



PUTUSAN

Nomor 440 K/Pdt.Sus-HKI/2018

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

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

DART INDUSTRIES, Inc., yang diwakili oleh Taylor J. Ross, selaku Wakil Presiden Dart Industries, Inc., berkedudukan di 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, U.S.A., dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Daru Lukiantono, S.H., 2. Primastuti Purnamasari, S.H., 3. Gayatri Putri Utami, S.H., LL.M., 4. Wiku Anindito, S.H., 5. Bernard H. Irianto Sihombing, S.H., 6. Rr. Diyah Ratnajati, S.H., MLI., M.H., para advokat pada Kantor Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2017;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

L a w a n :

1. **PT. MOOR SUKSES INTERNASIONAL**, yang diwakili oleh Hermanto Tanoko, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan H.R. Moch. Mangundiprodjo, Nomor 266, RT 9 RW 2, Banjarkemantren, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. E.L. Sagojo, S.H., MCI Arb., 2. Nurani Sugianto, S.H., 3. Erni Setyati, S.H., 4. Marvin Mahendra, S.H., 5. Andreas A. Wiranata, S.H., 6. Lila Pratiwi, S.H., M.H., 7. Ratih Perwitasari, S.H., GradDipCorpLaw., para advokat pada Kantor Hukum Markus Sajogo & Associates – *Attorneys and Counselors at Law*- beralamat di Sajogo

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 440 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Law Building, Jalan Untung Suropati, Nomor 64, Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2017;

2. **PT. MITRAMULIA MAKMUR**, yang diwakili oleh Hermanto Tanoko, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan H.R. Moch. Mangundiprodo, Nomor 266, RT 9 RW 2, Banjarkemantren, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. E.L. Sagojo, S.H., MCI Arb., 2. Nurani Sugianto, S.H., 3. Erni Setyati, S.H., 4. Marvin Mahendra, S.H., 5. Andreas A. Wiranata, S.H., 6. Lila Pratiwi, S.H., M.H., 7. Ratih Perwitasari, S.H., GradDipCorpLaw., para advokat pada Kantor Hukum Markus Sajogo & Associates – *Attorneys and Counselors at Law*- beralamat di Sajogo Law Building, Jalan Untung Suropati, Nomor 64, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2017;
3. **PT. SARIGUNA PRIMATIRTA**, yang diwakili oleh Belinda Natalia, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Raya A. Yani, Nomor 41-43, Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. E.L. Sagojo, S.H., MCI Arb., 2. Nurani Sugianto, S.H., 3. Erni Setyati, S.H., 4. Marvin Mahendra, S.H., 5. Andreas A. Wiranata, S.H., 6. Lila Pratiwi, S.H., M.H., 7. Ratih Perwitasari, S.H., GradDipCorpLaw., Advokat pada Kantor Hukum Markus Sajogo & Associates – *Attorneys and Counselors at Law*- beralamat di Sajogo Law Building, Jalan Untung Suropati, Nomor 64, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2017;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

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

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 440 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa konfigurasi desain botol yang diproduksi oleh Tergugat I dengan bantuan dan sepengetahuan Tergugat II, serta diedarkan dengan bantuan jalur distribusi Tergugat III memiliki persamaan dengan konfigurasi desain berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa konfigurasi desain botol yang diproduksi oleh Tergugat I dengan bantuan dan sepengetahuan Tergugat II, serta diedarkan dengan bantuan jalur distribusi Tergugat III melanggar hak desain industri dari Penggugat berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D;
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan pelanggaran atas hak desain industri dari Penggugat berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan mold/cetakan produk-produk botol "BIOLIFE" dan "BIOLIFE BORNEO", untuk kemudian dialihkan kepada Penggugat untuk keperluan penghancuran;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghapus semua gambar/foto atas produk-produk yang melanggar desain industri "ECO BOTTLE" milik Penggugat tersebut termasuk seluruh iklan penjualannya di internet, dan juga menarik kembali katalog-katalog yang beredar;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik materiil sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan immaterial sebesar Rp1.667.000.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang total keseluruhannya sebesar Rp.2.267.000.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
8. Meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas aset Tergugat I berupa unit kantor dan pabrik di Jalan H.R. Moch. Mangundiprodjo Nomor 266, Banjarkemantren, Buduran, Sidoardjo dan di Jalan Raya A.

