



PUTUSAN

Nomor 931 K/Pdt.Sus-HKI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (desain industri) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

WILLIAM JUNARTA SANTOSO, bertempat tinggal di Jalan Kutisari Indah Barat XI/16, RT 004 RW 004, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yiyesta Ndaru Abadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada YAP Law Firm, beralamat di Jalan Galunggung Nomor 65, Kavling 4 Lantai 2, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

MACHRIDA FEBRIANA WULANDARI, bertempat tinggal di Jalan Rungkut Asri Timur 9/2 RT 003 RW 009, Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andrew Pranata, S.H., M.Kn., dan kawan, Para Advokat pada Law Firm Andrew Pranata, S.H., M.Kn., & Partners, beralamat di Jalan Raya Langsep Nomor 36, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2018;
Termohon Kasasi;

D a n

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. cq.
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq.
DIREKTUR HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan, 12940;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 931 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Melarang Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk tidak melakukan segala tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sampai adanya suatu Keputusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tentang Sertifikat Desain Industri yang dimohonkan tanggal 25 Mei 2016 oleh:

Nama dan Alamat : Machrida Febriana Wulandari;
Pemegang Desain Industri : Rungkut Asri Timur 9/2 RT 003 RW 009
Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Surabaya (ID);
Nama Pendesain : Machrida Febriana Wulandari;
Judul Desain Industri : WADAH;
Perlindungan diberikan untuk : Konfigurasi;
Nomor Pendaftaran : IDD0000046108;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Desain Industri Nomor IDD0000046108 yang terdaftar tanggal 25/05/2016, registrasi tanggal 27/07/2017, Nomor IDD0000046108 masa berlaku sampai dengan tanggal 25/05/2026, atas nama Tergugat bukan Desain Industri yang baru karena telah diumumkan dan digunakan di Indonesia sebelum diajukan permohonan pendaftaran oleh Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah "beritikad tidak baik" dalam mendapatkan Sertifikat Desain Industri yang terdaftar tanggal 25/05/2016, registrasi tanggal 27/07/2017, Nomor IDD0000046108 masa berlaku sampai dengan tanggal 25/05/2026, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 931 K/Pdt.Sus-HKI/2018



4. Menyatakan Desain Industri Nomor IDD0000046108 tanggal 07 Juli 2017 yang terdaftar tanggal 25/05/2016, registrasi tanggal 27/07/2017, Nomor IDD0000046108 masa berlaku sampai dengan tanggal 25/05/2026, atas nama Tergugat dalam keadaan status *quo* sampai adanya putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
 5. Menyatakan bahwa produk Tergugat yang dilindungi dengan Desain Industri yang terdaftar tanggal 25/05/2016, registrasi tanggal 27/07/2017, Nomor IDD0000046108 masa berlaku sampai dengan tanggal 25/05/2026, tidak memiliki "kebaruan" sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
 6. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Desain Industri yang terdaftar tanggal 25/05/2016, registrasi tanggal 27/07/2017, Nomor IDD0000046108 masa berlaku sampai dengan tanggal 25/05/2026, atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat berikut segala akibat hukumnya;
 7. Memerintahkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dalam hal ini Direktur Hak Cipta dan Desain Industri (Turut Tergugat) untuk tunduk dan taat kepada Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini, dengan mencatat Pembatalan Sertipikat Desain Industri Nomor IDD0000046108 tanggal 27/07/2017 dengan judul "WADAH" atas nama Machrida Febriana Wulandari;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara immateriil sejumlah Rp1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus, terinci sebagai berikut:
 - Nama besar, integritas, waktu dan lain sebagainya, sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 - Biaya operasional Jasa Advokat untuk mengurus dan menyelesaikan perkara ini sampai sekarang sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 9. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;
- Atau:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 931 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Niaga Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp8.800.000.000,- (delapan miliar delapan ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga terhadap aset-aset milik Tergugat Rekonvensi;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-HKI/Desain/2017/PN Niaga Sby., tanggal 11 April 2018 yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

B. Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.416.000,- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

C. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung nihil;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 931 K/Pdt.Sus-HKI/2018

