



PUTUSAN
Nomor 953 K/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual paten pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT PRASIMAX INOVASI TEKNOLOGI, berkedudukan di Taman Melati Margonda Office, Jalan Margonda Raya 525A, Lantai 3, Depok, Jawa Barat, yang diwakili oleh Direktur Umum, Didi Setiadi, S.T., M.M., dalam hal ini memberi kuasa kepada Joserizal, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Joserizal, Abdillah & Partners, berkantor di Perkantoran Pulomas Office Park, Gedung 6, Lantai 2, Ruang 01, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 2, Kayu Putih, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2023; Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT SUBAGA MITRA SOLUSI, berkedudukan di Roxy Square, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, RT 010 RW 010, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Direktur Utama dan kawan, Yuli Prastowo dan kawan dalam hal ini memberi kuasa kepada Hot Mangatur P. Simanullang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hot Mangatur P. Simanullang, S.H., & Partners, berkantor di Gedung Hanurata Graha, Lantai V, Jalan Kebon Sirih, Kaveling 67-69, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2023; Termohon Kasasi;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. DIREKTORAT

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt.Sus-HKI/2023



PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said, Kaveling 8-9, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Plh. Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Rani Nuradi, S.Si., dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Sagitanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, berkantor di Jalan H. R. Rasuna Said, Kaveling 8-9, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2022;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghapuskan perlindungan paten sederhana berjudul Alat Perekaman Data Transaksi yang terdaftar dengan Nomor Paten sederhana IDS000002138 tanggal 6 Maret 2019 atas nama Tergugat;
3. Menyatakan paten/invensi berjudul Alat Perekaman Data Transaksi yang terdaftar dengan permohonan nomor IDS000002138 tanggal 6 Maret 2019 atas nama Tergugat tidak memiliki unsur kebaruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
4. Menyatakan paten sederhana berjudul Alat Perekaman Data Transaksi yang terdaftar dengan Nomor paten sederhana IDS000002138 tanggal 6 Maret 2019 atas nama Tergugat telah diperdagangkan dan/atau

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diungkapkan Tergugat sebelum Tergugat mengajukan pendaftaran kepada Turut Tergugat;

5. Menyatakan paten sederhana Tergugat memiliki cacat hasil pemeriksaan karena Turut Tergugat tidak cermat dalam melakukan penelusuran dan pemeriksaan permohonan paten sederhana S00201803339 berjudul Alat Perekaman Data Transaksi karena dilakukan dalam waktu sangat singkat dan mengabaikan keberatan Penggugat selama masa pengumuman dan pemeriksaan permohonan paten sederhana Tergugat;
6. Sistem/teknologi yang terdapat dalam invensi berjudul Alat Perekaman Data Transaksi yang terdaftar dengan Nomor paten sederhana IDS000002138 tanggal 6 Maret 2019 atas nama Tergugat merupakan sistem/teknologi yang terdapat dalam invensi paten milik Penggugat;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera menghapus paten sederhana berjudul Alat Perekaman Data Transaksi yang terdaftar dengan Nomor IDS000002138 tanggal 6 Maret 2019 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Paten, kemudian Turut Tergugat harus menyatakan bahwa paten sederhana Tergugat adalah sama pada pokoknya dengan Paten-paten Pembanding milik Penggugat, sehingga paten sederhana Tergugat tidak otomatis menjadi domain publik;
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengumumkan penghapusan paten sederhana berjudul Alat Perekaman Data Transaksi yang terdaftar dengan Nomor paten sederhana IDS000002138 tanggal 6 Maret 2019 atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Paten;
9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan Ini; dan
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt.Sus-HKI/2023

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 terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

- A. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium liitis consortium*) karena tidak menarik pihak PT Adora Integrasi Solusi;
- B. Eksepsi gugatan Penggugat kabur atau *obscuur libel*;

Eksepsi Turut Tergugat:

