



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

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

DJAKA AGUSTINA, bertempat tinggal di Jalan Mantri Nomor 5, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. J. Djohansjah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Wisma Slipi, Lantai 4, Ruang 408, Jalan Letjend. S. Parman Kav.12, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

m e l a w a n

TAN SURYANTO JAYA, bertempat tinggal di Jalan Taman Sari VI Nomor 39, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Salim Halimm, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Merbabu Nomor 7A, Kelurahan Pusat Pasar, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Peggugat;

d a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTUR HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU, DAN RAHASIA DAGANG, beralamat di Jalan Daan Mogot Km 24, Tangerang 15119;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2014

Disclaimer

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



kembali terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, Nomor 02/Desain Industri/2013/PN.Niaga/Medan tanggal 5 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dan Turut Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa Penggugat adalah produsen untuk berbagai bak mandi/bak penampung air yang terbuat dari plastik, dalam berbagai jenis dan ukuran, sehingga Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran desain industri pada kantor Turut Tergugat yakni:

1). Judul Desain Industri : BAK MANDI PLASTIK
Daftar Nomor Desain Industri : ID 0 026 208 - D
Tanggal Penerimaan Permohonan : 05 Mei 2010
Nomor Permohonan Desain Industri: A00 2010 01473
Pemegang Desain Industri : TAN SURYANTO JAYA
Nama Pendesain : TAN SURYANTO JAYA
Klaim perlindungan atas desain Industri: KONFIGURASI (Bukti P-1)

2). Judul Desain Industri : BAK MANDI PLASTIK
Daftar Nomor Desain Industri : ID 0 026 209 - D
Tanggal Penerimaan Permohonan : 05 Mei 2010
Nomor Permohonan Desain Industri: A00 2010 01474
Pemegang Desain Industri : TAN SURYANTO JAYA
Nama Pendesain : TAN SURYANTO JAYA
Klaim perlindungan atas desain Industri: KONFIGURASI (Bukti P-1a)

2 Bahwa selain perlindungan desain, dan oleh karena Bak Mandi Plastik tersebut juga terdapat perlindungan hak paten, Penggugat juga mendaftarkan ke Menteri Hukum dan HAM RI Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Paten, atas hak paten sederhana yakni:

2.1. Judul Paten : BAK PENAMPUNG AIR
Daftar Nomor Desain Industri : ID S0001118
Tanggal Penerimaan Permohonan: 08 Juni 2010
Nomor Permohonan Desain Industri : S00 2010 00102
Pemegang Paten : TAN SURYANTO JAYA
Inventor : TAN SURYANTO JAYA (Bukti P-2)



Bahwa dari uraian di atas, jelas Penggugat adalah pemakai/produsen dan pendaftar pertama terhadap desain industri dan juga sebagai inventor pertama atas bak mandi plastik;

3 Bahwa berdasarkan Petikan Resmi dari Turut Tergugat, Penggugat sangat keberatan terhadap pendaftaran desain industri berupa bak mandi yang diajukan oleh Tergugat pada kantor Turut Tergugat, dan karenanya dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan pembatalan sertipikat desain industri yang terdaftar di dalam Daftar Umum Desain Industri di kantor Turut Tergugat masing-masing:

3.1. Judul Desain Industri : BAK MANDI

Daftar Nomor Desain Industri : ID 0 031 805 - D

Tanggal Penerimaan Permohonan : 06 Desember 2011

Nomor Permohonan Desain Industri: A00 2011 03780

Pemegang Desain Industri : DJAKA AGUSTINA

Nama Pendesain : DJAKA AGUSTINA

Klaim perlindungan atas desain Industri: KONFIGURASI (Bukti P-3)

3.2. Judul Desain Industri : BAK MANDI

Daftar Nomor Desain Industri : ID 0 031 806 - D

Tanggal Penerimaan Permohonan : 06 Desember 2011

Nomor Permohonan Desain Industri: A00 2011 03782

Pemegang Desain Industri : DJAKA AGUSTINA

Nama Pendesain : DJAKA AGUSTINA

Klaim perlindungan atas desain Industri: KONFIGURASI (Bukti P-3a).

4 Bahwa Penggugat adalah sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena Tergugat telah menggunakan desain industri yang sama dalam memproduksi bak mandi yang terdapat pada kedua sertipikat desain industri yang mana Penggugat lebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran desain industri pada kantor Turut Tergugat;

5 Bahwa apabila kedua sertipikat Desain Industri atas nama Tergugat tersebut tidak dibatalkan, maka hal tersebut jelas telah menimbulkan ketidakadilan bagi pencari keadilan incasu Penggugat, karena Penggugat selaku pendesain dan pendaftar pertama dan selaku pihak yang terlebih dahulu menggunakan desain industri tersebut.

6 Bahwa ternyata diketahui oleh Penggugat pada tanggal 6 Desember 2011 Tergugat telah mengajukan kedua permohonan pendaftaran Desain Industri berjudul "Bak Mandi" yang menyerupai disebut juga identik Immaterial dan/atau

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



sama dengan desain industri "Bak Mandi Plastik" milik Penggugat pada Turut Tergugat dan telah terdaftar dalam daftar umum Desain Industri atas nama Tergugat masing masing dengan Nomor ID 0 031 805-D dan nomor ID 0 031 806 -D.

7 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang berbunyi:

- 1 Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru;
- 2 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;

Maka dapat disimpulkan bahwa kedua desain industri nomor ID 0 031 805 - D dan nomor ID 0 031 806 - D atas nama Tergugat, bukan merupakan desain industri yang baru, karena sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, yaitu dengan desain industri bak mandi plastik yang pertama di desain, diproduksi dan didaftarkan oleh Penggugat, jauh sebelum Tergugat mengajukan pendaftaran desain industrinya;

8 Bahwa karena jelas-jelas, bahwa Penggugat adalah pihak yang pertama dalam mengungkapkan dan mendaftarkan konfigurasi dalam desain bak mandi, maka seharusnya Turut Tergugat menolak permohonan pendaftaran desain industri milik Tergugat;

9 Bahwa berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, prinsip dari Undang-Undang Desain Industri adalah pemberian hak desain industri diberikan kepada pendaftaran pertama (*first to file*), sehingga Penggugat yang mendaftarkan desainnya pada tanggal 5 Mei 2010 dibandingkan Tergugat yang mendaftarkan desainnya pada tanggal 6 Desember 2011;

10 Bahwa Tergugat juga mendaftarkan desainnya dengan dasar iktikad tidak baik karena mendaftarkan desain yang bukan hasil kreasi atau idenya melainkan mengambil dan mengklaim desain Penggugat, dalam hal ini konfigurasi yang terdapat dalam bak mandi Penggugat menjadi miliknya, dengan mengubah lukisan ikannya, yang mana tidak membuat perbedaan yang identik, sehingga



tidak ada unsur kebaruan yang signifikan dan menonjol diantara kedua desain tersebut;

- 11 Bahwa jika dibandingkan antara desain bak mandi Penggugat dan Tergugat, maka akan ditemui adanya persamaan atau disebut juga identik immaterial dalam konfigurasi yakni:

NO	DESKRIPSI	PENGGUGAT	Tergugat
1	Ornamen Gambar	Ikan	Ikan
2	Motif Bordir/pola	Kotak-kotak	Kotak-kotak
3	Sistem Pemasangan Pembuangan air	Sama	Sama
4	Bagian Depan/ Penutup Bak Mandi	Dapat dilepas-pasangkan atau diganti-ganti	Dapat dilepas-pasangkan atau diganti-ganti
5	Ukuran Kebesaran bak	Sama	Sama

- 12 Bahwa dari uraian di atas, sangat jelas dan terang jelas akan adanya persamaan konfigurasi diantara desain Penggugat dan Tergugat yang mana dengan adanya persamaan yang dominan & identik immateril tersebut, dapat menyesatkan masyarakat/konsumen (*misleading*), dengan menganggap adanya hubungan antara Penggugat dan Tergugat;

- 13 Bahwa desain yang didaftarkan oleh Tergugat juga tidak mempunyai unsur kebaruan dibandingkan desain milik Penggugat. Makna kebaruan dalam sebuah desain industri adalah ketika desain industri diajukan tidak sama dengan ungkapan desain industri sebelumnya ketika desain industri itu diajukan atau dengan desain industri terdahulu (*vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000);

