



P U T U S A N

Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (desain industri) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Firma SALIM TRADING CO, yang diwakili oleh Suharman Salim selaku Direktur Firma SALIM TRADING CO, berkedudukan di Jembatan III Nomor 36 F – 36 G, RT/RW 001/016, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada ALI LEONARDI N, SH.,SE.,MBA dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat Ali Leonardi N, SH.,SE.,MBA., & Associates, beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH. Nomor 41-B, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2013;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Penggugat;

m e l a w a n

1. **DONG A PENCIL CO., LTD**, 4th Floor, Farkland Building 237-11 Nonhyeong-dong Gangnam-gu, Seoul, Republik of Korea (KR);
2. **KIM JEWON**, 4th Floor, Farkland Building 237-11 Nonhyeong-dong Gangnam-gu, Seoul, Republik of Korea (KR);
3. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia cq. Direktoret Hak Cipta, Disain Industri, Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang**, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang 15119;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hadipuranto Hadinoto dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Hadipuranto Hadinoto & Partners, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21, Jalan

Hal. 1 dari 30 hal.Put. No. 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, 12190, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2013;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon
Kasasi/para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan
permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor
638 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 29 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukum
tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu
para Termohon Kasasi/para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

1. Bahwa Penggugat sejak tahun 1986 berdagang dibidang alat-alat tulis dan perkantoran dengan berbagai merek, sedangkan alat tulis Produk Kenko Easy Gel Pen (Pulpen) diperdagangkan Penggugat sejak Desember 2008 dengan merek Kenko;
2. Bahwa Penggugat untuk memperdagangkan Easy Gel Pen (Bolpoint) tersebut sejak dimulai dari adanya kerja sama antara Penggugat dengan Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlum Pen Making Industry Co., Ltd selaku pemilik dan pemegang Desain Industri No. ZL 2007 3 0113606.7 telah menghunjuk Penggugat (Fa. Salim Trading Co) sebagai Distributor Tunggal untuk Negara Republik Indonesia berdasarkan Distributorship Agreement (Surat Perjanjian Distributor) tanggal 12 Desember 2008 --- Bukti P-1;
3. Bahwa berdasarkan Penghunjukan dari Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlum Pen Making Industry Co., Ltd selaku pemilik dan pemegang Hak Desain Industri kepada Penggugat untuk menjadi Distributor Tunggal untuk Negara Republik Indonesia maka Penggugat mengimport Easy Gel Pen (Pulpen) tersebut ke Indonesia dan Easy Gel Pen (Pulpen) tersebut dibuat dengan memakai merek milik Penggugat yang sudah terdaftar di Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia yakni merek Kenko --- Bukti P-2;
4. Bahwa dengan adanya Penghunjukan dari Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlum Pen Making Industry Co., Ltd selaku pemilik dan pemegang Hak

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

Desian Industri kepada Penggugat untuk menjadi Distributor Tunggal maka Penggugat juga telah diberi Kuasa berdasarkan Design Industry Right And Authority Assignment Letter (Surat Pernyataan Penyerahan Hak dan Kuasa Desain Industri) tertanggal 12 Desember 2008 --- Bukti P-3;

5. Bahwa Easy Gel Pen (Pulpen) yang diperdagangkan Penggugat tersebut telah didaftarkan di Negara China pada tanggal 03 Maret 2007 di Badan Otoritas Rancangan Republik Rakyat China dengan Nomor Pendaftaran ZL. 2007 3 0113606.7 sehingga telah memberikan Hak Desain Industri kepada Wan Jin Xi sesuai Sertifikat 750216 tanggal 20 Pebruari 2008, dengan Pendesain dan Pemegang Hak adalah Wang Jin Xi Yaitu : Sertifikat Keahlian Khusus Perihal Rancangan Desain Luar. Bukti P-4 dan Bukti P-5;
6. Bahwa akan tetapi pada tanggal 17 November 2011 Penggugat mendapat gangguan Hukum dari Tergugat I dengan melaporkan Penggugat di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Penyidikan pada tanggal 31 Oktober 2011 dengan No. Laporan No.LK.01-27-01/Desain Industri/X/ 2011/ Dit-Sidik dengan tuduhan Tindak Pidana Pelanggaran Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, pada hal sesuai dengan data yang didapat Penggugat, ternyata Tergugat I melalui kuasanya telah mendaftarkan Desain Industri Bolpoin di Kantor Tergugat III dengan nama Pendesain adalah Tergugat II, dengan tanggal penerimaan Permohonan Desain Industri adalah pada tanggal 03 Desember 2009 dengan judul PENA BOLPOIN sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Desain Industri Nomor Pendaftaran ID O O23 6O2 – D tanggal 28 Juli 2011 --- Bukti P- 6;
7. Bahwa ironisnya Tergugat I maupun Tergugat II yang mengklaim sebagai Pendesain dan sebagai Pemegang Hak Desain Industri yang menyatakan sebagai Penemu pertama, hal tersebut sama sekali tidak benar sebab Desain Industri yang didaftarkan Tergugat I pada Tergugat III Pendesain Tergugat II didaftarkan setelah Penggugat memperdagangkan Easy Gel Pen (Pulpen) di Indonesia, dan seandainya benar Tergugat II (warga Negara Korea Selatan) sebagai Pendesain maka PENA BOLPOIN tersebut seharusnya pertama sekali didaftarkan di Negara Korea Selatan atau

Hal. 3 dari 30 hal.Put. No. 35 PK/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

setidak-tidaknya didaftarkan dalam waktu bersamaan, namun sesuai dengan penelusuran Penggugat pada Situs:

<http://detseng.kipris.or.kr/ndetsen/serbl1000a.do?method=bibliograp>

ternyata Desain Industri tersebut baru di Register di Negara Korea Selatan tanggal 19 Juli 2011 dengan data sebagai berikut :

- Design Code : F2 11 80A
- Application No. (date) : 3020110013227 (2011.04.01)
- Registration No. (date) : 3006068150000 (2011.07.19)
- Publication : (2011.07.25)
- Inventor name (Code) : KIM, Je won
- Applicant : DONG – A PENCIL CO, Ltd

--- Bukti P- 7 ;

8. Bahwa dengan adanya pendaftaran yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Nomor Pendaftaran ID O O23 6O2 – D tertanggal 28 Juli 2011, berjudul PENA BOLPOIN berikut adanya Pengaduan dari Tergugat I di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Penyidikan dengan tuduhan Tindak Pidana Pelanggaran Desain Industri, jika dihubungkan dengan Pendaftaran Desain Industri yang dilakukan oleh Wang Jin Xi di Badan Otoritas Rancangan Republik Rakyat China maka Laporan Pelanggaran Desain Industri di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Penyidikan dengan tuduhan Tindak Pidana Pelanggaran Desain Industri yang diperbuat oleh Tergugat I tersebut harus dinyatakan tidak memiliki akibat Hukum kepada Penggugat tegasnya laporan tersebut adalah laporan Palsu ;
9. Bahwa tindakan Tergugat I yang membuat Laporan di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Penyidikan dengan tuduhan Tindak Pidana Pelanggaran Desain Industri di mana di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Penyidikan dengan tuduhan Tindak Pidana Pelanggaran Desain Industri telah menyita Easy Gel Pen (Pulpen) merek Kenko yang diperdagangkan Penggugat yang ada dari Gudang Penggugat maupun

