



**PUTUSAN**

**Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengadili perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual (Desain Industri) pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**CV. RAJAWALI DIESEL**, suatu badan usaha yang berkedudukan di Jl. H. Agus Salim No. 16, RT 02/RW 05, Kel. Purwodinatan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang 50137 dalam hal ini diwakili oleh **SLAMET RIYADI** dalam kapasitasnya selaku Persero Pengurus dengan jabatannya sebagai Direktur I berdasarkan Akta Masuk Keluar dan Perubahan Anggaran Perseroan Komanditer CV. Rajawali Diesel No. 27 tertanggal 21 November 2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adidharma Wicaksono, SH.,LL.M., dan kawan-kawan, Advokat dan asisten advokat pada Kantor Hukum **WICAKSONO & Co -Advocates-**beralamat di Mayapada Tower I, 11<sup>th</sup> Floor, Suite M 09, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta Selatan, Indonesia 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

- 1. TOMMY ADMADIREDDJA**, yang beralamat di Apartemen Green Central Adeni, Jl. Gajahmada No. 188, RT. 009/RW. 005, Kel. Glodok, Kec. Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat 11120, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. PT. PELANGI TEKNIK INDONESIA**, yang diketahui beralamat di LTC Glodok, Lantai GF2, Blok B7. 5, Jl. Hayam Wuruk No.127, Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11180, yang diwakili oleh Tommy Admadiredja, selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT

*Halaman 1 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst*



Pelangi Teknik Indonesia Nomor 6 tanggal 18 November 2022,  
yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**Tergugat I dan Tergugat II** dalam hal ini memberikan kuasa kepada:  
Ichwan Anggawirya, S.Sn., S.H., M.H., dan Hendry Septiawan, S.H.,  
M.H., Para Advokat, Konsultan Hukum, Konsultan Kekayaan  
Intelektual dari kantor MASTER LAWYER, yang beralamat di Equity  
Tower Lt 49, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 (SCBD), Jakarta 12190,  
DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing  
tertanggal 6 Agustus 2023;

**Pengadilan Niaga tersebut:**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Ahli;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 24  
Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga  
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juli 2023 dalam  
Register Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., telah  
mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan dalil-dalil sebagai  
berikut:

**I. KEDUDUKAN PARA PIHAK**

1. Bahwa PENGGUGAT adalah suatu badan usaha yang bergerak  
dalam perdagangan mesin pembangkit listrik khususnya berbagai  
jenis genset, yang didirikan dengan Akta Perseroan Komanditer CV.  
Rajawali Diesel No. 6 Tanggal 2 April 2012 yang dibuat di hadapan  
Tanty Herawati, S.H., Notaris Kota Semarang (*Vide*: Bukti P- 1) dan  
Akta Masuk Keluar dan Perubahan Anggaran Perseroan Komanditer  
CV. Rajawali Diesel No. 27 tertanggal 21 November 2022 dibuat di  
hadapan Hoo, Watik Setiawati, S.H., M.Kn., Notaris Kota Semarang  
(*Vide*: Bukti P- 2), berkedudukan di Jl. H. Agus Salim No. 16, RT  
02/RW 05, Kel. Purwodinatan, Kec. Semarang Tengah, Kota  
Semarang 50137 sebagaimana Surat Keterangan Domisili  
Perusahaan Nomor 503/104 tertanggal 15 Maret 2021 (*Vide*: Bukti P-  
3);

*Halaman 2 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga  
Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PENGGUGAT adalah pihak terkait yang sangat berkepentingan untuk mengajukan Gugatan atas Pelanggaran Desain Industri oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 18 Oktober 2022 *jo.* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 122 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tertanggal 30 Januari 2023, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa PENGGUGAT telah memiliki otorisasi (*Letter of Authorization*) Nomor WT-RD20190601 sejak tanggal 1 Juni 2019 hingga 31 Mei 2024 (*Vide* : Bukti P- 4) untuk pelimpahan hak atas penjualan, *service* (pemeliharaan), dan suku cadang Genset Diesel Industri, Genset Bensin, dan Genset Inverter untuk pemerintahan, perusahaan, dan pelanggan lain di Indonesia, dengan merek-merek sebagai berikut: VGEN, **Genkii**, Brother, King, dan V-Genset. Sehingga sah, tertulis, dan tidak terbantahkan **PENGGUGAT selaku authorize agent (agen resmi) memiliki kewenangan penuh untuk menjual berbagai jenis produk genset termasuk Genset Inverter dengan Tuas Dorong Merek Genkii yang menyerupai GENSET KOPER milik TERGUGAT I dengan Nomor Pendaftaran Desain Industri : IDD0000058869;**

b. Bahwa kemudian PENGGUGAT mengetahui Genset Inverter dengan Tuas Dorong merek Genkii dianggap sama dengan GENSET KOPER milik TERGUGAT I sesudah adanya Laporan Polisi No. LP/B/443/VII/2021/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 28 Juli 2021 atas tuduhan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri [selanjutnya disebut "**UU No. 31/2000**"] dan dilakukannya penyitaan atas sejumlah genset merek Genkii milik PENGGUGAT oleh Badan Reserse Kriminal Polri *c.q* Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus. Sehingga atas Laporan Polisi No. LP/B/443/VII/2021/SPKT/BARESKRIM POLRI tersebut, PENGGUGAT selaku Persero Pengurus ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka No. B/4178/VI/RES.2.1./2022/Dittipideksus tanggal 23 Juni 2022 (*Vide* : Bukti P- 5);

Halaman 3 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst



c. Bahwa akibat dari adanya perkara tersebut membuat bisnis PENGGUGAT terganggu karena PENGGUGAT sebagai *authorize agent* (agen resmi) yang menjual salah satunya adalah merek Genkii telah memastikan bahwa segala hak yang timbul terhadap merek-merek dan desain industri tersebut telah dilindungi oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut jelas merugikan PENGGUGAT karena TERGUGAT I telah secara nyata melanggar hak ekonomi PENGGUGAT;

3. Bahwa patut diketahui TERGUGAT I adalah pihak yang Desain Industrinya berjudul "GENSET KOPER" yang telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst *jo.* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 122 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Adapun pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* hal. 73 (tujuh puluh tiga) alinea 3 (tiga), berbunyi :

*"Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dalam Konvensi diatas, bahwa oleh karena Desain Industri dengan judul GENSET KOPER Nomor Pendaftaran: IDD0000058869 tanggal penerimaan permohonan 14 Desember 2020 atas nama Penggugat Rekonvensi adalah desain industri yang tidak memiliki kebaruan, sehingga beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan bahwa desain industri tersebut batal dengan segala akibat hukumnya"*

4. Bahwa TERGUGAT II adalah pihak yang hingga saat diajukannya gugatan ini masih menjual produk-produk dari Desain Industri GENSET KOPER milik TERGUGAT I dengan merek Tsuzumi padahal Desain Industri tersebut telah dibatalkan;

5. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst *jo.* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 122 K/Pdt.Sus-HKI/2023, PENGGUGAT dinyatakan sebagai pihak terkait. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* hal. 63 (enam puluh tiga) alinea 2 (dua) yang berbunyi:

*"Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Penggugat Konvensi selaku perusahaan yang memperdagangkan berbagai jenis generator/genset dan merupakan*

*Halaman 4 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst*



pihak yang merasa berkepentingan terganggu atas adanya Pendaftaran Desain Industri milik Tergugat Konvensi tersebut diatas, **maka Penggugat dapat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan** mengajukan pembatalan Desain Industri perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri”

Dan Amar Nomor 2 (dua) Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 78/Pdt.Sus-Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst. yang berbunyi:

**“2. Menyatakan Penggugat Konvensi adalah termasuk pihak yang berkepentingan** untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri a quo;”

6. Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah diputuskan sebagai pihak terkait sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 122 K/Pdt.Sus-HKI/2023, maka PENGGUGAT berkepentingan untuk mengajukan gugatan tuntutan ganti kerugian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No. 31/2000 karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melanggar hak ekonomi PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT tidak bisa memperdagangkan dan mendistribusikan Genset Inverter, yang kemudian menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;

## II. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Bahwa gugatan a quo diajukan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

7. Bahwa Gugatan Pelanggaran Desain Industri ini diajukan dengan didasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf a dan b jo. Pasal 9 ayat (1) UU No. 31/2000, yang berbunyi:

*Pasal 46 ayat (1)*

*“Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa : a. gugatan ganti rugi; dan/atau b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.”*

*Pasal 9 ayat (1)*

Halaman 5 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst



*"Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri."*

Dengan diberikannya otorisasi (*Letter of Authorization*) oleh Fujian Weiman Power Technology Co., Ltd, maka secara tidak langsung Fujian Weiman Power Technology Co., Ltd selaku pemilik hak eksklusif telah memberikan sebagian hak eksklusifnya kepada PENGGUGAT. Dengan begitu, sebagai pemegang otorisasi (*Letter of Authorization*) PENGGUGAT memiliki hak eksklusif yaitu hak ekonomi untuk menjual, mengimpor, dan mengedarkan genset dengan merek-merek sebagai berikut: VGEN, **Genkii**, Brother, King, dan V-Genset, sebagaimana Pasal 9 ayat (1) UU No. 31/2000. Dimana kemudian, timbul tuduhan atas pelanggaran desain industri yang melekat pada merek Genkii. Akibat dari permasalahan tersebut, PENGGUGAT bukan hanya tidak dapat menjual produk genset merek Genkii, tapi juga tidak dapat menjual genset merek lainnya sebagaimana tercantum dalam otorisasi (*Letter of Authorization*), yaitu VGEN, Brother, King, dan V-Genset. Sehingga dalam hal ini, hak ekonomi milik **PENGGUGAT** yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi untuk, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang demi tujuan komersial sesuai dengan otorisasi (*Letter of Authorization*) yang dimiliki oleh PENGGUGAT telah terlanggar;

8. Bahwa PENGGUGAT telah menjalankan bisnisnya dalam mengimpor dan memperdagangkan berbagai jenis genset, baik Genset Diesel Industri, Genset Bensin, dan Genset Inverter sejak tahun 2012. PENGGUGAT juga adalah *authorize agent* (agen resmi) untuk mengimpor, menyuplai, menjual, dan mengedarkan genset dengan merek-merek sebagai berikut: VGEN, **Genkii**, Brother, King, dan V-Genset sesuai dengan otorisasi (*Letter of Authorization*) yang diberikan secara resmi dan sah oleh Fujian Weiman Power Technology Co., Ltd sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 (*Vide* : Bukti P- 4);
9. Bahwa PENGGUGAT merasa kaget karena adanya Laporan Kepolisian No. LP/B/443/VII/2021/SPKT/BARESKRIM POLRI pada Halaman 6 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 2021 dari TERGUGAT I dan adanya panggilan dari pihak kepolisian dalam proses penyidikan dugaan pelanggaran tindak pidana desain industri sebagaimana diatur Pasal 54 ayat (1) UU No. 31/2000 yang dituduhkan kepada PENGGUGAT;

10. Bahwa setelah dilakukan penyidikan oleh Badan Reserse Kriminal Polri c.q Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus, diketahui bahwa TERGUGAT I ternyata mendaftarkan Desain Industri Genset Inverter dengan Tuas Dorong yang kemudian diklaim sebagai sebuah desain industri yang baru milik TERGUGAT I dan didaftarkan pada tanggal 14 Desember 2020 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, sehingga terbitlah Sertifikat Desain Industri GENSET KOPER dengan Nomor Pendaftaran Desain Industri : IDD0000058869 atas nama TERGUGAT I (*Vide*: Bukti P- 6) yang digunakan TERGUGAT I untuk melaporkan PENGGUGAT ke Kepolisian Republik Indonesia melalui Badan Reserse Kriminal Polri c.q Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus;

11. Bahwa GENSET KOPER yang dituduhkan mirip/menyerupai dengan Genset Inverter merek Genkii yang dijual PENGGUGAT adalah GENSET KOPER merek Tsuzumi yang dijual TERGUGAT II yang Desain Industrinya menggunakan Desain Industri GENSET KOPER milik TERGUGAT I;

12. Bahwa ketika pemeriksaan perkara pidana, PENGGUGAT mengetahui Desain Industri berjudul GENSET KOPER No. IDD0000058869 milik TERGUGAT I **tidak memiliki kebaruan lagi** karena sepanjang pengetahuan PENGGUGAT Desain Industri Genset Inverter dengan Tuas Dorong telah terlebih dulu dipamerkan di pameran *Canton Fair 2019 (October, Autumn) The 126th China Import and Export Fair 2019* pada 15 Oktober 2019 s/d 4 November 2019 yang dalam pameran tersebut dipamerkan juga desain industri yang diterapkan atas Genset Inverter dengan merek Launtop & Lega Power Generator (*Vide*: Bukti P- 7), dan sepanjang sepengetahuan PENGGUGAT, berdasarkan informasi yang didapat dari Fujian Weiman Power Technology Co., Ltd, desain industri tersebut telah didaftarkan juga di *China National Intellectual Property Administration (CNIPA)* dengan No. 201930298621.6 tertanggal 11 Juni 2019 atas

Halaman 7 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama pendesain Chongqing Longli Power Equipment Co., Ltd (*Vide:* Bukti P- 8). Dengan fakta-fakta tersebut di atas, artinya **desain yang dimiliki TERGUGAT I tidak ada kebaruan (*novelty*) lagi karena telah ada pihak lain di Tiongkok yang terlebih dahulu telah mengungkapkan, mengedarkan, dan/atau memperdagangkan produk-produk Genset Inverter tersebut**, baik di Indonesia maupun di luar Negeri seperti Tiongkok, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia, dan India;