- 14 Bahwa karena banyaknya beredar produk bak mandi yang memiliki persamaan konfigurasi dengan milik Penggugat, maka pada tanggal 3 Juli 2012, Penggugat telah membuat Pengumuman dan Peringatan Hak Paten dan Hak Desain Industri di Harian Analisa (bukti P-4) dan telah sebelumnya memberikan somasi kepada Tergugat (bukti P-5);

- 15 Bahwa desain industri milik Tergugat tidak memiliki unsur kebaruan karena mempunyai persamaan konfigurasi atau *identical immaterial* dengan desain industri Penggugat, sehingga atas perbuatan Tergugat tersebut, maka pada tanggal 20 Juli 2012 Penggugat telah membuat pengaduan di Polda Sumatera Utara berdasarkan LP.NomorTBL/78i/VII/2012/SPKT II dengan aduan



pelanggaran pidana hak paten dan hak desain industri yang dilakukan Tergugat (bukti P-6);

16 Bahwa untuk mencari pembenaran atas tindakannya, Tergugat melakukan upaya hukum dengan mencoba menggugat pembatalan hak Paten Sederhana milik Penggugat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor: 53/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst (bukti P-7);

17 Bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah menolak seluruh gugatan Tergugat dengan Putusan Nomor: 53/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. (bukti P-8) dan atas kasus tersebut masih dalam proses kasasi pada Mahkamah Agung dengan register perkara Nomor: 08 K/HaKI/ 2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan register akta permohonan kasasi terhadap Putusan gugatan pembatalan paten Nomor: 11/Pdt.Sus/HaKI/2013/ PN.Niaga.Jkt.Pst. (bukti P-9);

18 Bahwa kuat dugaan dalam menerbitkan kedua sertipikat desain milik Tergugat, Turut Tergugat tidak menerapkan proses yang akurat, teliti dan tidak menerapkan prinsip hati-hati. Hal ini karena proses pemberian sertipikat Tergugat yang terbilang cepat saat pemberian sertipikat dari Turut Tergugat. Atas jangka waktu yang tidak biasa ini, Penggugat telah mempersanyakannya kepada Turut Tergugat, akan tetapi tidak menjawab apa yang menjadi pertanyaan Penggugat;

19 Bahwa Penggugat mempersanyakan kembali kepada Turut Tergugat atas proses "kilat" dalam penerbitan sertipikat desain milik Tergugat, dimana jika dilihat dari petikan resmi diketahui Tergugat memohonkan pendaftarannya pada tanggal 6 Desember 2011 dan terbit tanggal 28 Agustus 2012 (hanya memakan waktu 8 bulan), dibandingkan dengan Penggugat yang mengajukan pada tanggal 5 Mei 2010 dan terbit sertipikat 3 November 2011 (memakan waktu 1 tahun 6 bulan);

20 Bahwa untuk itu kami sangat mengharapkan mendapat jawaban dari Turut Tergugat mengapa bisa terjadi perbedaan jangka waktu yang besar dalam pengurusan permohonan pendaftaran suatu desain industri antara suatu Pemohon dengan Pemohon lainnya, padahal klasifikasi Internasional Desain Industri adalah sama, yakni 23-02. Penjelasan ini perlu untuk menghilangkan sangkaan adanya "permainan" atau "pilih kasih" yang dilakukan Turut Tergugat dalam memproses suatu permohonan pendaftaran desain industri;

21 Bahwa Penggugat mempersanyakan tentang dasar hukum Turut Tergugat mengeluarkan Sertipikat Desain Industri ID 0 031 805 – D dan nomor ID 0 031 806 – D atas nama Tergugat yang seharusnya tidak dapat didaftarkan karena

Hal.6 dari 31 hal. Put. Nomor ... PK/Pdt.Sus-HKI/....



prinsip dasar pendaftaran Desain Industri adalah *First to File* dan pendaftaran tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yaitu bahwa dengan terdaftarnya Desain Industri yang sama milik Penggugat hal tersebut menunjukkan bahwa Desain Industri milik Tergugat telah diungkapkan sebelumnya. Penggugat mohon Turut Tergugat membuktikan dalam pembuktian tentang alasan hukum Turut Tergugat mendaftarkan Desain Industri Tergugat, karena secara hukum sudah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

22 Turut Tergugat telah tidak konsisten antara teori yang digunakan dengan praktek nyata dalam memperbandingkan antara Desain Industri Terdaftar dengan permohonan pendaftaran Desain Industri, karena dalam pelatihan-Pelatihan Konsultan HKI dalam materi Desain Industri terutama dalam pembahasan tentang perbandingan Desain Industri dikenal dengan istilah identik imateriil yaitu perbedaan yang sedikit dari dua desain industri yang diperbandingkan dapat diabaikan karena kesan yang sama tetap dapat terlihat jelas. Penggugat akan membuktikan teori yang dipergunakan oleh Turut Tergugat yang diajarkan dalam Pelatihan Konsultan HKI;

23 Bahwa Penggugat telah mengajukan surat di bawah Nomor 01/PJP-TGR/XI/2012 tertanggal 21 Nopember 2012 perihal permohonan penjelasan kepada Turut Tergugat tentang dikabulkan dan diterbitkannya kedua Sertipikat Desain Industri "Bak Mandi" atas nama Tergugat yang menyerupai atau disebut juga ada identik immaterial dengan Desain Industri milik Penggugat yang lebih dahulu telah mendapat keterangan ahli dari Haki yang menyatakan dalam B.A.P Polisi yang mana Desain Industri Tergugat terdapat pelanggaran pidana terhadap Desain Industri milik Penggugat. Dan sampai saat pengajuan gugatan pembatalan ini ternyata Turut Tergugat masih belum menjawab surat tersebut (bukti P-10);

24 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Desain Industri nomor ID 0 031 805 – D dan nomor ID 0 031 806 – D atas nama Tergugat seharusnya tidak dapat didaftarkan, dan sangatlah beralasan kiranya Penggugat untuk mengajukan gugatan Pembatalan Desain Industri ini berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang berbunyi: Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Bahwa pantaslah kiranya Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan melalui Majelis Hakim yang mulia untuk memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencatatkan pembatalan Desain “BAK MANDI“ daftar Nomor ID 0 031 805 – D dan nomor ID 0 031 806 – D tertanggal 6 Desember 2011 milik Tergugat dari Daftar Umum Desain Industri;

Bahwa mengingat ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Desain Industri Nomor 30 Tahun 2000, maka gugatan pembatalan desain “BAK MANDI“ milik Tergugat dapat diajukan oleh Penggugat karena bertentangan dengan prinsip iktikad baik, tidak adanya kebaruan dan adanya unsur persamaan pada konfigurasi (*identical immaterial*) dengan desain milik Penggugat (Pasal 2 *jo.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0 031 805 – D dan Nomor ID 0 031 806 – D, tanggal 6 Desember 2011 atas nama Tergugat bukan merupakan desain industri yang baru;
- 3 Menyatakan Penggugat pemilik satu-satunya desain “BAK MANDI PLASTIK“ yang mempunyai hak eksklusif atau hak khusus untuk memakai desain industri tersebut di Indonesia;
- 4 Menyatakan Tergugat adalah pendaftar desain industri yang beriktikad tidak baik (*bad faith*);
- 5 Menyatakan desain industri “BAK MANDI“ di bawah Nomor ID 0 031 805 – D dan Nomor ID 0 031 806 – D, tanggal 6 Desember 2011 milik Tergugat mempunyai persamaan pada konfigurasi (*identical immaterial*) dengan desain milik Penggugat;
- 6 Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran Desain “BAK MANDI“ Nomor: ID 0 031 805 – D dan nomor ID 0 031 806 – D atas nama Tergugat dari dalam Daftar Umum Desain Industri pada Turut Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
- 7 Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatatkan pembatalan pendaftaran Desain “BAK MANDI“ Nomor: ID 0 031 805 – D dan

Hal.8 dari 31 hal. Put. Nomor ... PK/Pdt.Sus-HKI/....

