



P U T U S A N

Nomor 926 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga Hak atas Kekayaan Intelektual (desain industri) dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HONGGO SISWANTO, bertempat tinggal di Jalan Mangga II Raya, Nomor 3/36, RT 002 RW 011, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. YULIUS JAYA BS SESUNAN, SH., 2. JIMMY STEVANUS MBOE, SH., 3. ROSIDI, SH., 4. AGUS SUDJATMOKO, SH., para Advokat, beralamat di Komplek Ruko Marinatama Blok B-12, Lantai 3, Jalan Gunung Sahari Raya No. 2, Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

M e l a w a n :

SILVYN AW, bertempat tinggal di Jalan Pluit Kencana Raya No. 66, RT 017 RW 007, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. ABDULLAH LOETFI, SH., 2. SETIAWAN ADI, SH., 3. EDI KRISTianto, SH., para Advokat, beralamat di Jalan Raden Saleh No. 51A, Cikini, Menteng, Jakarta 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2010 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat berkeberatan atas didaftarkanya Desain Industri berjudul "SAKLAR PUTAR" (SWITCH GEAR) atas nama Tergugat di bawah Nomor ID 0 010 925-D, ID 0 010 926-D, ID 0 010 927-D, ID 0 010 928-D, ID 0 010 929-D, ID 0 010 930-D, ID 0 010 931 dan ID 0 010 932 tanggal 20 September 2007 ;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 926 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan sebagai diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 berdasarkan alasan-alasan sebagai dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 UU No. 31 Tahun 2000 yang dinyatakan berlaku terhitung sejak tanggal 20 Desember 2000 ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan sebagai diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2000, gugatan Penggugat untuk pembatalan pendaftaran desain industri diajukan melalui Pengadilan Niaga di Jakarta, yaitu dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat ;

Adapun alasan-alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu pedagang alat-alat elektronik termasuk alat saklar pemutus listrik (switch gear) sejak lebih dari 7 (tujuh) tahun di Jakarta ;
2. Bahwa produk alat saklar pemutus listrik (switch gear) yang dijual Penggugat berasal dari China dan sudah sejak lama dipasarkan di Indonesia dengan berbagai merek, antara lain "FATO", "CEARNY", "KLAR STERN", "MERZ", "KISHOO", WISENHEIMER, "VATO" dan masih banyak lagi ;
3. Bahwa produk dengan desain industri yang dijual Penggugat di pasaran di Indonesia telah terdaftar di China dengan Nomor ZL 2004 3 0018967 X sejak tanggal 20 Mei 2004 ;
4. Bahwa akan tetapi sekarang Penggugat harus mengalami bahwa oleh Tergugat telah didaftarkan desain industri berjudul "SAKLAR PUTAR" (SWITCH GEAR) Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, di bawah Nomor ID 0 010 925-D, ID 0 010 926-D, ID 0 010 927-D, ID 0 010 928-D, ID 0 010 929-D, ID 0 010 930-D, ID 0 010 931 dan ID 0 010 932 tanggal 20 September 2007 ;
5. Bahwa pendaftaran desain industri tersebut dalam butir 4 tidak memenuhi persyaratan kebaruan sebagai dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, karena desain industri dimaksud telah didaftarkan di China dengan Nomor ZL 2004 3 0018967 X tanggal 20 Mei 2004, yaitu jauh sebelum Tergugat mengajukan permohonan pendaftarannya tanggal 27 Februari 2007 ;
6. Bahwa selain daripada itu Tergugat telah beritikad tidak baik dengan membuat laporan-laporan Polisi kepada beberapa Pedagang termasuk kepada Penggugat, sedang diketahuinya bahwa pendaftaran desain milik Tergugat dengan Nomor ID 0 010 233-D dan ID 0 010 234-D tertanggal

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 926 K /Pdt.Sus/2010

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

16 Juni 2006 yang identik dengan pendaftaran desain industri Nomor ID 0 010 925-D, ID 0 010 926-D, ID 0 010 927-D, ID 0 010 928-D, ID 0 010 929-D, ID 0 010 930-D, ID 0 010 931 dan ID 0 010 932 tanggal 20 September 2007, telah dibatalkan melalui keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 095 PK/Pdt.Sus/2008 Jo. Putusan No. 026 K/Pdt/Sus/2007 Jo. Nomor 21/Desain Industri/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst. ;

7. Bahwa untuk meyakinkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, disampaikan bersama ini beberapa Catalogue/brochures yang diterbitkan Tahun 2003/04 dan 2005 masing-masing dari M MERZ dan CAM STARTER yang membuktikan bahwa desain industri Tergugat nyata-nyata tidak baru, karena sudah di produksi dan di pasarkan jauh sebelum Tergugat mengajukan pendaftarannya pada Kantor Desain Industri ;

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

DALAM PROVISI :

