



**P U T U S A N**

**Nomor 423 K/Pdt.Sus-HKI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

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

THIO DJOE TJAI, bertempat tinggal di Jalan Dupak Nomor 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, berkantor di Jalan Jemursari Selatan IV Nomor 2E, 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, Darmo, Wonokromo, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada MANSYUR SANDHITA, SH., Advokat, berkantor di Jalan Lahor Nomor 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 14 hal. Put. Nomor 423 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 Desain Industri pada tanggal 17 November 2006 secara tanpa hak dan atau adanya ijin pemberitahuan kepada Pemegang Desain Industri sebenarnya di Negara China karena Tergugat tidak memproduksi sendiri maupun yang menciptakan dan hal ini terbukti sebelum pihak Tergugat mengajukan Desain Industri, 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 Undang-Undang Nomor 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 Desain Industri Nomor A00200604335 yang didaftarkan pada tanggal 17 November 2006 berdasarkan itikad tidak baik dan diajukan secara tampak hak, maka berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri secara tegas gugatan pembatalan Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga;
8. Bahwa pendaftaran Desain Industri 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 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ditegaskan secara jelas bahwa:
  1. Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru;

Hal.2 dari 14 hal. Put. Nomor 423 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

2. Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya;
3. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:
  - a. Tanggal penerimaan baru, atau;
  - b. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas;
  - c. Telah diumumkan dan digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia;
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 Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta dan bukti di atas dan secara nyata Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 sehingga sudah sepatutnya Paten milik Tergugat dengan Desain Industri Nomor A00200604335 atas nama pemilik Tergugat dapat dibatalkan atau setidaknya dinyatakan batal, karena pendaftarannya berdasarkan itikad tidak baik;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Cq. Pengadilan Negeri Surabaya melalui Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat beritikad tidak baik dalam permohonan hak Desain Industri Nomor A00200604335 yang didaftarkan di Departemen Hak Kekayaan dan Intelektual;
3. Membatalkan atau setidaknya mengatakan batal demi hukum pendaftaran Desain Industri Nomor A00200604335 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 Desain Industri Nomor

Hal.3 dari 14 hal. Put. Nomor 423 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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A00200604335 milik Tergugat menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;

5. Mengabulkan ganti rugi Penggugat untuk seluruhnya atas tindakan yang dilakukan Tergugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar 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*);

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi dan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

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 saksama terhadap Posita gugatan Penggugat khususnya butir 7 yang menyebutkan mengenai (sertifikat) Desain Industri Nomor A00200604335 tanggal pendaftaran 17 November 2006 atas nama Handoyo Laymanto (Tergugat);
  - 2.2. Bahwa, akan tetapi ironisnya justru Penggugat di dalam surat gugatannya tidak melibatkan dan/atau setidaknya tidaknya menarik Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Indonesia sebagai pihak Tergugat dan/atau setidaknya 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 Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Indonesia dalam arti ikut ditarik

Hal.4 dari 14 hal. Put. Nomor 423 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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula sebagai pihak dalam perkara *a quo*, bias diposisikan sebagai Tergugat dan/atau setidaknya 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*), oleh sebab apabila keseluruhan dalil Posita gugatan Penggugat *a quo* dicermati dengan saksama, 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 Desain Industri Nomor A 00200604335 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, di mana sebelumnya tidak pernah diuraikan dalam Posita gugatan, namun sekonyong-konyong justru diminta/dituntut di dalam Petitum suatu hal yang bersifat penghukuman (memerintahkan), bukanlah Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang 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 11/HKI.Desain/2012/PN.NIAGA.SBY., tanggal 25 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat 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 11/HKI.Desain Industri/2012/PN.Niaga.Surabaya. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan 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 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 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 Nomor 11/HKI/Desain Industri/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;

Hal.6 dari 14 hal. Put. Nomor 423 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

4. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama dalam halaman 15:

Dalam Pokok Perkara: Menimbang, bahwa penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri alinea 8 (delapan) menyebutkan *"Dalam pemeriksaan permohonan hak atas permohonan hak atas Desain Industri dianut asas kebaruan dan pengajuan pendaftaran pertama. Asas kebaruan dalam Desain Industri ini dibedakan dari asas orisinal yang berlaku dalam Hak Cipta. Pengertian "baru" atau "kebaruan" ditetapkan dengan suatu pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat pendaftaran itu diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran itu diajukan atau telah ada pengungkapan/publikasi sebelumnya, baik tertulis atau tidak tertulis. "Orisinal" berarti yang langsung berasal dari sumber asal orang yang membuat atau yang menciptakan atau sesuatu yang langsung dikemukakan oleh orang yang dapat membuktikan sumber aslinya"*;