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

Toko-toko yang menjual Easy Gel Pen (Pulpen) jelas-jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik secara Immaterial maupun Material ;

10. Bahwa dengan adanya kerugian Immaterial maupun Material yang dialami Penggugat akibat Pendaftaran Desain Industri yang dilakukan oleh Tergugat I atas laporan Pelanggaran Desain Industri di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Penyidikan dengan tuduhan Tindak Pidana Pelanggaran Desain Industri yang dibuat oleh Tergugat I, maka sangat beralasan untuk menyatakan kalau Penggugat adalah merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri dengan nomor Pendaftaran : ID O O23 6O2 – D tertanggal 28 Juli 2011, berjudul PENA BOLPOIN atas nama Pemegang Hak Dong A Pencil Co, Ltd dan Pendesain Kim, Jewon di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yang berbunyi :

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

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka beralasan secara Hukum bagi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menyatakan Pendaftaran yang dilakukan Tergugat I dengan nama Pendesain Tergugat II pada kantor Tergugat III sebagaimana dalam Nomor Pendaftaran : ID O O23 6O2 – D bertanggal 28 Juli 2011, berjudul PENA BOLPOIN telah mengganggu kepentingan Penggugat sehingga Desain Industri tersebut harus dibatalkan secara Hukum ;

TENTANG KEBARUAN (NOVELTY)

12. Bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*) hal ini sesuai dengan diterbitkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*, hal mana dalam Lampiran 1C adalah: *Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (Perjanjian TRIPs) Including Trade In Counterfeit Goods* (Perjanjian mengenai Aspek-aspek

Hal. 5 dari 30 hal.Put. No. 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dagang yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, termasuk perdagangan barang Palsu) ;

13. Bahwa dalam pasal 25 ayat (1) Perjanjian TRIPs disebutkan : *Members shall provide for the protection of independently created industrial design that are new or original. Members may provide that design are not new original if they do not significantly differ from known design or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to design dictated essentially by technical or functional considerations* (Anggota wajib memberikan perlindungan atas ciptaan desain tidak baru atau tidak asli jika desain tersebut tidak secara signifikan berbeda desain yang dikenal atau kombinasi dari fitur desain yang sudah dikenal. Anggota dapat menentukan bahwa perlindungan tersebut tidak berlaku untuk desain yang pada dasarnya ditentukan oleh pertimbangan teknis atau fungsional) ;
14. Bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (1) Perjanjian TRIPs tersebut maka dapat disimpulkan Perlindungan atas suatu Desain Industri hanya diberikan kepada Desain Industri yang baru (mempunyai kebaruan/Novelty) apabila Desain Industri tersebut secara Signifikan berbeda dari Desain Industri yang telah dikenal dan telah ada sebelumnya ;
15. Bahwa demikian juga halnya dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri disebutkan :
- 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.
16. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2009 Tergugat I mengajukan kepada Tergugat III, permohonan pendaftaran Desain Industri berjudul : PENA BOLPOIN dengan Nomor permohonan Desain Industri : AOO 2009 03912 dengan tanggal penerimaan permohonan Desain Industri tanggal 03

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

Desember 2009, Klasifikasi Internasional Desain Industri 19-06 dengan
Desain Industri tampak pada Gambar dibawah ini :

DESAIN INDUSTRI "PENA BOLPOIN" No. Pendaftaran : ID 0 033 602 – D
Pemegang Desain : DONG A Pencil Co. Ltd. Nama Pendesain : Kim, Jewon Tgl.
28 Juli 2011.



Gambar :

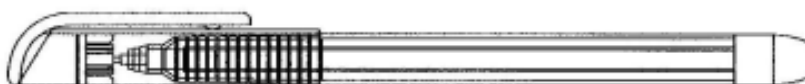
GB. 1



GB. 2.



GB. 3



GB. 4



Hal. 7 dari 30 hal.Put. No. 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



GB.5



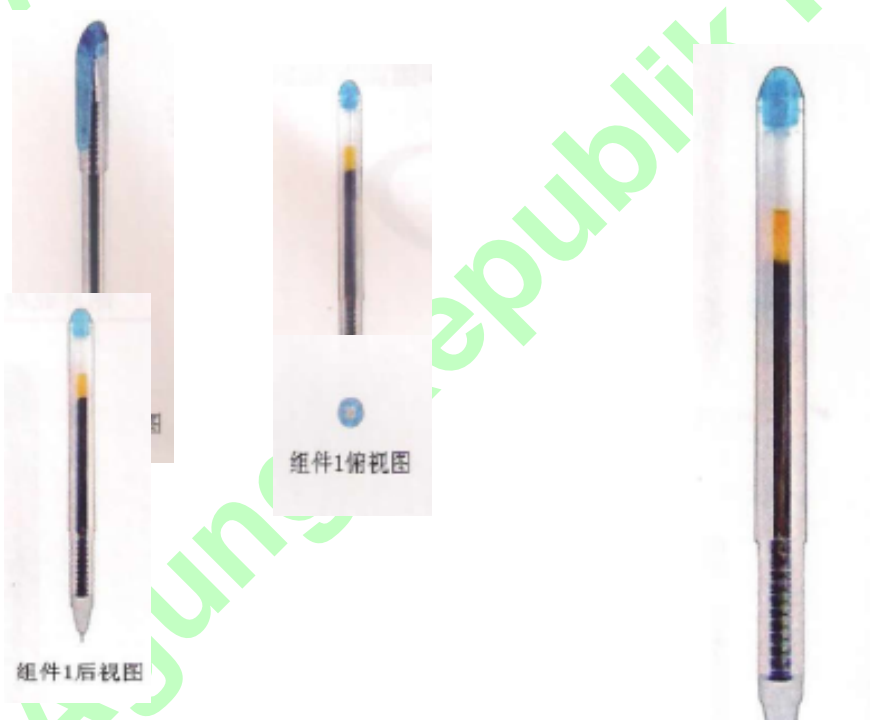
GB. 6



GB. 7

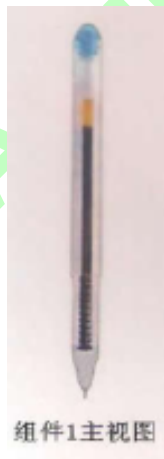
17. Bahwa dikaitkan dengan permohonan pendaftaran Desain Industri yang diajukan Tergugat I pada Tergugat III maka ternyata Penggugat selaku Distributor Tunggal telah berdagang atau telah menyalurkan Easy Gel Pen (Pulpen) dengan Desain Industri seperti dalam Gambar dibawah ini sejak Desember 2008 ;

DESAIN INDUSTRI "GEL PEN" No. Pendaftaran : ZL 2007 3 01136067
Pemegang Desain : Wong Jinxi Nama Pendesain : Kim Jewon tanggal 20 Februari 2008.



