

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



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 56/KBM/KI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pacific Industrial Co., Ltd, beralamat di 100 Kyutoku-cho, Ogaki-shi, Gifu-ken 503-8603 Jepang, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di SKC Law yang beralamat di di Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940, Indonesia, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **25 November 2024** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

PACIFIC

permohonan pendaftaran Merek atau **PACIFIC & Lukisan** Nomor Agenda **DID2023000535** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **30 Agustus 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 **PACIFIC** atau **PACIFIC & Lukisan** Nomor Agenda **DID2023000535** tertanggal **30 Agustus 2024**;

Bahwa dasar penolakan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada

pokoknya dengan Merek **PACIFIC** atau **PACIFIC** Nomor Daftar **IDM000675230** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

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

1. Bahwa Pemohon dengan iktikad baik telah mengajukan pendaftaran Merek **PACIFIC** atau **PACIFIC & Lukisan** Nomor Agenda **DID2023000535** di kelas 9 namun merek tersebut ditolak untuk seluruh jenis barang yang diajukan

dengan Merek **PACIFIC** atau **PACIFIC** Nomor Daftar **IDM000675230**.

2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek **PACIFIC** atau **PACIFIC & Lukisan** Nomor Agenda **DID2023000535** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

3. Pemohon Banding menyatakan bahwa ada sebagian jenis barang yang diajukan pendaftarannya tersebut tidak sejenis dengan yang dilindungi oleh merek Pembanding sehingga Pemohon meminta agar permohonan Merek

PACIFIC atau **PACIFIC & Lukisan** Nomor Agenda **DID2023000535** dapat didaftar untuk jenis barang yang tidak sejenis tersebut.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek **PACIFIC** atau **PACIFIC & Lukisan** Nomor Agenda **DID2023000535** tertanggal 30 Agustus 2024 kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 25 November 2024 sehingga jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan pengajuan 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". Oleh karena itu 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 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak;

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

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **PACIFIC** atau **PACIFIC & Lukisan** Nomor Agenda **DID2023000535** di kelas 9 yaitu: "aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon genggam; Mesin dan instrument pengukuran atau pengujian; indikator otomatis tekanan rendah pada ban kendaraan; instrumen transmisi data; mesin dan peralatan distribusi atau kontrol daya; mesin dan peralatan telekomunikasi; mesin dan peralatan telekomunikasi; mesin elektronik, peralatan dan bagiannya; pemancar radio; pengukur tekanan angin; pengukur tekanan ban; sensor untuk mengukur tekanan udara, suhu dan kelembaban". Permohonan Merek tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena mempunyai persamaan pada

pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek **PACIFIC** atau **PACIFIC** Nomor Daftar **IDM000675230** yang melindungi jenis barang di kelas 9 berupa: "fitur dan aplikasi komputer untuk individu dengan gangguan pendengaran dan penglihatan serta ketidakmampuan fisik dan belajar; radio; alat pemutar audio dan video digital; alat pendengaran yang dipasang di kepala (headphones); buku elektronik pra-rekam dan publikasi lain serta muatan audio dan audiovisual lain yang mudah diunduh; komputer, piranti lunak komputer; peralatan dan instrumen optik; peralatan elektronik digital genggam; peralatan kelengkapan pinggiran (periferal) komputer; peralatan untuk merekam dan mereproduksi suara; televisi"

Menimbang, berdasarkan Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Permohonan bahwa "permohonan merek harus ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis". Kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) yaitu apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dari segi asal produksi barang dan/atau jasa (*herkost*); cara pembuatan; sifat (*aard*); tujuan dan metode penggunaan barang; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; atau konsumen yang relevan.

Menimbang bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis barang yang

diajukan pada permohonan Merek

PACIFIC

atau **PACIFIC & Lukisan**

Nomor Agenda **DID2023000535** dengan jenis barang yang dilindungi oleh Merek

PACIFIC

atau

PACIFIC Nomor Daftar **IDM000675230** keduanya terdapat pada kelas 9 namun ada sebagian barang yang tidak sejenis apabila dilihat dari fungsi dan penggunaannya secara spesifik berbeda sehingga masing- masing memiliki target konsumen tersendiri. Adapun jenis barang yang tidak sejenis yaitu "*mesin dan instrument pengukuran atau pengujian; pengukur tekanan ban; indikator otomatis tekanan rendah pada ban kendaraan; pengukur tekanan angin; sensor untuk mengukur tekanan udara, suhu dan kelembaban; mesin dan peralatan distribusi atau kontrol daya*". Dengan demikian antara kedua merek yang diperbandingkan tersebut ada **sebagian jenis barang dikategorikan tidak sejenis** sehingga khusus untuk jenis-jenis barang tersebut dapat didaftar. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek

