



**PUTUSAN**

Nomor 824 K/Pdt.Sus-HKI/2016

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

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

**H. SYAMSUL SYAH ALAM**, bertempat tinggal di Kav. Agraria Nomor 191-193 RT 002, RW 016, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Kus Pramudjo, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Margonda Raya Pesona Kayangan Estate Blok FS Nomor 6, Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2016;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n:**

1. **HARYONO**, bertempat tinggal di Teluk Gong Jalan B.1 Nomor 215.B/A. RT/RW 011/008. Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
2. **HERMANTO**, bertempat tinggal di Jalan Tampak Siring Utara Nomor 26 RT/RW 005/017 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suhendra Asido Hutabarat, S.H., S.E., M.M., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Grand Slipi Tower, 8<sup>th</sup> Floor, Suite 8.F, Jalan S.Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2016;  
Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

**D a n**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU, DAN RAHASIA DAGANG**, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km 24, Tangerang;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan

*Hal. 1 dari 17 hal Put. Nomor 824 K/Pdt.Sus-HKI/2016*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

### I. Kedudukan Para Pihak:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah pedagang alat-alat sanitari berupa kran, shower, tutup saluran air dan lain-lain alat-alat sanitari dari berbagai macam bentuk dan konfigurasi (desain) dari berbagai macam merek. Penggugat I telah berdagang alat-alat sanitari selama lebih dari 7 tahun dan Penggugat II selama lebih dari 10 tahun;
2. Bahwa Tergugat merupakan pemegang hak atas desain industri berupa:
  - a. Desain Industri Indonesia Nomor IDD0000039980, Judul Desain Industri: Shower; Tanggal Permohonan Desain Industri: tanggal 11 April 2014 (Desain I) dengan gambar desain sebagai berikut:



- b. Desain Industri Indonesia nomor IDD0000039778, Judul Desain Industri: Tutup Saluran Air; Tanggal Permohonan Desain Industri: tanggal 20 Maret 2014 (Desain II) dengan gambar sebagai berikut:



3. Bahwa Turut Tergugat merupakan pihak yang menerima pendaftaran Desain Industri dan mengesahkan Desain Industri milik Tergugat berdasarkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UU Desain Industri). Turut Tergugat disertakan dalam perkara *a quo* demi lengkapnya para pihak serta untuk mematuhi putusan dalam perkara *a quo*;

### II. Latar Belakang Permasalahan:

4. Bahwa Para Penggugat merupakan pedagang yang telah memperdagangkan berbagai macam merek alat-alat sanitary berupa kran air, shower, tutup saluran air, dan lain-lain. Bahkan Penggugat I telah

Hal. 2 dari 17 hal Put. Nomor 824 K/Pdt.Sus-HKI/2016



memperdagangkan alat-alat sanitary selama lebih dari 10 tahun dan Penggugat II selama lebih dari 7 tahun tanpa pernah menemui permasalahan hukum apapun;

