

KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 221/KBM/HKI/2025

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari Gambro Lundia AB, berdomisili di Magistratsvägen 16 SE-226 43 LUND, Sweden, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual AFFA Intellectual Property Rights, berdomisili di Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. MT. Haryono Kav. 15, Tebet, Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta 12810, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Desember 2024, selanjutnya disebut Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 16 Desember 2024 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **PRISMAX** dengan nomor permohonan: M0020231161393 tanggal 09 Februari 2023 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal 12 Agustus 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 **PRISMAX** dengan nomor permohonan: M0020231161393 tertanggal 12 Agustus 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 **PRISMA** yang terdaftar dengan nomor IDM000978168 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 permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam suratnya tersebut diatas, Direktur Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa merek " **PRISMAX** " agenda No. M0020231161393 (Daftar Internasional No. 1161393) 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 **PRISMA** daftar No. IDM000978168 di kelas 10.
2. Bahwa kami menemukan contoh kasus serupa dimana merek PRISMAX dan merek PRISMA dibawah ini memiliki kasus dengan konsep serupa dan dapat terdaftar bersamasama untuk jenis barang dan/atau jasa sejenis di Indonesia. PRISMAX IDM001204162 v. PRISMA IDM000408881 di kelas 19. Dan PRISMAX IDM001179549 v. PRISMA IDM000396405.
3. Secara visual, merek klien kami " **PRISMAX** " terdiri dari satu unsur kata dan tujuh huruf yaitu PRISMAX yang ditulis dengan menggunakan huruf kapital dan dicetak tebal berwarna hitam. Merek klien kami hanya merupakan merek kata dan tidak memiliki desain khusus. Merek klien kami harus dilihat secara keseluruhan tanpa pengurangan pada unsurnya. Sedangkan merek pembanding " **PRISMA** " terdiri dari satu unsur kata dan enam huruf yaitu PRISMA yang ditulis dengan jenis huruf yang didesain khusus dimana unsur kata -MA " **PRISMA** " terakhir menyerupai bentuk-bentuk segitiga yang berada pada unsur geometri. Merek pembanding telah didesain sedemikian rupa dan harus dilihat secara keseluruhan tanpa penambahan pada unsurnya.

Berdasarkan perbedaan-perbedaan tersebut diatas maka sangat jelas seluruh merek sangat berbeda secara visual.

4. Secara fonetik, merek klien kami "**PRISMAX**" akan dibaca sebagai PRIS-MEKS Merek klien kami terdiri dari satu kata yang dibaca seluruhnya dalam dua penggal kata. Di bagian akhir kata, merek klien kami akan dibaca dan didengar sangat berbeda dari merek pembanding dimana merek klien kami memiliki tambahan unsur huruf X. Sedangkan merek pembanding "**PRISMA**" akan dibaca sebagai PRIS-MA Merek pembanding terdiri dari satu kata yang harus dibaca seluruhnya dalam dua penggal kata dan jelas akan dibaca dan didengar sangat berbeda dari merek klien kami. Berdasarkan penjelasan tersebut, seluruh merek akan dibaca dan terdengar sangat berbeda ketika diucapkan dan masyarakat umum tidak akan kesulitan dalam membedakannya.

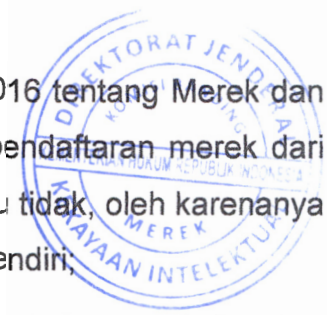
Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek **PRISMAX** dengan nomor permohonan: M0020231161393 tertanggal 12 Agustus 2024, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 16 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 **PRISMAX** dengan nomor permohonan : M0020231161393 tanggal 09 Februari 2023 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 10 yaitu: *Peralatan dan instrumen medis, yaitu peralatan dan instrumen medis untuk pengobatan darah ekstrakorporeal, mesin perawatan intensif ginjal, mesin hemodialisis, mesin hemofiltrasi, mesin hemodiafiltrasi, mesin ultrafiltrasi.*;


Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **FFEA** yang terdaftar dengan nomor IDM000978168 milik pihak lain untuk barang dan atau 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 Merek **FFEA** yang terdaftar dengan nomor: IDM000978168 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 10 yaitu: *Alat diagnosa untuk keperluan medis; Alat medis ECG berfungsi untuk mengetahui ritme jantung; Alat medis IBP transduser berfungsi untuk mengetahui tekanan darah dalam tubuh melalui darah; Alat medis NIBP berfungsi untuk mengetahui tekanan darah dalam tubuh; Alat medis filter suction berfungsi untuk menyaring bakteri; Alat medis sensor SpO2 berfungsi untuk mengetahui kadar oksigen dalam darah; Alat monitor jantung*



janin; Alat pemeriksa lemak tubuh; Alat pemeriksaan darah; Alat pemeriksaan/pengecekan gula darah; Alat pengebor gigi; Alat pengukur tekanan darah arteri; Alat penyedot untuk operasi (vakum); Alat ukur kadar gula (glukosa) dalam darah; Filter bakteri; Filter untuk keperluan medis untuk memumikan udara untuk bernapas; Instrumen dan peralatan medis dan bedah; Instrumen medis yang disterilkan; Instrument dan peralatan ginekologi; Konektor untuk pelembab, ruang pelembapan dan nebuliser yang merupakan bagian dari aparatus medis; Kursi untuk Pemeriksaan gigi dan aksesoris gigi lainnya; Kursi untuk kebidanan (Untuk medis); Lampu untuk penyinaran diruang operasi (operating lamp); Lanset, pisau bedah kecil; Matras angin untuk keperluan medis; Nebuliser portabel untuk keperluan medis; Pakaian untuk pemeriksaan pasien; Pakaian untuk ruang operasi; Pass Box untuk keperluan laboratorium yang digunakan untuk transfer barang antara dari dalam ruang steril ke luar ruangan; Pass Through Box untuk keperluan laboratorium yang digunakan untuk transfer barang antara dari dalam ruang steril ke luar ruangan; Pelembab untuk transfer barang antara dari dalam ruang steril ke luar ruangan; Pelembab untuk pernapasan; Pendan untuk anestesi; Pendan untuk bedah; Penghangat tubuh bayi; Peralatan Laboratorium untuk Tujuan Diagnostik Medis; Peralatan bedah; Peralatan dan perkakas pembedahan; Peralatan infus untuk tujuan terapi; Peralatan medis yang telah disterilisasi anti kuman; Peralatan pernapasan medis dengan pelembab gas pernapasan dan sumber aliran yang terhubung untuk mengirimkan kecepatan aliran tinggi dari campuran udara/oksigen ke pasien yang bernapas secara spontan melalui masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Peralatan resusitasi (alat bantu pernapasan); Perkakas dan pesawat pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, lengan mata dan gigi palsu, barang-barang ortopedi, bahan-bahan benang bedah; Pompa dan kompresor untuk keperluan medis; Sarung tangan pelindung untuk tujuan medis; Tandu Paduan Aluminium Scoop; Tandu Paduan Aluminium untuk ambulans; Tempat Tidur 2 Engkol ABS; Tempat tidur beroda untuk keperluan medis; Tempat tidur khusus dibuat untuk tujuan medis; alat pembersih untuk keperluan kedokteran gigi; alat pengukur tekanan darah; alat suntik obat; aparat bedah dan instrumen untuk digunakan gigi; cermin gigi; gaun medis; injector obat; inkubator untuk bayi; inkubator untuk tujuan medis; instrumen dan peralatan ginekologi; instrumen gigi; instrumen ginekologi; instrumen medis; kasur dukungan untuk tujuan medis; kasur untuk tujuan medis; kursi pemeriksaan gigi; lampu bedah;