PACIFIC

atau

PACIFIC & Lukisan Nomor Agenda **DID2023000535**, diajukan atas nama Pacific Industrial Co., Ltd, beralamat di 100 Kyutoku-cho, Ogaki-shi, Gifu-ken 503-8603 Jepang, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di SKC Law yang beralamat di di Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940, Indonesia. Sedangkan pembeding yaitu

PACIFIC

Merek

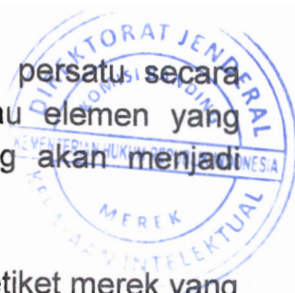
atau

PACIFIC Nomor Daftar **IDM000675230**, dimiliki oleh Coast Research LLC, beralamat di 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Amerika Serikat. Dengan demikian kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda atau berlainan dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara suatu Merek dengan Merek 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 menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak maka merek- merek yang diperbandingkan harus dilihat secara

keseluruhan sebagai satu kesatuan dan tidak dapat dilihat satu persatu secara terpisah. Namun dalam hal Merek tersebut terdapat unsur atau elemen yang dominan atau esensial, maka unsur atau elemen tersebut yang akan menjadi pertimbangan utama.




Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek yang menjadi dasar penolakan adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

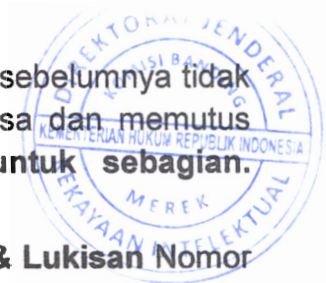
Merek Pemohon Banding Nomor agenda DID2023000535	Merek Pembanding Nomor daftar IDM000675230
	PACIFIC
PACIFIC & Lukisan	PACIFIC

Menimbang bahwa Merek  atau **PACIFIC & Lukisan** Nomor Agenda **DID2023000535** menggunakan unsur merek kata "pacific" dengan bentuk huruf standar dan lukisan berbentuk oval melingkari, berwarna hitam. Sedangkan

Merek **PACIFIC** atau **PACIFIC** Nomor Daftar **IDM000675230** menggunakan unsur merek kata "pacific" dengan bentuk huruf standar berwarna hitam. Unsur dominan pada kedua merek tersebut adalah kata "pacific" sehingga keduanya mempunyai persamaan secara konseptual maupun secara fonetik yaitu kemiripan cara pengucapan sehingga berpotensi membingungkan dan menyesatkan konsumen apabila digunakan untuk jenis barang atau jasa yang sejenis. Dengan demikian kedua merek yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan mempunyai persamaan pada pokoknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka antara Merek  atau **PACIFIC & Lukisan** Nomor Agenda **DID2023000535** dengan Merek **PACIFIC** atau **PACIFIC** Nomor Daftar **IDM000675230**, mempunyai persamaan pada pokoknya namun ada sebagian jenis barang yang tidak sejenis. Oleh karena itu penolakan untuk seluruhnya berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20

tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dilakukan sebelumnya tidak tepat. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutuskan berkesimpulan untuk **mengabulkan permohonan banding untuk sebagian.**



Selanjutnya permohonan Merek **PACIFIC** atau **PACIFIC & Lukisan Nomor Agenda DID2023000535** didaftar **sebagian** khusus untuk **jenis barang yang tidak sejenis;**

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 Merek

PACIFIC atau **PACIFIC & Lukisan Nomor Agenda DID2023000535**, dengan tanggal penerimaan 03 Januari 2023 milik Pemohon Banding untuk sebagian jenis barang di kelas 9 yaitu:” *Mesin dan instrument pengukuran atau pengujian; pengukur tekanan ban; indikator otomatis tekanan rendah pada ban kendaraan; pengukur tekanan angin; sensor untuk mengukur tekanan udara, suhu dan kelembaban; mesin dan peralatan distribusi atau kontrol daya*” dan 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 31 Januari 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari FAJAR B.S.LASE, S.T., M.A., M.H. sebagai Ketua, dengan Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., M.Si., LL.M. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., M.Si., LL.M

Ketua



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



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