5. Bahwa betapa terkejutnya Para Penggugat ketika anak buah Tergugat mendatangi Penggugat I dengan memberikan ancaman dan peringatan pada sekitar bulan Mei tahun 2015, kemudian anak buah Tergugat mendatangi Penggugat II dengan memberikan ancaman dan peringatan pada sekitar bulan Juni tahun 2015. Tergugat selalu mengancam Para Tergugat bahwa apabila Para Penggugat tidak membayarkan sejumlah uang kepada Tergugat, maka Tergugat akan melaporkan Para Penggugat kepada Kepolisian Republik Indonesia atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) *juncto* Pasal 9 Undang Undang Desain Industri dengan alasan bahwa Para Penggugat menjual produk-produk yang memiliki Desain Industri sama dengan Desain I dan Desain II;
6. Bahwa Para Penggugat merasa kaget dan bingung akan ancaman dari Tergugat tersebut, karena Para Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan tindak pidana apapun. Setelah Para Penggugat mencari tahu lebih lanjut, belakangan Para Penggugat mengetahui ternyata Tergugat memiliki hak atas desain industri atas Desain I dan Desain II. Tergugat menuduh Para Penggugat telah memperdagangkan produk-produk dengan desain industri yang sama dengan yang telah terdaftar atas nama Tergugat tanpa ada seizin dari Tergugat. Alangkah terkejutnya Para Penggugat mengetahui hal tersebut, karena bagaimana mungkin alat-alat sanitasi berupa Desain I dan Desain II yang telah puluhan tahun diperjualbelikan di Indonesia tiba-tiba didaftarkan oleh seseorang, yaitu Tergugat?;
7. Bahwa setelah sekian lama sama-sama memperdagangkan produk-produk sejenis yaitu berupa kran, shower dan aksesorisnya ternyata Tergugat mengajukan Permintaan Pendaftaran kepada Turut Tergugat atas 2 (dua) Desain Industri diantara berbagai Desain Industri yang telah sama-sama diperdagangkan baik oleh Para Penggugat maupun oleh Tergugat sendiri;  
Dengan demikian berarti Desain Industri yang diajukan pendaftarannya oleh Tergugat kepada Turut Tergugat (sampai terdaftar dengan nomor IDD0000039980 dan IDD0000039778) sudah tidak baru karena jauh sebelumnya telah beredar dipasaran berhubung telah diperjualbelikan oleh Para Penggugat;

Hal. 3 dari 17 hal Put. Nomor 824 K/Pdt.Sus-HKI/2016



8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka tentu patut dipertanyakan itikad baik dari Tergugat dalam mendaftarkan desain industri dari Desain I dan Desain II. Patut diduga bahwa tujuan Tergugat mendaftarkan desain-desain industri tersebut hanya untuk mengambil keuntungan dari para pedagang beritikad baik seperti Para Penggugat;

III. Tentang Tidak Ada Unsur Kebaruan Desain Industri Tergugat;

9. Bahwa dalam pendaftaran suatu Desain Industri, harus ada unsur kebaruan dalam Desain Industri yang didaftarkan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Desain Industri yang mengatur: Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru. Sedangkan definisi baru diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Desain Industri yang mengatur:

"Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya";

Jadi, apabila telah ada pengungkapan atas sebuah Desain Industri sebelumnya, maka Desain Industri tersebut tidak dapat dikatakan memiliki unsur kebaruan. Lebih lanjut lagi, yang dimaksud dengan pengungkapan dijelaskan di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Desain Industri, yaitu:

"Yang dimaksud dengan pengungkapan adalah pengungkapan melalui media cetak atau elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran";

Jadi, apabila pengungkapan tersebut telah dilakukan oleh pihak lain sebelumnya, maka telah sangat jelas dan terang bahwa desain industri yang sama tidak dapat dikatakan memiliki unsur kebaruan;

10. Bahwa terdapatnya Desain Industri dalam Daftar Umum Desain Industri pada Turut Tergugat, sebagai berikut:

- Judul Desain Industri: Shower, terdaftar Nomor IDD0000039980 tertanggal 11 April 2014 atas nama Tergugat (Desain I);
- Judul Desain Industri: tutup saluran Air, terdaftar Nomor IDD0000039778 tertanggal 20 Maret 2014 atas nama Tergugat (Desain II) baru diketahui oleh Para Penggugat belakangan ini;

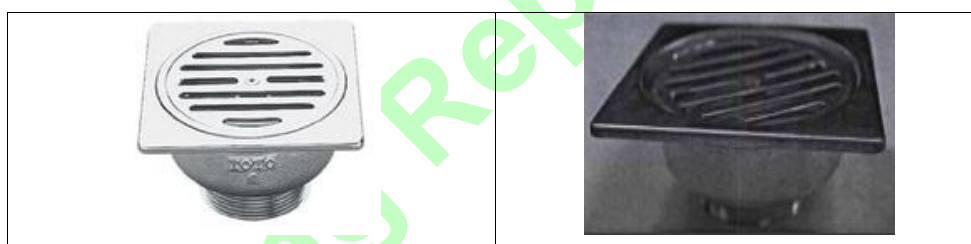
11. Bahwa unsur kebaruan dari Desain I adalah tidak ada. Hal ini dikarenakan Desain I memiliki Desain Industri yang sama persis dengan desain industri dari berbagai merek yang telah puluhan tahun diperjual belikan di Indonesia, seperti merek "Toto", "San-Ei" dan sebagainya. Contoh



