



P U T U S A N

Nomor 238 K/Pdt.Sus-HKI/2014

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:

BUN BUN KHUI alias RADIMAN, bertempat tinggal di Jalan Krendang Nomor 20 RT.007 RW.007 Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada FAHMI H. BACHMID, S.H., M.Hum., dan Kawan-kawan Para Advokat, beralamat di Thamrin Residence Blok RTE Nomor 11-15, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

PT. TUNISCO TRADING INVESTMENT, berkedudukan di Petamburan IV Nomor 34 RT.007 RW.005 Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Direktur Utama YASEN, S.H., berkedudukan di Petamburan IV Nomor 34 RT.007 RW.005 Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada EDI YANI, S.H., M.H., dan Kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Pamulang Estate, Jalan Semangka 4, Blok L.1 Nomor 9, Pamulang Timur, Pamulang, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

dan

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTUR HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU, DAN RAHASIA DAGANG, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24 - Tangerang, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

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

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 238 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dahulu Turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pengusaha yang bergerak dibidang produksi pakaian jadi yang diperdagangkan di dalam negeri maupun di luar negeri dengan Merek Haibah dan Jakar;
2. Bahwa selain itu Penggugat juga adalah pemegang Hak Cipta atas Seni Lukis dengan Judul Ciptaan "PITA", yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI dengan Nomor Pendaftaran 052789, tertanggal 16 April 2010;
3. Bahwa Tergugat adalah pemegang Sertifikat Desain Industri Dengan Judul "KEMASAN" dengan Nomor Pendaftaran ID 0 033 235 - D tanggal Penerimaan Permohonan 16 Februari 2012 yang terdaftar pada Turut Tergugat;
4. Bahwa Penggugat keberatan atas didaftarkannya Desain Industri dengan Judul "KEMASAN" atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran ID 0 033 235 - D tanggal Penerimaan Permohonan 16 Februari 2012;
5. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan sebagai diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, yang menentukan:
Pasal 38 ayat (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";
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan sebagai diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, gugatan Penggugat untuk Pembatalan Pendaftaran Desain Industri diajukan melalui Pengadilan Niaga di Jakarta, yaitu dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat;
7. Bahwa Penggugat adalah produsen pakaian jadi wanita yang diperdagangkan ke Dalam Negeri dan ke Negara Sudan sejak tahun 2009 dengan merek merek Haibah dan Jakar;
8. Bahwa barang yang Penggugat perdagangkan sejak tahun 2009 dengan merek Haibah dan Jakar dengan desain yang ternyata saat ini Penggugat ketahui telah didaftarkan oleh Tergugat dengan judul "KEMASAN" atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran ID 0 033 235 - D Penerimaan tanggal Permohonan 16 Februari 2012;
9. Bahwa pendaftaran Desain Industri atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran ID 0 033 235 - D tanggal Penerimaan Permohonan 16 Februari 2012 tidak memenuhi persyaratan kebaruan sebagai dimaksud dalam Pasal

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 238 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang menyebutkan bahwa:

- (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;

10. Bahwa dengan demikian Desain Industri harus memiliki unsur kebaruan dan pengungkapan Desain Industri turut menjadi parameter dalam menilai unsur kebaruan;

11. Bahwa Asas Kebaruan merupakan aspek penting dalam perlindungan Desain Industri yang hanya diberikan untuk Desain Industri yang benar-benar baru. Ukuran atau kriteria kebaruan adalah apabila Desain Industri yang didaftarkan tidak memiliki kesamaan dengan Desain Industri yang telah ada sebelumnya. Kebaruan dilihat dari waktu penemuan atau pemberitahuan ke masyarakat kebaruan mengandung arti tidak pernah diketahui orang lain sebelumnya (bersifat rahasia), nilai kebaruan menjadi hilang dan dianggap tidak baru apabila sebelumnya telah dilakukan pengungkapan dengan berbagai macam publikasi atau jika Desain Industri tersebut justru telah diproduksi dan diperjual-belikan;

12. Bahwa berdasarkan atas uraian-uraian di atas, terbukti Desain Industri milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran ID 0 033 235 - D tanggal Penerimaan Permohonan 16 Februari 2012 nyata-nyata tidak baru, karena sudah diproduksi dan dipasarkan jauh sebelum Tergugat mengajukan pendaftarannya pada Turut Tergugat;

13. Bahwa selain itu Penggugat juga memperhatikan Desain Industri milik Tergugat ternyata tidak baru atau tidak murni menciptakan desain baru karena desainnya memasukkan ciptaan milik Penggugat yang berjudul "PITA" kedalam Desain Industri yang didaftarkan Tergugat; Dan hal ini membuktikan bahwa Desain Industri yang didaftarkan oleh Tergugat dengan Nomor Pendaftaran ID 0 033 235 - D tanggal penerimaan Permohonan 16 Februari 2012 tidak memenuhi syarat KEBARUAN sebagaimana diatur oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, sehingga secara yuridis