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 440 K/Pdt.Sus-HKI/2018

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

Yani Nomor 41-43, Komplek Ruko Central Square Blok B3-B5, Gedangan, Sidoarjo;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perharinya apabila Para Tergugat tidak memenuhi isi putusan ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi "Gugatan Salah Pihak" ("*error in persona*");

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan pendaftaran Desain Industri Nomor Pendaftaran ID 0024 152-D atas nama Tergugat Rekonvensi, hanyalah mengenai konfigurasi botol tanpa tutup botol;
 3. Menyatakan konfigurasi dari produk botol "ECO BOTTLE" yang dipasarkan oleh Tergugat Rekonvensi bukanlah desain industri yang dimaksud pada Desain Industri dengan Nomor Pendaftaran ID 0024 152-D atas nama Tergugat Rekonvensi, sehingga tidak terdapat perlindungan hukum pada konfigurasi produk botol "ECO BOTTLE";
 4. Mewajibkan Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk pada putusan ini;
 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
- Setidak-tidaknya putusan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 440 K/Pdt.Sus-HKI/2018

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)



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Design/2017/PN.Niaga.Sby tanggal 13 September 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.716.000,00 (empat juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa hukum Penggugat pada tanggal 13 September 2017, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.Sus-HKI.Desain Industri/2017/PN.Niaga.Surabaya yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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 17 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- I. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga Surabaya dalam perkara Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Desain /2017/PN.Niaga.Sby tertanggal 13 September 2017;
- II. Membatalkan atau setidaknya tidaknya menolak dan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, Putusan Pengadilan Niaga Surabaya dalam perkara No.4/Pdt.Sus.HKI/Desain /2017/PN.Niaga.Sby. tertanggal 13 September 2017, dan selanjutnya mengadili sendiri perkara *a quo* dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa konfigurasi desain botol yang diproduksi oleh Tergugat I dengan bantuan dan sepengetahuan Tergugat II, serta diedarkan dengan bantuan jalur distribusi Tergugat III memiliki persamaan dengan konfigurasi desain berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa konfigurasi desain botol yang yang diproduksi oleh Tergugat I dengan bantuan dan sepengetahuan Tergugat II, serta diedarkan dengan bantuan jalur distribusi Tergugat III melanggar hak desain industri dari Penggugat berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D;
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan pelanggaran atas hak desain industri dari

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 440 K/Pdt.Sus-HKI/2018

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

- Penggugat berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan mold/cetakan produk-produk botol "BIOLIFE" dan "BIOLIFE BORNEO," untuk kemudian dialihkan kepada Penggugat untuk keperluan penghancuran;
 6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghapus semua gambar /foto atas produk-produk yang melanggar desain industri "ECO BOTTLE" milik Penggugat tersebut termasuk seluruh iklan penjualannya di internet, dan juga menarik kembali katalog-katalog yang beredar;
 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik materiil sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan immaterial sebesar Rp1.667.000.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang total keseluruhannya sebesar Rp2.267.000.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
 8. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas aset Tergugat I berupa unit kantor dan pabrik di Jalan H.R. Moch. Mangundiprodo Nomor 266, Banjarkemantren, Buduran, Sidoarjo dan di Jalan Raya A.Yani Nomor 41-43, Komplek Ruko Central Square Blok B3-B5, Gedangan, Sidoarjo;
 9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) perharinya apabila Para Tergugat tidak memenuhi isi putusan ini;
 11. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak keseluruhan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

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

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 440 K/Pdt.Sus-HKI/2018

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)



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

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

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara seksama memori kasasi tanggal 17 Oktober 2017 dan kontra memori tanggal 28 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terdapat perbedaan antara produk Eco Bottle dengan Biolife Borneo yang menunjukkan tidak terdapat adanya persamaan sehingga mengacu kepada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, maka Desain Industri dengan Judul Botol Nomor IDD0000044731 yang digunakan untuk produk Biolife Borneo tidak sama pengungkapannya dengan yang telah ada sebelumnya dan tidak mungkin menimbulkan kebingungan bagi masyarakat konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DART INDUSTRIES, Inc., tersebut harus ditolak;

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

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

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 440 K/Pdt.Sus-HKI/2018



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DART INDUSTRIES, Inc.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H. C.N. M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., 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 oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Ttd./

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

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H. C.N. M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	4.989.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Panitera

Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum.
NIP : 19540101 198003 1 008