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)



组件1主视图



组件1仰视图



组件1左视图



组件2主视图



组件2后视图



组件2仰视图



18. Bahwa jika dilakukan Perbandingan antara Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya oleh Tergugat I dengan yang diperdagangkan Penggugat maka secara estetika tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara Desain Industri yang dimohonkan Tergugat I dengan Easy Gel Pen (Pulpen) yang diperdagangkan Penggugat, oleh karena itu Desain Industri atas nama Pemegang Hak Tergugat I dengan Pendesain Tergugat II dengan Nomor permohonan Desain Industri : AOO 2009 03912 dengan tanggal penerimaan permohonan Desain Industri tanggal 03 Desember 2009, Klasifikasi Internasional Desain Industri 19-06 tidak mempunyai Unsur Kebaruan (Novelty) karena tidak mempunyai perbedaan yang signifikan dengan Easy Gel Pen (Bolpoin) yang diperdagangkan Penggugat sejak Tahun Desember 2008 yang telah terdaftar Desain Industrinya di Badan Otoritas Rancangan Republik Rakyat China sejak 30 Maret 2007 dengan nomor Pendaftaran ZL 2007 3 01136067 tanggal permohonan 30 Maret 2007 dan Desain Industri tersebut telah di umumkan di Negara China pada tanggal 20 Februari 2008 ;
19. Bahwa dengan demikian pada saat Tergugat I mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri tanggal 03 Desember 2009 kepada kantor Tergugat III dengan Judul PENA BOLPOIN, maka Desain Industri yang dimohonkan oleh Tergugat I sudah tidak mempunyai unsur kebaruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Novelty) lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri karena secara signifikan tidak mempunyai perbedaan dengan milik Wang Jin Xi yang terdaftar terlebih dahulu di Badan Otoritas Rancangan Republik Rakyat China dengan Nomor Pendaftaran ZL 2007 3 0113606 7 tanggal permohonan 30 Maret 2007 dengan tanggal Pengumuman Desain Industri 20-2-2008 ;

20. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No. 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri disebutkan : Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri, artinya Desain Industri bukan hasil tiruan/jiplakan Desain orang lain ;

21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas ternyata Tergugat I mengajukan Pendaftaran Desain Industri berjudul "PENA BOLPOIN" dengan nomor pendaftaran ID O O23 6O2 – D bertanggal 28 Juli 2011 adalah dengan itikad buruk (Bad faith) karena yang didaftar sudah terungkap sebelumnya dan sudah terdaftar atas nama orang lain (Wan Jin Xi) dan merupakan Desain Industri orang lain, sehingga yang didaftarkan Tergugat I adalah hasil tiruan atau Jiplakan hasil Desain Industri orang lain ;

TENTANG HAK KEPEMILIKAN DESAIN INDUSTRI

22. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Desain Industri terhadap Desain Industri dengan nomor Pendaftaran ID O O23 602 – D bertanggal 28 Juli 2011 adalah selaku pihak yang sangat berkepentingan, karena Penggugat adalah selaku Pedagang Bolpoin yang dihunjak oleh Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlum Pen Making Industry Co., Ltd selaku pemilik dan pemegang Desain Industri No. ZL 2007 3 01136067 untuk Wilayah Negara Republik Indonesia ;

23. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dapat diketahui yang paling berhak atas Desain Industri Easy Gel Pen (Pulpen) adalah Wang Jin Xi, dan pemegang Hak tersebut telah memberikan kewenangan kepada Pengugat untuk memperdagangkan Easy Gelpen (Pulpen) untuk Wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga pendaftaran yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Pendesain Tergugat II sebagaimana dalam nomor Pendaftaran ID O O23 602 – D bertanggal 28 Juli 2011 didaftarkan adalah dengan itikad buruk (bad faith) sehingga harus dinyatakan batal ;

TENTANG HAK PRIORITAS

Hal. 11 dari 30 hal.Put. No. 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang Hak Prioritas antara lain :

Pasal 1 ayat (12)

Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan yang diajukannya ke negara tujuan, yang juga anggota Konvensi Paris atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, memiliki tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan yang diajukan di negara asal selama kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi Paris.

Pasal 16

- 1) Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.
- 2) Permohonan dengan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran Desain Industri disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan Hak Prioritas.
- 3) Apabila syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi, Permohonan tersebut dianggap diajukan tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Pasal 17

Selain salinan surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Direktorat Jenderal dapat meminta agar Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas dilengkapi pula dengan :

- a) salinan lengkap Hak Desain Industri yang telah diberikan sehubungan dengan pendaftaran yang pertama kali diajukan di negara lain; dan
- b) salinan sah dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa Desain Industri tersebut adalah baru.

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

25. Bahwa bila seorang Pendesain warga Negara Asing ingin mendaftarkan Desain Industrinya di Indonesia, jika ia menggunakan Hak Prioritas, maka apabila ingin mendaftarkan Desain Industrinya di Indonesia hanya diberikan tenggang waktu selama 6 (enam) bulan sejak tanggal pertama kalinya ia mendaftarkan Desain Industri di suatu negara anggota World Trade Organization (WTO) ;

TENTANG KERUGIAN MATERIAL DAN IMMATERIAL

KERUGIAN MATERIAL

26. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang mengadukan Penggugat di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Penyidikan dengan tuduhan Tindak Pidana Pelanggaran Desain Industri maka Penggugat merasa terganggu dalam melakukan perdagangan Pulpen dan terpaksa menghentikan kegiatan perdagangan Easy Gel Pen (Pulpen), hal mana jika Penggugat berdagang maka rata-rata hasil penjualan setiap bulan adalah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), jika perkara ini diperhitungkan akan berlangsung selama 6 (enam) bulan maka total kerugian Material Penggugat adalah :

- 6 (enam) bulan X Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) = Rp.3.000.000.000,- (tiga Milyar rupiah) ;

KERUGIAN IMMATERIAL

27. Bahwa Penggugat adalah seorang Pengusaha, dengan adanya Pengaduan Tergugat I maka Penggugat telah mendapat malu di mana banyak rekan-rekan bisnis Penggugat yang selalu mempertanyakan hal tersebut sehingga Penggugat mengalami tekanan mental, gangguan psikis dan menyebabkan hilangnya rasa percaya diri para pelanggan kepada Penggugat, tentu hal ini tidak bisa dinilai dengan uang, akan tetapi jika dinilai dengan uang maka kerugian ditaksir tersebut adalah Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) ;

28. Bahwa dengan demikian total kerugian Penggugat baik Material dan Immaterial adalah sebesar Rp.63.000.000.000,- (enam puluh tiga miliar rupiah) ;

29. Bahwa Tergugat III dijadikan sebagai pihak dalam gugatan ini, karena

Hal. 13 dari 30 hal.Put. No. 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III telah menerbitkan Sertifikat Desain Industri dengan Nomor Pendaftaran ID O O23 6O2 – D bertanggal 28 Juli 2011 berjudul PENA BOLPOIN yang mana Sertifikat tersebut menjadi Objek Perkara yang dimintakan oleh Penggugat untuk dibatalkan, sehingga Tergugat III harus taat dan tunduk terhadap putusan dalam perkara ini dan sekaligus melaksanakan pencatatan pembatalan Pendaftaran Desain Industri ID O O23 6O2 – D bertanggal 28 Juli 2011 berjudul PENA BOLPOIN di daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri ;

