



PUTUSAN

Nomor 412 K/Pdt.Sus-HKI/2013

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

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (paten) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

THIO DJOE TJAI, bertempat tinggal di Jalan Dupak No. 63 Blok A-16 RT. 004 RW. 005, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Robert Harmani, SH. dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Jemursari Selatan IV No. 2 E, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

HANDOYO LAYMANTO, bertempat tinggal di Jalan Raya Darmo 147-149 RT. 005 RW. 004, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mansyur Sandhita, SH., Advokat, beralamat di Jalan Lahor No. 9-A, Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang merek MIURA dan pengimpor mesin pemotong rumput dan padi dari Negara China;
2. Bahwa Penggugat telah mendapatkan Hak Merek Nomor: IDM 000197467 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 16 Oktober 2009 yang diajukan permohonan pada tanggal 6 Juli 2007;
3. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 Tergugat telah melaporkan Penggugat ke Polda Jatim dengan Nomor Laporan Polisi: L.P.B/769/X/2012/SPKT;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt.Sus-HKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebenarnya Penggugat sudah cukup lama mengimpor mesin pemotong padi dan rumput dari Negara China;
5. Bahwa ternyata Tergugat telah mengajukan permohonan Paten pada tanggal 24 September 2007 secara tampak hak dan atau adanya ijin pemberitahuan kepada pemegang Paten sebenarnya di Negara China karena Tergugat tidak memproduksi sendiri maupun yang menciptakan dan hal ini terbukti sebelum pihak Tergugat mengajukan Paten, barang tersebut sudah banyak beredar di Indonesia yang diimpor dari Negara China;
6. Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap Tergugat karena Tergugat mempunyai itikad tidak baik atau *bad faith* serta dapat dikatakan sebagai perbuatan mencari keuntungan secara tidak jujur (*unjust enrichment*), berdasarkan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 ayat (1) huruf B serta Pasal 68 UU No. 15 Tahun 2001, dan Pasal 6 BIS Konversi Paris Tahun 1967 sebagaimana telah diratifikasi oleh Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 1979 dimana ditegaskan bahwa "No time limit shall be fixed for seeking the cancellation of the marks registered in bad faith..." dikarenakan Tergugat juga salah satu importer;
7. Bahwa karena Paten Nomor: S00200700177 yang didaftarkan pada tanggal 24 September 2007 berdasarkan itikad tidak baik dan diajukan secara tanpa hak, maka berdasarkan Pasal 91 UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, dapat dibatalkan demi hukum;
8. Bahwa pendaftaran Paten milik Tergugat secara nyata telah merusak reputasi dan citra perdagangan Indonesia di dalam lingkup perdagangan baik di dalam maupun di luar negeri serta menghambat investor untuk menanamkan modal dan kegiatan usaha di Indonesia, yang mana sangat tidak menunjang serta mendorong pembangunan petani rakyat;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 7 UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
10. Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat yang mendaftarkan Paten dengan itikad tidak baik dan bukan pencipta maka Penggugat sangat dirugikan sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta dan bukti di atas dan secara nyata Tergugat telah melanggar UU Nomor 14 Tahun 2001 sehingga sudah sepatutnya Paten milik Tergugat dengan Paten Nomor: S00200700177 atas nama pemilik Tergugat dapat dibatalkan atau setidaknya tidaknya dinyatakan batal, karena pendaftarannya berdasarkan itikad tidak baik;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt.Sus-HKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

1. Menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat beritikad tidak baik dalam permohonan Paten Nomor: S00200700177 yang didaftarkan di Departemen Hak Kekayaan dan Intelektual;
3. Membatalkan atau setidaknya mengatakan batal demi hukum pendaftaran Paten Nomor: S00200700177 milik Tergugat di Indonesia, dan segala konsekuensi hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Direktorat Desain Industri cq Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, cq Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan pengadilan ini, dengan melakukan pencatatan pembatalan pendaftaran Paten Nomor: S00200700177 milik Tergugat menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Mengabulkan ganti rugi Penggugat untuk seluruhnya atas tindakan yang dilakukan Tergugat sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan selama proses perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

