



P U T U S A N

Nomor: 017 PK/Pdt.Sus/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata (Hak Kekayaan Intelektual) dalam permohonan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA, berkedudukan di Jalan Raya Bekasi KM 28,5 Rawapung, Bekasi, yang diwakili oleh Shuji Sohma, President Director, dan dalam hal ini memberi kuasa kepada Timur Sukirno, SH.,LL.M dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta II, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2007,

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/Penggugat ;

melawan :

1. **PT. BASUKI PRATAMA ENGINEERING**, berkedudukan di Jalan Pulo Lentut No. 2, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, yang diwakili oleh J. Sujanto Basuki, Direktur Utama, dan dalam hal ini memberi kuasa kepada Carrel Ticualu, SE.,SH. dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Raya Kelapa Nias Blok QB 5 No. 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2007,

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II/Tergugat

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG**, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km 24, Tangerang,

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 017 K/Pdt.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 019 K/N/HaKI/2006 tanggal 10 Oktober 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II/Tergugat dan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/turut Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut :

bahwa Penggugat adalah suatu badan hukum berdasarkan Undang Undang Negara Republik Indonesia di Indonesia melalui Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 5025 Tahun 1992 dan tertuang dalam Berita Negara RI tanggal 9 Oktober 1992 No. 81 yang bergerak di bidang produksi mesin-mesin industri;

bahwa sebagai produsen mesin-mesin industri, Penggugat juga telah memproduksi mesin boiler dan telah mendapat *Certificate of Authorization* dari *Amerika Society of Mechanical Engineers*;

bahwa mesin boiler yang diproduksi oleh Penggugat adalah merupakan *public domain* (milik umum) bagi kalangan produsen dan konsumen mesin boiler, karena pada kenyataannya bentuk dan konfigurasi tersebut sudah lama dipergunakan di Indonesia;

bahwa pada tanggal 17 Januari 2006, pada surat kabar Kompas terdapat Pengumuman dan Peringatan Desain Industri Mesin Boiler atas nama PT. Basuki Pratama Engineering (Tergugat) yang telah terdaftar dan memiliki Hak Desain Industri dari Turut Tergugat dengan Nomor ID 0 008 936-D tanggal 7 Juni 2005;

bahwa adalah suatu kejanggalan yang terjadi atas pendaftaran tersebut dikarenakan desain yang diajukan oleh Tergugat adalah merupakan *public domain* (milik umum) bagi para produsen dan konsumen mesin boiler dan telah dipergunakan jauh sebelum Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri yaitu pada tanggal 22 Oktober 2004, sehingga pendaftaran tersebut sudah sangat jelas bertentangan dengan hukum (vide Pasal 2 UU. No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri), karena desain yang didaftarkan Tergugat tersebut sudah tidak memenuhi unsur kebaharuan baik dalam bentuk dan konfigurasi sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU. No. 31 Tahun 2000;

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 017 K/Pdt.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dikarenakan bentuk dan konfigurasi yang didaftarkan Tergugat bukanlah hal yang baru dan pendaftarannya juga memenuhi unsur prinsip itikad tidak baik (*dishonesty purpose*), karena mendaftarkan desain industri yang telah menjadi *public domain* (milik umum) bagi para produsen dan konsumen mesin boiler dan tidak memiliki nilai kebaharuan (*not novel*) serta tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 4 UU. No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, maka secara hukum Hak Desain Industri Nomor ID 0 008 936-D yang diterbitkan oleh turut Tergugat menjadi cacat hukum, sehingga sangatlah beralasan apabila Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan Hak Desain Industri Nomor ID 0 008 936-D;

bahwa dengan dibatalkannya Hak Desain Industri Nomor ID 0 008 936-D yang dipegang oleh Tergugat, maka Penggugat juga mohon agar Turut Tergugat diperintahkan untuk mematuhi putusan perkara ini dan mencoret nama Tergugat dari Daftar Umum Desain Industri serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri;

