

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



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 224/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding yaitu **Millennium & Copthorne International Limited** yang berkedudukan di 9 Raffles Place, #12-01 Republic Plaza., dalam hal ini domisili hukum di Kantor Kuasanya yaitu Norma Mutalib S.H., LL.M., pada kantor yang beralamat Summitmas I Lantai 16-17 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 61-62;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **23 Desember 2024** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek “ **M Social** ” Nomor Agenda : **JID2023096309** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **27 September 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 Merek “ **M Social** ” Nomor Agenda: **JID2023096309** tertanggal **27 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: **MEMPUNYAI**

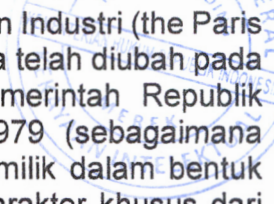
socialite

PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK “ ” NOMOR DAFTAR : IDM000531723 MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG SEJENIS.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

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

1. Bahwa Bahwa permohonan banding Merek “**M Social**” Nomor Agenda: **JID2023096309** untuk jenis barang di kelas 43 yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Bahwa Penjelasan Pasal 21 UU Merek menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut. Satu-satunya elemen yang sama antara Permohonan Merek **M Socialite** dan Pendaftaran Merek Socialite adalah kata “**socialite**”. Namun, setelah membandingkan kedua merek tersebut sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini, dapat dilihat bahwa jenis huruf, elemen kata, dan desain kedua merek tersebut berbeda.
3. Bahwa, lebih lanjut, berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang terkenal No. 2451 K/Pdt/1987 tanggal 13 April 1991 (yang telah secara terus menerus dikutip dalam putusan pengadilan terkait merek, termasuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.SusHKI/2014 tertanggal 22 April 2014 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 573 K/Pdt.Sus/2012 tertanggal 20 Februari 2013 (“**Putusan MA No. 573**”).
4. Bahwa, Pasal 15 (1) Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (“**TRIPs**”) menyatakan bahwa: “Setiap tanda, atau campuran dari tanda-tanda, yang mampu membedakan barang atau jasa dari satu usaha terhadap usaha-usaha lainnya, harus mampu membentuk suatu merek” Elemen pembeda antara Permohonan Merek **M Socialite** dan Pendaftaran Merek Socialite meliputi jenis huruf, elemen kata, dan desain, sebagaimana diuraikan di atas. Mengingat perbedaan ini, Pendaftaran Merek Socialite seharusnya dianggap memenuhi syarat untuk didaftarkan.

- 
5. Bahwa, berdasarkan Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri (the Paris Convention for the Protection of Industrial Property) (sebagaimana telah diubah pada 28 September 1979), sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 tahun 1979 (sebagaimana diubah), mengatur hal-hal berikut: “Penggunaan merek oleh pemilik dalam bentuk yang berbeda-beda dalam unsur-unsur yang tidak mengubah karakter khusus dari merek tersebut dalam bentuk dimana ia terdaftar di salah satu negara Anggota tidak akan menyebabkan pembatalan pendaftaran dan tidak akan menghilangkan perlindungan yang diberikan pada merek tersebut.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek “ **M Social** ” Nomor Agenda **JID2023096309** tertanggal **27 September 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal **23 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 atas permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek “ **M Social** ” Nomor Agenda: **JID2023096309** tanggal 20 Oktober



2023 untuk melindungi jenis jasa yang termasuk dalam kelas 43 yaitu berupa: "Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Jasa akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat (meeting); Penyediaan fasilitas dapur; apartemen berlayanan; hotel, motel, restoran, bar dan layanan catering; jasa/layanan penyewaan ruang; catering makanan dan minuman; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan hotel; layanan hotel dan motel; layanan jus bar; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan restoran, catering, bar dan ruang koktail; melayani makanan dan minuman; mengatur akomodasi perumahan sementara; menyediakan akomodasi perumahan sementara; menyediakan akomodasi sementara di apartemen berlayanan; penyajian makanan dan minuman; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di hotel; penyewaan peralatan layanan makanan; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; sediaan-sediaan makanan dan minuman".

