



P U T U S A N

Nomor 19 K/Pdt.Sus-HKI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

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

DENI JUNI PRIANTO, selaku **Direktur PT.TIGA REKSA PERDANA INDONESIA** yang beralamat di Jalan Jababeka II G Blok C 16 A1 Kawasan Industri Jababeka 1 Cikarang-Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agustiar, S.H., dan kawan, Advokat/para Advokat, beralamat di Jalan Bambu Asri Raya Nomor 2 Pondok Bambu Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2013 sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

1. **PT. INDOASIA THRIVETAMA**,
2. **DJOHAN KOHAR**, keduanya beralamat di Jalan Daan Mogot Nomor 119 Blok A-6 RT.006 RW.005 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suyanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Menara FIF Lantai 10 Ruang 102, Jalan TB Simatupang, Kav 15, Jakarta Selatan, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II;

d a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA CQ DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN CQ DIREKTORAT HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG, beralamat di Jalan Daan Mogot Km.24 Tangerang, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 23 hal Put. Nomor 19 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan Turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

Penggugat Adalah Pihak Yang Berkepentingan:

- Bahwa Penggugat adalah seorang sebagai pihak yang berkepentingan atas pembatalan pendaftaran desain industri pemanas elektrik atas nama Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan fakta sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang berdiri di wilayah hukum Indonesia yang bergerak dalam bidang usaha pembuatan dan pendistribusian serta penjualan produk alat pemanas yang dipergunakan untuk menghangatkan *panel box* guna menghindari kondensasi/kelembaban yang dapat mengakibatkan korsluiting listrik pada panel box tersebut;
- Bahwa Penggugat dalam memproduksi dan menjual produk Pemanas Elektrik tersebut telah dilakukan sejak tahun 2009 namun demikian jauh sebelum Penggugat membuat dan menjual produk tersebut telah terdapat produk-produk pemanas elektrik yang dibuat oleh perusahaan - perusahaan lain dan dengan demikian maka pemanas elektrik dengan desain industri yang sama dengan yang terdaftar adalah bentuk yang telah lama dipergunakan dalam dunia industri sejak lama;
- Bahwa persamaan antara desain industri pemanas elektrik milik Tergugat I dan Tergugat II dengan produk pemanas elektrik yang dihasilkan oleh Penggugat maupun yang beredar di pasaran sejak lama adalah terletak pada persamaan konfigurasi secara keseluruhan dari produk desain industri tersebut;
- Bahwa Desain Industri yang diajukan oleh Tegugat I dan Tergugat II bertentangan dengan ketertiban umum berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, oleh karena dapat membingungkan masyarakat tentang asal atau sumber dari produk-produk pemanas elektrik;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat mempunyai kepentingan agar pendaftaran desain industri Pemanas Elektrik dibatalkan, dan oleh

Hal. 2 dari 23 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus/....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Desain Industri Pemanas Elektrik Atas Nama Tergugat I Dan Tergugat II Sebagai Pendesain Tidak Baru Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri

- Bahwa Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yaitu Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru, kemudian Pasal 2 ayat (2) menyebutkan Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, selanjutnya Pasal 2 ayat (3) mempertegas mensyaratkan untuk kebaruan dari Desain Industri yaitu berhubungan dengan Pengumuman dan digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia;
- Bahwa Desain yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pendesain tidak memenuhi syarat kebaruan (*not Novel*) sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Desain Industri yaitu: Bahwa desain industri yang diajukan oleh Tergugat I dan didesain oleh Tergugat II telah diumumkan dan dipasarkan lebih dahulu sebelum Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan Desain Industri A00 2010 00279 tertanggal 25 Januari 2010 yang kemudian terdaftar di Ditjen HKI;
- Bahwa diketahui dan terdapat bukti bahwa desain industri pemanas elektrik atas nama Tergugat I dan Tergugat II sebagai pendesain tersebut telah diumumkan dan dijual bebas untuk kepentingan dunia industri di Indonesia sejak 29 Januari 2009 di perusahaan - perusahaan yang menjual pemanas elektrik ataupun digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang menggunakan produk pemanas elektrik;
- Bahwa Desain Industri dari Pemanas Elektrik telah banyak diperdagangkan oleh perusahaan di dalam Negeri di Indonesia, sejak tahun 29 Januari 2009 hingga saat sekarang. Selain Penggugat juga terdapat pengusaha-pengusaha lain yang memperdagangkan desain industri pemanas elektrik yang sama dengan milik Tergugat I dan yang didesain oleh Tergugat II, dipasaran dikenai dengan Pemanas Elektrik telah ada dipasaran untuk masyarakat umum sebelum Tergugat I dan Tergugat II sebagai pendesain