bahwa dikarenakan Penggugat adalah salah satu produsen mesin boiler yang dikenal di Indonesia demikian halnya di manca negara, maka Penggugat sangat berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Desain Industri Mesin Boiler dengan Nomor ID 0 008 936-D atas nama Tergugat tidak memiliki nilai kebaharuan (Not Novel);
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah beritikad tidak baik pada saat mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri pada tanggal 22 Oktober 2004 karena mendaftarkan desain industri yang telah menjadi public domain (milik umum);
4. Membatalkan Hak Desain Industri Nomor ID 0 008 936-D atas nama Tergugat dengan judul Desain Industri Mesin Boiler;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini dan mencatat pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri Nomor ID 0 008 936-D atas nama Tergugat dari Daftar Umum Desain Industri serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 017 K/Pdt.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Secundair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Subyek hukum Penggugat tidak jelas/kabur.

Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menulis identitas dengan tulisan Gunawan Setiadi (PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia), hal ini berarti Penggugat mempersamakan antara Gunawan Setiadi dengan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia, padahal kedua subyek hukum tersebut berbeda. Yang satu Gunawan Setiadi adalah subyek hukum manusia pribadi (*naturlijke persoon*), sedangkan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia adalah subyek hukum badan hukum/badan usaha (*recht persoon*), dan menurut hukum kedua subyek hukum tersebut berdiri sendiri dan berbeda dalam hak dan kewajibannya, sehingga tidak dapat dipersamakan satu dengan lainnya;

Dengan demikian menjadi tidak jelas/kabur siapa yang sebenarnya mengajukan gugatan dalam perkara ini, apakah Gunawan Setiadi atau PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Penggugat tidak berkepentingan dalam mengajukan gugatan.

Bahwa Penggugat bukan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan ini, karena tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah hanya sekedar dilandasi itikad tidak baik (*bad faith*), dimana dalam mengajukan gugatan ini Penggugat hanya beralasan yang tidak berdasar dengan menyatakan Desain Industri Nomor ID 0 008 936-D adalah *public domain*, dengan tujuan agar Penggugat terhindar dari tuntutan hukum atas pelanggaran hukum Hak Desain Industri milik Tergugat a quo, padahal Penggugat sudah mengetahui bahwa Desain Industri Mesin Boiler Nomor ID 0 008 936-D adalah Hak Eksklusif Tergugat bukan *public domain*, yang didapat Tergugat atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud oleh

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 017 K/Pdt.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 yang menyatakan “Hak Desain Industri diberikan atas dasar permohonan”. Sebelum dapat dibuktikan sebaliknya atas Hak Eksklusif Desain Industri Nomor ID 0 008 936-D sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Sepatutnya Penggugat taat pada hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000, dan menghormati segala keputusan yang dikeluarkan oleh institusi/lembaga pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini adalah keputusan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (turut Tergugat), yang memberikan hak eksklusif atas Desain Industri Mesin Boiler Nomor ID 0 008 936-D kepada Tergugat, dimana dengan dikeluarkannya keputusan a quo, apapun alasannya, seharusnya Penggugat tidak dapat menggunakan, memakai, memproduksi, memperjualbelikan, mengimpor, mengeksport dan/atau mengedarkan Mesin Boiler yang Hak Desain Industrinya dimiliki oleh Tergugat, kecuali ada izin dari Tergugat atau adanya putusan hukum berkekuatan tetap yang menyatakan sebaliknya. Untuk itu karena gugatan ini diajukan dengan itikad tidak baik oleh Penggugat untuk mencari pembenaran atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Hak Desain Industri Mesin Boiler Nomor ID 0 008 936-D milik Tergugat, maka Penggugat dianggap bukan orang yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan itu, dengan demikian gugatan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat sesuai dengan asas perlindungan hukum yang menyatakan “perlindungan hukum hanya diberikan kepada orang yang beritikad baik bukan terhadap orang yang beritikad tidak baik”;

Dalam Rekonvensi :

bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Pendaftar Pertama (*first to file*) atas Desain Industri Judul Mesin Boiler yang terdaftar dibawah Nomor: ID 0 008 936-D, tanggal 7 Juni 2005, pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mempunyai Hak Eksklusif untuk menggunakan Desain Industri a quo, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 yang berbunyi: “Pemegang Hak Desain Industri memiliki Hak Eksklusif untuk melaksanakan desain industri yang dimilikinya dan melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual,