- Gugatan Penggugat *obscuur libel* (tidak jelas);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Paten/2022/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 11 April 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan seluruh eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat/Pemohon Kasasi, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat pada tanggal 11 April 2023, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22 K/Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 47/Pdt.Sus-Paten/2022/PN Niaga Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 28 April 2023;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.Sus-Paten/2022/PN Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 11 April 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghapuskan perlindungan paten sederhana berjudul Alat Perekaman Data Transaksi yang terdaftar dengan Nomor paten sederhana IDS000002138 tanggal 6 Maret 2019 atas nama Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat;
3. Menyatakan paten/invensi berjudul Alat Perekaman Data Transaksi yang terdaftar dengan permohonan Nomor IDS000002138 tanggal 6 Maret 2019 atas nama Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat tidak memiliki unsur kebaruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
4. Menyatakan paten sederhana berjudul Alat Perekaman Data Transaksi yang terdaftar dengan Nomor paten sederhana IDS000002138 tanggal 6 Maret 2019 atas nama Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat telah diperdagangkan dan/atau diungkapkan Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat sebelum Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat mengajukan pendaftaran kepada Termohon Kasasi II/dahulu Turut Tergugat;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan paten sederhana Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat memiliki cacat hasil pemeriksaan karena Termohon Kasasi II/dahulu Turut Tergugat tidak cermat dalam melakukan penelusuran dan pemeriksaan permohonan paten sederhana S00201803339 berjudul Alat Perekaman Data Transaksi karena dilakukan dalam waktu sangat singkat dan mengabaikan keberatan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat selama masa pengumuman dan pemeriksaan permohonan paten sederhana Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat;
6. Sistem/teknologi yang terdapat dalam invensi berjudul Alat Perekaman Data Transaksi yang terdaftar dengan Nomor paten sederhana IDS000002138 tanggal 6 Maret 2019 atas nama Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat merupakan sistem/teknologi yang terdapat dalam invensi paten milik Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat;
7. Memerintahkan Termohon Kasasi II/dahulu Turut Tergugat untuk segera menghapus paten sederhana berjudul Alat Perekaman Data Transaksi yang terdaftar dengan Nomor IDS000002138 tanggal 6 Maret 2019 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Paten, kemudian Termohon Kasasi II/dahulu Turut Tergugat harus menyatakan bahwa paten sederhana Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat adalah sama pada pokoknya dengan paten-paten Pembanding milik Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat, sehingga paten sederhana Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat tidak otomatis menjadi domain publik;
8. Memerintahkan Termohon Kasasi II/dahulu Turut Tergugat untuk mengumumkan penghapusan paten sederhana berjudul Alat Perekaman Data Transaksi yang terdaftar dengan Nomor paten sederhana IDS000002138 tanggal 6 Maret 2019 atas nama Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat dalam Daftar Umum Paten;
9. Memerintahkan Termohon Kasasi II/dahulu Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini; dan
10. Menghukum Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 19 Mei 2023 dan 23 Mei 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

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

Bahwa setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 28 April 2023 dan kontra memori kasasi masing-masing yang diterima tanggal 19 Mei 2023 dan 23 Mei 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat *a quo* adalah mengenai penghapusan paten sederhana atas invensi-invensi yang telah diberikan oleh Turut Tergugat yang terdaftar atas nama Tergugat sebagai Pemegang Paten Sederhana;

Bahwa Pasal 25 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang (Undang Undang Paten) mengatur tentang persyaratan antara lain adanya judul invensi, deskripsi tentang invensi, klaim atau beberapa klaim invensi dan abstrak invensi, yang secara yuridis dijelaskan dalam penjelasan Pasal 25 Undang Undang Paten dan ternyata dengan memperbandingkan secara saksama antara deskripsi paten Penggugat (*vide* bukti surat P-2) dengan paten sederhana (*vide* bukti surat T-6), nampak adanya perbedaan pada klaim dan abstrak, oleh karenanya tidak dapat dipersamakan dari sudut sistem maupun produk antara milik Penggugat dan Tergugat *in casu*;

Bahwa perihal substansi pemeriksaan paten salah satunya menguji dan mempertimbangkan klaim, dalam hal mana klaim yang Penggugat dalilkan di dalam surat gugatan *a quo* bukanlah klaim Tergugat yang sama dengan klaim paten milik Penggugat, oleh karenanya, sudah tepat

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan *Judex Facti* terdapat adanya perbedaan fungsi ciri teknis invensi dibandingkan dengan fungsi ciri teknis invensi sebelumnya (*prior arts*) antara paten milik Penggugat dan paten sederhana milik Tergugat, dan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Turut Tergugat telah melakukan tindakan yang non prosedural secara hukum yang mengakibatkan proses pemeriksaan hingga penerbitan paten sederhana Tergugat *in casu* adalah memiliki kesamaan ataupun cacat hukum yang dapat mengakibatkan tidak dapat diberikannya paten sederhana kepada Tergugat;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT PRASIMAX INOVASI TEKNOLOGI tersebut harus ditolak;

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

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt.Sus-HKI/2023

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

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:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PRASIMAX INOVASI TEKNOLOGI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt.Sus-HKI/2023

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

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	10.000,00
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi	:	Rp	4.980.000,00 +
Jumlah	:	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.,
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt.Sus-HKI/2023