

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



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 104/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **ABG EPE IP, LLC**, berkedudukan di 1411 Broadway New York, NY 10018 United States of America, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual **Marolita Setiati B.Eng., M.M., PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA**, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan, bertindak sebagai Pemohon Banding berdasarkan surat kuasa tertanggal **3 Desember 2024**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **19 Desember 2024** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

terhadap permintaan pendaftaran merek **ELVIS** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **20 September 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **ELVIS** tertanggal **20 September 2024** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi



karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek nomor **IDM000952186** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

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

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan

permohonan pendaftaran merek **ELVIS** dalam kelas 25 dengan nomor permohonan **DID2023075417** tanggal penerimaan **4 September 2023**;

2. Bahwa permohonan merek **ELVIS** ditolak karena mempunyai

persamaan pada pokoknya dengan merek **Elpis** dengan nomor **IDM000952186** merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis kelas 25;

3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan merek

ELVIS. Antara merek Pemohon Banding **ELVIS** dan merek

Elpis pembanding terdaftar nomor **IDM000952186** dapat dilihat bahwa masing-masing- merek memiliki banyak unsur daya pembeda yang kuat. Jika dilihat secara keseluruhan, tidak ada Kesan persamaan pada merek-merek tersebut;

Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan **Permintaan Pendaftaran Merek **ELVIS**** tertanggal **20 September 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **19 Desember 2024** dengan tanda terima nomor **101549/2024**;

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 berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

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 **ELVIS** dengan Nomor Agenda **DID2023075417**, melindungi barang **kelas 25**, berupa: "*Pakaian; alas kaki; penutup kepala; sabuk; kostum teater; kostum Halloween; kostum tari; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; jumpsuit; Syal; Jubah; kostum topeng; kostum Halloween dan topeng yang dijual berhubungan dengannya*".

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan dengan alasan mempunyai persamaan pada



Elpis

pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dengan nomor **IDM000952186** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu. Dengan demikian yang menjadi pokok bahasan adalah jenis barang di kelas **25** tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Elpis

Menimbang, bahwa merek dengan nomor **IDM000952186** untuk melindungi jenis barang kelas **25**, berupa: *baju; kemeja; baju untuk anak-anak; sarung; selendang [pakaian]; Kerudung kepala; kerudung [pakaian]; kerudung [pakaian]; kerudung [pakaian]; baju batik; Pakaian Batik; kaftan batik (pakaian); daster; celana panjang; celana panjang; celana pendek; celana pendek; celana pendek; Baju tidur; baju tidur; kaos; rok; dasi leher; dasi; Pita penahan keringat saat berolahraga; baju atau handuk mandi; sarung tangan [pakaian]; Sarung batik; Sarung; pakaian*".

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam kelas **25**, berupa: "*Pakaian; alas kaki; penutup kepala; sabuk; kostum teater; kostum Halloween; kostum tari; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; jumpsuit; Syal; Jubah; kostum topeng; kostum Halloween dan topeng yang dijual berhubungan dengannya*". yang terdapat pada merek

ELVIS

agenda nomor **DID2023075417**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang kelas **25** berupa: *baju; kemeja; baju untuk anak-anak; sarung; selendang [pakaian]; Kerudung kepala; kerudung [pakaian]; kerudung [pakaian]; kerudung [pakaian]; baju batik; Pakaian Batik;*

kaftan batik (pakaian); daster; celana panjang; celana panjang; celana pendek; celana pendek; celana pendek; Baju tidur; baju tidur; kaos; rok; dasi leher; dasi; Pita penahan keringat saat berolahraga; baju atau handuk mandi; sarung tangan [pakaian]; Sarung batik; Sarung; pakaian” yang terdapat pada merek



Elpis

dengan nomor **IDM000952186** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, mempunyai persamaan dalam sifat dan penggunaannya untuk sebagian jenis barang, yakni: “ *Jubah, Pakaian, Jumpsuit* . Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis barang pada kedua merek yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis untuk sebagian jenis barang**; selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

ELVIS

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek **ELVIS** untuk **Kelas 25**, dengan agenda nomor **DID2023075417** atas nama **ABG EPE IP, LLC**, berkedudukan di 1411 Broadway New York, NY 10018 United States of America;

Elpis

Menimbang, bahwa merek *Elpis* untuk Kelas 25, dengan nomor **IDM000952186**, terdaftar atas nama **CATHERINE TANDIONO.**, berkedudukan di Perum Admiralty Blok C No. 20, Jl. RS Fatmawati, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

ELVIS

Menimbang, bahwa antara merek **ELVIS** agenda nomor

Elpis

DID2023075417 atas nama Pemohon Banding dengan merek dengan nomor **IDM000952186**, mempunyai persamaan jenis barang dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek



Merek Pemohon Banding Nomor agenda: DID2023075417	Merek Pembanding Nomor daftar: IDM000952186
ELVIS	<i>Elpis</i>
ELVIS	ELPIS

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essential, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah merek

ELVIS

Elpis

atas nama pemohon banding, dengan merek atas nama pihak lain sebagai pembanding, maka merek-merek yang diperbandingkan tersebut **mempunyai persamaan pada pokoknya**, secara fonetis dan kesan yang terbentuk pada merek-merek tersebut sehingga dapat menyesatkan dan mengecoh konsumen;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek, yang diperbandingkan adalah

antara merek **ELVIS** agenda nomor **DID2023075417** atas nama

Elpis

Pemohon Banding, dengan merek dengan nomor **IDM000952186** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, maka merek-merek tersebut mempunyai kemiripan yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan pada

pokoknya, baik mengenai fonetis dan kesan yang terbentuk dari merek tersebut yang dikhawatirkan dapat menyesatkan, mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jenis barang yang sama, dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut **mempunyai persamaan pada pokoknya untuk sebagian jenis barang;**



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek **ELVIS** yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan agenda nomor **DID2023075417**,

Elpis

apabila dibandingkan dengan merek dengan nomor **IDM000952186** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, mempunyai persamaan bunyi pengucapan dan kesan yang terbentuk sehingga kedua merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya untuk **sebagian jenis barang**, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan benar**; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding untuk sebagian jenis barang;**

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan

merek **ELVIS** dengan agenda nomor **DID2023075417** dapat didaftar untuk sebagian jenis barang;

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 sebagian jenis barang;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menerbitkan

sertifikat merek **ELVIS** nomor agenda **DID2023075417**, dengan tanggal penerimaan **4 September 2023** oleh Pemohon Banding untuk sebagian jenis barang dalam **kelas 25**, berupa: "*alas kaki; sabuk; kostum*"

teater; kostum Halloween; kostum tari; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; kostum topeng; kostum Halloween dan topeng yang dijual berhubungan dengannya” 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 Selasa tanggal 20 Februari 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 dengan Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum. dan LUSI DEKRISNA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

1. Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum.

Ketua



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

2. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H.