- Melarang Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk tidak melakukan segala tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sampai adanya suatu Keputusan Hakim yang telah berkekuatan hukum pasti tentang pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0 010 925-D, ID 0 010 926-D, ID 0 010 927-D, ID 0 010 928-D, ID 0 010 929-D, ID 0 010 930-D, ID 0 010 931 dan ID 0 010 932 ;
- Menyatakan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0 010 925-D, ID 0 010 926-D, ID 0 010 927-D, ID 0 010 928-D, ID 0 010 929-D, ID 0 010 930-D, ID 0 010 931 dan ID 0 010 932 milik Tergugat dalam keadaan status quo sampai adanya putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum pasti ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan bahwa produk Tergugat yang dilindungi dengan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0 010 925-D, ID 0 010 926-D, ID 0 010 927-D, ID 0 010 928-D, ID 0 010 929-D, ID 0 010 930-D, ID 0 010 931 dan ID 0 010 932 adalah sama dengan produk-produk yang diperdagangkan Penggugat dengan menggunakan merek-merek: "FATO", "CEARNY", "KIAR STERN" dan MERZ ;
2. Menyatakan bahwa produk Tergugat yang dilindungi dengan pendaftaran Desain Industri Nomor: ID 0 010 925-D, ID 0 010 926-D, ID 0 010 927-D ID 0 010 928-D, ID 0 010 929-D, ID 0 010 930-D, ID 0 010 931 dan ID 0 010

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 926 K /Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

932 tidak memiliki kebaruan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ;

3. Menyatakan bahwa produk Tergugat yang dilindungi dengan pendaftaran Desain Nomor: ID 0 010 925-D, ID 0 010 926-D, ID 0 010 927-D, ID 0 010 928-D, ID 0 010 929-D, ID 0 010 930-D, ID 0 010 931 dan ID 0 010 932 adalah identik dengan pendaftaran desain industri milik Tergugat Nomor: ID 0 010 233-D dan ID 0 010 234-D yang telah dibatalkan oleh Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang tanggal 28 Oktober 2008 ;
 4. Menyatakan bahwa Tergugat telah beritikad tidak baik dalam mendaftarkan desain industri nomor ID 0 010 925-D, ID 0 010 926-D, ID 0 010 927-D, ID 0 010 928-D, ID 0 010 929-D, ID 0 010 930-D, ID 0 010 931 dan ID 0 010 932 ;
 5. Membatalkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0 010 925-D, ID 0 010 926-D, ID 0 010 927-D, ID 0 010 928-D, ID 0 010 929-D, ID 0 010 930-D, ID 0 010 931 dan ID 0 010 932 atas nama Tergugat berikut segala akibat hukumnya ;
 6. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk memberitahukan amar putusan ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual qq Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang ;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
- Atau putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya :

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi diskualifikasi (gemis aanhoedanigheid) Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat ;
 - 1.1. Bahwa dalam sengketa perdata yang dapat bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perkara yang bersangkutan. Apabila seseorang tidak mempunyai kepentingan langsung dalam perkara, maka agar ia dapat bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat harus mendapat surat kuasa dari pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara tersebut ;
- Bahwa Penggugat hanyalah pedagang alat-alat elektronik termasuk alat saklar pemutus listrik (switch gear), dan bukan produsen, agen

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 926 K /Pdt.Sus/2010

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)



distributor, ataupun pemegang/penerima lisensi dari suatu produk alat-alat elektronik termasuk alat saklar pemutus listrik (switch gear), sehingga dengan demikian sangat jelas Penggugat bukanlah pihak yang memiliki kepentingan dan hak (persona standi in iudicio) untuk mengajukan gugatan pembatalan Desain Industri yang telah didaftarkan oleh Tergugat ;

- 1.2. Bahwa berkaitan dengan gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri diatur di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (untuk selanjutnya disebut UU Desain Industri). Pasal 38 UU Desain Industri tersebut mengatakan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan. Namun di dalam UU Desain Industri tidak dijelaskan lebih lanjut pengertian dari "pihak yang berkepentingan" tersebut. Pengertian "pihak yang berkepentingan" ini hanya dapat diketemukan di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (untuk selanjutnya disebut UU Merek). Di dalam penjelasan Pasal 68 UU Merek dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" antara lain adalah jaksa, Yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan ;
- 1.3. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan dalam UU Merek, yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" adalah pihak yang mewakili kepentingan umum, bukan pihak yang mewakili diri-sendiri. Sementara itu, Penggugat bukanlah pihak yang bisa mewakili kepentingan umum. Penggugat adalah pihak yang hanya mewakili kepentingan diri-sendiri. Oleh karena itu, secara pasti dapat dikatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai pihak yang berkepentingan, sehingga Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan pembatalan Desain Industri ;
- 1.4. Bahwa selain itu, di dalam posita butir 1 halaman 2 Surat Gugatan, Penggugat secara tegas mendalilkan bahwa Penggugat adalah pedagang alat-alat elektronik termasuk alat saklar pemutus listrik (switch gear) di Jakarta. Dengan demikian, Penggugat bukanlah produsen, agen distributor, ataupun pemegang/penerima lisensi dari suatu produk alat-alat elektronik termasuk alat saklar pemutus listrik (switch gear). Selain itu, produk-produk yang dijual oleh Penggugat adalah bermacam-macam alat elektronik, tidak terbatas pada alat

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 926 K /Pdt.Sus/2010



saklar pemutus listrik (switch gear) ;

1.5. Bahwa dengan kapasitas Penggugat yang semacam itu sudah dapat dipastikan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan apapun terhadap Desain Industri yang telah didaftarkan oleh Tergugat karena siapapun pemegang Hak Desain Industri tersebut bukanlah sesuatu yang penting atau tidak berpengaruh terhadap usaha yang dimiliki Penggugat. Selain itu, alat saklar pemutus listrik (switch gear) bukanlah satu-satunya barang dagangan dari Penggugat sehingga tanpa menjual/memasarkan alat saklar pemutus listrik (switch gear) tersebut, usaha Penggugat juga tetap berjalan. Oleh karena itu, sebenarnya Penggugat tidak memiliki kepentingan apapun terhadap Desain Industri yang didaftarkan Tergugat ;