1. Bahwa, dimohonkan akta Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, satupun tidak ada yang dibenarkan kecuali, dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil tangkisan Tergugat berikut ini;
2. Bahwa, gugatan Penggugat apabila dipandang dari sisi formalitas gugatan, dapat dikualifisir sebagai gugatan kurang pihak, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa, mencermati dengan seksama terhadap posita gugatan Penggugat khususnya butir 7 yang menyebutkan mengenai (sertifikat) Paten Nomor: S00200700177 tanggal Pendaftaran 24 September 2007 atas nama Handoyo Laymanto (Tergugat), selanjutnya dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat butir 4 yang berisi tuntutan agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya memerintahkan

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt.Sus-HKI/2013



kepada Direktorat Desain Industri cq. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan Pengadilan ini, dengan melakukan pencatatan pembatalan pendaftaran Paten Nomor: S00200700177 milik Tergugat ..., dst;

2.2. Bahwa, meskipun sejatinya yang dimaksudkan oleh Penggugat didalam Petitum gugatannya butir 4 *a quo* sejatinya adalah Direktorat Desain Industri, akan tetapi pencantuman uraian dalam posita dan petitum gugatan Penggugat yang demikian itu mencerminkan adanya pengetahuan, pengakuan dan bahkan pemahaman Penggugat bahwasannya Direktorat Paten pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Indonesia, merupakan satu-satunya institusi/lembaga sah yang berwenang menerbitkan pendaftaran sekaligus pembatalan terhadap Sertifikat Paten yang telah dimohonkan oleh seseorang yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana telah diatur dan ditentukan didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2.3. Bahwa, akan tetapi ironisnya justru Penggugat didalam surat gugatannya tidak melibatkan dan/atau setidaknya tidaknya menarik Direktur Paten pada Direktorat Paten pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Indonesia sebagai pihak Tergugat dan/atau setidaknya tidaknya sebagai Turut Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat apabila dipandang dari sisi formalitas gugatan, sepatutnya dikualifisir sebagai gugatan kurang pihak, sehingga seharusnya gugatan Penggugat *a quo* ditujukan pula terhadap Direktur Paten pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Indonesia dalam arti ikut ditarik pula sebagai pihak dalam perkara *a quo*, bisa diposisikan sebagai Tergugat dan/atau setidaknya tidaknya sebagai Turut Tergugat, akan tetapi kenyataannya tidak, maka menurut hukum gugatan Penggugat yang demikian itu sepatutnya dikualifisir sebagai gugatan kurang pihak, dan sebagai konsekuensinya, surat gugatan Penggugat *a quo* sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa, menurut hukum gugatan Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan kabur (*obscuur libel*), berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

3.1. Bahwa, mencermati komparisi surat gugatan Penggugat terutama uraian posita gugatan Penggugat, selanjutnya apabila dihubungkan dengan



petitum gugatan Penggugat khususnya butir 4 yang berisi tuntutan agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya memerintahkan kepada Direktorat Desain Industri cq. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan Pengadilan ini, dengan melakukan pencatatan pembatalan pendaftaran Paten Nomor: S00200700177 milik Tergugat ..., dst, maka tampak amat sangat jelas apabila penyusunan dan pengajuan gugatan Penggugat aquo telah dilakukan secara tidak cermat, tergesa-gesa dan mencerminkan adanya itikad tidak baik dari Penggugat, hal ini terbukti adanya penyebutan (Sertifikat) Paten Nomor: S00200700177 tanggal Pendaftaran 24 September 2007 atas nama Handoyo Laymanto (Tergugat), akan tetapi Penggugat justru menuntut agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya memerintahkan kepada Direktorat Desain Industri;

3.2. Bahwa, apabila komparasi surat gugatan Penggugat *a quo* dicermati dan dipahami dengan seksama, maka yang dimaksudkan oleh Penggugat sejatinya adalah Direktur Paten (Direktorat Paten) pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Indonesia, namun demikian adalah menarik dan amat sangat patut dipertanyakan:

- Apakah hubungan antara (Sertifikat) Paten Nomor: S00200700177 tanggal Pendaftaran 24 September 2007 atas nama Handoyo Laymanto (Tergugat) dengan Direktorat Desain Industri???
- Atau, sejak kapankah Direktorat Desain Industri menerbitkan (Sertifikat) Paten???