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

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pendaftaran Desain Industri berjudul “PENA BOLPOIN” dengan nomor Pendaftaran ID O O23 6O2 – D bertanggal 28 Juli 2011 atas nama Pemegang Hak Desain Industri DONG A PENCIL CO., LTD, (Tergugat I) Pendesain KIM, Jewon (Tergugat II) tidak memiliki kebaruan (Novelty) dan bukan merupakan Desain Industri yang baru ;
3. Menyatakan batal Pendaftaran Desain Industri dengan nomor Pendaftaran ID O O23 6O2 – D bertanggal 28 Juli 2011 dengan nama Pemegang Hak DONG A PENCIL CO., LTD, (Tergugat I), Pendesain KIM, Jewon, (Tergugat II) berjudul PENA BOLPOIN berikut dengan segala akibat Hukumnya ;
4. Menyatakan Desain Industri nomor Pendaftaran ID O O23 6O2 – D tertanggal 28 Juli 2011 dengan Pemegang Hak DONG A PENCIL CO., LTD, (Tergugat I), Pendesain KIM, Jewon, (Tergugat II) berjudul PENA BOLPOIN tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan Hukum oleh Tergugat I, Tergugat II terhadap Penggugat ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dan melaksanakan pencatatan pembatalan pendaftaran Desain Industri nomor Pendaftaran ID O O23 6O2 – D tertanggal 28 Juli 2011 dengan nama Pemegang Hak DONG A PENCIL CO., LTD, (Tergugat I), Pendesain KIM, Jewon, (Tergugat II) berjudul PENA

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

BOLPOIN dari Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri ;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat baik kerugian Material maupun Immaterial sebesar Rp.63.000.000.000,- (enam puluh tiga miliar rupiah) ;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut pada persidangan pertama penggugat menyampaikan perbaikan gugatannya tertanggal 31 Januari 2012 yaitu :

- Pada halaman 1 baris pertama tentang identitas Penggugat ;
- Pada halaman 2 baris pertama tentang identitas Penggugat ;
- Pada halaman 2 point 2 baris pertama;
- Pada halaman 7 tentang nama Pendesain;
- Pada halaman 9 point 18 baris ke sembilan ;
- Pada halaman 9 point 22 baris ke empat ;

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

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

PENGADILAN NIAGA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO SEPERTI YANG DIMINTAKAN OLEH PENGGUGAT KARENA PERKARA A QUO BUKAN MERUPAKAN PERKARA DESAIN INDUSTRI MURNI

1. Bahwa di dalam halaman 3 butir 6 Gugatan Penggugat, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

6. Bahwa akan tetapi pada tanggal 17 November 2011 Penggugat mendapat gangguan Hukum dari Tergugat I dengan melaporkan Penggugat di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Penyidikan pada tanggal 31 Oktober 2011 dengan No. Laporan No.LK.01-27-01/Desain Industri/X/2011/Dit-Sidik dengan tuduhan Tindak Pidana Pelanggaran Desain Industri sebagaimana dimaksud

Hal. 15 dari 30 hal.Put. No. 35 PK/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 Pasal 54 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, pada hal sesuai dengan data yang didapat Penggugat, ternyata Tergugat I melalui kuasanya telah mendaftarkan Desain Industri Bolpoin di Kantor Tergugat III dengan nama Pendesain adalah Tergugat II, dengan tanggal penerimaan Permohonan Desain Industri adalah pada tanggal 03 Desember 2009 dengan judul PENA BOLPOIN sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Desain Industri Nomor Pendaftaran ID O O23 6O2 - D tanggal 28 Juli 2011.

Bahwa selanjutnya di dalam halaman 4 butir 9 dan 10 Gugatan Penggugat, Penggugat juga mendalilkan bahwa:

9. Bahwa tindakan Tergugat I yang membuat Laporan di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Penyidikan dengan tuduhan Tindak Pidana Pelanggaran Desain Industri di mana di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Penyidikan dengan tuduhan Tindak Pidana Pelanggaran Desain Industri telah menyita Easy Gel Pen (pulpen) merek Kenko yang diperdagangkan Penggugat yang ada dari Gudang Penggugat maupun Toko-toko yang menjual Easy Gel Pen (Pulpen) jelas-jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik secara Immaterial maupun Material.
10. Bahwa dengan adanya kerugian Immaterial maupun Material yang dialami Penggugat akibat Pendaftaran Desain Industri yang dilakukan oleh Tergugat I atas laporan Pelanggaran Desain Industri di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Penyidikan dengan tuduhan Tindak Pidana Pelanggaran Desain Industri yang dibuat oleh Tergugat I, maka sangat beralasan untuk menyatakan kalau Penggugat adalah merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri dengan nomor Pendaftaran : ID O O23 6O2 - D tertanggal 28 Juli 2011, berjudul PENA BOLPOIN atas nama Pemegang Hak Dong A Pencil Co, Ltd dan Pendesain Kim, Jewon di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat,

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)



sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yang berbunyi:

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

Bahwa selanjutnya di dalam halaman 10 butir 26 dan halaman 27 Gugatan Penggugat, Penggugat juga mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

26. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang mengadukan Penggugat di Menkumham Dirjen HKI Direktorat Penyidikan dengan tuduhan Tindak Pidana Pelanggaran Desain Industri, maka Penggugat merasa terganggu dalam melakukan perdagangan Pulpen dan terpaksa menghentikan kegiatan perdagangan Easy Gel Pen (Pulpen), hal mana jika Penggugat berdagang maka rata-rata hasil penjualan setiap bulan adalah sebesar Rp.500.000.000,- jika perkara ini diperhitungkan akan berlangsung selama 6 bulan maka total kerugian Material Penggugat adalah: $6 \times \text{Rp.500.000.000,-} = \text{Rp.3.000.000.000,-}$
2. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil Penggugat sebagaimana dikutip di atas jelas terlihat bahwa maksud Penggugat mengajukan gugatan ini adalah untuk menuntut ganti rugi atas adanya kerugian yang diderita Penggugat akibat penyitaan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Penyidikan (selanjutnya disebut "Direktorat Penyidikan").
3. Bahwa, terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana kami uraikan dalam butir 1 di atas, Tergugat I dan Tergugat II dengan ini menolak secara tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut karena seandainya pun penyitaan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan tersebut menimbulkan kerugian ekonomis bagi Penggugat, *quod non*, maka apabila Penggugat menginginkan keadilan atas kerugian tersebut, maka upaya hukum yang layak dan berdasar hukum yang dapat dilakukan oleh Penggugat adalah mengajukan gugatan Praperadilan, yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Niaga.

