

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



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 22/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **PD. GEMILANG AUTO**, berkedudukan di Indonesia, beralamat di Muara Karang T.7.Sel/56 RT 012 RW 008 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini memilih kedudukan hukum pada kantor kuasanya Law Office Lusda Sunarty and Partners – RENCHMARK, Jalan Wahyu II No. 10 H RT. 004 RW. 005 Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 02 November 2024 oleh Permohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

permohonan pendaftaran Merek  Agenda Nomor: DID2023032052 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Permohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal 12 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 Agenda Nomor: DID2023032052 tertanggal 12 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 karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek  terdaftar dengan nomor: IDM001064918 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 Pemohon Banding atas dasar itikad baik, mengajukan permohonan

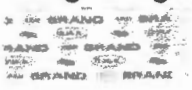
pendaftaran Merek  dengan Agenda Nomor: DID2023032052 tanggal penerimaan 15 April 2023 untuk kelas 12;

2. Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan penolakan tetap pada tanggal 12

September 2024, permohonan Merek  Agenda Nomor: DID2023032052 di tolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan

Merek  terdaftar dengan nomor: IDM001064918 milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu, untuk barang sejenis;

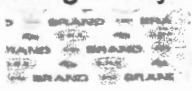
3. Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan dengan penolakan permohonan

pendaftaran Merek  dengan agenda Nomor: DID2023032052 berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut karena merek OHK Auto Parts atas nama Pemohon Banding telah terdaftar dengan nomor IDM001174979 di kelas 12;

4. Bahwa Pemohon Banding selaku pemilik permohonan Merek

Agenda Nomor: DID2023032052 di kelas 12 dengan pemilik Merek  terdaftar dengan nomor: IDM001064918 di kelas 12 untuk barang sejenis, telah membuat Surat Kesepakatan Bersama penggunaan merek tanggal 11 April 2023 yang isinya bahwa kedua belah pihak berhak atas penggunaan/pemakaian merek OHK di kelas 12 dengan label  secara Bersama;

5. Bahwa Majelis Komisi Banding menyatakan tidak mempunyai persamaan pada

pokoknya antara Merek  Agenda Nomor: DID2023032052 milik Pemohon Banding dengan Merek  terdaftar dengan nomor: IDM001064918 atas nama pihak lain, dan mengabulkan seluruhnya permohonan banding dari Pemohon Banding;

Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan tetap permohonan pendaftaran Merek  tertanggal 12 September 2024, telah diterima oleh Permohonan Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan permohonan Banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 01 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 Permohonan Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Permohonan Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek  Agenda Nomor: DID2023032052 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 12 yaitu: *shock breker; peredam kejut [kendaraan darat]; kaca depan, jendela untuk kendaraan, atap mobil terbuat dari kaca (sunroofs); suku cadang trim interior untuk mobil; kopling untuk kendaraan darat; kampas kopling untuk kendaraan; stabilizer bar untuk suspensi kendaraan darat; karet peredam getaran pada kendaraan; rem cakram untuk mobil; gear box untuk mobil;*

