



P U T U S A N
NO. 010 PK/N/HaKI/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata (Hak Kekayaan Intelektual) dalam permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut :

PRECISION TOOLING S.p.A., berkedudukan di Via del Marinaio, 5, 42100 Reggio Emilia, Italia, dalam hal ini memberi kuasa kepada **DIDI IRAWADI SYAMSUDIN,SH.,LL.M.** dan kawan-kawan, para Advokat, yang memberi kuasa substitusi kepada **WARAKAH ANHAR,SH.**, Advokat, beralamat di ACE MARK Building, Jalan Cikini Raya 58 G-H, Jakarta 10330,, berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 29 Juni 2005, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat ;

m e l a w a n

ANDREAS STIHL AG & Co. KG., berkedudukan di Badstrasse 115, D-71336, Waiblingen, Bundesrepublik Deutschland/Republik Ferderasi Jerman, dalam hal ini memberi kuasa kepada **T. ESTU INDRAJAYA** dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Sona Topas Tower, Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 26, Jakarta 12920, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2005, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 025 K/N/HaKI/2004 tanggal 24 Februari 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut :

bahwa Penggugat adalah distributor suku cadang bermutu tinggi antara lain suku cadang mesin gergaji Precision Tooling ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebagai distributor suku cadang bermutu tinggi tersebut, antara lain suku cadang mesin gergaji Precision Tooling, Penggugat telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dalam mempromosikan, mempertahankan dan mengembangkan usaha bisnisnya ;

bahwa ternyata sebagaimana terlihat dalam Petikan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Desain Industri telah ditemukan fakta bahwa telah terdaftar di Direktorat Desain, desain Mesin Gergaji Type STIHL 070 atas nama Tergugat, registrasi No. ID 0 003 916 tanggal 11 Juni 2003, yang ada kaitannya dengan suku cadang yang selama ini dikembangkan dan menjadi bidang usaha Penggugat ;

bahwa Penggugat dengan ini menyatakan keberatan atas terdaptarnya Desain Mesin Gergaji Type STIHL 070 atas nama Tergugat di Direktorat Desain, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

bahwa Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyatakan : "Hak Desain Industri diberikan untuk Industri yang baru " ;

bahwa Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri juga menyatakan bahwa : "Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum (adanya itikad tidak baik), agama, atau kesusilaan " ;

bahwa Desain Mesin Gergaji Type STIHL 070 atas nama Tergugat tersebut sudah tidak memenuhi unsur kebaruan baik dalam bentuk, konfigurasi, ornamen dan struktur mesin, sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tersebut diatas ;

bahwa selain tidak dipenuhinya unsur kebaruan pada bentuk, konfigurasi, ornamen dan struktur mesin, Desain Mesin Gergaji Type STIHL 070 juga tidak memenuhi unsur kebaruan pada warna (oranye, hitam dan abu-abu) ;

bahwa tidak dipenuhinya unsur kebaruan pada bentuk, konfigurasi, ornamen dan struktur Desain Mesin Gergaji Type STIHL 070 atas nama Tergugat tersebut dapat dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari distributor/dealer/konsumen yang menyatakan bahwa distributor/dealer/konsumen telah menjual/memakai/mengetahui keberadaan Desain Mesin Gergaji Type STIHL 070 tersebut sejak lama, jauh sebelum permohonan pendaftaran desain tersebut diajukan oleh Tergugat ;

bahwa tidak dipenuhinya unsur kebaruan pada Desain Mesin Gergaji Type STIHL 070 dapat dibuktikan dengan telah terdaptarnya pada Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Cipta Untuk Mesin

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 010 K/N/HaKI/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gergaji TECO GOLD Type E-700 Registrasi Nomor 014453 atas nama Sdr. Trisno Widjaja tertanggal 19 Oktober 1995 (jauh sebelum diajukannya permohonan pendaftaran Desain Mesin Gergaji Type STIHL oleh Tergugat yaitu pada tanggal 11 Juni 2003), yang mana mesin gergaji yang diberi nama TECO GOLD Type E-700 tersebut ternyata mempunyai bentuk dan konfigurasi yang sama persis dengan Desain Mesin Gergaji Type STIHL 700 milik Tergugat ;

bahwa selain tidak dipenuhinya unsur kebaruan pada Desain Mesin Gergaji Type STIHL 070, Desain tersebut juga diajukan dengan itikad buruk (dishonesty purpose). Dengan mengajukan permintaan pendaftaran Desain Mesin Gergaji Type STIHL 070 tersebut maka Tergugat ingin mengklaim bahwa Tergugat adalah Pendesain Mesin Gergaji tersebut, padahal desain tersebut sebenarnya sudah tidak baru lagi dan sudah menjadi milik umum (public domain) ;

bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 2000, terdaftarnya Desain Mesin Gergaji Type STIHL 070 tersebut harus dibatalkan ;

bahwa sulit dapat dibayangkan tujuan Tergugat mengajukan permintaan pendaftaran Desain Mesin Gergaji Type STIHL 070 tersebut, kecuali Tergugat mempunyai itikad buruk, ingin memiliki hak atas Desain Industri Mesin Gergaji, pada hal desain mesin gergaji tersebut sudah tidak baru lagi dan sudah menjadi milik umum. Hal tersebut nyata-nyata bertentangan dengan ketertiban umum sehingga jelas tidak dapat dibiarkan apalagi dibenarkan ;

bahwa dengan tidak dipenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 khususnya Pasal 2 ayat (1) mengenai Desain Industri yang mendapat perlindungan, maka pendaftaran Desain Mesin Gergaji Type STIHL 070 atas nama Tergugat jelas harus dibatalkan, karena desain Industri Mesin Gergaji Type STIHL 070 tersebut sudah tidak memiliki nilai kebaruan (not novel) ;

bahwa dengan telah terdaftarnya Desain Mesin Gergaji Type STIHL 070 atas nama Tergugat, Penggugat dapat mengajukan Gugatan Pembatalan berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberi putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 010 K/N/HaKI/2005

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

- Menyatakan bahwa Desain Industri Mesin Gergaji Type STIHL 070 ID 0 003 916 atas nama Tergugat tidak memiliki nilai kebaruan (not novel);
- Membatalkan pendaftaran Desain Industri Mesin Gergaji Type STIHL 070 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Desain Industri Direktorat Jenderal HaKI dengan segala akibat hukumnya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Surat Kuasa

bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo telah mempergunakan kuasa, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2003 ;

bahwa surat kuasa khusus untuk berperkara tersebut, ternyata tidak dibubuhi materi sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 2 ayat 1a dan Pasal 11 ayat 1a UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai ;

bahwa oleh karena surat kuasa untuk berperkara dari Penggugat tidak bermeterai, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena kuasa yang digunakan untuk mengajukan gugatan Penggugat tidak bermeterai atau bea meterainya belum dilunasi ;

Gugatan kabur (Obscuur Libel)

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena :

- bahwa dalam gugatan, Penggugat menyebut dirinya sebagai distributor suku cadang bermutu tinggi, tetapi Penggugat tidak menyebutkan Penggugat sebagai distributor siapa atau dengan kata lain Penggugat tidak menyebutkan siapa prinsipal atau produsen Penggugat ;
- bahwa Penggugat seyogianya harus menyebutkan siapa produsen suku cadang tersebut, hal ini penting untuk mengetahui kepentingan Penggugat untuk menyampaikan gugatan dalam perkara a quo ;
- bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat sebagai distributor suku cadang mesin gergaji Precision Tooling tetapi Penggugat tidak menyebutkan terhadap jenis suku cadang apa saja Penggugat menjadi distributor sedang diketahui bahwa didalam Mesin Gergaji terdapat banyak jenis suku cadang ;

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 010 K/N/HaKI/2005

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

- bahwa oleh karena itu maka gugatan Penggugat menjadi kabur karena tidak dapat diketahui apa kaitan suku cadang milik Penggugat tersebut dengan Desain Industri Mesin Gergaji Type Stihl 070 milik Tergugat ;

Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan

bahwa Penggugat telah mendalilkan Penggugat hanyalah distributor suku cadang. Selaku distributor Penggugat tidak punya kualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo ;

bahwa yang berhak mengajukan gugatan apabila merasa dirugikan dengan adanya pendaftaran Desain Industri milik Tergugat adalah produsen suku cadang bukan Penggugat, karena Penggugat hanyalah distributor, terlebih-lebih Penggugat tidak mendapatkan Surat Kuasa dari produsen untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo ;

Gugatan Kurang Pihak

bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak karena Direktorat Desain Industri Departemen Kehakiman Republik Indonesia tidak diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara aquo ;

bahwa adapun kepentingan Direktorat Desain Industri Departemen Kehakiman RI diikuti sertakan sebagai pihak adalah karena Direktorat Desain Industrilah yang menerima dan mencatat pendaftaran Desain Tergugat Register No. ID. 0 003 916, hal ini diakui oleh Penggugat sebagaimana yang tertera dalam gugatannya ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 02/Desain Industri/2004/PN.Niaga.JAK.PST. tanggal 31 Agustus 2004 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Desain Industri Mesin Gergaji Type STIHL 070 ID 0 003 916 atas nama Tergugat tidak memiliki nilai kebaruan (not novel) ;
3. Membatalkan pendaftaran Desain Industri Mesin Gergaji Type STIHL 070 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Desain Industri Direktorat Jenderal HaKI dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 010 K/N/HaKI/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 025 K/N/HaKI/2004 tanggal 24 Februari 2005 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ANDREAS STIHL AG & Co. KG.** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 02/DESAIN INDUSTRI/2004/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 31 Agustus 2004 ;