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 238 K/Pdt.Sus-HKI/2014

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

Desain Industri tersebut cukup berdasar menurut hukum untuk dibatalkan pendaftarannya;

14. Bahwa oleh karena pendaftaran Desain Industri yang dilakukan oleh Tergugat dengan iktikad tidak baik dan untuk menghindari Desain Industri tersebut disalahgunakan, maka cukup beralasan menurut hukum Penggugat mohon putusan terlebih dahulu sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Melarang Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk tidak melakukan segala tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sampai adanya suatu Keputusan Hakim yang telah berkekuatan hukum pasti tentang Pendaftaran Desain Industri Nomor Pendaftaran ID 0 033 235 - D tanggal Penerimaan Permohonan 16 Februari 2012;
2. Menyatakan pendaftaran Desain Industri Nomor Pendaftaran ID 0 033 235 - D tanggal Penerimaan Permohonan 16 Februari 2012 milik Tergugat dalam keadaan status *quo* sampai adanya Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum pasti;

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

Dalam Provisi:

1. Melarang Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk tidak melakukan segala tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sampai adanya suatu Keputusan Hakim yang telah berkekuatan hukum pasti tentang Pendaftaran Desain Industri Nomor Pendaftaran ID 0 033 235 D tanggal Penerimaan Permohonan 16 Februari 2012;
2. Menyatakan pendaftaran Desain Industri Nomor Pendaftaran ID 0 033 235 - D tanggal Penerimaan Permohonan 16 Februari 2012 milik Tergugat dalam keadaan status *quo* sampai adanya putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum pasti;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Desain Industri milik Tergugat dengan Nomor pendaftaran Desain Industri Nomor Pendaftaran ID 0 033 235 - D tanggal Penerimaan

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 238 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan 16 Februari 2012, adalah sama dengan produk-produk yang diperdagangkan Penggugat dengan menggunakan merek Haibah dan Jakar;

3. Menyatakan bahwa Desain Industri milik Tergugat Tergugat yang dilindungi dengan Nomor Pendaftaran ID 0 033 235 - D tanggal Penerimaan Permohonan 16 Februari 2012 tidak memiliki kebaruan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah beriktikad tidak baik dalam mendaftarkan Desain Industri Nomor Nomor Pendaftaran ID 0 033 235 - D tanggal Penerimaan Permohonan 16 Februari 2012;
5. Membatalkan Pendaftaran Desain Industri Nomor Nomor Pendaftaran ID 0 033 235 - D tanggal Penerimaan Permohonan 16 Februari 2012;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan Pendaftaran Desain Industri dengan Nomor Pendaftaran ID 0 033 235 - D tanggal Penerimaan Permohonan 16 Februari 2012 atas nama Tergugat dan selanjutnya untuk dicatat dari Daftar umum Desain Industri dan mengumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau, mohon putusan yang baik dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
 - 2.1 Bahwa gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan Desain Industri Nomor Pendaftaran ID 0033235 D, judul Desain Industri Kemasan, milik PT. Tunisco Trading Investment, dengan dasar gugatan menggunakan Hak Cipta, Seni Lukis "PITA" adalah bukan merupakan ketentuan hukum dibidang Desain Industri, karena ketentuan hukum dibidang Desain Industri adalah hanya mengatur bentuk yang dapat dikwalifikasikan sebagai Desain Industri, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan bukan mengatur eksistensi Seni Lukis, sebab secara hukum Undang-Undang di bidang Desain Industri adalah tidak melindungi Seni Lukis, karena eksistensi Seni Lukis dalam hukum hak kekayaan

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 238 K/Pdt.Sus-HKI/2014

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

intelektual pengaturannya secara spesifik masuk ke dalam lingkup di bidang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002;

2.2 Bahwa tidak dapat dipungkiri Penggugat telah menggabungkan dalil hukum yang tunduk dalam pengaturan hukum yang berbeda, yaitu hukum dibidang Desain Industri dan hukum dibidang Hak Cipta, dimana secara hukum kedua cabang hak kekayaan intelektual tersebut melindungi dan mengatur hal yang berbeda satu sama lainnya. Sehingga secara hukum gugatan Penggugat menjadi kabur, karena telah menggabungkan dua konsep hukum yang secara hukum penyelesaian sengketanya tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Oleh karenanya, gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2.3 Bahwa dalam posita gugatan Penggugat konvensi tegas-tegas didasarkan pada Hak Cipta, Seni Lukis Pita dan Merek Haiba serta Merek Jakar, sedangkan pada hak Tergugat didasarkan pada Desain Industri Nomor Pendaftaran ID 0033235 D, judul Desain Industri "Kemasan", karenanya menurut hukum terhadap gugatan Penggugat Konvensi beralasan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*);

2.4 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atas sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

2.5 Bahwa relevan sekali dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1979 yang menyebutkan: Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) haruslah dibatalkan";

