

KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 143/KBM/KI/2025

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Adobe Inc., yang berkedudukan di 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, Amerika Serikat, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual PT. Rouse Consulting International, beralamat Suite 1906, Pondok Indah Office Tower 5, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **08 Januari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

ADOBE FIREFLY

terhadap permohonan pendaftaran Merek **ADOBE FIREFLY** Nomor Agenda **JID2023119804** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **31 Agustus 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 Pendaftaran Merek **ADOBE FIREFLY** atau **ADOBE FIREFLY** Nomor Agenda **JID2023119804** di **kelas 42** tertanggal **31 Agustus 2024**;

Bahwa dasar penolakan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **FIREFLY** atau **FIREFLY** Nomor Daftar **IDM001190642** di **kelas**

9,35,38,41,42,45 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

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

1. Bawa Pemohon dengan iktikad baik telah mengajukan pendaftaran Merek

ADOBE FIREFLY

atau **ADOBE FIREFLY** Nomor Agenda **JID2023119804** di kelas **42** namun merek tersebut ditolak untuk seluruh jenis jasa yang dimohonkan dengan Merek **FIREFLY** atau **FIREFLY** Nomor Daftar **IDM001190642** yang melindungi barang dan jasa di kelas **9,35,38,41,42,45**.

2. Bawa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek

ADOBE FIREFLY

atau **ADOBE FIREFLY** Nomor Agenda **JID2023119804** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

ADOBE FIREFLY

3. Bawa Pemohon berpendapat bahwa Merek atau **ADOBE FIREFLY** Nomor Agenda **JID2023119804** mempunyai perbedaan fonetik, visual maupun konseptual apabila dibandingkan dengan Merek **FIREFLY** atau **FIREFLY** Nomor Daftar **IDM001190642** karena elemen yang dominan dari merek Pemohon adalah kata “adobe” yang merupakan merek yang terkenal. Selain kedua merek tersebut mempunyai lapangan usaha dan pangsa pasar yang berbeda dan telah dikenal oleh konsumen masing-masing yang terbukti kedua merek tersebut telah terdaftar secara berdampingan di berbagai negara sehingga tidak akan menyesatkan masyarakat. Oleh karena itu pemohon meminta pembatalan

ADOBE FIREFLY

penolakan tersebut kemudian Merek atau **ADOBE FIREFLY** Nomor Agenda **JID2023119804** dapat didaftar untuk seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan

ADOBE FIREFLY

Pendaftaran Merek atau **ADOBE FIREFLY** Nomor **Agenda JID2023119804** tertanggal **31 Agustus 2024** kemudian Permohonan mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **08 Januari 2025** sehingga jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan pengajuan 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. Oleh karena itu 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 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan

ADOBE FIREFLY

pendaftaran Merek atau **ADOBE FIREFLY** Nomor **Agenda JID2023119804** di **kelas 42** dengan jenis jasa sebagai berikut: "*menyediakan perangkat lunak kecerdasan buatan yang tidak dapat diunduh online; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS); perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai antarmuka pemrograman aplikasi (API); jasa penyedia layanan aplikasi (ASP)*". Permohonan Merek tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **FIREFLY** atau FIREFLY Nomor Daftar **IDM001190642** yang melindungi barang dan jasa di **kelas 9,35,38,41,42,45**.

