

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



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR : 413/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Hyundai Steel Company, berkedudukan di 63, Jungbongdaero, Songhyeon-dong, Dong-gu Incheon, Republic of Korea, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kuasanya Yenny Halim S.E., S.H., M.H. pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Acemark Intellectual Property, beralamat di Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **28 April 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **HyECOsteel** atau **HY ECOSTEEL** Nomor Agenda **M0020231740558** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **13 Desember 2024**.

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 **HyECOsteel** atau **HY ECOSTEEL** Nomor Agenda **M0020231740558** di kelas 6 tertanggal **13 Desember 2024**;

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 dengan Merek

# ECOSTEEL

di kelas 6.

atau ECOSTEEL Nomor Daftar **IDM000256386**



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

1. Bahwa Pemohon dengan iktikad baik mengajukan pendaftaran Merek **HyECOsteel** atau **HY ECOSTEEL** Nomor Agenda **M0020231740558** di kelas 6, kemudian ditolak untuk seluruh jenis barang

yang dimohonkan dengan Merek **ECOSTEEL** atau **ECOSTEEL** Nomor Daftar **IDM000256386** di kelas 6.

2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek **HyECOsteel** atau **HY ECOSTEEL** Nomor Agenda **M0020231740558** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

3. Bahwa Merek **HyECOsteel** atau **HY ECOSTEEL** berasal dari nama badan hukum Pemohon sehingga sangat penting bagi pemohon karena kedudukannya sebagai identitas perusahaan yang akan selalu menyertai produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh Pemohon.

4. Bahwa Merek **HyECOsteel** atau **HY ECOSTEEL** telah digunakan, dipromosikan dan diperdagangkan di pasaran serta telah terdaftar di berbagai negara antara lain: Singapore, New Zealand, Laos, Australia, Philippine, Brazil, European Union, UAE, Turkiye, Mexico, Japan, India, USA dan Iran serta diajukan pula permohonan pendaftarannya di Negara UK, Cambodia, Canada, Chile, Malaysia, Thailand, Uzbekistan dan Vietnam.

5. Bahwa pemohon mengajukan disclaimer untuk kata "**eco steel**" dalam pendaftaran Merek **HyECOsteel**.

6. Pemohon berpendapat bahwa Merek **HyECOsteel** atau **HY ECOSTEEL** Nomor Agenda **M0020231740558** kesan secara keseluruhan dapat dibedakan baik secara konseptual, visual maupun fonetik dengan

Merek **ECOSTEEL** atau **ECOSTEEL** Nomor Daftar **IDM000256386** sehingga tidak akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen. Oleh karena itu pemohon meminta pembatalan penolakan tersebut kemudian Merek **HyECOSTEEL** atau **HY ECOSTEEL** Nomor Agenda **M0020231740558** dapat didaftar untuk seluruhnya.



### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek **HyECOSTEEL** atau **HY ECOSTEEL** Nomor Agenda **M0020231740558** tertanggal **13 Desember 2024** kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **28 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 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-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;

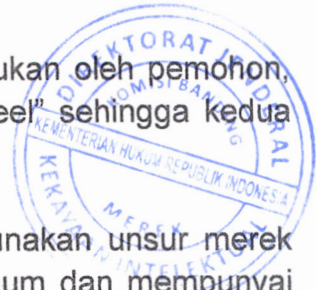
Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek **HyECOsteel** atau **HY ECOSTEEL** Nomor Agenda **M0020231740558** kemudian ditolak dengan Merek **ECOSTEEL** atau **ECOSTEEL** Nomor Daftar **IDM000256386**. Etiket kedua merek tersebut adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

|                                                             |                                                      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Merek Pemohon Banding<br>Nomor Agenda <b>M0020231740558</b> | Merek Pembanding<br>Nomor Daftar <b>IDM000256386</b> |
| <b>HyECOsteel</b>                                           | <b>ECOSTEEL</b>                                      |
| <b>HY ECOSTEEL</b>                                          | <b>ECOSTEEL</b>                                      |

Menimbang bahwa Merek **HyECOsteel** atau **HY ECOSTEEL** Nomor Agenda **M0020231740558** terdiri atas unsur merek kata "hy" dan kata "ecosteel", ditulis dengan *stylized font*, seluruhnya berwarna *sky blue* dan *navy*. Sedangkan Merek **ECOSTEEL** atau **ECOSTEEL** Nomor Daftar **IDM000256386** menggunakan unsur merek kata "ecosteel" ditulis dengan huruf kapital dan bentuk huruf standar, seluruhnya berwarna

hitam dan putih. Dalam formulir permohonan yang diajukan oleh pemohon, tidak terdapat pernyataan disclaimer pada kata "eco steel" sehingga kedua merek ini tetap akan dinilai secara keseluruhan.