Hal. 17 dari 30 hal.Put. No. 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



4. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat terlihat secara nyata dan jelas bahwa tuntutan ganti rugi yang didalilkan Penggugat dalam gugatan *a quo*, membuat Gugatan Penggugat menjadi cacat formil karena hal tersebut merupakan obyek lembaga Praperadilan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut "KUHP").
5. Bahwa, dengan mempertimbangkan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana halaman 3 butir 6; halaman 4 butir 9 dan 10; dan halaman 10 butir 26 dan 27 dari Gugatan Penggugat merupakan sengketa Praperadilan, maka sangat patut, adil serta layak jika Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

EXKEPSI ERROR IN PERSONA - EXCEPTIO IN PERSONA

PENGUGAT TIDAK MEMILIKI *PERSONA STANDI IN JUDICIO* ATAU BUKAN PIHAK YANG BERHAK DAN MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN INI KARENA PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN SECARA LANGSUNG TERHADAP GUGATAN *A QUO*.

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat butir 1 sampai dengan butir 11 Gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa penggugat adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*.
7. Bahwa di dalam halaman 2 dari Gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan hal hal sebagai berikut:
 2. Bahwa Penggugat untuk memperdagangkan Easy Gel Pen (Bolpoint) tersebut sejak dimulai dari adanya kerja sama antara Penggugat dengan Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlum Pen Making Industry Co., Ltd selaku pemilik dan pemegang Desain Industri No. ZL 2007 3 0113606.7 telah menghunjuk Penggugat (SALIM) sebagai Distributor Tunggal untuk Negara RI berdasarkan Distributorship Agreement (Surat Perjanjian Distributor) tanggal 12 Desember 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Penghunjukan dari Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlum Pen Making Industry Co., Ltd selaku pemilik dan pemegang Hak Desain Industri kepada Penggugat untuk menjadi Distributor Tunggal untuk Negara RI, maka penggugat mengimpor Easy Gel Pen (Pulpen) tersebut ke Indonesia dan Easy Gel Pen (Pulpen) tersebut dibuat dengan memakai merek milik Penggugat yang sudah di daftar di Kantor Menkumham yakni Merek KENKO.
4. Bahwa dengan adanya Penghunjukan dari Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlum Pen Making Industry Co. Ltd. selaku pemilik dan pemegang Hak Desain Industri kepada Penggugat untuk menjadi Distributor Tunggal maka Penggugat juga telah diberi Kuasa berdasarkan Design Industry Right and Authority Assignment Letter (Surat Pernyataan Penyerahan Hak dan Kuasa Desain Industri) tertanggal 12 Desember 2008.
5. Bahwa Easy Gel Pen (Pulpen) yang diperdagangkan Penggugat tersebut telah didaftarkan di Negara China pada tanggal 03 Maret 2007 di Badan Otoritas Rancangan Republik Rakyat China dengan Nomor Pendaftaran ZL. 2007 3 0113606.7 sehingga telah memberikan Hak Desain Industri kepada Wan Jin Xi sesuai Sertifikat 750216 tanggal 20 Februari 2008, dengan Pendesain dan Pemegang Hak adalah Wang Jin Xi Yaitu: Sertifikat Keahlian Khusus Perihal Rancangan Desain Luar.
8. Berdasarkan uraian Gugatan Penggugat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa status Penggugat di dalam hubungannya dengan Cixi Jinlum Pen Making Industry Co. Ltd. adalah hanya sebagai distributor tunggal dari Cixi Jinlum Pen Making Industry Co. Ltd. yang oleh Penggugat diakui sebagai pemegang dan pemilik desain industri dengan Nomor Pendaftaran ZL. 2007 3 0113606.7.
9. Bahwa, berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* karena status Penggugat hanyalah pedagang yang *quod non*, hanya sebatas memperdagangkan produk Cixi Jinlum Pen Making Industry Co. Ltd.
10. Dengan demikian, tidak terbantahkan lagi bahwa gugatan *a quo* adalah sebuah gugatan yang cacat secara formil karena Penggugat tidak

Hal. 19 dari 30 hal.Put. No. 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga adalah sangat patut, adil serta layak jika Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

EKSEPSI *ERROR IN PERSONA - EXCEPTIO IN PLURIUM LITIS CONSORTIUM*

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENGIKUTSERTAKAN DIREKTORAT PENYIDIKAN DALAM GUGATAN.

11. Sebagaimana Tergugat I dan Tergugat II telah uraikan di dalam bagian terdahulu, tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena adanya kerugian ekonomi yang diderita oleh Penggugat akibat adanya tindakan hukum berupa penyitaan produk milik Penggugat yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan (*vide* butir 8 halaman 4 Gugatan Penggugat). Berdasarkan hal ini, maka nyata dan jelas Direktorat Penyidikan harus diikutsertakan sebagai Tergugat.
12. Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut di atas, karena Penggugat tidak menarik Direktorat Penyidikan sebagai Tergugat, maka nyata dan jelas bahwa Gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, yaitu bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak.
13. Dengan penjelasan di atas dan dihubungkan dengan adanya beberapa Yurisprudensi di Indonesia yang mengatur mengenai gugatan yang cacat formil akibat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, maka tidak terbantahkan lagi bahwa gugatan *a quo* adalah sebuah gugatan yang cacat secara formil sehingga adalah sangat patut, adil serta layak jika Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

EKSEPSI *OBSCUUR LIBEL*

GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN KABUR ATAU *OBSCUUR* KARENA TIDAK DISUSUN SECARA BAIK, BENAR DAN JELAS SEHINGGA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL PENGAJUAN GUGATAN

Gugatan Penggugat Kabur Karena Telah Mencampuradukkan Gugatan Pembatalan Desain Industri Dan Gugatan Ganti Rugi.

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)



14. Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat, bahwa jika Majelis Hakim Yang Terhormat memperhatikan secara seksama Gugatan Penggugat, petitum Gugatan Penggugat setidaknya mempermasalahkan dua hal, yaitu:

- a. Tuduhan Penggugat mengenai pendaftaran desain industri dengan nomor ID 0 023 602 – D DENGAN TANGGAL PENERIMAAN PERMOHONAN 3 DESEMBER 2009 DENGAN JUDUL PENA BOLPOIN, yang menurut Penggugat harus dinyatakan batal karena bukan merupakan desain industri yang baru dan tidak memiliki kebaruan (*Novelty*);
- b. Tuduhan Penggugat mengenai adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat adanya penyitaan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan.

15. Dengan memperhatikan kedua permasalahan yang dituduhkan oleh Penggugat tersebut diatas, sangat jelas bahwa Penggugat sedang berusaha untuk mempermasalahkan hal-hal yang sesungguhnya merupakan dua hal yang berbeda, yaitu PERTAMA, gugatan ganti rugi yang disebabkan oleh adanya suatu tindakan penyidik dalam rangka penyidikan yang telah dilakukan dan dilaksanakan secara sah berdasarkan ketentuan yang berlaku (hal mana yang akan Tergugat I dan Tergugat II uraikan lebih lanjut dalam bagian lain Jawaban ini) dan seharusnya diajukan ke pengadilan negeri melalui Praperadilan dan KEDUA, mengenai gugatan pembatalan desain industri yang merupakan kewenangan pengadilan niaga.

16. Bahwa, dengan demikian pencampuradukan dua tuntutan yang sangat berbeda sebagaimana disebutkan di atas jelas menyebabkan gugatan ini menjadi kabur dan tidak jelas.