Jelas hal ini menurut hukum sepatutnya dikualifisir sebagai gugatan kabur (*obscuur libel*) dan sebagai konsekuensinya pula, surat gugatan Penggugat *a quo* sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

3.3. Bahwa, demikian apabila keseluruhan dalil posita gugatan Penggugat *a quo* dicermati dengan seksama, selanjutnya dihubungkan dengan petitum surat gugatan Penggugat khususnya butir 4 yang berisi tuntutan agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya memerintahkan kepada Direktorat Desain Industri cq. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan Pengadilan ini, dengan melakukan pencatatan pembatalan pendaftaran Paten Nomor: S00200700177 milik Tergugat ..., dst, maka jelas menurut



hukum – terhadap gugatan Penggugat *a quo* sepatutnya dikualifisir sebagai gugatan kabur (*obscuur libel*) karena terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum gugatan, dimana sebelumnya tidak pernah diuraikan dalam posita gugatan, namun sekonyong-konyong justru diminta/dituntut didalam Petitum suatu hal yang bersifat penghukuman (memerintah), bukanlah Direktur Paten (Direktorat Paten) pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Indonesia, dalam perkara *a quo* adalah bukan sebagai pihak (Tergugat ataupun Turut Tergugat), sehingga sejauh apakah putusan dalam perkara *a quo* – kelak di kemudian hari, dapat menjangkau dan mengikat pihak yang bersangkutan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi putusan Nomor 10/HKI.Paten/2012/PN.Niaga.Sby., tanggal 25 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadirinya Penggugat pada tanggal 25 Maret 2013, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/HKI.Paten/2012/PN.Niaga.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal 5 April 2013;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 23 April 2013, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 30 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, untuk itu Pemohon Kasasi telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat kasasi atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 10/HKI/Paten/2012/PN.Niaga.Sby.;
2. Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau telah salah melaksanakan hukum acara tersebut;
3. Bahwa Majelis Hakim dalam Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, karena hanya mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang diajukan oleh Termohon Kasasi yang tidak ada relevansinya dalam perkara ini;
4. Bahwa Majelis Hakim dalam Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak mempertimbangkan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten mengingat Penggugat/Pemohon Kasasi dan Tergugat/Termohon Kasasi tidak memproduksi sendiri maupun yang menciptakan dan hal ini terbukti sebelum pihak Tergugat mengajukan paten, barang yang diimpor dari Negara China tersebut sudah banyak beredar di Indonesia dan Tergugat/Termohon Kasasi memiliki hak atas Paten, hal tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan mencari keuntungan secara tidak jujur (*unjust enrichment*);
5. Bahwa pertimbangan hakim mengenai keterangan saksi ahli yang diajukan Penggugat atau Pemohon Kasasi yaitu, Dr. Ir. Robinson Sinaga, SH., LL.M., menjelaskan bahwa:
 - Bahwa jika ada yang keberatan terhadap suatu Sertifikat Paten, maka yang bersangkutan bisa mengajukan gugatan pembatalan Sertifikat Paten tersebut dengan mengajukan gugatan pembatalan Paten di Pengadilan Niaga;
 - Bahwa kalau Paten sudah didaftarkan, maka siapa saja bisa mengajukan keberatan;
 - Bahwa sedang syarat-syarat yang bisa membatalkan Paten adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt.Sus-HKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Paten, diantaranya adalah karena pemberian Paten sesuai Pasal 2, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten seharusnya tidak diberikan;