1.6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Tergugat bukanlah pihak yang memiliki kepentingan dan hak (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan pembatalan Desain Industri yang telah didaftarkan oleh Tergugat sebagaimana disebutkan oleh Penggugat di dalam gugatannya, sehingga sudah sepatutnya apabila Penggugat dinyatakan tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan ini dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet onvtankelijk verklaard*) ;

2. Gugatan Penggugat kurang pihak ;

2.1. Bahwa gugatan Penggugat jelas-jelas merupakan gugatan pembatalan atas 8 (delapan) desain industri milik Tergugat yang telah terdaftar di Dirjen HAKI. Pendaftaran 8 (delapan) desain industri milik Tergugat tersebut telah melalui semua prosedur yang ditentukan dalam UU Desain Industri berikut peraturan pelaksanaannya, termasuk telah dilakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan substantif oleh Dirjen HAKI d.h.i. Direktorat-Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang. Kedudukan Tergugat dalam pendaftaran desain industri tersebut hanya selaku Pemohon karena pendaftaran desain industri dilakukan berdasarkan permohonan sehingga bersifat sukarela (volunteer). Dengan demikian, yang menentukan suatu desain industri yang dimohonkan pendaftaran telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku atau tidak, termasuk memiliki unsur kebaruan (novelty) atau tidak adalah Dirjen HAKI. Oleh karena itu, apabila Penggugat berpendapat bahwa desain industri yang dimiliki Tergugat tidak

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 926 K /Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki unsur kebaruan, quod non, maka seharusnya Penggugat menggugat Dirjen HAKI, Direktur-Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang ;

- 2.2. Bahwa sementara itu, di dalam Surat Gugatan, Penggugat tidak menjadikan Dirjen HAKI, Direktur-Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang sebagai pihak Tergugat sehingga gugatan yang semacam itu tanpa keraguan sedikitpun harus dikatakan sebagai gugatan yang kurang pihak ;
- 2.3. Bahwa selain itu, Gugatan Penggugat yang tidak mengikutsertakan Ditjen HAKI sebagai pihak Tergugat, jelas-jelas akan berakibat putusan hakim dalam perkara a quo tidak akan dapat dilakukan eksekusi karena pada dasarnya putusan hakim hanya mengikat para pihak dalam kasus saja, sehingga apabila seandainya kasus ini dimenangkan oleh Penggugat yang berakibat pendaftaran desain industri milik Tergugat dibatalkan maka Dirjen HAKI tidak dapat dipaksa untuk melakukan eksekusi putusan karena putusan hakim tidak mengikat Dirjen HAKI ;
- 2.4. Bahwa berdasarkan segala alasan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak sehingga wajib dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 32/Desain Industri/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 5 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk sebagian ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa produk Tergugat yang dilindungi dengan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0 010 925-D, ID 0 010 926-D, ID 0 010 927-D, ID 0 010 928-D, ID 0 010 929-D, 010 010 930-D, ID 0 010 931 dan ID 0 010 932 adalah sama dengan produk-produk yang diperdagangkan Penggugat dengan menggunakan merek-merek "Fato, Cearny, Kiar Stern dan Merz ;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 926 K /Pdt.Sus/2010

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

3. Menyatakan bahwa produk Tergugat yang dilindungi dengan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0 010 925-D, ID 0 010 926-D, ID 0 010 927-D, ID 0 010 928-D, ID 0 010 929-D, 010 010 930-D, ID 0 010 931 dan ID 0 010 932 tidak memiliki kebaruan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah beritikad tidak baik dalam mendaftarkan Desain Industri Nomor ID 0 010 925-D, ID 0 010 926-D, ID 0 010 927-D, ID 0 010 928-D, ID 0 010 929-D, 010 010 930-D, ID 0 010 931 dan ID 0 010 932 ;
5. Membatalkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0 010 925-D, ID 0 010 926-D, ID 0 010 927-D, ID 0 010 928-D, ID 0 010 929-D, 010 010 930-D, ID 0 010 931 dan ID 0 010 932 atas nama Tergugat berikut segala akibat hukumnya ;
6. Memerintahkan Panitera Cq Jurusita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Direktorat Desain Industri, Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM RI selanjutnya untuk dicatat dari Daftar umum Desain Industri dan mengumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan/diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 September 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 41 K/HaKI/2010/PN.Niaga.Jkt. Pst, Jo. Nomor: 32/Desain Industri/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 06 September 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 24 September 2010 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 926 K /Pdt.Sus/2010

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

Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 September 2010 ;

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

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil, pendapat, pertimbangan hukum maupun amar Putusan Niaga No. 32, kecuali yang secara tegas diterima oleh Pemohon Kasasi, karena pertimbangan hukum putusan tersebut banyak yang tidak didasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku baik formil maupun materiil ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi juga tetap menolak, menyangkal dan/atau membantah setiap dan seluruh pernyataan, dalil, posita, keterangan, permohonan atau apapun yang telah dikemukakan atau disampaikan oleh Penggugat/Termohon Kasasi dalam gugatan, replik maupun kesimpulan pada pemeriksaan perkara ini di pengadilan tingkat pertama, sepanjang tidak dinyatakan lain oleh Pemohon Kasasi di dalam Memori Kasasi ini ;
3. Bahwa seluruh pernyataan, dalil, posita, keterangan, permohonan atau apapun yang telah dikemukakan atau disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam jawaban, duplik maupun kesimpulan pada pemeriksaan perkara ini di pengadilan tingkat pertama, sepanjang tidak dinyatakan lain oleh Pemohon Kasasi di dalam Memori Kasasi ini, secara mutatis-mutandis mohon dapat dianggap sebagai bagian dari Memori Kasasi dalam perkara ini;
4. Bahwa di dalam Putusan Niaga No. 32 terdapat beberapa kejanggalan yang sangat luar biasa terutama berkaitan dengan keterangan ahli/saksi yang tidak sesuai dengan yang disampaikan saksi dalam persidangan. Ada beberapa keterangan saksi yang tidak dimuat dalam putusan dan sebaliknya ada keterangan saksi yang dimuat dalam putusan padahal saksi tersebut di dalam persidangan tidak menyatakan seperti itu. Hal ini jelas-jelas sangat merugikan Tergugat. Untuk selengkapnya keterangan ahli dan para saksi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Ahli, RIKSON SITORUS :

