


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



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 84/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Bee Three Footwear Sdn. Bhd., berdomisili di No. 13, Jalan Asta Utama, Kawasan Perindustrian Asta, 43000, Kajang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor AFFA Intellectual Property Rights, beralamat di Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15, Jakarta 12810 selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 13 Desember 2024 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: DID2023074361 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 11 September 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut ;

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek dengan nomor permohonan: DID2023074361 tertanggal 11 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 atau keseluruhannya dengan merek **Tiger** yang terdaftar dengan nomor IDM000058354 dan merek **LIGER** yang terdaftar dengan nomor IDM000285178 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 permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Direktur Merek dan Indikasi Geografis perihal Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek menyatakan bahwa merek "**Liger**" agenda No. DID2023074361 milik klien kami (Bukti P-2) ditolak oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan pendaftaran merek yang diajukan sebelumnya, yakni "**Tiger**" daftar No. IDM000058354 dan merek "**LIGER**" daftar No. IDM000285178.
2. Bahwa kami menemukan fakta bahwa terdapat merek yang menggunakan unsur kata "LIGER" & "TIGER" dapat terdaftar secara bersama-sama dalam berbagai kelas di Indonesia
3. Bahwa merek pembanding tidak bisa menjadi penghambat terdaftarnya merek milik klien kami dikarenakan tidak adanya persamaan pada pokoknya pada kedua merek tersebut dan kami yakin karena perbedaan tersebut orang awampun akan melihat kedua merek milik klien kami

dengan kedua merek pembanding sangat berbeda, sehingga akan kecil sekali kemungkinan mereka akan mengalami kesulitan untuk membedakan kedua merek tersebut.

4. Bahwa secara konseptual, tampilan dan fonetik, merek Pemohon Banding berbeda dengan merek yang dijadikan dasar penolakan.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: DID2023074361, tertanggal 11 September 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 13 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 permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: DID2023074361 tanggal 31 Agustus 2023 untuk kelas 09, yaitu: *kacamata pelindung; kacamata pengaman, vizor dan pelindung wajah; sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan api; pakaian untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; kacamata; pelindung wajah pelindung pekerja; sarung tangan untuk perlindungan terhadap kecelakaan; aparatus dan perlengkapan yang menyelamatkan jiwa; masker pelindung; helm pelindung; jaring pengaman;*

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000058354 dan **LIGER** terdaftar dengan nomor IDM000285178 milik pihak lain untuk barang sejenis di kelas 09;


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 **Tiger** yang terdaftar dengan nomor IDM000058354 atas nama pihak lain, untuk melindungi jenis barang dan jasa di di Kelas 09, berupa: "*Helm*";

Menimbang, bahwa merek **LIGER** yang terdaftar dengan nomor IDM000285178 atas nama pihak lain, untuk melindungi jenis barang dan jasa di di Kelas 09, berupa: "*Masker dan sarung tangan untuk pelindung industry*";

Menimbang bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam Kelas 09 yang dimohonkan pada merek  dengan nomor permohonan: DID2023074361, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang dan jasa yang terdapat pada merek **Tiger** yang terdaftar dengan nomor IDM000058354 dan **LIGER** terdaftar dengan nomor IDM000285178 mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis barang dan jasa atau yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang yang sejenis di kelas 09;


Menimbang, bahwa antara merek  dengan nomor permohonan: DID2023074361 atas nama Pemohon Banding dengan merek **Tiger** yang terdaftar dengan nomor IDM000058354 dan **LIGER** yang terdaftar dengan nomor IDM000285178, mempunyai persamaan jenis barang dan atau jasa maka

dalam hal ini menjadi 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 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  dengan nomor permohonan DID2023074361 yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek kombinasi yang mengandung unsur merek kata LIGER yang tertulis dengan bentuk tertentu diperkuat dengan lukisan harimau;

Menimbang, bahwa Merek **Tiger** yang terdaftar dengan nomor IDM000058354 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek yang mengandung unsur merek kata TIGER yang ditulis dengan font standard;

Menimbang, bahwa Merek **LIGER** yang terdaftar dengan nomor IDM000285178 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek yang mengandung unsur merek kata LIGER yang ditulis dengan font standard




Menimbang, bahwa merek yang diperbandingkan adalah unsur merek kata "LIGER" atas nama pemohon banding yang diperkuat dengan adanya lukisan harimau sehingga akan dapat menyesatkan konsumen karena memberi kesan kata LIGER menjadi TIGER. Sehingga merek tersebut menjadi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek TIGER;

Menimbang bahwa kata LIGER pada merek Pemohon Banding mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek LIGER yang terdaftar atas nama pihak lain untuk barang sejenis.


Menimbang bahwa persamaan tersebut dinilai dapat mengecoh, menyesatkan konsumen jika terdaftar untuk barang atau jasa sejenis, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang bahwa untuk jenis barang yang dimohonkan masih terdapat jenis barang yang tidak sejenis dengan merek **Tiger** yang terdaftar milik pihak lain dengan nomor IDM000058354 dan **LIGER** yang terdaftar milik pihak lain dengan nomor IDM000285178 maka permohonan banding masih dapat dikabulkan untuk sebagian jenis barang yang dimohonkan di kelas 09;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan DID2023074361, penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah kurang tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut dapat dikabulkan untuk sebagian.

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

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk sebagian;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum untuk menerbitkan sertifikat merek  dengan nomor permohonan: DID2023074361, dengan tanggal penerimaan 31 Agustus 2023 oleh Pemohon Banding, untuk sebagian jenis barang dalam kelas 09 yaitu: *kacamata pelindung; kacamata pengaman, vizor dan pelindung wajah; sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan api; pakaian untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; kacamata; aparatus dan perlengkapan yang menyelamatkan jiwa; jaring pengaman. 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 tanggal 13 Februari 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 Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



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



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

Ketua



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

8

