

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



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 27/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding, yaitu **Wulan Anggiet Purnamasari S.H.**, beralamat di Jl. Pandan Raya No. 68, Cibodasari, Cibodas, Tangerang, dalam hal ini berdomisili di Kantor Kuasanya Wulan Anggiet Purnamasari S.H., yang beralamat di Jl. Pandan Raya No. 68, Cibodasari, Cibodas, Tangerang.

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **08 November 2024** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

terhadap permintaan pendaftaran Merek “ **ELEMIST** ” Nomor Agenda: **DID2023067303** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **09 Oktober 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 Merek “ **ELEMIST** ” Nomor Agenda: **DID2023067303** tertanggal **09 Oktober 2024**;

Bahwa dasar penolakan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan dengan nama badan hukum atas nama ELEMIS USA, INC., suatu perusahaan menurut Undang-Undang Negara United States of America,

berkedudukan di 1140 Broadway, Suite 1601, New York, NY 10001, USA atau

yang telah terdaftar antara lain dengan merek
nomor daftar **IDM000027168**;

ELEMIS

atau ELEMIS



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 Pemohon dengan iktikad baik telah mengajukan pendaftaran Merek

ELEMIST

Nomor Agenda DID2023067303, Kelas 20 namun ditolak untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan karena merek tersebut merupakan atau menyerupai nama badan hukum yang dimiliki orang lain dan diajukan tanpa persetujuan tertulis dari yang berhak yaitu badan hukum terdaftar atas nama ELEMIS USA, INC., suatu perusahaan menurut Undang-Undang Negara Amerika Serikat;

2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan permohonan Merek

ELEMIST

atau **ELEMIST + LOGO** Nomor Agenda DID2023067303 tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

3. Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek

ELEMIST

atau **ELEMIST + LOGO** Nomor Agenda DID2023067303 dengan alasan adanya perbedaan jenis usaha, bahwa merek tersebut diajukan untuk jenis jasa di bidang desain-desain seperti produk, *engineer*, manufaktur, dll yang sangat berbeda dan tidak berkaitan samasekali dengan core bisnis dari ELEMIS USA, Inc. di Amerika Serikat yang bergerak di bidang kecantikan dan kosmetik yang telah memiliki merek

ELEMIS

terdaftar di Indonesia yaitu Merek



atau **ELEMIS** Nomor

ELEMIS BIOTEC

Daftar IDM000027168 di kelas 3 dan Merek

atau **ELEMIS**

BIOTEC Nomor Daftar IDM000551092 di kelas 3 dan kelas 44.

4. Bahwa Perusahaan milik Pemohon Banding berdiri sejak tahun 2001 dan telah eksis di *marketplace* serta dikenal oleh masyarakat di bidang jasa desain produk, *engineer*, dan sejenisnya. Oleh karena itu pemohon meminta pembatalan penolakan tersebut kemudian

ELEMIST

atau **ELEMIST + LOGO** Nomor Agenda **JID2023067328** dapat didaftar untuk seluruhnya



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek “ **ELEMIST** ” Nomor Agenda **DID2023067303** tertanggal **09 Oktober 2024**, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **08 November 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 tersebut sudah tepat. Selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum dari penolakan tersebut;


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 “ **ELEMIST** ” Nomor Agenda: **DID2023067303** untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 20 berupa : “*Kayu tenun (mebel) atau anyaman dari kayu; Jendela dalam yang tidak tembus pandang (mebel); gagang mebel, bukan dari logam; kotak penyimpanan (mebel) untuk peralatan perawatan kuda; Kastor mebel, bukan dari logam; mebel dari rotan; gagang mebel dari plastik; mebel tebu; mebel dari logam untuk berkemah; mebel; gantungan handuk [furniture]; bangku wakil [furniture]; gerbong makan malam [furniture]; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; patio furniture dari plastik; partisi kantor bergerak [furniture]; lemari indeks [furniture]; layar terbuat dari pengganti buluh atau buluh [furniture]; patio furniture dari kayu; patio furniture dari logam; Furniture untuk rumah, kantor, dan taman*”; Permohonan tersebut ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf (a) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut merupakan atau menyerupai nama badan hukum yang dimiliki orang lain dan diajukan tanpa persetujuan tertulis dari yang berhak yaitu atas nama ELEMIS USA, INC., suatu perusahaan menurut Undang-Undang Negara United States of America,

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, “*yang dimaksud dengan "nama badan hukum" adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar*”. Badan hukum yang digunakan sebagai dasar penolakan yaitu ELEMIS USA, Inc. telah memiliki merek yang terdaftar di

ELEMIS 

Indonesia yaitu Merek  atau **ELEMIS** Nomor Daftar IDM000027168, yang melindungi jenis barang di kelas 3 berupa: “*sediaan-sediaan kosmetik bukan untuk medis yaitu; bedak tabur, kream dan losion, semuanya untuk wajah, tangan dan badan, cat kuku, pembersih/penghilang cat kuku, kosmetika, sabun, sediaan-sediaan untuk mandi, sediaan-sediaan untuk rambut, sediaan-sediaan untuk mencukur dan setelah mencukur, minyak wangi, minyak kolonyo, berbagai jenis minyak kolonyo, deodoran dan anti keringat untuk pemakaian pribadi, minyak-minyak sari, produk-produk*