13. Bahwa laporan pidana terhadap PENGGUGAT tersebut dilakukan TERGUGAT I secara sepihak tanpa didahului peringatan/somasi, dan TERGUGAT I membuat Laporan Kepolisian No. LP/B/443/VII/2021/SPKT/BARESKRIM POLRI pada tanggal 28 Juli 2021 untuk melakukan kriminalisasi kepada PENGGUGAT, karena perbuatan PENGGUGAT dianggap/dituduh telah sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan genset inverter merek Genkii yang menyerupai Desain Industri berjudul GENSET KOPER No. IDD0000058869 milik TERGUGAT I, sebagaimana Pasal 54 Ayat (1) *jo.* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Akibat atas Laporan Polisi No. LP/B/443/VII/2021/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 28 Juli 2021, PENGGUGAT diperiksa untuk dilakukan penyidikan, dan Genset merek Genkii milik PENGGUGAT yang berlokasi di Tangerang dan Semarang langsung dilakukan penyitaan oleh Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri, kemudian PENGGUGAT ditetapkan sebagai Tersangka (*Vide:* Bukti P-5) atas proses penegakkan hukum hak kekayaan intelektual yang keliru. Sehingga PENGGUGAT merasa adanya kriminalisasi karena atas laporan TERGUGAT I sebelumnya tidak ada teguran/peringatan dari TERGUGAT I, dan PENGGUGAT adalah pemegang otorisasi (*Letter of Authorization*) untuk penjualan terhadap produk yang hak kekayaan intelektualnya telah terdaftar di China sehingga PENGGUGAT memiliki wewenang penuh untuk penjualan dan distribusi atas genset-genset dengan merek VGEN, Brother, Genkii, King, dan V-Genset tersebut;

14. Bahwa atas Pasal 54 ayat (1) UU No. 31/2000 yang dituduhkan kepada PENGGUGAT, TERGUGAT I tidak memahami secara utuh ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU No. 31/2000 terkait dengan  
*Halaman 8 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst*



peringatan kepada PENGGUGAT sehingga kemudian memanfaatkan ketidaktahuan dari PENGGUGAT untuk melakukan kriminalisasi terhadap PENGGUGAT. Dari fakta di atas, terlihat TERGUGAT I dengan sengaja melakukan kriminalisasi untuk memonopoli dan menghancurkan bisnis PENGGUGAT sehingga usaha PENGGUGAT terganggu selama 2 (dua) tahun;

15. Bahwa karena PENGGUGAT meyakini Desain Industri Genset Koper tersebut tidak memiliki kebaharuan, dan telah didaftarkan di *China National Intellectual Property Administration* (CNIPA) dengan No. 201930298621.6 tertanggal 11 Juni 2019 atas nama pendesain Chongqing Longli Power Equipment Co., Ltd, dan telah diumumkan di pameran *Canton Fair 2019 (October, Autumn) The 126th China Import and Export Fair 2019* pada 15 Oktober 2019, maka PENGGUGAT selaku pihak yang merasa dirugikan akibat tindakan-tindakan dari TERGUGAT I yang telah melakukan pelaporan pidana dan telah menghentikan hak ekonomi dari PENGGUGAT dengan segala reputasi PENGGUGAT yang telah tercemar, PENGGUGAT mengajukan Gugatan Pembatalan Desain Industri GENSET KOPER dengan Nomor Pendaftaran Desain Industri : IDD0000058869 atas nama TERGUGAT I di Pengadilan Niaga bertempat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana diatur pada Pasal 38 ayat (1) UU No. 31/2000 yang berbunyi: "*Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga*";

16. Bahwa setelah diperiksa dan diuji dengan bukti-bukti dalam persidangan, maka Pengadilan Niaga yang bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara No. 78/Pdt.Sus-Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst. memutuskan sebagai berikut (*Vide* : Bukti P-9) :

**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI**

*Dalam Eksepsi*

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

*Dalam Pokok Perkara*

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst



2. **Menyatakan Penggugat Konvensi adalah termasuk pihak yang berkepentingan** untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri a quo;
3. **Menyatakan pendaftaran Desain Industri berjudul Genset Koper nomor pendaftaran IDD0000058869 tanggal penerimaan permohonan 14 Desember 2020 atas nama Tergugat Konvensi, telah didasarkan itikad tidak baik;**
4. **Menyatakan pendaftaran Desain Industri berjudul Genset Koper nomor pendaftaran IDD0000058869 tanggal penerimaan permohonan 14 Desember 2020 atas nama Tergugat Konvensi, tidak memiliki kebaruan atau telah dipakai secara umum dalam perdagangan karena sudah diungkapkan, digunakan, diproduksi, diedarkan, dan diperdagangkan jauh sebelum tanggal penerimaan pendaftaran;**
5. **Menyatakan batal Sertifikat Desain Industri berjudul Genset Koper nomor pendaftaran IDD0000058869 tanggal penerimaan permohonan 14 Desember 2020 atas nama Tergugat Konvensi dengan segala akibat hukumnya;**
6. **Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, guna mencatat pembatalan Desain Industri berjudul Genset Koper nomor pendaftaran IDD0000058869 tanggal penerimaan permohonan 14 Desember 2020 atas nama Tergugat Konvensi;**

**DALAM REKONVENSI**

- **Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;**

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- **Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);**

17. Bahwa atas Putusan Pengadilan Niaga tersebut, pada tanggal 28 Oktober 2022 TERGUGAT I telah mengajukan upaya hukum kasasi yang telah diputus melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 122 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dengan amar putusan sebagai berikut (*vide* : Bukti P- 10):

**MENGADILI**

1. **Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : TOMMY ADMADIREDJA, tersebut;**

Halaman 10 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
18. Bahwa pada tanggal 11 April 2023, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 UU No. 31/2000, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Nomor HKI.2.KI.02.04.02.01 menyatakan bahwa Desain Industri Terdaftar berjudul GENSET KOPER No. IDD0000058869 milik TERGUGAT I **telah dibatalkan dalam Daftar Umum Desain Industri terhitung sejak tanggal 11 April 2023** berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 122 K/Pdt.Sus-HKI/2023 *jo.* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 78/Pdt.Sus-Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst. yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). **Dengan dibatalkannya pendaftaran Desain Industri milik TERGUGAT I tersebut, maka menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Desain Industri dan hak-hak lain yang berasal dari Desain Industri tersebut (Pasal 43 UU No. 31/2000)** (*vide* : Bukti P- 11);
19. Bahwa dengan pembatalan tersebut, terlihat bahwa TERGUGAT I pada dasarnya **tidak memiliki hak** untuk menjual dan mengedarkan GENSET KOPER karena TERGUGAT I bukan pemilik desain industri Genset Inverter dengan Tuas Dorong dan bukan juga pemilik Desain Industri GENSET KOPER No: IDD0000058869 karena desain industri tersebut telah dibatalkan melalui Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst *jo.* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 122 K/Pdt.Sus-HKI/2023;
20. Bahwa kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst *jo.* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 122 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dan Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Nomor HKI.2.KI.02.04.02.01 mengenai Pembatalan Desain Industri berjudul GENSET KOPER, maka proses penegakan hukum *jo.* Pasal 54 ayat (1) UU No. 31/2000 tidak dapat dibuktikan  
*Halaman 11 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dinyatakan tidak cukup bukti untuk diteruskan. Sehingga, Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Badan Reserse Kriminal Polri, telah menerbitkan surat Nomor B/463/VI/RES.2.1./2023/Dittipideksus tertanggal 12 Juni 2023 Perihal Pemberitahuan Penghentian dari Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus yang menyatakan menghentikan penyidikan terhadap direktur PENGGUGAT *dengan alasan bukan tindak pidana karena alas hukum Pelapor berupa Hak Desain Industri "GENSET KOPER" untuk melakukan tuntutan Pidana telah dibatalkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) (Vide : Bukti P- 12);*

21. Bahwa hingga saat diajukannya Gugatan ini, TERGUGAT I dan TERGUGAT II (dimana TERGUGAT I merupakan direktur dari TERGUGAT II) masih tetap menggunakan desain industri GENSET KOPER yang telah dibatalkan tersebut untuk menjual, mempromosikan, dan mengedarkan produk-produk GENSET KOPER merek Tsuzumi baik melalui *marketplace* Tokopedia/*website* penjualan milik TERGUGAT II (Vide : Bukti P- 13), sehingga semakin menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;

22. Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, terlihat secara nyata TERGUGAT I telah tanpa hak mengklaim Desain Industri Genset Inverter dengan Tuas Dorong itu sebagai miliknya, mendaftarkannya sebagai Desain Industri GENSET KOPER yang kemudian telah dibatalkan melalui pengadilan. TERGUGAT I juga telah menggunakan desain yang telah dibatalkan tersebut untuk menjual GENSET KOPER merek Tsuzumi melalui TERGUGAT II dan melarang PENGGUGAT untuk menjual Genset Inverter dengan merek Genkii. Bahkan TERGUGAT I menggunakan desain tersebut sebagai alas hukum untuk melaporkan PENGGUGAT ke Badan Reserse Kriminal Polri;

23. Bahwa dengan dibatalkannya Desain Industri "GENSET KOPER" milik TERGUGAT dan dengan ditetapkannya PENGGUGAT sebagai pihak terkait yang berkepentingan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 122 K/Pdt.Sus-HKI/2023, Halaman 12 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst



maka atas dilanggarnya hak ekonomi PENGGUGAT oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menyebabkan PENGGUGAT tidak bisa memperdagangkan gensetnya dengan merek-merek sebagai berikut: VGEN, **Genkii**, Brother, King, dan V-Genset, yang kemudian desain industri merek Genkii dipermasalahkan, sehingga hak ekonomi PENGGUGAT terganggu dan terlanggar, dan dengan demikian PENGGUGAT mengajukan gugatan pelanggaran desain industri untuk menuntut ganti rugi selaku pihak terkait terhadap pelanggaran hak ekonomi atas dibatalkannya desain industri milik TERGUGAT I;

24. Dalam sistem peradilan Indonesia, putusan pengadilan merupakan salah satu sumber hukum. Menurut pendapat R Soebekti sebagaimana dikutip oleh Paulus Effendie Lotulung dalam bukunya yang berjudul "Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum" hal. 8 (delapan), menerangkan bahwa: *Yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi atau putusan-putusan Mahkamah Agung yang sudah tetap*;

25. Bahwa dan oleh karenanya berdasarkan sumber hukum yaitu Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 122 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dan Pasal 46 jo. Pasal 48 jo. Pasal 39 jo. Pasal 41 jo. Pasal 9 UU No. 31/2000, PENGGUGAT dapat mengajukan gugatan *a quo* dengan alasan:

- a. Hak Desain Industri GENSET KOPER nomor pendaftaran IDD0000058869 milik TERGUGAT I **tidak memiliki unsur kebaruan** melainkan menyerupai atau bahkan meniru Desain Industri milik Chongqing Longli Power Equipment Co., Ltd. yang telah didaftarkan di Tiongkok No. 201930298621.6 tertanggal 11 Juni 2019 (*vide* : Bukti P-8) dan **telah diungkapkan sejak tanggal 15 Oktober 2019**, diproduksi, diedarkan dan diperdagangkan di luar Indonesia sebelum TERGUGAT I mendaftarkan Desain Industrinya (*vide* : Bukti P-7);
- b. Adanya Putusan yang menguatkan bahwa PENGGUGAT sebagai Pihak Terkait dan berkepentingan Desain Industri GENSET KOPER Nomor pendaftaran IDD0000058869 milik TERGUGAT I

Halaman 13 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst



telah batal dan PENGGUGAT adalah pihak terkait dan berkepentingan terhadap pembatalan Desain Industri GENSET KOPER Nomor pendaftaran IDD0000058869 milik TERGUGAT I (*vide* : Bukti P- 9);

- c. Sebagai pihak terkait yang berkepentingan (dalam hal ini memiliki kepentingan ekonomi), Desain Industri TERGUGAT I tersebut **telah melanggar hak ekonomi yang dimiliki PENGGUGAT** selaku *authorize agent (agen resmi)* yang berwenang untuk menjual, mengimpor, dan mengedarkan berbagai jenis genset, termasuk genset inverter tuas dorong merek Genkii yang menyerupai GENSET KOPER milik TERGUGAT sehingga kemudian PENGGUGAT tidak bisa menjual dan mendistribusikan genset-genset milik PENGGUGAT;

26. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst *jo.* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 122 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tersebut yang menjadi sumber hukum PENGGUGAT, maka ada hak ekonomi sebagaimana Pasal 9 ayat (1) UU No. 31/2000 yang dilanggar oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara nyata dan jelas karena telah menghentikan usaha/bisnis dari PENGGUGAT yang akan kami rincikan dalam kerugian secara materiil dan immateriil;

27. Bahwa adapun kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT akibat perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yakni sebagai berikut:

- a. Kerugian hak ekonomi yang diderita oleh PENGGUGAT selama perkara pidana (dari bulan Agustus 2021 s/d bulan Juli 2023 (2 tahun)) dimana usaha PENGGUGAT terganggu akibat peristiwa hukum tersebut sehingga PENGGUGAT tidak dapat menjual dan mengedarkan Genset-Genset dengan merek sebagai berikut: VGEN, Brother, King, dan V-Genset sebagaimana tertuang dalam otorisasi penjualan (*Letter of Authorization*) yang dimiliki PENGGUGAT;
- b. Kerugian PENGGUGAT akibat tidak dapat menjual dan mengedarkan Genset Inverter terutama merek **Genkii** yang telah disita oleh Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri pada tanggal 16 September 2021 di Semarang dan Tangerang, yang dianggap

Halaman 14 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst



mirip dengan Desain Industri GENSET KOPER dahulu milik TERGUGAT I, yang dapat dirinci sebagai berikut:

- 1a. Kerugian hak ekonomi yang : Rp. 3.250.800.000,-  
diderita oleh PENGGUGAT dari  
bulan Agustus 2021 s/d bulan  
Juli 2023 / selama (2 tahun)
- 2b. Kerugian akibat tidak dapat : Rp. 120.000.000,-  
menjual produk Genset Inverter +  
milik PENGGUGAT yang disita  
oleh Penyidik Badan Reserse  
Kriminal Polri (10 unit X Rp.  
12.000.000,-)