17. Lebih dari pada itu, adanya kedua tuduhan/tuntutan Penggugat yang berbeda tersebut di atas juga melahirkan suatu kekaburan/kebingungan, karena hakekatnya kedua tuntutan tersebut bertolak belakang satu sama lainnya.

Di satu sisi Penggugat mandalilkan bahwa Penggugat memiliki kepentingan untuk membatalkan desain industri berjudul "PENA BOLPOIN " dengan

Hal. 21 dari 30 hal.Put. No. 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor ID 0 023 602 – D tertanggal 28 Juli 2011, atas nama Tergugat I, yang dengan kata lain Penggugat masih mengakui bahwa desain industri dengan nomor ID 0 023 602 – D DENGAN TANGGAL PENERIMAAN PERMOHONAN 3 DESEMBER 2009 DENGAN JUDUL PENA BOLPOIN, atas nama Tergugat I, masih secara sah terdaftar dan dilindungi oleh hukum;

Sementara di sisi lain Penggugat dalam menuntut ganti rugi terhadap Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menuduh bahwa Tergugat I telah membuat laporan palsu (*vide* Halaman 4 butir 8 Gugatan Penggugat), padahal Penggugat mengakui bahwa desain industri berjudul "PENA BOLPOIN" dengan nomor ID 0 023 602 – D DENGAN TANGGAL PENERIMAAN PERMOHONAN 3 DESEMBER 2009 DENGAN JUDUL PENA BOLPOIN, atas nama Tergugat I, masih secara sah terdaftar pada Tergugat III sehingga karenanya desain industri tersebut masih dilindungi oleh hukum.

18. Berdasarkan hal-hal di atas, nyata dan jelas bahwa dengan dicampuradukannya dasar gugatan *a quo* oleh Penggugat, yaitu gugatan pembatalan desain industri dan gugatan ganti rugi yang disebabkan oleh adanya suatu tindakan penyidik dalam rangka penyidikan dalam gugatan *a quo*, maka tidak terbantahkan lagi bahwa gugatan *a quo* adalah sebuah gugatan yang cacat secara formil dan sangat patut, adil serta layak jika Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Penggugat Tidak Dapat Menunjukkan Adanya Korelasi Antara Posita Dalam Gugatan *a quo* Dengan Petitum Yang Dimintakan Oleh Penggugat.

19. Bahwa, selain kekaburan yang telah kami uraikan sebelumnya, setelah mempelajari bagian posita dan bagian petitum Gugatan Penggugat, Penggugat juga tidak dapat menunjukkan dengan jelas adanya korelasi antara posita dalam gugatan *a quo* dengan petitum yang dimintakan oleh Penggugat.

20. Salah satu contoh nyata dari kekaburan ini adalah: Di dalam posita Gugatan Penggugat, Penggugat seringkali menyebutkan desain industri dengan Nomor Pendaftaran ZL. 2007 3 0113606.7 sebagai dasar perbandingan terhadap desain industri Tergugat I dengan No. ID 0 023



602 – D DENGAN TANGGAL PENERIMAAN PERMOHONAN 3 DESEMBER 2009 DENGAN JUDUL PENA BOLPOIN sementara di bagian petitum Gugatan Penggugat, Penggugat tidak menyebutkan secara jelas apa yang menjadi dasar Pembanding dalam menilai ada atau tidaknya suatu nilai kebaruan dari desain industri daftar No. ID 0 023

602 – D DENGAN TANGGAL PENERIMAAN PERMOHONAN 3 DESEMBER 2009 DENGAN JUDUL PENA BOLPOIN atas nama Tergugat I. Dengan demikian menjadi tidak jelas dan kabur apa yang sebenarnya digunakan oleh Penggugat sebagai dasar pembanding untuk membuktikan tuduhannya mengenai kebaruan desain industri Tergugat I.

Penggugat Sering Kali Melakukan Kesalahan Pengetikan Yang Membuat Gugatan Menjadi Semakin Kabur

21. Tergugat I dan Tergugat II sangat memahami bahwa adalah lumrah jika dalam membuat suatu Gugatan terdapat kesalahan-kesalahan pengetikan yang tidak akan berpengaruh pada inti pokok permasalahan dalam gugatan.

22. Akan tetapi, alangkah membingungkannya ketika Penggugat berniat untuk memperbaiki suatu kesalahan dalam pengetikan, lalu mengajukan suatu perubahan gugatan, hal tersebut justru membuat Gugatan Penggugat semakin tidak jelas. Seperti halnya perbaikan Penggugat pada halaman 7 Gugatan Penggugat, yang disampaikan dalam surat perbaikan gugatan tertanggal 31 Januari 2012, sebagai berikut:

4. Pada halaman 7 tentang nama Pendesain.

Dalam Gugatan tertulis :

DESAIN INDUSTRI "GEL PEN" No. Pendaftaran: ID 0 033 602 – D Pemegang Desain: DONG A Pencil Co. Ltd. Nama Pendesain: Kim Jewon Tgl. 28 Juli 2011.

Seharusnya adalah :

DESAIN INDUSTRI "GEL PEN" No. Pendaftaran: ID 0 033 602 – D Pemegang Desain: DONG A Pencil Co. Ltd. Nama Pendesain: Wang Jinxi Tgl. 28 Juli 2011.

23. Adanya perbaikan/perubahan yang diajukan oleh Penggugat tersebut justru membuat Gugatan Penggugat menjadi semakin kabur dan tidak jelas karena: PERTAMA, Nomor pendaftaran desain industri yang benar

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ID 0 023 602-D dan bukan ID 0 033 602-D; KEDUA, pendesain desain industri No. ID 0 023 602 – D tersebut adalah Tergugat II (Kim, Jewon)

bukan Wang Jinxi.

24. Jika perubahan terakhir itulah yang diakui oleh Penggugat (*vide surat perbaikan gugatan tertanggal 31 Januari 2012*), maka informasi gambar desain berbahasa asing yang di cantumkan dalam halaman 7 dan halaman 8 Gugatan Penggugat menjadi semakin tidak jelas karena mengacu pada DESAIN INDUSTRI daftar No. ID 0 023 602 – D DENGAN TANGGAL PENERIMAAN PERMOHONAN 3 DESEMBER 2009 DENGAN JUDUL PENA BOLPOIN.

25. Tergugat I dan Tergugat II berpendapat bahwa kekeliruan berulang yang dilakukan oleh Penggugat tersebut di atas, telah membuat Gugatan menjadi kabur, sehingga menunjukkan secara nyata dan jelas bahwa gugatan *a quo* adalah sebuah gugatan yang cacat secara formil dan sangat patut, adil serta layak jika Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Penggugat Telah Mencantumkan Informasi Berbahasa Asing Tanpa Memberikan Penjelasan Bahasa Indonesia

26. Bahwa, selain kekaburan-kekaburan sebagaimana Penggugat telah uraikan di atas, pada halaman 7 dan halaman 8 Gugatan Penggugat, Penggugat juga telah mencantumkan gambar desain pena/pulpen yang menggunakan keterangan berbahasa asing, namun faktanya Penggugat tidak menerjemahkan arti dari setiap kata berbahasa asing tersebut ke dalam bahasa Indonesia.