perbandingan desain industri tersebut dapat dilihat dalam katalog "Toto" nomor 065, halaman 15 yang diterbitkan pada Agustus 2003, atau telah diumumkan hampir 11 (sebelas) tahun sebelum Tergugat mendaftarkan Desain I pada kantor Turut Tergugat. Selain itu, Merek "San-Ei" juga telah memperjualbelikan produk yang sama dan dapat dilihat melalui halaman website [http://www.san-ei.co.id/2015/index.php/catalog\\_2014/shower-items/toilet-shower-set-4-detail](http://www.san-ei.co.id/2015/index.php/catalog_2014/shower-items/toilet-shower-set-4-detail). Hal tersebut dapat dilihat lebih jelas pada gambar perbandingan di bawah ini:



12. Bahwa unsur kebaruan dari Desain II adalah tidak ada. Hal ini dikarenakan Desain II memiliki Desain Industri yang sama persis dengan desain industri dari berbagai merek yang telah puluhan tahun diperjual belikan di Indonesia, seperti merek "Toto", "San-Ei" dan sebagainya. Contoh perbandingan desain industri tersebut dapat dilihat dalam katalog "Toto" Nomor 065, Halaman 23 yang diterbitkan pada Agustus 2003, atau telah diumumkan hampir 11 (sebelas) tahun sebelum Tergugat mendaftarkan Desain I pada kantor Turut Tergugat. Hal tersebut dapat dilihat lebih jelas pada gambar perbandingan di bawah ini:







Merek Toto (Objek II)	"Desain II"
-----------------------	-------------

13. Bahwa Tergugat telah beritikad tidak baik (*bad faith*) dalam mengajukan pendaftaran seluruh desain industri tersebut di atas (Desain I dan Desain II) karena Tergugat patut mengetahui bahwa seluruh Desain Industri yang didaftarkan tersebut telah lama ada dan telah lama diperjual belikan dan digunakan di Indonesia maupun di luar negeri dan bukanlah merupakan penemuan baru baik bentuk maupun konfigurasinya. Desain Industri dimaksud telah lama ada, diperjualbelikan dan digunakan di Indonesia maupun di luar negeri sehingga sudah menjadi milik umum (*public domain*);

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Desain I dan Desain II memiliki desain yang sama dengan pengungkapan yang sudah ada, sehingga tidak memenuhi unsur kebaruan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Desain Industri;

IV. Kerugian Yang Dialami Para Penggugat Dan Itikad Tidak Baik Tergugat;

14. Bahwa Tergugat justru dengan itikad tidak baik mendaftarkan Desain Industri atas Desain I dan Desain II yang sama persis dengan desain Objek Ia, Objek Ib dan Objek II. Tergugat berulang kali mengancam Para Penggugat bahwa Tergugat akan melaporkan Para Penggugat atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) *juncto* Pasal 9 UU Desain Industri dengan alasan bahwa Para Penggugat menjual produk-produk yang memiliki Desain Industri yang sama persis dengan Desain I dan Desain II. Apabila Para Penggugat tidak ingin dilaporkan atas tindak pidana tersebut, Tergugat menuntut sejumlah bayaran untuk dibayarkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat dengan dalih sebagai pembayaran atas izin menjual. Padahal, telah patut diketahui oleh Tergugat bahwa Desain I dan Desain II sama sekali tidak memiliki unsur kebaruan, karena kedua desain tersebut telah diungkapkan jauh sebelum Tergugat mendaftarkan Desain Industri Desain I dan Desain II pada kantor Turut Tergugat. Oleh karena itu Para Penggugat menduga dengan sangat kuat bahwa maksud Tergugat mendaftarkan Desain Industri atas Desain I dan Desain II adalah untuk mengambil keuntungan atas Desain Industri yang sudah ada (bahkan sudah menjadi *public domain*), khususnya mengambil keuntungan dengan melakukan pengancaman kepada Para Penggugat;