---

**Total** Rp. 3.370.800.000,-

Oleh karena itu, maka berdasarkan perhitungan PENGGUGAT sudah selayaknya TERGUGAT I dan TERGUGAT II memberikan ganti kerugian materiil sebesar Rp. 3.370.800.000,- (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah) (*vide*: Bukti P-14);

28. Bahwa adapun kerugian immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT akibat perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yakni:

- a. Tercemarnya reputasi dan nama baik PENGGUGAT yang disebabkan karena adanya perkara dugaan pelanggaran hak desain industri atas produk yang dijual PENGGUGAT dan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka dari Pihak Badan Reserse Kriminal Polri Nomor B/4178/VI/RES.2.1./2022/Dittipideksus atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri (*Vide*: Bukti P- 5) sehingga menimbulkan kegelisahan dan ketakutan di mata pelanggan atau pangsa pasar untuk membeli produk yang dijual PENGGUGAT;
- b. Terganggunya kehidupan pribadi, tersitanya waktu, tenaga, beban pikiran dan kondisi psikologis PENGGUGAT selama perkara berlangsung;

Oleh karena itu, dengan memperhitungkan upaya, waktu, tenaga, reputasi, dan biaya yang terkuras akibat kriminalisasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I, sudah sepantasnyalah apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk membayar kerugian immaterial yang jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah);

Halaman 15 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga  
Jkt.Pst



29. Bahwa berdasarkan nilai kerugian materil dan immateril apabila dijumlahkan maka PENGGUGAT mengalami kerugian sebagai berikut:

a. Kerugian Materil	Rp. 3.370.800.000,-	
b. Kerugian Immateril	Rp. 6.000.000.000,-	+
<b>Total</b>	<b>Rp. 9.370.800.000,-</b>	

Terbilang : sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah;

30. Bahwa untuk mencegah semakin besarnya nilai kerugian PENGGUGAT, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II menghentikan semua perbuatan termasuk, tetapi tidak terbatas pada membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan serta memusnahkan seluruh produk industri GENSET KOPER yang desain industrinya telah dibatalkan sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf b UU No. 31/2000;

31. Bahwa dikhawatirkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melaksanakan putusan ini dengan seketika dan sekaligus walaupun telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan dikhawatirkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II masih memakai dan memasarkan produk Desain Industri GENSET KOPER yang memiliki kesamaan dengan genset inverter tuas dorong merek Genkii yang diimpor PENGGUGAT melalui otorisasi yang sah, maka untuk menghindari dari kerugian yang lebih besar lagi, sangat beralasan hukum jika TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dilunasi, dengan tunai dan sekaligus;

32. Bahwa PENGGUGAT mengkhawatirkan adanya upaya TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menghindari tuntutan dari PENGGUGAT maka untuk memastikan adanya jaminan atas kerugian PENGGUGAT, PENGGUGAT mengajukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap:

a. Benda tidak bergerak milik TERGUGAT I yakni 1 (satu) unit bangunan apartemen yang terletak di Apartemen Green Central Adeni Lt. 27 No. 15, Jl. Gajahmada No. 188, RT. 009/RW. 005,

Halaman 16 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Glodok, Kec. Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat 11120;

- b. Benda tidak bergerak milik TERGUGAT I yakni 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang digunakan sebagai gudang, yang terletak di Pergudangan Kav. Dpr, Jl. Kp. Noroktog No.94, RT.004/RW.004, Nerogtog, Cipondoh, Tangerang City, Banten 15145;
- c. Benda tidak bergerak milik TERGUGAT II yakni 1 (satu) unit toko yang terletak di LTC Glodok, Lantai GF2, Blok B7. 5, Jl. Hayam Wuruk No.127, Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11180;

33. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan disertai dengan bukti-bukti maka segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini agar putusan ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu secara serta merta (*uit voobaar bij vooraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali dari TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II;

34. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah PENGGUGAT uraikan diatas yang sangat beralasan hukum, maka kiranya gugatan *a quo* dapat dikabulkan untuk seluruhnya, dan sebagai pihak yang dikalahkan maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa dari dalil-dalil Gugatan yang telah diuraikan di atas, maka sudah sepantasnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang bertempat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengadili dan menjatuhkan dengan putusan sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah termasuk pihak terkait yang memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan pelanggaran desain industri *a quo* berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 18 Oktober 2022 *jo*. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 122 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tertanggal 30 Januari 2023;
3. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melanggar hak ekonomi PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat Halaman 17 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) huruf a dan b *jo.* Pasal 9 ayat (1) UU No. 31/2000 sehingga menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT;

4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh PENGGUGAT, yakni Rp. 3.370.800.000,- (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian hak ekonomi yang diderita oleh PENGGUGAT dari bulan Agustus 2021 s/d bulan Juli 2023 / selama (2 tahun)	: Rp. 3.250.800.000,-	
b. Kerugian akibat tidak dapat menjual produk Genset Inverter milik PENGGUGAT yang disita oleh Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri (10 unit X Rp. 12.000.000,-)	: Rp. 120.000.000,-	+
<b>Total</b>		Rp. 3.370.800.000,-

5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian Immateriil yang diderita PENGGUGAT sebesar Rp. 6.000.0000.000,- (enam miliar rupiah);

6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kepada PENGGUGAT kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT baik secara materiil maupun immateriil yang apabila ditotal secara keseluruhan dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil	Rp. 3.370.800.000,-	
b. Kerugian Immateriil	Rp. 6.000.000.000,-	+
<b>Total</b>	Rp. 9.370.800.000,-	

Terbilang : sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah;

7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II menghentikan semua perbuatan termasuk, tetapi tidak terbatas pada membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan serta memusnahkan seluruh produk industri GENSET KOPER yang desain industrinya telah dibatalkan;

8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dilunasi, dengan tunai dan sekaligus;

9. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap:



- a. Benda tidak bergerak milik TERGUGAT I yaitu 1 (satu) unit bangunan apartemen yang terletak di Apartemen Green Central Adeni Lt. 27 No. 15, Jl. Gajahmada No. 188, RT. 009/RW. 005, Kel. Glodok, Kec. Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat 11120;
- b. Benda tidak bergerak milik TERGUGAT I yakni 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang digunakan sebagai gudang, yang terletak di Pergudangan Kav. Dpr, Jl. Kp. Noroktog No.94, RT.004/RW.004, Nerogtog, Cipondoh, Tangerang City, Banten 15145;
- c. Benda tidak bergerak milik TERGUGAT II yakni 1 (satu) unit toko yang terletak di LTC Glodok, Lantai GF2, Blok B7. 5, Jl. Hayam Wuruk No.127, Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11180;

10. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi perlawanan dan/atau peninjauan kembali dari TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II;

11. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang bertempat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bonno*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun tidak tunduk kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa **PARA TERGUGAT** dengan ini mengajukan Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara terhadap **GUGATAN** yang diajukan oleh **PENGGUGAT** dan didaftarkan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

*Halaman 19 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst*



A. EKSEPSI DISKUALIFIKASI PENGGUGAT (*EXCEPTIO DISQUALIFICATOIR PERSONA STANDI IN JUDICIO*);

**PENGGUGAT BUKANLAH PIHAK YANG MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A**

menyatakan gugatan *a quo* didasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1), huruf a dan b Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (UU No. 31 Tahun 2000), yang berbunyi:

• **Pasal 46 ayat (1) huruf a dan b**

(1) Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa:

a. gugatan ganti rugi; dan/atau;

b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

• **Pasal 9 ayat (1)**

Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.

2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a dan b jo. Pasal 9 ayat (1) diatas, diketahui jika pihak yang dapat mengajukan gugatan Pelanggaran Desain Industri (ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 9), adalah **PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI** atau **PENERIMA LISENSI**;

3. Bahwa **PENGGUGAT** bukanlah **PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI**, berdasarkan definisi dari **HAK DESAIN INDUSTRI** menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 31 Tahun 2000 yang berbunyi: "*hak eksklusif yang di berikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu*



tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut”.

Berdasarkan definisi diatas, maka **HAK DESAIN INDUSTRI** adalah **HAK EKSLUSIF YANG DIBERIKAN OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA;**

Bahwa atas dasar **PENGGUGAT** bukanlah pemegang Sertifikat Desain Industri, sehingga tidak memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia Cq Kemenkumham Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektuan cq Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, maka **PENGGUGAT** bukanlah **PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI;**

4. Bahwa **PENGGUGAT** bukanlah **PENERIMA LISENSI** menurut UU No. 31 Tahun 2000, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Pasal 33 UU No. 31 Tahun 2000, pihak yang berhak memberikan **LISENSI** adalah **PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI**, sedangkan Fujian Weiman Power Technology, Co, Ltd, sebagai pihak yang memberikan otorisasi (*Letter of Authorization*) kepada **PENGGUGAT** bukanlah **PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI** karena tidak memiliki Sertifikat Desain Industri yang terdaftar di Indonesia;

**Pasal 33 :**

*“Pemegang Hak Desain Industri berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kecuali jika diperjanjikan lain”*

b. Bahwa Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri, sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 31 tahun 2000, yang berbunyi:

**Pasal 35**

Halaman 21 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst



(1) Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

(2) Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain tidak berlaku terhadap pihak ketiga.

(3) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.”

Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, maka **PENGGUGAT** bukanlah **PENERIMA LISENSI**, karena Fujian Weiman Power Technology, Co, Ltd, bukanlah Pemegang Hak Desain Industri terdaftar di Indonesia dan **PENGGUGAT** tidak memiliki Perjanjian Lisensi yang tercatat serta diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri sebagaimana diatur Pasal 33 jo. Pasal 35 UU No. 31 Tahun 2000;

5. Bahwa atas dasar **PENGGUGAT** bukanlah **PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI** atau **PENERIMA LISENSI TERCATAT** menurut ketentuan-ketentuan pada UU No. 31 Tahun 2000 yang telah diuraikan diatas, maka **PENGGUGAT** tidak berhak mengajukan Gugatan Pelanggaran Desain Industri *a quo*;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* Menyatakan **PENGGUGAT** tidak memiliki *persona standi in judicio* atau bukan pihak yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan, sehingga sudah sepatutnya gugatan **PENGGUGAT** dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

#### B. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*);

##### 1. DASAR HUKUM GUGATAN TIDAK JELAS

Bahwa gugatan *a quo* diajukan berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf a dan b Jo. Pasal 9 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000, sebagaimana dalil-dalil huruf A mengenai eksepsi Diskualifikasi Penggugat diatas, diketahui jika **PENGGUGAT** bukanlah Pemegang Hak Desain Industri (tidak memiliki sertifikat desain industri) atau Penerima Lisensi (tidak memiliki perjanjian lisensi



yang tercatat), sehingga dasar hukum gugatan **PENGGUGAT** menjadi tidak jelas, dan sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## 2. PETITUM-PETITUM GUGATAN TIDAK JELAS

- a. Bahwa berdasarkan dalil poin 7 gugatan **PENGGUGAT**, **PENGGUGAT** menyatakan gugatan diajukan berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf a dan b Jo. Pasal 9 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000, dimana pada pasal 46 ayat (1) menyatakan jika pihak yang berhak mengajukan gugatan adalah **PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI** atau **PENERIMA LISENSI**;
- b. Bahwa atas dasar **PENGGUGAT** bukanlah Pemegang Hak Desain Industri (tidak memiliki sertifikat desain industri terdaftar) atau Penerima Lisensi (tidak memiliki perjanjian lisensi yang tercatat), maka, **PENGGUGAT** tidak memiliki hak eksklusif/hak ekonomi yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000;
- c. Bahwa atas dasar **PENGGUGAT** bukanlah Pemegang Hak Desain Industri (tidak memiliki sertifikat desain industri terdaftar) atau Penerima Lisensi (tidak memiliki perjanjian lisensi yang tercatat) maka **PENGGUGAT** sepatutnya tidak dapat mengajukan Gugatan Pelanggaran Desain Industri (Ganti Rugi dan/atau penghentian semua perbuatan) yang diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dan b Jo. Pasal 9 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000, sehingga petitum-petitum **PENGGUGAT** yang menuntut pemenuhan hak ekonomi, ganti rugi materiil dan Immateriil, menghentikan semua perbuatan, uang paksa (*dwangsom*), sita jaminan dan lain-lainnya, merupakan petitum-petitum yang tidak jelas;
- d. Bahwa terkait petitum poin 2 **PENGGUGAT**, telah membuktikan jika **PENGGUGAT** tidak dapat membedakan gugatan pembatalan desain industri (Pasal 38 UU No. 31 Tahun 2000) dengan Gugatan Pelanggaran Desain Industri, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dan b UU No. 31 Tahun 2000, karena Gugatan Pelanggaran Desain

Halaman 23 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Industri tidak mensyaratkan pihak yang berhak mengajukan gugatan adalah **PIHAK YANG BERKEPENTINGAN**, tetapi mensyaratkan pihak yang berhak mengajukan gugatan adalah **PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI** atau **PENERIMA LISENSI**;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

Menyatakan petitum-petitum gugatan tidak jelas, sehingga gugatan **PENGGUGAT** dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **PARA TERGUGAT** memohon agar hal-hal yang tersebut didalam eksepsi secara *mutatis mutandis*, agar dianggap telah termasuk dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil Gugatan **PENGGUGAT**, **PARA TERGUGAT** membantah dengan tegas, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **PARA TERGUGAT**;
3. Bahwa sebagaimana dalil-dalil **PARA TERGUGAT** pada bagian eksepsi, **PENGGUGAT** bukanlah **Pemegang Hak Desain Industri** (tidak memiliki sertifikat desain industri terdaftar) atau **Penerima Lisensi** (tidak memiliki perjanjian lisensi yang tercatat), sehingga tidak berhak untuk mengajukan gugatan pelanggaran desain industri (ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan), sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dan b *Jo.* Pasal 9 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000, oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan *a quo* ditolak atau paling tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
4. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT** poin 2, **PARA TERGUGAT** menolak dengan tegas, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa perkara gugatan No. 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst yang pernah diajukan oleh **PENGGUGAT** adalah Gugatan Pembatalan Desain Industri berdasarkan ketentuan Pasal 38 *jo.* Pasal 2 dan Pasal 4 UU No.

