

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



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 286/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari SHOON FATT BISCUIT & CONFECTIONERY FACTORY SDN. BHD. yang beralamat di LOT 11776, Jalan Kampung Banjar, 36000 Teluk Intan, Perak, Malaysia, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual PULUNGAN, WISTON & PARTNERS yang beralamat di Jl. Cempaka Putih Raya No. 51 Jakarta, 10520, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 06 Maret 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **Sf** dengan nomor permohonan DID2023111331 tanggal 27 November 2023 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal: 10 Desember 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 **Sf** dengan nomor permohonan DID2023111331 tertanggal 10 Desember 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 karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang terdaftar dengan nomor IDM001145096 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa 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 Klien kami, SHOON FATT BISCUIT & CONFECTIONERY FACTORY SDN. BHD. Adalah pemilik merek **Sf** yang melindungi barang-barang yang tergolong dalam kelas 30, yaitu: " *Biskuit renyah dengan Krim; kerupuk; biskuit-biskuit; gula-gula; jeli buah [gula-gula]; Minuman kakao; puding; Permen; Minuman coklat; Makanan ringan terutama terdiri dari pasta atau nasi; permen karet kunyah; makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar sereal* " ;
2. Bahwa kata "SF" merupakan singkatan dari nama Perusahaan klien kami yaitu **SHOON FATT**. yang telah terdaftar dalam kementerian perdagangan Malaysia, bukti terlampir (Vide Bukti P- 3).
3. Bahwa selain pemohon/pemilik merek **Sf** klien kami juga pemilik merek  yang telah terdaftar dibawah Daftar No. IDM000660875 tanggal 09 Juni 2016, bukti terlampir (Vide Bukti P- 4).

Tentang Pertimbangan Hukum




Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek **Sf** dengan nomor permohonan DID2023111331 tertanggal 10 Desember 2024, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 06 Maret 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:

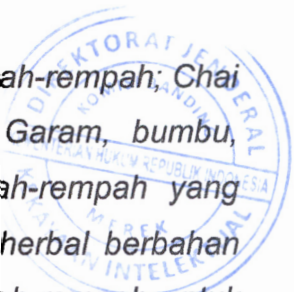
Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **Sf** dengan nomor permohonan DID2023111331 tertanggal 27 November 2023 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 30 yaitu: *"Biskuit renyah dengan Krim; kerupuk; biskuit-biskuit; gula-gula; jeli buah [gula-gula]; Minuman kakao; puding; Permen; Minuman cokelat; Makanan ringan terutama terdiri dari pasta atau nasi; permen karet kunyah; makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar sereal."*

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek  yang terdaftar dengan nomor IDM001145096 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

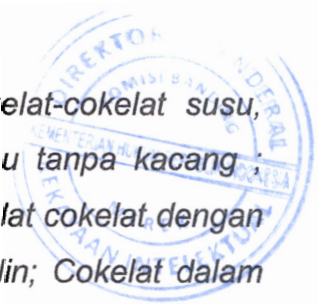
Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya 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;

Menimbang, bahwa Merek  yang terdaftar dengan nomor IDM001145096 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 30 yaitu: *"bubuk mustard [rempah-rempah]; rempah-rempah bubuk; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau minuman; Saffron (rempah-*




