan nomor: IDM001176175

- Merek  terdaftar dengan nomor: IDM001211455;

GALAN

- Merek *International* terdaftar dengan nomor IDM000611608; merek-merek tersebut milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; dan Pasal 21 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal sebagai berikut:




- Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000088263;

- Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000585184;

- Merek  terdaftar dengan nomor: IDM001122335;

- Merek  terdaftar dengan nomor: IDM001176175

- Merek  terdaftar dengan nomor: IDM001211455; merek-merek tersebut milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

3. Bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding ini masih dalam tenggat waktu yang telah ditentukan;

4. Bahwa merek pemohon banding berbeda dengan merek pembanding. Aspek yang perlu menjadi perbandingan untuk menentukan persamaan pada pokoknya antara suatu Merek dengan Merek-Merek lainnya adalah setidaknya mengenai persamaan dalam aspek visual dengan mempertimbangkan kesan secara keseluruhan pada tanda yang dibandingkan, dan terdapat perbedaan dalam hal tampilan khususnya dalam hal lukisan, komposisi warna, susunan huruf, bentuk tulisan, dan penempatan unsur-unsur dari merek-merek tersebut maupun bunyi ucapan sehingga

masyarakat tidak akan mudah terkecoh atau tertipu dalam melakukan penilaian mengenai asal-usul suatu produk sehingga keberadaan kedua merek yang diperbandingkan tidak akan menyesatkan konsumen (*mislead the public*). Hal tersebut dikarenakan secara visual antara Merek Pemohon Banding dengan Merek yang Menjadi Dasar Penolakan adalah sangat berbeda;



5. Bahwa dalam database PDKI bahwa terdapat merek yang memiliki Background dan latar yang sama dengan permohonan Kami, terdaftar dengan nomor IDM000616292 dan IDM000616110;
6. Bahwa pemohon banding telah memiliki lukisan yang sama di kelas 34 dan terdaftar dengan merek Gajah Baru dan Lukisan dengan nomor IDM000958314, IDM000958315, IDM000980479, Merek Gajah Baru Origin dan Lukisan dengan nomor IDM000980480, Merek Gajah Baru International dan Lukisan dengan nomor IDM001053542, IDM001053543, Merek Gajah Baru Kretek Coklat dan Lukisan dengan nomor IDM001053544, Merek Gajah Baru Kretek Merah dengan nomor IDM001053545, Merek Gajah Baru Putih dan Lukisan dengan nomor IDM001052000;
7. Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan hukum diatas, maka Pemohon Banding meminta kepada Majelis Komisi Banding yang memeriksa dan memutus Permohonan Banding Kami untuk memberikan Putusan untuk menerima permohonan banding dengan jenis barang yang dimohonkan dan menyatakan merek pemohon banding permohonan pendaftaran merek



kelas 34 dengan Agenda Nomor: DID2024011435 tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan



pendaftaran Merek tertanggal 18 November 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 03 Februari 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 permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan



pendaftaran Merek dengan Agenda Nomor: DID2024011435 untuk melindungi jenis barang di kelas 34 berupa: *cerutu; kertas rokok; geretan; pipa rokok; rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); asbak untuk perokok; korek api; rokok; rokok kretek; tembakau; tembakau mentah; tembakau mentah atau yang sudah diolah; tembakau rokok;*

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan:

1. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek sebagai berikut:



- Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000088263;




- Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000585184;



- Merek  terdaftar dengan nomor: IDM001122335;

- Merek  terdaftar dengan nomor: IDM001176175

- Merek  terdaftar dengan nomor: IDM001211455;

GALAN

- Merek *International* terdaftar dengan nomor IDM000611608;
merek-merek tersebut milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis,
berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun
2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; dan


2. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek
terkenal sebagai berikut:


- Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000088263;

- Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000585184;

- Merek  terdaftar dengan nomor: IDM001122335;

- Merek  terdaftar dengan nomor: IDM001176175

- Merek  terdaftar dengan nomor: IDM001211455;
merek-merek tersebut milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis,
Pasal 21 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang
Merek dan Indikasi Geografis;



Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) dan (b) 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 dan merek terkenal milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

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 penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagai berikut:

Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;

Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar- besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara;


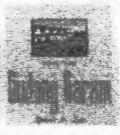





Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan;

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 itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa etiket merek Pemohon Banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek



Merek Pemohon Banding	Merek Perbandingan
<p>-  dengan agenda permohonan pendaftaran nomor DID2024011435</p>	<p>-  terdaftar dengan nomor: IDM000088263;</p> <p>-  terdaftar dengan nomor: IDM000585184;</p> <p>-  terdaftar dengan nomor: IDM001122335;</p> <p>-  terdaftar dengan nomor: IDM001176175</p> <p>-  terdaftar dengan nomor: IDM001211455;</p> <p>-  GALAN</p> <p>- <i>International</i> terdaftar dengan nomor IDM000611608;</p>