Halaman 24 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst



31 Tahun 2000, yang mensyaratkan pihak yang mengajukan gugatan adalah “Pihak yang berkepentingan”, sedangkan gugatan *a quo* merupakan Gugatan Pelanggaran Desain Industri (Ganti Rugi dan Penghentian semua Perbuatan), sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dan b *Jo.* Pasal 9 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000, yang menyatakan pihak yang berhak mengajukan gugatan adalah “**Pemegang Hak Desain Industri** (Pemilik sertifikat desain industri terdaftar) atau **Penerima Lisensi tercatat**”, sehingga kedua gugatan (No. 78/2022 dan No. 76/2023), merupakan 2 (dua) gugatan yang berbeda dasar hukum;

- b. Bahwa dengan memiliki otorisasi (*Letter of Authorization*) dari Fujian Weiman Power Technology, Co, Ltd, tidak menimbulkan hak bagi **PENGGUGAT** untuk mengajukan gugatan *a quo*, karena Fujian Weiman Power Technology, Co, Ltd, hanyalah broker genset, tidak memiliki Sertifikat Desain Industri terdaftar di Indonesia, sehingga tidak berhak memberikan Lisensi (Pasal 33 UU No. 31 Tahun 2000);
- c. Bahwa *Letter of Authorization* antara Fujian Weiman Power Technology, Co, Ltd dengan **PENGGUGAT**, bukanlah Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 11 UU No. 31 Tahun 2000, karena diberikan oleh pihak yang tidak memiliki sertifikat desain industri terdaftar, sehingga *Letter of Authorization* tidak dapat dicatatkan pada Kemenkumham Republik Indonesia *Cq* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektuan *cq* Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri;
- d. Bahwa pada saat **TERGUGAT I** melaporkan **PENGGUGAT** kepada **BARESKRIM POLRI** sebagaimana Laporan Polisi, Nomor : LP/B/443/VII/2021/SPKT/BARESKRIM POLRI, tanggal 28 Juli 2021, **TERGUGAT I** memiliki alas hak, berupa **Sertifikat Desain Industri** dengan Nomor **IDD0000058869**, dengan Judul Desain Industri **GENSET KOPER**, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) *Jo.* Pasal 9 UU No. 31 Tahun 2000, **TERGUGAT I** dapat melaporkan Pelanggaran Desain Industri dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai,

Halaman 25 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga  
Jkt.Pst



menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri;

Bahwa hal ini berbanding terbalik dengan gugatan *a quo* yang diajukan **PENGGUGAT**, karena gugatan *a quo* diajukan tanpa alas/dasar hak apapun, sehingga sudah sepatutnya ditolak;

e. Bahwa pada Desain Industri, hak ekonomi itu diberikan oleh negara kepada **PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI** atau **PENERIMA LISENSI TERCATAT**, sedangkan **PENGGUGAT** bukanlah **PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI** atau **PENERIMA LISENSI TERCATAT**, sehingga tidak memiliki **HAK EKONOMI** pada ranah **DESAIN INDUSTRI**;

5. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT** poin 3, **PARA TERGUGAT** menolak dengan tegas, karena **PARA TERGUGAT** berpendapat kurang etis untuk membahas Putusan terdahulu, apalagi gugatan pembatalan tersebut berbeda dasar hukum dengan gugatan pelanggaran *a quo*;

Bahwa dengan adanya Putusan Pembatalan Desain Industri, No. 78 tersebut, tidak menimbulkan hak bagi **PENGGUGAT** untuk mengajukan gugatan *a quo*, karena **PENGGUGAT** bukan **PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI** ataupun **PENERIMA LISENSI**;

6. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT** poin 4, **PARA TERGUGAT** menolak dengan tegas, karena **PENGGUGAT** bukanlah Pemegang Hak Desain Industri ataupun Penerima Lisensi Tercatat, yang desain industrinya memiliki kesamaan desain industri dengan produk **GENSET KOPER** yang dijual oleh **PARA TERGUGAT**, sehingga **PENGGUGAT** tidak berhak untuk melarang **PARA TERGUGAT** menjual produk **GENSET KOPER**;

7. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT** poin 5 dan 6, **PARA TERGUGAT** menolak dengan tegas, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Gugatan *a quo*, merupakan Gugatan Pelanggaran Desain Industri sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 9 UU

Halaman 26 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga  
Jkt.Pst



No. 31 Tahun 2000, dimana pihak yang berhak mengajukan gugatan adalah **PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI** ataupun **PENERIMA LISENSI TERCATAT**, sehingga tidak ada kaitannya dengan "**PIHAK YANG BERKEPENTINGAN**";

b. Bahwa **PENGGUGAT** tidak dapat membedakan Gugatan Pembatalan Desain Industri sebagaimana Pasal 38 Jo. Pasal 2 dan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 2000, dengan Gugatan Pelanggaran Desain Industri sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 9 UU No. 31 Tahun 2000;

c. Bahwa pada Desain Industri, hak ekonomi itu diberikan oleh negara kepada **PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI** atau **PENERIMA LISENSI**, sedangkan **PENGGUGAT** bukanlah **PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI** atau **PENERIMA LISENSI TERCATAT**, sehingga tidak memiliki **HAK EKONOMI** pada ranah **DESAIN INDUSTRI**;

8. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT** poin 7 dan 8, **PARA TERGUGAT** menolak dengan tegas, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa pihak yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 9 UU No. 31 Tahun 2000 adalah **PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI** atau **PENERIMA LISENSI**;

b. Bahwa *Letter of Authorization* dari Fujian Weiman Power Technology, Co, Ltd, kepada **PENGGUGAT** bukanlah **PERJANJIAN LISENSI**, karena pihak yang berhak memberikan lisensi adalah pemegang hak desain industri (Pasal 33 UU No. 31 Tahun 2000), dan Lisensi tersebut harus tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri DJKI serta diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri (Pasal 33 jo. 35 UU No. 31 Tahun 2000);

c. Bahwa pada Desain Industri, hak ekonomi itu diberikan oleh negara kepada Pemegang Hak Desain Industri atau Penerima Lisensi Tercatat, sedangkan **PENGGUGAT** bukanlah Pemegang Hak Desain Industri atau Penerima Lisensi Tercatat;



9. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT** poin 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18, **PARA TERGUGAT** menolak dengan tegas, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa **PENGGUGAT** menggunakan dalil-dalil Gugatan Pembatalan Desain Industri, no. 78/2022 pada gugatan pelanggaran *a quo*, padahal kedua gugatan tersebut merupakan gugatan yang berbeda dasar hukumnya, hal ini menunjukkan **PENGGUGAT** tidak memahami UU Desain Industri;
- b. Bahwa **PARA TERGUGAT** merasa tidak etis membahas gugatan terdahulu, karena gugatan tersebut berbeda dasar hukum dengan gugatan *a quo*;
- c. Bahwa pada saat melaporkan Pelanggaran Desain Industri yang dilakukan **PENGGUGAT** kepada **BARESKRIM POLRI**, sebagaimana Laporan Polisi, Nomor : LP/B/443/VII/2021/SPKT/BARESKRIM POLRI, tanggal 28 Juli 2021, **TERGUGAT I** memiliki alas hak, berupa Sertifikat Desain Industri dengan Nomor IDD0000058869, dengan Judul Desain Industri **GENSET KOPER**, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Jo. Pasal 9 UU No. 31 Tahun 2000, **TERGUGAT I** dapat melaporkan pelanggaran desain industri dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri, hal ini berbanding terbalik dengan gugatan *a quo*, yang diajukan **PENGGUGAT**, karena gugatan *a quo* diajukan tanpa alas/dasar hak apapun, sehingga sudah sepatutnya ditolak;

10. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT** poin 19, **PARA TERGUGAT** menolak dengan tegas, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan dibatalkannya Sertifikat Desain Industri **GENSET KOPER**, bukan berarti **PARA TERGUGAT** tidak memiliki hak untuk menjual dan mengedarkan **GENSET KOPER**, kecuali terdapat larangan dari pihak yang merupakan Pemegang Hak Desain Industri atau Penerima Lisensi Tercatat yang memiliki

Halaman 28 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst



kesamaan Desain Industri dengan Desain Industri **GENSET KOPER**;

b. Bahwa **PENGGUGAT** bukanlah Pemegang Hak Desain Industri atau Penerima Lisensi Tercatat, sehingga tidak berhak untuk mengajukan gugatan pelanggaran *a quo*, dengan meminta ganti rugi dan/atau menuntut penghentian perbuatan sebagaimana Pasal 9;

c. Bahwa **PENGGUGAT** adalah penjual berbagai macam genset, padahal **PENGGUGAT** tidak memiliki Sertifikat Desain Industri atau Lisensi tercatat, maka, sebelum **PENGGUGAT** melarang pihak lain, ada baiknya **PENGGUGAT** menghentikan penjualan produk-produknya, untuk memberikan contoh kepada pelaku usaha yang lain, agar sinkron dalil-dalil gugatan *a quo* dengan perbuatan yang **PENGGUGAT** lakukan;

11. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT** poin 20, **PARA TERGUGAT** menolak dengan tegas, karena Laporan Pidana pelanggaran desain industri yang diajukan oleh **TERGUGAT I** terhadap **PENGGUGAT** dengan gugatan pelanggaran *a quo*, merupakan 2 (dua) hal yang berbeda, dimana Laporan Pidana yang diajukan oleh **TERGUGAT I** dengan dasar hak berupa Sertifikat Desain Industri, sedangkan gugatan *a quo* tanpa dasar hak, sehingga sudah sepatutnya ditolak;

12. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT** poin 21 dan 22, **PARA TERGUGAT** menolak dengan tegas, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa dengan dibatalkannya Sertifikat Desain Industri **GENSET KOPER**, bukan berarti **PARA TERGUGAT** tidak memiliki hak untuk menjual dan mengedarkan **GENSET KOPER**;

b. Bahwa **PENGGUGAT** bukanlah pihak yang berhak melarang **PARA TERGUGAT** menjual dan mengedarkan **GENSET KOPER** karena tidak memiliki Sertifikat Desain Industri dan Lisensi tercatat;

c. Bahwa Laporan Pidana yang diajukan oleh **TERGUGAT I** dilakukan dengan dasar hak berupa Sertifikat Desain Industri;

Halaman 29 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst



13. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT** poin 23, **PARA TERGUGAT** menolak dengan tegas, karena pada saat melaporkan **PENGGUGAT** kepada **BARESKRIM POLRI** berdasarkan Laporan Polisi, Nomor : LP/B/443/VII/2021/SPKT/BARESKRIM POLRI, **TERGUGAT I** memiliki alas hak, berupa Sertifikat Desain Industri dengan Nomor IDD0000058869, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU No. 31 Tahun 2000, **TERGUGAT I** yang pada saat itu sebagai Pemegang Hak Desain Industri **GENSET KOPER** dapat melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri, hal ini berbanding terbalik dengan gugatan *a quo*, yang diajukan **PENGGUGAT**, karena gugatan *a quo* diajukan tanpa alas/dasar hak apapun, sehingga sudah sepatutnya ditolak;

14. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT** poin 24, **PARA TERGUGAT** menolak dengan tegas, karena Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan Kasasi MA RI, No. 122K/Pdt.Sus/HKI/2023 adalah Putusan atas Gugatan Pembatalan Desain Industri yang berbeda dasar hukum dengan gugatan pelanggaran *a quo*, selain itu, putusan-putusan tersebut juga bukanlah Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, sehingga tidak dapat menjadi dasar pengambilan keputusan oleh Pengadilan;

Bahwa jenis-jenis yurisprudensi diantaranya:

- a. Yurisprudensi Tetap adalah **keputusan dari hakim yang terjadi karena rangkaian putusan yang sama dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pengadilan.**
- b. Yurisprudensi Tidak Tetap adalah keputusan dari hakim terdahulu yang tidak dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan.
- c. Yurisprudensi Semi Yuridis adalah semua penetapan pengadilan yang didasarkan pada permohonan seseorang yang berlaku khusus hanya bagi pemohon.



- d. Yurisprudensi Administratif adalah surat edaran Mahkamah Agung yang berlaku hanya secara administratif dan mengikat intern dalam lingkup pengadilan.

15. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT** poin 25, **PARA TERGUGAT** menolak dengan tegas, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa permasalahan yang diputuskan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst *Jo.* Putusan Kasasi MA RI, No. 122K/Pdt.Sus/HKI/2023 dengan gugatan *a quo* adalah permasalahan yang berbeda dasar hukum, sehingga Putusan-Putusan tersebut tidak dapat menjadi acuan dalam memutus perkara *a quo*;
- b. Bahwa **PENGGUGAT** bukanlah **PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI** atau **PENERIMA LISENSI TERCATAT** sehingga tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan pelanggaran desain industri *a quo*, apalagi menuntut ganti rugi dan penghentian perbuatan sebagaimana ketentuan Pasal 9 UU No. 31 Tahun 2000;
- c. Bahwa pada Desain Industri, hak ekonomi itu timbul terhadap **PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI** atau **PENERIMA LISENSI TERCATAT**, sedangkan **PENGGUGAT** bukanlah **PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI** atau **PENERIMA LISENSI TERCATAT**, sehingga tidak memiliki **HAK EKONOMI** pada ranah **DESAIN INDUSTRI**;

16. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT** poin 26, 27, 28 dan 29 **PARA TERGUGAT** menolak dengan tegas, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa **PENGGUGAT** tidak memiliki hak ekonomi pada Ranah Desain Industri, karena **PENGGUGAT** bukanlah **PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI** atau **PENERIMA LISENSI TERCATAT**;
- b. Bahwa atas dasar **PENGGUGAT** bukanlah **PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI** atau **PENERIMA LISENSI TERCATAT**, maka tidak berhak menuntut ganti rugi apapun kepada **PARA**

Halaman 31 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst



**TERGUGAT**, sehingga sudah sepatutnya tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil yang diajukan oleh **PENGGUGAT** ditolak oleh Majelis Hakim yang memutuskan perkara *a quo*;

17. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT** poin 30, **PARA TERGUGAT** menolak dengan tegas, karena **PENGGUGAT** bukanlah **Pemegang Hak Desain Industri dan Penerima Lisensi Tercatat**, sehingga tidak berhak menuntut penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 2000;

18. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT** poin 30, 31, 32 dan 33, **PARA TERGUGAT** menolak dengan tegas, karena **PENGGUGAT** bukanlah **Pemegang Hak Desain Industri dan Penerima Lisensi Tercatat**, sehingga tidak berhak menuntut uang paksa, mengajukan sita jaminan ataupun pelaksanaan putusan secara serta merta (*uit voobar bij vooraad*);

19. Bahwa atas dasar gugatan **PENGGUGAT** diajukan tanpa dasar/alas hak, karena **PENGGUGAT** bukan **Pemegang Hak Desain Industri dan Penerima Lisensi Tercatat**, sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan UU No. 31 Tahun 2000 maka sudah sepatutnya gugatan *a quo* ditolak atau paling tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

20. Bahwa Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara **PARA TERGUGAT** didasarkan pada alasan hukum serta bukti-bukti yang benar, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang menangani perkara *a quo* menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, untuk berkenan memutuskan perkara *a quo* dengan suatu putusan yang adil dan berdasarkan hukum sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi **PARA TERGUGAT** Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan **PENGGUGAT** tidak memiliki *persona standi in judicio* atau bukan pihak yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan;

Halaman 32 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst



3. Menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** *Obscuur Libel/Tidak Jelas/Kabur*;
4. Menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dalil-dalil **PARA TERGUGAT** Untuk Seluruhnya;
2. Menolak Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan **PENGGUGAT** dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat, selanjutnya Penggugat mengajukan replik tertanggal 29 Agustus 2023, dan terhadap replik dari Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 5 September 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Perseroan Komanditer CV. Rajawali Diesel No. 6 Tanggal 2 April 2012, selanjutnya diberi tanda P-1a;
2. Fotocopy Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Rajawali Diesel Nomor AHU-0008578-AH.01.15 Tahun 2019 tanggal 22 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-1b;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Bapak Slamet Riyadi selaku Pesero Pengurus dengan jabatannya sebagai Direktur I, selanjutnya diberi tanda P-2a;
4. Fotocopy Akta Masuk Keluar dan Perubahan Anggaran Perseroan Komanditer CV. Rajawali Diesel No. 27 tertanggal 21 Nopember 2022, selanjutnya diberi tanda P-2b;
5. Fotocopy Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran Perubahan CV. Rajawali Diesel Nomor AHU-0059009-AH.01.16 Tahun 2022 tanggal 10 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-2c;

Halaman 33 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 503/104 tertanggal 15 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
7. Fotocopy *Letter of Authorization* Fujian Weiman Power Technology Co., Ltd. No. WT-RD20190601 tertanggal 1 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda P-4a;
8. Fotocopy Terjemah Tersumpah Soesilo terkait Bukti P-4a (Surat Kuasa Fujian Weiman Power Technology Co., Ltd. No. WT-RD20190601 tertanggal 1 Juni 2019), selanjutnya diberi tanda P-4b;
9. Fotocopy Surat Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus No. B/4178/VI/RES.2.1/2020/ Dittipideksus tertanggal 23 Juni 2022 Perihal Pemberitahuan Penetapan tersangka, selanjutnya diberi tanda P-5;
10. Fotocopy Sertifikat Desain Industri atas nama TERGUGAT I berjudul GENSET KOPER dengan Nomor Pendaftaran: IDD0000058869, tanggal penerimaan permohonan 14 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;
11. Fotocopy Bukti Pameran *Canton Fair 2019 (October, Autumn) The 126th China Import and Export Fair 2019* yang akan dilaksanakan di Guangzhou, China tertanggal 15 Oktober 2019 s/d 4 November 2019, selanjutnya diberi tanda P-7a;
12. Fotocopy Terjemah Tersumpah Soesilo terkait Bukti P-7a (Pengumuman akan diadakan Pameran *Canton Fair 2019 (October, Autumn) The 126th China Import and Export Fair 2019* yang akan dilaksanakan di Guangzhou, China tertanggal 15 Oktober 2019 s/d 4 November 2019), selanjutnya diberi tanda P-7b;
13. Fotocopy *China National Intellectual Property Administration (CNIPA)* dengan No. 201930298621.6 tertanggal 11 Juni 2019 atas nama Chongqing Longli Power Equipment Co., Ltd. Dengan desain Generator Digital Konversi Frekuensi Senyap (GK4000iS), selanjutnya diberi tanda P-8a;
14. Fotocopy Terjemah Tersumpah Soesilo terkait Bukti P-8a (Kantor Kekayaan Intelektual Negara Republik Rakyat Tiongkok dengan No. 201930298621.6 tertanggal 11 Juni 2019 atas nama Chongqing Longli Power Equipment Co., Ltd. Dengan desain Generator Digital Konversi Frekuensi Senyap (GK4000iS), selanjutnya diberi tanda P-8b;
15. Fotocopy Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 78/Pdt.Sus-Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst, selanjutnya diberi tanda P-9a;  
*Halaman 34 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Turunan Putusan Perkara Niaga dalam tingkat pertama tertanggal 21 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera bernama Mustafa Djafar, SH., MH, selanjutnya diberi tanda P-9b;
  17. Fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Pusat No. 122 K/Pdt.Sus-HKI/2023, selanjutnya diberi tanda P-10a;
  18. Fotocopy Turunan Putusan Perkara Niaga dalam tingkat kasasi tertanggal 30 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh PLH. Panitera, selanjutnya diberi tanda P-10b;
  19. Fotocopy Surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q Direktur Hak Cipta dan Desain Industri No. HKI.2.KI.02.04.02.01 Perihal Pelaksanaan Putusan Pembatalan Desain Industri Terdaftar No. IDD0000058869 milik TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-11;
  20. Fotocopy Surat dari Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus No. B/463/VI/RES.2.1./2023/Dittipideksus tertanggal 12 Juni 2023 Perihal Pemberitahuan Penghentian, selanjutnya diberi tanda P-12;
  21. Fotocopy Bukti Penjualan GENSET KOPER milik TERGUGAT I oleh salah satu Agen Penjualan TERGUGAT I yaitu Kelinci Teknik, selanjutnya diberi tanda P-13a;
  22. Fotocopy Bukti Penjualan GENSET KOPER milik TERGUGAT I oleh salah satu Agen Penjualan TERGUGAT I yaitu Proffesor Genset, selanjutnya diberi tanda P-13b;
  23. Fotocopy Bukti Penjualan GENSET KOPER milik TERGUGAT I oleh salah satu Agen Penjualan TERGUGAT I yaitu Tsuzumi Japan, selanjutnya diberi tanda P-13c;
  24. Fotocopy Bukti Penjualan GENSET KOPER milik TERGUGAT I oleh TERGUGAT II pada *website* milik TERGUGAT II, selanjutnya diberi tanda P-13d;
  25. Fotocopy Surat Pernyataan Direktur I CV Rajawali Diesel tertanggal 25 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-14a;
  26. Fotocopy Bukti Hak Ekonomi Penjualan CV Rajawali Diesel selama 2 Tahun tertanggal 25 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-14b;
- Fotocopy bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat P-5, P-6, P-7a, P-8a, P-13a sampai dengan P-13d berupa fotocopy/hasil *print out* tanpa diperlihatkan aslinya;

*Halaman 35 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama: Yafet Yosafet Wilben Rissy, SH., MSi., LL.M., PhD (AFHEA), yang memberikan pendapat di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terminologi yang benar bukan pihak terkait tapi pihak yang berkepentingan. Inilah terminologi yang masih dipakai oleh semua Undang-Undang Hak Cipta, termasuk didalamnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Terkait dengan pertanyaan saudara, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu siapa itu pihak yang berkepentingan. Sesuai dengan putusan yang ada dalam Undang-Undang 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ataupun Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, ataupun Undang-Undang Tata Letak Sirkuit Terpadu, atau Undang-Undang HAKI pada umumnya. Kedudukan seseorang atau badan hukum sebagai pihak yang berkepentingan itu tidak lahir secara otomatis (*it is not arise automatically*). Tapi kedudukan orang atau badan hukum sebagai subjek hukum sebagai pihak yang berkepentingan dalam sebuah perkara HAKI, itu harus berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi tidak otomatis. Nah terkait dengan itu, tentu sudah ada Yurisprudensi Mahkamah Agung. Saya akan bacakan supaya saya jangan salah. Saya melakukan penelusuran terhadap beberapa Yurisprudensi, ada beberapa putusan yang diputuskan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Contohnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 748 K Tahun 2019 tanggal 26 September 2019 pada pokoknya bahwa "*Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan karena selama ini penggugat sudah menggunakan Desain Industri untuk kegiatan perdagangannya yaitu dengan memproduksi, menjual, memasarkannya sehingga kepentingannya terganggu, oleh karenanya Penggugat dapat mengajukan gugatan pembatalan atas dasar sebagai pihak yang berkepentingan dan tidak perlu harus memiliki sertifikat atas karya yang sama.*";

Bahwa setiap hak kekayaan intelektual, apapun itu mau paten, hak cipta, termasuk desain industri, merek, tanpa kecuali memiliki apa yang disebut sebagai *economical rights*. Khusus dalam Undang-Undang 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, *economical rights* yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1), kalau kita melihat di sana, di dalam Pasal 9 ayat (1) ada hak ekonomi yang dimiliki oleh setiap pemegang hak desain industri. Kalau Halaman 36 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst



kita melihat di dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, disana dikatakan bahwa hak ekonomi itu terkait dengan tentu saya akan menggunakan bahasa yang simpel, nanti rumusnya silakan dibaca di dalam Undang-Undang Desain Industri. Jadi saya jelaskan saja supaya menjadi jelas semua. Di dalam Pasal 9 ayat (1), disana dikatakan bahwa hak eksklusif adalah hak untuk apa. Sebenarnya hak eksklusif itu ada 3 saja, *the right to use by himself or her self* (untuk menggunakan sendiri hak-haknya), *the right to license* (untuk memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan hak-hak ekonominya), dan *the rights to forbid other to use* tanpa mendapatkan ijin. Hak itu apa? Hak ekonominya apa? *economical rights*-nya apa? Kalau kita lihat konstruksi Pasal 9 ayat (1) khususnya, hak ekonomi itu hak untuk membuat, hak untuk memasarkan atau menjual, hak untuk mengedarkan, untuk melakukan tindakan importasi atau exportasi, dan termasuk hak untuk menyewakan barang atau jasa yang atasnya diberi hak desain industry;

Bahwa semua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kalau boleh saya pinjam istilah belandanya *Inkracht Van Gewijsde*, atau dalam bahasa inggrisnya disebut *final and binding*, atau bahasa indonesianya itu akhir dan mengikat, maka pada saat yang sama secara teori dan asas, putusan pengadilan itu berlaku seketika sebagai undang-undang atau yang kita kenal sebagai *erga Omnes*. Karena itu dia mengikat tidak hanya para pihak, terutama para pihak, tetapi juga mengikat pengadilan yang memutuskan. Sehingga kalau putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, dan menyatakan bahwa atas kepemilikan hak desain industri telah dibatalkan, maka sesuai dengan konstruksi pasal yang berlaku Undang-Undang Desain Industri, segala hak yang melekat padanya, termasuk segala akibat hukum yang karena relasinya yang timbul dengan pihak-pihak lain, itu batal dengan sendirinya, termasuk didalamnya hak ekonomi yang tercantum dalam Pasal 9. Pasal 9 tadi sudah saya jelaskan terutama pasal 9 ayat (1). Jadi itu artinya, sejak putusan pengadilan itu berkekuatan hukum tetap, pihak yang telah dibatalkan hak desain Industrinya, kalau kita mengenakan intepretasi *a contrario* terhadap Pasal 9, maka dia tidak lagi berhak atas hak-hak ekonomi yang dimiliki. Yakni hak untuk apa? Dia tidak boleh lagi menjual, Dia tidak boleh lagi mengedarkan, Dia tidak boleh lagi melakukan tindakan eksportasi atau importasi, menyewakan, sekaligus mengizinkan

Halaman 37 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain untuk mengedarkan, karena haknya sudah dicabut berdasarkan putusan pengadilan. Dan faktanya kita perlu dicek, apakah putusan tersebut telah dieksekusi oleh pengadilan hukum dan HAM khususnya direktorat hak dan hak cipta dan desain industri;