Ahli ini telah dimintai keterangan di bawah sumpah pada persidangan perkara a quo di Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat pada tanggal 8 Juli 2010. Keterangan Ahli ini adalah sebagai berikut :

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 926 K /Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli bekerja sebagai salah satu pegawai di Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual dan dalam memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini telah memperoleh surat tugas dari instansi Ahli bekerja ;
- Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan ;
- Yang dimaksud dengan konfigurasi adalah bagian yang ada pada bentuk yang sifatnya juga 3 dimensi, turut membentuk daripada desain ;
- Yang dilindungi dalam Hak Desain Industri tersebut antara lain adalah bentuk, konfigurasi serta komposisi garis dan/atau warna. Perlindungan tersebut sampai ke detail-detailnya ;
- Permohonan pendaftaran Hak Desain Industri secara singkat dapat dikatakan bahwa pemohon harus mengisi form permohonan yang disediakan, melengkapi dengan identitas pemohon, melampirkan gambar/foto/contoh fisik dari desain serta membayar biaya. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan formalitas untuk memeriksa kelengkapan permohonan. Setelah selesai dilanjutkan dengan proses pengumuman selama 3 bulan. Pengumuman ini untuk memberi kesempatan pada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan pendaftaran untuk melakukan oposisi. Setelah pengumuman selesai dilanjutkan dengan pemeriksaan substantive untuk membandingkan dengan desain sejenis sehingga dapat dikatakan baru. Setelah dilakukan pemeriksaan substantif maka proses selanjutnya adalah pembuatan sertifikat. Dalam pemeriksaan substantif, yang diperiksa adalah masalah kebaruan. Pembedingnya adalah desain industri terdaftar pada Ditjen HKI, kemudian dilakukan pemeriksaan melalui internet pada website WIPO dan berbagai kantor IP internasional. Setelah itu dengan pembeding lain misalnya apapun informasi di internet, brosur, majalah, koran dan sebagainya ;
- Desain Industri yang didaftarkan wajib untuk diumumkan. Fungsinya adalah sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengajukan oposisi

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 926 K /Pdt.Sus/2010

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)



atau keberatan atas pengajuan permohonan desain. Ini adalah hak yang diberikan negara kepada masyarakat. Apabila hak ini tidak dipakai maka masyarakat dianggap melepaskan haknya sehingga dianggap tahu akan terdapatnya suatu desain pada Ditjen HKI ;

- Desain industri yang diterima pendaftarannya dan telah diterbitkan sertifikatnya dianggap bahwa desain industri tersebut tidak ada kesamaan dengan barang apapun yang ada sebelumnya, desain tersebut telah dilakukan pemeriksaan dengan barang sejenis dan ditetapkan memiliki desain yang baru ;
- Barang yang diciptakan setelah suatu desain industri didaftarkan, tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugat pembatalan desain industri terdaftar meskipun barang baru dimaksud memiliki bentuk dan konfigurasi yang sama dengan desain industri terdaftar. Malah hal itu dianggap sebagai produksi atas desain terdaftar dan merupakan pelanggaran atas ketentuan dalam UU Desain Industri ;
- Yang dapat mengajukan gugatan pembatalan desain industri terdaftar adalah "pihak yang berkepentingan". Dalam hal ini, pedagang bukanlah pihak yang berkepentingan ;

b. Saksi, BAMBANG SANTOSO :

Saksi ini telah dimintai keterangan di bawah sumpah pada persidangan perkara a quo di Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat pada tanggal 15 Juli 2010. Keterangan saksi ini adalah sebagai berikut :

- Saksi adalah pedagang alat-alat elektronik dan alat-alat teknik sejak tahun 1997 di Muntiran ;
- Saksi juga menjual ohm saklar atau saklar putar ;
- Yang dijual saksi selama ini adalah ohm saklar merek Augen dan HTC. Kedua merek tersebut adalah milik Pak Honggo ;
- Ohm saklar milik Pak Honggo tersebut dalamnya berbentuk bulat seperti Bukti T-12. Sedangkan sebelum ohm saklar milik Pak Honggo itu keluar, ohm saklar sebelumnya biasanya berbentuk seperti Bukti T-9 atau Bukti T-10 ;
- Saat ini muncul merek-merek baru yang bentuknya meniru ohm saklar milik Pak Honggo. Merek-merek tersebut muncul sejak 1 tahun yang lalu ;

c. Saksi, SUGIONO PRAJITNO :

Saksi ini telah dimintai keterangan di bawah sumpah pada persidangan perkara a quo di Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat pada tanggal 15 Juli 2010. Keterangan saksi ini adalah sebagai berikut :