Bahwa itikad tidak baik Tergugat juga terlihat dengan kasat mata dimana Tergugat bermaksud hendak menguasai pasar barang-barang atas desain



industri yang sudah lama ada dan yang sudah kadaluarsa kemudian didaftarkan kembali atas nama Tergugat, sehingga jelas dan nyata Tergugat ingin mengambil keuntungan atas desain industri yang sudah lama ada;

V. Kepentingan Para Penggugat Dan Pembatalan Desain Industri;

15. Bahwa Para Penggugat dalam hal ini adalah Pihak Ketiga yang memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri mengingat Para Penggugat adalah pedagang yang berhubungan langsung dalam memperdagangkan produk barang sanitasi sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Desain Industri yaitu: Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga;

16. Bahwa karena pendaftaran Desain Industri atas Desain I dan Desain II atas nama Tergugat dan telah diterima oleh Turut Tergugat, maka Tergugat menjadi memiliki dasar untuk melakukan tindakan-tindakan yang secara nyata telah merugikan/mengganggu kepentingan Para Penggugat dalam melakukan kegiatan usahanya dan melakukan pengancaman kepada Para Penggugat padahal Penggugat I dan Penggugat II adalah para Pedagang yang beritikad baik yang telah memperjualbelikan produk-produk oleh Tergugat dengan cara melawan hukum;

17. Bahwa Para Penggugat akan membuktikan di persidangan bahwa desain industri yang didaftarkan Tergugat nyata-nyata Tidak Baru (tidak memiliki syarat kebaruan), karena sudah diproduksi, dipasarkan dan digunakan di bawah merek Toto, San-Ei dan sebagainya jauh sebelum Tergugat mengajukan pendaftarannya di Kantor Turut Tergugat;

18. Bahwa oleh karena Desain Industri yang didaftarkan Tergugat tidak memiliki syarat kebaruan dan sudah lama beredar dan digunakan di Indonesia maupun di luar negeri, maka cukup beralasan apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan provisi untuk melarang Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk melakukan segala tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 54 ayat (1) Undang Undang Desain Industri sampai adanya suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan pasti terkait dengan Desain Industri dengan Nomor IDD0000039980 dan IDD0000039778 serta menyatakan pendaftaran seluruh Desain Industri yang didaftarkan Tergugat tersebut dalam keadaan status *quo* sampai adanya putusan

Hal. 7 dari 17 hal Put. Nomor 824 K/Pdt.Sus-HKI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti;

19. Bahwa oleh karena terdaptarnya Desain Industri Nomor IDD0000039980 dan IDD0000039778 atas nama Tergugat merupakan suatu kekeliruan sebab tidak memenuhi syarat kebaruan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000, sebagaimana dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka sudah sepatutnya pendaftaran Desain Industri atas nama Tergugat tersebut dibatalkan;

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 melakukan segala tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 54 ayat (1) Undang Undang Desain Industri sampai adanya suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti terkait Desain Industri dengan Nomor IDD0000039980 dan IDD0000039778;
2. Menyatakan pendaftaran Desain Industri Nomor IDD0000039980 dan IDD0000039778 milik Tergugat dalam keadaan status *quo* sampai adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pendaftaran Desain Industri Nomor IDD0000039980 dan IDD0000039778 atas nama Tergugat tidak memenuhi persyaratan kebaruan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Desain Industri;
3. Menyatakan Tergugat adalah pendaftar Desain Industri Nomor IDD0000039980 dan IDD0000039778 yang beritikad tidak baik (*bad faith*);
4. Membatalkan pendaftaran Desain Industri Nomor IDD0000039980 dan IDD0000039778 atas nama Tergugat berikut segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara ini dengan mencatatkan pembatalan pendaftaran Desain Industri Nomor IDD0000039980 dan IDD0000039778 dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri yang disediakan untuk itu, dan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat dan Turut Tergugat