Hal. 3 dari 23 hal Put. Nomor 19 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan Desain Industri A00 2010 00279 tertanggal 25 Januari 2010 dengan judul "Pemanas Elektrik" yang kemudian terdaftar di kantor Turut Tergugat;

- Bahwa oleh karena masyarakat luas telah mengenal Pemanas Elektrik sebelum Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan Desain Industri, maka Desain Industri dengan judul Pemanas Elektrik atas nama Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pendesain tidak dapat dikatakan sebagai desain industri yang baru pada tanggal penerimaannya di Indonesia, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat kebaruan berdasarkan Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) Undang - Undang Nomor 31/2000 tentang Desain Industri;
- Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas akan Penggugat buktikan secara faktual di Pengadilan pada saat acara pembuktian, fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa Desain Industri milik Tergugat I dan Tergugat II telah tidak memenuhi unsur kebaruan yang diisyaratkan oleh Undang-undang Desain Industri oleh karena telah diumumkan atau digunakan di masyarakat Lembaran Panel/*paperboard* dengan type ulir yang sama dengan pendaftaran Desain Industri milik Tergugat I dan Tergugat II dengan judul "Pemanas Elektrik" tersebut di Indonesia sebelum mengajukan permohonan pendaftarannya. Atau dengan perkataan lain Desain Industri "Pemanas Elektrik" telah menjadi tidak baru lagi pada saat diajukan permohonan pendaftarannya ke kantor Turut Tergugat;
- Mohon kepada Turut Tergugat untuk membuktikan alasan hukum terdaftarnya desain industri atas nama Tergugat I dan II;
- Bahwa akibat adanya persamaan antara desain industri Pemanas Elektrik milik Penggugat dan Pemanas Elektrik milik Tergugat I dan Tergugat II terutama dari segi konfigurasi, telah menimbulkan kerancuan atau kebingungan serta anggapan bahwa produk Pemanas Elektrik milik Tergugat I dan Tergugat II adalah sama dengan Pemanas Elektrik milik Penggugat atau setidaknya berawal dari produsen yang sama atau saling berhubungan; Atas uraian - uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta-Pusat, agar kiranya memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal. 4 dari 23 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus/....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan Desain Industri Nomor/D 0 027 577-D Tanggal 10 Februari 2012 dengan judul Pemanas Elektrik atas nama Tergugat I dan Tergugat II Sebagai Pendesain bukan Desain Industri yang baru oleh karena telah diumumkan dan digunakan di Indonesia sebelum diajukan permohonan pendaftarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II;
 - Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II beritikad tidak baik pada waktu mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri oleh karena dilandasi niat untuk meniru Pemanas Elektrik yang telah menjadi milik umum dan sama dengan desain industri Pemanas Elektrik yang dihasilkan oleh Penggugat;
 - Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran Desain Industri Nomor D 0 027 577-D Tanggal 10 Februari 2012 dengan judul Pemanas Elektrik atas nama Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pendesain dengan segala akibat hukumnya;
 - Memerintahkan pada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat kepada putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mencatat pembatalan pendaftaran Desain Industri Nomor D 0 027 577-D Tanggal 10 Februari 2012 dengan judul Pemanas Elektrik atas nama Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pendesain sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
 - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara
- Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSPESI

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tidak Memiliki *Legal Standing* (Kepentingan) Dalam Pengajuan Gugatan *A Quo*

- Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi kemukakan pada bagian Pendahuluan di atas, bahwa pada saat proses pembuatan dan perancangan desain industri pemanas elektrik merek Conheat, status Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi adalah sebagai karyawan sales dari Tergugat I Konvensi /Penggugat I Rekonvensi;