- Bahwa jika gugatan pembatalan Sertikat Paten dikabulkan maka atas perintah Undang-Undang sesuai dengan Pasal 93 dan Pasal 94 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, Ditjen HKI akan melaksanakan putusan Pengadilan Niaga yang bersangkutan;
- Bahwa jika Paten sudah ada di Amerika dan ada yang mendaftarkan di Indonesia kalau pemeriksanya teliti seharusnya ditolak;
- Bahwa kalau pada pokoknya sama jika di Amerika Serikat lebih dahulu maka Paten sederhana dianggap tidak baru atau menurut tanggal diumumkan;
- Bahwa ahli melihat antara Paten di Indonesia dan di Amerika Serikat spesifikasinya adalah sama;
- Bahwa jika suatu Paten telah terdaftar di Amerika Serikat tahun 1969, maka Paten yang terdaftar yang ada di Indonesia tahun 2007 adalah merupakan Paten yang mestinya dianggap tidak baru;

Bahwa hal tersebut tidak dipertimbangkan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri lebih mempertimbangkan bukti Tergugat atau Termohon Kasasi yaitu surat Bukti T-3 yang diketahui bahwa Tergugat atau Termohon Kasasi mempunyai badan usaha, yaitu PT. Nusantara Multi Agro yang beralamat di Jln. Perak Timur No. 228 Surabaya dengan kegiatan usaha perdagangan besar berbagai barang-barang dan peralatan rumah tangga lainnya, dan telah didaftarkan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya dan telah mempunyai NPWP No. 02.206.735.9-613.000, yang mana PT. Nusantara Multi Agro tersebut tidak memproduksi Mesin Potong Pertanian dengan nomor permohonan Paten S00200700177 yang mana memiliki Nomor Paten: ID S0000877;

Bahwa berdasarkan pendapat dari Dr. Ir. Robinson Sinaga, SH., LL.M., bahwa Paten milik Tergugat ada persamaan dengan paten milik Amerika, sehingga jika paten sudah ada di Amerika dan ada yang mendaftarkan di Indonesia (dalam hal ini Paten milik Termohon Kasasi) kalau pemeriksanya teliti maka seharusnya ditolak, sehingga dengan demikian kalau pemeriksanya teliti maka Paten milik Termohon Kasasi seharusnya ditolak, akan tetapi hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt.Sus-HKI/2013



6. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 36 alinea 3 yang menyatakan: “Menimbang, bahwa menurut Pasal 91 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten dijelaskan bahwa:
 1. Gugatan Pembatalan Paten dapat dilakukan apabila:
 - a. Paten tersebut menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6, atau Pasal 7 seharusnya tidak diberikan;
 - b. Paten tersebut sama dengan Paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk Invensi yang sama berdasarkan Undang-Undang ini;
 - c. Pemberian lisensi-wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan Paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian lisensi-wajib yang bersangkutan atau sejak tanggal pemberian lisensi-wajib pertama dalam hal diberikan beberapa lisensi wajib;dst;
7. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten menyebutkan:
 1. Paten diberikan untuk Invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri;
 2. Suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang tehnik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya;
 3. Penilaian bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas;
8. Bahwa dengan demikian maka sudah jelas suatu paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri;
9. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi yaitu:

P-1 : Petikan Daftar Umum Paten Nomor: HKI.3-HI.05.07.06 dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;

Bahwa bukti P-1 membuktikan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memberikan jawaban kepada Kepala Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian Badan



Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian, tentang Keberatan dari Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian mengenai Paten yang dimiliki oleh Tergugat/Termohon Kasasi, yang dimohonkan pembatalannya oleh Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian;

P-2 : United States Patent Office, Patented July 8, 1969 No: 3,459,732 (E.D. Wilkin Portable Brush Cutter) mengenai Pendaftaran Paten di daftar paten semenjak tahun 1968;

P-3 : United States Patent, Patent Number: 4,761,939, Date of Patent: Aug. 9, 1988, mengenai pendaftaran paten semenjak tahun 1988;