DAN MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama maupun tingkat kasasi yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 025 K/N/HaKI/2004 tanggal 24 Februari 2005 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 14 Maret 2005 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 April 2005 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 14 Juli 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 08/PK/HKI/2005/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. No. 025 K/N/HaKI/2004 jo. No. 02/Desain Industri/2004/PN.NIAGA.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada tanggal itu juga;

bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Tergugat yang pada tanggal 18 Juli 2005 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Penggugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 18 Agustus 2005 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. ADA KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA DI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 025 K/N/HaKI/2004 JUNCTO NOMOR 02/DESAIN INDUSTRI/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Dalam pertimbangan Putusannya, Majelis Hakim Kasasi pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai keberatan ad. 6 Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan Pasal 25 bagian 4 TRIPS dalam menilai unsur kebaruan (Novelty) ;
- Bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, asas kebaruan dalam Desain Industri ini dibedakan dari asas orisinal yang berlaku dalam Hak Cipta dan yang dianut dalam Article 25 Section 4 TRIPS ;
- Bahwa untuk menilai adanya unsur kebaruan dalam Desain Industri tidak dapat dilakukan dengan penilaian pada pokoknya sebagaimana yang berlaku dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Merek ;
- Bahwa unsur kebaruan dalam Desain Industri dapat terjadi dengan penambahan atau perubahan bentuk dari desain yang sudah ada, dengan ketentuan bahwa penambahan bentuk tersebut merupakan suatu kreasi yang baru dan mempunyai nilai seni (creating a more pleasing appearance and artistic conception) ;
- Bahwa dengan adanya perbedaan desain dari kedua unit Mesin Gergaji milik Penggugat dan Tergugat dimana pada bagian sisi produk yang ditampilkan Penggugat terkesan rata sedangkan yang ditampilkan Tergugat terkesan cembung sebagaimana yang telah dipertimbangkan Judex Facti sehingga perbedaan ini cukup membuktikan bahwa adanya unsur kebaruan dalam produk Tergugat, yang merupakan suatu kreasi baru (creating a more pleasing appearance) ;
- Bahwa tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi yang lain, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 02/Desain Industri/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst.;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 010 K/N/HaKI/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, Majelis Hakim Kasasi telah membuat kekeliruan yang nyata di dalam penerapan hukum yaitu penerapan hukum acara pemeriksaan kasasi karena hal-hal sebagai berikut :

1. ADA KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA DIDALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 025 K/N/HaKI/2004 JUNCTO NOMOR 02/DESAIN INDUSTRI/2004/PN.NIAGA.JKT.PST BERKENAAN DENGAN PENERAPAN HUKUM ACARA PEMERIKSAAN TINGKAT KASASI

- 1.1 Bahwa Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berbunyi sebagai berikut :

“Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan Putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. “ ;

- 1.2 Bahwa Majelis Hakim Kasasi wajib memeriksa perkara hanya berkaitan dengan kewenangan Pengadilan, atau karena adanya penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang ;

- 1.3 Bahwa namun dalam kenyataannya Majelis Hakim Kasasi dalam perkara Nomor 025/K/N/HaKI/2004 tidak menerapkan dasar-dasar hukum seperti yang disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut, tetapi justru melakukan pengujian terhadap alat bukti keterangan ahli Insan Budi Maulana mengenai unsur kebaruan, padahal keterangan ahli Insan Budi Maulana bertentangan dengan keterangan ahli Edmon Makarim, sehingga dalam perkara ini Putusan Judex Facti yang membenarkan keterangan ahli Edmon Makarim bukanlah suatu kesalahan dalam menerapkan hukum yang berlaku ;

- 1.4. Bahwa dengan demikian jelas, Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekeliruan yang nyata di dalam membuat Putusan No. 025/K/N/HaKI/2004 dengan melanggar hukum acara pemeriksaan di tingkat Kasasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 5

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 010 K/N/HaKI/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

2. ADA KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA DI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 025/K/N/HaKI/2004 JUNCTO NOMOR 02/DESAIN INDUSTRI/2004/PN.NIAGA.JKT.PST DIKARENAKAN PUTUSAN DISERTAI DENGAN PERTIMBANGAN YANG TIDAK CUKUP LAYAK (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD)

2.1. Bahwa selain itu Majelis Hakim Kasasi hanya memberikan pertimbangan berdasarkan pada dalil-dalil Pemohon Kasasi semata dan sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pemohon PK di dalam Kontra Memori Kasasi bahkan sama sekali tidak menjelaskan tentang pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti yang keliru atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tentu saja bertentangan asas universal acara pemeriksaan yang mewajibkan Hakim untuk mendengarkan kedua pihak yang berperkara secara adil ;