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak tepat karena berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 yang membuktikan bahwa Desain Industri tersebut sudah beredar di Indonesia sejak tahun 2004, yang dipasarkan oleh PD Garuda;
6. Bahwa berdasarkan bukti P-8 dan P-9 yang membuktikan bahwa Desain Industri tersebut juga sudah ada di Amerika Serikat sejak tahun 1968;
7. Bahwa berdasarkan bukti P-10 yang berupa foto copy Yamada Juki, Co. Ltd, Po Box Kobe Part, Kobe, Japan January 7, 1982 yang menerangkan PT. Daya Pioneer-International yang merupakan distributor di Indonesia, yang membuktikan Desain Industri milik Termohon Kasasi juga dipasarkan oleh PT. Daya Pioneer-International;
8. Bahwa dengan demikian maka Desain Industri milik Termohon Kasasi bukanlah desain yang baru dan karenanya sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri alinea 8 (delapan), maka seharusnya Termohon Kasasi tidak berhak memperoleh hak atas Desain Industrinya;
9. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 19 baris ke 10 yang menyatakan: *"masa berlakunya jika dihitung dengan masa berlakunya di Indonesia baik untuk Desain Industri maupun untuk Paten sudah daluwarsa, karenanya bukti P-8 dan P-9 haruslah dikesampingkan"*,

Hal.7 dari 14 hal. Put. Nomor 423 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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut sangat riskan karena atas dasar apa Majelis Hakim menyatakan masa berlakunya jika dihitung dengan masa berlakunya di Indonesia baik untuk Desain Industri maupun untuk Paten sudah daluwarsa ?;

10. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 19 alinea 2 yang menyatakan “... bukti P-10 selain oleh Penggugat tidak diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia ... dst adalah hal yang tidak benar karena Penggugat sekarang Pemohon Kasasi sudah menerjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, akan tetapi diabaikan oleh Majelis Hakim”;

11. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi yaitu:

P-1 : Katalog PD Garuda yang beralamat di Jalan Semut Kali, Kompleks Semut Indah Blok B Nomor 33 Surabaya, Indonesia yang terbakar pada tahun 2004, pada saat itu PD Garuda sudah menjual alat pemotong pertanian tersebut;

P-2 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor SIUP: 162/13-1/PM/X/1990, tertanggal 8 Oktober 1990;

P-3 : Surat Keterangan Nomor Pol. SK/02/VII/2004/Reskrim tertanggal 4 Agustus 2004;

P-4 : Surat kabar Jawa Pos pada hari Selasa 29 Juni 2004 dengan judul: Semut Indah Terbakar, Lima Ruko Ludes;

Bahwa P-1 s.d. P-4, membuktikan bahwa PD Garuda yang beralamat di Jalan Semut Kali, Kompleks Semut Indah Blok B Nomor 33 Surabaya, Indonesia sudah ada ijin untuk memasarkan alat/peralatan pertanian, industri, pertambangan, laut, hutan, tambak dan hasil bumi/polowijo dll, sejak tahun 1990, dan pernah mengalami kebakaran pada pertengahan tahun 2004;

P-5 : Surat Nomor 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 di daftar oleh Kementerian Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian,

Hal.8 dari 14 hal. Put. Nomor 423 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

Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, walaupun instansi tersebut merupakan pengguna terdahulu sebelum Tergugat/Termohon Kasasi, dan hal tersebut sangat tampak dari kalimat yang menyatakan:

2. 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 Mekanisasi 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 sederhana Nomor Paten ID 0 000 8778 dengan tanggal pendaftaran paten 24 September 2007 untuk Mesin Potong Pertanian atas nama Sdr. Handoyo Laymanto (bukti-bukti dokumentasi kegiatan terlampir);
3. 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 : 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-7 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

Hal.9 dari 14 hal. Put. Nomor 423 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

paten yang dimiliki oleh Tergugat/Termohon Kasasi, yang dimohonkan pembatalannya oleh Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian;

P-8 : United States Patent Office, Patented July 8, 1969 Nomor 3,459,732 (E.D. Wilkin Portable Brush Cutter) mengenai pendaftaran paten di daftar paten semenjak tahun 1968;

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

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

P-10 : Yamada Juki Co., Ltd dari Kobe, January 7, 1982 yang menerangkan PT. Daya Pioneer-International merupakan distributor di Indonesia;

Bahwa bukti P-10 membuktikan Desain Industri dan paten tersebut juga sudah ada di Indonesia sejak tahun 1982 oleh PT. Daya Pioneer-International;

P-11 : Petikan Nomor HKI.2-HI.02.07-37 tertanggal 7 Februari 2013 tentang Alat Pemotong Pertanian atas permintaan Thio Djoe Tjai;

Bahwa P-11 membuktikan Direktorat Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mengeluarkan Petikan Nomor HKI.2-HI.02.07-37 tertanggal 7 Februari 2013 tentang Alat Pemotong Pertanian atas permintaan Penggugat/Pemohon Kasasi, untuk membatalkan Desain Industri milik Tergugat/Termohon Kasasi;

