

KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 255/KBM/HKI/2025

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding merek dari **The Elf (Thailand) Co.,Ltd.**, berkedudukan di Thailand, yang berkedudukan di 44 Prasert-Manukit Rd., Chorakhe Bua, Lat Phrao, Bangkok 10230 Thailand, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor kuasanya Rulita Windawati Mongan S.Kom, yang beralamat di Trademark2u Indonesia, Centennial Tower, 29 Floor Unit D-F, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta Selatan, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;


Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 25 Februari 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

permohonan pendaftaran Merek  Agenda Nomor: DID2023118363, oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 24 Desember 2024;

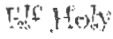
Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

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

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  tertanggal 24 Desember 2024 tersebut;

Bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak didasarkan pada ketentuan . Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada

pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek  terdaftar nomor: IDM001183513 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding merek dari Pemohon Banding:

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



I. Bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek yang diterima oleh pemohon pada tanggal 12/24/2024 (dua puluh empat desember dua ribu empat) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

II. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2023 Pemohon Banding mengajukan

pendaftaran Merek The Elf dengan nomor: DID2023118363 untuk mendapatkan perlindungan jenis-jenis barang yang termasuk dalam Kelas 3;

III. Bahwa permohonan pendaftaran merek The Elf nomor DID2023118363 diajukan permohonan ke Direktorat Merek dengan itikad baik tanpa adanya unsur membonceng, meniru, atau menjiplak merek pihak lain maupun maksud untuk mengecoh atau menyesatkan konsumen;

IV. Bahwa merek The Elf tersebut adalah murni ciptaan Pemohon, tidak meniru atau merupakan tiruan dari merek atau nama badan usaha milik orang lain, hal ini dapat dilihat dari kata-kata yang digunakan oleh Pemohon untuk

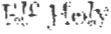
mewakili produknya, dimana kata-kata dari merek The Elf tersebut tidak memiliki keterkaitan atau hubungan dengan jenis-jenis barang yang dimintakan perlindungan sehingga merek Pemohon tersebut masih termasuk ke dalam kategori merek arbitrary yang mana memiliki kekuatan yang cukup untuk dapat dilindungi sebagai merek terdaftar;

V. Bahwa dalam hal ini, merek The Elf dengan nomor DID2023118363 di kelas 03 milik Pemohon adalah merek terkenal yang telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai kepada batas-batas transnasional, dimana telah beredar keluar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di negara asalnya dan berbagai negara;

VI. Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan dengan penolakan tetap atas


permohonan pendaftaran merek  yang mana penolakan tersebut didasarkan persamaan pada pokoknya  dengan




merek  berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya secara fonetik, visual, konseptual dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

VII. Bahwa Pemohon Banding adalah bagian dari entitas hukum yang memiliki hak atas merek THE ELF yang dimohonkan tersebut;

VIII. Bahwa berdasarkan alasan di atas terhadap merek Pemohon Banding tidak memenuhi unsur penolakan pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, selanjutnya

terhadap permohonan pendaftaran Merek  Agenda Nomor DID2023118363 diterima dan dikabulkan untuk seluruh jenis barang;

Tentang Pertimbangan Hukum


Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan pendaftaran Merek  tertanggal 24 Desember 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 25 Februari 2025;

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;

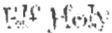
Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan 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 permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek  dengan Agenda Nomor: DID2023118363 untuk melindungi jenis barang di kelas 03 berupa: *krim pemutih kulit; sediaan perawatan wajah kosmetik; serum kulit tanpa obat; Produk perawatan rambut; sediaan dan perawatan rambut; gel pelembab kulit [kosmetik]; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; Gel untuk mandi; Produk kosmetik dan perawatan kulit; gel untuk mandi pancuran (shower); krim matahari;*

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

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek  milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM001183513 untuk barang sejenis;

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 mengeraikan 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;




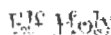
Menimbang, bahwa Merek TM Moby terdaftar dengan nomor: IDM001183513 untuk melindungi jenis barang kelas 03 berupa: pelembab dan pelembut kulit tubuh; body butter untuk keperluan kosmetik; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; losion untuk tubuh; body lotion untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh; kosmetik tanpa obat; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; lotion kaki tanpa obat; krim kaki tanpa obat; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; krim pembersih [kosmetik]; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; wewangian alami; lotion pembersih non-obat; krim kecantikan; lotion kecantikan; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim tanning diri [kosmetik]; self-tanning lotion [kosmetik]; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan kulit; lotion pembersih kulit; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit; pencerah kulit; krim pemutih kulit; pelembab kulit; krim pemutih kulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); lotion tubuh pelembab [kosmetik]; Sediaan pelembab untuk kulit; kosmetik non-medis; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat kulit; serum kulit (kosmetik); kosmetik perawatan kulit; Pewangi badan (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik untuk kulit; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Produk kosmetik; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; produk pemutih (kosmetik); Losion untuk tangan dan tubuh; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; produk perawatan kulit kosmetik; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk merawat tangan dan tubuh; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Kosmetik untuk manusia; losion dan krem pelembab badan dan kulit; kosmetik dalam bentuk lotion; Kosmetik menggunakan bahan alami; Produk perawatan kulit; Losion perawatan kulit; Sediaan kecantikan; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mengencangkan kulit; pelembab kulit; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, bukan untuk keperluan medis; krim dan lotion kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; lotion perawatan kulit kosmetik; kosmetik penyegar kulit; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion


penguat untuk tangan; kosmetik yang digunakan untuk kulit; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat tangan dan kaki; losion untuk tubuh; pelembab kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim pelembab kulit [kosmetik]; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion kulit tanpa obat; Krim tanpa obat untuk kulit;



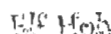
Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari,

antara jenis barang dalam kelas 03 yang terdapat pada Merek  Agenda Nomor: DID2023118363 yang diajukan Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang dalam kelas 03 yang terdapat pada

Merek  milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM001183513 adalah sejenis karena mempunyai persamaan dalam sifat, tujuan dan metode penggunaan, cara pembuatan, oleh karena itu dapat disimpulkan jenis barang tersebut adalah sejenis. Selanjutnya penilaian mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

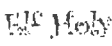
Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek  Agenda Nomor: DID2023118363 diajukan oleh The Elf (Thailand) Co.,Ltd., berkedudukan di Thailand, yang berkedudukan di 44 Prasert-Manukit Rd., Chorakhe Bua, Lat Phrao, Bangkok 10230 Thailand;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah

Merek  terdaftar dengan nomor: IDM001183513, atas nama Teguh Umama, yang beralamat di Pecabean RT. 04/2 Pecabean Pangkah Tegal, Kab. Tegal, Jawa Tengah, 52471;

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


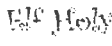
Menimbang, bahwa antara Merek  Agenda Nomor: 

DID2023118363 dengan Merek  terdaftar dengan nomor: IDM001183513, jenis barang adalah sejenis dan masing-masing merek dimiliki oleh pihak yang berbeda yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, selanjutnya penilaian terhadap ketentuan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan 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 oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa etiket merek Pemohon Banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek


Merek Pemohon Banding Agenda Nomor DID2023118363	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor IDM001183513
	

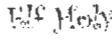
Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek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


Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan antara merek Pemohon Banding dengan merek terdaftar di atas, adalah benar terdapat unsur elf pada

merek-merek tersebut, namun demikian unsur elf yang terdapat pada merek pemohon banding merupakan satu kesatuan yang utuh sebagai unsur dominan dan essensial atau yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi the elf yang disertai unsur lain berupa logo atau huruf Thailand sebagai daya pembeda yang kuat; sedangkan unsur elf yang terdapat pada merek pembandingan merupakan satu kesatuan yang utuh sebagai unsur yang dominan dan essensial atau yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi elf holy dengan unsur lukisan sebagai daya pembeda yang kuat;

Menimbang, bahwa apabila kedua merek tersebut diperbandingkan, maka kesan pertama yang timbul dari unsur-unsur merek tersebut meskipun terkesan ada kemiripan pada unsur elf, namun masing-masing merek memiliki daya pembeda yang sangat kuat, baik secara visual yang meliputi bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi unsur-unsur tersebut maupun bunyi ucapan sehingga apabila merek-merek tersebut berdampingan di pasaran tidak akan menyesatkan, mengecoh, atau membingungkan konsumen;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek yang diperbandingkan adalah antara Merek  Agenda Nomor: DID2023118363 atas nama Pemohon

Banding dengan Merek  terdaftar dengan nomor: IDM001183513 atas nama pihak lain, maka kesan pertama yang timbul dari unsur merek yang diperbandingkan tersebut masing-masing memiliki daya pembeda yang kuat sehingga dapat dibedakan, dengan kepemilikan yang berbeda dan untuk barang sejenis; oleh karenanya dapat disimpulkan unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan Merek  yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Agenda Nomor: DID2023118363 yang 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 seluruh 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 **The Elf** dengan Agenda Nomor: DID2023118363 diusulkan didaftar untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan di kelas 3;

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 dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian

Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek **The Elf** Agenda Nomor: DID2023118363 untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan di Kelas 3, 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 8 Mei 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. sebagai Ketua, dengan DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota



1. DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.



2. R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.



Ketua

Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si.