Bahwa bukti P-2 dan P-3 membuktikan paten dan desain industri yang dimiliki oleh Tergugat/Termohon Kasasi sudah ada di Amerika Serikat pada tanggal 8 Juli 1969 dengan nomor 3,459,732 dan diperbaharui pada tanggal 9 Agustus 1988 dengan nomor 4,761,939;

P-4 : Yamada Juki Co., Ltd. dari Kobe, January 7, 1982 yang menerangkan PT. Daya Pioneer-International merupakan distributor di Indonesia;

Bahwa bukti P-4 membuktikan desain industri dan paten tersebut juga sudah ada di Indonesia sejak tahun 1982 oleh PT. Daya Pioneer-International;

P-5 : Surat No: 1205/HK.120/I-9/3/2011 dari Kementerian Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, tertanggal 24 Maret 2011;

Bahwa bukti P-5 membuktikan keberatan dari Kementerian Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, dan menyatakan bahwa alat pemotong pertanian tersebut sudah beredar bebas di pasaran dan sengaja tidak didaftar oleh Kementerian Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, walaupun instansi tersebut merupakan pengguna terdahulu sebelum Tergugat/Termohon Kasasi, dan hal tersebut sangat tampak dari kalimat yang menyatakan:

- Berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang ada khususnya kronologis kegiatan pengembangan alat mesin potong pertanian khususnya mesin pemanen padi (*paddy mower*) yang telah dilakukan BBP Mekansasi Pertanian sejak bulan Januari 2007, maka kami menyatakan bahwa BBP Mekanisasi Pertanian adalah sebagai institusi/pengguna terdahulu dalam kegiatan penelitian, pengujian dan pengembangan disain alat mesin potong pertanian tersebut sebelum diterbitkannya Sertifikat Paten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sederhana Nomor Paten: ID00008778 dengan tanggal Pendaftaran Paten 24 September 2007 untuk Mesin Potong Pertanian atas nama Sdr. Handoyo Laymanto (bukti-bukti dokumentasi kegiatan terlampir);

- BBP Mekanisasi Pertanian menganggap bahwa alat mesin potong pertanian sejak awal adalah merupakan *public domain* (Lampiran 1: Point 6), jadi BPP Mekanisasi Pertanian sejak awal memang tidak berniat untuk mendaftarkan Hak Paten Teknologi tersebut, karena produk tersebut sudah banyak terjual di pasaran;

P-6 : Surat Pernyataan yang dibuat Handoyo Laymanto yang menyatakan Handoyo Laymanto adalah pendesain yang sesungguhnya mengenai "Alat Pemotong Pertanian" yang diduga palsu karena bukan dia pendesain;

Bahwa bukti P-6 yang berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat/Termohon Kasasi, yang menyatakan sebagai pendesain yang sesungguhnya mengenai "Alat Pemotong Pertanian", akan tetapi hal tersebut diduga palsu karena bukan dia pendesainnya;

P-7 : Katalog PD. Garuda yang beralamat di Jl. Semut Kali, Kompleks Semut Indah Blok B No. 33 Surabaya, Indonesia yang terbakar pada tahun 2004, pada saat itu PD. Garuda sudah menjual alat pemotong pertanian tersebut;

P-8 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. SIUP: 162/13-1/PM/X/1990, tertanggal 8 Oktober 1990;

P-9 : Surat Keterangan No. Pol. SK/02/VII/2004/Reskrim tertanggal 4 Agustus 2004;

P-10: Surat kabar Jawa Pos pada hari Selasa 29 Juni 2004 dengan judul: Semut Indah Terbakar, Lima Ruko Ludes;

Bahwa P-7 s/d P-10, membuktikan bahwa PD. Garuda yang beralamat di Jl. Semut Kali, Kompleks Semut Indah Blok B No. 33 Surabaya, Indonesia sudah ada ijin untuk memasarkan alat/peralatan pertanian, industri, pertambangan, laut, hutan, tambak dan hasil bumi/palowijo dll, sejak tahun 1990, dan pernah mengalami kebakaran pada pertengahan tahun 2004;