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek  milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM001064918 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  terdaftar dengan nomor: IDM001064918 adalah melindungi barang di kelas 12 yaitu berupa: *komponen untuk kendaraan darat, yaitu bagian struktural untuk mobil dan truk; bagian struktural untuk kendaraan; peredam kejut untuk kendaraan; pegas peredam kejut untuk kendaraan; per daun untuk kendaraan bermotor; per kick untuk kendaraan; per untuk kampas rem kendaraan; kaca spion samping untuk kendaraan; variasi untuk menutup spion standart jadi beda; kaca spion untuk mobil; penutup baut spion; kaca depan untuk mobil; kaca depan untuk kendaraan; wiper kaca depan mobil; wiper kaca mobil; dudukan mesin kendaraan; plat transmisi dan dudukan mesin (engine mounting); dudukan mesin (engine mounts) untuk kendaraan darat; karet peredam getaran pada kendaraan; ban karet mati untuk roda kendaraan; potongan karet berperekat untuk menambal ban dalam; karet peredam getaran pada kendaraan; cup for clutch operating (karet sentral kopling bawah); karet rem (tutup abu); cup kit for brake master cylinder (set karet sentral rem); cup kit for single master cylinder (set karet sentral rem singel piston); cup kit for clutch master (set karet sentral kopling atas); cup kit for clutch operating (set karet sentral kopling bawah); drive shaft boot kit (boot karet as roda); karet balstep pijakan kaki kendaraan; sabuk karet untuk transmisi kendaraan darat; patch karet perekat untuk memperbaiki ban dalam; tambalan karet perekat untuk memperbaiki ban dalam atau ban; tapak karet untuk ban vukanisir; karet shockbreaker untuk kendaraan; karet untuk rem kendaraan; wheel cylinder piston cup (karet rem); hydrovac cup (karet sentral untuk rem); cup for brake master cylinder (karet sentral rem); cup for single master cylinder (karet sentral rem satu piston); cup for clutch master (karet sentral kopling atas); back up ring (penyangga karet roda untuk rem); badan mobil; casis mobil; pegangan pintu mobil; pelek untuk roda kendaraan; atap yang dapat dilipat untuk mobil; pintu mobil; tempat bagasi untuk mobil; jeruji untuk roda mobil; pemegang roda cadangan untuk mobil; pompa udara untuk mobil; tirai jendela mobil; penutup roda kemudi mobil; pedal aluminium untuk mobil; pelindung kisi-kisi untuk mobil; balok dampak pintu untuk mobil; penguat untuk panel instrumen; pilar badan pusat; rem [kendaraan darat]; pelindung kaliper rem untuk kendaraan; penutup kaliper rem; handle rem/kopling; sepatu rem untuk kendaraan darat; master rem kit; selang / kabel rem;*

bagian rem untuk kendaraan; cakram rem untuk kendaraan; rem tangan; brake master cylinder assy (sentral silinder rem); repair kit for clutch operating (bagian dari rem); piston caliper (bagian dari rem); kabel rem; blok rem untuk kendaraan darat; kampas rem untuk mobil; kampas rem untuk kendaraan; kampas rem tromol; kampas rem cakram; kampas kopling untuk kendaraan; gear kopling untuk kendaraan; plat kopling untuk kendaraan; plat tekanan kopling untuk kendaraan; clutch hose (selang kopling); clutch booster (booster kopling); kabel kopling untuk kendaraan; stut kopling hidrolik; tuas kopling; universal joint (dipakai dikopling dan transmisi berbentuk cabang empat sebagai pelindung); rumah primary kopling untuk kendaraan; klakson elektrik untuk kendaraan; klakson untuk kendaraan; penutup gear; cover gear depan; gear box untuk mobil; gear box untuk kendaraan darat; gearing untuk kendaraan darat; tuas gear shift untuk sepeda motor; gear box otomatis untuk kendaraan darat; gear box untuk kendaraan darat; gear rasio untuk kendaraan; as gear depan untuk kendaraan; gear kick idle untuk kendaraan; gear ratchet starter untuk kendaraan; pedal; pedal rem;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan antara jenis barang di kelas 12 yang dimohonkan perlindungannya dalam Merek  Agenda Nomor: DID2023032052 oleh Permohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang di kelas 12 yang dilindungi dalam Merek  terdaftar dengan nomor: IDM001064918 memiliki persamaan sifat, tujuan dan metode penggunaan, saluran distribusi, target konsumen, maupun asal produksinya, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jenis barang tersebut adalah barang sejenis karena dapat mengecoh, membingungkan atau menyesatkan konsumen. Selanjutnya pertimbangan mengenai penilaian kepemilikan dari merek-merek tersebut relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