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan antara merek Pemohon Banding dengan merek-merek terdaftar di atas, merek pemohon banding terdiri dari unsur kata Galang Baru Intercontinental, unsur lukisan, dan unsur warna tertentu, dimana unsur-unsur tersebut merupakan merek kombinasi sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu yang merupakan unsur yang dominan dan essensial yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi Galang Baru Intercontinental;

Menimbang, merek pemohon banding dengan nomor IDM000088263, nomor IDM001122335, dan nomor IDM001176175 terdiri dari unsur kata Gudang

Garam, unsur kata kretek, unsur lukisan, dan unsur warna tertentu, dimana unsur kretek pada salah satu merek terdaftar tersebut berkaitan dengan jenis barang yang dilindungi sehingga tidak sebagai unsur pembeda, dengan demikian, unsur-unsur lain pada merek terdaftar tersebut merupakan merek kombinasi sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu yang merupakan unsur yang dominan dan essential yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi Gudang Garam;

Menimbang, merek pemohon banding dengan nomor IDM000585184 dan nomor IDM001211455, terdiri dari unsur kata Gudang Garam, unsur kata international, dan unsur warna tertentu, dimana unsur-unsur tersebut merupakan merek kombinasi sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu yang merupakan unsur yang dominan dan essential yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi Gudang Garam International;

Menimbang, merek pemohon banding dengan nomor IDM000611608, terdiri dari unsur kata Galan, unsur international, dan unsur warna tertentu, dimana unsur-unsur tersebut merupakan merek kombinasi sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu yang merupakan unsur yang dominan dan essential yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi Galan International;

Menimbang, bahwa apabila unsur merek pemohon banding tersebut diperbandingkan dengan unsur merek-merek terdaftar sebagai pembanding, maka kesan pertama yang timbul dari unsur-unsur merek tersebut dapat dibedakan karena masing-masing merek memiliki daya pembeda yang sangat kuat, baik secara visual yang meliputi bentuk, cara penulisan, atau kombinasi unsur-unsur tersebut maupun bunyi ucapan yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi Galang Baru Intercontinental dengan Gudang Garam atau Gudang Garam International atau Galan International; dengan demikian apabila merek-merek tersebut berdampingan di pasaran tidak akan menyesatkan, mengecoh, atau membingungkan konsumen karena reputasi merek-merek tersebut telah memiliki konsumen dan pangsa pasarnya masing-masing. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya;

Menimbang, bahwa dari sisi substantif merek antara merek dengan agenda permohonan pendaftaran nomor DID2024011435 apabila

dibandingkan dengan merek  terdaftar dengan nomor: IDM000088263,



merek terdaftar dengan nomor: IDM000585184, merek



terdaftar dengan nomor: IDM001122335, merek terdaftar dengan



nomor: IDM001176175, merek terdaftar dengan nomor:

GALAN

IDM001211455, dan merek *International* terdaftar dengan nomor IDM000611608 tidak mempunyai persamaan pada pokoknya; dengan demikian pertimbangan mengenai penilaian kepemilikan dan penilaian persamaan barang dan/atau jasa sejenis tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana



diuraikan di atas, maka terhadap penolakan Merek yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Agenda Nomor: DID2024011435 yang didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding untuk seluruh jenis barang;

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 Agenda Nomor: DID2024011435 diusulkan didaftar untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan di kelas 34;

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



merek terdaftar dengan nomor: IDM000585184, merek



terdaftar dengan nomor: IDM001122335, merek terdaftar dengan



nomor: IDM001176175, merek terdaftar dengan nomor:

GALAN

IDM001211455, dan merek *International* terdaftar dengan nomor IDM000611608 tidak mempunyai persamaan pada pokoknya; dengan demikian pertimbangan mengenai penilaian kepemilikan dan penilaian persamaan barang dan/atau jasa sejenis tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana



diuraikan di atas, maka terhadap penolakan Merek yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Agenda Nomor: DID2024011435 yang didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding untuk seluruh jenis barang;

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 Agenda Nomor: DID2024011435 diusulkan didaftar untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan di kelas 34;

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

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian



Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek Agenda Nomor: DID2024011435 untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan di Kelas 34, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

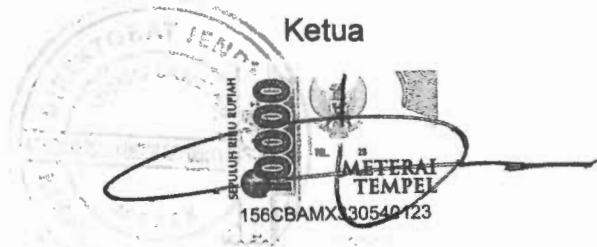
Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Rabu tanggal 30 April 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S, sebagai Ketua, dengan Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota

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

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

Ketua



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

