

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



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR :233/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari **PT. L'ESSENTIAL** beralamat di TAMAN TEKNO SEKTOR XI BLOK C-3A, C-15, DESA SETU, KECAMATAN SETU, Kota Tangerang Selatan, Banten dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Adnan Hardie, S.H., beralamat di Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Jakarta Timur atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap permohonan pendaftaran

SKIN
Merek Nomor Permohonan DID2023102802 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 22 Oktober 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 **SKIN** Nomor Permohonan DID2023102802 tertanggal 22 Oktober 2024.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik dengan meniru merek **SKINTUITIVE** nomor DID2024002864 milik TARTE, INC. Beralamat di 1375 Broadway, Suite 800 New York NY 10018;

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 :

- I. Bahwa permohonan banding Merek **SKIN** Nomor DID2023102802 di kelas 03 merupakan hasil karya, ide, kreasi dari hasil pemikiran pemohon banding yang sesungguhnya, serta mengajukan permohonan pendaftaran Merek yang dilandasi iktikad baik (good faith), serta sama sekali tidak melakukan peniruan dan pemboncengan merek pihak lain yang terlebih dahulu mengajukan permohonan Merek;
- II. Bahwa Pemohon banding telah menggunakan merek **SKIN** sejak tanggal 02 November 2023, sementara Merek pembanding **SKINTUITIVE** nomor DID2024002864 baru diajukan permohonan pendaftarannya di Indonsia tanggal 11 Januari 2024, mengikuti pendaftaran di Amerika Serikat tertanggal 19 Oktober 2011 dan kemudian terdaftar pada tanggal 12 Februari 2013, dan baru diperluas dengan pendaftaran di Kanada melalui WIPO tertanggal 03 April 2023;
- III. Bahwa pemohon banding memiliki hak yang lebih kuat atas merek **SKIN** berdasarkan asas *first to file* untuk wilayah Indonesia dibandingkan Merek pembanding **SKINTUITIVE** nomor DID2024002864. yang memiliki pendaftaran aktif di 2 (dua) negara, yakni Amerika Serikat (2011) dan Kanada (2023);
- IV. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek **SKIN** Nomor DID2023102802 tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan **SKIN** permintaan Pendaftaran Merek Nomor DID2023102802 tertanggal 22 Oktober 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 22 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:

Menimbang bahwa permohonan banding Merek **SKIN** Nomor DID2023102802 diajukan untuk kelas 3 dengan jenis merek dagang " *Sediaan perawatan kulit dan kosmetik* ";

Menimbang bahwa Merek pembanding **SKINTUITIVE** nomor DID2024002864 mengajukan permohonan di kelas 3 dengan jenis barang " *kosmetik* ";

Menimbang bahwa secara fonetik permohonan banding merek **SKIN** Nomor DID2023102802 mempunyai persamaan dengan merek pembanding **SKINTUITIVE** nomor DID2024002864 namun tampilan keduanya sedikit berbeda karena adanya degradasi warna pada permohonan banding dimana kata **SKIN** tampak lebih jelas dibanding kata yang terlihat lebih samar;

Menimbang bahwa permohonan banding merek **SKIN** Nomor DID2023102802 diajukan 2 bulan lebih dahulu dibanding merek pembanding **SKINTUITIVE** nomor DID2024002864 sehingga berdasarkan sistem *first to file* pemohon banding memiliki kesempatan lebih dulu untuk mendapatkan perlindungan;

Menimbang bahwa permohonan merek **SKIN** Nomor DID2023102802 sebelumnya telah ditolak oleh Direktorat Merek dan Indikasi

Geografis berdasarkan oposisi dari pembanding **SKINTUITIVE** nomor DID2024002864 dengan dalil adanya itikad tidak baik sehingga diterapkan pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Maka terhadap permohonan banding ini perlu dianalisis lebih jauh tepat atau tidaknya penerapan pasal 21 ayat 3 dengan memperhatikan data dukung yang dinilai valid;

Menimbang berdasarkan penelusuran umum diketahui bahwa merek **SKINTUITIVE** atas nama **TARTE, INC.** hanya terdaftar di dua negara yaitu Unite State dan Canada di mana pengajuan merek di Canada lebih lambat di

SKIN Nomor DID2023102802 atas banding pengajuan merek nama pemohon banding di Indonesia. Tidak ditemukannya data perlindungan merek **SKINTUITIVE** di negara lainnya membuat pernyataan **TARTE, INC.** dalam oposisinya yang mengklaim telah menggunakan sejak tahun 2011 dan memiliki daerah distribusi yang meliputi 55 negara dinilai kurang bukti;

Menimbang berdasarkan penelusuran umum juga diketahui bahwa merek **SKINTUITIVE** terdaftar pula di India atas nama **ANAMAY BIOTECH PRIVATE LIMITED** untuk barang yang sejenis dengan merek pembanding, sehingga penggunaan kata **SKINTUITIVE** tidak selalu merujuk pada **TARTE, INC.** Penelusuran lainnya terhadap kata **SKINTUITIVE** untuk jenis barang kosmetik juga tidak mengerucut pada **TARTE, INC.** karena ditemukan banyak produk kosmetik dengan kata **SKINTUITIVE** atas nama pihak yang berbeda-beda di *market place*;

Menimbang berdasarkan penelusuran terhadap laman resmi **TARTE, INC.** tidak ditemukan informasi spesifik terkait produk bernama **SKINTUITIVE**. Adapun produk yang ditampilkan sebagian besar menggunakan nama **TARTE** sebagai unsur pembeda, sehingga tidak ditemukan data dukung yang menguatkan upaya **TARTE, INC** dalam membangun *brand image* dan reputasi atas merek **SKINTUITIVE**;

Menimbang berdasarkan hasil penelusuran di atas Majelis berkesimpulan bahwa penerapan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengindikasikan adanya itikad tidak baik pada pemohon banding dinilai tidak cukup kuat karena informasi yang merujuk pada eksistensi merek pembanding sangat minim, maka dalam hal ini Majelis mengedepankan sistem *first to file* untuk memberikan perlindungan atas

merek **SKIN** Nomor DID2023102802;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang yang dimintakan pendaftarannya;



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

sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek **SKIN** Nomor DID2023102802 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 Jum'at , 25 April 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S sebagai Ketua, JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H dan IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



Ketua



1. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H. Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S



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