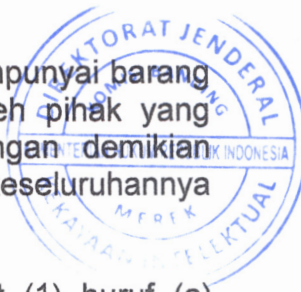
Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek  Agenda Nomor: DID2023032052 diajukan oleh PD. GEMILANG AUTO, berkedudukan di Indonesia, beralamat di Muara Karang T.7.Sel/56 RT 012 RW 008 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek  terdaftar dengan nomor: IDM001064918 atas nama PT. OHK MULTI PRIMA INDONESIA, yang berkedudukan di Indonesia, beralamat di Jl. Karang Anyar Raya 55 Karang Anyar, Sawah Besar Jakarta Pusat, DKI Jakarta;

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 berdasarkan penilaian tentang adanya persamaan barang dan/atau jasa sejenis maupun kepemilikan merek di atas, antara merek Pemohon

Banding dengan merek terdaftar yang menjadi dasar penolakan mempunyai barang dan/atau jasa yang sejenis dan masing-masing merek dimiliki oleh pihak yang berbeda dan tidak saling berhubungan satu sama lainnya; dengan demikian penilaian terhadap ketentuan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

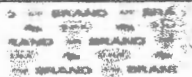


Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek 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 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 etiket merek yang diperbandingkan antara Permohonan Banding dengan merek terdaftar sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Permohonan Banding Agenda Nomor: DID2023032052	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor: IDM001064918
	

Menimbang, berdasarkan perbandingan unsur-unsur merek di atas, merek yang diajukan pemohon banding terdiri dari unsur OHK didalam lingkaran berbentuk oval berwarna merah berlatar belakang dasar berwarna putih sebagai unsur yang dominan, sedangkan unsur brand dan autopart dengan warna merah tersebut merupakan kata umum dan menerangkan atau berkaitan dengan jenis barang yang dimohonkan sehingga bersifat melengkapi unsur dominan tersebut; selanjutnya, unsur dominan merek pemohon tersebut dapat dibaca dan berbunyi OHK;

Menimbang, unsur merek terdaftar terdiri dari unsur unsur OHK didalam lingkaran berbentuk oval berwarna merah berlatar belakang dasar berwarna putih, berlatar belakang warna biru dan kotak warna putih dibawah unsur OHK; selanjutnya, unsur dominan merek pemohon tersebut dapat dibaca dan berbunyi OHK;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek, kesan pertama yang ditimbulkan antara merek pemohon banding dengan merek terdaftar mempunyai persamaan secara bunyi ucapan maupun visual pada unsur OHK; selanjutnya, dapat

disimpulkan bahwa kesan pertama yang timbul dari unsur-unsur yang terdapat pada merek pemohon banding dengan merek terdaftar mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam permohonan bandingnya melampirkan surat Kesepakatan Bersama Penggunaan Merek antara PT. OHK Multi Prima Indonesia dengan PD. Gemilang Auto tertanggal 11 April 2023 yang dilampirkan oleh Pemohon Banding dalam permohonan banding Merek

dengan Agenda Nomor: DID2023032052 kelas 12 untuk jenis barang sebagaimana tersebut dalam permohonan pendaftaran mereknya, namun demikian kesepakatan tersebut tidak menjelaskan obyek dan isi kesepakatan secara jelas, dengan demikian surat tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas,

maka terhadap penolakan pendaftaran Merek Agenda Nomor: DID2023032052, 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** untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan menolak permohonan banding dari

Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek dengan Agenda Nomor: DID2023032052 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

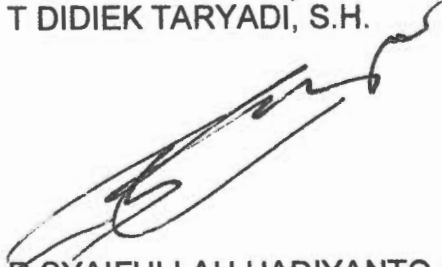
Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum., sebagai Ketua, dengan T DIDIEK TARYADI, S.H., dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota



1. T DIDIEK TARYADI, S.H.



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

Ketua



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