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

Nomor ID 0 031 806 – D atas nama Tergugat dari dalam Daftar Umum Desain Industri;

- 8** Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah memberi putusan Nomor 02/Desain Industri/2013/ PN.Niaga/Medan, tanggal 5 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0 031 805 – D dan Nomor ID 0 031 806 – D, tanggal 6 Desember 2011 atas nama Tergugat bukan merupakan desain industri yang baru;
- 3 Menyatakan Penggugat pemilik satu-satunya desain “BAK MANDI PLASTIK” yang mempunyai hak eksklusif atau hak khusus untuk memakai desain industri tersebut di Indonesia;
- 4 Menyatakan Tergugat adalah pendaftar desain industri yang beriktikad tidak baik (*bad faith*);
- 5 Menyatakan desain industri “BAK MANDI” di bawah Nomor ID 0 031 805 – D dan Nomor ID 0 031 806 – D, tanggal 6 Desember 2011 milik Tergugat mempunyai persamaan pada konfigurasi (*identical immaterial*) dengan desain milik Penggugat;
- 6 Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran Desain “BAK MANDI” Nomor: ID 0 031 805 – D dan Nomor ID 0 031 806 – D atas nama Tergugat dari dalam Daftar Umum Desain Industri pada Turut Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
- 7 Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatatkan pembatalan pendaftaran Desain “BAK MANDI” Nomor: ID 0 031 805 – D dan Nomor ID 0 031 806 – D atas nama Tergugat dari dalam Daftar Umum Desain Industri;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang hingga putusan diucapkan sejumlah Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2014

Disclaimer

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



Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 18 September 2013, terhadap putusan tersebut, oleh Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2014 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Medan pada tanggal 3 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/PK/PM.Desain Industri/2014/PN.Niaga Mdn., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Medan tersebut pada tanggal 3 Maret 2014 (hari itu juga);

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 26 Maret 2014, kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Medan pada tanggal 24 April 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 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;

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

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

- I Permohonan PK diajukan karena telah ditemukannya bukti-bukti baru (*Novum*) yang bersifat menentukan yang membuktikan Majelis Hakim telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 02/Desain Industri/2013/PN.Niaga.Medan, tanggal 5 September 2013

Bahwa ternyata setelah proses perkara ini berlangsung telah ditemukan adanya bukti-bukti yang menentukan yang pada waktu perkara ini diajukan belum pernah diajukan sebagai bukti-bukti dalam perkara ini baik di tingkat pertama. Adapun bukti-bukti baru (*Novum*) yang diajukan dalam permohonan PK ini adalah sebagai berikut:

Hal.10 dari 31 hal. Put. Nomor ... PK/Pdt.Sus-HKI/....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	KORRIAN
	BUKTI
1	Surat dari Centro Patent, tanggal 19 September 2011, Nomor: 91/HKI-CV.KIP/ND/11/PK/Pdt, Perihal: Somasi, dialamatkan kepada Djaka Agustina (Pemohon PK). BUKTI ASLI
2	Surat dari Centro Patent, tanggal 12 Oktober 2011, Nomor: 124/HKI-CV.KIP/ND/X/11, Perihal: Somasi, dialamatkan kepada Djaka Agustina (Pemohon PK). BUKTI ASLI
3	Surat dari Salim Halim & Rekan, tanggal 21 Juni 2012, Nomor: 79/JPJ-MDN/VI/12, Perihal: Somasi, dialamatkan kepada Djaka Agustina (Pemohon PK). BUKTI COPY
4	Surat dari Salim Halim & Rekan, tanggal 21 Juni 2012, Nomor: 79/JPJ-MDN/VI/12, yang dialamatkan ke alamat CV. Kober Industri Plastik, Jalan H. Misbah Komplek Mutatuli Indah, Blok G Nomor 6, Medan. BUKTI ASLI
3	Surat dari Salim Halim & Rekan, tanggal 21 Juni 2012, Nomor: 79/JPJ-MDN/VI/12, Perihal: Somasi, dialamatkan kepada Djaka Agustina (Pemohon PK). BUKTI COPY
4	Surat dari Salim Halim & Rekan, tanggal 21 Juni 2012, Nomor: 79/JPJ-MDN/VI/12, yang dialamatkan ke alamat CV. Kober Industri Plastik, Jalan H. Misbah Komplek Mutatuli Indah, Blok G Nomor 6, Medan. BUKTI ASLI
5	Surat dari Salim Halim & Rekan, tanggal 30 Juni 2012, Nomor: 87/JPJ-MDN/VI/12, Perihal: Somasi, dialamatkan kepada Djaka Agustina (Pemohon PK). BUKTI COPY
6	Surat dari Polda Sumatera Utara, Nomor: K/02/I/2013/Ditreskrimsus kepada Djaka Agustina, yang dialamatkan ke alamat CV. Kober Industri Plastik, Jalan H. Misbah Komplek Mutatuli Indah, Blok G Nomor 6, Medan BUKTI ASLI
7	Surat dari Kementerian Hukum dan HAM-RI, Nomor: HKI.2-HI.02.06-16 kepada Djaka Agustina BUKTI ASLI
8	Bukti Perdirian CV Kober Industri Plastik Nomor 2, Tanggal 3 Maret 1969 yang dibuat di hadapan Nyonya Jo Kian Tai, Notaris di Medan. BUKTI ASLI
9	Bukti Perbaikan (Pembaharuan) Pendaftaran Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, Merek TWIN PAN, atas nama Pemohon: CV. KOBER INDUSTRY PLASTIC, kepada Direktorat Patent dan Hak Cipta, Nomor Agenda: HC.01.01.12167, tanggal 19 November 1985 BUKTI ASLI
10	Bukti Pendaftaran Merek, untuk Merek TWIN PAN, atas nama Pemohon : CV. KOBER INDUSTRY PLASTIC, kepada Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, tanggal 25 Juli 2012 BUKTI ASLI
11	Bukti Sertipikat Desain Industri Nomor 0031805-D, tanggal 28 Agustus 2012, berjudul: Bak Mandi, untuk perlindungan: Konfigurasi BUKTI ASLI

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2014

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Buku PK 02 Berkas Perkar Sertifikat Desain Industri Nomor 0031806-D, tanggal 28 Agustus 2012, berjudul: Bak Mandi, untuk perlindungan: Konfigurasi ASLI
13	Buku PK 03 Keputusan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara, yang menjadi bagian dari Berkas Perkara NomorPol.: BP/38/XI/2012/ Ditreskrimsus, tanggal 14 November 2012, yang dipergunakan dalam perkara Nomor 1014/Pid.B/2013/PN.Mdn. COPY
14	Buku PK 04 Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor Nomor 1014/Pid.B/2013/PN.Mdn, tanggal 10 Juli 2013. ASLI
15	Buku PK 05 Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 53/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 13 Maret 2013 ASLI
16	Buku PK 06 Keputusan hasil penelusuran Sistem Informasi Mahkamah Agung mengenai perkara Nomor 295 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 jo. Nomor 53/Paten/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 13 Maret 2013, yang menyatakan bahwa permohonan Kasasi yang diajukan oleh Djaka Agustina TELAH DIKABULKAN. ASLI PRINT-OUT
17	Buku PK 07 Brosur Produk F & M SANITARY dan Brosur Produk Tangki Plastik dan Bak Air Fibre Merek Matahari ASLI
18	Buku PK 08 Selebaran mengenai Bak Air Plastik yang diproduksi oleh CV Kober Industri Plastik berdasarkan Desain Industri Nomor 0031805-D, tanggal 28 Agustus 2012 dan Nomor 0031806-D, tanggal 28 Agustus 2012. ASLI
19	Buku PK 09 Keputusan Produk Bak Mandi Plastik yang dibuat berdasarkan Desain Industri Nomor 0031806-D, tanggal 28 Agustus 2012. ASLI
20	Buku PK 10 Keputusan Produk Bak Mandi Plastik yang dibuat berdasarkan Desain Industri Nomor 0031805-D, tanggal 28 Agustus 2012 ASLI
21	Buku PK 11 Karya Andrieansjah Soeparman, Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri, Bandung, Penerbit PT. Alumni, 2013, halaman 94-95, dan halaman 454 ASLI
22	Buku PK 12 Pernyataan dari Wang Xioqiong, selaku Presiden Direktur Taizhou Tianyou Industry and Trade Co.,Ltd, China, tanggal 12 November 2012, dan Terjemahannya ASLI

Bahwa sebelum Pemohon PK menguraikan tentang alasan-alasan permohonan peninjauan kembali, maka terlebih dahulu Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan tentang arti dan/atau pengertian dari kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi (*vide* Pasal 67 huruf f

Hal.12 dari 31 hal. Put. Nomor ... PK/Pdt.Sus-HKI/....