2.2. Bahwa Majelis Hakim juga sama sekali tidak memberikan pertimbangan yang cukup layak (onvoldoende gemotiveerd) terhadap pertimbangan-pertimbangan Judex Facti yang dinyatakan sebagai kekeliruan penerapan hukum di dalam pertimbangan hukum, tetapi justru mengambil secara utuh pertimbangan Pemohon Kasasi berdasarkan alat bukti keterangan saksi Insan Budi Maulana ;

2.3. Bahwa kewajiban Pengadilan untuk membuat pertimbangan hukum dalam putusan telah secara tegas diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 1974 tanggal 25 Nopember 1974 tentang Putusan yang harus cukup diberikan pertimbangan/alasan. Surat Edaran Mahkamah Agung ini pada intinya menentukan bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan atau memberikan pertimbangan/alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat dipandang sebagai kelalaian dalam acara (vormverzuim), oleh karenanya putusan dimaksud dapat dibatalkan.

2.4. Bahwa dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah terbukti lalai memenuhi kewajiban hukumnya untuk memberikan pertimbangan hukum yang cukup atau memadai (onvoldoende gemotiveerd) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Kasasi tersebut haruslah dibatalkan karena pertimbangan yang tidak cukup. Hal ini sesuai juga dengan

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 010 K/N/HaKI/2005



Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1979 yang menyatakan :

"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan".

2.5. Bahwa dengan demikian jelas, Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekeliruan yang nyata di dalam membuat Putusan No. 025 K/N/HaKI/2004 dikarenakan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup layak di dalam putusannya sehingga melanggar peraturan perundang-undang yang berlaku ;

3. ADA KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA DI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 025 K/N/HaKI/2004 JUNCTO NOMOR 02/DESAIN INDUSTRI/2004/PN.NIAGA.JKT.PST KARENA TIDAK ADA DASAR PUTUSAN.

3.1. Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya juga hanya mempertimbangkan secara sumir mengenai unsur kebaruan tetapi tidak memberikan pertimbangan terhadap keberatan Pemohon Kasasi lainnya, tetapi kemudian di dalam dictum Putusannya menyatakan mengabulkan permohonan Kasasi dan menolak gugatan Termohon Kasasi/Pemohon PK untuk seluruhnya. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

"Segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."

3.2. Bahwa hal ini jelas bertentangan dengan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juncto Pasal 19 ayat (4) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi :

"Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim Agung Wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan".

3.3. Bahwa dengan demikian, jelas Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekeliruan yang nyata di dalam membuat putusan No. 025 K/N/HaKI/2004 karena tidak memberikan alasan dan dasar hukum di dalam Putusannya sehingga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. ADA KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA DI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 025 K/N/HaKI/2004 JUNCTO NOMOR 02/DESAIN INDUSTRI/2004/PN.NIAGA.JKT.PST BERKENAAN DENGAN PRINSIP KEBARUAN MENURUT PASAL 25 BAGIAN 4 TRIPS DAN PASAL 2 UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI.

Dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim Kasasi pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai keberatan ad. 6 Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan Pasal 25 Bagian 4 TRIPS dalam menilai unsur kebaruan (Novelty) ;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Undang Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, asas kebaruan dalam Desain Industri ini dibedakan dari asas orisinal yang berlaku dalam Hak Cipta dan yang dianut dalam Article 25 Section 4 TRIPS ;
- Bahwa untuk menilai adanya unsur kebaruan dalam Desain Industri tidak dapat dilakukan dengan penilaian pada pokoknya sebagaimana yang berlaku dalam Undang Undang Hak Cipta dan Merek ;
- Bahwa unsur kebaruan dalam desain dapat terjadi dengan penambahan atau perubahan bentuk dari desain yang sudah ada, dengan ketentuan bahwa penambahan bentuk yang merupakan suatu kreasi yang baru dan bernilai seni (creating a more pleasing appearance and artistic conception);
- Bahwa dengan adanya perbedaan dari kedua unit Mesin Gergaji milik Penggugat dan Tergugat dimana pada bagian sisi produk yang ditampilkan Penggugat terkesan rata sedangkan yang ditampilkan Tergugat terkesan cembung sebagaimana yang telah dipertimbangkan Judex Facti sehingga perbedaan ini cukup membuktikan bahwa adanya unsur kebaruan dalam produk Tergugat, yang merupakan suatu kreasi baru (creating a more pleasing appearance) ;
- Bahwa tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan Kasasi yang lain, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 02/Desain Industri/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. ;