Bahwa kita harus memahami dulu konstruksi hukumnya. Yang bersangkutan merupakan pihak atau tidak dalam perkara tersebut. Kalau yang bersangkutan tetap mengedarkan atau tindakan menjual, memperdagangkan barang itu, sementara dia tahu bahwa atas haknya itu telah dibatalkan oleh pengadilan dan oleh dirjen hak itu sudah dicabut, saya pikir maka orang itu tahu, dan kita tahu bahwa intention atau niat itu, karena dia merupakan pihak, sudah pasti dia punya intention atau niat itu, kalau dalam cluster pidana dikenal sebagai mens rea. Tetapi begini, kalau konteksnya adalah bahwa kalau orang telah mengetahui bahwa atas haknya tercabut, tetapi masih melakukan perbuatan yang melanggar hak orang lain pada saat yang sama, itu orang tersebut memiliki itikad jahat/bad intention atau apa yang disebut sebagai malevide. Dan saya kira itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan kepada pihak yang memiliki hak, merasa memiliki hak, dapat mengajukan gugatan perdata, termasuk didalamnya meminta ganti rugi, dan meminta dihentikannya segala perbuatan yang terkait dengan barang yang di atasnya diberikan hak kekayaan intelektual, khususnya desain industri. Tetapi kalo pidana, silahkan saja melapor kepada pihak kepolisian, saya kira lihat saja konstruksi pasal 58 Undang-Undang Desain Industri, segala hak yang melekat kepadanya, termasuk .kira-kira itu. dan Pasal 46 terkait penyelesaian sengketa perdata khususnya dalam bidang hak kekayaan intelektual, dimana pengadilan niaga menjadi kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa ketika pemegang hak desain industri tersebut desain industrinya telah dibatalkan oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka berlaku pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Saya bacakan saja bisa biar lebih jelas. "Pembatalan pendaftaran Desain Industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Desain Industri dan hak-hak lain yang berasal dari Desain Industri tersebut." Tentu juga hapus hak ekonominya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

Bahwa kalau kita liat konstruksi rumusan Pasal 9 itu dikatakan hak eksklusif. Apa maksudnya hak eksklusif? Siapa yang memberikan hak

*Halaman 38 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst*



eksklusif itu? Di Undang-Undang tidak dijelaskan, bahkan saya telah bertahun-tahun menulis 5 buku tentang ini jadi saya tahu. Hak eksklusif itu, *exclusive rights* itu adalah *absolute rights*. Hak yang mutlak yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak. Karena dia bersifat mutlak, eksklusif, maka tidak diperbolehkan orang lain untuk menghakinya, kecuali atas izin. 2 frase ini paralel dengan frase *sovereignty*, yaitu kepadanya diberikan kedaulatan, soverinitas. Kedaulatan tertinggi ada pada pemegang hak itu untuk meng-*exercise* hak-haknya. Diluar itu tidak boleh. Jadi kalau hak eksklusif itu, kalau boleh saya menggunakan *sovereign rights* atau soverinitas, dan itu dicabut, maka hilang semuanya. Dia tidak boleh lagi meng-*exercise* kekuasaan yang timbul karena kedudukannya sebagai pemegang hak eksklusif. Itu filosofi dari Pasal 9; Bahwa Pasal 38 itu soal pembatalan sudah jelas. Karena gugatan ini sebetulnya merupakan kelanjutan dalam pemahaman saya dari pembatalan yang sudah terjadi. Itu konstruksi hukumnya. Yang kita bicarakan sekarang adalah Gugatan Penyelesaian sengketanya, pasal 46 kalau saya tidak salah. Itu ada 2 saja yang dimintakan, petitumnya hanya 2. Satu, minta ganti rugi yang kompensasi. Tentu rumusan ini, kompensasi atau ganti rugi ini harus dimaknai sebagai sepanjang bisa dibuktikan bahwa pemohon atau peminta dari pada ganti rugi itu memiliki *legal standing* atau *persona in judicio*. Dia harus membuktikan itu dulu. Lalu yang kedua, yang perlu dibuktikan kalau kita ingin bicara soal Pasal 46 itu adalah bagaimana cerita terjadinya kerugian itu. Dan apakah bisa dibuktikan kerugian itu. Misalnya, saya sudah tidak lagi berhak atas hak desain industri. Tapi saya masih melakukan penjualan. Itu artinya pada saat yang sama saya mengambil untung, tapi saya tidak berhak. Dan pada saat yang lain memberikan orang yang berhak dalam konteks ini, bisa saja pemegang lisensinya atau bisa saja pihak yang berkepentingan, yang telah mendapatkan kedudukan hukum berdasarkan putusan pengadilan. Jadi itu saja yang dibuktikan; Bahwa membaca sebuah formulasi hukum dalam *legal reasoning*, itu *the art of interpretation*. *The art of interpretation* itu memahami interpretasi hukum secara komprehensif dan secara *interconnected*, berhubungan satu dengan yang lainnya. Dan frasa-frasa itu memiliki makna-makna yang berhubungan satu sama yang lain. Seseorang yang dinyatakan haknya dicabut berdasarkan putusan pengadilan dia akan kehilangan hak-haknya, tetapi ingat pada saat yang sama timbul hak-haknya yang

Halaman 39 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst



baru bagi orang yang memiliki hak yang baru itu. Oleh karena itu sekalipun putusan yang saya sebutkan itu menyimnggung soal gugatan pembatalan, tapi konsekuensi dari pembatalan itu adalah di satu sisi, dia menghapus hak orang lain, tapi pada saat yang sama, hak itu timbul bagi pihak lain. Dan ketika hak itu timbul bagi pihak lain, dalam konteks desain industri atau HAKI pada umumnya, pada saat seseorang dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan bahkan itu di dalam pembatala keputusan terkait dengan kepemilikan hak kekayaan intelektual apapun, pada saat yang sama, dia sudah lahir kedudukan hukumnya. Ketika seseorang atau badan hukum memiliki *persona standing in judicio*, dia seketika itu juga dia memiliki hak dan kewajiban. Haknya dalam konteks desain industri, ketika kepentingannya itu disamaratakan, bisa sebagai pemegang hak, bisa sebagai pemegang lisensi. Pertanyaannya, apakah orang itu memilikinya atau badan hukum itu memilikinya? Saya menduga kuat, kalau pengadilan sudah memutuskan memberikan kepadanya status atau kedudukan sebagai pihak yang berkepentingan, artinya dia memiliki hak ekonomi atas barang yang dipakai dalam desain industri tersebut. Jadi, rentetan dari putusan pembatalan itu yang harus di pahami, karena di satu sisi dia menghapus hak orang lain, tapi di satu sisi yang lain, pada saat yang bersamaan, *simultaneously* dia beri hak itu kepada pihak yang lain. Sehingga kalau pihak yang lain hak itu dilanggar, maka dia punya hak untuk mengajukan gugatan. Disitulah kedudukan hukumnya dan alasannya;

Bahwa Pasal 46 itu bicara tentang pemegang hak atau pemegang lisensi. Tapi tadi saya sudah jelaskan, bahwa pihak yang berkepentingan itu lahir karena putusan pengadilan, itu punya hak yang setara dengan pemegang lisensi atau pemegang hak, karena dia punya kepentingan ekonomi dan kepentingan ekonominya dilanggar. Ini bukan soal menganggap menang kalah, ini soal keilmuan. Pemahamannya harus benar. Kalau saya dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan, saya kan punya hak di dalamnya. Artinya, saya boleh mengajukan gugatan kalau hak saya dilanggar. Itu interpretasi yang benar menurut saya;

Bahwa Pemegang hak itu, selain hak cipta dan rahasia dagang, mohon izin Yang Mulia saya terangkan. Selain hak cipta dan rahasia dagang, selebihnya hak kekayaan intelektual itu timbul karena pendaftaran. Jadi stelselnya stelsel aktif. Anda daftar dulu, memenuhi persyaratan, baru boleh di-*granted* hak khususnya. Itu pemegang hak. Jadi harus

Halaman 40 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst



memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang, termasuk didalamnya undang-undang hak cipta. Penerima lisensi, itu adalah akibat daripada hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang hak, yang tadi saya jelaskan, yaitu *right to license*. Hak untuk memberikan kepada orang lain untuk menggunakan haknya, itulah *right to license* (izin). Tetapi orang lupa bahwa konstruksi undang-undang Hak Kekayaan Intelektual umumnya termasuk di dalamnya Undang-Undang Desain Industri, itu memberikan satu frasa yang sudah kita bahas sejak tadi saya jelaskan. Frasa itu namanya pihak berkepentingan. Pihak berkepentingan itu siapa? Kalau pemegang hak, kalau penerima lisensi punya hak ekonomi, atas hak yang diterimanya atau yang diberikan kepadanya karena lisensi, maka penerima status baru yang namanya pihak yang berkepentingan berdasarkan putusan pengadilan itu, dia juga memiliki hak ekonomi dan dia dijamin oleh undang-undang. Jadi saya berpendapat Pasal 46 itu betul, tapi harus dilihat dulu pasal –pasal yang lain mengatur tentang pihak yang berkepentingan. Sekali lagi saya katakan, sekali seseorang atau badan hukum dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan, pada saat itu juga, oleh karena kekuatan hukum, oleh karena kekuatan undang-undang, lahirlah hak-hak hukumnya, karena kedudukan hukumnya muncul. Ingat, hak dan kewajiban tidak akan pernah muncul kalau tidak ada kedudukan hukumnya. Dan kedudukan hukum itu lahir karena perintah Undang-Undang, karena putusan pengadilan, atau karena perjanjian. Itu saja;

Bahwa seluruh orang atau badan hukum yang mengklaim diri memiliki hak atas kekayaan intelektual apapun termasuk desain industri itu, tidak lahir dengan sendirinya. Dia harus mendaftarkan. Dan tentu akan diberikan hak eksklusif itu oleh negara;

Bahwa kalau kita membaca undang-undang tentang desain industri, tentu yang membeirkan hak adalah pemegang haknya atau pemegang lisensi. Tergantung jenis lisensinya. Apakah itu lisensi tunggal, atau lisensi yang tidak Tunggal, pemegang haknya atau orang yang mendapatkan lisensi non eksklusif, ada lisensi yang eksklusif, ada lisensi yang non eksklusif. Kalau lisensinya eksklusif, dia tidak boleh kasih ke orang lain. Tapi kalau lisensinya non eksklusif, dia boleh kasih ke orang lain tanpa harus mendapatkan persetujuan oleh *principal*;

Bahwa Lisensi itu dalam praktek undang-undang kita itu memang berasal dari pemegang hak kepada orang yang memenuhi kriteria untuk  
*Halaman 41 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst*



mengusahakan hak-hak ekonominya. Sehingga orang boleh saja kalau dia ada di Malaysia, China, di Amerika, dia bisa memberikan lisensi kepada pihak manapun di Indonesia atau di negara lain. Itu praktek yang biasa-biasa saja, dan itu normal sesuai dengan hak kekayaan intelektual. Tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia sekarang kita tunduk pada Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights WTO. Karena itu ketentuan mengenai hak itu di seluruh dunia kurang lebih sama. Jadi prinsip dari pemberian lisensi, pengaturan internalnya diatur juga oleh negara-negara WTO. Dan salah satu yang diatur adalah bahwa prinsip pemberian lisensi itu tidak boleh merugikan negara karena itu terkait dengan pajak dan sebagainya. Nah kalau yang saudara PH itu tanya terkait itu lain konstruksinya. Itu terkait dengan gugatan pembatalan. Tentu kita harus lihat bahwa sumber hukum itu tidak hanya undang-undang. Ini kita kuliah lagi. Sumber hukum itu bisa undang-undang, bisa putusan pengadilan, bisa yurisprudensi;

Bahwa pada umumnya lisensi itu harus didaftarkan. Tetapi ingat, kalau dia tidak didaftarkan, dia tidak punya akibat hukum bagi pihak manapun. Itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara soal praktek hukum yang berjalan selama ini. Pak, bisnis itu *sometimes deals with bureaucracy*. Karena itu para pebisnis, kita tahu doktrin *business judgement rule* itu. Mereka berpikir efisiensi dan ekonomis. Karena itu dia tidak mau terlibat dalam proses yang terlalu rumit dalam birokrasi. Maka praktek bisnis yang menguntungkan itu dipakai. Salah satunya apa? Terminologi kita itu lisensi. Tapi dalam praktek hukum kekayaan intelektual, ada juga yang namanya terminologi *Letter of Authorization* atau *Letter of Permission*. Boleh. Berlaku hukum internasional. Saya punya hak dengan *Letter of Authorization*. Nah kalau terminologinya adalah *Letter of Authorization*, dia tidak perlu mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Kok bisa? Ya Undang-Undangnya bilang begitu. Yang didaftarkan itu hanya lisensi, dan kalau mau didaftarkan silahkan bikin undang-undang baru supaya *Letter of Authorization* atau *Permission* itu juga didaftarkan. Dan saya sudah usulkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Itu kalau bisa frasanya diperluas, jangan hanya lisensi, tapi *Letter of Authorization* juga didaftarkan. Tetapi prakteknya selama ini sudah terjadi. Kita hanya mengatur apa yang sudah terjadi dalam praktek keseharian;

Bahwa kalau konstruksinya pemegang hak, dan kalau konstruksinya penerima lisensi. Tapi kementerian hak cipta dan desain industri itu dia  
*Halaman 42 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst*



lupa bahwa ada frasa pihak yang berkepentingan. Dan itu oleh Undang-undang diperbolehkan dan dia punya hak yang sama dan setara dengan pemegang hak dan penerima lisensi. Karena kalau dia diberikan oleh putusan pengadilan, makanya saya mulai pemberian keterangan ini dengan doktrin dan asasnya. Kalau putusan pengadilan itu adalah undang-undang (*Erga Omnes*) mengikat para pihak termasuk pemerintah. Itu artinya keterangan itu tidak lengkap menurut saya sebagai Ahli. Dia harus tambah lagi supaya lengkap konstruksionalnya;

Bahwa dia menjadi *public domain* kalau tidak ada pihak lain yang mengklaim. Karena ingat hukum kekayaan intelektual itu berlaku prinsip atau asas namanya teritorial principle atau nasionalitas principal atau prinsipal nasional. Nah hukum yang tadi dibidang itu, kalau kita disana sudah dengan pertimbangan majelis hakim dinyatakan sudah dipamerkan dan tidak lagi suatu yang baru karena terlanjut *grace period*-nya *six months* lalu karena dasar itu dibatalkan. Kalau sudah dibatalkan maka sudah selesai barang ini hak-haknya sudah habis. Tetapi ingat, yang dibatalkan itu siapa. Yang dibatalkan itu pemegang haknya di Indonesia. Itu yang saya katakan. Asasnya itu *nationality principle* berlaku di Indonesia saja. Tapi pengadilan Indonesia tidak bisa membatalkan pemegang hak yang ada di Amerika atau pemegang hak yang ada di China atau di Malaysia. Karena itu dia tetap berhak memberikan *Letter of Authorization* atau memberikan lisensi kepada pihak manapun sepanjang itu dimaksudkan meng-*exercise economical rights*-nya;

Bahwa Pihak China dapat melakukan, bisa tidak melakukan gugatan ganti rugi. Tapi pihak yang menerima *Letter of Authorization* atau *license* itu berhak. Karena sekali seseorang menerima *Letter of Authorization* dari pemberi hak yang asli, maka hak-hak ekonomi yang melekat pada penerima *Letter of Authorization* itu berdasarkan Pasal 9, dia punya hak untuk menggugat;

Bahwa Cara menghitungnya ini bisa berdasarkan *opportunity loss*, bisa berdasarkan *factual loss*. Saya belajar ekonomi itu jadi saya tahu. *Opportunity loss* itu karena pada saat yang sama orang lain mengambil keuntungan saya, saya tidak bisa mengambil keuntungannya. Itu *Opportunity loss*. Seharusnya saya bisa menjual 10 unit, saya tidak bisa melakukannya dalam jumlah 10 unit karena ada orang lain yang menjual. Maka ketika dia menjual 5 unit, saya hanya bisa menjual 5 unit. Maka

Halaman 43 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst



*Opportunity loss* saya, kalau per unit 1 Rupiah, maka 5 Rupiah saya *Cost opportunity loss*-nya. Paham ya? Saudara PH hitung yang baik.

