

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



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 379/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Itochu Corporation., berkedudukan di 1-3, Umeda 3-Chome, Kita-Ku, Osaka-shi, Osaka 530-8448, Japan, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kuasanya Belinda Rosalina S.H., LL.M. pada Kantor hukum, Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual AMR Partnership, beralamat di Gandaria 8, Lt. 3, Unit D, R. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah) Jakarta 1224, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **23 April 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **kolor beacon** atau **KOLOR BEACON** Nomor Agenda **M0020231416633** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **12 Maret 2025**.

Majelis Komisi Banding Merek;

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

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **kolor beacon** atau **KOLOR BEACON** Nomor Agenda **M0020231416633** di kelas **18 dan 25** tertanggal **12 Maret 2025**;

Bahwa alasan 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 sejenis, dalam hal ini ditolak sebagian di kelas 25 dengan

Merek **BEACON** atau **BEACON** Nomor Daftar **IDM000234949** di kelas **25**.



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

1. Bahwa Pemohon dengan iktikad baik mengajukan pendaftaran Merek **kolor beacon** atau **KOLOR BEACON** Nomor Agenda **M0020231416633** di kelas **18 dan 25**, kemudian ditolak **sebagian** jenis barang yang dimohonkan di kelas **25** dengan Merek **BEACON** atau **BEACON** Nomor Daftar **IDM000234949** di kelas **25**.
2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek **kolor beacon** atau **KOLOR BEACON** Nomor Agenda **M0020231416633** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki pendaftaran Merek **KOLOR** yang melindungi barang-barang sejenis di kelas 18 dan 25, dengan nomor daftar **IDM0001278462** sehingga Pemohon telah memiliki hak eksklusif atas merek **KOLOR** untuk jenis barang tersebut. Di samping itu Pemohon adalah Perusahaan yang sudah mempunyai reputasi karena merek-mereknya telah terdaftar di 136 negara dan tercatat di *database* WIPO.
4. Pemohon berpendapat bahwa Merek **kolor beacon** atau **KOLOR BEACON** Nomor Agenda **M0020231416633** merupakan merek ciptaan Pemohon, yang apabila dilihat dari kesan secara keseluruhan berbeda dengan Merek **BEACON** atau **BEACON** Nomor Daftar **IDM000234949** sehingga tidak akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen. Oleh karena itu pemohon meminta pembatalan penolakan tersebut kemudian Merek **kolor beacon** atau **KOLOR BEACON** Nomor Agenda **M0020231416633** dapat didaftar untuk seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek **kolor beacon** atau **KOLOR BEACON** Nomor

Agenda **M0020231416633** tertanggal **12 Maret 2025** kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **23 April 2025** sehingga antara tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan tanggal pengajuan permohonan banding masih dalam jangka 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. Dengan demikian 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 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 **kolor beacon** atau **KOLOR BEACON** Nomor Agenda **M0020231416633** kemudian ditolak dengan Merek **BEACON** atau **BEACON** Nomor Daftar **IDM000234949**. Etiket kedua merek yang diperbandingkan adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda M0020231416633	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM000234949
kolor beacon	BEACON
KOLOR BEACON	BEACON

Menimbang bahwa Merek **kolor beacon** atau **KOLOR BEACON** Nomor Agenda **M0020231416633** terdiri atas unsur merek kata “kolor” dan kata “beacon”, kedua kata tersebut ditulis dengan bentuk huruf standar berwarna hitam dan putih. Sedangkan Merek **BEACON** atau **BEACON** Nomor Daftar **IDM000234949** menggunakan unsur merek kata “beacon” ditulis dengan huruf kapital dan bentuk huruf standar berwarna hitam dan putih.

Kedua merek tersebut menggunakan unsur merek kata “beacon” namun pada merek Pemohon diawali kata “kolor”, dan kata tersebut merupakan unsur pembeda yang cukup kuat karena Pemohon juga telah memiliki pendaftaran atas merek KOLOR untuk jenis barang yang sejenis di kelas 18 dan 25 dengan nomor daftar IDM001278462. Di samping itu kata “beacon” bukan merupakan kata ciptaan, tetapi merupakan kata umum yang dalam Bahasa Indonesia artinya “sinyal pandu atau rambu suar atau mercu suar” dapat dilihat dari referensi: <https://translate.google.com/?sl=en&tl=id&text=beacon&op=translate>, sehingga kata tersebut dengan variasinya dapat digunakan sebagai merek oleh pihak-pihak lain, misalnya Merek BARBOUR BEACON yang terdaftar dengan nomor IDM001042217 untuk barang sejenis di kelas 25. Adanya kata “kolor” di depan kata “beacon” pada merek pemohon menimbulkan kesan keseluruhan bahwa kedua merek tersebut masing- masing mempunyai

karakteristik yang berbeda satu sama lain dan tidak akan menimbulkan kebingungan atau ketersesatan. Dengan demikian kedua merek yang diperbandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah pembanding adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;



Menimbang, bahwa pembanding yaitu Merek **BEACON** atau **BEACON** diajukan dengan Nomor Agenda D002008024878 dan tanggal penerimaan pada 09 Juli 2008 kemudian terdaftar dengan nomor **IDM000234949**. Sedangkan Merek **kolor beacon** atau **KOLOR BEACON** Nomor Agenda **M0020231416633** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan 7 Desember 2023. Dengan demikian pembanding adalah merek yang terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **kolor beacon** atau **KOLOR BEACON** Nomor Agenda **M0020231416633**, diajukan atas nama Itochu Corporation., berkedudukan di 1-3, Umeda 3-Chome, Kita-Ku, Osaka-shi, Osaka 530-8448, Japan, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kuasanya Belinda Rosalina S.H., LL.M. pada kantor hukum Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual AMR Partnership, beralamat di Gandaria 8, Lt. 3, Unit D, R. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah) Jakarta 1224.