Hal. 5 dari 23 hal Put. Nomor 19 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika benar sejak tahun 2009, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan produksi dan penjualan atas produk pemanas elektrik dengan merek Panel Heater Track yang memiliki persamaan konfigurasi secara menyeluruh dengan desain industri pemanas elektrik merek Conheat yang dimiliki oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan didesain oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, maka dapat dipastikan bahwa desain industri produk pemanas elektrik dengan merek Panel Heater Track tersebut, adalah tiruan dari desain industri pemanas elektrik merek Conheat milik Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi yang didesain oleh Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi;
- Bahwa desain industri pemanas elektrik merek Conheat milik Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, sudah memperoleh Sertifikat Desain Industri Indonesia, dimana telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang selanjutnya disebut sebagai "UU Desain Industri", sedangkan desain industri produk pemanas elektrik dengan merek Panel Heater Track milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum memperoleh Sertifikat Desain Industri, sehingga tidak dilindungi oleh UU Desain Industri;
- Bahwa karena telah terbukti Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi adalah merupakan subyek desain industri yang telah memperoleh Hak Desain Industri, sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki Hak Desain Industri apapun, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki *legal standing* (kepentingan) dalam pengajuan gugatan *a quo*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan II mengajukan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

Bahwa selanjutnya Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi Mengajukan Gugatan Rekonvensi Terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa hal-hal yang telah Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat li Rekonvensi kemukakan pada bagian pendahuluan maupun dalam jawaban dalam konvensi, mohon dianggap sebagai

Hal. 6 dari 23 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus/....



satu kesatuan dan menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi Dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi yang akan diuraikan di dalam Gugatan Rekonvensi ini;

- Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi uraikan dalam jawaban konvensi di atas, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi adalah pihak yang dilindungi oleh Negara dan secara yuridis formal Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah memiliki kekuatan hukum atas desain industri tersebut;

- Bahwa ternyata Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan penjualan atas produk pemanas elektrik dengan merek Panel Heater Track yang memiliki persamaan konfigurasi secara menyeluruh dengan desain industri pemanas elektrik merek Conheat yang dimiliki oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi. Hal tersebut didasarkan pada pengakuan sendiri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada angka 1 huruf (b) gugatan sebagai berikut:

“Bahwa Penggugat dalam memproduksi dan menjual produk Pemanas Elektrik tersebut telah dilakukan sejak tahun 2009...”

- Bahwa sesuai ketentuan pada Pasal 9 ayat (2) UU Desain Industri, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi Dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi selaku Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.

Pasal 9 ayat 2 UU Desain Industri:

“Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri”;

- Bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah berulang kali meminta dan/atau memperingatkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk

Hal. 7 dari 23 hal Put. Nomor 19 K/Pdt.Sus-HKI/2014



menghentikan produksi dan menarik peredaran produk dengan merek Panel Heater Track sebagaimana terbukti dari surat Somasi I dan Somasi II (*vide* Bukti T.I dan T.II – 5 dan Bukti T.I dan T.II – 9), akan tetapi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak mengindahkannya;

- Bahwa selain itu, pada pertemuan tanggal 13 Maret 2013 di Citraland Mall, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah berjanji untuk menghentikan produksi dan menarik peredaran produk dengan merek Panel Heater Track, akan tetapi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak menepati janjinya, sebaliknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi justru mengajukan permohonan pendaftaran desain industri tersebut. Atas permohonan tersebut, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi telah menyatakan keberatan (*vide* Bukti T.I dan T.II - 7);

- Bahwa tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan penjualan pemanas elektrik dengan merek Panel Heater Track sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga) di atas, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 46 ayat (1) UU Desain Industri yang telah menimbulkan kerugian pada Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi Dan Tergugat II Konvensi /Penggugat II Rekonvensi;

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31/2000:

“Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa:

- Gugatan ganti rugi; dan/atau
- Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9”;
- Bahwa perbuatan dan/atau tindakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah memproduksi dan menjual produk pemanas elektrik merek Panel Heater Track tanpa ijin dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I

Hal. 8 dari 23 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus/....



Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, yang nyata-nyata secara hukum dilindungi oleh Negara dengan adanya Sertifikat Desain Industri Indoasia, telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi Dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi, baik kerugian materiil maupun imateriil, dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian materiil sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yaitu berupa keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi Dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi atas penjualan produk pemanas elektrik merek Panel Heater Track sebanyak 400 buah oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi (Bukti T.I dan T.II – 12);
- Kerugian Immateriil, yaitu terganggunya usaha dan bisnis Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi yang memiliki reputasi yang baik, karena sangat menyita waktu, pikiran dan tenaga Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, yang seharusnya tidak perlu Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi lakukan apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beritikad buruk dalam penjualan produk pemanas elektrik merek Panel Heater Track yang tanpa disertai ijin, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi yang semuanya tidak ternilai harganya, namun apabila kerugian immateriil hendak dinilai dengan uang, adalah patut dinilai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah terbukti tidak mempunyai itikad baik untuk menghentikan produksi dan/atau menarik dari peredaran produk pemanas elektrik dengan merek Panel Heater Track yang memiliki persamaan konfigurasi secara menyeluruh dengan desain industri pemanas elektrik merek Conheat yang dimiliki oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, sehingga Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi khawatir jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan menjual, mengalihkan dan/atau memindahtangankan harta bendanya kepada pihak lain dan untuk menjaga gugatan ini menjadi tidak sia-

Hal. 9 dari 23 hal Put. Nomor 19 K/Pdt.Sus-HKI/2014



sia, maka perlu diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda/ kekayaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang daftarnya akan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi ajukan dalam permohonan tersendiri, permohonan mana merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari gugatan *a quo*;

- Bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi Dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi khawatir, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak akan melaksanakan isi putusan ini dengan sukarela, untuk itu sangat beralasan apabila terhadap Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dikenakan uang paksa (*dwangsom*) atas kelalaian melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari;

- Bahwa karena gugatan Rekonvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik sebagaimana disyaratkan pada Pasal 180 HIR dan fakta-fakta hukum yang telah terbukti kebenarannya sehingga cukup berdasar hukum apabila Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet*/perlawanan;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini kami mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimiliki, Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo* berkenan memutuskan dan menetapkan:

DALAM REKONVENSI

- Menerima gugatan Rekonvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;

- Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi Dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Hal. 10 dari 23 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus/....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan kegiatan produksi dan penjualan atas produk pemanas elektrik merek Panel Heater Track yang memiliki persamaan konfigurasi secara menyeluruh dengan desain industri pemanas elektrik merek Conheat yang dimiliki oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi Dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat dalam perkara *a quo*;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi dari Putusan dan terus diperhitungkan sampai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi Putusan;
- Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun terdapat upaya hukum Banding, Kasasi, Perlawanan dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 32/DESAIN INDUSTRI/2013/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 29 Oktober 2013, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 11 dari 23 hal Put. Nomor 19 K/Pdt.Sus-HKI/2014



DALAM REKONVENSIS

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menghentikan kegiatan produksi dan penjualan atas produk pemanas elektrik merek Panel Heater Track yang memiliki persamaan konfigurasi secara menyeluruh dengan desain industri pemanas elektrik merek Conheat yang dimiliki oleh Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan diadimkannya Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2013, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 39 K/Pdt.Sus-HaKI/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., Jo. Nomor 32/Pdt.Sus-Desain Industri/ 2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 25 November 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Termohon pada tanggal 11 Desember 2013 kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 19 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Hal. 12 dari 23 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus/....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon Kasasi Menolak dan keberatan semua dalil-dalil Pertimbangan *Judex Facti* yang mengesampingkan semua bukti-bukti dan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi;
2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan sebagai berikut:
 - 1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru;
 - 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; atau
 - b. tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia;
3. Bahwa dengan demikian menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tersebut bahwa suatu Desain Industri yang mendapatkan perlindungan haruslah memenuhi adanya unsur kebaruan dan tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya;
4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut:
 - a. telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau
 - b. telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan;

Hal. 13 dari 23 hal Put. Nomor 19 K/Pdt.Sus-HKI/2014

Disclaimer

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



5. Bahwa Desain yang diajukan oleh Termohon Kasasi I tidak memenuhi syarat kebaruan (*not Novel*) sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Desain Industri yaitu: Bahwa desain industri yang diajukan oleh Termohon Kasasi telah diumumkan dan dipasarkan lebih dahulu sebelum Termohon Kasasi I mengajukan permohonan Desain Industri yang kemudian terdaftar di Ditjen HKI dengan Nomor D 0 027 577-D tanggal 10 Februari 2012;