lampu untuk tujuan medis; masker pelindung wajah untuk penggunaan medis; masker untuk digunakan oleh tenaga medis; monitor denyut nadi; monitor oksigen untuk keperluan medis; monitor tekanan darah; nebulizers untuk mengelola obat aerosol sistem pernapasan pasien; oximeters pulsa; pakaian pelindung untuk keperluan medis; pemeriksaan medis lampu; penutup sepatu bedah; peralatan bedah; peralatan dan instrumen bedah dan medis; peralatan dan instrumen medis untuk digunakan dalam operasi; peralatan dan instrumen untuk keperluan bedah, medis, gigi, dan kedokteran hewan; peralatan diagnosa untuk keperluan medis; peralatan kedokteran gigi; peralatan medis; peralatan sunat; perangkat infus untuk keperluan medis; perangkat medis; perangkat medis untuk mengukur berat badan dan memperkirakan persentase lemak tubuh; perangkat untuk menyuntikkan obat-obatan; pisau bedah; pisau untuk tujuan medis; sarung tangan untuk tujuan medis; stetoskop; tandu pasien; tang gigi; tang untuk tujuan medis; termometer inframerah untuk tujuan medis; termometer klinis; tiang infus untuk keperluan medis; usungan ambulans; usungan medis; usungan, roda;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan antara jenis barang kelas 10 berupa: *Peralatan dan instrumen medis, yaitu peralatan dan instrumen medis untuk pengobatan darah ekstrakorporeal, mesin perawatan intensif ginjal, mesin hemodialisis, mesin hemofiltrasi, mesin hemodiafiltrasi, mesin ultrafiltrasi.* yang dimohonkan perlindungannya dalam Merek **PRISMAX** dengan nomor permohonan: M0020231161393 oleh Pemohon Banding dibandingkan dengan jenis barang yang dilindungi dalam Merek **PEMA** yang terdaftar dengan nomor IDM000978168 terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **PRISMAX** dengan nomor permohonan: M0020231161393 diajukan atas nama Gambro Lundia AB, berdomisili di Magistratsvägen 16 SE-226 43 LUND, Sweden;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah merek **PEMA** yang terdaftar dengan nomor IDM000978168 atas nama CANDI CHAYADI TANZIL,

berkedudukan di Citra Garden 2 Blok J 10/29, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, 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;

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 harus 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 **PRISMAX** dengan nomor permohonan: M0020231161393 yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek kata PRISMAX yang menjadi unsur dominan dari merek tersebut secara konsep dan fonetik;

Menimbang, bahwa Merek **PRISMA** yang terdaftar dengan nomor IDM000978168 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek kata PRISMA yang tertulis dengan font tertentu dan cara penulisan yang unik;

Menimbang bahwa secara konsep, walau terdiri dari susunan huruf yang hamper sama namun secara konsep keseluruhan dapat dibedakan.

Menimbang, bahwa merek **PRISMAX** dengan nomor permohonan: M0020231161393, apabila dibandingkan dengan merek **PRISMA** yang terdaftar dengan

nomor IDM000978168 atas nama pihak lain dapat dibedakan secara visual dan konsep;

Menimbang bahwa pendaftaran merek Pemohon Banding tidak akan membingungkan dan atau menyesatkan konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek **PRISMAX** dengan nomor permohonan: M0020231161393, apabila dibandingkan dengan merek ~~PISA~~ yang terdaftar dengan nomor IDM000978168 atas nama pihak lain dapat dibedakan dari secara konsep dan visual maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan tidak benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek **PRISMAX** dengan nomor permohonan: M0020231161393 diusulkan untuk didaftar untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis 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 **PRISMAX** dengan nomor permohonan: M0020231161393, dengan tanggal penerimaan 09 Februari 2023 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang dalam kelas 10 berupa *Peralatan dan instrumen medis, yaitu peralatan dan instrumen medis untuk pengobatan darah ekstrakorporeal, mesin perawatan intensif ginjal, mesin hemodialisis, mesin hemofiltrasi, mesin hemodiafiltrasi, mesin ultrafiltrasi.* 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 24 April 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H. sebagai Ketua dengan Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

Ketua



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



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