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

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan pada tanggal 11 April 2018, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.Sus-HKI.Desain Industri/2017/PN Niaga Surabaya, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal 27 April 2018;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 3 Mei 2018, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 14 Mei 2018;

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

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima atau membenarkan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 April 2018, Nomor 12/Pdt.Sus.HKI/2017/PN Niaga Sby.;
3. Memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menerima seluruh keberatan-keberatan dalam memori kasasi serta memberikan putusan sesuai hukum dan permohonan Pemohon Kasasi, yaitu:

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Melarang Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk tidak melakukan segala tindakan hukum sebagaimana diatur dalam

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 931 K/Pdt.Sus-HKI/2018

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

Pasal 54 ayat (1) *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sampai adanya suatu Keputusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tentang Sertifikat Desain Industri yang dimohonkan tanggal 25 Mei 2016 oleh:

Nama dan Alamat : Machrida Febriana Wulandari;
Pemegang Desain Industri : Rungkut Asri Timur 9/2 RT 003 RW 009
Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan
Rungkut, Surabaya (ID);
Nama Pendesain : Machrida Febriana Wulandari;
Judul Desain Industri : WADAH;
Perlindungan diberikan untuk : Konfigurasi;
Nomor Pendaftaran : IDD0000046108;

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Desain Industri Nomor IDD0000046108 yang terdaftar tanggal 25/05/2016, registrasi tanggal 27/07/2017, Nomor IDD0000046108 masa berlaku sampai dengan tanggal 25/05/2026, atas nama Tergugat dalam keadaan status *quo* sampai adanya putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan bahwa produk Tergugat yang dilindungi dengan Desain Industri yang terdaftar tanggal 25/05/2016, registrasi tanggal 27/07/2017, Nomor IDD0000046108 masa berlaku sampai dengan tanggal 25/05/2026, tidak memiliki "kebaruan" sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
4. Menyatakan Tergugat telah "beritikad tidak baik" dalam mendapatkan Sertifikat Desain Industri yang terdaftar tanggal 25/05/2016, registrasi tanggal 27/07/2017, Nomor IDD0000046108 masa berlaku sampai dengan tanggal 25/05/2026, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat;
5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Desain Industri yang terdaftar tanggal 25/05/2016, registrasi tanggal 27/07/2017, Nomor IDD0000046108 masa berlaku sampai dengan

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 931 K/Pdt.Sus-HKI/2018

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)



tanggal 25/05/2026, atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat berikut segala akibat hukumnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara immateriil sejumlah Rp1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus, terinci sebagai berikut:
 - Nama besar, integritas, waktu dan lain sebagainya, sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 - Biaya operasional Jasa Advokat untuk mengurus dan menyelesaikan perkara ini sampai sekarang sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Turut Tergugat tunduk pada putusan dalam perkara ini;
8. Biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya, atau setidaknya gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagipula setelah membaca dan meneliti keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 931 K/Pdt.Sus-HKI/2018



memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai keabsahan desain WADAH pada produk POT terdaftar atas nama Termohon Kasasi, yang menurut Pemohon Kasasi tidak mengandung kebaruan sehingga harus dibatalkan;
2. Bahwa *Judex Facti* pada pokoknya berpendapat bahwa tidak ada desain pembanding yang sama dari produk pihak lain yang terungkap ketika desain industri WADAH didaftarkan oleh Termohon Kasasi kepada Turut Termohon Kasasi sehingga gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* beralasan untuk ditolak;
3. Bahwa terhadap pendapat *Judex Facti* tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dan berpendapat pada pokoknya bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa desain WADAH terdaftar atas nama Termohon Kasasi tidak mengandung kebaruan sehingga beralasan untuk dibatalkan;
4. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena pada saat penerimaan permohonan yang diajukan oleh Termohon Kasasi atas hak desain WADAH tidak terungkap adanya bentuk desain yang memiliki kesamaan yang signifikan sebelumnya sehingga desain WADAH terdaftar atas nama Termohon Kasasi adalah desain baru sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **WILLIAM JUNARTA SANTOSO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 931 K/Pdt.Sus-HKI/2018



biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **WILLIAM JUNARTA SANTOSO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 931 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	4.989.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 931 K/Pdt.Sus-HKI/2018