Jenis barang yang dilindungi di **kelas 9** yaitu: "Perangkat lunak komputer ; perangkat lunak aplikasi untuk layanan jejaring sosial melalui internet ; perangkat lunak untuk berkencan ; perangkat lunak untuk jaringan bisnis ; platform perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial ; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel ; perangkat lunak permainan komputer ; perangkat lunak video game komputer ; program permainan video [perangkat lunak komputer] ; perangkat lunak permainan komputer untuk digunakan pada telepon seluler dan seluler ; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai antarmuka pemrograman aplikasi (API) ; perangkat lunak pesan instan ; perangkat lunak pesan instan yang dapat diunduh ; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan transmisi foto ke telepon seluler ; peralatan listrik dan elektronik untuk transmisi data ; perangkat lunak blog ; podcast ; podcast yang dapat diunduh ; aksesoris ponsel ; grip, stand dan mount untuk perangkat elektronik genggam termasuk ponsel, tablet, pemutar suara, pemutar video, kamera, e-reader ; kasus pelindung ponsel ; adapter ; kasus tablet ; kasus laptop ; tas laptop ; tongkat selfie ; headphone ; kasus earphone ; paket daya portabel ; kasus pembicara ; speaker portabel ; alas tikus ; mouse komputer ; mikrofon ; headset ; stik memori.". Jenis jasa yang dilindungi di **kelas 35** adalah: *Jasa periklanan, pemasaran dan promosi ; saran dan konsultasi bisnis ; jasa manajemen bisnis ; manajemen bisnis disediakan on-line dari database komputer atau internet ; perkenalan bisnis, layanan jaringan bisnis ; perkenalan bisnis online dan layanan jejaring bisnis online ; pengenalan bisnis berbasis lokasi dan layanan jaringan bisnis berbasis lokasi ; pengenalan bisnis dan layanan jaringan bisnis yang disediakan melalui aplikasi perangkat lunak untuk perangkat elektronik portabel ; hosting pameran dan acara networking untuk tujuan bisnis ; layanan riset pasar ; kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web di internet ; penyediaan ruang di situs web untuk mengiklankan barang dan jasa ; penyediaan ruang dalam aplikasi seluler untuk mengiklankan barang dan jasa ; jajak pendapat ; penulisan teks publisitas ; optimasi mesin pencari ; manajemen basis data ; pengumpulan data ; pemrosesan data elektronik ; kompilasi data dalam database komputer ; memberikan informasi bisnis di bidang media sosial ; memberikan konsultasi pemasaran di bidang media sosial ; layanan periklanan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial ; layanan periklanan dan pemasaran yang disediakan melalui blogging ; jaringan profesional ; perkenalan profesional ; jaringan bisnis ; layanan informasi, nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan semua yang disebutkan di atas.*" Jenis jasa yang dilindungi di **kelas 38** berupa: "Transmisi elektronik data, pesan, grafik, gambar dan informasi ; transmisi podcast; transmisi podcast ; layanan berbagi foto peer-to-peer, yaitu, transmisi elektronik file foto digital di antara pengguna internet ; menyediakan akses ke komputer, database elektronik dan online ; layanan email dan pesan instan sehubungan dengan jejaring sosial, pengenalan sosial atau kencan ; layanan ruang obrolan sehubungan dengan jejaring sosial, pengenalan sosial atau



