

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM RI**



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR: 175/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **SHAHS MARKS LLC**, berkedudukan di 12 Hattie Court Hicksville NY 11801 United States of America, dalam hal ini memilih kuasa pada Marolita Setiati dan Susan Sismurwanti dari kantor PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, beralamat di Graha Paramita, 3 B Floor, Zone D, Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav. 8, Kuningan Jakarta 12940, berdasarkan surat kuasa khusus bertindak sebagai Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada **30 Januari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek **SHAH'S HALAL FOOD** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **15 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 **SHAH'S HALAL FOOD** tertanggal **15 November 2024** tersebut;

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 dengan nomor **IDM000724192** yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang 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 pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek **SHAH'S HALAL FOOD** dalam kelas **35** dan kelas **43** dengan nomor permohonan **M0020231529723** penerimaan banding tanggal **3 Februari 2025**.

2. Bahwa permohonan merek **SHAH'S HALAL FOOD** ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek

**SYAH**

dengan nomor **IDM000724192** untuk jasa sejenis kelas **43** yang sudah terdaftar lebih dahulu;

3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan merek **SHAH'S HALAL FOOD**. Antara merek Pemohon Banding

**SYAH**

**SHAH'S HALAL FOOD** dan merek pembanding **SYAH** terdaftar nomor **IDM000724192** masih dapat dibedakan baik secara pengucapan, makna, jenis barang serta berbeda produk yang dihasilkan, sehingga sudah dapat dipastikan tidak akan membingungkan konsumen. Kata **SHAH** dari kata Persia Kuno yang berarti raja atau penguasa, sedangkan kata **SYAH** lebih berkaitan dengan makna warna hitam atau gelap dalam Bahasa Persia, yang memberi konotasi pada kekuatan atau kesulitan yang terkait dengan warna tersebut;

## Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek **SHAH'S HALAL FOOD** tertanggal **15 November 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **30 Januari 2025** dengan tanda terima nomor **08701/2025**;

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 permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **SHAH'S HALAL FOOD** dengan Nomor Agenda **M0020231529723** melindungi barang kelas **35**, berupa: "*Layanan gerobak makanan keliling, merupakan layanan toko ritel yang menyajikan makanan halal yang dimasak, termasuk makanan halal*" dan Kelas **43** berupa "*Layanan restoran yang menampilkan makanan halal*".

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek

**SYAH**

dengan nomor **IDM000724192** yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk jasa sejenis;

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;

**SYAH**

Menimbang, bahwa merek dengan nomor **IDM000724192** untuk melindungi jenis jasa kelas 42, berupa: *Restoran; Jasa bar; Kafe; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Katering makanan dan minuman*”.

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam kelas 35, berupa: *“Layanan gerobak makanan keliling, merupakan layanan toko ritel yang menyajikan makanan halal yang dimasak, termasuk makanan halal”* dan Kelas 43 berupa *“Layanan restoran yang menampilkan makanan halal”* yang terdapat pada merek **SHAH’S HALAL FOOD** agenda nomor **M0020231529723**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang kelas 43, berupa: *Restoran; Jasa bar; Kafe; Tempat makan yang menghidangkan kudapan;*

**SYAH**

*Katering makanan dan minuman”* yang terdapat pada merek dengan nomor **IDM000724192** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu merupakan sejenis karena mempunyai persamaan dalam asal, sifat, tujuan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis jasa yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis jasa yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai jasa sejenis;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek **SHAH'S HALAL FOOD** untuk kelas 35 dan kelas 43 dengan agenda nomor **M0020231529723** atas nama **SHAHS MARKS LLC**, berkedudukan di 12 Hattie Court Hicksville NY 11801, United States of America,

**SYAH**

Menimbang, bahwa merek **SYAH** untuk Kelas 43 dengan nomor **IDM000724192**, terdaftar atas nama **PT. Mertanadi Indonesia.**, beralamat di Gedung Graha Arrtu lantai 6, Jl. RS. Mata Aini Kav.BC-1 RT.010 RW.005, Kelurahan Karet, Kecamatan Setia budi Jakarta Selatan 12920 DKI Jakarta

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara merek **SHAH'S HALAL FOOD** agenda nomor **M0020231529723** atas nama Pemohon Banding dengan merek

**SYAH**

dengan nomor **IDM000724192**, mempunyai persamaan jenis jasa dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda: <b>M0020231529723</b>	Merek Pembanding Nomor daftar: <b>IDM000724192</b>
<b>SHAH'S HALAL FOOD</b>	<b>SYAH</b>



SHAH'S HALAL FOOD	SYAH + LUKISAN
-------------------	----------------

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 merek yang diperbandingkan tersebut adalah merek **SHAH'S HALAL FOOD** atas nama pemohon banding, dengan merek

**SYAH**

atas nama pihak lain sebagai pembanding, maka merek-merek yang diperbandingkan tersebut masing-masing memiliki daya pembeda yang tinggi sehingga **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**, baik secara bentuk tampilan visual, dan kesan yang terbentuk pada merek-merek tersebut tidak menyesatkan dan mengecoh konsumen;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek, yang diperbandingkan adalah antara merek **SHAH'S HALAL FOOD** agenda nomor **M0020231529723**

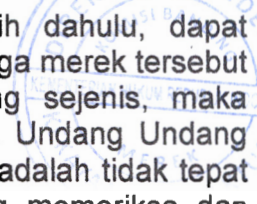
**SYAH**

atas nama Pemohon Banding, dengan merek **SYAH** dengan nomor **IDM000724192** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, maka merek-merek tersebut dapat dibedakan sehingga tidak mempunyai kemiripan yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya, baik mengenai bentuk tampilan, cara penempatan dari unsur-unsur merek tersebut yang dikhawatirkan dapat menyesatkan, mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jenis barang yang sama, dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek **SHAH'S HALAL FOOD** yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan agenda nomor **M0020231529723**,

**SYAH**

apabila dibandingkan dengan merek **SYAH** dengan nomor



**IDM000724192** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, dapat dibedakan dari bunyi pengucapan maupun visual sehingga ketiga merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis, 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 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 **SHAH'S HALAL FOOD** dengan agenda nomor **M0020231529723** dapat didaftar untuk seluruh jenis jasa;

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 **SHAH'S HALAL FOOD** nomor agenda **M0020231529723**, dengan tanggal penerimaan **11 Agustus 2023** oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang dalam **kelas 35**, berupa: "*Layanan gerobak makanan keliling, merupakan layanan toko ritel yang menyajikan makanan halal yang dimasak, termasuk makanan halal*". dan **Kelas 43** berupa "*Layanan restoran yang menampilkan makanan halal*" 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 Kamis tanggal **14 Maret 2025** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari LUSI DEKRISNA, S.H., M.H. sebagai Ketua dengan JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H dan FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H Anggota.

Anggota



1. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H.



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

Ketua



LUSI DEKRISNA, S.H., M.H.

