

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



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 189/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Vanda BNH Inc., beralamat di 2FI, 22, Songijeong-ro, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kantor Acemark Intellectual Property, beralamat di Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330 Indonesia, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **7 Februari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

KIWIGLOW

permohonan pendaftaran Merek **KIWIGLOW** atau **KIWIGLOW** Nomor Agenda **DID2023114497** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **07 November 2024**.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan

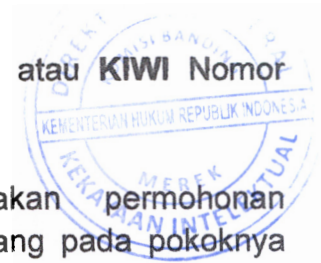
Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **KIWIGLOW** atau **KIWIGLOW** Nomor Agenda **DID2023114497** tertanggal **07 November 2024**;

Bahwa 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
Daftar **IDM000461785**;

KIWI

atau **KIWI** Nomor



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

1. Bahwa pemohon dengan iktikad baik telah mengajukan permohonan

pendaftaran Merek **KIWIGLOW** atau **KIWIGLOW** Nomor Agenda

DID2023114497 di kelas 3 namun ditolak dengan Merek
atau **KIWI** Nomor Daftar **IDM000461785** di kelas 3;

KIWI

2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek

KIWIGLOW atau **KIWIGLOW** Nomor Agenda **DID2023114497**

tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sehingga secara formalitas dapat diterima;

3. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan permohonan Merek

KIWIGLOW atau **KIWIGLOW** Nomor Agenda **DID2023114497**

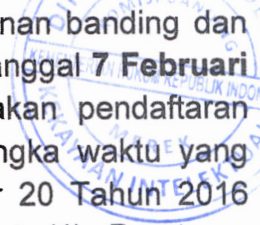
dengan alasan bahwa merek tersebut dapat dibedakan dari segi mereknya baik secara visual, konseptual dan fonetik maupun dari jenis barang yang dimohonkan secara spesifik berbeda dengan merek milik pembanding. Selain itu merek Pemohon dengan Merek pembanding telah cukup lama berdampingan di pasaran sehingga telah mempunyai konsumen masing-masing sehingga tidak akan mengecoh atau menyesatkan. Oleh karena itu pemohon meminta pembatalan penolakan tersebut kemudian Merek

KIWIGLOW atau **KIWIGLOW** Nomor Agenda **DID2023114497**
dapat didaftar untuk seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek

KIWIGLOW atau **KIWIGLOW** Nomor Agenda **DID2023114497** pada



tanggal **07 November 2024** kemudian mengajukan permohonan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **7 Februari 2025** sehingga antara tanggal surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dengan tanggal pengajuan banding masih dalam jangka waktu yang 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 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 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 dari penolakan;

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 oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang 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 memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, 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 **KIWIGLOW** atau **KIWIGLOW** Nomor Agenda **DID2023114497**

kemudian ditolak dengan Merek **KIWI** atau **KIWI** Nomor Daftar **IDM000461785**. Etiket merek pemohon banding dengan etiket merek yang dijadikan sebagai dasar penolakan adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda DID2023114497	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM000461785
KIWIGLOW	KIWI
KIWIGLOW	KIWI

Menimbang, bahwa antara Merek **KIWIGLOW** atau **KIWIGLOW** Nomor Agenda **DID2023114497** menggunakan unsur merek kata “kiwiglow” dan dengan bentuk huruf standar berwarna hitam dan putih. Sedangkan Merek

KIWI atau **KIWI** Nomor Daftar **IDM000461785** menggunakan unsur merek kata “kiwi” dengan bentuk huruf standar berwarna hitam dan putih. Unsur utama pada kedua merek tersebut adalah kata “kiwi” sedangkan kata “glow” apabila dimohonkan untuk jenis barang kosmetik maka bersifat deskriptif sehingga mempunyai daya pembeda yang lemah. Sehingga antara Merek Pemohon dengan Merek Pembanding memiliki persamaan fonetik atau bunyi pengucapan dan konsep merek. Dengan demikian maka kedua merek yang diperbandingkan **mempunyai persamaan pada pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah pembanding adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa pembanding yaitu Merek **KIWI** atau **KIWI** diajukan dengan Nomor Agenda R002012003975 dan tanggal penerimaan pada 09 Maret 2012 kemudian terdaftar dengan nomor **IDM000461785**

sedangkan Merek **KIWIGLOW** atau **KIWIGLOW** Nomor Agenda **DID2023114497** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan 5 Desember 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 atau **KIWIGLOW** Nomor Agenda **DID2023114497**, diajukan atas nama Vanda BNH Inc., beralamat di 2FI, 22, Songijeong-ro, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kantor Acemark Intellectual Property, beralamat di Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330