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 926 K /Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah pedagang alat-alat elektronik dan alat-alat teknik sejak tahun 2001 di Semarang. Saksi juga menjual ohm saklar atau saklar putar ;
- Yang dijual saksi selama ini adalah ohm saklar merek Augen dan HTC. Kedua merek tersebut adalah milik Pak Honggo ;
- Ohm saklar milik Pak Honggo tersebut dalamnya berbentuk bulat seperti Bukti T-12. Sedangkan sebelum ohm saklar milik Pak Honggo itu keluar, ohm saklar sebelumnya biasanya berbentuk pisau seperti Bukti T-9 atau bentuk kotak seperti Bukti T-10 ;
- Saksi tahu ohm saklar merek Kishoo dan Komsan. Merek itu adanya baru-baru saja sekitar 1 sampai 2 tahun yang lalu ;
- Sejak dulu bentuk wadah (*casing*) ohm saklar adalah kotak seperti Bukti P-50 tapi dalamnya biasanya berbentuk pisau atau kotak. Sedangkan sekarang setelah adanya ohm saklar milik Pak Honggo bentuk dalam dari ohm saklar adalah bulat ;

Dasar dan teori hukum permohonan kasasi :

Bahwa sebelum menyampaikan secara lengkap Memori Kasasi sebagai tanggapan atas Putusan Niaga No. 32, Pemohon Kasasi di bawah ini perlu menyampaikan prinsip-prinsip atau syarat-syarat formal permohonan kasasi, yang dalam Memori Kasasi ini telah secara benar diikuti dan ditaati oleh Pemohon Kasasi ;

Bahwa sebagaimana telah diatur dalam ketentuan yang berlaku bahwa berkaitan dengan alasan kasasi pada umumnya, dasar hukum permohonan kasasi (secara substansi) telah diatur di dalam peraturan-peraturan sebagai berikut :

- I. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-undang RI Nomor 5 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU 5/2004) ;
- II. Ketentuan Pasal 184 ayat (1) HIR juncto Pasal 25 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) ;

Selengkapnya dasar hukum permohonan kasasi dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 30 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 5 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung mengatur sebagai berikut :

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 926 K /Pdt.Sus/2010



"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan" ;

Dalam perkara ini, yang dijadikan dasar hukum untuk mengajukan permohonan kasasi antara lain adalah ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a dan b UU 5/2004 ;

2. Bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) HIR juncto Pasal 25 UU Kekuasaan Kehakiman, pada pokoknya menyatakan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Berdasarkan ketentuan tersebut, segala putusan harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan cukup. Apabila putusan yang dijatuhkan tidak memenuhi ketentuan tersebut maka putusan dimaksud dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgement*) ;
3. Bahwa berdasarkan beberapa yurisprudensi, Mahkamah Agung masih dimungkinkan juga mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat kasasi dengan alasan-alasan kasasi di luar hal-hal di atas seperti di bawah ini. Yurisprudensi tersebut antara lain adalah :
 - a) Putusan MA No. 443 K/Pdt/1986, tanggal 20 Agustus 1988 ;
 - b) Putusan MA No. 2461 K/Pdt/1984, tanggal 10 Desember 1985 ;
 - c) Putusan MA No. 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 ;
 - d) Putusan MA No. 206 K/Sip/1955, tanggal 19 Januari 1957 ;

Alasan-alasan permohonan kasasi in casu :

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*): Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat ;
 - 1.1. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi tentang Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat (eksepsi diskualifikasi/ *gemis aanhoedanigheid*), *Judex Facti* di dalam Putusan Niaga No. 32 halaman 28 berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah memasuki materi pokok perkara maka akan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 926 K /Pdt.Sus/2010



pertimbangan hukum pokok perkara. Selanjutnya, di dalam Putusan Niaga No. 31 halaman 31 yang menjadi bagian dari pertimbangan hukum dalam pokok perkara, Judex Facti berpendapat bahwa Penggugat/Termohon Kasasi adalah termasuk "pihak yang berkepentingan" dengan alasan karena pendaftaran dan terdaftarnya "Saklar Putar (switch gear)" sebagaimana tersebut dalam Bukti T-1 s/d T-8 akan merugikan kepentingan usaha Penggugat/Termohon Kasasi dan pihak lain yang bergerak di bidang usaha memasarkan saklar putar (switch gear) tersebut ;

- 1.2. Bahwa pendapat Judex Facti tersebut jelas-jelas telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 38 UU Desain Industri. Pasal 38 UU Desain Industri tersebut mengatakan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan. Namun, di dalam UU Desain Industri tidak dijelaskan lebih lanjut pengertian dari "pihak yang berkepentingan" tersebut. Pengertian "pihak yang berkepentingan" ini hanya dapat diketemukan di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (untuk selanjutnya disebut UU Merek). Di dalam penjelasan Pasal 68 UU Merek dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" antara lain adalah jaksa, yayasan/ lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan ;
- 1.3. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan dalam UU Merek, yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" adalah pihak yang mewakili kepentingan umum, bukan pihak yang mewakili diri-sendiri. Sementara itu, Penggugat/Termohon Kasasi bukanlah pihak yang bisa mewakili kepentingan umum. Penggugat adalah pihak yang hanya mewakili kepentingan diri-sendiri. Oleh karena itu, secara pasti dapat dikatakan bahwa Penggugat/Termohon Kasasi tidak memiliki kapasitas sebagai pihak yang berkepentingan, sehingga Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat mengajukan gugatan pembatalan Desain Industri ;
- 1.4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi bukanlah pihak yang memiliki kepentingan dan hak (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan pembatalan Desain Industri, sehingga sudah sepatutnya apabila Putusan Niaga No. 32 harus dibatalkan dan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

onvtankelijik verklaard) karena Penggugat/Termohon Kasasi tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan ini ;