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 017 K/Pdt.Sus/2007

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

mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri”;

bahwa berdasarkan pendaftaran tersebut, Penggugat Rekonvensi adalah pihak satu-satunya sebagai Pemegang Hak Desain Industri terdaftar dibawah Nomor ID 0 008 936-D, tanggal 7 Juni 2005, sebagaimana diatur di dalam 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”;

bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas jelaslah bahwa Penggugat Rekonvensi adalah satu-satunya pihak yang berhak menggunakan Desain Industri Mesin Boiler Nomor ID 0 008 936-D, tanggal 07 Juni 2005, untuk selama 10 tahun terhitung sejak tanggal permintaan pendaftarannya, dan pihak-pihak lain tidak dapat menggunakan Hak Desain Industri dalam waktu tersebut terkecuali atas persetujuan dari Penggugat Rekonvensi. Dan jika ada pihak-pihak lain yang menggunakan, memakai, membuat, menjual, mengekspor, mengimpor, memperjualbelikan, dan/atau memperbanyak desain industri milik Penggugat Rekonvensi hal tersebut adalah merupakan pelanggaran berat Hak Desain Industri Nomor ID 0 008 936-D tanggal 07 Juni 2005. Atas dasar alasan tersebut Penggugat Rekonvensi dapat mengajukan gugatan kepada pihak-pihak yang melanggar Hak Desain Industri milik Penggugat Rekonvensi sesuai Pasal 46 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 yang menyatakan “Pemegang desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000, berupa:

- a. Gugatan ganti rugi, dan/atau
- b. Menghentikan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 ;

bahwa ternyata diketahui bahwa Tergugat Rekonvensi telah dengan sengaja dan secara tanpa hak menggunakan, memakai, memproduksi, memperjualbelikan, mengekspor, mengimpor Mesin Boiler yang pada bentuk dan konfigurasiya sama dengan Desain Industri Mesin Boiler milik Penggugat Rekonvensi yang terdaftar di bawah Nomor ID 0 008 936-D tanggal 07 Juni 2005, tanpa ijin dari Penggugat Rekonvensi. Perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut jelas merupakan pelanggaran berat atas Hak Desain Industri milik Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan Pasal 9 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000, padahal Tergugat Rekonvensi mengetahui dengan pasti bahwa

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 017 K/Pdt.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desain Industri Mesin Boiler Nomor ID 0 008 936-D tanggal 07 Juni 2005 adalah milik Penggugat Rekonvensi yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah dengan sengaja dan secara tanpa hak menggunakan, memproduksi, memperjualbelikan, mengeksport, mengimpor dan/atau mengedarkan Desain Industri milik Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan tidak dapat dibantah lagi. Tindakan Tergugat Rekonvensi semakin terbukti dengan diajukannya gugatan a quo oleh Tergugat Rekonvensi dengan maksud untuk menutupi itikad tidak baiknya (*bad Faith*) untuk mendapatkan keuntungan secara tidak patut dan melawan hukum ;

bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah dengan sengaja memakai, memproduksi, memperjualbelikan, mengeksport, mengimpor dan/atau mengedarkan mesin boiler yang telah diberikan hak desain industrinya kepada Penggugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi yang sangat besar baik kerugian materiil maupun immaterial. Adapun kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang dengan cara-cara tidak wajar/tidak patut dengan menawarkan mesin boiler dengan harga jauh lebih murah dari harga yang dipasarkan kepada konsumen dan calon konsumen Penggugat Rekonvensi. Hal tersebut telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi melakukan persaingan curang di dalam berbisnis, sehingga menyebabkan/menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi, yaitu menurunnya omset penjualan Penggugat Rekonvensi sebesar US\$ 1,300,000.- (satu juta tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) yang perinciannya seperti terurai dalam gugatan rekonvensi ;