Yang kedua, *factual loss*. Itu dihitung sejak saya melakukan berperkara, berproses, dihambat sana sini, saya benar-benar tidak bisa menjual. Padahal selama saya menjual semester 1, semester 2, dari tahun 2020 sampai tahun 2025 misalnya, keuntungan saya misalnya 5 juta Rupiah. Dikalikan per tahun, itu *factual loss*. Tapi Anda harus membuktikan itu dengan *evidence*. Baru bisa diperhitungkan oleh Pengadilan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, baik kuasa Penggugat maupun kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan dari Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, No. HKI.2-KI.02.04.03-01, Tanggal 8 September 2023, Perihal Permohonan Keterangan Data dan Informasi, selanjutnya diberi tanda T1,2-1;
2. Fotocopy Print Screen website Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, selanjutnya diberi tanda T1,2-2;
3. Fotocopy Sertifikat Desain Industri GENSET KOPER, Nomor IDD0000058869, selanjutnya diberi tanda T1,2-3;
4. Fotocopy Surat No. HKI.4-KI.06.08.01-1040, tanggal 7 September 2023, dari Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, Perihal Jawaban Atas Surat Permohonan Data Pemilik Hak Merek, selanjutnya diberi tanda T1,2-4;

Fotocopy bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat T1,2-2, berupa fotocopy/hasil *print out* tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama: Muh. Fatchurrohman, STP, M.Si, yang memberikan pendapat di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Ahli bekerja sebagai Pemeriksa di Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri sejak tahun 2001 hingga saat ini;

Halaman 44 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, pihak yang berhak mengajukan gugatan ganti rugi dan/ atau penghentian semua perbuatan itu adalah PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI ataupun PENERIMA LISENSI dari pemegang hak desain industry;

Bahwa Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang di berikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesaian atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain;

Bahwa hak eksklusif timbul berdasarkan permohonan sebagaimana Pasal 10 UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yang menyatakan hak desain industri timbul berdasarkan permohonan, berbeda dengan hak cipta yang bersifat deklaratif, untuk desain industri sifatnya konstitutif, jadi harus diajukan permohonan terlebih dahulu baru timbul haknya, untuk prosedurnya tentu setelah mengajukan permohonan dia melengkapi kelengkapannya, kemudian akan dilakukan pemeriksaan substantif yang diperiksa oleh pemeriksa desain industri, setelah diperiksa kebaruannya baru dia mendapatkan hak desain industry;

Bahwa Penerima Lisensi adalah pihak lain yang diberikan izin oleh pemegang hak desain industri berdasarkan perjanjian lisensi untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri;

Bahwa pihak yang berhak untuk memberikan lisensi tentunya adalah PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI, dia yang berhak untuk memberikan lisensi, dibuktikan dengan adanya Sertifikat Desain Industri;

Bahwa Perjanjian Lisensi wajib hukumnya untuk dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri, kemudian diumumkan di Berita Resmi Desain Industri, sebagaimana Pasal 35 UU Desain Industri;

Bahwa Lembaga yang berhak untuk melakukan pencatatan desain industri dilakukan di Direktorat Hak Cipta Dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham RI;

Bahwa Perjanjian lisensi wajib dicatatkan, terhadap perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan, maka perjanjian lisensi tersebut tidak berlaku untuk pihak ketiga, hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU Desain Industri, salah satunya tidak dapat mengajukan gugatan pelanggaran desain industri;

Bahwa tidak ada pihak lain yang berhak mengajukan gugatan selain Pemegang Hak Desain Industri atau penerima lisensi, karena gugatan itu  
*Halaman 45 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasarnya, hak eksklusif tadi, yang dimiliki pemegang hak yang dibuktikan dengan adanya sertifikat desain industri;

Bahwa gugatan pembatalan diajukan oleh pihak yang berkepentingan, tetapi apabila sertifikat desain industrinya sudah timbul, kemudian dibatalkan oleh pihak lain, maka tidak secara otomatis pihak yang membatalkan tersebut mendapatkan sertifikat, karena hak desain industri timbul berdasarkan permohonan, sedangkan pembatalan substansinya kebaruannya, sehingga tidak otomatis pihak yang membatalkan mendapatkan hak eksklusifnya;

Bahwa suatu surat apapun itu dianggap perjanjian lisensi, jadi harus jelas dulu perjanjian tersebut diberikan oleh siapa, kalo dia diberikan oleh pemegang hak desain industri, maka dapat dikatakan itu perjanjian lisensi, apabila suatu surat otorisasi diberikan bukan oleh Pemegang Hak Desain Industri maka itu bukan perjanjian lisensi;

Bahwa Asas *territorial* itu, tadi saya katakan Hak desain industri didapatkan berdasarkan permohonan, maka perlindungannya sesuai dengan dimana desain industri itu diberikan, misalnya dia ingin dilindungi di Indonesia, maka dia mengajukan permohonannya di Indonesia, jika dia ingin dilindungi di negara lain, maka dia harus terdaftar di negara lain tersebut, karena haknya timbul berdasarkan permohonan, berbeda dengan kebaruan, sifatnya universal, jadi kita bisa melihat kebaruan suatu desain itu secara universal, tetapi perlindungannya/haknya hanya berlaku dimana hak tersebut diberikan, jadi sertifikat itu dimana diberikan jika diberikan di Indonesia maka dilindungi di Indonesia, jadi itu sifatnya *territorial*;

Bahwa Nilai ekonomi bagi yang tidak mempunyai hak, maka dia main dipasar saja, sebatas menjual, ketika dia memiliki hak desain industri, dia memiliki hak eksklusif, jadi orang tidak bisa sembarangan untuk menjual, dia harus menjual dengan persetujuan pihak yang memiliki hak, ketika dia sudah mempunyai hak maka dia juga bisa menuntut ganti kerugian, ketika dia tidak mempunyai hak, maka dia hanya bisa bermain dipasar saja;

Bahwa apabila suatu desain industri telah batal, artinya sudah tidak ada orang yang memiliki hak eksklusifnya, ketika hak eksklusifnya sudah batal artinya tidak ada pihak yang memiliki hak eksklusif lagi, artinya hak eksklusif itu, adalah hak untuk melarang seseorang, ketika hak itu telah batal, maka semua orang bisa berdagang, jadi sudah bebas, kecuali dia

Halaman 46 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst



dibatalkan oleh sertifikat juga, tetapi kalo dia dibatalkan karena tidak ada kebaruan, maka dia sudah tidak punya hak lagi, dia akan berjualan sesuai dengan hukum pasar, jadi desain industri yang telah dibatalkan dapat diedarkan dan diperdagangkan;

Bahwa LoA hanya memberikan izin untuk menjual dan mendistribusikan, tapi tidak hak untuk melarang orang lain;

Bahwa Hak ekonomi itu timbul ketika dia mempunyai hak yang dibuktikan dengan sertifikat, baru dia muncul hak ekonomi dan hak moral, hak ekonomi adalah hak untuk memanfaatkan nilai ekonomi pada karya ciptanya tersebut, hak moral dia sebagai pendesain, walaupun hak itu telah dialihkan, nama pendesainnya tetap ada;

Bahwa untuk mendapatkan hak ekonomi, maka harus memiliki hak eksklusif, ketika dia berbicara mengenai hak ekonomi maka dia harus punya alas haknya dulu, ketika dia tidak mempunyai hak, maka dia tidak dapat melarang orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 10 Oktober 2023 yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. EKSEPSI DISKUALIFIKASI PENGGUGAT (*EXCEPTIO DISQUALIFICATOIR PERSONA STANDI IN JUDICIO*);

PENGGUGAT BUKANLAH PIHAK YANG MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A *QUO*;

1. Bahwa sebagaimana dalil poin 7 gugatan, PENGGUGAT menyatakan gugatan a quo didasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1), huruf a dan b Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun

Halaman 47 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst



2000 Tentang Desain Industri (UU No. 31 Tahun 2000), yang berbunyi:

- Pasal 46 ayat (1) huruf a dan b

*(1) Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa:*

- a. gugatan ganti rugi; dan/atau;*
- b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.*

- Pasal 9 ayat (1)

*Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.*

2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a dan b jo. Pasal 9 ayat (1) diatas, diketahui jika pihak yang dapat mengajukan gugatan Pelanggaran Desain Industri (ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 9), adalah PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI atau PENERIMA LISENSI;

3. Bahwa PENGGUGAT bukanlah PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI, berdasarkan definisi dari HAK DESAIN INDUSTRI menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 31 Tahun 2000 yang berbunyi: *"hak eksklusif yang di berikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut"*.

Berdasarkan definisi diatas, maka HAK DESAIN INDUSTRI adalah HAK EKSLUSIF YANG DIBERIKAN OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA;

Bahwa atas dasar PENGGUGAT bukanlah pemegang Sertifikat Desain Industri, sehingga tidak memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia Cq Kemenkumham Republik

Halaman 48 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Indonesia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, maka PENGGUGAT bukanlah PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI;

4. Bahwa PENGGUGAT bukanlah PENERIMA LISENSI menurut UU No. 31 Tahun 2000, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Pasal 33 UU No. 31 Tahun 2000, pihak yang berhak memberikan LISENSI adalah PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI, sedangkan Fujian Weiman Power Technology, Co, Ltd, sebagai pihak yang memberikan otorisasi (*Letter of Authorization*) kepada PENGGUGAT bukanlah PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI karena tidak memiliki Sertifikat Desain Industri yang terdaftar di Indonesia;

Pasal 33 :

*"Pemegang Hak Desain Industri berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kecuali jika diperjanjikan lain";*

b. Bahwa Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri, sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 31 tahun 2000, yang berbunyi:

Pasal 35

*(1) Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.*

*(2) Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain tidak berlaku terhadap pihak ketiga.*

*(3) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri."*

Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, maka PENGGUGAT bukanlah PENERIMA LISENSI, karena Fujian Weiman Power Technology, Co, Ltd, bukanlah Pemegang Hak Desain Industri terdaftar di Indonesia dan PENGGUGAT tidak memiliki Perjanjian



Lisensi yang tercatat serta diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri sebagaimana diatur Pasal 33 *jo.* Pasal 35 UU No. 31 Tahun 2000;

5. Bahwa atas dasar PENGGUGAT bukanlah PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI atau PENERIMA LISENSI TERCATAT menurut ketentuan-ketentuan pada UU No. 31 Tahun 2000 yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT tidak berhak mengajukan Gugatan Pelanggaran Desain Industri *a quo*;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* Menyatakan PENGGUGAT tidak memiliki *persona standi in judicio* atau bukan pihak yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan, sehingga sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## B. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*);

### 1. DASAR HUKUM GUGATAN TIDAK JELAS

Bahwa gugatan *a quo* diajukan berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf a dan b *Jo.* Pasal 9 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000, sebagaimana dalil-dalil huruf A mengenai eksepsi Diskualifikasi Penggugat diatas, diketahui jika PENGGUGAT bukanlah Pemegang Hak Desain Industri (tidak memiliki sertifikat desain industri) atau Penerima Lisensi (tidak memiliki perjanjian lisensi yang tercatat), sehingga dasar hukum gugatan PENGGUGAT menjadi tidak jelas, dan sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

### 2. PETITUM-PETITUM GUGATAN TIDAK JELAS

- a. Bahwa berdasarkan dalil poin 7 gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT menyatakan gugatan diajukan berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf a dan b *Jo.* Pasal 9 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000, dimana pada pasal 46 ayat (1) menyatakan jika pihak yang berhak mengajukan gugatan adalah PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI atau PENERIMA LISENSI;

- b. Bahwa atas dasar PENGGUGAT bukanlah Pemegang Hak Desain Industri (tidak memiliki sertifikat desain industri terdaftar) atau