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali pertimbangan Majelis Hakim Kasasi berkaitan dengan prinsip kebaruan menurut Pasal 25 Bagian 4 TRIPS adalah keliru dan tidak benar, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 010 K/N/HaKI/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ADA KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKLIRUAN YANG NYATA DI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 025 K/N/HaKI/2004 JUNCTO NOMOR 02/DESAIN INDUSTRI/2004/PN.NIAGA.JKT.PST BERKENAAN DENGAN PRINSIP KEBARUAN MENURUT PASAL 25 BAGIAN 4 TRIPS.
- 1.1. Bahwa Hukum Positif di Indonesia mengenai Desain Industri selain Undang Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan juga adalah Undang Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization, yang didalamnya memuat ketentuan Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPS) ;
- 1.2. Bahwa oleh karena tidak benar dan sangat keliru pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang mengambil alih dalil Pemohon Kasasi yang menyatakan seakan-akan Hukum Positif tentang Desain Industri hanyalah Undang Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ;
- 1.3. Bahwa unsur kebaruan menurut Pasal 25 bagian 4 TRIPS tidak ada kaitannya dengan persamaan pada pokoknya dengan Hak Cipta dan Merek sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon Peninjau Kembali/Pemohon Kasasi karena unsur kebaruan yang dimaksud dalam Pasal 25 Bagian 4 TRIPS adalah penilaian terhadap estetikanya bukan pada nilai artistik dan fungsionalnya sebagaimana Hak Cipta dan Paten ;
- 1.4. Bahwa nilai kebaruan sebuah Desain Industri didasarkan pada dua hal yaitu human knowledge dan experience berdasarkan ketentuan section 4 article 25 TRIPS Pada ketentuan tersebut disebutkan suatu Desain Industri akan mendapatkan perlindungan apabila memenuhi kriteria new or original, not new or original if they don't significantly differ from known design or combinations of known desain features ;
- 1.5. Bahwa Undang Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah pelaksanaan ketentuan TRIPS sebagai konsekuensi untuk Pemerintah RI yang menandatangani konvensi TRIPS tersebut. Prinsip kebaruan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tersebut dilihat juga dari pengungkapan Desain Industri tersebut pada media cetak, elektronik dan file terdahulu sehingga nilai kebaruan tidak hanya bersifat lokal tetapi juga internasional ;
- 1.6. Bahwa Desain Industri secara teori hanya menyangkut perlindungan estetika, sedangkan perlindungan artistik adalah Hak Cipta, dan perlindungan fungsional adalah paten. Oleh karena itu sebuah Desain

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 010 K/N/HaKI/2005



Industri hanya dilihat dari penampakan estetikanya atau penampakan visualnya saja. Sebuah desain produk tidak dapat disebut baru bila penampakan visualnya tidak menunjukkan adanya perbedaan dengan desain produk sebelumnya ;

- 1.7. Bahwa modifikasi sebuah Desain Industri hanya dapat dikatakan baru bila modifikasi tersebut menimbulkan perubahan penampakan visual yang signifikan, artinya penampakan visual kedua benda tersebut menjadi berbeda. Bila tidak, maka modifikasi suatu produk tersebut tidak dapat disebut baru sehingga tidak dapat dianggap sebagai suatu Desain Industri;
- 1.8. Bahwa setelah melihat bentuk kedua Mesin Gergaji yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat yaitu Mesin Gergaji yang didaftarkan oleh Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali dengan Mesin Gergaji yang ada di pasaran, ternyata kedua Mesin Gergaji itu dari sisi estetika dan penampakan visual tidak ada perbedaan bahkan dapat dikatakan sama sehingga tidak dapat disebut sebagai Desain Industri. Hal ini dibenarkan dengan keterangan Ahli Edmon Makrim dari Universitas Indonesia ;
- 1.9. Bahwa dengan demikian, jelas Hakim Kasasi telah melakukan kekeliruan nyata di dalam memberikan Putusan berkenaan dengan unsur kebaruan menurut Pasal 25 Bagian 4 TRIPS, oleh karena itu putusan Hakim Kasasi tersebut harus dibatalkan ;
2. ADA KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA DI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 025 K/N/HaKI/2004 JUNCTO NOMOR 02/DESAIN INDUSTRI/2004/PN.NIAGA.JKT.PST BERKENAAN DENGAN PASAL 2 UNDANG UNDANG NO. 31 TAHUN 2000.
 - 2.1. Bahwa Hakim Kasasi telah keliru di dalam mempertimbangkan keterangan Ahli Insan Budi Maulana mengenai unsur kebaruan menurut Pasal 2 Undang Undang No. 31 tahun 2000 dengan menyatakan sudah selayaknya Judex Facti berpegang teguh pada UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan tidak mencari solusi mempergunakan acuan TRIPS dimana Undang Undang No. 31 Tahun 2000 tidak mengatur kata-kata perbedaan signifikan ;
 - 2.2. Bahwa Pasal 2 Undang Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri pada pokoknya hanya menyatakan hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru dan Desain Industri yang dianggap baru



apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya ;