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh

socialite

Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan " " daftar nomor IDM000531723 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Menimbang bahwa pemohon banding tidak sependapat dengan keputusan Kantor

Merek perihal penolakan pendaftaran merek "**M Social**" karena merek

socialite

pembanding " " yang menjadi dasar penolakan merek pemohon tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pemohon banding, sehingga penolakan tersebut tidak memenuhi pasal 21 ayat (1) huruf a 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 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut 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;

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-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;

socialite

Menimbang bahwa Merek " " Nomor Daftar: IDM000531723 adalah untuk melindungi jenis jasa dalam kelas 43 yaitu berupa: "CATERING, RESTORAN, CAFÉ".

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang berupa: " *Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Jasa akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat (meeting); Penyediaan fasilitas dapur; apartemen berlayanan; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; jasa/layanan penyewaan ruang; katering makanan dan minuman; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan hotel; layanan hotel dan motel; layanan jus bar; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; melayani makanan dan minuman; mengatur akomodasi perumahan sementara; menyediakan akomodasi perumahan sementara; menyediakan akomodasi sementara di apartemen berlayanan; penyajian makanan dan minuman; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di hotel; penyewaan peralatan layanan makanan; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; sediaan-sediaan makanan dan minuman*" yang terdapat

dalam Merek "**M Social**" Nomor Agenda: **JID2023096309** milik Pemohon Banding bila dibandingkan dengan jenis barang berupa : "catering, restoran, café " yang

socialite

dilindungi dalam Merek " " Nomor Daftar: IDM000531723 terdapat persamaan dalam sifat, tujuan, dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya dalam merek Pemohon Banding dengan merek yang dijadikan dasar penolakan tersebut sejenis dan dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran Merek "**M Social**" Nomor Agenda: **JID2023096309** diajukan oleh **Millennium & Copthorne International Limited.**, yang berkedudukan di 9 Raffles Place, #12-01 Republic Plaza, Singapore, 048619.

socialite

Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek " " Nomor daftar IDM000531723 atas nama **ALIUYANTO** beralamat Jl. Kunir No. 50 Pondok Cabe Udik, Pamulang Tangerang, Indonesia.

Menimbang bahwa antara “ **M Socialite** ” Nomor Agenda :

socialite

JID2023096309 atas nama Pemohon Banding dengan “ ” Nomor Daftar : **IDM000531723** tidak mempunyai persamaan jenis jasa, dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan tidak 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 "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam 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 etiket yang diperbandingkan adalah :
Etiket merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
M Socialite Nomor Agenda JID2023096309	socialite Nomor Daftar IDM000531723

Menimbang bahwa dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam merek “

socialite

M Socialite”, dan “ ” sama-sama memiliki daya pembeda yang kuat karena masing-masing berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan asal barang tidak bersifat deskriptif;



Menimbang bahwa secara visual, merek “**M Socialite**” dengan merek socialite” memiliki tampilan yang berbeda, dimana kedua merek mempunyai bentuk dan susunan yang berbeda, sehingga kesan yang tercipta dari tiap-tiap merek tidak sama dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain;

Menimbang bahwa tidak adanya persamaan yang dapat membuat masyarakat terkecoh akan asal usul barang apabila merek “**M Social**” Nomor agenda

socialite” daftar nomor JID2023096309 berdampingan dengan merek pembanding “” IDM000531723 maka masing-masing merek dapat saling terdaftar meskipun untuk jenis jasa yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis jasa yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa secara tampilan kedua merek tersebut mempunyai tampilan yang berbeda, dimana masing-masing mempunyai bentuk logo dan bentuk tulisan yang berbeda;

Menimnbang bahwa memang dalam hal bunyi ucapan kedua merek tersebut hampir sama, namun bila disandingkan secara berdampingan kedua merek tersebut dapat dibedakan.

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

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

MEMUTUSKAN

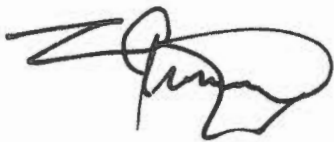
1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk di **DAFTAR** atas permohonan pendaftaran Merek **M Socialite** JID2023096309 milik pemohon banding dan 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, 24 April 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas SRI MULYONO, S.H., M.Si., sebagai Ketua, Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. dan FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



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



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

Ketua



SRI MULYONO, S.H., M.Si.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 04 AUG 2025
Komisi Banding Merek
Sekretaris,



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