

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



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 26/KBM/KI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari PT. Sinar Sakti Metalindo, beralamat di Jl. Perum Griya Alam Sentosa, Kp. Bakom No. 46, Limusnunggal, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16820 Indonesia, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Konsultan HKI Terdaftar Wulan Anggiet Purnamasari S.H., yang beralamat di Jl. Pandan Raya No. 68, Cibodasari, Cibodas, Tangerang, Banten Indonesia, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **8 November 2024** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

ELEMIST

terhadap permohonan pendaftaran Merek atau **ELEMIST + LOGO** Nomor Agenda **JID2023067328** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **09 Agustus 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 **ELEMIST** atau **ELEMIST + LOGO** Nomor Agenda **JID2023067328** di kelas **42** tertanggal **09 Agustus 2024**;

Bahwa penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan kualifikasi merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang

terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, tanpa disertai persetujuan tertulis dari yang berhak. Dalam hal ini Merek



ELEMIST

atau **ELEMIST + LOGO** Nomor Agenda

JID2023067328 merupakan atau menyerupai nama badan hukum terdaftar yaitu ELEMIS USA, Inc. dari Amerika Serikat yang juga telah memiliki merek

ELEMIS

yang terdaftar di Indonesia yaitu Merek

atau **ELEMIS** Nomor

ELEMIS BIOTEC

Daftar IDM000027168 dan Merek
Nomor Daftar IDM000551092;

atau **ELEMIS BIOTEC**

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

1. Bahwa Pemohon dengan iktikad baik telah mengajukan pendaftaran Merek

ELEMIST

atau **ELEMIST + LOGO** Nomor Agenda

JID2023067328 di kelas 42 namun ditolak untuk seluruh jenis jasa yang dimohonkan karena merek tersebut merupakan atau menyerupai nama badan hukum yang dimiliki orang lain dan diajukan tanpa persetujuan tertulis dari yang berhak yaitu badan hukum terdaftar atas nama ELEMIS USA, INC., suatu perusahaan menurut Undang-Undang Negara Amerika Serikat;

2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan permohonan Merek

ELEMIST

atau **ELEMIST + LOGO** Nomor Agenda

JID2023067328 tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

3. Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek

ELEMIST

atau **ELEMIST + LOGO** Nomor Agenda

JID2023067328 dengan alasan adanya perbedaan jenis usaha, bahwa merek tersebut diajukan untuk jenis jasa di bidang desain-desain seperti produk, *engineer*, manufaktur, dll yang sangat berbeda dan tidak berkaitan samasekali dengan kor bisnis dari ELEMIS USA, Inc. di Amerika Serikat yang bergerak di bidang kecantikan dan kosmetik yang telah memiliki

merek terdaftar di Indonesia yaitu Merek

ELEMIS 

atau **ELEMIS**

ELEMIS BIOTEC

atau

Nomor Daftar IDM000027168 di kelas 3 dan Merek

ELEMIS BIOTEC Nomor Daftar IDM000551092 di kelas 3 dan kelas 44.

4. Bahwa Perusahaan milik Pemohon Banding berdiri sejak tahun 2001 dan telah eksis di *marketplace* serta dikenal oleh masyarakat di bidang jasa desain produk, *engineer*, dan sejenisnya. Oleh karena itu pemohon meminta pembatalan penolakan tersebut kemudian Merek

ELEMIST

atau **ELEMIST + LOGO** Nomor Agenda

JID2023067328 dapat didaftar untuk seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan

ELEMIST

Pendaftaran Merek

atau **ELEMIST + LOGO** Nomor

Agenda **JID2023067328** tertanggal **09 Agustus 2024** kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **8 November 2024** sehingga jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan pengajuan 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. Oleh karena itu 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 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak;