bahwa kerugian immaterial yang diderita Penggugat Rekonvensi atas pelanggaran Hak Desain Industri yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut di atas adalah berupa timbulnya pertanyaan-pertanyaan dari konsumen dan calon konsumen tentang harga yang lebih murah dibandingkan produk "illegal" milik Tergugat Rekonvensi yang bias mengganggu tingkat kepercayaan bisnis (dimana di dunia bisnis kepercayaan adalah hal yang utama), terkurasnya tenaga, waktu dan pikiran dalam menghadapi keluhan-keluhan konsumen maupun calon konsumen yang telah menimbulkan stress, ketidaknyamanan dan kegelisahan Penggugat Rekonvensi beserta jajarannya yang menghidupi lebih dari 300 karyawan beserta keluarganya yang berjumlah lebih dari 1.200 jiwa, yang sebetulnya tidak dapat dinilai secara materi, namun untuk keperluan gugatan ini jika harus dinilai secara materi, maka nilainya

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 017 K/Pdt.Sus/2007

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

Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah). Oleh karena itu patut jika Tergugat Rekonvensi dihukum membayar kerugian materiil maupun immateriil tersebut kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus ;

bahwa karena terbukti Tergugat Rekonvensi telah melanggar Hak Desain Industri milik Penggugat Rekonvensi daftar Nomor ID 0 008 936-D tanggal 07 Juni 2005, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk menghentikan memakai, memproduksi, menjual, mengimpor, mengeksport dan/atau mengedarkan mesin boiler yang Desain Industrinya milik Penggugat Rekonvensi ;

bahwa karena terbukti Tergugat Rekonvensi telah memakai, memproduksi, menjual, mengimpor, mengeksport dan/atau mengedarkan mesin boiler yang Desain Industrinya milik Penggugat Rekonvensi secara tanpa hak, dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat Rekonvensi, dan masyarakat pada umumnya, khususnya konsumen dan calon konsumen mesin boiler, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim supaya mengeluarkan penetapan sementara selama pemeriksaan perkara ini sedang berjalan untuk menghentikan semua perbuatan Tergugat Rekonvensi dalam memakai, memproduksi, menjual, mengimpor, mengeksport dan/atau mengedarkan mesin boiler yang menggunakan Desain Industri milik Penggugat Rekonvensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 jo. Pasal 49 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan provisi diucapkan atau diberitahukan kepada Tergugat Rekonvensi, bilamana Tergugat Rekonvensi tidak menghadiri persidangan dalam pembacaan putusan provisi ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat dalam rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam gugatan rekonvensi dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi sementara pokok perkara dalam pemeriksaan, untuk menghentikan menggunakan, memakai, memproduksi, menjual, mengeksport, mengimpor dan/atau mengedarkan mesin boiler yang menggunakan Desain Industri milik Penggugat Rekonvensi terdaftar Nomor ID 0 008 936-D tanggal 07 Juni 2005 , dalam

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 017 K/Pdt.Sus/2007

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

jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan provisi diucapkan atau diberitahukan kepada Tergugat Rekonvensi bilamana Tergugat Rekonvensi tidak menghadiri persidangan dalam pembacaan putusan provisi ;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi di kantor kuasanya uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) perhari, apabila Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan provisi ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai Pemegang Hak Eksklusif atas Desain Industri Mesin Boiler yang terdaftar dengan Nomor ID 0 008 936-D, tanggal 7 Juni 2005;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan pelanggaran Hak Desain Industri No. ID 0 008 936-D, tanggal 7 Juni 2005 milik Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar US\$ 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan memakai, memproduksi, menjual, mengimpor, mengeksport dan/atau mengedarkan mesin boiler Desain Industri terdaftar Nomor ID 0 008 936-D, tanggal 7 Juni 2005 selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan atau diberitahukan kepada Tergugat Rekonvensi bilamana Tergugat Rekonvensi tidak hadir pada saat pembacaan putusan;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan atas bidang tanah dan bangunan berikut turutan-turutan yang ada di atasnya terletak di Jl. Raya Bekasi KM 28,5, Rawapasung, Bekasi, Jawa Barat, serta atas bidang tanah dan bangunan berikut turutan-turutan yang ada di atasnya terletak di Jl. Raya Cibitung KM 48,8, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya kasasi, peninjauan kembali, verzet dan atau upaya hukum lainnya;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 06/DESAIN

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 017 K/Pdt.Sus/2007

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

INDUSTRI/2006/PN.NIAGA JKT.PST. tanggal 26 April 2006 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensasi :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Konpensasi/Rekonpensasi :

