

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



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 274/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Energywith Co., Ltd, berkedudukan di 3, Kandaneribeicho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0022 Jepang, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kuasanya Rochmali Zultan S.H., M.H. dari kantor PT Tillike & Gibbins Indonesia, beralamat di Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-12 Kuningan, Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon Banding**;


Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **04 Maret 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

permohonan pendaftaran Merek  atau **SSPEC Logo** Nomor Agenda **DID2023118467** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **29 Oktober 2024**.

Majelis Komisi Banding Merek;

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

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  atau **SSPEC Logo** Nomor Agenda **DID2023118467** di kelas **9**, tertanggal **29 Oktober 2024**;

Bahwa 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

ESPEC

sejenis, dalam hal ini dengan Merek
IDM000349438 di kelas 9;

atau ESPEC Nomor Daftar



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

1. Bahwa pemohon mengajukan permohonan pendaftaran Merek

atau SSPEC Logo Nomor Agenda DID2023118467 di

ESPEC

kelas 9 namun ditolak dengan Merek
Daftar IDM000349438 di kelas 9;

atau ESPEC Nomor

2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek

atau SSPEC Logo Nomor Agenda DID2023118467

tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;


3. Bahwa Pemohon yaitu Energywith Co., Ltd. (dahulu dikenal sebagai Hitachi Chemical Co., Ltd.), adalah perusahaan yang berbasis di Tokyo, yang mengkhususkan diri dalam perangkat, sistem, dan layanan penyimpanan energi, terutama baterai otomotif (aki) dengan konsep Kimia Hijau dan Berkelanjutan (GSC), kemudian melakukan pengembangan baterai dengan beban lingkungan rendah atau kendaraan sistem *idling-stop*, yang berhasil meraih penghargaan dari Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri pada 17th GSC Awards pada tahun 2017.

4. Pemohon berpendapat bahwa antara merek milik pemohon dengan merek pembanding dapat dibedakan dari segi mereknya baik secara visual, fonetik atau bunyi ucapan, serta konseptualnya, maupun dari segi jenisnya karena digunakan untuk barang yang dimensi dan fungsinya berbeda. Selain itu, Merek Pemohon telah terdaftar berdampingan (ko-eksis) dengan Merek Pembanding pada kelas 9 di negara asalnya, Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa kedua merek tersebut dianggap memiliki perbedaan yang cukup untuk dapat terdaftar secara berdampingan. Kedua merek tersebut telah mempunyai konsumen masing-masing sehingga tidak akan mengecoh atau menyesatkan. Oleh karena itu pemohon meminta pembatalan penolakan

tersebut kemudian Merek  atau **SSPEC Logo Nomor** Agenda **DID2023118467** dapat didaftar untuk seluruhnya.



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek  atau **SSPEC Logo Nomor** Agenda **DID2023118467** pada tanggal **29 Oktober 2024** kemudian mengajukan permohonan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **04 Maret 2025** sehingga antara tanggal surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dengan tanggal pengajuan banding masih dalam jangka waktu yang 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 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 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  atau SSPEC Logo Nomor Agenda DID2023118467  kemudian ditolak dengan Merek  atau ESPEC Nomor Daftar IDM000349438. Etiket dari kedua merek tersebut adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda DID2023118467	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM000349438
	
SSPEC Logo	ESPEC

Menimbang, bahwa Merek  atau SSPEC Logo Nomor Agenda DID2023118467 menggunakan unsur merek logo "S" dan kata "spec" ditulis dengan bentuk huruf standar, serta lukisan gradasi titik- titik, kesemuanya

 berwarna hitam, putih dan abu-abu. Sedangkan Merek  atau ESPEC Nomor Daftar IDM000349438 menggunakan unsur merek kata "espec" dengan bentuk huruf ciptaan berwarna hitam dan putih. Keduanya menggunakan unsur merek yang sama yaitu kata "spec" namun adanya logo "S" pada merek pemohon dan huruf "E" pada merek pembanding menimbulkan bunyi pengucapan yang berbeda. Di samping itu, secara visual dari bentuk huruf,

warna, maupun adanya lukisan pada merek pemohon secara keseluruhan menimbulkan kesan merek yang berbeda. Dengan demikian maka kedua merek yang diperbandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah perbandingan adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;

ESPEC

Menimbang, bahwa perbandingan yaitu Merek atau **ESPEC** diajukan dengan Nomor Agenda R002011014042 dan tanggal penerimaan pada 21 Maret 2012 kemudian terdaftar dengan nomor **IDM000349438** sedangkan

Merek **Spec** atau **SSPEC Logo** Nomor Agenda **DID2023118467** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan 14 Desember 2023. Dengan demikian perbandingan adalah **merek yang terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek atau **SSPEC Logo** Nomor Agenda **DID2023118467**, diajukan atas nama Energywith Co., Ltd, berkedudukan di 3, Kandaneribeicho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0022 Jepang, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kuasanya Rochmali Zultan S.H., M.H. dari kantor PT Tillike & Gibbins Indonesia, beralamat di Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-12 Kuningan, Jakarta Selatan. Sedangkan Perbandingan yaitu Merek