Hal. 8 dari 17 hal Put. Nomor 824 K/Pdt.Sus-HKI/2016





mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat):

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya;
2. Bahwa Para Penggugat bukan orang/badan hukum yang berkepentingan untuk mengajukan pembatalan desain industri Nomor IDD 0000039980 tanggal 11 April 2014;
3. Bahwa Para Penggugat bukan orang/badan hukum yang berkepentingan dengan pembatalan desain industri Nomor IDD 0000039778 tanggal 20 Maret 2014.
  - Bahwa menurut Undang Undang Nomor 31 th 2000 Pasal 46 ayat 1: para pemegang hak desain industri atau penerima lisensi yang dapat mengajukan gugatan kepada siapapun ke Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat;
  - Bahwa Para Penggugat hanyalah distributor/usaha dagang yang menjual produk-produk sanitari berupa tutup saluran air, kran, shower dan tidak pernah mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat (HAKI) apakah memang membuat produk-produk tersebut dan dalam gugatan halaman 3 menyatakan telah memperdagangkan berbagai jenis merek selama 10 tahun untuk Penggugat I dan 7 tahun untuk Penggugat II selama 7 tahun tanpa ada keinginan untuk mendaftarkan produk-produk tersebut, karena memang hanyalah pedagang semata;
  - Bahwa kalau Para Penggugat Pengurus Parsindo seharusnya sudah hafal diluar kepala mengenai Undang-Undang Merk, Hak Cipta Desain Industri untuk mendaftarkan produk-produknya di Indonesia;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat menerima Eksepsi dari Tergugat dan menolak gugatan Para Penggugat secara keseluruhan atau gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi (Turut Tergugat):

1. Para Penggugat tidak mempunyai kualifikasi untuk menggugat (*disqualificatoire exceptie*). Bahwa Para Penggugat merupakan pihak yang tidak berhak dan berwenang untuk mengajukan gugatan dengan mengatasnamakan pihak yang telah memperdagangkan barang-barang atau produk Sanitary berupa shower dan tutup saluran air di Jakarta maupun di Indonesia yang memiliki persamaan dengan desain industri milik Tergugat. Selain itu, Para Penggugat bukan sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan ini. Karena tujuan Para Penggugat mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini hanya sekedar dilandasi bahwa Tergugat melakukan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*), dimana dalam mengajukan gugatan ini Para Penggugat hanya beralasan yang tidak berdasar dengan menyatakan hak desain Industri Shower dengan Nomor Pendaftaran IDD 0000039980 dan hak Desain Industri Tutup Saluran Air dengan Pendaftaran IDD 0000039778 bertentangan dengan Ketertiban Umum dan disain tersebut telah menjadi milik umum (*public domain*);

2. Bahwa Pasal 10 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyatakan bahwa hak desain Industri diberikan atas dasar Permohonan. Selanjutnya dipertegas dalam Pasal 12 Undang Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan bahwa pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut, sepatutnya Para Penggugat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan menghormati segala keputusan yang dikeluarkan oleh Institusi Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini adalah Keputusan berupa Sertifikat Desain Industri dengan Nomor Pendaftaran IDD 0000039980 dan Sertifikat Desain Industri dengan Nomor Pendaftaran IDD 0000039778 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Turut Tergugat) dengan Nomor Pendaftaran IDD 0000039980 dan Hak Desain Industri Tutup Saluran Air dengan Pendaftaran IDD 0000039778, yang memberikan hak eksklusif atas Desain Industri Shower dengan Nomor pendaftaran IDD 0000039980 dan Desain Industri Tutup Saluran Air dengan Nomor Pendaftaran IDD 0000039778 kepada Tergugat. Untuk itu karena gugatan ini diajukan dengan itikad baik oleh Para Penggugat terhadap hak Desain Industri Shower dengan Nomor pendaftaran IDD 0000039980 dan Hak Desain Industri Tutup saluran Air dengan Nomor Pendaftaran IDD 0000039778 kepada Tergugat, maka Para Penggugat dianggap bukan orang yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini, dengan demikian gugatan ini harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat sesuai dengan asas perlindungan hukum yang menyatakan perlindungan hukum hanya diberikan kepada orang yang beritikad baik bukan terhadap orang yang beritikad tidak baik;
3. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 57 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri “undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal

Hal. 10 dari 17 hal Put. Nomor 824 K/Pdt.Sus-HKI/2016

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.” Bahwa pasal tersebut mengartikan bahwa siapa saja dianggap mengetahui tentang Desain Industri;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 01/Pdt/Sus.Des.Ind/2016/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 3 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pendaftaran Desain Industri Nomor IDD0000039980 dan IDD0000039778 atas nama Tergugat tidak memenuhi persyaratan kebaruan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
3. Menyatakan Tergugat adalah pendaftar Desain Industri Nomor IDD0000039980 dan IDD0000039778 yang beritikad tidak baik (*bad faith*);
4. Membatalkan pendaftaran Desain Industri Nomor IDD0000039980 dan IDD0000039778 atas nama Tergugat berikut segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan dalam perkara ini dengan mencatatkan pembatalan pendaftaran Desain Industri Nomor IDD0000039980 dan IDD0000039778 dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.916.000,00 (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 23 Mei 2016, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Pdt/Sus.Desain Industri/2016/PN Niaga Jkt Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 11 dari 17 hal Put. Nomor 824 K/Pdt.Sus-HKI/2016

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 13 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat pada tanggal 28 Juni 2016, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 14 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, 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:

1. Bahwa permohonan Kasasi yang diajukan oleh pemohon Kasasi (dahulu tergugat) masih dalam tenggang waktu pengajuan kasasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 40 *juncto* Pasal 41 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
2. *Judex Facti* telah salah dalam mempertimbangkan hukum dan salah menerapkan hukum dalam eksepsi halaman 38 dari halaman 53;
  - Bahwa Pasal 38 ayat 1 adalah Pihak yang berkepentingan dalam hal ini pemegang atau penerima lisensi oleh karenanya Para Penggugat/Termohon Kasasi I, II bukan sebagai pihak yang berkepentingan sesuai dengan Pasal 46 ayat 1 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang berbunyi: Pemegang Hak Desain Industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud. Berupa: gugatan, ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sehingga seharusnya eksepsi dari tergugat (sekarang pemohon kasasi) wajib diterima;
3. Bahwa pertimbangan hukum yang menyatakan Para Penggugat I dan II (Termohon Kasasi I dan II) sebagai pihak yang berkepentingan, dan masuk kualifikasi untuk menggugat Desain Industri, hal ini salah dan wajib dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI halaman 40 dari 53 putusan;
  - Bahwa Termohon Kasasi I dan II bukan para pihak yang berkepentingan dan hanya menjual saja barang-barang tersebut dan bukan pabrikan sehingga bukan kualifikasi sebagai Penggugat;
  - Bahwa yang termasuk kualifikasi Penggugat adalah:

Hal. 12 dari 17 hal Put. Nomor 824 K/Pdt.Sus-HKI/2016

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ningbo Sierwo Sanitary Ware Co., Ltd, yang menulis surat kepada Penggugat II (Termohon Kasasi II) yang menyatakan ada kesamaan dengan barang miliknya;
  - Taizhou Nixi Sanitary Ware Factory Kepada Haryono Penggugat I (Termohon Kasasi I) yang menyatakan ada kesamaan dengan barang miliknya. Bukti P-7 sampai bukti P-8;
  - Atau PT Surya Toto Indonesia sesuai dengan daftar bukti Termohon Kasasi I dan II, dimana Termohon Kasasi I dan II tidak mendapatkan kuasa khusus untuk membatalkan Desain Industri Nomor IDD0000039980 dan IDD0000039778, sehingga pertimbangan hukum demikian wajib dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI;
4. Bahwa pertimbangan hukum salah penerapan hukum yang menyatakan ketidakbaruan Desain Industri sebagaimana yang terdaftar dengan nomor IDD0000039980 dan IDD0000039778 atas nama Tergugat (pemohon kasasi) dapat dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari beberapa perusahaan sanitary terkenal di China yaitu Ningbo Sierwo Sanitary Ware Co., Ltd dan Taizhou Nixi Sanitary Ware Factory, yang menyatakan bahwa perusahaan mereka telah memproduksi, mengekspor, menjual dan mengedarkan produk sebagaimana yang tertera dalam sertifikat Desain Industri Nomor IDD0000039980 dan IDD0000039778 atas nama H. Syamsul Syah Alam;
- Bahwa pertimbangan Hukum yang mengatakan Termohon Kasasi I telah memperdagangkan lebih dari 10 tahun sedangkan Termohon Kasasi II telah memperdagangkan selama 7 tahun di Indonesia, sudah cukup lama, kenapa tidak mendaftarkan barang dagangannya, apabila yang bersangkutan mengetahui bahwa system hukum di Indonesia wajib mendaftarkan barang dagangannya;
  - Bahwa yang berhak mengajukan gugatan adalah PD. Xiliude Kran, sekalipun yang bertanggung jawab adalah Termohon Kasasi I;
  - Bahwa yang berhak mengajukan gugatan adalah Perusahaan sukses mandiri abadi yang mengajukan gugatan bukan pribadi Termohon Kasasi II, sehingga gugatan wajib ditolak karena bukan pabrikan dan juga bukan pihak yang dirugikan;
5. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* salah penerapan hukum halaman 43 dari 53 putusan;
- Menimbang bahwa P-9 A dan 9 B katalog Toto Nomor 30 bulan April 1997 dan bukti P-9 C berupa surat pernyataan dari PT Surya Toto

Hal. 13 dari 17 hal Put. Nomor 824 K/Pdt.Sus-HKI/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sudah memasarkan produk-produk Toto Indonesia berupa shower dan tutup saluran air sejak tahun 1978 di Indonesia;

- Bahwa yang berhak mengajukan gugatan pembatalan desain industry adalah PT Surya Toto Indonesia bukan Termohon Kasasi I dan II sehingga pertimbangan hukum tersebut wajib dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI;
- Bahwa yang berhak mengajukan gugatan pembatalan desain industry adalah PT Sugih Makmur Ekas Industri Indonesia yang telah memperjual belikan sejak tahun 1981 bukan Termohon Kasasi I dan II;

6. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* salah penerapan hukum halaman 44 dari 53 putusan;

- Bahwa berdasarkan bukti P-12 B surat pernyataan dari PERSANDO tanggal 15 Januari 2016 kepada Dirjen HKI Kementerian Hukum dan Ham, bahwa PERSANDO sebagai perkumpulan organisasi sanitary Indonesia seharusnya tahu dan wajib memberitahukan anggotanya untuk segera mendaftarkan produk-produk yang dijual atau diedarkan di Indonesia;
- Bahwa seharusnya PERSANDO menjadi para pihak dalam gugatan Nomor 01/Pdt.Sus.Design Industri/2016/PN Niaga Jkt Pst, baik sebagai Penggugat ataupun Turut Tergugat;
- Bahwa Ningbo Sierwo Sanitary Ware Co.,Ltd dan Taizhou Nixi Sanitary Ware Factory tidak memberikan kuasa khusus kepada Termohon Kasasi I dan II dalam mengajukan gugatan ini bukti P-8 F dan P-8 G;
- Bahwa PT Surya Toto Indonesia yang seharusnya menggugat pembatalan desain industry berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa desain industry dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industry tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang ada sebelumnya, bukan Termohon Kasasi I dan II;

7. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* salah penerapan hukum halaman 45 dari 53 putusan;

- Bahwa yang berhak dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 yang dimaksud "Pengungkapan" melalui media cetak atau elektronik seharusnya PT Surya Toto Indonesia yang menggugatnya berdasarkan bukti P-5 mengenai tutup saluran air yang terdaftar nomor IDD0000039778 tanggal 20 Maret 2014 bukan bukti Termohon Kasasi I dan II sehingga pertimbangan hukum demikian wajib dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI;

Hal. 14 dari 17 hal Put. Nomor 824 K/Pdt.Sus-HKI/2016

#### Disclaimer

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



8. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* salah penerapan hukum halaman 46 dari 53 putusan;
- Bahwa PT Surya Toto Indonesia yang berhak mengajukan gugatan tentang sudah tidak baru berdasarkan merk "TOTO" dan "SAN-EI" bukan Termohon Kasasi I dan II yang mengajukan gugatan berdasarkan katalog "TOTO" Nomor 065 halaman 23 yang diumumkan 11 tahun yang lalu mengenai *public domain*;
9. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* salah penerapan hukum halaman 47 dari 53 putusan;
- Bahwa yang berhak PT Surya Toto Indonesia yang mengajukan gugatan ini berdasarkan bukti P-7 dan P-8 sampai P-14 berupa shower dan tutup saluran air bukan Termohon Kasasi I dan II berdasarkan Pasal 38 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Pasal 2 atau Pasal 4 ke Pengadilan Niaga. Dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa hak desain industry diberikan desain industry yang baru;
10. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* salah penerapan hukum halaman 50 dari 53 putusan;
- Bahwa yang berhak mengajukan desain industry nomor IDD0000039980 dan IDD0000039778 atas nama tergugat (pemohon kasasi) berikut akibat hukumnya adalah PT Surya Toto Indonesia atau PT Sugih Makmur Indonesia atau Ningbo Sierwo Sanitary Ware Co., Ltd., yang mempunyai kepentingan hukum bukan Termohon Kasasi I dan II berdasarkan bukti yang ada dari Termohon Kasasi I dan II;
11. Bahwa yang berhak mengajukan gugatan Desain Industri adalah nyata-nyata:
1. Perusahaan Indonesia PT Surya Toto Indonesia;
  2. PT Sugih Makmur Indonesia;
  3. Perusahaan China Ningbo Sierwo Sanitary Ware Co., Ltd., dan Taizhou Nixi Sanitary Ware Factory. Bukan Termohon Kasasi I dan II;
12. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* salah dalam penerapan hukum, sangat keliru karena tidak mengikuti aturan hukum juga tidak melihat fakta-fakta di persidangan dari pemohon kasasi, bahkan secara terang-terangan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusan *a quo* telah secara terang-terangan memihak kepada Para Penggugat I, II (Termohon Kasasi I, II) dengan tidak mempertimbangkan secara obyektif bukti-bukti milik pemohon kasasi I dan pemohon kasasi II yang diajukan dimuka sidang.



13. Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas kiranya cukup alasan bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/Pdt.Sus.Desain Industri/2016/PN Niaga Jkt Pst, tertanggal 28 April 2016 yang dimohonkan kasasi;

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

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Juni 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Juli 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana ternyata desain industri milik Tergugat tidak memenuhi syarat kebaruan, sehingga pendaftaran desain industri milik Tergugat beritikad tidak baik (*bad faith*) dan pendaftarannya harus dibatalkan, untuk itu tolak kasasi;

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 H. SYAMSUL SYAH ALAM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

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

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. SYAMSUL SYAH ALAM** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 16 dari 17 hal Put. Nomor 824 K/Pdt.Sus-HKI/2016



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

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

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

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

Ttd.

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

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 195912071985122002

Hal. 17 dari 17 hal Put. Nomor 824 K/Pdt.Sus-HKI/2016

**Disclaimer**

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