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri menyebutkan: "Hak Desain Industri diberikan untuk desain yang baru", dengan demikian berarti permohonan desain industri atas dasar asas kebaruan;

7. Bahwa yang dapat dikatakan sebagai Desain yang baru dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan: 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 tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan/publikasi sebelumnya, baik tertulis atau tidak tertulis;

8. Bahwa kemudian pengertian baru menurut Paris Convention 1883, The Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Design of 1925, The Locarno Agreement Establishing an International Classification for the Protection Literary works of 1886, telah memberikan pengertian tentang sifat kebaruan yaitu konfigurasi/bentuk artistik dan komposisi warna yang sama sekali baru dan/atau setidaknya-tidaknya terdapat langkah kebaruan pada bagian-bagian tertentu sehingga pada bagian-bagian tersebut memiliki tampilan bentuk/konfigurasi dan komposisi warna yang khas serta belum ada pengungkapan sebelumnya, sehingga produk tersebut bersifat estetis dan memiliki nilai jual tinggi. Pengertian Desain baru (*novelty*) seperti tersebut diatas diatur pula dalam Persetujuan TRIPS pada Pasal 25 dan 26 section 4 Industrial Designs;

9. Bahwa Hak Desain Industri adalah diberikan atas dasar permohonan hal tersebut berarti Permohonan Pendaftaran adalah sebagai *conditio sine qua non* yang harus dilakukan selain daripada itu telah dipertegas pula oleh ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 yang menyatakan: Pihak yang untuk pertama kali mengajukan Permohonan dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya. Kemudian penjelasan Pasal 12

Hal. 14 dari 23 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus/....



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 menjelaskan Setang perkataan kecuali jika terbukti sebaliknya *diartikan sebagai* : ketentuan yang merupakan pengejawantahan dari prinsip itikad baik yang dianut dalam sistem hukum Indonesia;

10. Berdasarkan sistem hukum Indonesia yang dikatakan sebagai itikad tidak baik dalam praktek hukum Hak Kekayaan Intelektual yaitu: Aspek-aspek Itikad Buruk yang dirumuskan oleh H.Yahya Harahap dalam buku Tinjauan Merek secara Umum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti; 1996, hal 590-591, yaitu:

- a. Meniru, mencontoh, mereproduksi, meng-copy yang sudah terkenal meskipun belum terdaftar;
- b. Membonceng atau membajak merek orang lain yang sudah terkenal meskipun belum terdaftar;
- c. Penyesatan atau penipuan khalayak ramai dengan cara meniru, membonceng atau membajak merek orang lain yang sudah terdaftar maupun merek orang lain yang sudah terkenal, meskipun belum terdaftar dengan tujuan mengeruk keuntungan secara tidak jujur;
- d. Peniruan atau memproduksi merek orang lain yang sudah terkenal meskipun belum terdaftar baik secara keseluruhan atau pada pokoknya yang membingungkan dan mengacaukan khalayak ramai tentang asal dan kualitas barang, dianggap perbuatan melanggar ketertiban umum;
- e. Setiap peniruan merek orang lain yang sudah terkenal meskipun belum terdaftar, yang mengandung persaingan curang dan merusak tatanan perdagangan bebas yang sehat, secara inklusif dianggap mengandung itikad tidak baik;
- f. Masalah itikad tidak baik merupakan masalah hukum yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara dalam proses persidangan pada tahap pemeriksaan pembuktian;
- g. Tenggang waktu pengajuan gugatan pembatalan atas alasan itikad tidak baik-adalah tanpa batas, terhitung sejak merek didaftarkan dalam DUM;

11. Bahwa meskipun unsur-unsur itikad tidak baik tersebut di atas didasarkan pada sengketa merek, namun dapat diambil kesimpulan tindakan yang dapat

Hal. 15 dari 23 hal Put. Nomor 19 K/Pdt.Sus-HKI/2014



dikatakan sebagai karakteristik itikad tidak baik yang relevan dengan maksud dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000;