27. Bahwa, pencantuman bahasa asing tanpa penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia telah membuat Gugatan Penggugat menjadi susah dimengerti dan kabur, sehingga gugatan *a quo* menjadi cacat secara formil dan sangat patut, adil serta layak jika Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor : 104/Desain Industri/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 5 Juni 2012 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 638 K/Pdt. Sus/2012 tanggal 29 Januari 2013 sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Firma SALIM TRADING CO tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 29 Januari 2013 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 22 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan peninjauan kembali Nomor 09 PK/Pdt.Sus-HAKI/2013/PN.Niaga. Jkt.Pst jo. Nomor : 638 K/Pdt.Sus/2012 jo. Nomor : 104/Desain Industri/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 September 2013;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada para Termohon Kasasi/para Tergugat pada tanggal 18 September 2013 dan tanggal 19 September 2013, kemudian para Termohon Kasasi/para Tergugat mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan

Hal. 25 dari 30 hal.Put. No. 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 November 2013;

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

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

A. Ditemukan bukti baru (novum) yang bersifat menentukan, yaitu:

1) Bukti PK-1, surat pemberian kuasa desain industry (*design industry authorization letter*)

> Bahwa bukti PK-1 tersebut pada saat pemeriksaan di Pengadilan Niaga tidak ditemukan pada hal bukti tersebut sangat menentukan, sebab bukti PK-1 tersebut adalah Pemberian Kuasa Penuh kepada Penerima Kuasa (dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali) telah diberikan Kuasa Penuh untuk memakai dan menggunakan serta mempertahankan hak atas Design Industry No. ZL 2007 3 0113606.7 untuk kepentingan Distributor dan atau Prinsipal di Instansi Pemerintah, Swasta maupun di Pengadilan atau di luar Pengadilan di seluruh wilayah Indonesia;

> Bahwa bukti PK-1 membuktikan Tuan WANG JINXI selaku Direktur, Pemilik dan Pemegang Design Industry No. ZL 2007 3 0113606.7 pada tanggal 18 Desember 2008 memberikan Kuasa Penuh kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk memakai dan menggunakan serta mempertahankan hak atas Design Industry No. ZL 2007 3 0113606.7 untuk kepentingan Distributor dan atau Prinsipal di Instansi Pemerintah, Swasta maupun di Pengadilan atau di luar Pengadilan di seluruh wilayah Indonesia;

• Bahwa dengan adanya Pemberian Surat Kuasa tersebut, maka secara Hukum Pemohon Peninjauan Kembali memiliki *Persona Standi In Judicio* atau berhak dan mempunyai kedudukan Hukum untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Desain Industri milik Termohon Peninjauan Kembali-I nomor Pendaftaran ID O 023 602 - D tertanggal 28 Juli 2011, berjudul Pena Bolpoin, sebab berdasarkan Desain Industry milik Termohon Peninjauan Kembali-I

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

tersebut telah membuat Pengaduan di Dirjen HaKI dengan dasar Pemohon Peninjauan Kembali memperdagangkan Pulpen pada hal Pulpen yang diperdagangkan Pemohon Peninjauan Kembali memiliki dokumen Resmi terdaftar di Badan Otoritas Design Republik Rakyat China (RRC) ;

- Bahwa berdasarkan bukti PK-1 tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang memiliki *Persona Standi In Judicio* atau berhak dan mempunyai kedudukan Hukum untuk mengajukan gugatan Pembatalan Desain Industry milik Termohon Peninjauan Kembali-I dengan nomor Pendaftaran ID O 023 602 - D tertanggal 28 Juli 2011, berjudul Pena Bolpoin, sehingga beralasan untuk membatalkan putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti*, dan dengan mengadili sendiri Mengabulkan Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/ Penggugat untuk seluruhnya;

2) Bukti PK-2, Surat Penyerahan Hak Desain Industry (*Design Industry Rights Assigment Letter*).

- > Bahwa bukti PK-2 tersebut pada saat pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga tidak ditemukan. pada hal bukti tersebut sangat menentukan, sebab bukti PK-2 tersebut adalah Penyerahan Hak Design Industry kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk dan atas kepentingan hukum Ci Xi Jinlun Pen Making Industry Co. Ltd dalam melakukan segala perbuatan hukum untuk melindungi produk Ci Xi Jinlun Pen Making Industry Co. Ltd dalam melakukan segala perbuatan hukum untuk melindungi produk dan juga untuk melakukan upaya hukum perdata (Gugatan, banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) serta untuk mempertahankan produk Design Industry No. ZL 2007 3 01136067 dari gangguan oleh pihak manapun di seluruh wilayah Indonesia;

- > Bahwa dengan adanya Pemberian Hak tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Desain Industri milik Termohon Peninjauan Kembali-I dengan nomor Pendaftaran ID O 023 602 - D tertanggal 28 Juli 2011, berjudul Pena Bolpoin;

B. Dalam Putusan *Judex Juris* Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata.

- Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangannya pada putusan halaman 51 mengatakan : Pemohon Kasasi/Penggugat bukan pemegang hak desain

Hal. 27 dari 30 hal.Put. No. 35 PK/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

industri atau penerima lisensi dari Cixi Jinlun Pen Making Industri Co. Ltd sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, sehingga berdasarkan alasan tersebut *Judex Juris* mengatakan *Judex Facti* tidak salah menerapkan Hukum, maka dalam Bahwa dalam putusan *Judex Facti* halaman 58 alinea 2, 3, mengatakan, Majelis berpendapat bahwa Penggugat bukanlah orang yang berhak untuk mengajukan Gugatan Pembatalan pendaftaran Desain Industri, yang berhak melakukan pembatalan terhadap pendaftaran Desain Industri hanyalah orang yang berkepentingan langsung dengan Desain Industri itu sendiri yakni yang merasa memiliki atau yang memegang hak Desain Industri atau penerima Lisensi bukan kuasa yang berdiri sendiri sehingga Gugatan tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijk verklaard*), maka dalam putusan tersebut terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;

Bahwa dalam memberikan suatu putusan terhadap *suatu* perkara seharusnya *Judex Facti* memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sebab gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah pembatalan pendaftaran Desain Industri "PENA BOLPOIN" atas nama Tergugat-I dengan Pendesain Tergugat-II, dimana Pendaftaran Desain Industri dengan nomor Pendaftaran ID O 023 602 - D tertanggal 28 Juli 2011, berjudul PENA BOLPOIN tersebut telah jelas dan nyata mengganggu kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali, yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, yang menyatakan -."Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga".