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yaitu:

- Bahwa terminus "kekhilafan" merupakan salah satu istilah hukum (*legal term*) yang bersifat universal dan sering dijumpai dan dipergunakan dalam rumusan peraturan perundang-undangan di semua negara baik dalam bidang perdata atau pidana;
- Bahwa pengertian sehari-hari "khilaf" adalah "keliru atau salah". "Kekhilafan" berarti "kekeliruan atau kesalahan".
- "Kekhilafan nyata" adalah "kekeliruan yang mencolok dan serius". Pengertian bahasa sehari-hari yang dikemukakan di atas hampir sama maknanya dengan pengertian bahasa hukum;
- Bahwa pengertian umum kekhilafan menurut teori dan praktek hukum adalah:
 - Salah atau cacat pertimbangan atau perbuatan (*an error or defect of judgement or of conduct*), atau
 - Tidak sempurna pertimbangan putusan yang diambil (*incomplete judgement*); atau
 - Putusan atau tindakan yang diambil atau dilakukan menyimpang dari ketentuan yang semestinya (*any deviation*); bahkan
 - Pertimbangan yang ringkas (*shortcoming*) yang tidak cermat dan menyeluruh dikualifikasikan sebagai putusan yang mengandung kekhilafan;
- Bahwa oleh karena itu, kurang cermat dan kurang hati-hati dalam mempertimbangkan semua faktor dan aspek yang relevan dan penting dalam suatu perkara dapat dikualifikasikan sebagai kekhilafan yang mengabaikan pelaksanaan fungsi mengadili dan memutus perkara;
- Bahwa di bawah prinsip umum pertanggungjawaban mengadili (*under general liability principle of judiciary*), maka kekhilafan adalah pelanggaran atas implementasi hukum yang mesti dipertimbangkan dan diterapkan dalam putusan mengadili suatu perkara;
- Bahwa dalam *Common Law System*, dikenal istilah yang sering dapat dipertukarkan (*interchangeable*) penggunaan dan pengertiannya, yaitu antara istilah : *fault* atau *negligence*, dengan istilah *mistake* atau *omission*;

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



Bahwa dalam mengemukakan istilah hukum *Common Law System*, maka semakin memperjelas pengertian kekhilafan yang dirumuskan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yakni:

Putusan yang mengandung kekhilafan adalah Putusan yang mengandung pertimbangan, pendapat atau kesimpulan yang sangat teledor (*error*) atau salah (*mistake*) atau menyimpang (*deviation*) dan hal ini terjadi karena Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara lalai atau teledor memeriksa perkara secara *integral* dan *komprehensif*;

Bahwa sebaliknya, penafsiran atau kewenangan menafsirkan dalam sistem peradilan dalam arti luas menurut disiplin yurisprudensi, adalah suatu karya (*art*) atau proses (*process*) menemukan kepastian makna/ pengertian suatu ketentuan perundang-undangan, kontrak atau dokumen tertulis (*the art or process of discovering and ascertaining of statute*). Penafsiran dapat dilakukan melalui berbagai metode dan kegiatan, antara lain: sosiologis, sejarah kodifikasi (*legislative history*), memperluas pengertian (*to extend the meaning*) atau mengembangkan pengertian itu (*to enlarge the meaning*);

Bahwa dengan mengemukakan perbedaan pengertian dan penafsiran hukum, kita dapat memiliki pegangan yang jelas untuk menyelesaikan perkara; berdasarkan pengertian kekhilafan tersebut, maka pedoman yang dipegang adalah meneliti dengan saksama apakah putusan kasasi yang dimohonkan Peninjauan Kembali oleh Pemohon PK (dahulu Tergugat) sekarang ini telah saksama dan cermat serta hati-hati mempertimbangkan semua faktor dan elemen yang relevan dan penting secara integral dan komprehensif, sehingga pendapat dan kesimpulan yang ditarik tidak keliru, cacat atau menyimpang dari yang semestinya;

Bahwa penjelasan yang telah Pemohon PK kemukakan di atas, sesungguhnya merupakan pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Agung dalam Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 279 PK/PDT/1992;

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan oleh Pemohon PK tentang arti kekhilafan atau kekeliruan atau kesalahan yang nyata, maka selanjutnya Pemohon PK akan menguraikan tentang fakta-fakta kekhilafan atau kekeliruan yang nyata tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang terdapat dalam Putusan

Hal. 14 dari 31 hal. Put. Nomor ... PK/Pdt.Sus-HKI/....



Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 02/Desain Industri/2013/PN.Niaga Medan, tanggal 5 September 2013, adalah sebagai berikut:

- II *Judex Facti* Tingkat Pertama telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena memerintahkan pemanggilan Pemohon PK (dahulu Tergugat) melalui Walikota Medan di luar persidangan yang terbuka untuk umum dan tidak tercatat dalam Berita Acara Persidangan Perkara:
- 1 Bahwa Pemohon PK (dahulu Tergugat) telah memeriksa Berita Acara Sidang tertanggal 28 Mei 2013, dan dalam Berita Acara Sidang tersebut dinyatakan bahwa pada hari sidang tertanggal 28 Mei 2013, Tergugat-I tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan Relas Panggilan tertanggal 14 Mei 2013, sehingga kemudian sidang ditunda hingga tanggal 18 Juni 2013 dengan perintah dari Majelis Hakim *Judex Facti* agar Pemohon PK (dahulu Tergugat-I) dipanggil kembali;
 - 2 Bahwa ternyata dalam berkas perkara Nomor 02/Desain Industri/ 2013/PN.Niaga.Medan, tanggal 5 September 2013, sama sekali tidak ditemukan adanya relas panggilan tertanggal 14 Mei 2013 yang ditujukan kepada Pemohon PK (dahulu Tergugat), karena ternyata pemanggilan kepada Pemohon PK (dahulu Tergugat) baru dilakukan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2013. Namun ternyata dalam pemanggilan tersebut Jurusita Pengganti: Muhammad Syarief Nst, S.H., tidak bertemu dengan Pemohon PK (dahulu Tergugat), sehingga relas panggilan tersebut ditinggalkan kepada Kepala Kelurahan Aur;
 - 3 Bahwa ternyata sampai saat ini Kepala Kelurahan Aur tidak pernah menyampaikan adanya pemanggilan tersebut, sekalipun Pemohon PK (dahulu Tergugat) selalu melakukan pembayaran retribusi-retribusi dan PBB kepada Kelurahan Aur secara teratur setiap bulannya;
 - 4 Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah melakukan kekhilafan karena seharusnya berdasarkan pengalamannya sebagai seorang Hakim yang menangani perkara-perkara Niaga, sudah mengetahui dengan jelas bahwa pemanggilan dengan cara meninggalkan relas panggilan kepada Kantor Kelurahan merupakan suatu kelemahan dalam sistem hukum acara perdata karena tidak ada sanksi kepada Kepala Kelurahan tersebut, apalagi di dalam relas panggilan tertanggal 20 Mei 2013, Kepala Kelurahan Aur justru menyatakan bahwa Pemohon PK (dahulu Tergugat) sudah pindah dari alamat Jalan Mantri Nomor 5, Medan, dan tidak tahu lagi keberadaannya di mana;

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2014

Disclaimer

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



- 5 Bahwa ternyata setelah Pemohon PK (dahulu Tergugat) memeriksa dengan cermat Berita Acara Sidang tertanggal 28 Mei 2013, sama sekali tidak ada keterangan mengenai perintah dari *Judex Facti* Tingkat Pertama untuk memanggil Pemohon PK (dahulu Tergugat) dengan cara menempelkan pengumuman ke Kantor Walikota Medan sebagaimana diatur dalam Pasal 718 RBg.;
- 6 Bahwa kemudian pada tanggal 4 Juni 2013, Penggugat mengajukan surat dengan perihal: Perbaikan Gugatan Pembatalan Desain Industri dengan Pendaftaran Nomor: ID0031806-D dan Nomor: ID0031805-D berjudul "Bak Mandi" a.n. Djaka Agustina. Dengan demikian adanya perbaikan gugatan tersebut dilakukan setelah persidangan pertama tertanggal 28 Mei 2013. Seharusnya perbaikan gugatan tersebut baru dikemukakan dan diputuskan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam persidangan kedua tanggal 18 Juni 2013;

Bahwa dalam perbaikan gugatannya tertanggal 4 Juni 2013 tersebut, Penggugat memperbaiki alamat Tergugat (*i.c.* Pemohon PK) dengan kalimat:

Djaka Agustina, dahulu beralamat di Jalan Mantri Nomor 5 Medan, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sekarang tidak diketahui di mana keberadaannya di wilayah Hukum Nedara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Bahwa dengan demikian sangat jelas Termohon PK (dahulu Penggugat) menganggap bahwa Pemohon PK (dahulu Tergugat) tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah hukum NKRI.