kencan ; mengoperasikan ruang obrolan sehubungan dengan jejaring sosial, pengenalan sosial atau kencan ; menyediakan akses ke layanan online yang berkaitan dengan jejaring sosial, pengenalan sosial atau kencan ; transmisi informasi berbasis lokasi ; layanan penyiaran audio, teks dan video melalui komputer atau jaringan komunikasi lainnya, termasuk mengunggah, memposting, menampilkan, dan mentransmisikan data, informasi, gambar audio dan video secara elektronik ; menyediakan akses ke layanan jaringan online ; menyediakan ruang obrolan internet ; layanan informasi, nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan semua yang disebutkan di atas.”. Jenis jasa yang dilindungi di **kelas 41** yaitu: ” Mengorganisir acara; mengatur acara untuk tujuan hiburan ; pendidikan ; penyediaan pelatihan ; hosting seminar, pameran, konferensi dan acara networking ; hosting wawancara, presentasi, kelas dan kelompok diskusi dan memberikan pelatihan di bidang pengembangan pribadi, pengembangan karir, membangun hubungan, pelatihan, konsultasi bisnis, pengembangan bisnis, dan jaringan ; mengatur dan menyelenggarakan acara pendidikan, jejaring, dan pelatihan daring termasuk pertemuan dan seminar virtual ; layanan klub sosial untuk tujuan hiburan ; hiburan ; penyediaan hiburan melalui podcast ; kegiatan olah raga dan budaya ; layanan penerbitan ; layanan informasi yang berkaitan dengan hiburan ; layanan informasi yang berkaitan dengan pendidikan ; menyediakan game online ; menyediakan publikasi elektronik online (tidak dapat diunduh) ; penerbitan buku dan jurnal elektronik secara online ; menyediakan musik digital (tidak dapat diunduh) dari situs web internet mp3 ; jasa penulisan untuk blog.”. Adapun jenis jasa yang dilindungi di **kelas 42** adalah: Desain dan pengembangan perangkat lunak komputer sehubungan dengan jejaring sosial, pengenalan sosial atau kencan ; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk transmisi informasi berbasis lokasi sehubungan dengan jejaring sosial, pengenalan sosial atau kencan ; desain dan desain seni grafis untuk pembuatan situs web ; membuat, memelihara, dan menghosting situs web orang lain ; hosting podcast ; desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer ; layanan penyedia layanan aplikasi ; perangkat lunak sebagai layanan [SaaS] ; menyediakan mesin pencari untuk internet ; menyediakan mesin pencari untuk memperoleh data melalui jaringan komunikasi ; pemrograman komputer ; penambangan data ; penelitian di bidang media sosial ; pembuatan dan pemeliharaan perangkat lunak untuk blog ; hosting konten digital, yaitu jurnal dan blog online ; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam pembuatan dan publikasi jurnal dan blog online ; layanan informasi, nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan semua yang disebutkan di atas.. Selanjutnya jenis jasa yang dilindungi di **kelas 45** yaitu: ” Pengenalan pribadi dan sosial, jejaring pribadi dan sosial, kencan, hubungan dan layanan advokasi ; lisensi perangkat lunak komputer dan teknologi lainnya ; layanan jejaring sosial online ; layanan kencan yang disediakan melalui aplikasi seluler jejaring sosial, situs web, dan acara tatap

muka ; layanan jejaring sosial online yang dapat diakses melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh ; layanan pengenalan pribadi ; layanan pengenalan sosial berbasis internet melalui komputer ; layanan kencan, perjodohan, dan pengenalan sosial berbasis internet ; konsultasi di bidang hubungan pribadi ; layanan perjodohan ; layanan pramutamu pribadi untuk orang lain yang terdiri dari membuat pengaturan dan reservasi pribadi yang diminta dan memberikan informasi khusus pelanggan untuk memenuhi kebutuhan individu ; layanan pramutamu.”

Menimbang, berdasarkan Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Permohonan bahwa “permohonan merek harus ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis”. Kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) yaitu apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dari segi asal produksi barang dan/atau jasa (*herkost*); cara pembuatan; sifat (*aard*); tujuan dan metode penggunaan barang; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; atau konsumen yang relevan.

Menimbang bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis jasa yang

ADOBE FIREFLY

diajukan pada permohonan Merek atau **ADOBE** **FIREFLY** Nomor Agenda **JID2023119804** dengan jenis barang atau jasa yang dilindungi oleh Merek **FIREFLY** atau **FIREFLY** Nomor Daftar **IDM001190642** **khususnya di kelas 42**, keduanya dikelompokkan pada kelas 42 namun secara spesifik jenis usaha dari Pemohon dengan Pembanding mempunyai kor bisnis yang berbeda. Pemohon bergerak di bidang perangkat lunak *Artificial Intelligence* (AI) yang menawarkan berbagai program mulai dari alat desain web, manipulasi foto dan pembuatan vektor, hingga pengeditan video/audio, pengembangan aplikasi seluler, tata letak cetak, dan perangkat lunak animasi, dapat dilihat dari referensi antara lain: (https://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Firefly). Sedangkan Pembanding mempunyai kor bisnis utama di bidang aplikasi komunikasi virtual yang menghubungkan orang-perorangan, misalnya aplikasi kencan, yang dapat dilihat antara lain dari referensi: (<https://play.google.com/store/apps/dev?id=6810146070790225259&hl=en&pli=1>) dan (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.datefirefly&hl=en>). Oleh karena itu keduanya mempunyai pangsa pasar dan konsumen yang berbeda sehingga jenis barang antara kedua merek yang diperbandingkan tersebut

dapat dikategorikan tidak sejenis. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran

ADOBE FIREFLY

atau **ADOBE FIREFLY** Nomor Agenda

JID2023119804, diajukan atas nama Adobe Inc., yang berkedudukan di 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, Amerika Serikat, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual PT. Rouse Consulting International, beralamat Suite 1906, Pondok Indah Office Tower 5, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310. Sedangkan pembanding yaitu Merek **FIREFLY** atau

FIREFLY Nomor Daftar **IDM001190642**, dimiliki oleh Bumble Holding Limited, berkedudukan di 1 Blossom Yard, Fourth Floor London E1 6RS. Dengan demikian kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda atau berlainan dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara suatu Merek dengan Merek 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 menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak maka merek- merek yang diperbandingkan harus dilihat secara keseluruhan sebagai satu kesatuan dan tidak dapat dilihat satu persatu secara terpisah. Namun dalam hal Merek tersebut terdapat unsur atau elemen yang dominan atau esensial, maka unsur atau elemen tersebut yang akan menjadi pertimbangan utama.

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek yang menjadi dasar penolakan adalah sebagai berikut:



Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda JID2023119804	Merek Pembanding Nomor daftar IDM001190642
ADOBE FIREFLY	FIREFLY
ADOBE FIREFLY	FIREFLY



ADOBE FIREFLY

Menimbang bahwa Merek atau **ADOBE FIREFLY** Nomor Agenda **JID2023119804** terdiri atas unsur merek kata "adobe" dan kata "firefly" dengan bentuk huruf standar berwarna hitam dan putih. Sedangkan Merek **FIREFLY** atau **FIREFLY** Nomor Daftar **IDM001190642** menggunakan unsur merek kata "firefly" dengan bentuk huruf standar berwarna hitam dan putih. Keduanya menggunakan unsur merek yang sama yaitu kata "firefly". Namun kata "firefly" merupakan kata yang sifatnya *generic name* bukan kata ciptaan (artinya sejenis kumbang). Di samping itu pada merek Pemohon disertai kata "adobe" yang merupakan unsur yang mempunyai daya pembeda kuat karena merupakan kata ciptaan sekaligus merupakan bagian dari nama badan hukum milik Pemohon, yaitu Adobe, Inc. sehingga apabila dilihat secara keseluruhan sebagai satu kesatuan maka masing-masing mempunyai kekhasan tersendiri sehingga tidak akan menimbulkan kebingungan atau ketersesatan konsumen. Dengan demikian maka kedua merek yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana

ADOBE FIREFLY

diuraikan di atas, maka antara Merek atau **ADOBE FIREFLY** Nomor Agenda **JID2023119804** dengan Merek **FIREFLY** atau **FIREFLY** Nomor Daftar **IDM001190642**, tidak mempunyai persamaan pada pokoknya. Oleh karena itu penolakan berdasarkan Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak tepat. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus perkara ini berkesimpulan mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya.

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

ADOBE FIREFLY

Merek atau **ADOBE FIREFLY** Nomor Agenda **JID2023119804**, dengan tanggal penerimaan 18 Desember 2023 milik Pemohon Banding untuk seluruh jenis jasa di kelas 42 yaitu: *"menyediakan perangkat lunak kecerdasan buatan yang tidak dapat diunduh online; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS); perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai antarmuka pemrograman aplikasi (API); jasa penyedia layanan aplikasi (ASP)"* dan 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 Kamis, tanggal 06 Maret 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 DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H sebagai Anggota.

Anggota



Ketua



1. DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D

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



2. LAYLA FITRIA, S.H., M.H



Jakarta, 10 JUN 2025
Komisi Banding Merek
Sekretaris,
Handi Nugraha, S.H, M.H.
NIP. 197407132000031002