2. Gugatan Penggugat kurang pihak ;

2.1. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak, Judex Facti di dalam Putusan Niaga No. 32 halaman 28 berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah memasuki materi pokok perkara maka akan dipertimbangkan selengkapny dalam pertimbangan hukum pokok perkara. Namun, di dalam pokok perkara, Judex Facti sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum atas eksepsi Tergugat tersebut. Dengan demikian, Putusan Niaga No. 32 dapat dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgment*) sehingga wajib dibatalkan untuk seluruhnya ;

2.2. Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan pembatalan atas 8 (delapan) desain industri milik Tergugat yang telah terdaftar di Dirjen HAKI. Pendaftaran 8 (delapan) desain industri milik Tergugat tersebut telah melalui semua prosedur yang ditentukan dalam UU Desain Industri berikut peraturan pelaksanaannya, termasuk telah dilakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan substantif oleh Dirjen HAKI d.h.i. Direktur-Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang. Kedudukan Tergugat dalam pendaftaran desain industri tersebut hanya selaku Pemohon karena pendaftaran desain industri dilakukan berdasarkan permohonan sehingga bersifat sukarela (*volunteer*). Dengan demikian, yang menentukan suatu desain industri yang dimohonkan pendaftaran telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku atau tidak, termasuk memiliki unsur kebaruan (*novelty*) atau tidak adalah Dirjen HAKI. Oleh karena itu, apabila Penggugat berpendapat bahwa desain industri yang dimiliki Tergugat tidak memiliki unsur kebaruan, *quod non*, maka seharusnya Penggugat menggugat Dirjen HAKI, Direktur-Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang ;

2.3. Bahwa sementara itu, di dalam Surat Gugatan, Penggugat tidak menjadikan Dirjen HAKI, Direktur-Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang sebagai pihak Tergugat sehingga gugatan yang semacam itu tanpa keragu-raguan sedikitpun harus dikatakan sebagai gugatan yang kurang pihak dan

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 926 K /Pdt.Sus/2010

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)



gugatan tersebut wajib dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya
(*niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM PROVISI :

Bahwa Pemohon Kasasi sepakat dan sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti atas permohonan provisi dari Penggugat/Termohon Kasasi karena pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Judex Facti khusus tentang permohonan provisi Penggugat wajib dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa permohonan kasasi dan Memori Kasasi ini diajukan karena alasan-alasan sebagai berikut :

I. Alasan Kesatu :

Judex Facti salah menerapkan ketentuan Pasal 2 UU Desain Industri ;

II. Alasan Kedua :

Judex Facti telah melanggar due process of law (hukum acara perdata), khususnya asas audi et alteram partem serta melanggar pasal-pasal tentang hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun HIR ;

III. Alasan Ketiga :

Judex Facti melampaui batas wewenangnya (Pasal 30 ayat (1) huruf a UU 5/2004) dalam memberikan putusan sebagaimana termaktub dalam amar putusan butir 2 (Dalam Pokok Perkara) ;

Secara rinci, alasan-alasan tersebut dikemukakan dalam uraian di bawah ini :

I. Alasan Kesatu :

Judex Facti salah menerapkan ketentuan Pasal 2 UU Desain Industri :

1. Bahwa di dalam Putusan Niaga No. 32, pada pokoknya Judex Facti berpendapat bahwa Tergugat dalam mendaftarkan Desain Industri yang terdaftar dengan Nomor ID 0 010 925-D, ID 0 010 926-D, ID 0 010 927-D, ID 0 010 928-D, ID 0 010 929-D, ID 0 010 930-D, ID 0 010 931-D, ID 0 010 932-D atas nama Tergugat (selanjutnya disebut obyek sengketa) mempunyai itikad tidak baik (bad faith) karena obyek sengketa tersebut pada pokoknya mempunyai bentuk dan konfigurasi yang sama dengan Desain Industri yang telah ada sebelumnya dan telah menjadi milik umum (public domain). Pendapat Judex Facti tersebut didasarkan pada Bukti P-1 s/d P-2, Bukti P-8 s/d P-17, Bukti P-41 s/d P-50 (lihat halaman 33 Putusan Niaga No. 32) ;
2. Bahwa pendapat Judex Facti tersebut jelas-jelas telah melanggar ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 UU Desain Industri yang berbunyi sebagai berikut: (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 ;

3. Bahwa dengan mengacu pada Pasal 2 UU Desain Industri tersebut dapat diketahui bahwa suatu Desain Industri dianggap tidak baru antara lain apabila sebelum tanggal penerimaan, Desain Industri yang didaftarkan tersebut telah diumumkan atau digunakan di Indonesia. Sementara itu, Judex Facti dalam menyatakan pendapatnya tentang ketidakbaruan dari obyek sengketa didasarkan pada bukti-bukti yang ada setelah tanggal penerimaan dari Desain Industri yang menjadi obyek sengketa tersebut. Bukti P-8 s/d P-17 merupakan contoh barang baru yang diproduksi setelah tanggal penerimaan dari obyek sengketa. Di dalam Bukti P-8 s/d P-17 tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa contoh barang tersebut diproduksi sebelum tanggal penerimaan dari obyek sengketa. Oleh karena itu, produk-produk tersebut tidak dapat dijadikan pembanding terhadap Desain Industri dari obyek sengketa ;