12. Bahwa ketentuan - ketentuan tersebut diatas adalah landasan hukum untuk menentukan apakah Pendaftaran Desain Industri yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mempunyai nilai kebaruan atau tidak?;

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Kasasi Tergugat Konvensi dalam Jawaban, terbukti Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tidak membantah dalil-dalil Pemohon Kasasi perihal nilai kebaruan sehingga patut dikatakan bahwa desain industri yang diajukan oleh Tergugat konvensi adalah desain yang telah diungkapkan dipasaran jauh sebelum adanya pendaftaran tersebut;

14. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

a) Bahwa Pemohon Kasasi dalam memproduksi dan menjual produk pemanas elektrik tersebut telah dilakukan sejak tahun 2009, dan juga jauh sebelum Pemohon Kasasi membuat dan menjual produk tersebut telah terdapat produk-produk pemanas elektrik yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan lain;

b) Bahwa Desain Industri dari pemanas elektrik telah banyak diperdagangkan oleh perusahaan didalam negeri sejak 29 Januari 2009 hingga saat sekarang. Selain Pemohon Kasasi juga terdapat perusahaan-perusahaan lain yang memperdagangkan Desain Industri pemanas elektrik yang sama dengan milik Termohon Kasasi I yang di Desain oleh Termohon Kasasi II, dipasaran dikenal dengan pemanas Elektrik telah ada sebelum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II mengajukan permohonan Desain Industri dengan Nomor Agenda A00 2010 00279 tanggal 25 Januari 2010 dengan judul "Pemanas Elektrik" yang kemudian terdaftar dikantor Turut Termohon Kasasi;

c) Bukti P-1 Copy Bukti Transfer Pembelian Barang Pemanas Elektrik kepada PT. Edico Utama pada tanggal 17 Februari 2009, bukti ini menjelaskan bahwa Penggugat telah mempublikasi dengan cara melakukan Pembelian berupa Pemanas Elektrik kepada PT. Edico yang memproduksi Pemanas elektrik tersebut sebelum Tergugat I dan Tergugat II mendaftarkan Desain Industri, bahwa Bukti tersebut jelas permohonan Desain Industri Termohon Kasasi I tidak Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 yang mensyaratkan harus adanya unsur kebaruan;

Hal. 16 dari 23 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus/....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 menyebutkan Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaannya, Desain Industri tersebut: telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan. Bukti P-2, P-3 dan P-4 menunjukkan bahwa Desain Industri terdaftar milik Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah melampaui batas waktu 6 (enam) bulan dalam melakukan Pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Tergugat I dan Tergugat II baru mendaftarkan Desain Industri tersebut tanggal 25 Januari 2010 (Bukti T.I dan T.II - 1) yang berarti bahwa Desain Industri Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah menjadi Milik Umum (*Public Domain*);

e) Bahwa Penggugat menghadirkan saksi, dalam keterangannya menyebutkan bahwa membenarkan Pemanas Elektrik serupa dengan Nomor ID 0 027 577-D judul Pemanas Elektrik sudah beredar dipasaran sejak awal 2009;

f) Bahwa bukti T.I dan T.II -1, 2 dan 3 pantaslah dikesampingkan dikarenakan bukti-bukti tersebut hanyalah proses administrasi saja dan tidak menerangkan bahwa Pendaftaran yang Tergugat I dan Tergugat II lakukan mempunyai unsur kebaruan, dan juga bukti tersebut terlihat bahwa Tergugat I dan Tergugat II baru mendaftarkan pada tanggal 25 Januari 2010 padahal produk Tersebut sudah beredar sejak 2009 (Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4);

g) Bahwa bukti T.I dan T.II - 15 dan 16 sangat menjelaskan bahwa Pendaftaran Desain Industri yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dengan Itikad tidak baik ingin memonopoli Pasar dengan cara bertentangan melawan hukum;

h) BT.T - 2 Fotocopy Surat Hasil Pemeriksaan Substantif dari Pemeriksa Desain Industri tanggal 18 Januari 2012. Bahwa surat tersebut menunjukkan bahwa Permohonan Desain Industri milik Tergugat I dan Tergugat II telah diperiksa secara Substantif melalui database perbandingan yang ada pada DJHKI (Turut Temohon Kasasi) maupun dengan database OHIM (*The Office of Harmonization for the Internal Market*), akan tetapi Turut Tergugat tidak melakukan Pemeriksaan/ mengecek pada pasar, bahwa hal ini yang penggugat