Halaman 50 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Penerima Lisensi (tidak memiliki perjanjian lisensi yang tercatat), maka, PENGGUGAT tidak memiliki hak eksklusif/hak ekonomi yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000;

c. Bahwa atas dasar PENGGUGAT bukanlah Pemegang Hak Desain Industri (tidak memiliki sertifikat desain industri terdaftar) atau Penerima Lisensi (tidak memiliki perjanjian lisensi yang tercatat) maka PENGGUGAT sepatutnya tidak dapat mengajukan Gugatan Pelanggaran Desain Industri (Ganti Rugi dan/atau penghentian semua perbuatan) yang diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dan b *Jo.* Pasal 9 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000, sehingga petitum-petitim PENGGUGAT yang menuntut pemenuhan hak ekonomi, ganti rugi materiil dan Immateriil, menghentikan semua perbuatan, uang paksa (*dwangsom*), sita jaminan dan lain-lainnya, merupakan petitum-petitim yang tidak jelas;

d. Bahwa terkait petitum poin 2 PENGGUGAT, telah membuktikan jika PENGGUGAT tidak dapat membedakan gugatan pembatalan desain industri (Pasal 38 UU No. 31 Tahun 2000) dengan Gugatan Pelanggaran Desain Industri, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dan b UU No. 31 Tahun 2000, karena Gugatan Pelanggaran Desain Industri tidak mensyaratkan pihak yang berhak mengajukan gugatan adalah PIHAK YANG BERKEPENTINGAN, tetapi mensyaratkan pihak yang berhak mengajukan gugatan adalah PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI atau PENERIMA LISENSI;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menyatakan petitum-petitim gugatan tidak jelas, sehingga gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat, Penggugat dalam repliknya menyatakan:

A. TANGGAPAN TENTANG EKSEPSI DISKUALIFIKASI PENGGUGAT (*EXCEPTIO DISQUALIFICATOIR PERSONA STANDI IN JUDICIO*);

1. Bahwa PENGGUGAT membantah seluruh dalil Eksepsi PARA TERGUGAT pada huruf A poin 1 s/d 5 dengan alasan-alasan yang runtut sebagai berikut:

Halaman 51 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst



- a. Bahwa sebagaimana Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (selanjutnya disebut "UU No. 31/2000"), ada 2 bentuk Hak Desain Industri, yaitu hak eksklusif untuk melaksanakan sendiri atau untuk memberi persetujuannya (izin) kepada pihak lain untuk menggunakan hak tersebut.
  - b. Bahwa PENGGUGAT memiliki izin/otorisasi (*Letter of Authorization*) dari Fujian Weiman Power Technology Co., Ltd, sehingga secara tidak langsung Fujian Weiman Power Technology Co., Ltd selaku pemilik hak eksklusif telah memberikan sebagian hak eksklusifnya kepada PENGGUGAT untuk menjalankan hak ekonomi yaitu menjual, mengimpor, dan mengedarkan genset dengan merek-merek sebagai berikut: VGEN, Genkii, Brother, King di Indonesia, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 31/2000.
  - c. Bahwa adanya perkara tuduhan tindak pidana desain industri yang dituduhkan TERGUGAT I terdahulu serta perkara pembatalan Desain Industri No. 78/Pdt.Sus-Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst *jo.* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 122 K/Pdt.Sus-HKI/2023, membuat hak ekonomi PENGGUGAT terlanggar karena PENGGUGAT tidak bisa menjual dan mengedarkan genset-gensetnya tersebut.
  - d. Bahwa sebagaimana Putusan Majelis Hakim dalam No. 78/Pdt.Sus-Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst *jo.* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 122 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dikatakan bahwa hak gugat pada dasarnya bersumber pada prinsip "tiada gugatan tanpa kepentingan hukum". Dengan dikualifikasinya PENGGUGAT sebagai pihak terkait yang berkepentingan melalui Putusan Majelis Hakim pada perkara No. 78/Pdt.Sus-Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst *jo.* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 122 K/Pdt.Sus-HKI/2023, maka atas dilanggarnya hak ekonomi PENGGUGAT oleh TERGUGAT I sebagaimana di atas, PENGGUGAT memiliki hak untuk mengajukan gugatan pelanggaran desain industri berupa ganti kerugian ataupun penghentian semua perbuatan sebagaimana Pasal 9 *jo.* Pasal 46 ayat (1) UU No. 31/2000.
2. Sehingga demikian, dalam pengajuan Gugatan *a quo* PENGGUGAT telah sesuai dengan UU No. 31/2000 sebagaimana dalil yang telah
- Halaman 52 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst*



PENGGUGAT jabarkan Gugatan *a quo* ataupun Replik ini, sehingga sudah sepatutnya Eksepsi Diskualifikasi PARA TERGUGAT DITOLAK atau DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

B. TANGGAPAN TENTANG EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*);

3. Bahwa sebagaimana dalil-dalil huruf A di atas, PENGGUGAT menolak seluruh dalil Eksepsi PARA TERGUGAT pada huruf B poin 1 dan 2, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah diurai dalam Gugatan *a quo*, PENGGUGAT mengajukan Gugatan *a quo* berdasarkan sumber hukum yaitu Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst *jo*. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 122 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dan Pasal 46 *jo*. Pasal 48 *jo*. Pasal 39 *jo*. Pasal 41 *jo*. Pasal 9 UU No. 31/2000.

b. Berdasarkan Putusan tersebut di atas, PENGGUGAT telah dikualifikasikan sebagai Pihak yang Berkepentingan karena adanya kepentingan ekonomi PENGGUGAT yang dilanggar oleh PARA TERGUGAT terkait pelaporan secara pidana terhadap PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT tidak bisa menjalankan hak ekonomi PENGGUGAT untuk memperdagangkan dan mendistribusikan Genset Inverter, yang mana hal tersebut sangat merugikan PENGGUGAT.

c. Bahwa PENGGUGAT juga memiliki otorisasi (*Letter of Authorization*) dari Fujian Weiman Power Technology Co., Ltd, sehingga secara tidak langsung Fujian Weiman Power Technology Co., Ltd selaku pemilik hak eksklusif telah memberikan sebagian hak eksklusifnya kepada PENGGUGAT. Dengan begitu, sebagai pemegang otorisasi (*Letter of Authorization*) PENGGUGAT memiliki hak eksklusif yaitu hak ekonomi untuk menjual, mengimpor, dan mengedarkan genset dengan merek-merek sebagai berikut: VGEN, Genkii, Brother, King, dan V-Genset, sebagaimana Pasal 9 ayat (1) UU No. 31/2000.

d. PENGGUGAT tegaskan bahwa petitum PENGGUGAT adalah jelas dan sesuai dengan fakta yang ada. PENGGUGAT mengalami kerugian karena adanya hak ekonomi yang dilanggar oleh TERGUGAT I. Karenanya, PENGGUGAT berhak menuntut hak

Halaman 53 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst



ekonomi yang telah dilanggar oleh PARA TERGUGAT, sekaligus menuntut uang paksa (*dwangsom*), dan sita jaminan untuk memastikan PARA TERGUGAT melaksanakan ganti kerugian sesuai yang diputuskan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada perkara *a quo*.

4. Sehingga berdasarkan dalil PENGGUGAT di atas, sudah sepatutnya Eksepsi Gugatan Tidak Jelas (*Obscur Libel*) PARA TERGUGAT DITOLAK atau DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa apakah Penggugat mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* karena Penggugat bukan pemegang hak desain industri dan bukan penerima lisensi, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, begitu juga Penggugat yang dalam petitumnya tidak membedakan antara gugatan pembatalan desain industri, dengan gugatan pelanggaran desain industri, sehingga petitum-petitum gugatan tidak jelas, hal ini sudah masuk materi pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga Majelis Hakim akan menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Penggugat telah diputuskan sebagai pihak terkait sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst *jo*. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 122 K/Pdt.Sus-HKI/2023, maka Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan tuntutan ganti kerugian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No. 31/2000 karena Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar hak ekonomi Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa memperdagangkan dan mendistribusikan Genset Inverter, yang kemudian menimbulkan kerugian bagi Penggugat secara materiil dan immateriil;

Bahwa berdasarkan nilai kerugian materiil dan immateriil apabila dijumlahkan maka Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil	Rp. 3.370.800.000,-	
b. Kerugian Immateriil	Rp. 6.000.000.000,-	+
<hr/>		

Halaman 54 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Total Rp. 9.370.800.000,-  
Terbilang : sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Para Tergugat telah membantah dengan mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat bukanlah Pemegang Hak Desain Industri (tidak memiliki sertifikat desain industri terdaftar) atau Penerima Lisensi (tidak memiliki perjanjian lisensi yang tercatat), sehingga tidak berhak untuk mengajukan gugatan pelanggaran desain industri (ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan), sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dan b Jo. Pasal 9 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000, oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan *a quo* ditolak atau paling tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Bahwa perkara gugatan No. 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst yang pernah diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan Pembatalan Desain Industri berdasarkan ketentuan Pasal 38 jo. Pasal 2 dan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 2000, yang mensyaratkan pihak yang mengajukan gugatan adalah "Pihak yang berkepentingan", sedangkan gugatan *a quo* merupakan Gugatan Pelanggaran Desain Industri (Ganti Rugi dan Penghentian semua Perbuatan), sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dan b Jo. Pasal 9 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000, yang menyatakan pihak yang berhak mengajukan gugatan adalah "Pemegang Hak Desain Industri (Pemilik sertifikat desain industri terdaftar) atau Penerima Lisensi tercatat", sehingga kedua gugatan (No. 78/2022 dan No. 76/2023), merupakan 2 (dua) gugatan yang berbeda dasar hukum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan atas Pelanggaran Desain Industri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah memiliki otorisasi (*Letter of Authorization*) Nomor WT-RD20190601 sejak tanggal 1 Juni 2019 hingga 31 Mei 2024 (bukti P-4) untuk pelimpahan hak atas penjualan, *service* (pemeliharaan), dan suku cadang Genset Diesel Industri, Genset Bensin, dan Genset Inverter untuk pemerintahan, perusahaan, dan pelanggan lain di Indonesia, dengan merek-merek sebagai berikut: VGEN, Genkii, Brother, King, dan V-Genset. Sehingga sah, tertulis, dan tidak terbantahkan Penggugat selaku *authorize agent* (agen resmi) memiliki kewenangan penuh

Halaman 55 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual berbagai jenis produk genset termasuk Genset Inverter dengan Tuas Dorong Merek Genkii;

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 122 K/Pdt.Sus-HKI/2023, Penggugat dinyatakan sebagai pihak terkait;

Bahwa oleh karena Penggugat telah diputuskan sebagai pihak terkait maka Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan tuntutan ganti kerugian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No. 31/2000 karena Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar hak ekonomi Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa memperdagangkan dan mendistribusikan Genset Inverter, yang kemudian menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 46 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri menyatakan:

*Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa:*

- a. *gugatan ganti rugi; dan/atau*
- b. *penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.*

Selanjutnya Pasal 9 (1) menyatakan:

*Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri;*

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) sebagaimana tersebut di atas, maka secara limitatif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri telah menentukan siapa saja yang dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pelanggaran Pasal 9 adalah Pemegang Hak Desain Industri atau Penerima Lisensi;

Menimbang, bahwa berbeda dengan gugatan pembatalan pendaftaran desain industri, sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri menyatakan:

*Halaman 56 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4a dan terjemahannya P-4b yang diajukan oleh Penggugat berupa *Letter of Authorization* dari Fujian Weiman Power Technology Co., Ltd. No. WT-RD20190601 tertanggal 1 Juni 2019 yang diberikan kepada Penggugat yang pada pokoknya Fujian Weiman Power Technology Co., Ltd. menyatakan:

*Bahwa Penggugat adalah distributor/dealer/agen resmi kami untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tanggal 1 Juni 2019 hingga 31 Mei 2024.*

*Untuk seluruh Republik Indonesia dan berwenang untuk menawarkan untuk pasokan penjualan, servis dan suku cadang Genset Diesel Industri kami, genset bensin dan genset inverter yang didukung oleh Perkins, Cummins, Yanmar, Weifang, Fawde, MTU, MAN, Deutz, Mitsubishi, Honda, Isuzu, Volvo, Stamford dan Leroy Somer dengan merek VGEN, Genkii, Brother, King, dan V-Genset untuk semua kementerian Pemerintah, departemen pemerintah, organisasi Perusahaan dan semua pelanggan potensial lainnya di Indonesia;*

Menimbang, bahwa *Letter of Authorization* tidak sama dengan Perjanjian Lisensi, untuk pemberian lisensi Undang-Undang secara tegas menentukan harus didasarkan atas Perjanjian Lisensi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;

Pasal 1 angka 11 menyatakan:

*yang dimaksud dengan Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Desain Industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu;*

Selanjutnya Pasal 33 menyatakan:

*Pemegang Hak Desain Industri berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kecuali jika diperjanjikan lain;*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukan sebagai Pemegang Hak Desain Industri atau Penerima Lisensi, sehingga Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*, dengan demikian petitum Penggugat angka 2 yang mohon agar menyatakan

*Halaman 57 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst*



Penggugat adalah termasuk pihak terkait yang memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan pelanggaran desain industri *a quo* berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 18 Oktober 2022 *jo.* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 122 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tertanggal 30 Januari 2023, karena tidak beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat angka 2 dinyatakan ditolak maka petitum Penggugat selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan patut pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka bukti surat selebihnya yang diajukan oleh kedua belah pihak, begitu pula pendapat ahli kedua belah pihak, sepanjang tidak sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 33, Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan.

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh kami: Bambang Sucipto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dariyanto, S.H., M.H., dan R. Bernadette Samosir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut

*Halaman 58 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustinus Endro Christiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dariyanto, S.H., M.H.

Bambang Sucipto, S.H., M.H.

R. Bernadette Samosir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agustinus Endro Christiyanto, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 40.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 150.000,00
3. Panggilan	: Rp1.000.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 59 dari 57 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst