



PUTUSAN

Nomor 445 K/Pdt.Sus-HKI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

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

Tuan GUNAWAN, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Citra Garden I EXT Blok AB 6/7, RT 005, RW 015, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunawan Suryomurcito, S.H., M.H, dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, pada kantor Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Suryomurcito & Co, beralamat di Suite 702 Pondok Indah Office Tower 2, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Pondok Indah, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n:

Tuan TONI, Warga Negara Indonesia, beralamat di Duta Harapan Indah, Blok P/47, RT 007/RW 002 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Turman M. Panggabean, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Advokat Turman M. Panggabean, S.H., M.H., beralamat di Ruko Cempaka Mas Blok B-24 Jalan Letjend Suprpto, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU, DAN RAHASIA DAGANG, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor 445 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran desain industri atas nama Tergugat oleh karena Tergugat telah terlebih dahulu menuduh Penggugat melanggar hak desain industri terdaftar milik Tergugat dengan mengadakan Penggugat kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Bogor Kota. Padahal telah menjadi fakta yang dikenal luas (*notoir feiten*) di antara pengusaha helm bahwa kaca helm yang didaftarkan sebagai desain industri oleh Tergugat itu berasal dari Malaysia dengan merek BOGO. Dengan demikian Penggugat berkepentingan untuk menggugat pembatalan pendaftaran desain industri untuk kaca helm yang terdaftar atas nama Tergugat, demi kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran.
- B. Pendaftaran desain industri Nomor ID 0 012 832 D atas nama Tergugat tidak bisa dianggap baru pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain industri, karena desain industri tersebut ternyata sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, yaitu:
 - a. Kaca helm merek BOGO type BG 06 yang diperdagangkan terlebih dahulu di Malaysia oleh produsennya yaitu BO GO Optical Sdn. Bhd., sebelum diimpor ke Indonesia oleh Tergugat;
 - b. Iklan Peringatan desain industri yang dimuat di koran Bisnis Indonesia pada hari Senin, tanggal 13 April 2015 dengan foto kaca helm merek BO GO yang secara tidak langsung merupakan pengakuan Tergugat bahwa produk yang dilindungi pendaftaran Design Industri Nomor ID 0 012 832 D adalah produk yang berasal dari BO GO Optical Sdn., Bhd., Malaysia, sebagaimana tertera di bawah ini:





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pendaftaran Paten di Amerika Serikat Nomor 3,806,981 dengan tanggal Penerimaan (*filing date*) tanggal 27 Desember 1971 dan tanggal Pendaftaran (*registration date*) 30 April 1974;
 - d. Penerbitan Majalah American Motorcycling bulan Oktober 1963, halaman 35 yang memuat iklan tentang kaca helm cembung (*bubble type shield/visor*):
 - e. Penerbitan Majalah American Motorcyclist bulan Februari 1972, halaman 33 yang memuat resensi tentang kaca helm cembung (*bubble type shield/visor*).
- A. Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*
1. Bahwa Penggugat harus mengalami bahwa Tergugat berdasarkan statusnya sebagai pemegang hak atas desain industri "Kaca Helm" Daftar Nomor ID 0 012 832 D telah mengadukan Penggugat ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, Resor Bogor Kota, yang tercatat dengan Laporan Polisi Nomor LP/384/V/2015/JBR/Polres BogoR KOTA, tanggal 4 Mei 2015, dengan dugaan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak desain industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) *jo.* Pasal 9 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
 2. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan terhadap pengaduan oleh Tergugat itu oleh karena produk kaca helm yang dibuat, dijual dan/atau diedarkan oleh Penggugat berbeda atau tidak sama dengan kaca helm yang diberi hak desain industri atas nama Tergugat.
 3. Bahwa desain industri yang didaftarkan atas nama Tergugat itu adalah tidak baru (*not novel*) pada saat diajukan permohonan pendaftarannya oleh Tergugat, setidaknya pada tanggal 3 Agustus 2007; karena pada kenyataannya desain industri yang didaftarkan oleh Tergugat tersebut adalah desain industri kaca helm yang telah diumumkan atau digunakan terlebih dahulu oleh pembuatnya di Malaysia, yaitu Bo Go Optical Sdn., Bhd. dan oleh karenanya telah diungkapkan sebelum tanggal penerimaan (3 Agustus 2007).
 4. Bahwa dengan demikian Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, sebagaimana ditentukan pada Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Desain Industri.

Halaman 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor 445 K/Pdt.Sus-HKI/2016



- B. Desain industri Tergugat tidak baru ketika diajukan permohonan pendaftaran desain industri
5. Bahwa desain industri yang didaftarkan atas nama Tergugat itu telah tidak baru (*not novel*) pada saat diajukan permohonan pendaftarannya oleh Tergugat, karena ternyata gambar-gambar desain industri yang dilampirkan pada permohonan pendaftaran desain industri termaksud menggunakan desain industri kaca helm yang telah dipakai terlebih dahulu oleh pembuatnya di Malaysia, yaitu BO GO Optical Sdn., Bhd. sehingga desain industri kaca helm tersebut telah diungkapkan sebelum Tergugat mengajukan permohonan Pendaftaran desain industri, yaitu setidaknya sebelum tanggal 3 Agustus 2007.
 6. Bahwa produk desain industri yang dijadikan dasar pengajuan permohonan pendaftaran desain industri yang tercatat dengan Nomor Agenda A 00 2007 02871, tanggal Penerimaan 03 Agustus 2007 adalah produk kaca helm buatan BO GO Optical Sdn., Bhd., yang diberi kode BG 06 yang telah diumumkan dan digunakan di Malaysia sebelum tanggal 03 Agustus 2007.
 7. Bahwa iklan Peringatan desain industri yang dimuat di koran Bisnis Indonesia pada hari Senin, tanggal 13 April 2015 dengan foto kaca helm merek BO GO yang secara tidak langsung merupakan pengakuan Tergugat bahwa produk yang dilindungi pendaftaran Design Industri Nomor ID 0 012 832 D adalah produk yang berasal dari BO GO Optical Sdn., Bhd., Malaysia; sebagaimana tertera di bawah ini;



8. Bahwa telah ada terlebih dahulu sebelum Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran desain industri pada tanggal 03 Agustus 2007, pendaftaran Paten di Amerika Serikat dengan Nomor 3, 806, 981 dengan tanggal penerimaan (*filing date*) 27 Desember 1971 dan tanggal pendaftaran (*registration date*) 30 April 1974.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa telah ada terlebih dahulu sebelum Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran desain industri pada tanggal 03 Agustus 2007, penerbitan Majalah American Motorcycling bulan Oktober 1963, halaman 35 yang memuat iklan tentang kaca helm cembung (*bubble type shield/visor*);
10. Bahwa ada terlebih dahulu sebelum Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran desain industri pada tanggal 03 Agustus 2007, penerbitan Majalah American Motorcyclist bulan Februari 1972, halaman 33 yang memuat resensi tentang kaca helm cembung (*bubble type shield/visor*).
11. Bahwa Undang Undang Desain Industri menganut asas "kebaruan universal" (*universal novelty*) dalam menentukan kebaruan dari suatu kreasi desain industri yaitu pengumuman atau penggunaannya Indonesia dan di luar Indonesia. (Lihat Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Desain Industri);
12. Bahwa pendaftaran desain industri atas kreasi desain industri yang sama dengan pengungkapan sebelumnya, yaitu dengan cara telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia, haruslah dibatalkan;
13. Bahwa merupakan fakta yang tidak akan dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, bahwa Tergugat adalah distributor resmi di Indonesia dari BO GO Optical Sdn., Bhd., Malaysia. Adalah merupakan suatu keniscayaan bahwa produk yang dilindungi desain industri atas nama Tergugat itu diumumkan dan dipergunakan pertama kali di Malaysia oleh BO GO Optical Sd., Bhd., sehingga kreasi desain industri yang diterapkan pada kaca helm termaksud telah tidak baru pada saat dimohonkan pendaftarannya oleh Tergugat, dan oleh karenanya haruslah dibatalkan;
14. Bahwa fakta-fakta tersebut di atas akan didukung dengan bukti-bukti yang akan disampaikan dalam acara pembuktian nanti;
15. Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 42 Undang Undang Desain Industri, yaitu untuk mencatat putusan atas gugatan pembatalan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam daftar umum desain industri dan mengumumkannya dalam berita resmi desain industri.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor 445 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*.
3. Menyatakan bahwa desain industri Tergugat Daftar Nomor ID 0 012 832 D untuk "Kaca Helm" adalah desain industri yang tidak baru pada saat diajukan permohonan pendaftarannya.
4. Membatalkan pendaftaran desain industri Daftar Nomor ID 0 012 832 D atas nama Tergugat dalam daftar umum desain industri dengan segala akibat hukumnya.
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan mencatat putusan atas gugatan pembatalan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam daftar umum desain industri dan mengumumkannya dalam berita resmi desain industri.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Jika Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat *cq* Majelis Hakim yang akan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat *cq* Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Penggugat tidak mempunyai kualifikasi untuk menggugat (*disqualificatoire exceptie*) Bahwa Penggugat merupakan pihak yang tidak berhak dan berwenang untuk mengajukan gugatan dengan mengatas-namakan sebagai pihak yang telah memperdagangkan barang-barang atau produk Kaca Helm di Jakarta maupun di Indonesia yang memiliki persamaan dengan desain industri milik Tergugat I. Selain itu, Penggugat bukan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan ini, karena tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah hanya sekedar dilandasi bahwa Tergugat I melakukan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*), dimana dalam mengajukan gugatan ini Penggugat hanya beralasan yang tidak berdasar dengan menyatakan Hak Desain Industri "Kaca Helm" dengan Nomor Pendaftaran ID 0 012 832-D-D bertentangan dengan ketertiban umum dan desain tersebut telah menjadi milik umum

Halaman 6 dari 25 Hal. Putusan Nomor 445 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*public domain*) dengan tujuan agar Penggugat terhindar dari tuntutan hukum atas pelanggaran hukum hak desain industri milik Tergugat *a quo*, padahal Penggugat sudah mengetahui bahwa desain industri "Kaca Helm" dengan Nomor Pendaftaran ID 0 012 832-D-D adalah Hak Eksklusif Tergugat I dan bukan *public domain*;

2. Bahwa Pasal 10 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyatakan bahwa hak desain industri diberikan atas dasar permohonan. Selanjutnya dipertegas dalam Pasal 12 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan bahwa pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain industri, kecuali jika terbukti sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut, Sepatutnya Penggugat mematuhi ketentuan peraturan perundang Undangan yang dalam hal ini adalah Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan menghormati segala keputusan yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini adalah keputusan berupa Sertifikat desain industri dengan Nomor Pendaftaran ID 0 012 832-D-D yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Turut Tergugat), yang memberikan hak eksklusif atas desain industri "Kaca Helm" dengan Nomor Pendaftaran ID 0 012 832-D-D kepada Tergugat I, dimana dengan dikeluarkannya keputusan *a quo*, sudah sepatutnya Penggugat tidak dapat menggunakan, memakai, memproduksi, memperdagangkan, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan "Kaca Helm" yang hak desain industrinya dimiliki oleh Tergugat I, kecuali ada izin dari Tergugat I atau adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menyatakan sebaliknya. Untuk itu karena gugatan ini diajukan dengan iktikad tidak baik oleh Penggugat untuk mencari pembenaran atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat terhadap hak desain industri "Kaca Helm" dengan Nomor Pendaftaran ID 0 012 832-D-D kepada Tergugat I, maka Penggugat dianggap bukan orang yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan itu, dengan demikian gugatan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan asas perlindungan hukum yang menyatakan "perlindungan hukum hanya diberikan kepada orang yang beriktikad baik bukan terhadap orang yang beriktikad tidak baik";
3. Bahwa selanjutnya dalam pasal 57 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri "Undang Undang ini mulai berlaku pada tanggal

Halaman 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor 445 K/Pdt.Sus-HKI/2016

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)



diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia." Bahwa pasal tersebut mengartikan bahwa siapa saja dianggap mengetahui tentang desain industri. Bahwa desain industri yang dimiliki Tergugat I telah mendapat perlindungan sejak 2007 dan memiliki masa perlindungan selama 10 tahun, selama jangka waktu tersebut Tergugat I telah memproduksi dan memasarkan desain industrinya keberbagai daerah sehingga produk desain industri tersebut telah dikenal masyarakat luas dan banyak diminati oleh masyarakat, namun Penggugat baru melakukan gugatan tersebut setelah perlindungan hukum terhadap desain memasuki tahun ke 8, hal tersebut mengindikasikan bahwa gugatan tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk membenarkan atas perbuatan Penggugat yang telah meniru atau menggunakan desain industri milik Tergugat I yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Tergugat I.

4. Bahwa karena perbuatan Penggugat tidak lagi tunduk pada hak-hak Tergugat I yang nota bene sebelum adanya gugatan Penggugat ini. Penggugat juga telah diancam tuntutan Pidana Melanggar Ketentuan Pidana Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/384A//2015/JBR/Polres Bogor Kota, tanggal 4 Mei 2015 dan kantor Turut Tergugat telah memberikan keterangan ahli menyatakan, Penggugat telah melakukan perbuatan pelanggaran hak-hak desain industri milik Tergugat I yaitu; membuat mengedarkan, memasarkan desain industri "Kaca Helm dengan Nomor Pendaftaran ID0012832 -D, yang ironisnya lagi terbukti bahwa iktikad tidak baik Penggugat telah mengajukan permohonan desain industri berupa "Kaca Helm" yang konon ada kemiripan dengan desain industri milik Tergugat I (ditemui pada *database* milik Turut Tergugat pada saat memberikan keterangan ahli). Perbuatan Penggugat akan berdampak buruknya sistim perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia jika perbuatan Penggugat ini dibenarkan. Untuk itu Turut Tergugat sebagai pihak Pemerintah akan konsisten terhadap pemberian perlindungan hukum bagi masyarakat yang telah diberikan hak-hak kekayaan intelektualnya.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam konvensi mohon dianggap sebagai bagian dari gugatan rekonsensi ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi berhak untuk memakai dan menggunakan desain industri yang diberikan hak eksklusif oleh negara sebagaimana diatur pada Pasal 9 Undang Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menggunakan desain industri milik Penggugat Rekonvensi secara tanpa hak atau secara tanpa izin dari Penggugat Rekonvensi sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 46 Undang Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri Penggugat Rekonvensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi terhadap Tergugat Rekonvensi.
4. Bahwa akibat gugatan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang akan dibuktikan dalam pembuktian.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 73/PDT.SUS/DESAIN INDUSTRI/2015/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 24 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi dari Turut Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya .

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor 445 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan diadinkannya Kuasa Penggugat pada tanggal 24 Februari 2016, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06 K/Pdt.Sus-HKI/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, Jo Nomor 73/Pdt.Sus-Desain Industri/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 24 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 30 Maret 2016, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung mengatur mengenai alasan-alasan pengajuan kasasi yang dapat membatalkan putusan pengadilan dari semua lingkungan peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI, 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 Undang yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Halaman 10 dari 25 Hal. Putusan Nomor 445 K/Pdt.Sus-HKI/2016



2. Bahwa Pasal 30 Ayat (1) huruf (c) Undang Undang Mahkamah Agung RI tidak memberikan pembahasan mengenai "*Judex Facti* lalai memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan perundang Undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan". Akan tetapi di dalam praktek berkembang pengertian yang sama yakni kewajiban Hakim untuk memberikan pertimbangan yang cukup pada putusan yang dijatuhkannya, dengan kata lain disebut juga dengan "*motiveringsplicht*";
3. Bahwa dalam Doktrin Hukum yang berlaku dan diterima dalam praktek hukum di Indonesia, putusan *Judex Facti* akan dianggap tidak memberikan pertimbangan yang cukup pada putusan yang dijatuhkannya, apabila hal-hal di bawah ini terjadi:
 - a. Apabila diabaikan suatu dalil (yang dapat memberi arah untuk suatu kesimpulan lain yang berbeda);
 - b. Apabila diabaikan suatu sanggahan atau keberatan (terhadap hasil pemeriksaan ahli);
 - c. Apabila diabaikan suatu penawaran/kesanggupan untuk membuktikan suatu perintah untuk suatu sumpah pemutus;
 - d. Apabila putusan itu tidak memberikan gambaran yang jelas tentang jalan pikiran yang diikuti (Hakim);
 - e. Tidak memberikan gambaran yang jelas tentang penilaian terhadap keadaan-keadaan yang meliputi (suatu hal/peristiwa tertentu);
 - f. Apabila putusan itu secara umum dapat dikatakan sebagai suatu putusan yang tidak dapat dimengerti atau tidak jelas;
 - g. Apabila putusan itu didasarkan atas suatu kekhilafan;
 - h. Apabila dilupakan suatu pemutusan tentang sesuatu hal tertentu.(dikutip dari buku "Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata", Setiawan, S.H. terbitan ALUMNI, Bandung, cetakan 1/1992, hal 388)
4. Bahwa berpijak terhadap kriteria-kriteria tersebut di atas maka Putusan *Judex Facti* dalam Perkara Kasasi *a quo* tidak memenuhi persyaratan huruf a, d, e, f dan h. Dengan kata lain, Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atau kurang cukup mempertimbangkan (*niet voeldoende gemotiveerd*), sehingga *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang Undangan, sehingga sepatutnya putusan pada tingkat *Judex Facti* dibatalkan pada tingkat Kasasi (*Vide* Putusan MARI Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 *jo* Putusan MARI Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 *jo*



Putusan MARI Nomor 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972 *jo* Putusan MARI Nomor 588 K/Sip/1975, tanggal 13 Juli 1976).

A. *Judex Facti* telah salah menerapkan telah salah menerapkan hukum mengenai syarat diberikannya Hak Desain Industri yaitu baru dan tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya saat Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan pendaftarannya pada tanggal 3 Agustus 2007, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 2 Undang Undang Desain Industri.

1. Bahwa gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan tegas menyatakan pada pendahuluannya bahwa gugatan Pembatalan pendaftaran desain industri diajukan dengan alasan pada saat pendaftaran, desain industri kaca helm milik Termohon Kasasi/ dahulu Tergugat tidak memiliki kebaruaran (*not novel*), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 38 Undang Undang Desain Industri.

Bahwa Pasal 38 Undang Undang Desain Industri yang menjadi dasar gugatan yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi/ dahulu Penggugat secara tegas mengatur bahwa gugatan pembatalan pendaftaran desain industri hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan berdasarkan alasan:

- (1) Desain industri tersebut Tidak Baru (*Not Novel*).
- (2) Desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang Undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Pasal 38 Undang Undang Desain Industri

(1) Gugatan pembatalan pendaftaran desain industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga.

(2) ...

Pasal 2 Undang Undang Desain Industri

- (1) Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru.
- (2) desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
- (3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan desain industri yang sebelum:
 - a. tanggal penerimaan: atau
 - b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;



telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Pasal 4 Undang Undang Desain Industri

Hak desain industri tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang Undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

2. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya sama sekali tidak menggunakan Pasal 38 *jo.* Pasal 2 Undang Undang Desain Industri dengan mempertimbangkan mengenai kebaruan Desain Kaca Helm milik Termohon Kasasi/ dahulu Tergugat, pada saat pendaftarannya tanggal 3 Agustus 2007:

- Apakah desain industri kaca helm merupakan desain industri Baru pada saat Tanggal Penerimaan desain industri tersebut?
- Apakah desain industri kaca helm tersebut sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya?

dengan merujuk kepada bukti-bukti yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan pada Angka 14 Memori Kasasi *a quo*.

Sebaliknya, Majelis Hakim *Judex Facti* justru menilai bahwa bentuk dan konfigurasi desain industri kaca helm milik Termohon Kasasi/dahulu Tergugat tidak sama dengan bentuk Kaca Helm yang ada sebelumnya dan/atau beredar dipasaran, dimana desain tersebut memiliki bentuk dari konfigurasi yang berbeda dengan yang ditemukan di pasaran, sebagaimana diuraikan pada halaman 62 hingga halaman 64 Putusan *Judex Facti*. Pertimbangan dalam putusan *Judex Facti* tersebut hanya berdasarkan kepada:

- (1). Bukti TK/PR 1 berupa Sertifikat desain industri dengan judul "Kaca Helm" Nomor ID 0 01282-D milik Termohon Kasasi/ dahulu Tergugat.
 - (2). Bukti TK/PR 2 berupa Surat dari BOGO Optical SDN BHD tertanggal 5 Februari 2007.
 - (3). Bukti P-22 berupa foto kaca helm milik Termohon Kasasi/ dahulu Tergugat. Ketiga bukti tersebut jelas bukan merupakan bukti persidangan mengenai adanya pendaftaran atau pengungkapan desain industri yang sama dan terdahulu atau sebelum tanggal 3 Agustus 2007, yang dapat menjadi bukti perbandingan dengan desain industri kaca helm milik Termohon Kasasi/ dahulu Tergugat.
3. *Judex Facti* telah memutuskan bahwa desain industri yang menjadi objek perkara *a quo* atas nama Termohon Kasasi/semula Tergugat berbeda dengan apa yang ditemukan di pasaran oleh karenanya telah



memenuhi syarat kebaruan (*novelty*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang Undang Desain Industri.

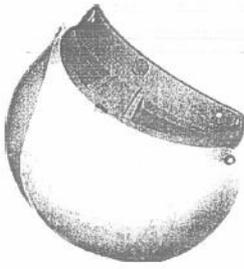
4. Dalam memutuskan apakah terdapat pengungkapan sebelumnya, pertimbangan *Judex Facti* secara jelas tidak tepat dan bahkan melanggar ketentuan Pasal 2 Undang Undang Desain Industri mengenai syarat kebaruan.
5. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan syarat kebaruan tersebut dengan tidak menerapkan ketentuan Pasal 2 yang mensyaratkan desain industri yang menjadi objek perkara *a quo* tidak telah diumumkan (baik melalui media cetak maupun media elektronik) atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. Bahwa Bukti P-27 secara jelas membuktikan bahwa desain industri yang persis sama telah diajukan di Malaysia pada tanggal 16 Februari 2006 atau kurang lebih 1 1/2 (satu setengah) tahun sebelum permohonan desain industri yang menjadi objek perkara *a quo* diajukan oleh Termohon Kasasi di Indonesia yang mana desain industri ini telah diumumkan dalam Berita Resmi pada tanggal 24 Juni 2007 yaitu 2 bulan sebelum permohonan desain industri atas nama Termohon Kasasi diajukan di Indonesia.



6. Bahwa desain industri yang didaftarkan di Malaysia oleh Prinsipal Termohon Kasasi/semula Tergugat sebagaimana diakui oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat baik dalam Bukti P-8 maupun Bukti Termohon Kasasi TK/PR-02 dan TK/PR-04) di bawah Nomor MY 06-00093-012



adalah desain industri yang persis sama/identik dengan Desain industri yang didaftarkan oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat dan kemudian terdaftar di bawah Nomor ID 0 012 832 D (diajukan sebagai Bukti P-24, Bukti TK/PR-1 dan Bukti B.T.T.2) sebagaimana tertera di bawah ini:

Desain Industri Malaysia No. MY 06-00093-012 atas nama Bo Go Optical Sdn. Bhd.	Desain Industri No. ID 0 012 832 D atas nama Termohon Kasasi/semula Tergugat
	
Penjelasan: Desain Industri tersebut persis sama baik bentuk maupun konfigurasi bagian atas kaca helm dengan dua bagian takikan berbentuk segitiga di kanan dan kiri dan bagian tengah yang membelah kedua takikan tersebut	
Produk yang beredar di pasaran atas Desain Industri Malaysia sebagaimana dipublikasikan di www.bogo-optical.com/product.html	Produk yang beredar di pasaran atas Desain Industri Termohon Kasasi/semula Tergugat (Bukti P-8 dan P-21)
	

Penjelasan: desain industri tersebut persis sama baik bentuk maupun konfigurasi bagian atas kaca helm dengan dua bagian takikan berbentuk segitiga di kanan dan kiri dan bagian tengah yang membelah kedua takikan tersebut Produk yang beredar di pasaran atas desain industri Malaysia sebagaimana dipublikasikan di www.bogo-optical.com/product.html Produk yang beredar di pasaran atas desain industri Termohon Kasasi/semula Tergugat (Bukti P-8 dan P-21)

7. Bahwa keberadaan Pendaftaran desain industri Malaysia Nomor MY 06-00093-012 yang merupakan pengungkapan terdahulu atas desain industri atas nama Termohon Kasasi yaitu setidaknya dua bulan sebelum permohonan desain industri atas nama Termohon Kasasi diajukan di Indonesia ironisnya didapatkan dari Produk Kaca Helm Termohon Kasasi sendiri sebagaimana diajukan sebagai bukti P-26 berserta Faktur Pembeliannya (P-25) sebagaimana tertera di bawah ini -



gambar mana yang seharusnya tertera dalam daftar Bukti Penggugat - namun dihilangkan dalam Putusan *Judex Facti*;

8. Bahwa terlepas mengenai apakah benar atau tidak Termohon Kasasi adalah pihak yang menciptakan Desain industri tersebut, Undang Undang Desain Industri secara tegas mengatur bahwa pengungkapan apapun atas desain industri tersebut (bahkan oleh pemilik desain industri tersebut) telah menghilangkan kebaruan (*novelty*) dari desain industri tersebut dan oleh karenanya tidak dapat dilindungi oleh Hak desain industri -sehingga adalah layak dan adil jika desain industri terdaftar Nomor ID 0 012 832 D yang menjadi objek perkara *a quo* dibatalkan;
9. Bahwa dengan demikian, maka *Judex Facti* terbukti salah menerapkan Ketentuan Pasal 38 *jo.* Pasal 2 Undang Undang Desain Industri sebagai Dasar gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dalam mempertimbangkan ketidak baruan (*not novel*) Desain Kaca Helm milik Termohon Kasasi/dahulu Tergugat.
10. Bahwa dengan ini Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang mengadili Perkara Kasasi *a quo* berkenan menyatakan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan Ketentuan Pasal 38 *jo.* Pasal 4 Undang Undang Desain Industri sebagai Dasar gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dalam mempertimbangkan Ketidak Baruan (*not novel*) Desain Kaca Helm milik Termohon Kasasi/dahulu Tergugat. Dengan demikian, Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung berkenan untuk menyatakan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia berhak untuk memeriksa sendiri perkara ini dan membatalkan putusan *Judex Facti* yang telah menolak gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk keseluruhannya.
 - A. *Judex Facti* telah lalai tidak memenuhi kewajibannya untuk mempertimbangkan alasan dasar hukum, termasuk pasal tertentu dari peraturan perundang Undangan terkait sebagai dasar untuk mengadili, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman.
11. Bahwa Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ("Undang Undang Kekuasaan Kehakiman") secara tegas mensyaratkan alasan dan dasar putusan harus termuat dalam setiap produk putusan Pengadilan, guna dijadikan sebagai dasar untuk mengadili.



Pasal 25

(1) 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.

12. Bahwa Pemohon Kasasi/ dahulu Penggugat dalam Gugatannya secara tegas menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/ dahulu Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Pendaftaran desain industri dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 38 *jis.* Pasal 39-43 Undang-Undang Desain Industri.

"Bahwa Penggugat dengan ini mengajukan gugatan Pembatalan Pendaftaran desain industri berdasarkan ketentuan Pasal 38 *jis.* Pasal 39-43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri..."

<Paragraf ke-2, Halaman 1, gugatan Pembatalan Pendaftaran desain industri tertanggal 6 November 2015>

13. Bahwa dalam pertimbangan putusannya, *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan alasan/dasar hukum gugatan atau menggunakan alasan/dasar hukum Pasal 38 *jis.* Pasal 39-43 Undang-Undang Desain Industri sebagai Dasar untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo*. Hal tersebut dapat terlihat dari uraian pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang tercetak dari halaman 59 hingga halaman 65 Putusan *Judex Facti*.

14. Bahwa merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1974 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 1977, ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman RI Nomor 4 Tahun 2004, telah dikukuhkan secara lebih jelas dan tegas dan menjadi salah satu alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan di bawahnya, apabila tidak ada suatu *motivering* yang cukup dalam suatu putusan hakim, yang intinya berbunyi: "dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan di tingkat Kasasi".

15. Bahwa kewajiban seorang Hakim untuk memberikan *motivering* yang

Halaman 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor 445 K/Pdt.Sus-HKI/2016



cukup bagi putusannya sesuai dengan pendapat Setiawan, S.H dalam bukunya "Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata", terbitan Alumni Bandung, cetakan 1/1992, hal 372, menjelaskan bahwa:

"Adanya kewajiban bagi seorang Hakim untuk memberikan suatu *motivering* terhadap putusan-putusannya memberikan jaminan akan adanya suatu "*fair hearing*". *Motivering* suatu vonis diperlukan agar supaya para pihak (dan pencari keadilan lainnya) dapat mengerti mengapa Hakim sampai kepada suatu putusan yang demikian. Tidaklah cukup apabila Hakim di dalam putusannya hanya menyatakan bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti.

Motivering diperlukan agar Hakim dalam pemeriksaan di tingkat yang lebih tinggi dapat meneliti serta menelusuri dan menilai apakah konstatering Hakim pertama sejauh mengenai fakta-faktanya telah tepat dan benar dan apakah dengan demikian penerapan hukum terhadap fakta-fakta tersebut sudah tepat dan benar pula. Oleh karenanya maka kewajiban bagi seorang Hakim untuk memberikan dasar pertimbangan yang cukup bagi putusan-putusannya berhubungan erat dan tidak dapat dipisah-pisahkan dengan sistem pemeriksaan dalam dua tingkatan: peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding. Bahkan Mahkamah Agung, di tingkat kasasi dapat membatalkan putusan pengadilan (baik Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tinggi) atas dasar pertimbangan bahwa putusan itu tidak diberikan pertimbangan yang cukup (*niet onvoldoende gemotiveerd*)."

16. Bahwa *Judex Facti* dalam membuat keputusannya ternyata tidak memahami Posita Gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat, dimana putusannya mengabaikan faktor pertimbangan hukum dan dasar hukum yang menjadi dasar putusan, sehingga putusan yang demikian dianggap tidak dipertimbangkan secara profesional atau "*Unprofessional Judgement*" dan pada akhirnya putusan seperti itu dianggap tidak mampu memberi "*Ratio Decidendi*" (dasar alasan pertimbangan yang jelas). Bahwa menurut Yurisprudensi MARI, maka putusan seperti itu patut untuk dibatalkan dalam tingkat kasasi. Adapun Yurisprudensi dimaksud dikutip sebagai berikut:

"Tiap penolakan atas suatu petitum disertai pertimbangan mengapa ditolaknya." (Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 698 K/Sip/1969, Tanggal 18-12-1970.)



17. Bahwa tidak dipertimbangkannya dasar bahwa Termohon Kasasi/ dahulu Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran desain industri Termohon Kasasi/ dahulu Tergugat dengan Daftar Nomor ID 0 012 832 D untuk "Kaca Helm" (selanjutnya disebut "Desain Kaca Helm") dengan tidak adanya kebaruan (*Not Novel*) yang telah dibuktikan dengan adanya penggunaan dan pendaftaran atas desain kaca helm yang sama sebelumnya, hal tersebut tentunya mengakibatkan *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman Jo Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang Undang Mahkamah Agung.

18. Bahwa dengan demikian, Pemohon Kasasi/Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang mengadili Perkara Kasasi *a quo* berkenan menyatakan bahwa *Judex Facti* telah terbukti tidak memenuhi kewajibannya untuk memuat dan mempertimbangkan alasan dasar hukum gugatan Pemohon Kasasi/ dahulu Penggugat, yaitu Pasal 38 *jis.* Pasal 39-43 Undang Undang Desain Industri sebagai dasar untuk mengadili Perkara *a quo*, sehingga terbukti melanggar Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung berkenan untuk menyatakan bahwa Mahkamah Agung RI berhak untuk memeriksa sendiri perkara ini dan membatalkan putusan *Judex Facti* yang telah menolak gugatan Pemohon Kasasi/ dahulu Penggugat untuk keseluruhannya.

B. *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR mengenai Kewajiban *Judex Facti* untuk Mengadili Seluruh Bagian Gugatan.

19. Bahwa HIR pada Pasal 178 ayat (2) HIR mewajibkan Hakim pada seluruh tingkatan peradilan untuk memeriksa dan mengadili seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Pasal 178 HIR

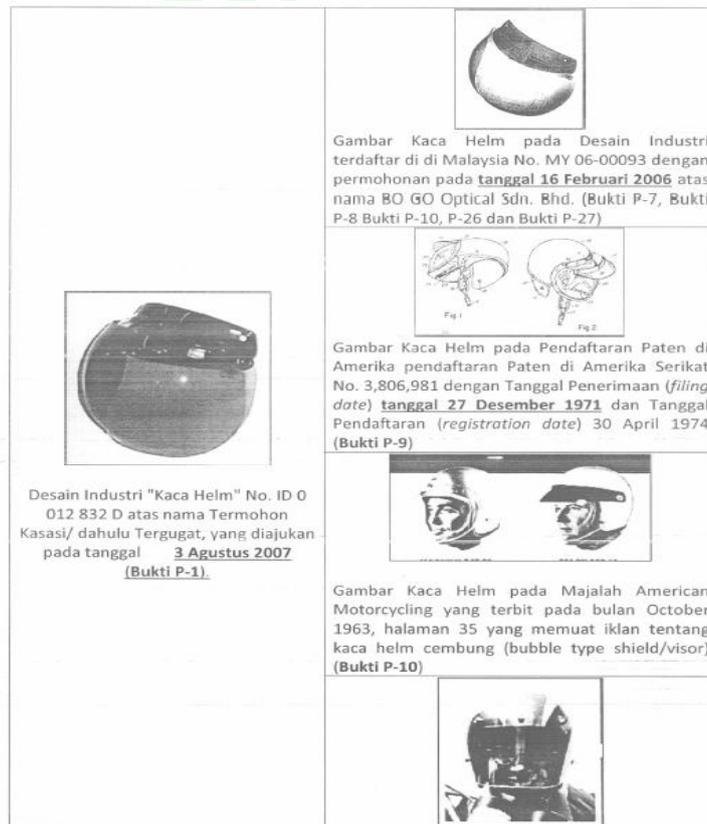
(2.) Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan.

20. Bahwa pada Putusan *Judex Facti* dalam pertimbangannya, selain sama sekali tidak mempertimbangkan atau menggunakan alasan/ dasar hukum Pasal 38 *jis.* Pasal 39-43 Undang Undang Desain Industri sebagai Dasar untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo*, *Judex Facti* juga tidak sama sekali mempertimbangkan dan mengadili - Apakah desain industri kaca helm adalah desain industri tidak baru (*not*



nove) pada saat diajukan permohonan pendaftarannya oleh Tergugat, setidaknya pada tanggal 3 Agustus 2007, dengan merujuk kepada bukti-bukti persidangan:

1. Gambar Kaca Helm pada desain industri terdaftar di di Malaysia Nomor MY 06-00093 dengan permohonan pada tanggal 16 Februari 2006 atas nama BO GO Optical Sdn. Bhd. (Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-25, P-26 dan Bukti P-27);
2. Gambar Kaca Helm pada Pendaftaran Paten di Amerika pendaftaran Paten di Amerika Serikat Nomor 3,806,981 dengan Tanggal Penerimaan (*filing date*) tanggal 27 Desember 1971 dan Tanggal Pendaftaran (*registration date*) 30 April 1974 (Bukti P-9);
3. Gambar Kaca Helm pada Majalah American Motorcycling yang terbit pada bulan Oktober 1963, halaman 35 yang memuat iklan tentang kaca helm cembung (*bubble type shield/visor*) (Bukti P-10);
4. Gambar Kaca Helm pada Majalah American Motorcyclist yang terbit pada bulan Februari 1972, halaman 33 yang memuat resensi tentang kaca helm cembung (*bubble type shield/visor*) (Bukti P-II);
5. Gambar Kaca Helm pada Majalah American Motorcyclist yang terbit pada bulan Mei 1962, halaman 27 yang menampilkan kaca helm cembung (Bukti P-12);
6. Gambar kaca helm pada Majalah American Motorcyclist yang terbit pada bulan Juli 1964, halaman 24 yang menampilkan kaca helm cembung (Bukti P-13) sebagaimana telah Pemohon Kasasi/ Penggugat uraikan pada halaman 2 hingga halaman 3 gugatan pembatalan pendaftaran desain industri dalam perkara *a quo*.