Menimbang bahwa kedua merek tersebut menggunakan unsur merek kata "ecosteel" tetapi kata tersebut merupakan kata umum dan mempunyai daya pembeda lemah apabila digunakan untuk jenis barang berupa logam dan sejenisnya, di kelas 6, karena definisi kata "ecosteel" dalam Bahasa Indonesia adalah "baja ramah lingkungan" sehingga kata tersebut mempunyai keterkaitan dengan jenis barang kedua merek, dapat dilihat dari referensi antara lain:

<https://www.google.com/search?q=ecosteel+artinya+dalam+bahasa+indonesi>  
a. Oleh karena itu, penggunaan kata tersebut sebagai merek di kelas 6 dengan variasi yang berlainan, dapat dilakukan oleh pihak lain. Dalam hal ini Pemohon menggunakan unsur kata "hy" di depan kata "ecosteel" sehingga terdapat perbedaan konsep dan cara pengucapan atau fonetik antara merek milik pemohon dengan merek lawan. Pemohon menggunakan bentuk huruf ciptaan pada kata "hy" dan kata "eco", dan ini berbeda dengan merek lawan yang menggunakan font standar. Kedua merek tersebut juga menggunakan komposisi warna yang berbeda sehingga secara keseluruhan mempunyai tampilan visual yang berbeda. 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 Merek **ECOSTEEL** atau **ECOSTEEL** milik pembanding diajukan dengan Nomor Agenda D002008030011 dan tanggal penerimaan pada 19 Agustus 2008 kemudian terdaftar dengan nomor

**HyECOSTeel** atau **HY** **IDM000256386**. Sedangkan Merek **ECOSTEEL** Nomor Agenda **M002023174055** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan 20 Maret 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 **HyECOSTeel** atau **HY ECOSTEEL** Nomor Agenda **M002023174055**, diajukan atas nama Hyundai Steel Company, berkedudukan di 63, Jungbongdaero, Songhyeon-dong, Dong-gu Incheon, Republic of Korea, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kuasanya Yenny Halim S.E., S.H., M.H. pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Acemark Intellectual Property, beralamat di Jl. Cikini Raya No. 58 G-H,

Jakarta 10330. Sedangkan Merek **ECOSTEEL** atau **ECOSTEEL** Nomor Daftar **IDM000256386**, dimiliki oleh BlueScope Steel Limited, yang berkedudukan di Level 11, 120 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000, Australia. 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 **HyECOSTEEL** atau **HY ECOSTEEL** Nomor Agenda **M002023174055** di kelas 6 dengan jenis barang sebagai berikut: *"tabung baja; kabel baja; baja; pelat dan lembaran baja; baja tegangan tinggi; lembaran baja canai dingin; baja berlapis; pateri; baja, tidak ditempa atau setengah ditempa; logam bukan besi yang tidak ditempa atau setengah ditempa; logam biasa, tidak ditempa atau setengah ditempa; besi, tidak ditempa atau setengah ditempa; baja tahan karat; tabung dari baja tahan karat; seng dan paduannya; lembaran baja galvanis; baja canai; batang logam untuk mematri; logam biasa dan paduannya; kawat dari logam biasa; besi dan baja; lembaran baja berlapis warna; baja karbon; paduan baja."* Permohonan Merek tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan

Intelektual dengan Merek **ECOSTEEL** atau **ECOSTEEL** Nomor Daftar **IDM000256386** yang melindungi barang di kelas 6, yaitu: *"logam-logam biasa dan campurannya yang ditempa atau yang setengah tempa; logam-logam dalam bentuk lembaran, gulungan, strip, pelat, batangan, batang kecil, lempengan tebal dan lempengan tercetak; atap logam dan tembok dengan lapis-tak dukung, atap dengan papan kecil, kerangka kaku berbentuk balok untuk menyangga atap, geladak yang berstruktur, kerangka logam dan bahan-bahan untuk memperkuat bangunan-bangunan, jaring logam, logam bentangan, penyangga-penyangga talang (facias), talang-talang, tutup karpus, pipa-pipa bawah dan tangki-tangki air hujan dari logam; kerangka bangunan dari logam, bagian-bagian kerangka dan aksesoris-aksesorisnya untuk rumah-rumah dan gedung-gedung komersial; bangunan-bangunan dari logam yang dapat dipindahkan; bahan-bahan untuk pagar dari logam; pipa-pipa dan tabung-tabung dari logam; rantai-rantai dari logam, kabel-kabel dari logam; saluran-saluran dari logam, sudut-sudut dari logam; tombol-tombol, baut-baut, gerendel-gerendel selot untuk pintu; mur-mur, baut-baut, sekrup-sekrup, paku-paku sumbat/keling, paku-paku, siku-siku penyangga, penjepit-penjepit dan klem-klem penjepit, semuanya terbuat dari logam."*

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 dan/atau jasa; 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 **HyECOsteel** atau HY ECOSTEEL Nomor Agenda **M002023174055** dengan jenis barang yang

dilindungi oleh Merek **ECOSTEEL** atau ECOSTEEL Nomor Daftar **IDM000256386**, semuanya dikelompokkan di kelas 6, 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 **HyECOsteel** atau HY ECOSTEEL Nomor Agenda **M002023174055** apabila dibandingkan dengan Merek

**ECOSTEEL** atau ECOSTEEL Nomor Daftar **IDM000256386** 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 penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian penolakan 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 **HyECOsteel** atau HY ECOSTEEL Nomor Agenda **M002023174055** didaftar untuk seluruh jenis barang dan atau/jasa 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 Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek **HyECOsteel** atau **HY ECOSTEEL** Nomor Agenda **M002023174055**, dengan tanggal penerimaan 20 Maret 2023 milik Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang di kelas 6 sebagaimana tercantum pada formulir permohonan merek, kemudian menyerahkan kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

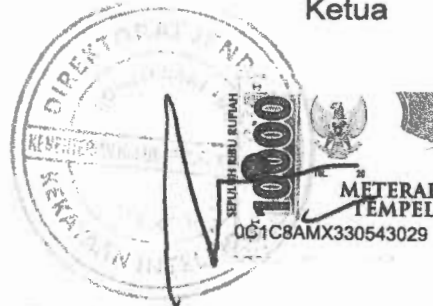
Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr.JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H. sebagai Ketua, FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



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

Ketua



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



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

