

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



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 222/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **E. & J. GALLO WINERY**, berkedudukan di Amerika Serikat, yang beralamat di 600 Yosemite Boulevard, Modesto California, 95354, United States of America, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor kuasanya Fahmi Assegaf, S.H., M.H., yang beralamat di Pacific Paten Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jl. Jenderal Gatot Soebroto Kav. 51-52, Jakarta Pusat – 10260, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 20 Desember 2024 oleh Permohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **HAWN** Agenda Nomor: DID2023084568 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Permohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal 25 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 Pendaftaran Merek **HAWN** Agenda Nomor: DID2023084568 tertanggal 25 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 persamaan pada pokoknya dengan Merek **Hawn** terdaftar dengan nomor: IDM000997411 milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Permohon Banding;

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

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2023, Pemohon Banding telah mengajukan permohonan merek **HAHN** No. Agenda DID2023084568 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 33;
2. Bahwa pada tanggal 25 September 2024, Pemohon Banding menerima surat Pemberitahuan Penolakan Tetap terhadap permohonan pendaftaran **HAHN** Agenda Nomor DID2023084568 untuk jenis barang dan/atau jasa ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek **Hann** dengan Nomor IDM000997411 milik pihak lain untuk barang/jasa sejenis Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
3. Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan alasan penolakan terhadap merek **HAHN** Agenda Nomor DID2023084568 yang dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek **Hann** dengan Nomor IDM000997411 milik pihak lain untuk barang/jasa sejenis berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
4. Bahwa konsep penamaan merek **HAHN** Agenda Nomor DID2023084568 berasal nama pendiri perusahaan Hahn Family Wines (perusahaan yang diakuisisi oleh Pemohon Banding pada tahun 2023), yaitu Nicky dan Gaby Hahn, sepasang suami-istri yang mendirikan perusahaan tersebut pada penghujung tahun 1970an dan memakai nama keluarganya menjadi merek minuman wine yang mereka produksi. Sementara itu, merek Hann milik pembanding tidak berasal dari konsep penamaan apapun dan hanya merupakan sebuah penamaan saja. Atas perbedaan sumber penamaan ini, jelas membuktikan perbedaan substansial yang dimiliki kedua merek tersebut dan menegaskan bahwa kedua merek memiliki konseptual merek yang berbeda hingga konsumen tidak akan mengasosiasikan merek-merek tersebut satu sama lain;
5. Bahwa Pemohon Banding juga telah memiliki pendaftaran merek **HAHN** dan variannya di berbagai negara di seluruh penjuru dunia;
6. Bahwa apabila dilakukan pencarian pada google dengan kata kunci masing-masing merek beserta pemiliknya, memiliki hasil pencarian yang berbeda. Apabila diketik HAHN minuman beralkohol seluruh halaman pencarian merujuk pada informasi produk-produk HAHN milik Pemohon Banding beserta profilnya. Sementara itu, apabila dilakukan pencarian dengan kata kunci HANN minuman beralkohol tidak ditemukan hasil pencarian, bahkan mesin pencarian Google menyarankan perbaikan kata kunci menjadi HAHN minuman beralkohol;

7. Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Ketua Komisi Banding Merek c.q. Majelis Banding Merek agar berkenan untuk mengabulkan dan menyatakan Merek **HAHN** Agenda Nomor DID2023084568 di kelas 33 didaftarkan untuk seluruh atau sebagian jenis jasa yang dimohonkan;



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek **HAHN** tertanggal 25 September 2024, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 20 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 permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **HAHN** Agenda Nomor: DID2023084568 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 33 yaitu: *Minuman beralkohol (kecuali bir)*;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **Hann** milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu dengan nomor IDM000997411 untuk barang yang 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 **Hann** terdaftar dengan nomor IDM000997411 adalah melindungi barang di kelas 33 yaitu berupa: *Minuman beralkohol (kecuali bir)*;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan pengertian sehari-hari antara jenis barang di kelas 33 yang dimohonkan pelindungannya dalam Merek **HANN** Agenda Nomor: DID2023084568 oleh Permohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang di kelas 33 yang dilindungi dalam Merek **Hann** terdaftar dengan nomor: IDM000997411, memiliki persamaan sifat, tujuan dan metode penggunaan, cara pemakaian, oleh karena itu dapat disimpulkan jenis barang tersebut adalah sejenis. Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **HANN** Agenda Nomor DID2023084568 diajukan oleh E. & J. GALLO WINERY, berkedudukan di United States of America, yang beralamat di 600 Yosemite Boulevard, Modesto California, 95354, United States of America;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek **Hann** terdaftar dengan nomor: IDM000997411 atas nama ANG HOCK SENG, yang berkedudukan di Indonesia, beralamat di No. 38/4, Lebu Farquhar (Penang Bowl Building), 10200 Georgetown, Pulau Pinang;

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 atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara Merek **HANN** Agenda Nomor: DID2023084568 dengan Merek **Hann** terdaftar dengan nomor: IDM000997411 mempunyai persamaan jenis barang dan masing-masing merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka penilaian terhadap ketentuan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

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 etiket merek yang diperbandingkan antara Permohonan Banding dengan merek terdaftar sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Permohonan Banding Agenda Nomor: DID2023084568	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor: IDM000997411
H A H N	H a n n

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 esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan unsur-unsur merek di atas, unsur merek Pemohon Banding terdiri dari satu-satunya unsur yang dominan dan esensial yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi hahn atau han;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan unsur-unsur merek di atas, unsur merek Pemohon Banding terdiri dari satu-satunya unsur yang dominan dan esensial yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi han;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan pada cara penulisan antara merek pemohon dengan merek terdaftar, namun perbedaan tersebut tidak cukup kuat sebagai unsur pembeda karena kesan pertama yang timbul dari unsur dominan merek-merek tersebut terdapat pada unsur H A H N atau H A N N yang mana mempunyai persamaan secara bunyi maupun konseptual sehingga potensi untuk dapat mengecoh, menyesatkan, atau membingungkan konsumen cukup besar. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek yang diperbandingkan antara Merek **H A H N** atas nama Pemohon Banding dengan Agenda Nomor DID2023084568 dengan Merek **H a n n** yang terdaftar dengan nomor: IDM000997411, mempunyai persamaan secara bunyi ucapan maupun konseptual, dimiliki oleh pihak yang berlainan, dengan jenis barang yang sejenis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek **H A H N** Agenda Nomor:

DID2023084568 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 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan tidak mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek **HAHN** dengan Agenda Nomor: DID2023084568 diusulkan ditolak untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan;

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 24 April 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. sebagai Ketua, dengan JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H. dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota

1. JOHNSON SAHAT M.T., S.H, M.M, M.H.

Ketua



Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si.

2. R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.