rempah); Seduhan dari rempah-rempah; roti dibumbui dengan rempah-rempah; Chai masala / minuman teh yang dicampur rempah; kopi rempah; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; rempah-rempah yang mengandung kelor; seduhan herbal berbahan rempah; seduhan herbal berbahan rempah (jahe, kunyit, temulawak); bumbu taco [bumbu dan rempah-rempah untuk taco]; bubuk kari [rempah-rempah]; kari [rempah-rempah]; rempah-rempah kari; campuran rempah-rempah; bubuk kayu manis [rempah-rempah]; kayu manis [rempah-rempah]; bubuk cengkeh [rempah-rempah]; cengkeh [rempah-rempah]; Beras; Kembang gula beku; Muffins; Permen; bahan pengganti gula; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung; brownies; campuran kue; campuran kue; campuran panekuk; cokelat; es krim; es yang dapat dimakan; garam; gula; havermut; keripik jagung; keripik permen untuk dipanggang; keripik tortilla; kopi; kue muffin; kue pretzel; kukis (kue kering); makanan ringan berbasis sereal; makaroni salad; minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; pai; panekuk; permen karet kunyah; pizza; produk-produk roti untuk makanan; puding; ragi; rempah-rempah; roti berlapis; roti*; salad pasta; saus pasta; sereal untuk sarapan; sirup panekuk; teh; wafel; Gambir (Rempah-Rempah); rempah-rempah; Rempah-rempah terbuat dari pohon berry; paprika [bumbu]; jahe yang diawetkan [bumbu]; bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bumbu olahan [bumbu]; bawang merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai bumbu; paprika [bumbu]; acar jahe [bumbu]; lada [bumbu]; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; chow-chow [bumbu]; saus cranberry [bumbu]; pasta jahe [bumbu]; Bumbu Kanji Rumbi; biji rami untuk tujuan kuliner [bumbu]; Thyme kering untuk digunakan sebagai bumbu; Bumbu rendang; Bumbu Gulai; Ketumbar Bubuk (Bumbu); lada bubuk (bumbu); Bumbu siap saji; Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan; merica (bumbu); kapulaga (bumbu); cengkeh (bumbu); tepung kacang hijau; tepung kacang; tepung kacang kacangan; tepung quinoa; tepung beras; tepung tanpa rasa; tepung kentang*; tepung kentang untuk makanan; tepung kiwicha; Tepung jagung; saos; sambal; saos tomat; Bumbu Ayam Saos Inggris; Sambal Roa; Sambal Bali; Sambal bakso; Sambal cobek; Sambal Bajak; Sambal Rusip; Sambal Matah; sambal pedas; Sambal Tumis; Sambal sarai; Sambal Hijau; Sambal Tuktuk; Sambal Geprek; Sambal Terasi; Sambal goreng; Sambal Gledak; Sambal Balado; sambal kacang; Sambal Tombur; Sambal Bawang; Sambal Kampung; cokelat yang mengandung susu;*




minuman coklat; produk-produk berbahan dasar coklat; coklat-cokelat susu, kacang atau buah; olesan berbahan dasar coklat dengan atau tanpa kacang ; permen coklat yang mengandung pralin ; pralin terbuat dari coklat coklat dengan rasa mint di tengahnya; permen coklat yang memiliki rasa pralin; Cokelat dalam bentuk pralin; batangan berbahan dasar coklat; bahan makanan mengandung coklat; makanan siap santap berbentuk batangan berbahan dasar coklat; biji kopi yang dilapisi coklat; minuman yang terbuat dari coklat; campuran saus [bumbu]; campuran saus [bumbu]; campuran sawi putih dan sawi putih untuk digunakan sebagai pengganti kopi; campuran untuk membuat serbat [es]; campuran untuk membuat teh; campuran untuk membuat teh chai; campuran untuk membuat teh chai; campuran untuk membuat teh chai; campuran untuk membuat teh kangzhuan; campuran untuk membuat teh kangzhuan; campuran untuk membuat teh kangzhuan; campuran untuk membuat teh kombucha; campuran untuk membuat teh kombucha; campuran untuk membuat teh kombucha; campuran untuk membuat teh kombucha; campuran untuk sediaan saus; campuran untuk sediaan saus; campuran untuk sediaan saus; campuran untuk sediaan saus; chestnut panggang dilapisi dengan sirup [kembang gula]; chow mein [hidangan berbasis mie]; chow mein mie; coklat mousses; coulis buah [saus]; crepes; cuka kesemek; cuka sushi; cuka, saus [bumbu]; cuka, saus dan bumbu lainnya; cuka, saus dan bumbu lainnya; cuka, saus dan bumbu lainnya; cuka, saus dan bumbu lainnya; daun teh; dekorasi kertas nasi untuk kue; dressing salad mengandung krim; dressings for salad (saus); dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk makanan dan minuman; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk minuman; ekstrak teh untuk keperluan kuliner; ekstrak untuk digunakan sebagai perasa makanan, selain minyak esensial; ekstrak, selain minyak esensial, untuk membumbui bahan makanan; ekstrak, selain minyak esensial, untuk minuman penyedap; es buah; es buah yang bisa dimakan; es buah yang bisa dimakan; es buah yang bisa dimakan; es gula; es kopi; es krim buah; es krim buah; es krim dan produk es krim; es krim dengan menggunakan teh; es krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; minuman-minuman berperisa coklat; pralin terbuat dari coklat; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan coklat); Permen coklat; topping coklat yang dapat dimakan; coklat couverture; baking coklat; hiasan berbahan dasar coklat atau kakao untuk keperluan yang