ELEMIS BIOTEC

aromaterapi, bahan pemelihara gigi”, dan Merek  atau **ELEMIS BIOTEC** Nomor Daftar IDM000551092 di kelas 3 dan kelas 44, dengan rincian jenis barang di kelas 3 yaitu: “*sediaan-sediaan toilet yang tidak mengandung obat; bedak; krim dan; losion, semuanya untuk muka, tangan dan tubuh; cat kuku; penghapus cat kuku; kosmetik; sabun; sediaan-sediaan mandi air pancuran dan mandi; sediaan-sediaan untuk rambut; sediaan-sediaan untuk bercukur dan setelah bercukur; wangi-wangian; cologne; minyak cologne; eau de colognes; deodoran anti-bau keringat untuk penggunaan pribadi; minyak esensial; produk-produk aromaterapi;; bahan-bahan untuk pemeliharaan gigi*”

sedangkan jenis jasa di kelas 44 melindungi: jasa-jasa perawatan kecantikan; jasa-jasa salon kecantikan; jasa-jasa salon penataan rambut; jasa-jasa perawatan tangan dan kuku dan kaki; jasa-jasa spa; jasa-jasa aromaterapi; jasa-jasa mernijat; jasa-jasa elektrolisis dan obat menghilangkan rambut; penyediaan jasa-jasa informasi, konsultasi dan pemberian nasehat yang berkaitan dengan yang tersebut di atas dan dengan perawatan kesehatan dan gizi". Lebih lanjut dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a juga disertai adanya klausula "kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak", dalam hal ini Pemohon Banding tidak mendapatkan ijin tertulis dari pihak yang berhak (lawan).

Menimbang bahwa ada beberapa hal lain yang dapat menjadi pertimbangan terhadap penolakan berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, salah satunya yaitu nama badan hukum yang digunakan bukan merupakan kata umum dan juga belum didaftarkan atau terdaftar oleh pihak manapun sebagai merek (hanya digunakan oleh pemilik merek lawan yaitu ELEMIS USA, Inc., yang sekaligus menggunakan nama yang sama sebagai mereknya).

Menimbang bahwa fungsi utama merek merupakan identitas bagi pemiliknya sebagai alat pembeda sehingga tidak akan menimbulkan ketersesatan konsumen. Dalam hal ini PT. Sinar Sakti Metalindo sebagai

ELEMIST

pemilik Merek atau **ELEMIST + LOGO** Nomor Agenda **JID2023067328** merupakan sebuah perusahaan yang berdiri sejak tahun 2001 dan bergerak di bidang desain produk, *engineer*, manufaktur, logistik serta *maintenance* atau jasa pembuatan produk kustom yang memiliki pabrikasi dan melayani berbagai industri dan *brand* terkemuka. Hal ini dapat dilihat dari referensi antara lain: <https://sinarsaktimetalindo.com/about-us/>. Sedangkan badan hukum yang dijadikan sebagai lawan yaitu ELEMIS USA, Inc, di Amerika Serikat, mengkhususkan usahanya di bidang kecantikan, seperti kosmetik dan *skincare* serta perawatan kecantikan. Hal ini dapat dilihat dari referensi antara lain: <https://us.elemis.com/>.

Menimbang bahwa kedua perusahaan yang diperbandingkan tersebut mempunyai corer bisnis yang berbeda dan tidak mempunyai keterkaitan usaha satu sama lain. Selain itu keduanya merupakan perusahaan yang telah mempunyai reputasi di bidangnya dan telah mempunyai pangsa pasar tersendiri serta konsumen masing- masing. Oleh karena itu keduanya dapat berdampingan (ko-eksis) di pasaran tanpa menimbulkan kebingungan atau ketersesatan konsumen. Hal lain yang juga menjadi pertimbangan adalah

ELEMIST

Merek atau **ELEMIST + LOGO** Nomor Agenda **JID2023067328** secara *first impression*, kesan yang tampak dari segi visual baik cara penulisan, susunan dan bentuk huruf yang berbeda dengan penulisan

ELEMIS



Merek

atau **ELEMIS** Nomor Daftar IDM000027168 dan Merek

ELEMIS BIOTEC

atau **ELEMIS BIOTEC** Nomor Daftar IDM000551092, milik

ELEMIS USA, Inc.



Menimbang, bahwa dari berbagai pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas maka penolakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan

ELEMIST

Intelektual terhadap permohonan pendaftaran Merek atau **ELEMIST + LOGO** Nomor Agenda **JID2023067328** karena merupakan atau menyerupai nama badan hukum yang dimiliki orang lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang berhak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak tepat dan tidak benar. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**. Dengan demikian maka terhadap

ELEMIST

permohonan Merek atau **ELEMIST + LOGO** Nomor Agenda **JID2023067328** dapat diusulkan **didaftar seluruhnya**;

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

MEMUTUSKAN

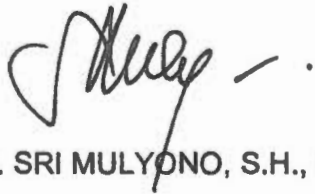
1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk di **DAFTAR** atas permohonan pendaftaran Merek **ELEMIST** **DID2023067303** milik pemohon banding dan 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 23 Januari 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H., M.M., M.H., sebagai Ketua, dengan, Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H., dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. sebagai Anggota.

Anggota

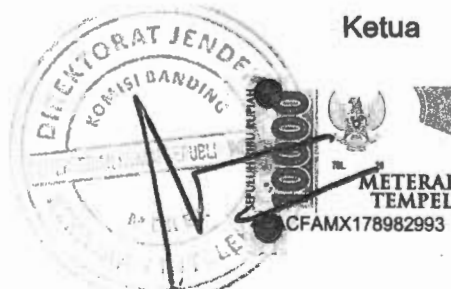


1. Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.



2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

Ketua



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