12. Bahwa pertimbangan Hakim mengenai keterangan saksi ahli yang diajukan Penggugat atau Pemohon Kasasi yaitu, Dr. Ir. Robinson Sinaga, SH. LLM. menjelaskan bahwa:

- Bahwa Desain Industri adalah kreasi baik bentuk dua atau tiga dimensi yang mempunyai estetika yang dihasilkan oleh seorang Pendesain;
- Bahwa jika ada yang keberatan terhadap Sertifikat Desain Industri bisa mengajukan gugatan pembatalan;
- Bahwa semua orang bisa mengajukan gugatan walaupun orang yang keberatan bukan Pemilik Desain;

Hal.10 dari 14 hal. Put. Nomor 423 K/Pdt.Sus-HKI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P-1 dan P-11 adalah sama persis pada dihalaman 3 (tiga) khususnya TASCO CG411, yaitu tentang bentuk mesinnya dan stang serta tuasnya;
  - Bahwa putusan Pengadilan kalau ada perintah dari Pengadilan pasti dilaksanakan yang mengeluarkan sertifikat dan jika tidak ada perintah dari putusan Pengadilan, tidak dilaksanakan oleh yang mengeluarkan sertifikat;
  - Bahwa Desain Industri yang didaftarkan hanya apa yang didesain baru itu saja;
  - Bahwa yang dimaksud dengan desain industri yang baru adalah yang didesain yang baru itu, lainnya tidak;
  - Bahwa P-4 dibenarkan oleh ahli;
  - Bahwa suatu contoh jika Pendesain yang mendesain kaca spion mobil Avanza, kemudian ada keindahan yang lebih dan kemanfaatan yang lebih dari kaca spion sebelumnya, maka kaca spion yang baru itu mendapat Sertifikat Desain Industri;
  - Bahwa sistim Desain Industri tidak ada pembedanya;
13. Bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 s.d. P-11 dan saksi ahli Dr. Ir. Robinson Sinaga, SH. LLM. telah membuktikan bahwa Desain Industri milik Termohon Kasasi bukanlah Desain Industri yang baru karena desain milik Termohon Kasasi sudah ada sebelumnya di berbagai Negara;
14. Bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 s.d. P-11 dan saksi ahli Dr. Ir. Robinson Sinaga, SH. LLM. maka seharusnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pemohon Kasasi, akan tetapi 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:
- Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 April 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 30 April 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal.11 dari 14 hal. Put. Nomor 423 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)



Bahwa telah terjadi kekeliruan dalam penerapan hukumnya oleh *Judex Facti* (Pengadilan Niaga), karena telah salah menerapkan hukum dengan cara “menolak gugatan Penggugat” padahal telah terbukti telah ada “pengungkapan sebelumnya” atas desain yang dimohonkan Tergugat, bahkan pihak BPP Mekanisasi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian telah memproduksi lebih dahulu, serta desain tersebut telah menyebar dipakai oleh konsumen jauh sebelum diajukan hak Desain Industri oleh Tergugat;

Bahwa desain tersebut telah menjadi milik umum dan telah digunakan secara umum untuk mesin potong rumput pertanian sebelum Tergugat mengajukan hak Desain Industri, karena telah digunakan dibanyak negara dan di Indonesia sendiri;

Bahwa diperolehnya hak desain industri untuk melaporkan “teman sesama bisnis” kepada pihak Kepolisian mencerminkan “sifat tidak baik Tergugat” sehingga hal ini harus diperhitungkan dengan cermat;

Bahwa perkara ini “sejalan” dengan perkara serupa tentang hak paten milik Tergugat yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung daftar Nomor 412 K/Pdt.Sus-HKI/2013;

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 11/HKI.Desain/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 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;

#### **MENGADILI**

Hal.12 dari 14 hal. Put. Nomor 423 K/Pdt.Sus-HKI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 11/HKI.Desain/2012/ PN.NIAGA.SBY., tanggal 25 Maret 2013;

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat beritikad tidak baik dalam permohonan hak Desain Industri Nomor A00200604335 yang didaftarkan di Departemen Hak Kekayaan dan Intelektual;
3. Menyatakan batal demi hukum pendaftaran Desain Industri Nomor A00200604335 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 Desain Industri Nomor A00200604335 milik Tergugat menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **22 Oktober 2013** oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH. MA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Abdurrahman, SH. MH.** dan **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 **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

ttd./

Dr. Abdurrahman, SH. MH.

ttd./

Soltoni Mohdally, SH. MH.

K e t u a,

ttd./

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH. MA.

Hal.13 dari 14 hal. Put. Nomor 423 K/Pdt.Sus-HKI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-Biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	4.989.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 195912071985122002

Hal.14 dari 14 hal. Put. Nomor 423 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)