- 7 Bahwa ternyata secara tiba-tiba pada tanggal 5 Juni 2013, sehari setelah Termohon PK (dahulu Penggugat) mengajukan perbaikan gugatan, Jurusita Pengganti melakukan pemanggilan melalui Walikota Medan, dengan alasan Pemohon PK (dahulu Tergugat-I) tidak diketahui lagi di mana keberadaannya di wilayah hukum NKRI berdasarkan keterangan Lurah pada Relas Panggilan Sidang tertanggal 20 Mei 2013. Alasan ini adalah mengada-ada, karena dalam Relas Panggilan Sidang tertanggal 20 Mei 2013 sama sekali tidak ada keterangan bahwa keberadaan Pemohon PK (dahulu Tergugat) tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah hukum NKRI.
- 8 Bahwa tindakan pemanggilan melalui Walikota Medan memang diperbolehkan berdasarkan Pasal 718 RBg. Perintah pemanggilan tersebut haruslah berdasarkan

Hal.16 dari 31 hal. Put. Nomor ... PK/Pdt.Sus-HKI/....



perintah dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Sedangkan dalam Berita Acara Persidangan tertanggal 28 Juni 2013, tidak ada catatan mengenai adanya perintah dari *Judex Facti* tingkat pertama untuk memanggil Pemohon PK (dahulu Tergugat) melalui Kantor Walikota Medan. Dengan demikian jelas perintah pemanggilan melalui Walikota Medan dijalankan oleh *Judex Facti* setelah surat perbaikan gugatan dari Termohon PK (dahulu Penggugat) tertanggal 5 Juni 2013, perintah mana dilakukan oleh *Judex Facti* tingkat pertama di luar persidangan yang sah dan terbuka untuk umum;

- 9 Bahwa tindakan *Judex Facti* yang memberikan perintah untuk melakukan pemanggilan melalui Walikota Medan di luar persidangan yang sah dan terbuka untuk umum adalah suatu bukti adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan melanggar ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman sehingga sudah berdasar hukum apabila Putusan *Judex Facti* tingkat pertama demi hukum harus dibatalkan;

III *Judex Facti* Tingkat Pertama telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena melalaikan wewenangnya untuk memerintahkan agar Pemohon PK (dahulu Tergugat) dipanggil secara pantas dan hati-hati menurut ketentuan Pasal 6 Angka 7 Rv dan menurut Yurisprudensi dan kebiasaan dalam Pengadilan Niaga di seluruh Indonesia.

- 1 Bahwa sebagai Hakim-Hakim yang sudah berpengalaman, *Judex Facti* Tingkat Pertama telah melalaikan sikap berhati-hati dan cermat dalam menyikapi pemanggilan Pemohon PK (dahulu Tergugat), apalagi perkara ini adalah gugatan untuk menuntut pembatalan Hak Eksklusif atas Desain Industri Nomor: ID0031806-D dan Nomor: ID0031805-D berjudul "Bak Mandi" milik Pemohon PK (dahulu Tergugat-I);

- 2 Bahwa seharusnya apabila dalam persidangan pertama tanggal 28 Juni 2013, ternyata Pemohon PK (dahulu Tergugat) telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan secara patut dan ternyata tidak lagi beralamat di Jalan Mantri Nomor 5, Medan, maka seharusnya *Judex Facti* Tingkat Pertama menanyakan kepada Termohon PK (dahulu Penggugat) apakah Termohon PK (dahulu Penggugat) mengetahui alamat Pemohon PK (dahulu Tergugat) yang lain, agar Pemohon PK (dahulu Tergugat-I) dipanggil ke alamat yang tepat;

Bahwa ternyata terbukti dari Berita Acara Persidangan, *Judex Facti* Tingkat Pertama sama sekali tidak menanyakan apakah Termohon PK (dahulu Penggugat) mengetahui alamat Pemohon PK (dahulu Tergugat-I). Padahal

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



sesungguhnya sebagaimana terbukti dari *Novum* Bukti PK-01, Bukti PK-02, Bukti PK-03a, Bukti PK-03b dan Bukti PK-04, di mana Termohon PK (dahulu Penggugat) justru sangat mengetahui alamat lain Pemohon PK (dahulu Tergugat-I), yaitu: Jalan H. Misbah Komplek Multatuli Indah, Blok G Nomor 6, Medan, yang merupakan alamat tempat usaha atau pabrik milik Pemohon PK (dahulu Tergugat);

3 Bahwa akibat kekhilafan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang tidak secara cermat dan hati-hati menyikapi Relas Panggilan Sidang tertanggal 20 Mei 2013 tersebut, justru telah menyediakan sarana atau kesempatan bagi Termohon PK (dahulu Penggugat) untuk dengan sengaja menyembunyikan fakta-fakta, tidak jujur dan beriktikad baik, serta mengaku seolah-olah tidak mengetahui alamat lain Pemohon PK (dahulu Tergugat) sebagaimana tercantum dalam Surat Perbaikan Gugatan Termohon PK (dahulu Penggugat) tertanggal 4 Juni 2013. Padahal sebagaimana terbukti dalam *Novum* Bukti PK-01, Bukti PK-02, Bukti PK-03a, Bukti PK-03b dan Bukti PK-04, terlihat jelas sekali bahwa Termohon PK (dahulu Penggugat) sangat mengetahui bahwa Pemohon PK (dahulu Tergugat) dengan mudah dapat ditemui di alamat pabrik atau tempat usahanya setiap hari;

4 Bahwa dengan demikian karena telah terbukti adanya kekhilafan *Judex Facti*, maka mohon agar Majelis Hakim Agung yang memeriksa permohonan Peninjauan Kembali untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri serta mengabulkan permohonan PK dari Pemohon PK (dahulu Tergugat) dan menolak gugatan Termohon PK (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;

IV *Judex Facti* Tingkat Pertama khilaf atau melakukan kekeliruan yang nyata, karena tidak mempertimbangkan bahwa terbukti Termohon PK (Dahulu Penggugat) telah tidak jujur dan beriktikad buruk dengan sengaja menyatakan tidak mengetahui alamat Pemohon PK (dahulu Tergugat).

1 Bahwa *Novum* Bukti PK-01 adalah Surat dari Termohon PK (dahulu Penggugat), tertanggal 19 September 2011, Nomor 91/HKI-CV.KIP/ NF/IX/11, Perihal: Somasi, yang ditujukan kepada Pemohon PK (dahulu Tergugat), di alamat: Jalan H. Misbah Komplek Multatuli Indah, Blok G Nomor 6, Medan. Bukti PK-01 dengan jelas menunjukkan bahwa Termohon PK (dahulu Penggugat) pada saat sebelum mengajukan gugatan telah membuat somasi dengan menggunakan alamat Pemohon PK (dahulu Tergugat) di Jalan H. Misbah Komplek Multatuli Indah, Blok G Nomor 6, Medan dan bukan di alamat Jalan Mantri Nomor 5,

Hal.18 dari 31 hal. Put. Nomor ... PK/Pdt.Sus-HKI/....



Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, terbukti dari surat-menyerat antara Termohon PK (dahulu Penggugat) dengan Pemohon PK (dahulu Tergugat);

Bahwa *Novum* Bukti PK-05a dan Bukti PK-05b merupakan surat-surat panggilan yang ditujukan kepada Pemohon PK (dahulu Tergugat) dari berbagai instansi pemerintah lainnya, termasuk dari Kepolisian Daerah Medan dan Departemen Hukum dan HAM-RI, kesemuanya menggunakan alamat Pemohon PK (dahulu Tergugat) di jalan Misbah Komplek Multatuli Indah, Blok G Nomor 6, Medan;

2 Bahwa dengan demikian, Termohon PK (dahulu Penggugat) tidak dapat diragukan lagi mempunyai iktikad yang sangat buruk saat mengajukan gugatan dengan mencantumkan alamat Pemohon PK (dahulu Tergugat) di alamat Jalan Mantri Nomor 5, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, yang sangat diketahuinya sesungguhnya tidak lagi bertempat tinggal di alamat tersebut. Jelaslah tujuan Termohon PK (dahulu Penggugat) adalah untuk memuluskan gugatannya, agar Pemohon PK (dahulu Tergugat) sebisa mungkin tidak bisa hadir di persidangan perkara untuk membela hak-haknya, sehingga Termohon PK (dahulu Penggugat) dapat memenangkan perkara dengan lebih mudah;

V Bahwa oleh karena sudah terbukti melalui *Novum* Bukti PK-01 s/d *Novum* Bukti PK-05b, Termohon PK (dahulu Penggugat) tidak beriktikad baik saat mengajukan gugatan dan dengan sengaja telah menyembunyikan fakta-fakta untuk mengelabui *Judex Facti* Tingkat Pertama, sehingga merugikan Pemohon PK (dahulu Tergugat), maka Pemohon PK (dahulu Tergugat) mohon agar Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini pada tingkat peninjauan kembali untuk membatalkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan mengadili sendiri serta menolak gugatan Termohon PK (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya; *Judex Facti* Tingkat Pertama telah khilaf atau keliru karena kurang lengkap dalam mempertimbangkan bahwa Termohon PK (dahulu Tergugat) juga adalah pendaftar pertama dan sekaligus merupakan pemegang hak atas desain industri “bak mandi” id0031805-d dan id0031806-d;

1 Bahwa pada pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama halaman 28, alinea pertama dan kedua menyatakan:



“Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan: pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya;

Menimbang bahwa setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, ternyata bahwa benar Penggugat adalah sebagai Pendaftar Pertama atas Desain Industri Bak Mandi Plastik, untuk perlindungan Konfigurasi, yaitu terhitung sejak tanggal 5 Mei 2010, Sertipikat tertanggal 3 Nopember 2011, sedang untuk Tergugat tanggal penerimaan permohonan adalah tanggal 6 Desember 2011, Sertipikat tertanggal 21 Pebruari 2012”;

- 2 Bahwa Pemohon PK (dahulu Tergugat) juga adalah orang pertama yang mengajukan permohonan perlindungan konfigurasi Desain Industri “Bak Mandi” ID0031805-D dan ID0031806-D, tertanggal 6 Desember 2011. Sedangkan Termohon PK adalah orang pertama yang mengajukan permohonan perlindungan terhadap Konfigurasi Desain Industri “Bak Mandi Plastik” ID0026208-D dan ID0026209-D, tertanggal 05 Mei 2010.
- 3 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama juga keliru dan kurang lengkap, sebab baik konfigurasi Desain Industri “Bak Mandi” ID0031805-D dan ID0031806-D, tertanggal 6 Desember 2011, atas nama Pemohon PK (dahulu Tergugat), maupun Konfigurasi Desain Industri “Bak Mandi Plastik” ID0026208-D dan ID0026209-D, tertanggal 5 Mei 2010, atas nama Termohon PK (dahulu Penggugat), masing-masing adalah Konfigurasi Desain Industri yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000;
- 4 Bahwa penilaian atas kebaruan telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, dan telah pula dijalankan pemeriksaan substantifnya oleh Turut Termohon PK (dahulu Turut Tergugat), bahkan telah pula diumumkan secara resmi dan terbuka berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Berdasarkan hasil pemeriksaan substantif dari Turut Termohon PK (dahulu Turut Tergugat), maka konfigurasi Desain Industri “Bak Mandi” ID0031805-D dan ID0031806-D, tertanggal 6 Desember 2011, atas nama Pemohon PK (dahulu Tergugat), adalah konfigurasi Desain Industri yang baru atau tidak memiliki persamaan dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya;

Hal.20 dari 31 hal. Put. Nomor ... PK/Pdt.Sus-HKI/....



VI Bahwa dengan demikian berdasarkan pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Turut Termohon PK (dahulu Turut Tergugat), Konfigurasi Desain Industri “Bak Mandi” ID0031805-D dan ID0031806-D, tertanggal 6 Desember 2011, atas nama Pemohon PK (dahulu Tergugat) adalah Konfigurasi Desain Industri yang baru dan tidak memiliki persamaan dengan Konfigurasi Desain Industri “Bak Mandi Plastik” ID0026208-D dan ID0026209-D, tertanggal 5 Mei 2010, atas nama Termohon PK (dahulu Penggugat). *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan bahwa Konfigurasi Desain Industri Termohon PK (dahulu Penggugat) tidak mengandung kebaruan sebab telah sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya (*i.c.* Desain Industri “Bak Mandi” ID0026208-D dan ID0026209-D, tertanggal 5 Mei 2010, atas nama Termohon PK (dahulu Penggugat);

1 Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan dalam memberikan pada halaman 29, alinea ke-3, sbb:

“Menimbang bahwa sebagaimana bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti P-7a dan 7-b, berupa gambar tampak prespektif desain industri bak mandi miliknya, bukti P-8a dan P-8b (desain industri milik Tergugat dan juga bukti P-22 dan P-23 berupa foto tiga dimensi dari depan (motif porselen) dan foto tiga dimensi dari depan (motif lumba-lumba) baik milik Penggugat dan juga milik Tergugat, tampak dengan jelas bahwa secara kasat matapun jelas terlihat tidak ada perbedaan yang signifikan antara Desain Industri Bak Mandi Plastik milik Penggugat dengan Desain Industri Bak Mandi Plastik milik Tergugat, baik konfigurasinya maupun motif-motif yang terdapat/atau melekat padanya semuanya dominan, atau bila mengacu pada Pasal 25 TRIPs sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Ahli yang diajukan oleh Penggugat, antara Desain Industri Penggugat adalah identik immateril dengan Desain Industri milik Penggugat, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa Desain Industri milik Tergugat tersebut tidak memiliki unsur kebaruan dai Pengungkapan sebelumnya: Pengungkapan sebelumnya dalam hal ini adalah Desain Industri milik Penggugat yang sudah terdaftar lebih dahulu pada Turut Tergugat;”

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



- 2 Bahwa *Judex Facti* telah khilaf karena tidak terlebih dahulu mempertimbangkan apakah yang dimaksud dengan konfigurasi dalam desain industri. Hal mana sangatlah penting sebab baik desain industri milik Pemohon PK (dahulu Tergugat) maupun milik Termohon PK (dahulu Penggugat) keduanya dilindungi untuk jenis Konfigurasi Desain Industri.
- 3 Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah khilaf karena tidak menguraikan apakah yang dimaksud dengan konfigurasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, yaitu:

“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.”

- 4 Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama secara langsung menguraikan tentang perbedaan tanpa menguraikan lebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan “konfigurasi”, padahal desain industri yang dipermasalahkan ada berkaitan dengan perlindungan terhadap konfigurasi. Apalagi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 sama sekali tidak menguraikan secara tegas apakah yang dimaksud dengan konfigurasi dalam desain industri;
- 5 Bahwa yang dimaksud dengan “Konfigurasi” adalah: *bentuk yang kompleks atau bentuk yang dikombinasikan dalam desain. Konfigurasi merupakan wujud 3 dimensi, karena merupakan kombinasi dari bentuk, di mana bentuk merupakan wujud 3 dimensi, contohnya: konfigurasi kokpit pada suatu pesawat, atau konfigurasi keyboard pada laptop. (lihat buku karya Andrieansjah Soeparman, Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri, Bandung, Penerbit PT. Alumni, 2013, hlm. 454 vide Bukti PK-15);*
- 6 Bahwa untuk lebih jelasnya, Pemohon PK (dahulu Tergugat) mengajukan Bukti PK-14a.