Hal. 17 dari 23 hal Put. Nomor 19 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud bahwa Pemeriksaan Substantif yang Turut Termohon Kasasi laksanakan terbatas hanya pada database saja akan tetapi tidak melakukan pengecekan maupun pemeriksaan terhadap Pasar. Hal ini yang terjadi pada Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tentang itikad tidak baik terhadap pendaftaran Desain Industri, bahwa Pemanas Elektrik sudah ada dipasaran sejak Februari 2009 dikarenakan keterbatasan Pemeriksaan oleh Turut Termohon Kasasi maka terbitlah sertifikat desain Industri milik Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dengan kekurangan dan keterbatasan Pemeriksaan Turut Tergugat;

15. Bahwa Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pengajuan Pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0 027 577-D judul Pemanas Elektrik sudah beredar dipasaran sejak awal tahun 2009 oleh Termohon Kasasi I merupakan bentuk itikad tidak baik untuk mengeruk keuntungan secara jalan pintas (*passing off*) dengan cara memonopoli melalui objek yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Bahwa sudah terbukti secara hukum maupun secara faktual Termohon Kasasi I telah mendaftarkan Desain Industri Pemanas Elektrik tidak mempunyai nilai kebaruan karena produk yang didaftarkan telah ada sejak tahun 2009 yang dikenal dengan nama heater sehingga Pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0 027 577-D judul Pemanas Elektrik telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 4 Jo Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk dibatalkan;

16. Bahwa oleh karena masyarakat luas telah mengenal Pemanas Elektrik sebelum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II mengajukan permohonan Desain Industri tersebut, maka Pemanas Elektrik atas nama Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tidak dapat dikatakan sebagai Desain Industri yang baru pada tanggal penerimaannya, sehingga Pendaftaran Desain Industri milik Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tidak memenuhi syarat-syarat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri;

17. Akan tetapi Majelis Hakim *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan hasil pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi-saksi serta mengabaikan fakta persidangan;

Bahwa *Judex Facti* Tidak Mempertimbangkan Fakta-Fakta Dan Bukti-Bukti Yuridis Dalam Menerapkan Hukum Atau Lalai Dalam Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan;

Hal. 18 dari 23 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus/....



18. Bahwa Hakim *Judex Facti* dengan penuh kesadaran dan secara sepihak tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, padahal jelas-jelas bukti tersebut menerangkan bahwa Desain Industri milik Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tidak memiliki Kebaruan dan pada saat melakukan permohonan Pendaftaran Desain Industri tersebut telah ada dipasaran jauh sebelum Termohon Kasasi Melakukan Pendaftaran Desain tersebut;

19. Bahwa Hakim *Judex Facti* dengan penuh kesadaran dan secara sepihak tidak mempertimbangkan bukti P-1 Bukti Transfer Pembelian Barang Pemanas Elektrik kepada PT. Edico Utama pada tanggal 17 Februari 2009, bukti ini menjelaskan bahwa Pemohon Kasasi telah mempublikasi dengan cara melakukan Pembelian berupa Pemanas Elektrik kepada PT. Edico yang memproduksi Pemanas elektrik tersebut sebelum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II mendaftarkan Desain Industri. Bukti tersebut sangat menjelaskan permohonan Desain Industri Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tidak Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 yang mensyaratkan harus adanya Unsur kebaruan, bukti tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi saudari Adin Iswati yang juga menerangkan bahwa Pemohon Kasasi tidak memproduksi Sendiri barang berupa Pemanas Elektrik yang memiliki persamaan konfigurasi tetapi membeli dari PT. Edico, akan tetapi *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti tersebut dan mengkesampingkan bukti tersebut secara sepihak;

20. Bahwa Hakim *Judex Facti* dengan secara sepihak juga tidak mempertimbangkan bukti P-2, P-3 dan P-4 yang merupakan bukti *Invoice* yang memuat jumlah barang, harga barang, pembeli dan penjual. Secara jelas bukti ini dapat menerangkan bahwa desain industri milik Termohon Kasasi telah ada lebih dari 6 (enam) bulan sebelum Termohon Kasasi melakukan Pendaftaran kepada Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat), bukti tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi saudara Wahyu Ugi bahwa diketahui saksi ada transaksi jual-beli Pemanas Elektrik antara Pemohon Kasasi dengan PT. Tamco Indonesia;