21. Bahwa sebaliknya. *Judex Facti* hanya mempertimbangkan dan menilai bahwa desain industri kaca helm tidak sama dengan bentuk Kaca Helm yang ada sebelumnya dan/beredar dipasaran, tanpa melakukan perbandingan secara langsung dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi/ dahulu Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Angka 14 di atas.
22. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya dalil dan argumentasi Pemohon Kasasi/ dahulu Penggugat - Apakah desain industri kaca helm adalah desain Industri tidak baru (*not novel*) pada saat diajukan permohonan pendaftarannya oleh Tergugat, setidaknya pada tanggal 3 Agustus 2007, dengan merujuk kepada bukti-bukti persidangan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ dahulu Penggugat, jejas membuktikan bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 178 HIR.
23. Bahwa dengan ini, Pemohon Kasasi/ dahulu Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang mengadili Perkara Kasasi *a quo* berkenan menyatakan bahwa *Judex Facti* telah terbukti tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam



Pasal 178 HIR, untuk memeriksa dan mengadili seluruh gugatan Pembatalan Pendaftaran desain industri yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ dahulu Penggugat. Dengan demikian, Pemohon Kasasi/ dahulu Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung berkenan untuk menyatakan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia berhak untuk memeriksa sendiri perkara ini dan membatalkan putusan *Judex Facti* yang telah menolak gugatan Pemohon Kasasi/ dahulu Penggugat untuk keseluruhannya.

C. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang berlaku dengan tidak mempertimbangan hukum yang cukup atas fakta hukum yang berasal dari beberapa Bukti Pendaftaran desain industri Terdahulu yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dalam Persidangan.

24. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatannya, Pemohon Kasasi/ dahulu Penggugat mendasarkan gugatan Pembatalan Pendaftaran desain industrinya dengan merujuk kepada adanya fakta hukum atas adanya beberapa pendaftaran dan penggunaan desain industri terdahulu sebelum tanggal 3 Agustus 2007, sebagaimana secara jelas dalilnya diuraikan pada Bagian B Angka 5 hingga Angka 15, halaman 2 hingga halaman 3 gugatan Pembatalan Pendaftaran desain industri. Untuk membuktikan dalil Pemohon Kasasi/ dahulu Penggugat tersebut, Pemohon Kasasi/ dahulu Penggugat telah mengajukan beberapa bukti yang diterima dan menjadi bukti-bukti di persidangan, sebagaimana dimaksud dalam Angka 14 Memori Kasasi ini;

25. Bahwa sebaliknya, *Judex Facti* tidak memberikan mempertimbangkan secara cukup atas seluruh fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang berasal dari beberapa bukti-bukti pendaftaran sebelum sebelum 3 Agustus 2007 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ dahulu Penggugat. *Judex Facti* malahan mempertimbangkan bukti-bukti yang tidak berhubungan sama sekali dengan pendaftaran desain Industri terdahulu dan hanya merujuk hanya kepada bukti pendaftaran desain industri Pemohon Kasasi/ dahulu Penggugat, surat dari Bogo serta gambar kaca helm milik Pemohon Kasasi/ dahulu Penggugat.

26. Dengan demikian, maka *Judex Facti* terbukti salah menerapkan hukum yang berlaku dengan tidak mempertimbangan hukum yang cukup atas Fakta Hukum yang berasal dari beberapa Bukti Pendaftaran desain industri Terdahulu yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dalam Persidangan.



27. Bahwa Pemohon Kasasi/ dahulu Penggugat dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang mengadili Perkara Kasasi *a quo* berkenan menyatakan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang berlaku dengan tidak mempertimbangan hukum yang cukup atas Fakta Hukum yang berasal dari beberapa Bukti Pendaftaran desain industri Terdahulu yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dalam Persidangan. Dengan demikian, Pemohon Kasasi/ dahulu Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang mengadili Perkara Kasasi *a quo* berkenan untuk menyatakan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia berhak untuk memeriksa sendiri perkara ini dan membatalkan putusan *Judex Facti* yang telah menolak gugatan Pemohon Kasasi/ dahulu Penggugat untuk keseluruhannya.
28. Bahwa disamping hal-hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi/ dahulu Penggugat tetap pada dalil-dalil serta argumen-argumennya sebagaimana telah dikemukakan dalam gugatan, replik, dan kesimpulannya dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

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

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 Maret 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 8 April 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Desain Industri dari Tergugat pada saat pendaftaran benar hasil kreasi sendiri, hal tersebut telah diakui oleh BOGO Optical Sdn Malaysia berdasarkan Surat BOGO Optical Sdn yang ditujukan kepada Tuan Toni tanggal 1 Juni 2009. Dan Desain Industri Tergugat telah lulus pengajuan substantif/administrasi di Direktorat Jenderal HaKI.

Bahwa dengan demikian terbukti Desain Industri milik Tergugat yang terdaftar pada Nomor ID 0 012832 D atas nama Tergugat merupakan desain industri yang baru karena telah memenuhi syarat kebaruan (*Novel*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;



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

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Tuan GUNAWAN tersebut harus ditolak;

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

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Tuan GUNAWAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., 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, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

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

Ttd

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

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.



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

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	5.000,00
3. Administrasi		
<u>Kasasi</u>	: Rp	4.989.000,00 +
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2 002

Disclaimer