berhubungan dengan makanan; Makanan ringan berbahan dasar coklat; Coklat terbuat dari bahan campuran antara dark coklat dan buah mangrove”;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan antara jenis barang kelas 30 berupa: “Biskuit renyah dengan Krim; kerupuk; biskuit-biskuit; gula-gula; jeli buah [gula-gula]; Minuman kakao; puding; Permen; Minuman coklat; Makanan ringan terutama terdiri dari pasta atau nasi; permen karet kunyah; makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar sereal.” yang dimohonkan perlindungannya dalam Merek **Sf** dengan nomor permohonan: DID2023111331 oleh Pemohon Banding

dibandingkan dengan jenis barang yang dilindungi dalam Merek  yang terdaftar dengan nomor IDM001145096 terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang dan atau jasa yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **Sf** dengan nomor permohonan DID2023111331 diajukan oleh SHOON FATT BISCUIT & CONFECTIONERY FACTORY SDN. BHD. yang berdomisili di LOT 11776, Jalan Kampung Banjar, 36000 Teluk Intan, Perak, Malaysia;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah merek  yang terdaftar dengan nomor IDM001145096 atas nama PT SERASA SELERA NUSANTARA yang beralamat di Jakarta Garden City Ruko Avenue Blok 8 No. 106 Rt. 001 Rw. 014, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, 13910 Kota Administrasi Jakarta Timur DKI Jakarta;

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


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 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, bahwa Merek **Sf** dengan nomor permohonan DID2023111331 yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek kata dimana kata SF + Logo yang ditulis dengan warna dan font tertentu;

Menimbang, bahwa Merek  yang terdaftar dengan nomor IDM001145096 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek kombinasi dimana kata SF yang menjadi unsur pokok dan dominan dari merek-merek tersebut.

Menimbang, bahwa unsur pokok dan dominan dari kedua merek tersebut apabila dibandingkan mempunyai persamaan pada pokoknya baik dari konsep maupun bunyi ucapan pada unsur SF;

Menimbang, bahwa benar pemohon banding telah memiliki merek  yang telah terdaftar dibawah Daftar No. IDM000660875 namun utk merek yang dimohonkan banding hanya terdiri dari SF sehingga akan terhalang dengan merek pembanding.

Menimbang, merek yang diperbandingkan adalah unsur merek kata SF atas nama pemohon banding, dengan unsur merek kata SF yang terdaftar atas nama pihak lain, mempunyai persamaan pada pokoknya mengenai konsep dan bunyi ucapan yang dinilai dapat mengecoh, menyesatkan konsumen jika terdaftar untuk barang dan atau jasa sejenis, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek **Sf** dengan nomor permohonan DID2023111331, penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut tidak dapat dikabulkan dan tetap pada putusan TOLAK.

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

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

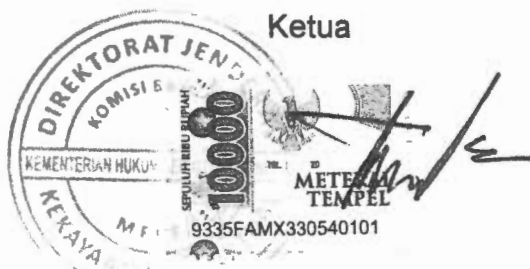
Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua, dengan. DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota




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

Ketua



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



2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