- 2.3.** Bahwa Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tidak menjabarkan secara rinci mengenai prinsip unsur kebaruan, sehingga mengenai hal tersebut selain harus dilihat kembali dari definisi Desain Industri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang Undang No. 31 Tahun 2000, dan juga kepada Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Pesetujuan TRIPS) yang diratifikasi dengan Undang Undang No. 7 Tahun 1994 berkenaan dengan Desain Industri ;
- 2.4.** Bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang No. 31 Tahun 2000, Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan ;
- 2.5.** Bahwa dari definisi Desain Industri menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang No. 31 Tahun 2000 tersebut jelas berhubungan dengan nilai estetika sehingga desain yang baru haruslah desain yang memberikan nilai estetika yang berbeda dari sebelumnya, padahal di dalam persidangan di Pengadilan Niaga jelas produk Mesin Gergaji Type STIHL 070 Registrasi Nomor ID 0 003 916 tersebut baik yang lama dan yang baru sama sekali tidak menunjukkan perbedaan estetika. Hal ini diakui oleh Ahli Edmon Makarim dan Ahli Insan Budi Maulana. Namun disisi lain, Ahli Insan Budi Maulana justru tidak setuju dengan pendapat mengenai estetika dalam unsur kebaruan TRIPS dipakai dalam perkara ini tetapi beliau merujuk Pasal 2 Undang Undang No. 31 Tahun 2000, padahal Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 sama sekali tidak mengatur tentang unsur kebaruan Desain Industri yang mengandung nilai estetik, tetapi hanya mengatur tentang unsur kebaruan sebagai pedoman pendaftaran di Dirjen HaKI. Hal ini tentu saja keliru dan tidak benar ;
- 2.6.** Bahwa selain itu, Desain Industri Mesin Gergaji Type STIHL 070 Register Nomor ID 0 003 916 adalah Desain Industri yang dimiliki oleh pihak asing (Andreas STIHL AG & Co.KG) yang di daftarkan di Indonesia sehingga adalah wajar dan adil bila prinsip-prinsip kebaruan menurut TRIPS yang diakui dan diratifikasi oleh negara-negara di dunia juga Indonesia dijadikan acuan untuk suatu ketentuan Desain Industri yang tidak diatur secara jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang Undang Nasional sebuah negara termasuk Undang Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri di Indonesia ;

- 2.7. Bahwa dengan demikian jelas, Hakim Kasasi telah keliru menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 25 Bagian 4 TRIPS dan Pasal 2 Undang Undang No. 31 Tahun 2000, sehingga sudah sepantasnya Putusan Kasasi tersebut dibatalkan ;

C. TERDAPAT SURAT BUKTI YANG BERSIFAT MENENTUKAN SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 67 HURUF B UNDANG UNDANG NO. 5 TAHUN 2004.

Pasal 67 huruf b Undang Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi : “ *Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan apabila setelah perkara diputuskan, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.*”

Bahwa pada kenyataannya, terdapat surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada saat perkara ini diperiksa tidak dapat ditemukan, antara lain sebagai berikut :

1. Bukti PK-1 berupa Surat Keterangan dari Direktorat Jenderal HaKI, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, yang intinya menyatakan bahwa apabila suatu Desain Industri sebelumnya telah terdaftar dalam Hak Cipta, maka Desain Industri tersebut tidak memiliki nilai kebaruan, karena telah terungkap sebelum tanggal penerimaan permohonan (Pasal 2 Undang Undang Desain Industri No. 31 Tahun 2000) ;
2. Bukti PK-2 berupa Surat Pernyataan dari Importaciones Pucallpa S.A. (Impusa), berkedudukan di JR. 7 DE JUNIO 824-826-PUCALLPA-PERU. Importaciones Pucallpa S.A. (Impusa) adalah salah satu distributor Mesin Gergaji serta suku cadangnya di Negara Peru. Bukti ini menunjukkan bahwa Mesin Gergaji Type STIHL 070 Registrasi Nomor ID 0 003 916 sudah beredar di pasaran dunia termasuk Peru sejak tahun 1980 dan Importaciones Pucallpa sudah menjual Sparepart Gergaji ini sejak tahun 1992 ;
3. Bukti PK-3 berupa satu bundel dokumen yang terdiri dari : Surat tertanggal 1 Mei 1987 dari Veronika W./Thomas selaku pemilik perusahaan (pembeli) kepada Mr. Trisno yang isinya berupa koresponden antara PT. Teckindo dengan Pacific Queen PTY LTD atas penjualan unit Mesin Gergaji Tecogold (yang memiliki persamaan bentuk dengan Mesin Gergaji Type