Bukti PK-14a adalah konfigurasi Desain Industri ID0032806-D adalah konfigurasi bak mandi dengan motif border hiasan dan model keramik yang di tiap sudutnya terdapat bentuk helai bunga;

Bahwa keseluruhan bentuk border dan helai bunga di tiap sudut model keramik merupakan suatu konfigurasi yang berwujud 3 dimensi dan karenanya dapat digolongkan sebagai konfigurasi desain industri;

Hal.22 dari 31 hal. Put. Nomor ... PK/Pdt.Sus-HKI/....



- 7 Bahwa selanjutnya dengan Bukti PK-14b adalah konfigurasi Desain Industri ID0032805-D adalah konfigurasi bak mandi dengan motif border hiasan dan model empat ekor ikan melompat dari garis-garis ombak, yang di tengahnya terdapat suatu bulatan yang bergambar 2 panda dan tulisan “Twinpan”;

Bukti PK-14b adalah foto lempengan besi press/cetakan untuk Desain Industri Bak Mandi ID0032805-D;

Bahwa keseluruhan bentuk border hiasan dan model empat ekor ikan melompat dari garis-garis ombak, yang di tengahnya terdapat suatu bulatan yang bergambar 2 panda dan tulisan “Twin Pan”;

Bahwa gambar 2 panda dan tulisan “Twin Pan” adalah merek dari bak mandi yang diproduksi oleh Pemohon PK. Bukti PK-07a dan Bukti PK-07b merupakan pendaftaran merek “Twin Pan” yang sudah dimiliki oleh Pemohon PK (dahulu Tergugat) sejak tahun 1985;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan Bukti PK-14a dan Bukti PK-14b, serta Bukti PK-07a dan Bukti PK-07b, sangat jelas bagaimana konfigurasi 3 dimensi yang dilindungi tersebut, meliputi gambar 4 ekor ikan dan garis-garis ombak, serta ada peletakan merek “Twin Pan” dalam bulatan di tengah bidang bak mandi;

- 8 Bahwa selanjutnya *Judex Facti* Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan yang fatal saat menentukan tentang adanya perbedaan antara Konfigurasi Desain Industri milik Pemohon PK (dahulu Tergugat) dengan milik Termohon PK (dahulu Penggugat), yaitu sebagai berikut:

- a Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama menyatakan bahwa Konfigurasi Desain Industri milik Pemohon PK (dahulu Tergugat) dengan milik Termohon PK (dahulu Penggugat) tidak memiliki perbedaan signifikan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 25 TRIPs. Namun *Judex Facti* Tingkat Pertama sama sekali tidak menjelaskan apakah yang dimaksud dengan “perbedaan signifikan” menurut Pasal 25 TRIPs tersebut;

Bahwa sesungguhnya ketentuan Pasal 25 TRIPs berbunyi: “*Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original. Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs*”

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations.”;

- b Bahwa penerapan Pasal 25 TRIPs hanya memberikan petunjuk bahwa setiap anggota yang menandatangani piagam WTO (termasuk Indonesia) boleh membuat suatu peraturan hukum yang menyatakan suatu desain tidak baru atau tidak original apabila desain itu tidak berbeda secara signifikan dari desain atau kombinasi dari desain-desain yang sudah ada sebelumnya;

Dengan demikian, Pasal 25 TRIPs hanyalah merupakan pedoman bagi pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Namun penerapan tentang masalah perbedaan signifikan tersebut tidak sama seperti dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 yang menggunakan istilah “tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya”;

Bahwa dengan demikian istilah “*significantly differ*” yang dimaksudkan dan dikutip oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama adalah suatu istilah yang tidak dikenal dalam sistem Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (lihat buku *Adrieansjah Soeparman, Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri, Bandung, Penerbit Alumni, hlm. 194* Bukti PK-15);

- c Bahwa selanjutnya *Judex Facti* Tingkat Pertama juga telah keliru dalam memberikan penilaian atas persamaan antara Konfigurasi Desain Industri milik Pemohon PK (dahulu Tergugat) dengan milik Termohon PK (dahulu Penggugat), dengan menilainya secara kasat mata;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, kreasi dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi tersebut haruslah memberikan kesan estetis. Dengan demikian dalam penilaian ada tidaknya kebaruan, maka yang dinilai adalah ada atau tidaknya kesan estetis yang baru dalam suatu desain industri;

Hal.24 dari 31 hal. Put. Nomor ... PK/Pdt.Sus-HKI/....



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang dihubungkan dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, ada atau tidaknya persamaan antara konfigurasi Desain Industri milik Pemohon PK (dahulu Tergugat) dengan milik Termohon PK (dahulu Penggugat) tidaklah dinilai secara kasat mata saja, melainkan harus dinilai secara keseluruhan kesan estetis yang baru antara kedua Desain Industri tersebut;

9 Bahwa dengan demikian telah terbukti adanya kekeliruan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum, yaitu karena menggunakan ketentuan Pasal 25 TRIPs dan tidak menggunakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001. Sekalipun ketentuan Pasal 25 TRIPs juga merupakan hukum positif di Indonesia, namun tidaklah dapat diterapkan secara langsung karena ketentuan TRIPs adalah pedoman bagi pembuatan undang-undang di masing-masing negara. Setiap negara, termasuk Indonesia diberi hak untuk menentukan batas-batas spesifik bagi penerapan peraturan mengenai penilaian atas kebaruan suatu Desain Industri, yang haruslah dihormati dan diberlakukan sebagai peraturan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*);

10 Bahwa oleh karena telah terbukti *Judex Facti* melakukan kekeliruan yang fatal dalam pertimbangannya, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung untuk mengabulkan permohonan PK yang diajukan oleh Pemohon PK (dahulu Tergugat), serta menolak gugatan Termohon PK (dahulu Penggugat);

VII *Judex Facti* Tingkat Pertama telah khilaf atau keliru dalam menilai adanya identik immaterial dalam Desain Industri “Bak Mandi” Nomor: ID0031805-D (atas nama Pemohon PK) dengan Desain Industri “Bak Mandi Plastik” Nomor: ID0026208-D (atas nama Termohon PK); Dan Desain Industri “Bak Mandi” Nomor: ID0031806-D (atas nama Pemohon PK) dengan Desain Industri “Bak Mandi Plastik” Nomor: ID0026209-D (atas nama Termohon PK)

1 Bahwa sebagaimana telah diungkapkan pada angka 6 di atas, maka *Judex Facti* Tingkat Pertama memang telah keliru dalam menerapkan hukum untuk membuktikan apakah Konfigurasi Desain Industri “Bak Mandi” Nomor: ID0031805-D dan Nomor: ID0031806-D, Keduanya atas nama Pemohon PK (dahulu Tergugat) dengan Konfigurasi Desain Industri Nomor: ID0026208-D

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor: ID0026209-D, keduanya atas nama Termohon PK (dahulu Penggugat);

- 2 Bahwa memang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Desain Industri tidak secara spesifik menyebutkan bagaimanakah cara menilai dan membuktikan ada tidaknya unsur kebaruan dalam suatu Desain Industri. Itulah sebabnya *Judex Facti* memberikan pertimbangan putusannya semata-mata berdasarkan keterangan Ahli yang diajukan oleh Penggugat saja, tanpa mencari, menggali dan mencoba memahami berbagai teori yang berkaitan dengan penilaian kebaruan dalam suatu Desain Industri;
- 3 Bahwa secara internasional, terdapat 2 (dua) cara atau pendekatan dalam menilai kebaruan suatu desain industri, yaitu:
 - a Pendekatan identikal (*identical approach*); dan
 - b Pendekatan keseluruhan perbedaan penampilan (*overall distinctive appearance approach*).

