

KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 207/KBM/HKI/2025

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Big Dutchman AG yang berdomsili di Auf der Lage 2 49377 Vecht, Germany, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual Am Badar & Am Badar yang beralamat di Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2025;




Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 24 Januari 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek Cyclone dengan nomor permohonan M0020231748461 tanggal 31 Agustus 2023 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal: 28 Oktober 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 **Cyclone** dengan nomor permohonan M0020231748461 tertanggal 28 Oktober 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 IDM000263166;  yang terdaftar dengan nomor IDM000252758;  yang terdaftar dengan nomor IDM000637634 dan IDM000583116 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, Big Dutchman AG adalah pemilik yang sah dan pencipta dari merek "Cyclone", yang sudah identik dengan jenis barang yang telah dihasilkan oleh klien kami selama ini, diantaranya untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 06, 11, 19 dan 21.
2. Bahwa, Permohonan Pendaftaran Merek "Cyclone" telah diterima sebagian jenis barang di kelas 21 oleh Kantor Merek dan telah didaftarkan pada tanggal 25 November 2024. Bahwa, merek tersebut mendapatkan nomor pendaftaran IDM001236553 dengan masa berakhir perlindungan sampai tanggal 14 Maret 2033
3. Bahwa, Pemohon Banding menerima surat dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tertanggal 28 Oktober 2024 mengenai Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Permohonan Pendaftaran Merek "Cyclone" Agenda No. M0020231748461 untuk seluruh jenis barang di kelas 6, 11 dan 19 (Bukti P-2), dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau

keseluruhannya dengan merek "CYCLONE" Registrasi No. IDM000263166 kelas

11, merek "" Registrasi No. IDM000252758 kelas 11, merek "

Registrasi No. IDM000637634 kelas 19, dan merek "" Registrasi No. IDM000583116 kelas 6

4. Bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara merek milik Pemohon Banding dengan merek-merek milik pihak lain yang menjadi dasar Penolakan Tetap yang menjadi ciri khas dari masing-masing merek. Dimana merek-merek tersebut di atas memiliki penampilan yang berbeda. Sehingga, sudah terlihat jelas perbedaan yang nyata bahkan dari kesan pertama bahwa antara tampilan merek milik Pemohon Banding dengan merek-merek milik pihak lain yang dijadikan sebagai dasar Penolakan Tetap tidak memiliki persamaan baik pada pokoknya maupun keseluruhan.
5. Dengan adanya perbedaan tampilan yang sangat jelas, maka konsumen pasti dapat dengan mudah membedakan kedua merek tersebut dan tidak akan menimbulkan *likelihood of confusion* (kebingungan untuk membedakan merek-merek yang sama).

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek Cyclone dengan nomor permohonan M0020231748461 tertanggal 28 Oktober 2024, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 24 Januari 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 **Cyclone** dengan nomor permohonan M0020231748461 tertanggal 31 Agustus 2023 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 06 yaitu: *“Logam biasa dan paduannya; tabung logam.; toko besi dan barang-barang kecil dari perangkat keras logam; kabel dan kabel logam [bukan untuk keperluan listrik]; bahan logam untuk konstruksi kereta api; silo pakan logam dan kandang ternak; struktur logam yang dapat diangkut, khususnya baterai pemuliaan, penggemukan dan peletakan untuk keperluan pertanian; bahan bangunan logam”*; Kelas 11 yaitu: *“ fermentor [tangki fermentasi] dan peralatan ventilasi [AC] sebagai bagian dari pabrik produksi gas biomassa.; peralatan pengolahan kotoran dan bubur yang digerakkan secara mekanis, yaitu terowongan angin prefabrikasi untuk pengeringan kotoran; peralatan pengatur suhu [AC] untuk kandang hewan; Peralatan untuk penerangan, pemanasan, pembangkitan uap, memasak, pendinginan, pengeringan, ventilasi, penyediaan air dan keperluan sanitasi”*; Kelas 19 yaitu: *“kandang ternak dari kayu atau plastik.; silo pakan yang terbuat dari plastik; bangunan yang dapat diangkut [bukan dari logam], khususnya dari plastik dalam bentuk baterai untuk pemeliharaan, penggemukan, dan petelur untuk pertanian; aspal, pitch dan bitumen; pipa [bukan dari logam] untuk keperluan bangunan; Bahan bangunan [bukan dari logam].”*

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 IDM000252758, Merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000263166, Merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000637634 dan IDM000583116 milik 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 IDM000252758 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 11 yaitu: “*Instalasi penerangan; pemanasan, penghasil dan pembangkit uap; pemasakan; pendinginan; pengeringan; penyejajaran udara; penyaringan udara pembagian air dan instalasi kesehatan, yaitu: lampu listrik, gas; strongking dan lampu-lampu hias, lampu neon, kompor, rice cooker, air conditioner, kipas angin, hair dryer, lemari es/kulkas, kipas angin, ventilator/bagian dari instalasi pengatur suhu, turbine ventilator, water heater, panci listrik, akumulator kukus, generator gas, kondensor gas (selain bagian-bagian*




mesin), pendingin hawa untuk kendaraan, alat atau instalasi penyaring; pemurni, penyalur dan pemanas udara atau air, kran air, kran saluran pipa, bak mandi, bak cuci piring listrik, lampu senter, lampu jalan; sepeda; mobil dan lampu hias, lampu pembasmi hama dan lampu sinar ultra violet bukan untuk medis, bola dan tabung lampu listrik, tempat mandi uap yang dapat dibawa-bawa, kaos lampu, tungku-tungku pembakar dan masak, oven listrik, mikrowave untuk masak, alat penyejuk minuman, kloset jamban, dop lampu senter, saringan air dan perkolator kopi listrik, perkakas pembuat kopi listrik, penghangat makanan listrik, ceret listrik, ketel air listrik, pelunak makanan listrik, cetakan kue dan baskom pencuci tangan listrik, instalasi penyiraman air, instalasi pemurnian air, instalasi penyaluran air dan instalasi pengeringan pakaian”;