10. Bahwa telah terbukti berdasarkan bukti-bukti P-1 s/d P-10 serta telah diuraikan dalam gugatan, replik dan kesimpulan Pemohon Kasasi yang pada pokoknya paten milik Termohon Kasasi bukan paten yang baru dan sudah ada sebelumnya;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt.Sus-HKI/2013

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

11. Bahwa, Yurisprudensi Mahkamah Agung: 021 K/N/HaKI/2007 dalam perkara antara PT. Barata Indonesia (Persero) sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat melawan Poltak Sitinjak yang putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. Barata Indonesia (Persero) tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 05/PATEN/2007/PN.NIAGA/JKT.PST. tanggal 8 Mei 2007;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Paten Sederhana No. ID0000490S dengan judul "Peralatan Penyaring Sampah Otomatis Mekanikal Elektrikal Hidrolik pada Saluran Sungai" atas nama Tergugat tidak memiliki nilai kebaruan (*not novelty*) dan tidak dapat diberikan paten sederhana;
3. Menyatakan batal Sertifikat Paten Sederhana No. ID0000490S dengan judul "Peralatan Penyaring Sampah Otomatis Mekanikal Elektrikal Hidrolik pada Saluran Sungai" atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) untuk mentaati serta melaksanakan putusan ini dengan mencatat dan mengumumkan Pembatalan Paten Sederhana atas nama Tergugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (2) UU. No. 14 Tahun 2001 tentang Paten;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut telah jelas apabila suatu barang yang telah dipatenkan, akan tetapi kemudian terbukti tidak mempunyai nilai kebaruan (*not novelty*) bisa dibatalkan;

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Paten milik Termohon Kasasi bukanlah paten yang baru sudah ada sebelumnya, serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 021 K/N/HaKI/2007 dalam perkara antara PT. Barata Indonesia (Persero) sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat melawan Poltak Sitinjak, yang pada pokoknya paten yang tidak mempunyai nilai kebaruan (*not novelty*) dapat dibatalkan;

13. Bahwa saksi ahli yang diajukan oleh Tergugat sekarang Termohon Kasasi yaitu: Ulfandri, SH., MH., yang menyatakan: "Bahwa yang mendapatkan perlindungan hukum adalah paten yang baru", sedangkan paten yang dimiliki oleh Termohon Kasasi sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas

Hal. 12 dari 16 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt.Sus-HKI/2013



bukanlah paten yang baru, maka paten milik Termohon Kasasi tidak mendapatkan perlindungan hukum;

14. Bahwa saksi ahli yang diajukan oleh Tergugat sekarang Termohon Kasasi yaitu: Ulfiandri, SH., MH., yang menjelaskan: Bahwa paten yang telah terdaftar tahun 1969 tersebut pada tanggal 8 Juli 1969, dengan demikian paten sudah lebih dari 20 tahun dan sudah daluwarsa. Dengan demikian menurut saksi ahli sudah menjadi domain publik dan sudah boleh beredar. Kemudian apabila seseorang akan membuat atau memperbanyak atau menjual, maka ia tidak perlu ijin kepada pemilik paten yang sudah daluwarsa tersebut;

Bahwa saksi ahli Ulfiandri, SH., MH., yang menyangkut hal tersebut, patut diragukan karena hanya mengeluarkan pendapat tanpa menyebutkan dasar hukumnya, sehingga seharusnya Majelis Hakim mengabaikan kesaksian tersebut karena kesaksiannya tidak berdasarkan hukum;

15. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 33 alinea 1 yang menyatakan: "Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan keterangan ahli Dr. Ir. Robinson Sinaga, SH., LL.M., yang menerangkan bahwa paten di Indonesia dan di Amerika Serikat spesifikasinya adalah sama dan sesuai dengan Bukti P-2 mesin "pemotong rumput portable" patennya telah terdaftar di Amerika Serikat tahun 1969,", maka dengan demikian seharusnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat/ Pemohon Kasasi, akan tetapi dalam amar putusannya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal ini menunjukkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim adalah saling bertentangan, sehingga oleh karena itu mohon putusan Majelis Hakim dalam perkara ini untuk dibatalkan;