Indonesia. Sedangkan Merek Pembanding yaitu Merek atau **KIWI** Nomor Daftar **IDM000461785**, dimiliki oleh S.C. Johnson & Son, Inc., beralamat di berkedudukan di 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403, United States of America. Dengan demikian kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda atau berlainan dan tidak berhubungan satu dengan lainnya. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan pendaftaran Merek **KIWIGLOW** atau **KIWIGLOW** Nomor Agenda **DID2023114497** di kelas 3 meliputi jenis barang yaitu: "*krim balm untuk menutupi noda; sediaan kosmetik anti-penuaan; pengkilap bibir; lipstik; maskara; perona wajah; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; celak mata; perona mata; krim mata; pensil mata; concealer [kosmetik]; make-up untuk compacts; dasar bedak; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); krim untuk pemutih kulit; paket masker untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; toner untuk keperluan kosmetik; kosmetik.*" Permohonan tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal

Kekayaan Intelektual dengan Merek **KIWI** atau **KIWI** Nomor Daftar **IDM000461785** yang melindungi jenis barang di kelas 3 yaitu: "*Semir, krim dan minyak-minyak yang diberi zat pewarna digunakan untuk: alas kaki dan barang-barang terbuat dari kulit, sediaan-sediaan zat kimia dan kelengkapannya untuk membersihkan kulit, kulit imitasi, vinyl, plastik, serta barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan tersebut, bahan/zat untuk menghilangkan bekas gesekan dan barang terbuat dari kulit dan vinyl, sediaan-sediaan untuk membersihkan dan mengkilapkan perabot rumah, kamar mandi, lantai, detergen untuk mencuci, sabun.*"

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; 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*) kesejenisian barang atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya;

Menimbang, bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis barang pada permohonan Merek **KIWIGLOW** atau **KIWIGLOW** Nomor Agenda **DID2023114497** dengan jenis barang yang dilindungi oleh Merek

KIWI atau **KIWI** Nomor Daftar **IDM000461785** merupakan jenis barang yang berada dalam kelas 3, namun merek milik Pemohon Banding dimohonkan secara spesifik untuk jenis barang kosmetik yang digunakan oleh manusia, sedangkan merek pembanding khusus melindungi jenis barang untuk sepatu, tas maupun barang-barang yang terbuat dari kulit dan serta sediaan-sediaan untuk membersihkan dan mengkilapkan perabot rumah, kamar mandi, lantai sehingga mempunyai perbedaan dari fungsi; sifat; tujuan penggunaannya, serta target konsumen yang dituju. Selain itu, jenis barang pada kedua merek yang diperbandingkan tersebut memiliki kor bisnis yang berbeda. Oleh karena itu antara jenis barang pada merek milik pemohon dengan jenis barang pada merek milik pembanding dikategorikan **tidak sejenis**.

Hal lain yang dapat menjadi pertimbangan, bahwa antara Merek **KIWIGLOW** atau **KIWIGLOW** Nomor Agenda **DID2023114497** milik

pemohon banding dengan Merek **KIWI** atau **KIWI** Nomor Daftar **IDM000461785** yang dijadikan dasar penolakan keduanya telah eksis di pasaran dan berdampingan sejak lama untuk masing-masing produknya. Merek milik Pemohon telah eksis untuk jenis barang kosmetik, dapat dilihat berdasarkan referensi, antara lain: (<https://kiwiglow.co.kr/>). Sedangkan pembanding telah lama dikenal dengan produk perawatan untuk sepatu dan barang-barang dari kulit binatang, dapat dilihat dari referensi antara lain: (<https://www.whatsinsidescjohnson.com/id/id/brands/KIWI>). Kedua merek tersebut telah ko-eksis atau digunakan secara berdampingan dan mempunyai target konsumen atau pangsa pasar masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana
diuraikan di atas, maka Merek **KIWIGLOW** atau **KIWIGLOW** Nomor



Agenda **DID2023114497** dibandingkan dengan Merek **KIWI** atau **KIWI** Nomor Daftar **IDM000461785** mempunyai persamaan pada pokoknya, perbandingan adalah Merek terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain, namun jenis barang yang dimintakan pendaftarannya tidak sejenis dengan barang yang dilindungi oleh Merek perbandingan sehingga penolakan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Untuk itu Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan bahwa penolakan tersebut dibatalkan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding** untuk seluruhnya dan terhadap permohonan Merek

KIWIGLOW atau **KIWIGLOW** Nomor Agenda **DID2023114497** didaftar untuk seluruh jenis barang;

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

KIWIGLOW atau **KIWIGLOW** Nomor Agenda **DID2023114497**, dengan tanggal penerimaan 05 Desember 2023 milik Pemohon Banding untuk jenis barang di **kelas 3** yaitu: *krim balm untuk menutupi noda; sediaan kosmetik anti-penuaan; pengkilap bibir; lipstik; maskara; perona wajah; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; celak mata; perona mata; krim mata; pensil mata; concealer [kosmetik]; make-up untuk compacts; dasar bedak; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); krim untuk pemutih kulit; paket masker untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; toner untuk keperluan kosmetik; kosmetik; 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 Jum'at, tanggal 21 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. OK SAIDIN, S.H., M.Hum. sebagai ketua, T. DIDIK TARYADI, S.H. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H. sebagai anggota.

Anggota



1. T. DIDIK TARYADI, S.H.



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

Ketua



Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum.

