

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 67/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding, yaitu **PT. BANK OCBC NISP Tbk.**, beralamat di OCBC NISP Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav. 25, Jakarta Selatan 12940, dalam hal ini berdomisili di Kantor Kuasanya, H. Amris Pulungan S.H., pada kantor **PULUNGAN, WISTON & PARTNERS** yang beralamat di Jl. Cempaka Putih Raya No. 51 Jakarta, 10520 Indonesia

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **29 November 2024** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



permintaan pendaftaran Merek “**Syariah With You**” Nomor Agenda: **DID2023048469** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **30 Juli 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 “**Syariah With You**” Nomor Agenda: **DID2023048469** tertanggal **30 Juli 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 "OCBC" Nomor Daftar IDM000486275, 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 pengajuan Permohonan Banding terhadap penolakan atas merek "OCBC NISP Syariah With You & Logo" tanggal 16 Juni 2023 agenda DID 2023 048469 untuk melindungi jenis barang yang tergolong kelas 16 yang ditolak oleh Direktorat Merek berdasarkan suratnya tanggal 30 Juli 2024, yang diterima pada tanggal 31 Juli 2024, sehingga PERMOHONAN BANDING diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Bahwa Pemohon Banding, PT. BANK OCBC NISP TBK., adalah pemakai pertama dan pendaftar pertama di Indonesia serta pemilik tunggal di Indonesia atas merek "OCBC NISP Syariah With You & Logo" dan merek essensial "OCBC" untuk melindungi Jenis barang kelas 16 dan telah terdaftar pada kantor Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
3. Bahwa merek "OCBC NISP Syariah With You & Logo" telah digunakan oleh Pemohon Banding di Indonesia secara terus menerus juga telah mengeluarkan biaya-biaya yang sangat besar untuk mempromosikan merek tersebut;
4. Bahwa dalam penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol 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.
5. 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 atau dipotong-potong, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan.

Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran



Merek “**OCBC NISP**” Nomor Agenda **DID2023048469** tertanggal **30 Juli 2024**, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **29 November 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 permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan



pendaftaran Merek “**OCBC NISP**” Nomor Agenda: **DID2023048469** untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas **16** berupa : *“formulir; brosur; surat kabar; Berita berkala; barang-barang publikasi tercetak; surat informasi; publikasi tercetak; majalah [majalah berkala]; majalah cetak; poster; majalah-majalah; koran; formulir, dicetak; formulir pemesanan; buletin berita [barang cetakan]; brosur cetak; barang cetakan”*;

Menimbang Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan “**OCBC**” daftar nomor **IDM000486275** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang 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 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 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 “ **OCBC** ” dengan nomor daftar : IDM000486275, adalah melindungi jasa dalam kelas 16, yaitu berupa: “Kertas surat, amplop surat, buku-buku, map, ordner, barang-barang cetakan, brosur-brosur, surat kabar, majalah, pensil, pena, ballpoint, lem kertas, jepitan kertas, mesin tik, pita mesin tik, kartu lebaran, kartu ucapan selamat, huruf cetak, klise, kertas kado, papan nama, papan tulis, stapler, staples, alat pembolong kertas, cat air, album, jangka, karet penghapus, cairan penghapus, penggaris, tinta tulis, tinta stempel, bak surat, blanko kwitansi”.

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 kenyataan antara jenis barang kelas 16 yaitu: “formulir; brosur; surat kabar; Berita berkala; barang-barang publikasi tercetak; surat informasi; publikasi tercetak; majalah [majalah berkala]; majalah cetak; poster; majalah-majalah; koran; formulir, dicetak; formulir pemesanan; buletin berita [barang cetakan]; brosur cetak; barang cetakan”; yang diajukan pelindungannya dalam Merek



“ **OCBC NISP** ” Nomor Agenda : DID2023048469 dengan jenis barang yang dilindungi dalam Merek “ **OCBC** ” dengan nomor daftar: IDM000441511, adalah melindungi barang dalam kelas 16 yaitu berupa: “Kertas surat, amplop surat, buku-buku, map, ordner, barang-barang cetakan, brosur-brosur, surat kabar, majalah, pensil, pena, ballpoint, lem kertas, jepitan kertas, mesin tik, pita mesin tik, kartu lebaran, kartu ucapan selamat, huruf cetak, klise, kertas kado, papan nama, papan tulis, stapler, staples, alat pembolong kertas, cat air, album, jangka, karet penghapus, cairan penghapus, penggaris, tinta tulis, tinta stempel, bak surat, blanko kwitansi”, 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 yang

dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Jasa sejenis dan dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;



Menimbang bahwa permohonan pendaftaran Merek “**OCBC**” Nomor Agenda: **DID2023048469** diajukan oleh **PT. BANK OCBC NISP Tbk., Ltd.**, yang beralamat di OCBC NISP Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav. 25 Jakarta Selatan 12940

Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan yaitu Merek “**OCBC**” Nomor Daftar IDM000486275, atas nama **Oversea-Chinese Banking Corporation Limited** yang berkedudukan di 63 Chulia Street #10-00 Singapore 049514;

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




Menimbang bahwa antara Merek “**OCBC**” Nomor Agenda: **DID2023048469** atas nama Pemohon Banding dengan Merek “**OCBC**” Nomor Daftar IDM000486275 mempunyai persamaan jenis barang, dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan 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 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 membandingkan 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 etiket merek yang diperbandingkan adalah:

Etiket Merek

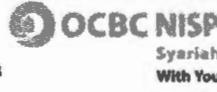
Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
 <p>Agenda: DID2023048469</p>	<p>“ OCBC ”</p> <p>Nomor daftar IDM000486275</p>





Menimbang bahwa dalam hal bunyi ucapan antara merek “” Nomor Agenda: **DID2023048469** dengan Merek “**OCBC**” Nomor daftar IDM000486275, kedua merek tersebut mempunyai bunyi ucapan yang sama pada kata OCBC,

Menimbang bahwa dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam merek  “**OCBC NISP** Syariah With You” dengan merek “**OCBC**” sama-sama memiliki daya pembeda yang kuat karena masing-masing berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan asal barang dan tidak bersifat deskriptif;

Menimbang bahwa dalam hal ini merek pemohon banding sudah exist dan dikenal dalam dunia perbankan Indonesia, selain itu merek Pemohon Banding telah banyak yang terdaftar dengan kombinasi kata OCBC.

Menimbang bahwa tidak adanya persamaan yang dapat membuat masyarakat terkecoh akan asal usul barang apabila merek “” Nomor agenda **DID2023048469** berdampingan dengan merek pembanding “**OCBC**” Nomor daftar IDM000486275 maka masing-masing merek dapat saling terdaftar meskipun untuk jenis barang yang sama;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas,  maka terhadap penolakan pendaftaran Merek “” Nomor Agenda: **DID2023048469** penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut untuk di daftar.

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 dagang yang dimintakan pendaftarannya;

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 **DID2023048469** 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 tanggal 06 Febuari 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, FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H., dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. sebagai Anggota.

Anggota

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

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

Ketua



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

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 28 APR 2025
Komisi Banding Merek
Sekretaris,



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