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 31/Pdt.sus-Desain Industri/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 13 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 238 K/Pdt.Sus-HKI/2014

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

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp6.616.000,00 (enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Penggugat pada tanggal 13 Januari 2014, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05 K/Pdt.Sus-HaKI/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo. Nomor 31/Pdt.Sus-Desain Industri/2013/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 17 Pebruari 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 19 Februari 2014, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Februari 2014;

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:

Judex Facti telah salah menerapkan hukum Desain Industri dengan Hak Cipta khususnya Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Mengakibatkan Tidak Ada Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Pemohon Kasasi Dan Putusan Bertentangan/Melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;

Bahwa pada Paragraf ke-2 halaman 20 Salinan Putusan bagian pertimbangan Putusan, *Judex Facti* menyatakan:

“Bahwa Desain Industri dan Hak Cipta adalah dua bidang (ketentuan hukum) yang berbeda,

Bahwa Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri merumuskan.... dst”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* membenarkan eksepsi Tergugat dengan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 238 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan bahwa Desain Industri dengan hak cipta merupakan dua bidang ketentuan hukum yang berbeda sehingga menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) merupakan pertimbangan yang salah menerapkan hukum karena hanya berdasarkan pada rumusan pengertian pada ketentuan umum Pasal 1 pada masing-masing Undang-Undang Desain Industri dan Undang-Undang Hak Cipta, dengan tidak menerapkan secara sistematis Pasal-Pasal lain dalam Undang-Undang *a quo* yakni Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang 19 Tahun 2002 tentang esensi perlindungan hukum bagi pemilik *intelektual property right* (Ciptaan Penggugat) yakni Ciptaan (seni lukis) Pemohon Kasasi dengan judul “PITA” Nomor 052789 bertanggal 16 April 2010 yang nyata-nyata identik dan/atau memiliki kesamaan pada pokoknya dengan komposisi garis dan warna dengan Desain Industri milik Tergugat/Termohon Kasasi yang berjudul “KEMASAN” dengan Nomor Daftar ID 0 033 235 - D tanggal 16 Februari 2012;

Maka secara hukum dengan adanya kesamaan pada kedua kekayaan intelektual *a quo* di atas *Judex Facti* salah jika berpedoman pada rumusan pengertian umum “hak cipta” dan “desain industri” dengan mendasarkan pada bab bagian “ketentuan umum” pada masing-masing Undang-Undang yang mengaturnya, melainkan harus melihat pada rumusan ketentuan hukum hak atas kekayaan intelektual secara menyeluruh, yakni maksud dan tujuan hukum HAKI i.c. Konsep rumusan perlindungan hukum (Pasal 12 ayat (1) Undang Undang RI tentang Hak Cipta) sebagai tujuan dan maksud dibuatnya Undang-undang;

Dengan demikian argumentasi dan/atau pertimbangan Putusan dalam bagian eksepsi tanpa memeriksa secara cermat dan saksama substansial maksud (essensi) perkara, merupakan pertimbangan hukum yang *premature* dan mengakibatkan Putusan *Judex Facti* bertentangan/melanggar Pasal 12 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menentukan:

- (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;

Maka “Kreasi” Termohon Kasasi pada desainnya yang berjudul “KEMASAN”

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 238 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Desain Industri sudah tidak memiliki “Kebaruan” sebagaimana diimperfektikan Undang-Undang, untuk itu terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* dan eksepsi Tergugat (sekarang Termohon Kasasi) yang mendikotomi desain industri dengan hak cipta tanpa mempertimbangkan kesamaan rumusan perlindungan hukum dalam bidang hak atas kekayaan intelektual, dan kesamaan unsur adanya “Garis dan warna, serta bentuk” pada desain industri dengan ciptaan seni lukis, beralasan menurut hukum dan keadilan Putusan *Judex Facti* untuk dibatalkan;

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

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 Februari 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Februari 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan pembatalan yang diajukan Penggugat karena hak Desain Industri yang dimiliki Tergugat, terlebih dahulu telah dimiliki oleh Penggugat karena Penggugat memiliki Hak Cipta dan Hak Merek yaitu HAIBAH dan JAKAR;

Bahwa konstruksi hukum yang digunakan oleh Penggugat adalah kabur atau tidak jelas, karena ketiga macam hak tersebut diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang yang berbeda, singkatnya adanya Hak Merek dan Hak Cipta milik Penggugat berlainan aturan hukum dengan Hak Desain Industri yang dimiliki Tergugat, demikian pula cara penyelesaiannya bila terjadi sengketa;

Bahwa pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* telah tepat, sehingga dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dipandang tepat;

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: **BUN BUN KHUI alias RADIMAN** 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

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 238 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BUN BUN KHUI alias RADIMAN** tersebut;

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

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 oleh Dr. Abdurahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota:

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd./

Dr. Abdurahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endah Detty Pertiwi, 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

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 238 K/Pdt.Sus-HKI/2014

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)