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 010 K/N/HaKI/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STIHL 070 Registrasi Nomor ID 0 003 916); Invoice penjualan Mesin Gergaji Tecogold Type E-700 yang merupakan Mesin Gergaji yang sama dengan Mesin Gergaji Type STIHL 070 Registrasi Nomor ID 0 003 916 ; Memorandum of Agreement antara PT. Teckindo Printis Gemilang dengan Pacific Queen Pty Ltd mengenai produk Mesin Gergaji TECOGOLD Type E-700 yang merupakan Desain Mesin Gergaji yang sama dengan Mesin Gergaji Type STIHL 070 Registrasi Nomor ID 0 003 916 ;

4. Bukti PK-4 berupa Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 37/Kanwil 02/PD-IMLDE/ITUI/III/94 mengenai izin produksi Mesin Gergaji Rakitan dengan merek Tecogold yang mana Mesin Gergaji Tecogold tersebut memiliki bentuk/model yang sama persis dengan Mesin Gergaji Type STIHL 070 Registrasi Nomor ID 0 003 916 ;
5. Bukti PK-5 berupa satu bundel dokumen yang terdiri dari : bukti penjualan Mesin Gergaji TECOGOLD Type E-700 dari PT. Teckindo Printis Gemilang kepada Sozocam Sarl – Cameroon, yang terdiri dari Invoice penjualan Mesin Gergaji TECOGOLD Type E-700 tertanggal 2 Nopember 1998 dengan Nomor Invoice 003/TPG/INV/XI/98 ; Weight and Packing List tertanggal 2 Nopember 1998 dengan Nomor 003/TPG/PL/X/98; Dokumen Letter of Credit (LC); Dokumen Bill of Lading (BL) ;
6. Bukti PK-6 berupa Manual Book (buku pengoperasian) Mesin Gergaji Type STIHL 070 Tahun 2000. Bukti ini menunjukkan secara logika nyata bahwa keberadaan buku Manual Book Mesin Gergaji Type STHIL 070 Tahun 2000 jelas dipergunakan untuk mendukung pemasaran Mesin Gergaji Type STIHL 070 Register Nomor ID 0 003 916. Bukti ini juga menunjukkan tidak ada perubahan atau pembentukan desain yang baru dari Mesin Gergaji Type STIHL 070 Registrasi Nomor ID 0 003 916 sejak tahun 2000 sampai sekarang. Mesin tersebut sudah lama dipakai dan sudah menjadi publik domain ;
7. Bukti PK-7 berupa fotokopi Service Manual 10th Edition. Bukti ini menunjukkan tidak ada spesifikasi yang baru dari Mesin Gergaji Type STIHL 070 Registrasi Nomor ID 0 003 916 sehingga jelas tidak ada unsur kebaruan di dalam Mesin Gergaji Type STIHL Type 070 Registrasi Nomor ID 0 003 916 ;
8. Bukti PK-8 berupa price list Chain Saw Sparepart STIHL model 070 tanggal 20 Maret 1991 yang berasal dari PT. Indokita Makmur, sole distributor STHIL di Indonesia. Bukti ini menunjukkan bahwa Mesin Gergaji STIHL Type 070 telah lama beredar di dunia dan di Indonesia pada

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 010 K/N/HaKI/2005

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

khususnya. Setidak-tidaknya keberadaan Mesin Gergaji Type STIHL sudah ada sejak tahun 1991 ;

9. Bukti PK-9 berupa JOINT AFFIDAVIT (Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama) antara Hans Peter STIHL (Presiden Director dari Andreas STIHL Ag & Co. Kg) dengan Reinhold Guhl (Sales Manager dari Andreas STIHL Ag & Co. Kg) tertanggal 21 Januari 1983, tentang harga penjualan Mesin Gergaji STIHL 070 dan suku cadangnya di Manila Philipina serta tentang penunjukan eksklusif sole distributor. Bukti ini menunjukkan bahwa Mesin Gergaji Type STIHL 070 telah beredar di pasaran dunia khususnya Philipina, setidaknya sejak tahun 1983 ;