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

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan

ELEMIST

pendaftaran Merek atau **ELEMIST + LOGO** Nomor Agenda **JID2023067328** di kelas **42** dengan jenis jasa sebagai berikut: *"desain rumah; disain furnitur; desain dekorasi interior; jasa desain interior dan eksterior; layanan konsultasi yang berkaitan dengan desain interior; desain interior untuk kantor; jasa desain interior dan eksterior; desain dekorasi interior; layanan konsultasi yang berkaitan dengan desain interior; memberikan informasi di bidang desain interior melalui situs web; layanan konsultasi yang berkaitan dengan desain dekorasi interior; konsultasi dekorasi interior; desain interior; desain dekorasi interior; layanan desain dekorasi interior; layanan dekorasi interior; Desain dan penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait warna, interior dan eksterior"*. Permohonan Merek tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dalam hal ini karena menyerupai nama badan hukum yang dimiliki orang lain tanpa disertai persetujuan tertulis dari yang berhak yaitu **ELEMIS USA, Inc.**, suatu badan hukum menurut Undang-Undang Negara Amerika Serikat.

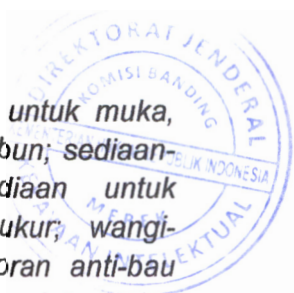
Bahwa dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, *"yang dimaksud dengan "nama badan hukum" adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar"*. Badan hukum yang digunakan sebagai dasar penolakan yaitu **ELEMIS USA, Inc.** telah memiliki merek yang terdaftar di



Indonesia yaitu Merek atau **ELEMIS** Nomor Daftar **IDM000027168**, yang melindungi jenis barang di kelas **3** berupa: *"sediaan-sediaan kosmetik bukan untuk medis yaitu; bedak tabur, kream dan losion, semuanya untuk wajah, tangan dan badan, cat kuku, pembersih/penghilang cat kuku, kosmetika, sabun, sediaan-sediaan untuk mandi, sediaan-sediaan untuk rambut, sediaan-sediaan untuk mencukur dan setelah mencukur, minyak wangi, minyak kolonyo, berbagai jenis minyak kolonyo, deodoran dan anti keringat untuk pemakaian pribadi, minyak-minyak sari, produk-produk*

ELEMIS BIOTEC

aromaterapi, bahan pemelihara gigi", dan Merek atau **ELEMIS BIOTEC** Nomor Daftar **IDM000551092** di kelas **3** dan kelas **44**, dengan rincian jenis barang di kelas **3** yaitu: *"sediaan-sediaan toilet yang*



tidak mengandung obat; bedak; krim dan; losion, semuanya untuk muka, tangan dan tubuh; cat kuku; penghapus cat kuku; kosmetik; sabun; sediaan-sediaan mandi air pancuran dan mandi; sediaan-sediaan untuk rambut; sediaan-sediaan untuk bercukur dan setelah bercukur; wangi-wangian; cologne; minyak cologne; eau de colognes; deodoran anti-bau keringat untuk penggunaan pribadi; minyak esensial; produk-produk aromaterapi;; bahan-bahan untuk pemeliharaan gigi” sedangkan jenis jasa di **kelas 44** melindungi: jasa-jasa perawatan kecantikan; jasa-jasa salon kecantikan; jasa-jasa salon penataan rambut; jasa-jasa perawatan tangan dan kuku dan kaki; jasa-jasa spa; jasa-jasa aromaterapi; jasa-jasa memijat; jasa-jasa elektrolisis dan obat menghilangkan rambut; penyediaan jasa-jasa informasi, konsultasi dan pemberian nasehat yang berkaitan dengan yang tersebut di atas dan dengan perawatan kesehatan dan gizi”. Lebih lanjut dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a juga disertai adanya klausula “kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak”, dalam hal ini Pemohon Banding tidak mendapatkan ijin tertulis dari pihak yang berhak (lawan).

Menimbang bahwa ada beberapa hal lain yang dapat menjadi pertimbangan terhadap penolakan berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, salah satunya yaitu nama badan hukum yang digunakan bukan merupakan kata umum dan juga belum didaftarkan atau terdaftar oleh pihak manapun sebagai merek (hanya digunakan oleh pemilik merek lawan yaitu ELEMIS USA, Inc., yang sekaligus menggunakan nama yang sama sebagai mereknya).

Menimbang bahwa fungsi utama merek merupakan identitas bagi pemiliknya sebagai alat pembeda sehingga tidak akan menimbulkan ketersesatan konsumen. Dalam hal ini PT. Sinar Sakti Metalindo sebagai

ELEMIST
pemilik Merek atau **ELEMIST + LOGO** Nomor Agenda **JID2023067328** merupakan sebuah perusahaan yang berdiri sejak tahun 2001 dan bergerak di bidang desain produk, *engineer*, manufaktur, logistik serta *maintenance* atau jasa pembuatan produk kustom yang memiliki pabrikasi dan melayani berbagai industri dan *brand* terkemuka. Hal ini dapat dilihat dari referensi antara lain: <https://sinarsaktimetalindo.com/about-us/>. Sedangkan badan hukum yang dijadikan sebagai lawan yaitu ELEMIS USA, Inc, di Amerika Serikat, mengkhususkan usahanya di bidang kecantikan, seperti kosmetik dan *skincare* serta perawatan kecantikan. Hal ini dapat dilihat dari referensi antara lain: <https://us.elemis.com/>.

Menimbang bahwa kedua perusahaan yang diperbandingkan tersebut mempunyai kor bisnis yang berbeda dan tidak mempunyai keterkaitan usaha

satu sama lain. Selain itu keduanya merupakan perusahaan yang telah mempunyai reputasi di bidangnya dan telah mempunyai pangsa pasar tersendiri serta konsumen masing-masing. Oleh karena itu keduanya dapat berdampingan (ko-eksis) di pasaran tanpa menimbulkan kebingungan atau ketersesatan konsumen. Hal lain yang juga menjadi pertimbangan adalah

ELEMIST

Merek atau **ELEMIST + LOGO** Nomor Agenda **JID2023067328** secara *first impression*, kesan yang tampak dari segi visual baik cara penulisan, susunan dan bentuk huruf yang berbeda dengan

penulisan Merek  atau **ELEMIS** Nomor Daftar IDM000027168

dan Merek **ELEMIS BIOTEC** atau **ELEMIS BIOTEC** Nomor Daftar IDM000551092 milik ELEMIS USA, Inc.

Menimbang, bahwa dari berbagai pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas maka penolakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap permohonan pendaftaran Merek

ELEMIST

atau **ELEMIST + LOGO** Nomor Agenda **JID2023067328** karena merupakan atau menyerupai nama badan hukum yang dimiliki orang lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang berhak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak tepat dan tidak benar. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**.

ELEMIST

Dengan demikian maka terhadap permohonan Merek atau **ELEMIST + LOGO** Nomor Agenda **JID2023067328** dapat diusulkan **didaftar seluruhnya**;

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;

- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek

ELEMIST

atau **ELEMIST + LOGO** Nomor Agenda **JID2023067328**, dengan tanggal penerimaan 11 Agustus 2023 oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan di kelas 42 berupa: *"disain rumah; disain furnitur; desain dekorasi interior; jasa desain interior dan eksterior; layanan konsultasi yang berkaitan dengan desain interior; desain interior untuk kantor; jasa desain interior dan eksterior; desain dekorasi interior; layanan konsultasi yang berkaitan dengan desain interior; memberikan informasi di bidang desain interior melalui situs web; layanan konsultasi yang berkaitan dengan desain dekorasi interior; konsultasi dekorasi interior; desain interior; desain dekorasi interior; layanan desain dekorasi interior; layanan dekorasi interior; desain dan penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait warna, interior dan eksterior."* 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 23 Januari 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.H. sebagai Ketua, dengan T. DIDIK TARYADI, S.H. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. T. DIDIK TARYADI, S.H.



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



Dr. DHAHANA PUTRA, BC.IP., S.H., M.H.

