

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



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR :237/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari **Mitsubishi Electric Corporation** berkedudukan di 7-3 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo, Japan dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Belinda Rosalina S.H., LL.M. Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Jakarta Selatan atas penolakan Direktorat Jenderal

What are YOU building?

Kekayaan Intelektual terhadap permohonan pendaftaran Merek Nomor Permohonan DID2023094207 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 12 Desember 2024.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek

What are YOU building?

Nomor Permohonan DID2023094207 tertanggal 12 Desember 2024.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 huruf (e) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut tidak memiliki daya pembeda;

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 :

What are YOU building?

- I. Bahwa pemohonan banding Merek Nomor DID2023094207 sebelumnya telah mempunyai merek **“What are YOU building?”** Terdaftar di berberapa untuk jenis barang dan jasa dalam klasifikasi 7, 11 dan 37 di berbagai negara seperti Filipina, Singapore, Spanyol, Inggris, Perancis, Mexico, Yunani, Republik Siprus, Arab Saudi, Romania;

What are YOU building?

- II. Bahwa pemohonan banding Merek Nomor DID2023094207 tersusun atas 4 (empat) kata **“What-are-YOU-building”** dan 1 (satu) tanda baca **“?”** yang harus dibaca secara keseluruhan dan tidak terpisahkan. Merek pemohon banding memiliki daya pembeda yang cukup dalam yaitu dengan memenuhi unsur-unsur dan/atau kriteria Merek sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Merek Indikasi Geografis. Selain itu, Merek PEMOHON juga terdapat 1 (satu) tanda baca **“?”** yang semakin memperjelas adanya daya pembeda atas

What are YOU building?

Merek pemohon banding merek Nomor DID2023094207;

What are YOU building?

- III. Bahwa pemohonan banding Merek Nomor DID2023094207 memiliki daya pembeda yang jelas dan tidak berhubungan langsung dengan jenis jasa yang dimohonkan dalam kelas 37. Adanya kekhususan jenis jasa pemohonan banding Merek dalam kelas 37 meliputi jenis jasa pemasangan/instalasi barang-barang elektronik seperti Eskalator, Lift dan AC dan BUKAN jasa Pembangunan/membangun Gedung.;

- IV. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek

What are YOU building?

Nomor DID2023094207 tidak memenuhi ketentuan

Pasal 21 huruf (e) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan

What are YOU building?

Pendaftaran Merek Nomor DID2023094207 tertanggal 12 Desember 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 24 Januari 2025.

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

What are YOU building?

Menimbang bahwa permohonan banding Merek Nomor DID2023094207 diajukan untuk kelas X dengan jenis merek dagang " *instalasi, pemeliharaan dan perbaikan eskalator; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan pendingin udara; pemasangan, perawatan dan perbaikan lift penumpang; pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan kendali jarak jauh; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan trotoar yang bergerak; Pemeliharaan elevator melalui sistem pemantauan jarak jauh; perbaikan atau pemeliharaan peralatan pendingin udara* ";

Menimbang bahwa kata "**What are YOU building**" merupakan kata yang umum diucapkan untuk merujuk pada suatu kegiatan. Penggunaan kata tersebut dinilai tidak mempunyai daya pembeda jika digunakan untuk produk yang berkaitan erat dengannya sehingga kemungkinan masyarakat tidak menganggapnya sebagai identitas produk cukup besar. Namun dalam kasus ini perlu dipertimbangkan lebih jauh apakah kata tersebut benar bersifat deskriptif atau masih dapat berfungsi sebagai identitas produk;

Menimbang bahwa konsep dari kata "**What are YOU building**" tentunya berkaitan dengan jenis jasa di kelas 37 yaitu konstruksi. Namun jenis jasa yang pemohon banding ajukan mempunyai kekhususan jenis jasa yaitu "*pemasangan, pemeliharaan dan perawatan AC, eskalator dan elevator*" dan tidak secara langsung berkaitan atau menerangkan jenis jasa konstruksi yang memiliki pengertian membangun gedung, Maka untuk jenis jasa yang diajukan

tersebut kata **What are YOU building** dinilai tidak deskriptif dan masih memiliki daya pembeda untuk identitas produk;

Menimbang bahwa secara visual penulisan kata **What are YOU building** memiliki keunikan dimana kata **YOU** ditulis dengan huruf besar berbeda dengan kata lainnya yang menggunakan huruf kecil. Keunikan dalam tampilan kata ini berpengaruh dalam menambah pembeda secara keseluruhan sehingga penerapan pasal 20 huruf (e) Undang-undang No.20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dinilai kurang tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan untuk mengabulkan seluruh permohonan

What are YOU building?

banding merek

Nomor DID2023094207 ;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

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

MEMUTUSKAN

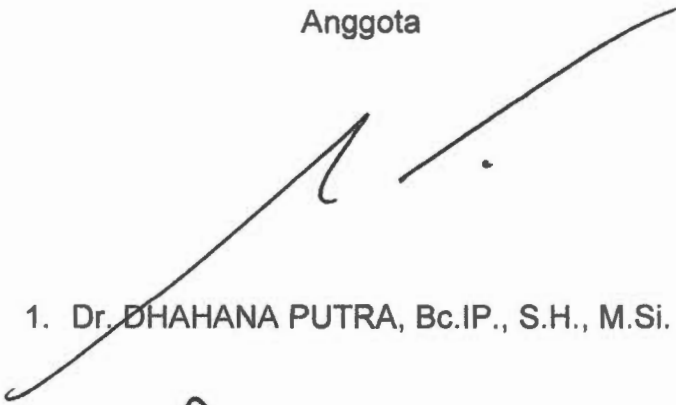
1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan

What are YOU building?

sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek Nomor DID2023094207 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 Rabu , 30 April 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Ketua, Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. dan IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Anggota.

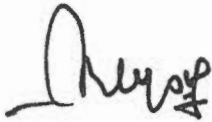
Anggota



Ketua



1. Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.



2. IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.