Sedangkan pembanding yaitu Merek **BEACON** atau **BEACON** Nomor Daftar **IDM000234949**, dimiliki oleh PT.Ginza Cipta Indah, yang beralamat di Jl. Agung Timur II Blok 01 No. 72, Sunter Padomoro, Jakarta Utara. Dengan demikian kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda atau berlainan dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan pendaftaran Merek **kolor beacon** atau **KOLOR BEACON** Nomor Agenda **M0020231416633** di kelas 18 dan 25 kemudian ditolak untuk **sebagian** jenis barang di kelas 25. Adapun jenis barang yang **ditolak** di **kelas 25** tersebut adalah sebagai berikut: *"gelang tangan; penopang termal [pakaian]; pelindung kerah untuk dipakai; ikat pinggang; pakaian ski untuk kompetisi; jaket anti angin; gaun malam; celana jogging; jas; celana ski; pakaian anak-anak; seragam sekolah; pakaian malam formal; rok; celana panjang; sweater; kaos dalam; baju tidur; celana dalam, celana pendek, dan celana dalam; kemeja untuk jas; pakaian renang; jubah mandi; piyama; kombinasi, pakaian; gaun; syal; kaus kaki dan stoking; seragam dan stoking;*

jaket untuk pakaian; celana olahraga; jaket ski; mantel; jas hujan, smock, jumper, tuksedo; mantel luar; mantel atas; celana; kardigan; singlet; kamisol; kemeja olahraga; celana dalam; gaun tidur; blus; kemeja polo; kemeja; kemeja berkerah terbuka; bra; kamisol; kerah; korset; manset; rok dalam; celana ketat; syal leher; celemek, pakaian; penutup telinga; kaus kaki."
Permohonan Merek tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan

Intelektual dengan Merek **BEACON** atau **BEACON** Nomor Daftar **IDM000234949** yang melindungi barang di kelas 25, yaitu: *"konpeksi untuk pria, wanita dan anak-anak ialah: jas, celana panjang, celana pendek, celana dalam, kaos oblong, kaos kutang, kaos kaki, sapu tangan, kemeje lengan panjang, kemeja lengan pendek, ikat pinggang, dasi, jaket, kimono, jas hujan, celana renang, kutang wanita, celana wanita, korset, rok, blouse wanita."*

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

Menimbang, bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis barang yang ditolak pada permohonan Merek **kolor beacon** atau **KOLOR BEACON** Nomor Agenda **M0020231416633** dengan jenis barang yang dilindungi oleh Merek **BEACON** atau **BEACON** Nomor Daftar **IDM000234949**, semuanya dikelompokkan di kelas 25, dan seluruhnya memenuhi kriteria barang dan atau/jasa sejenis sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 maupun pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) sehingga jenis barang dan atau/jasa antara kedua merek yang diperbandingkan tersebut **seluruhnya dikategorikan sejenis**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Merek **kolor beacon** atau **KOLOR BEACON** Nomor Agenda **M0020231416633** apabila dibandingkan dengan Merek **BEACON** atau **BEACON** Nomor Daftar **IDM000234949** tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya meskipun pembanding adalah merek terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak

lain untuk barang dan atau/jasa sejenis sehingga tidak memenuhi kriteria alasan penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian penolakan sebagian oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dilakukan sebelumnya tidak tepat. Untuk itu Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan bahwa penolakan tersebut dibatalkan, selanjutnya **mengabulkan permohonan banding** dan terhadap permohonan Merek **kolor beacon** atau **KOLOR BEACON** Nomor Agenda **M0020231416633** didaftar untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan;

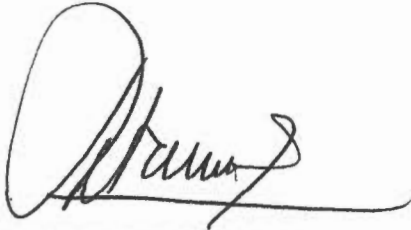
Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

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 **kolor beacon** atau **KOLOR BEACON** Nomor Agenda **M0020231416633**, dengan tanggal penerimaan 07 Desember 2023 milik Pemohon Banding untuk sebagian jenis barang di kelas 25 yang sebelumnya ditolak, yaitu: "gelang tangan; penopang termal [pakaian]; pelindung kerah untuk dipakai; ikat pinggang; pakaian ski untuk kompetisi; jaket anti angin; gaun malam; celana jogging; jas; celana ski; pakaian anak-anak; seragam sekolah; pakaian malam formal; rok; celana panjang; sweater; kaos dalam; baju tidur; celana dalam, celana pendek, dan celana dalam; kemeja untuk jas; pakaian renang; jubah mandi; piyama; kombinasi, pakaian; gaun; syal; kaus kaki dan stoking; seragam dan stoking; jaket untuk pakaian; celana olahraga; jaket ski; mantel; jas hujan; smock; jumper; tuksedo; mantel luar; mantel atas; celana; kardigan; singlet; kamisol; kemeja olahraga; celana dalam; gaun tidur; blus; kemeja polo; kemeja; kemeja berkerah terbuka; bra; kamisol; kerah; korset; manset; rok dalam; celana ketat; syal leher; celemek, pakaian; penutup telinga; kaus kaki." kemudian 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 Rabu, tanggal 18 Juni 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. sebagai Ketua; T. DIDIK TARYADI, S.H dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. T. DIDIK TARYADI, S.H.



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

Ketua



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