Menimbang, bahwa Merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000263166 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 11 yaitu: “Aparat untuk keperluan penerangan, pemanasan, penghasilan uap, pemasakan, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, kipas angin, fertilator, penyediaan air dan kebersihan;



Menimbang, bahwa Merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000637634 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 19 yaitu: “Bahan bangunan dari kayu, cerobong-cerobong asap, atap gelombang terbuat dari bahan polycarbonat, ubin lantai, pelapis dinding bukan dari logam untuk bahan bangunan, papan gypsum, atap bukan dari logam, bahan bangunan, pintu PVC, Jendela PVC”; dan dengan nomor IDM000583116 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 06 yaitu: “Rangka atap baja, tutup atas dari metal/logam, atap/genteng dari metal/logam, pipapipa; dari logam, kawat las, alumunium foil, tangga dari logam berbahan alumunium/stenless,; bangku/kursi dari logam berbahan alumunium/stainless, papan bangunan dari logam/metal,; bahan bangunan dari logam/metal, tangki/toren dari logam berbahan alumunium/stainless, kunci-kunci, gembok, mur, baut-baut, paku-paku, skrup, mata bor” ;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan antara jenis barang kelas 06 berupa: “Logam biasa dan paduannya; tabung logam.; toko besi dan barang-barang kecil dari perangkat keras logam; kabel dan kabel logam [bukan untuk keperluan listrik];

bahan logam untuk konstruksi kereta api; silo pakan logam dan kandang ternak; struktur logam yang dapat diangkat, khususnya baterai pemuliaan, penggemukan dan peletakan untuk keperluan pertanian; bahan bangunan logam”; Kelas 11 berupa: “fermentor [tangki fermentasi] dan peralatan ventilasi [AC] sebagai bagian dari pabrik produksi gas biomassa.; peralatan pengolahan kotoran dan bubur yang digerakkan secara mekanis, yaitu terowongan angin prefabrikasi untuk pengeringan kotoran; peralatan pengatur suhu [AC] untuk kandang hewan; Peralatan untuk penerangan, pemanasan, pembangkitan uap, memasak, pendinginan, pengeringan, ventilasi, penyediaan air dan keperluan sanitas”; Kelas 19 berupa: “kandang ternak dari kayu atau plastik.; silo pakan yang terbuat dari plastik; bangunan yang dapat diangkat [bukan dari logam], khususnya dari plastik dalam bentuk baterai untuk pemeliharaan, penggemukan, dan petelur untuk pertanian; aspal, pitch dan bitumen; pipa [bukan dari logam] untuk keperluan bangunan; Bahan bangunan [bukan dari logam]”.yang dimohonkan perlindungannya dalam Merek **Cyclone** dengan nomor

permohonan M0020231748461 oleh Pemohon Banding dibandingkan dengan jenis barang yang dilindungi dalam Merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000263166,  yang terdaftar dengan nomor IDM000252758, yang terdaftar dengan nomor  IDM000637634 dan IDM000583116, 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 **Cyclone** dengan nomor permohonan M0020231748461 diajukan oleh Big Dutchman AG yang berdomisili di Auf der Lage 2 49377 Vecht, Germany;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000263166 dan merek  yang

terdaftar dengan nomor IDM000252758 atas nama DHANNY yang beralamat di Jl. Raya Kalirungkut No. 110, Surabaya;



Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah merek



yang terdaftar dengan nomor IDM000919128 dan IDM000583116 atas nama PT. CYCLONEINDO PASIFIK SUKSES MAKMUR yang beralamat di Jl. Raya Imam Bonjol No.25, Karawaci, Tangerang;

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

Menimbang, bahwa Merek Cyclone dengan nomor permohonan M0020231748461 yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek kata dimana kata CYCLONE yang ditulis dengan warna dan font tertentu;



Menimbang, bahwa Merek **CYCLONE** yang terdaftar dengan nomor

IDM000919128, Merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000252758, Merek

 yang terdaftar dengan nomor IDM000919128 dan nomor IDM000583116 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek kombinasi dimana kata CYCLONE yang menjadi unsur pokok dan dominan dari merek-merek tersebut. Sehingga apabila dibandingkan mempunyai persamaan pada pokoknya baik dari konsep maupun bunyi ucapan;

Menimbang, merek yang diperbandingkan adalah unsur merek kata CYCLONE atas nama pemohon banding, dengan unsur merek kata CYCLONE 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 **Cyclone** dengan nomor permohonan M0020231748461, 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

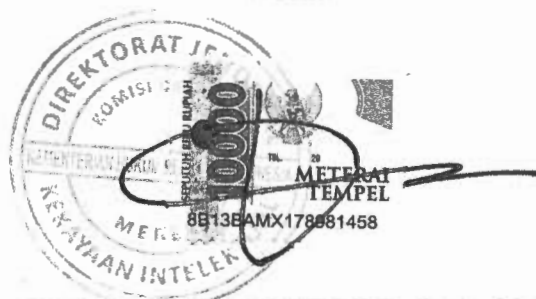
Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis tanggal 17 April 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. sebagai Ketua, dengan. T. DIDIK TARYADI, S.H. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. T.DIDIK TARYADI, S.H.

Ketua



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



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

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 17 4 AUG 2025

Komisaris,
Hand Nugraha, S.H, M.H.
NIP. 197407132000031002

