

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



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 46/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding, yaitu **CNH INDUSTRIAL N.V**, beralamat di Cranes Farm Road, Basildon Essex SS14 3AD, United Kingdom/Great Britain, dalam hal ini memilih kedudukan Hukum Konsultan Kekayaan Intelktual Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **15 November 2024** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek **FLEETPRO** Nomor Agenda : **M0020231734965** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **15 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 **FLEETPRO** Nomor Agenda : **M0020231734965** tertanggal **15 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 :

(FLEETPRO)

MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK
DENGAN NOMOR DAFTAR : **IDM000682952**, MILIK PIHAK LAIN YANG
TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG SEJENIS;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

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

1. Bawa permohonan banding Merek **FLEETPRO** Nomor Agenda : **M0020231734965** untuk jenis barang di kelas 4 yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Bawa Pemohon adalah Pemohon Merek dengan itikad baik berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU Merek, yang mana telah mengajukan Permintaan Pendaftaran Merek  dalam Kelas 4 secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek milik pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu;
3. Bawa permohonan Merek **FLEETPRO** Nomor Agenda : **M0020231734965** untuk jenis jasa di kelas 4 telah ditolak dengan Merek  dengan Nomor Daftar : **IDM000682952**, karena dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya yang dapat menyesatkan konsumen mengenai asal jasa sejenis;
4. Bawa terdapat perbedaan bunyi ucapan dan tampilan yang cukup signifikan antara Merek **FLEETPRO** Nomor Agenda : **M0020231734965** dengan Merek  dengan Nomor Daftar : **IDM000682952**, yang tidak akan membuat konsumen terkecoh, dengan demikian putusan penolakan berdasarkan pasal 21 ayat (1) huruf a adalah tidak tepat;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek **FLEETPRO** tertanggal **15 Novermber 2024**, telah diterima oleh Pernohn Banding, sedangkan permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **7 Desember 2022**;

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 **FLEETPRO** Nomor Agenda : **M0020231734965** untuk jenis barang yang termasuk dalam **kelas 4** yaitu : "Oli dan gemuk industri; pelumas, terutama pelumas industri; komposisi penyerap debu, pembasah dan pengikat; bahan bakar (termasuk motor spirit) dan iluminan; minyak pelumas, yaitu, motor, hidrolik, transmisi, cairan diferensial dan universal dan minyak; menerangi, pemanasan dan minyak pelumas; oli dan pelumas untuk motor, bahan bakar gas cair (LPG); lilin";

Menimbang bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **DELOFLEETPRO** dengan Nomor Daftar : **IDM000682952** milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk **barang 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 gebruiik*) 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 dengan Nomor Daftar : **IDM000682952**, adalah melindungi barang dalam **kelas 4** yaitu berupa : "minyak pelumas; gemuk untuk industri (industrial greases); minyak motor heavy duty; produk-produk yang berasal dari minyak bumi untuk keperluan industri dan otomotif, yaitu; bahan bakar; minyak; pelumas mesin";

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang **kelas 4**: "Oli dan gemuk industri; pelumas, terutama pelumas industri; komposisi penyerap debu, pembasah dan pengikat; bahan bakar (termasuk motor spirit) dan iluminan; minyak pelumas, yaitu, motor, hidrolik, transmisi, cairan diferensial dan universal dan minyak; menerangi, pemanasan dan minyak pelumas; oli dan pelumas untuk motor, bahan bakar gas cair (LPG); lilin"; yang diajukan perlindungannya oleh Merek "**FLEETPRO** Nomor Agenda : **M0020231734965** dengan jenis barang yang

dilindungi oleh Merek dengan Nomor Daftar : **IDM000682952** yaitu "minyak pelumas; gemuk untuk industri (industrial greases); minyak motor heavy duty; produk-produk yang berasal dari minyak bumi untuk keperluan industri dan otomotif, yaitu; bahan bakar; minyak; pelumas mesin"; terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohon perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**;

Menimbang bahwa permohonan pendaftaran Merek yaitu **FLEETPRO** Nomor Agenda : **M0020231734965**, CNH INDUSTRIAL N.V, beralamat di Cranes Farm Road, Basildon Essex SS14 3AD, United Kingdom/Great Britain;

Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan yaitu Merek dengan Nomor Daftar : **IDM000682952** atas nama Chevron Intellectual Property LLC Berkedudukan di 6001 Bollinger CanyonRoad, San Ramon California, 94583 United States of America;

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 adalah:

Etiket Merek

| Merek Pemohon Banding | Merek Pembanding |
|---|--|
|  |  |
| Nomor Agenda: M0020231734965 | Nomor Daftar: IDM000682952 |

Menimbang bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah

  milik pemohon banding dengan merek pembanding yaitu dimana unsur merek yang dominan antara merek yang diajukan Pemohon Banding dengan merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya baik mengenai adanya mengganggu reputasi, **adanya unsur membunceng**, dan pada kata dapat dinilai **mengcoh konsumen** apabila terdaftar untuk **barang sejenis** sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek  Nomor Agenda : **M0020231734965** 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 harus ditolak;

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 30 Januari 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D sebagai Ketua merangkap Anggota, dengan Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

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

Ketua



DINA WIDYAPUTRI K., S.H., LL.M., Ph.D.

2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H.