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semestinya Majelis Hakim pada tingkat pertama mengabulkan seluruh gugatan Penggugat sekarang Pemohon Kasasi, akan tetapi hal-hal tersebut di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama, sehingga dengan demikian maka putusannya harus dibatalkan karena terdapat kesesatan dan kekhilafan hakim pada tingkat pertama;

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

mengenai keberatan ke-1 sampai dengan ke-16:

bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 April 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 25 April 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Paten Sederhana yang diklaim Tergugat/Termohon Kasasi sebagai invensi yang oleh Tergugat didaftarkan pada 2007 tersebut, jika dihubungkan dengan bukti P-5, adalah merupakan jenis barang yang sudah beredar di pasaran, sehingga tidak memenuhi syarat adanya invensi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2, Pasal 3 (ayat 6) jo. Pasal 105 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, dan bila dikaitkan dengan Paten yang diberikan pada tahun 1969 di USA adalah sama, sehingga Tergugat telah beritikad tidak baik telah mengajukan permohonan Paten Nomor: S00200700177 yang telah didaftarkan di Departemen Hak Kekayaan dan Intelektual;
- Bahwa unsur essensial dalam perolehan Hak Paten adalah “unsur kebaharuan dari invensi”;
- Bahwa dalam perkara *a quo* sebagaimana bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 secara garis besar memberi gambaran bahwa Hak Paten yang diberikan kepada Tergugat tidak mengandung kebaharuan dari invensi karena produk tersebut telah menjadi *domain public* yang telah dipergunakan secara umum sebelum Tergugat mengajukan Hak Paten;
- Bahwa dengan demikian maka Pendaftaran Paten No. S00200700177 milik Tergugat harus dinyatakan batal demi hukum dengan segala konsekuensi hukumnya;
- Bahwa oleh karena Paten milik Tergugat tersebut dinyatakan batal demi hukum, maka diperintahkan kepada Direktorat Desain Industri cq. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatatkan Pembatalan Pendaftaran Paten Nomor S00200700177 milik Tergugat menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa mengenai tuntutan ganti rugi oleh karena Penggugat tidak memerinci atas kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka tuntutan tidak harus ditolak;
- Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **THIO DJOE TJAI** tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya

Hal. 14 dari 16 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt.Sus-HKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10/HKI.Paten/2012/PN.Niaga.Sby., tanggal 25 Maret 2013 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, 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;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **THIO DJOE TJAI** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/HKI.Paten/2012/PN.Niaga.Sby., tanggal 25 Maret 2013;

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat beritikad tidak baik dalam permohonan Paten Nomor: S00200700177 yang didaftarkan di Departemen Hak Kekayaan dan Intelektual;
3. Mengatakan batal demi hukum pendaftaran Paten Nomor: S00200700177 milik Tergugat di Indonesia, dan segala konsekuensi hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Direktorat Desain Industri cq Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, cq Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan pengadilan ini, dengan melakukan pencatatan pembatalan pendaftaran Paten Nomor: S00200700177 milik Tergugat menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 5 September 2013 oleh Prof.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt.Sus-HKI/2013

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

Dr. Valerine J.L.K., SH., MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, SH., MH. dan H. Soltoni Mohdally, SH., MH., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,
ttd./
Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.
ttd./
H. Soltoni Mohdally, SH., MH.

K e t u a,
ttd./
Prof. Dr. Valerine J.L.K., SH., MA.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00	Panitera Pengganti, ttd./
2. Redaksi	Rp 5.000,00	Endang Wahyu Utami, SH., MH.
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp4.989.000,00</u>	
Jumlah	Rp5.000.000,00	

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

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor 412 K/Pdt.Sus-HKI/2013

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)