Judex Facti Keliru Dalam Menafsirkan Isi Dari Pasal 2 (tentang Kebaruan) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Hal. 19 dari 23 hal Put. Nomor 19 K/Pdt.Sus-HKI/2014



21. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* halaman 47 Paragraf 5 menyebutkan: bahwa unsur kebaruan didalam Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri harus ditafsirkan bahwa kebaruan tersebut sejak diterima pendaftaran tersebut tidak ada yang protes atau keberatan pada saat waktu yang telah ditentukan pada saat pengumuman yang telah dilakukan oleh Dirjen HAKI CQ Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, bahwa dapat dilihat penafsiran *Judex Facti* tersebut secara sepihak sudah melenceng jauh dari irah-irah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

22. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri "Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Indutri yang baru; Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya;

23. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri hanya menganggap baru suatu desain industri apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, dan tidak adanya keberatan atau protes pada saat pengumuman publikasi suatu desain industri pada waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang (*vide* 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000) bukan berarti menandakan bahwa Desain Industri tersebut memiliki Kebaruan, karena undang-undang desain industri masih memberikan hak/ mengakomodir bagi pihak yang merasa dirugikan (pihak yang dirugikan) untuk melakukan pembatalan desain indutri atas adanya pendaftaran desain industri;

Dalam hal ini Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Majelis *Judex Facti* tidak teliti dalam menafsirkan dan mempertimbangkan atas pertimbangan amar putusan. Pemeriksaan Substantif Yang Dilakukan Oleh Ditjen HKI Hanya Sebatas Pada Data Base Yang Ada Pada Ditjen HKI

24. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* halaman 47 Paragraf 6 sangatlah

subjectif, mengenai unsur kebaruan (*novelty*) yang telah diperiksa secara administratif maupun substantif oleh Turut Termohon Kasasi pemeriksaannya tidaklah bersifat universal, dikarenakan pemeriksaan hanya dilakukan sebatas lingkup pada data yang ada pada Ditjen HKI, hal ini menunjukkan bahwa siapa

Hal. 20 dari 23 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus/....



saja yang melakukan pendaftaran desain industri dengan itikad tidak baik dapat diberikan sertifikat desain industri, dikarenakan Ditjen HKI tidak melakukan pemeriksaan/pengecekan pada pasar;

DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa *Judex Facti* tidak teliti dalam memutuskan menyatakan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat Rekonvensi) melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Bahwa Pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0 027 577-D tanggal 10 Februari 2012 dengan Judul Pemanas Elektrik atas nama Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dilakukan dengan itikad tidak baik dan hanya untuk menguasai/memonopoli pasar, padahal jelas bahwa bentuk dan Konfigurasi Desain Industri tersebut sudah dipakai dan digunakan jauh sebelum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan Pendaftaran yaitu sejak Januari 2009 sehingga Desain Industri tersebut telah menjadi milik umum (*public domain*);

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

Bahwa keberatan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 25 November 2013 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 19 Desember 2013 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup;

Bahwa Penggugat dengan bukti P 1 sampai P 4 dan 2 (dua) orang saksi, tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya adalah beralasan untuk menolak gugatan Penggugat;

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 **DENI JUNI PRIANTO** 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;

Hal. 21 dari 23 hal Put. Nomor 19 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DENI JUNI PRIANTO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 oleh H.DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. NURUL ELMIYAH, SH., MH., dan H. MAHDI SOROINDA NASUTION, 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 NAWANGSARI, SH., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,

K e t u a,

Ttd/ Dr. NURUL ELMIYAH, SH., MH.

Ttd/ H.DJAFNI DJAMAL, SH., MH.

Ttd/ H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp 6.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Administrasi

Kasasi : Rp4.989.000,00 +

Jumlah : Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera

Hal. 22 dari 23 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus/....

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 Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 23 dari 23 hal Put. Nomor 19 K/Pdt.Sus-HKI/2014