

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



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 265/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Yamato Holdings Co., Ltd., beralamat di 2-16-10 Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Jepang, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor hukum Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Winuriska, Prabawa & Partners, beralamat di Equity Tower, 37th Floor unit D & H, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 (SCBD), Jakarta Selatan 12190 Indonesia, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **24 Februari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

terhadap permohonan pendaftaran Merek **YAMATO TRANSPORT** atau **YAMATO TRANSPORT** Nomor Agenda **DID2020028764** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **22 November 2024**.

Majelis Komisi Banding Merek;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **YAMATO TRANSPORT** atau **YAMATO TRANSPORT** Nomor Agenda **DID2020028764** di kelas **20** tertanggal **22 November 2024**;

Bahwa alasan penolakan 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 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, dalam hal ini dengan Merek **YAMATO** Nomor Daftar **IDM000359856** di kelas **20**.



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

1. Bahwa Pemohon mengajukan pendaftaran Merek **YAMATO TRANSPORT** atau **YAMATO TRANSPORT** Nomor Agenda **DID2020028764** di kelas **20**, kemudian ditolak sebagian jenis barang yang dimohonkan dengan Merek **YAMATO** atau **YAMATO** Nomor Daftar **IDM000359856** yang melindungi jenis barang di kelas **20**.
2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek **YAMATO TRANSPORT** atau **YAMATO TRANSPORT** Nomor Agenda **DID2020028764** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
3. Pemohon berpendapat bahwa Merek **YAMATO TRANSPORT** atau **YAMATO TRANSPORT** Nomor Agenda **DID2020028764**, kesan secara keseluruhan maupun komponen-komponen pada mereknya berbeda dengan Merek **YAMATO** atau **YAMATO** Nomor Daftar **IDM000359856** sehingga tidak akan menimbulkan kebingungan pada masyarakat terutama dikalangan konsumen atau pelanggan Pemohon Banding.
4. Bahwa Pemohon Banding bersedia untuk menghapus beberapa barang yang sekiranya masih dianggap sejenis dengan barang-barang yang dilindungi pada Merek Pembanding. Dalam hal ini Pemohon Banding memohon kepada KBM untuk mengabulkan jenis barang '*wadah, bukan dari logam, untuk disimpan atau diangkut*', dikarenakan jenis barang ini merupakan penunjang untuk pengiriman logistik serta tidak relevan dengan jenis barang yang dilindungi Merek Pembanding. Oleh karena itu pemohon meminta pembatalan penolakan tersebut kemudian Merek

YAMATO TRANSPORT atau YAMATO TRANSPORT Nomor Agenda
DID2020028764 dapat didaftar untuk sebagian jenis barang tersebut.



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek YAMATO TRANSPORT atau YAMATO TRANSPORT Nomor Agenda DID2020028764 tertanggal 22 November 2024 kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 24 Februari 2025 sehingga antara tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan tanggal pengajuan permohonan banding masih dalam jangka 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. Dengan demikian secara formalitas 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 dan/ 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 tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum penolakan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut:


Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Berdasarkan Penjelasan 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 adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut harus dinilai secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;


Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek **YAMATO TRANSPORT** atau **YAMATO TRANSPORT** Nomor Agenda

DID2020028764 kemudian ditolak dengan Merek  atau **YAMATO** Nomor Daftar **IDM000359856**. Etiket merek pemohon banding dengan etiket merek yang dijadikan sebagai dasar penolakan adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda DID2020028764	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM000359856
YAMATO TRANSPORT	
YAMATO TRANSPORT	YAMATO

Menimbang bahwa Merek **YAMATO TRANSPORT** atau **YAMATO TRANSPORT** Nomor Agenda **DID2020028764** terdiri atas unsur merek kata "yamato" dan kata "transport", ditulis dengan huruf kapital, bentuk huruf

standar berwarna hitam dan putih. Sedangkan Merek  atau **YAMATO** Nomor Daftar **IDM000359856** menggunakan unsur merek kata "yamato" dengan bentuk huruf standar, dengan latar belakang berbentuk dua lukisan oval, berwarna hitam, putih dan kuning emas. Keduanya menggunakan unsur merek kata "yamato" sebagai unsur utama yang

dominan, sedangkan kata "transport" pada merek Pemohon merupakan unsur yang sifatnya mendeskripsikan jenis usaha Pemohon sehingga mempunyai daya pembeda yang lemah. Oleh karena itu kesan secara keseluruhan dari kedua merek yang diperbandingkan mempunyai kemiripan dari segi fonetik atau cara pengucapan dan dari segi konsep merek sehingga kedua merek tersebut **mempunyai persamaan pada pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah pembanding adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;

YAMATO

Menimbang, bahwa pembanding yaitu Merek atau **YAMATO** diajukan dengan Nomor Agenda **R002012003568** dan tanggal penerimaan pada 03 Maret 2012 kemudian terdaftar dengan nomor