Bahwa dari bukti-bukti di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Mesin Gergaji Type STIHL 070 Registrasi Nomor ID 0 003 916 bukanlah Desain Industri yang baru karena Mesin Gergaji tersebut pada tahun 1995 telah terdaftar dalam Hak Cipta dengan judul "Gambar Teknik Mesin Gergaji Pemotong Kayu TECOGOLD E-700" atas nama Saudara Trisno Widjaja. Dengan demikian Mesin Gergaji Type STIHL 070 Registrasi Nomor ID 0 003 916 sudah tidak mengandung unsur kebaruan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang Undang Desain Industri No. 31 Tahun 2000 ;
2. Bahwa Mesin Gergaji Type STIHL 070 Registrasi Nomor ID 0 003 916 tersebut terbukti sudah ada sejak dahulu meskipun dipakai dengan merk/istilah sebutan yang berbeda yaitu Tecogold, namun bentuk/model Mesin Gergaji Tecogold tersebut adalah sama dengan Mesin Gergaji Type STIHL 070 Registrasi Nomor ID 0 003 916 ;
3. Bahwa Desain Industri Mesin Gergaji Type STIHL 070 Registrasi Nomor ID 0 003 916 milik Termohon Kasasi adalah Desain Industri yang telah menjadi public domain. Karena Mesin Gergaji tersebut telah beredar di Indonesia dan di dunia sejak puluhan tahun yang lalu ;

Dengan demikian jelas Mesin Gergaji Type STIHL 070 Registrasi Nomor ID 0 003 916 bukanlah Desain Industri yang baru, dan bukti PK-1 sampai dengan PK-9 telah memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf b Undang Undang No.5 Tahun 2004. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 025/K/N/HaKI/2004 juncto No. 02/Desain Industri/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. harus dibatalkan ;

Menimbang,

mengenai alasan-alasan ad. B :

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut terdapat kekeliruan

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 010 K/N/HaKI/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nyata dari Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. bahwa pada halaman 17 dari putusan yang dimohonkan peninjauan kembali (putusan Mahkamah Agung No. 025 K/N/HaKI/2004 tanggal 24 Februari 2005) tertera “ bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan Pasal 25 Bagian 4 TRIP’S dalam menilai unsur kebaruan (novelty)” ;
- b. bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 menyatakan bahwa “Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya” ;
bahwa dari rumusan tersebut diatas jelas terlihat bahwa yang “dianggap baru” adalah apabila “tidak sama” dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya ;
- c. bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “tidak sama”, dan karena Republik Indonesia telah meratifikasi Persetujuan TRIP’S (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods) maka haruslah mengacu pada Section 4 Article 25 yang berbunyi :
 1. *Members shall provide for the protection ofetc. Members may provide that design are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design features. Members...etc.” ;*
- d. bahwa dengan berpedoman pada Article 25 angka 1 Persetujuan TRIP’S tersebut, maka pengertian “baru” yakni “tidak sama” dengan pengungkapan sebelumnya sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 haruslah diartikan bahwa desain yang baru tersebut harus berbeda secara signifikan dengan desain industri yang telah diungkapkan sebelumnya;
- e. bahwa oleh karena itu putusan Mahkamah Agung No. 025 K/N/HaKI/2004 tanggal 24 Februari 2005 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut mengandung suatu kekeliruan yang nyata dari Hakim sehingga harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi pertimbangan Mahkamah Agung sendiri ;
- f. bahwa sesuai dengan Pasal 41 ayat (12) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000, Juru sita pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat wajib menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 010 K/N/HaKI/2005

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

kepada kedua belah pihak yang berperkara, dan menurut Pasal 42 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Direktorat Jenderal HaKI kemudian mencatat putusan ini dalam Daftar Umum Desain Industri serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PRECISION TOOLING S.p.A.** dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. No. 025 K/N/HaKI/2004 tanggal 24 Februari 2005 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PRECISION TOOLING S.p.A.** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 025 K/N/HaKI/2004 tanggal 24 Februari 2005 ;

MENGADILI KEMBALI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak seluruh eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;

Menyatakan bahwa Desain Industri Mesin Gergaji Type STIHL 070 ID 0 003 916 atas nama Tergugat tidak memiliki nilai kebaruan (not novel) ;

Membatalkan pendaftaran Desain Industri Mesin Gergaji Type STIHL 070 ID 0 003 916 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Desain Industri Direktorat Jenderal HaKI dengan segala akibat hukumnya ;

Memerintahkan Juru sita pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada kedua belah pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara, dan selanjutnya Direktorat Jenderal HaKI mencatat putusan ini dalam Daftar Umum Desain Industri serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri ;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **16 Februari 2007** oleh **Marianna Sutadi,SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Harifin A. Tumpa,SH.,MH.** dan **Prof. Dr. Paulus E. Lotulung,SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Edy Pramono,SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/Dr. Harifin A. Tumpa,SH.,MH.

ttd/Prof. Dr. Paulus E. Lotulung,SH.

Ketua,

ttd/ Marianna Sutadi,SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....Rp.	1.000,-
3. Administrasi peninjauan kembali.Rp.	9.993.000,- +
Jumlah	Rp.10.000.000,-

Panitera Pengganti,

ttd/Edy Pramono,SH.,MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. P a n i t e r a
Panitera Muda Perdata Khusus

Parwoto Wignjosumarto, SH.

NIP. 040.018.142.

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 010 K/N/HaKI/2005