Bahwa pendekatan identikal hanya untuk menguji terkait identik atau tidak identiknya antara satu Desain Industri dengan Desain Industri lainnya. (lihat buku *Adrieansjah Soeparman, Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri, Bandung, Penerbit PT. Alumni, hlm. 94 – 95* Bukti PK-15);

Bahwa dengan demikian, apabila *Judex Facti* Tingkat Pertama mau menggunakan pendekatan identikal, seharusnya *Judex Facti* menerapkan pendekatan tersebut secara benar dan konsisten, di mana sangat jelas bahwa Desain Industri Nomor: ID0031805-D dan Nomor: ID0031806-D, keduanya atas nama Pemohon PK (dahulu Tergugat) dengan konfigurasi Desain Industri Nomor: ID0026208-D dan Nomor: ID0026209-D, keduanya atas nama Termohon PK (dahulu Penggugat), adalah tidak identik;

- 4 Bahwa dalam menerapkan pendekatan keseluruhan perbedaan penampilan berkaitan dengan apakah suatu penampilan produk memiliki kekhususan atau kekhasan dalam desain yang dapat ditangkap dan dinilai dengan mata (*captured and appeals to the eye*) yang dibandingkan dengan produk-produk lain yang telah ada sebelumnya;

Bahwa selain itu pendekatan keseluruhan perbedaan penampilan juga harus dikaitkan dengan kesan estetika yang dihasilkan oleh desain-desain tersebut. Penilaian persamaan dilakukan setelah melakukan suatu observasi

Hal.26 dari 31 hal. Put. Nomor ... PK/Pdt.Sus-HKI/....



komprehensif terhadap desain sebagai keseluruhan dihubungkan dengan fitur-fitur umum (*common points*) dan fitur-fitur berbeda (*different points*) serta mengevaluasi dampaknya dalam menilai kemiripan desain tersebut;

- 5 Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah terbukti keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dengan tidak melakukan observasi komprehensif terhadap kesan estetika yang dihasilkan oleh Desain Industri milik Pemohon PK (dahulu Tergugat) dibandingkan dengan Desain Industri milik Termohon PK (dahulu Penggugat);
- 6 Bahwa selain itu sebagaimana Bukti PK-12, yaitu brosur-brosur produk sejenis (bak mandi plastik) yang beredar di pasaran, sangatlah jelas bahwa konfigurasi hiasan pada dinding bak mandi sudut yang berupa motif ikan dan bola, motif gelombang dan motif kotak-kotak keramik, adalah motif yang sudah sangat umum dipergunakan sebagai konfigurasi Desain Industri Bak Mandi Plastik. Dengan demikian, motif ikan, motif bola, motif gelombang, apalagi motif kotak-kotak keramik tidaklah menimbulkan suatu kesan estetik lagi, namun adanya penambahan motif/konfigurasi bergambar 2 (dua) ekor panda dan tulisan "Twin Pan" yang merupakan merek Pemohon PK namun sekaligus merupakan unsur baru dalam keseluruhan konfigurasi desain industri milik Pemohon PK (dahulu Tergugat);

Bahwa demikian juga dengan penambahan unsur helai bunga pada sudut-sudut konfigurasi keramik, telah cukup memberi kesan estetik yang kuat, sehingga sudah seharusnya apabila Desain Industri milik Pemohon PK (dahulu Tergugat) dinyatakan sebagai suatu Desain Industri yang memiliki kebaruan;

- 7 Bahwa pendapat tersebut di atas adalah sudah sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 17 PK/Pdt.Sus/2007, tanggal 24 Januari 2008 *jo.* Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 06/Desain Industri/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 26 April 2006, yang mempertimbangkan bahwa sedikit saja perbedaan pada bentuk dan konfigurasi pada dasarnya telah menunjukkan adanya kebaruan;

Bahwa termasuk beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang relevan, antara lain Putusan MA Nomor 04 K/N/HAKI/2003 *jo.* Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 40/Desain Industri/ 2002/PN.Niaga.Jkt.Pst., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan MA Nomor 07 K/N/HAKI/2005 jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 48/DI/2004/ PN.Niaga.Jkt.Pst.;

- 8 Bahwa Bukti PK-16, yaitu surat pernyataan dari Wang Xioqiong, selaku Presiden Direktur Taizhou Tianyou Industry and Trade Co.,Ltd, China, tertanggal 12 November 2012, yang menjelaskan bahwa perusahaan tersebut merupakan produsen yang membuat lempengan mesin press untuk mencetak bak mandi plastik, baik yang kemudian didaftarkan Desain Industrinya oleh Termohon PK (dahulu Penggugat) maupun oleh Pemohon PK (dahulu Tergugat). Dalam pernyataan tersebut telah dijelaskan bahwa perusahaan tersebutlah yang mengajukan desain kepada Termohon PK maupun kepada Pemohon PK. Desain bentuk-bentuk baik bentuk ikan maupun gelombang dan border bunga diambil dari paduan desain-desain dari komputer yang sudah ada sebelumnya;
- 9 Dengan demikian, berdasarkan Bukti PK-16, seluruh konfigurasi yang disebutkan oleh Termohon PK (dahulu Penggugat) sebagai desain industri yang baru, sesungguhnya hanyalah merupakan gabungan dari gambar-gambar dalam database komputer yang sudah ada sebelumnya, sehingga apabila ketentuan Pasal 25 TRIPs mau diterapkan secara konsisten, maka sesungguhnya Desain Industri Termohon PK (dahulu Penggugat), yaitu: Nomor: ID0026208-D dan Nomor: ID0026209-D, keduanya atas nama Termohon PK (dahulu Penggugat), adalah Desain Industri yang sama sekali tidak orisinal;

Namun sebaliknya, Desain Industri Nomor: ID0031805-D dan Nomor: ID0031806-D, keduanya atas nama Pemohon PK (dahulu Tergugat) adalah Desain Industri yang baru sebab terdapat konfigurasi tambahan berupa merek Twin Pan milik Pemohon PK (dahulu Tergugat) yang memang benar-benar merupakan konfigurasi orisinal milik Pemohon PK (dahulu Tergugat); Bahwa dengan demikian telah cukup bukti bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang fatal, sehingga putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan dan gugatan Termohon PK (dahulu Penggugat) haruslah dinyatakan ditolak;

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

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan *Judex Facti* (Pengadilan Niaga), akan tetapi putusan tersebut bukan putusan *verstek*, dan bukti baru (*novum*) yang diajukan Tergugat belum pernah diajukan di persidangan *Judex Facti* (Pengadilan

Hal.28 dari 31 hal. Put. Nomor ... PK/Pdt.Sus-HKI/....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga) sebelumnya, sehingga sah dan dapat diterima sebagai bukti baru (*novum*) dalam pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *Jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *Jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 28 Februari 2014 serta bukti-bukti baru (*Novum*) yaitu: PK.01 sampai dengan PK.16 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 23 April 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, ternyata terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tentang alamat dari pihak Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat atau identitas dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat adalah tidak tempat tinggal yang sebenarnya, karena terbukti Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam perkara *a quo* telah tidak jujur dan beriktikad tidak baik yaitu telah dengan sengaja mencantumkan alamat Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak benar (Jalan Mantri Nomor 5 Medan) sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat, padahal sebelum adanya perkara *a quo* jelas Penggugat/ Termohon Peninjauan Kembali telah mengetahui secara pasti alamat atau tempat tinggal Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana tertera dalam bukti-bukti PK.01, PK.02, PK.03a, PK.03b dan PK.04 dimana alamat Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat adalah di Jalan H. Misbah Kompleks Multatuli Indah Blok G Nomor 6 Medan, sesuai dengan alamat Tergugat yang tercantum dalam Somasi yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat sebelum Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, dan sehubungan dengan hal-hal di atas, kesengajaan tersebut lebih nyata lagi dimana di dalam perbaikan gugatan tanggal 4 Juni 2013, Penggugat memperbaiki alamat Tergugat dengan menambahkan kata-kata dalam alamat Tergugat “..... sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia ... dan seterusnya”, oleh karenanya gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali adalah tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Djaka Agustina, tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 02/ Desain Industri/2013/ PN.Niaga/Medan tanggal 5 September 2013, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2014

Disclaimer

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



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

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

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

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DJAKA AGUSTINA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 02/Desain Industri/2013/PN.Niaga/Medan tanggal 5 September 2013;

M E N G A D I L I K E M B A L I

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **20 November 2014** oleh H.Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota:

ttd./ H. Hamdi, S.H., M.Hum.

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

Ketua,

ttd./ H.Djafni Djamal, S.H., M.H.

Hal.30 dari 31 hal. Put. Nomor ... PK/Pdt.Sus-HKI/....



Panitera Pengganti

ttd./ Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1 Meterai	: Rp	6.000,00
2 Redaksi	: Rp	5.000,00
3 Administrasi P.K	: Rp	9.989.000,00 +
Jumlah	: Rp	10.000.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP: 19591207 198512 2 002