YAMATO TRANSPORT atau **YAMATO** **IDM000359856** sedangkan Merek **TRANSPORT** Nomor Agenda **DID2020028764** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan 16 Juni 2020. Dengan demikian pembanding adalah merek yang terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **YAMATO TRANSPORT** atau **YAMATO TRANSPORT** Nomor Agenda **DID2020028764**, diajukan atas nama Yamato Holdings Co., Ltd., beralamat di 2-16-10 Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Jepang, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor hukum Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Winuriska, Prabawa & Partners, beralamat di Equity Tower, 37th Floor unit D & H, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 (SCBD), Jakarta Selatan 12190

YAMATO

Indonesia. Sedangkan pembanding yaitu Merek atau **YAMATO** Nomor Daftar **IDM000359856**, dimiliki oleh Heryanto Darma, Bdn. Perusahaan Dagang Berkat, yang beralamat di Jl. H. Aksan No. 11, Regol, Bandung, Jawa Barat. Dengan demikian kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda atau berlainan dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan pendaftaran Merek **YAMATO TRANSPORT** atau **YAMATO TRANSPORT** Nomor Agenda **DID2020028764** di kelas 20 kemudian ditolak untuk sebagian jenis barang. Adapun jenis barang yang ditolak sebagai berikut: " *fumitur*,

cermin, bingkai foto; kemasan wadah dari kayu atau plastik; kontainer pengiriman kayu; pengiriman dan kotak penyimpanan plastik; rak penyimpanan; tangki penyimpanan cairan [kontainer] terbuat dari bahan non-logam; tangki penyimpanan gas, bukan dari logam atau dari batu; tempat penyimpanan tujuan umum, bukan dari logam; wadah, bukan dari logam, untuk disimpan atau diangkut; kotak penyimpanan (furnitur), wadah, bukan dari logam, untuk disimpan atau diangkut." Permohonan Merek tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Merek

YAMATO

atau **YAMATO** Nomor Daftar **IDM000359856** yang melindungi barang di kelas 20, yaitu: "perabot/alat/mebel untuk kantor, rumah, ruangan sekolah yang dibuat dari kayu, besi, baja, plastik yaitu: tempat tidur untuk orang dewasa; anak-anak, meja tulis, meja makan, meja mesin tulis, meja rapat; sekretaris, meja tulis bergandengan dengan rak buku, lemari arsip dan buku, lemari pakaian, kursi lipat, kursi putar, filing kabinet, meja rias, meja bupet (buffet), rak tempat koran dan -buku."

Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang dan/atau jasa; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejenisn barang atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya ataupun fungsi penggunaannya;

Menimbang, bahwa jenis barang yang diajukan pada permohonan Merek

YAMATO TRANSPORT

atau **YAMATO TRANSPORT** Nomor Agenda **DID2020028764** dan jenis barang yang dilindungi oleh Merek

YAMATO

atau **YAMATO** Nomor Daftar **IDM000359856**, seluruhnya dikelompokkan di kelas 20, namun ada sebagian barang yang diajukan tidak memenuhi kriteria sejenis menurut Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 maupun pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*). Dalam hal ini Pemohon meminta banding hanya untuk sebagian jenis barang saja dari jenis- jenis barang yang ditolak tersebut yaitu: "wadah, bukan dari logam, untuk disimpan atau diangkut". Setelah dianalisa lebih lanjut jenis barang tersebut mempunyai perbedaan dari segi tujuan dan metode penggunaan barang dan/atau jasa; ataupun fungsi

penggunaannya sehingga bukan merupakan barang sejenis dengan barang-barang yang dilindungi oleh merek pbanding. Dengan demikian khusus untuk: *"wadah, bukan dari logam, untuk disimpan atau diangkut"* dibandingkan dengan jenis barang yang dilindungi oleh merek pbanding **dikategorikan tidak sejenis.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka antara Merek **YAMATO TRANSPORT** atau **YAMATO TRANSPORT** Nomor Agenda

YAMATO

DID2020028764 dengan Merek atau **YAMATO** Nomor Daftar **IDM000359856**, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain, namun dari sebagian jenis barang yang telah ditolak ada barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sehingga penolakan sebagian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sebelumnya, tidak tepat. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus perkara ini berkesimpulan **mengabulkan permohonan banding 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 Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat

YAMATO TRANSPORT
Merek atau **YAMATO TRANSPORT** Nomor Agenda **DID2020028764**, dengan tanggal penerimaan 16 Juni 2020 milik Pemohon Banding untuk sebagian jenis barang di kelas 20 yaitu: *"wadah, bukan dari logam, untuk disimpan atau diangkut"*, kemudian menyerahkan 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 Jumat, tanggal 9 Mei 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari LAYLA FITRIA, S.H., M.H. sebagai Ketua, Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. dan DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Anggota.

Anggota



1. Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.



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

Ketua



LAYLA FITRIA, S.H., M.H.