4. Bahwa sementara itu Bukti P-41 s/d P-50 juga merupakan surat pernyataan dari beberapa orang yang mengaku sebagai penjual yang dibuat setelah tanggal penerimaan dari obyek sengketa. Selain itu, di dalam Bukti P-41 s/d P-50 tersebut tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa desain industri dari obyek sengketa memiliki kesamaan dengan barang-barang yang dijual oleh orang-orang yang mengaku sebagai para penjual tersebut. Sedangkan Bukti P-1 s/d P-2 juga tidak memberikan keterangan yang resmi bahwa katalog tersebut diterbitkan sebelum tanggal penerimaan dari obyek sengketa. Katalog semacam itu dapat saja dibuat saat ini dengan mencantumkan keterangan yang menyesatkan seolah-olah diterbitkan sebelum tanggal penerimaan dari obyek sengketa ;

5. Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi dengan menyampaikan Bukti

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 926 K /Pdt.Sus/2010

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)



P-1 s/d P-2, Bukti P-8 s/d P-17, Bukti P-41 s/d P-50 ingin mengecoh/menyesatkan Judex Facti bahwa bukti-bukti tersebut merupakan bukti-bukti yang diproduksi/diterbitkan sebelum tanggal penerimaan dari obyek sengketa. Padahal bukti-bukti tersebut jelas-jelas merupakan bukti yang diproduksi/dikeluarkan setelah tanggal penerimaan dari obyek sengketa. Dan faktanya bukti-bukti tersebut telah mengecoh/menyesatkan Judex Facti sehingga Judex Facti memberikan putusan yang melanggar ketentuan Pasal 2 UU Desain Industri ;

6. Bahwa berdasarkan segala alasan tersebut di atas, secara meyakinkan dapat dikatakan bahwa Judex Facti dalam memberikan Putusan Niaga No. 32 telah melanggar ketentuan Pasal 2 UU Desain Industri sehingga Putusan Niaga No. 32 tersebut wajib dibatalkan untuk seluruhnya ;

II. Alasan Kedua :

Judex Facti telah melanggar due process of law (hukum acara perdata), khususnya asas audi et alteram partem serta melanggar pasal-pasal tentang hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) maupun HIR :

1. Bahwa di dalam Putusan Niaga No. 32 halaman 31-34, Judex Facti dalam memberikan pendapatnya yang menyatakan bahwa Desain industri Nomor ID 0 010 925-D, ID 0 010 926-D, ID 0 010 927-D, ID 0 010 928-D, ID 0 010 929-D, ID 0 010 930-D, ID 0 010 931-D, ID 0 010 932-D atas nama Tergugat (obyek sengketa) tidak memiliki kebaruan hanya mendasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi yaitu Bukti P-1 s/d P-2, Bukti P-8 s/d P-17, Bukti P-41 s/d P-50 (lihat halaman 33 Putusan Niaga No. 32). Sementara itu, bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi sama sekali tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya. Oleh karena itu, putusan yang semacam itu dapat dikatakan sebagai putusan yang telah melanggar due process of law (hukum acara perdata), khususnya asas audi et alteram partem dan goede process orde ;
2. Bahwa menurut keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah memberikan keterangan secara tersumpah di hadapan sidang secara jelas dapat diketahui bahwa bentuk dan konfigurasi dari obyek sengketa milik Tergugat/Pemohon Kasasi berbeda dengan bentuk dan konfigurasi dari barang-barang sejenis yang ada sebelum tanggal penerimaan dari obyek sengketa. Saksi Bambang Santoso secara tegas dan meyakinkan menerangkan sebagai berikut :

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 926 K /Pdt.Sus/2010



"Ohm saklar milik Pak Honggo tersebut dalamnya berbentuk bulat seperti Bukti T-12. Sedangkan sebelum ohm saklar milik Pak Honggo itu keluar, ohm saklar sebelumnya biasanya berbentuk seperti Bukti T-9 atau Bukti T-10". Sementara itu, Saksi Sugiono Prajitno juga secara jelas dan tegas menerangkan sebagai berikut: "Sejak dulu bentuk wadah (cashing) ohm saklar adalah kotak seperti Bukti P-50 tapi dalamnya biasanya berbentuk pisau atau kotak. Sedangkan sekarang setelah adanya ohm saklar milik Pak Honggo bentuk dalam dari ohm saklar adalah bulat ;

3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut secara jelas dapat diketahui bahwa bentuk dan konfigurasi dari obyek sengketa milik Tergugat/Pemohon Kasasi berbeda dengan bentuk dan konfigurasi dari barang-barang sejenis yang ada sebelum tanggal penerimaan dari obyek sengketa. Namun, keterangan para saksi tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti di dalam pertimbangan hukumnya ; Selain itu, Judex Facti juga tidak mempertimbangkan Bukti T-9 s/d T-11 berupa contoh barang-barang yang sejenis dengan obyek sengketa yang di produksi sebelum tanggal penerimaan dari obyek sengketa. Berdasarkan Bukti T-9 s/d T-11 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Bambang Santoso dan Sugiono Prajitno dapat diketahui bahwa barang-barang sejenis dengan obyek sengketa sebelum tanggal penerimaan dari obyek sengketa bagian dalamnya selalu berbentuk pisau atau kotak. Sedangkan bentuk dari barang milik Tergugat sebagaimana tertuang dalam obyek sengketa bagian dalamnya adalah berbentuk bulat meskipun wadahnya adalah sama ;
4. Bahwa selain itu, Bukti P-41 s/d P-50 bukanlah bukti sebagaimana dimaksud Pasal 144 HIR dan Pasal 1905 KUHPerdara yang pada pokoknya mengatur bahwa keterangan saksi adalah keterangan yang saksi yang dinyatakan di hadapan persidangan. Sementara itu, Bukti P-41 s/d P-50 hanya merupakan surat pernyataan dari orang-orang yang mengaku sebagai penjual yang keterangan tidak diberikan di hadapan persidangan sehingga tidak dapat diuji kebenarannya. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut harus diabaikan atau tidak dapat dijadikan dasar atas putusan Judex Facti ;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas secara pasti dapat dikatakan bahwa Judex Facti dalam membuat Putusan Niaga No. 31 telah melanggar due process of law (hukum acara perdata), khususnya asas audi et alteram