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tersebut, maka ternyata Pemohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri karena kepentingannya telah terganggu, dengan alasan :

1) Pemohon Peninjauan Kembali sejak 12 Desember 2008 telah dihunjuk menjadi Distributor Tunggal untuk Negara Republik Indonesia oleh pemilik dan pemegang Hak Desain Industri No. ZL 2007 3 0113606.7 yaitu Wang Jin Xi

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

selaku Direktur Cixi Jinlun Pen Making Industry Co., Ltd berdasarkan *Distributorship Agreement* (Surat Perjanjian Distributor);

2) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mendapat Hak Penuh dan Kuasa untuk mempertahankan Desain Industri No. ZL 2007 3 0113606.7 sesuai dengan Design Industry Right And Authority Assignment Letter (Surat Pernyataan Penyerahan Hak dan Kuasa Desain Industri.) tanggal 18 Desember 2008:

3) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Pedagang Resmi (Legal)/Distributor sejak 12 Desember 2008;

4) Bahwa selain hal tersebut diatas kekhilafan hakim atau kekeliruan hakim yang nyata juga terdapat dalam putusan *Judex Facti* mengenai keterangan saksi ahli yang dihadirkan Termohon Peninjauan Kembali-I dan Termohon Peninjauan Kembali-II yaitu: Emawati, SH.,MM., bahkan *Judex Facti* juga Dengan Sengaja Mengabaikan Bahkan Tidak Memuat Sebahagian Keterangan Saksi Ahli Emawati, SH.,MH. yang dipertanyakan Pemohon Peninjauan Kembali di Persidangan *dengan* Pertanyaan : apakah seorang Pedagang Resmi memiliki Kepentingan untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Desain Industri, yang dijawab Saksi Ahli sebagai berikut:

- Benar pihak Pedagang yang sudah memperdagangkan suatu Desain Industri setelah lewat 6 (enam) bulan kemudian ada orang lain mendaftarkan Desain Industri tersebut, maka Pendaftaran tersebut adalah telah mengganggu kepentingan si Pedagang;
- Bahwa memperhatikan keterangan saksi ahli tersebut nyata-nyata Pemohon Peninjauan Kembali telah berdagang Pulpen sejak 12 Desember 2008, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali-I baru mendaftarkan Desain Industri PENA BOLPOIN dengan tanggal penerimaan 03 Desember 2009, yaitu setelah 12 bulan Pemohon Peninjauan Kembali berdagang Pulpen;
- Bahwa dari keterangan saksi Ahli tersebut Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Penggugat memiliki *Persona Standi In Judicio* atau berhak dan mempunyai kedudukan Hukum untuk mengajukan Gugatan, sebab akibat dari Pendaftaran Desain Industri yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali-I telah mengganggu kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali selaku Distributor Tunggal dan sekaligus sebagai Pedagang yang telah dihunjuk oleh Wang Jinxi selaku pemilik dan pemegang Desain Industri Nomor Pendaftaran

Hal. 29 dari 30 hal.Put. No. 35 PK/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

ZL 2007 3 0113606.7 sebagai Distributor Tunggal untuk wilayah Negara Indonesia yang telah memperdagangkan Easy Gel Pen (Pulpen) dengan Merek Kenko sejak 12 Desember 2008;

- Bahwa memperhatikan putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* maka ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, bahkan *Judex Juris* dan *Judex Facti* sama sekali tidak memperhatikan kepentingan kedua belah pihak sehingga telah melanggar *azas Audio Et Alteram partem*, sebab *Judex Facti* dalam mempertimbangkan hanya melihat kepentingan Termohon Peninjauan Kembali-I dan Termohon Peninjauan Kembali-II, sehingga beralasan untuk membatalkan putusan tersebut:

- Bahwa selain hal tersebut ternyata dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* juga terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, sebab telah mengabaikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengatur mengenai pihak yang berhak untuk mengajukan Gugatan pembatalan Desain Industri, yaitu:

a) Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dikatakan:

- 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;
- c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

- Bahwa ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah ditunjuk sebagai Distributor tunggal untuk wilayah Indonesia pada tanggal 12 Desember 2008 terhadap produk Pulpen yang Desain Industrinya terdaftar di Badan Otoritas Rancangan Republik Rakyat China telah memberikan Hak Desain Industri kepada Wan Jin Xi sesuai Sertifikat 750216 tanggal 20 Februari 2008 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Permohonan 30 Maret 2007 dan sejak tanggal 12 Desember 2008 Pemohon Peninjauan Kembali telah berdagang Pulpen di Indonesia, sehingga Desain Industri Termohon Peninjauan Kembali-I semula Termohon Kasasi-I/ Tergugat-I tidak mengandung Kebaruan (*Novelty*) lagi (Pasal 2 ayat (1). (2). (3) huruf (a) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000) ;

- Bahwa dengan demikian Pendaftaran Desain Industri berjudul *PENA BOLPOIN* yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali-I pada tanggal 03 Desember 2009 sesuai dengan nomor Pendaftaran ID O 023 602 - D tertanggal 28 Juli 2011, berjudul PENA BOLPOIN, tidak memiliki kebaruan (*Novelty*) oleh karena itu Pendaftaran tersebut bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sejak tanggal 12 Desember 2008 telah berdagang Pulpen yang Desain Industrinya terdaftar di Negara China, namun demikian Termohon Peninjauan Kembali-I, telah mengadakan Pemohon Peninjauan Kembali di Dirjen HaKI dengan dasar Termohon Peninjauan Kembali-I telah memiliki Desain Industri, maka Desain Industri milik Termohon Peninjauan Kembali-I tidak memiliki kebaruan sebab sudah terungkap di wilayah Indonesia sejak tanggal 12 Desember 2008 (Pasal 2 ayat (3) huruf (c) UU No. 31 Tahun 2000):

- Bahwa selain bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, maka Pendaftaran Desain Industri tersebut juga bertentangan dengan pasal 25 ayat (1) Perjanjian TRIPs, yang pada pokoknya menyatakan Perlindungan atas suatu Desain Industri hanya diberikan kepada Desain Industri yang baru (mempunyai kebaruan/*Novelty*), apabila Desain Industri tersebut secara Signifikan berbeda dari Desain Industri yang telah dikenal dan telah ada sebelumnya;

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

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 28 Agustus 2013 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 11 November 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan

Hal. 31 dari 30 hal.Put. No. 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* untuk menerima eksepsi dan menyatakan gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali, dalam hal ini Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki legal standing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- Bahwa tentang Novum yang diajukan tidak disertai Berita Acara dari materi muatannya sudah tersirat (identik) dengan bukti P1 dan P3 dan Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **Firma SALIM TRADING CO** tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

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 peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **Firma SALIM TRADING CO** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **14 Mei 2014** oleh **Prof. Dr. Valerine JL. Kriekhoff, SH.,MA.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Abdurrahman, SH.,MH.** dan **Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.** Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua,

ttd./Dr. Abdurrahman, SH.,MH.

ttd./Prof. Dr. Valerine JL. Kriekhoff, SH.,MA.

ttd./Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

Panitera Pengganti

Biaya-biaya:

ttd./

- | | | | |
|-----------------|------|----------|------------------------------|
| 1. Meterai | : Rp | 6.000,00 | Eko Budi Supriyanto, SH.,MH. |
| 2. Redaksi | : Rp | 5.000,00 | |
| 3. Administrasi | | | |

Peninjauan kembali : Rp 9.989.000,00 +

Jumlah : Rp 10.000.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

Nip. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 33 dari 30 hal.Put. No. 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014