ESPEC

atau **ESPEC** Nomor Daftar **IDM000349438**, dimiliki oleh Espec Kabushiki Kaisha., berkedudukan di 5-6, Tenjinbashi 3-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, Jepang. Dengan demikian **kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda** atau berlainan dan tidak berhubungan satu dengan lainnya. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan pendaftaran Merek **Spec** atau **SSPEC Logo** Nomor Agenda **DID2023118467** di kelas 9 yaitu: "*catu daya listrik; pengisi daya baterai; baterai dan sel baterai; baterai listrik; baterai listrik untuk kendaraan; baterai untuk mobil.*" Permohonan tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan


ESPEC

Intelektual dengan Merek

atau **ESPEC** Nomor Daftar


IDM000349438 yang melindungi jenis barang di kelas 9 berupa: "aparat pengujian lingkungan; aparat/instrumen kimia atau fisika; aparat/instrumen pengukuran; mesin/instruksi distribusi atau kontrol listrik; konverter putar; baterai; mesin/instrumen pengukuran listrik atau magnetic; kawat/kabel listrik; aparat / instrumen fotografi; aparat/instrumen optic; kaca terproses (bukan untuk bangunan); aparat / instrumen komunikasi secara listrik; program komputer (perangkat lunak yang dapat dipindahkan / download); perangkat lunak komputer (terekam); mesin / instrumen elektronik dan bagian-bagiannya / alat perlengkapannya; pengozonisasi; simulator latihan olah raga; simulator / latihan pengendara kendaraan; alarm kebakaran; alarm gas; alat pemadam; sistem penyemprotan untuk perlindungan kebakaran; kawat resistensi; elektroda; mesin perekaman operasi; alat penghitung listrik; pembuka pintu otomatis listrik."

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*) kesejenan barang atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya; ataupun fungsi penggunaannya.

Menimbang, bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis barang pada permohonan Merek  atau **SSPEC Logo** Nomor Agenda **DID2023118467** dengan jenis barang yang dilindungi oleh Merek



atau **ESPEC** Nomor Daftar **IDM000349438** merupakan barang-barang yang dikelompokkan di kelas 9, dan seluruhnya memenuhi kriteria barang/jasa sejenis sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 maupun kesejenan menurut pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) sehingga barang-barang pada kedua merek yang diperbandingkan tersebut **seluruhnya dikategorikan sejenis**.

Hal lain yang dapat menjadi pertimbangan, bahwa antara Merek  atau **SSPEC Logo** Nomor Agenda **DID2023118467** milik



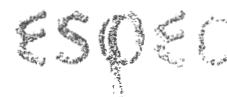
pemohon banding dengan Merek

atau **ESPEC** Nomor Daftar


IDM000349438 yang dijadikan dasar penolakan keduanya telah eksis di pasaran dan berdampingan sejak lama untuk masing-masing produknya. Merek milik Pemohon telah terdaftar di Jepang di kelas 9 dan telah eksis untuk jenis barang baterai otomotif (aki) sejak tahun 1916, dapat dilihat berdasarkan referensi, antara lain: <https://www.energy-with.com/en/products/cbt/vs-seriesen/>. Sedangkan pembanding berdiri sejak tahun 1947, telah terdaftar di Jepang dan berbagai negara seperti Thailand, Korea, Kanada, Perancis, dll untuk berbagai jenis barang diantaranya baterai sekunder (*rechargeable batteries*), termasuk baterai-baterai kendaraan listrik, dapat dilihat berdasarkan referensi, antara lain: <https://branddb.wipo.int/en/similarname/results?sort=score%20desc&rows=30&asStructure=%7B%22id%22:%2246fd%22,%22boolean%22:%22AND%22,%22bricks%22:%5B%7B%22id%22:%2246fe%22,%22key%22:%22brandName%22,%22value%22:%22ESPEC%22,%22strategy%22:%22Simple%22%7D%5D%7D&fg=void&=1747281460345> dan <https://www.espec.co.jp/english/products/secondbattery/next/>. Kedua merek tersebut telah ko-eksis atau digunakan secara berdampingan dan mempunyai target konsumen atau pangsa pasar masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana

diuraikan di atas, maka Merek  atau **SSPEC Logo** Nomor



Agenda **DID2023118467** dibandingkan dengan Merek atau **ESPEC** Nomor Daftar **IDM000349438** tidak mempunyai persamaan pada pokoknya, meskipun pembanding adalah Merek terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan /atau jasa yang sejenis sehingga tidak memenuhi alasan penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian penolakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebelumnya tidak tepat dan tidak benar. Untuk itu Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan bahwa penolakan tersebut dibatalkan selanjutnya **mengabulkan permohonan**

banding untuk seluruhnya dan terhadap permohonan Merek  atau **SSPEC Logo** Nomor Agenda **DID2023118467** didaftar untuk seluruh jenis barang;

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 seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek

Spec atau **SSPEC Logo** Nomor Agenda **DID2023118467**, dengan tanggal penerimaan 14 Desember 2023 milik Pemohon Banding untuk jenis barang di **kelas 9** yaitu: "catu daya listrik; pengisi daya baterai; baterai dan sel baterai; baterai listrik; baterai listrik untuk kendaraan; baterai untuk mobil;" 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 15 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, JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H. dan Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H., sebagai anggota.

Anggota

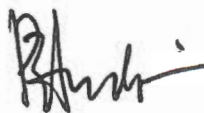


1. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H.

Ketua



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



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