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 926 K /Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partem dan goede process orde dan melanggar pasal-pasal tentang hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun HIR, sehingga Putusan Niaga No. 32 tersebut layak untuk dibatalkan seluruhnya ;

III. Alasan Ketiga :

Judex Facti melampaui batas wewenangnya (pasal 30 ayat (1) huruf a UU No. 5/2004) dalam memberikan putusan sebagaimana termaktub dalam amar putusan butir 6 (Dalam Pokok Perkara) :

1. Bahwa Judex Facti di dalam Putusan Niaga No. 32 Jakarta halaman 36 memberikan putusan (amar putusan butir 6 dalam pokok perkara) yang bunyinya adalah sebagai berikut :

" Memerintahkan Panitera Cq Jurusita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Direktorat Desain Industri, Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM RI selanjutnya untuk dicatat dan Daftar Umum Industri dan mengumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri" ;

Sementara itu, Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) di dalam Surat Gugatan pada petitum butir 6 mengajukan permohonan sebagai berikut :

"Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk memberitahukan amar putusan ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual qq Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang" ;

2. Bahwa dilihat dari amar putusan Judex Facti tersebut di atas secara meyakinkan dapat dilihat bahwa Judex Facti telah memberikan putusan melebihi dari yang dimohonkan oleh Penggugat (sekarang Termohon Kasasi). Penggugat di dalam surat gugatannya hanya memohon agar memberitahukan amar putusan ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual qq Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang. Namun, Judex Facti memutuskan agar Panitera Cq Jurusita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Direktorat Desain Industri, Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM RI selanjutnya untuk dicatat dari Daftar Umum Industri dan mengumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri ;

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 926 K /Pdt.Sus/2010

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)



3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara meyakinkan dapat dikatakan bahwa *Judex Facti* yang memeriksa perkara a quo telah melampaui batas wewenangnya dalam memberikan putusannya (*ultra vires*) karena *Judex Facti* telah memutus melebihi dari yang dimohonkan oleh para pihak, sehingga putusan yang semacam itu harus dibatalkan, hal itu telah secara jelas diatur di dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 50 Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa majelis hakim tidak boleh memutus hal-hal yang tidak dituntut para pihak (*ultra petitum partium*) (periksa: M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan), Sinar Grafika, Jakarta, cetakan kelima, April 2007, halaman 801-803) ;

Hal itu juga sesuai dengan asas hukum acara perdata yang berlaku yang menyatakan bahwa di dalam pemeriksaan perkara perdata, hakim seharusnya bersifat pasif, bukan aktif seperti dalam hukum acara pidana. Artinya, ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada azasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara, dan bukannya hakim (periksa : Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 11-13) ;

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

Mengenai alasan ke I s/d III di atas :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi/Tergugat dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum formal berkenaan dengan eksepsi Tergugat semula tentang diskwalifikasi terhadap gugatan Penggugat ;

Bahwa Pasal 38 Undang-Undang Desain Industri menyebutkan gugatan pembatalan dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan. Bahwa menurut pendapat kami, Penggugat tidak termasuk pihak yang berkepentingan, karena pihak yang berkepentingan tidak dirinci dalam pasal tersebut maupun penjelasannya, akan tetapi dapat diselaraskan dengan Undang-undang merek yang menyebutkan yang berkepentingan yaitu Jaksa, Yayasan/Lembaga Konsumen dan Majelis/Lembaga Keagamaan ;

Bahwa Penggugat adalah pedagang alat elektronik switch gear dengan merek "FATO", "CEARNY", "KLAR STERN", "MERZ", "KISHOO", "WISSENHEIMER", "VATO", dll di Jakarta yang sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun.

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 926 K /Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena itu, Penggugat tidak memiliki kapasitas dalam mengajukan gugatan tersebut atau pembatalan. Oleh karena itu, gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat **HONGGO SISWANTO** dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 32/Desain Industri/2010/PN. Niaga.Jkt.Pst tanggal 5 Agustus 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, dan Termohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Termohon Kasasi harus dihukum membayar semua biaya perkara pada semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HONGGO SISWANTO** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 32/Desain Industri/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 5 Agustus 2010;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **30 Maret 2011** oleh **H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, SH., MH.**, dan **Achmad Yamanie, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 926 K /Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut, beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dulhusin, SH** Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Soltoni Mohdally, SH., MH
ttd./ Achmad Yamanie, SH., MH

K e t u a,

ttd./
H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM

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	Rp	<u>4.989.000,00</u>
J u m l a h	Rp	5.000.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./Dulhusin, SH

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

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 040049629

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 926 K /Pdt.Sus/2010