Menghukum Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung No. 019 K/N/HaKI/2006 tanggal 10 Oktober 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : GUNAWAN SETIADI (PT. HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA) dan Pemohon Kasasi II : PT. BASUKI PRATAMA ENGINEERING tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung No. 019 K/N/HaKI/2006 tanggal 10 Oktober 2006 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/Penggugat pada tanggal 27 November 2006 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/Penggugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2007) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 24 Mei 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 07/PK/HaKI/2007/PN.NIAGA.JKT.PST. Jo. No. 019 K/N/HaKI/2006 Jo. No. 06/Desain Industri/2006/PN.NIAGA.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Mei 2007 itu juga ;

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 017 K/Pdt.Sus/2007

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

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II/ Termogut yang pada tanggal 29 Mei 2007 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/ Penggugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juni 2007;

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

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. ADANYA KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA (PASAL 67 HURUF F UU MAHKAMAH AGUNG)

I. Kelalaian Pertama : Judex Facti Yang dikuatkan Oleh Majelis Hakim Kasasi Telah Melakukan Kesalahan Yang Nyata Dengan Melanggar Hukum Pembuktian Yang Berlaku Dan Tidak Mempertimbangkan Keseluruhan Bukti-Bukti Yang Diajukan Oleh Pemohon PK

1. Bahwa, untuk membuktikan ketidakbaruan Desain Industri milik Termohon PK, Pemohon PK telah mengajukan beberapa bukti yang sangat penting dan menentukan. Namun demikian, Judex Facti dalam memberikan putusannya tidak secara seksama dan menyeluruh mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon PK padahal bukti-bukti tersebut telah dibantah oleh Termohon PK di dalam tingkat pertama. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip hukum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 138 (1) HIR yang berbunyi sebagai berikut:

Jika salah satu pihak membantahkan suatu keterangan yang dimasukkan lawannya, maka pengadilan negeri boleh memeriksa hal itu, dan sehabis pemeriksaan itu hendaklah diputuskannya, boleh tidaknya surat itu lulus dipakai dalam perkara itu.

Bahwa ketentuan pasal tersebut juga diperkuat oleh pendapat ahli sebagai berikut :

Pasal 138 HIR mengatur bagaimana cara bertindak, apabila salah satu pihak menyangkal keabsahan dari surat bukti yang diajukan



oleh lawan. Apabila terjadi demikian maka pengadilan negeri wajib mengadakan pemeriksaan khusus mengenai itu.

2. Bahwa untuk membuktikan ketidakbaruan Desain Industri Termohon PK di dalam persidangan tingkat pertama, Pemohon PK telah mengajukan bukti-bukti yang jelas-jelas membuktikan fakta bahwa sertifikat Desain Industri milik Termohon PK di bawah No. ID 0 008-936-D sudah tidak memiliki kebaharuan lagi sebagai berikut 1):
 - Bukti bertanda P-13 a s/d P-13 f yang menunjukkan fakta bahwa desain industri boiler dari Termohon PK sudah menjadi milik umum karena sudah banyak dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan lain;
 - Bukti bertanda P-12 berupa brosur dari mesin boiler milik Tergugat;
 - Bukti bertanda P-14 a s/d P-14 c, yang menunjukkan pengungkapan sebelumnya dari produk boiler milik Termohon PK pada *Yellow Pages* (Buku Halaman Kuning) edisi Tahun 2002/2003; 2003/2004; dan 2004/2005;
3. Bahwa sebagaimana yang dinyatakan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti*, ternyata bukti-bukti yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, itu pun tanpa pertimbangan yang tidak cukup, hanyalah bukti bertanda P-13 a s/d P-13 f sedangkan terhadap bukti-bukti lainnya *Judex Facti* tidak memberikan penilaian dan pertimbangannya sama sekali, padahal bukti-bukti tersebut merupakan bukti yang menentukan dan secara jelas menunjukkan bahwa Termohon PK telah pernah mempublikasikan desainnya tersebut secara komersial sebelum Termohon PK mengajukan permintaan pendaftaran Desain Industri miliknya;
4. Adapun bukti-bukti yang terhadapnya *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan sama sekali adalah sebagai berikut:
 - a. bukti promosi produk boiler milik Termohon PK di *Yellow Pages* (Buku Halaman Kuning) dari Tahun 2002-2003; 2003-2004; dan 2004-2005 (vide bukti tertanda P-14a, P-14b dan bukti P-14c) [Dalam berkas, berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya] ;
 - b. bukti fotokopi yang disesuaikan dengan aslinya dari brosur mesin boiler milik Tergugat yang terbit tahun 2002 (vide bukti tertanda P-12). [Dalam berkas, berupa fotokopi yang telah



disesuaikan dengan astinya];

5. Bukti-bukti tersebut (bukti P-12 dan P-14a, P-14b dan P-14c) dengan jelas membuktikan bahwa Termohon PK sudah pernah mempromosikan/mengumumkan produk boiler miliknya yang sama atau identik dengan boiler yang terdapat dalam pendaftaran desain industri Termohon PK di bawah No. ID 0 008 936-D (bandingkan dengan bukti P-11, T-1 dan TT-2) jauh sebelum Termohon PK mengajukan pendaftaran desain Industrinya;
6. Bahwa apabila bukti P-12 dan P-14a, P-14b dan P-14 c dipertimbangkan oleh Judex Facti dengan cermat dan diteliti, maka terlihat bahwa secara bentuk dan konfigurasi boiler yang ada di dalam bukti-bukti tersebut adalah sama dengan bentuk dan konfigurasi gambar boiler yang terdaftar di dalam Sertifikat Desain Industri daftar No. ID 0 008 936-D (vide bukti P-11, T-1 dan TT-2), sehingga dengan demikian seharusnya telah jelas terbukti bahwa sertifikat desain industri milik Termohon PK telah kehilangan nilai kebaharuannya.
7. Mohon Perhatian Majelis Hakim Peninjauan Kembali Yang Terhormat bahwa sesuai dengan Pasal 2 (1) dan (2) UU Desain Industri :
 - (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;
8. Karenanya, dengan bukti P-12 dan P-14a, P-14b dan P-14 c tersebut jelas bahwa desain industri yang diajukan permintaan pendaftarannya oleh Termohon PK sudah tidak lagi memenuhi syarat kebaruan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UU Desain Industri sehingga pendaftaran desain industri Termohon PK di bawah No. ID 0 008 936-D sudah seharusnya dibatalkan;
9. Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa Judex Facti maupun Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan melanggar ketentuan Pasal 138 (1) HIR. Oleh karenanya, cukup beralasan apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang terhormat membatalkan putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dengan mengadili sendiri serta menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon PK.

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 017 K/Pdt.Sus/2007



II. Kelalaian Kedua - Judex Facti Yang dikuatkan Oleh Majelis Hakim Kasasi Telah Melakukan Kesalahan/Pelanggaran Yang Nyata Dalam Mempertimbangkan Keterangan Ahli Ragil Yoga Edi, SH. dan Ir. Haifa Wahyu, Phd. Yang Diajukan Oleh Tergugat, Padahal Saksi-Saksi Tersebut Sama Sekali Tidak Pernah Menyatakan Hal-Hal Yang Dipertimbangkan Oleh Judex Facti;

10. Bahwa Judex Facti yang dikuatkan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung telah mengambil kesimpulan atas keterangan ahli Ragil Yoga Edi, SH. dan Ir. Haifa Wahyu, Phd. bukan berdasarkan berita acara persidangan sebagaimana tertera di dalam putusan perkara a quo (vide halaman 22 dan 23 dari putusan Judex Facti) Adapun pertimbangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh ahli Ragil Yoga Edi dan Ir. Haifa Wahyu Phd sedikit saja perbedaan pada bentuk dan konfigurasi pada dasarnya telah menunjukkan adanya kebaruaran.

11. Bahwa, apabila diteliti secara cermat, maka Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung akan melihat kesalahan Judex Facti (yang dikuatkan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung) dimana saksi dan ahli sesuai dengan apa yang tertera dalam putusan Judex Facti (vide halaman 22 dan 23) tidak pernah memberikan keterangan sebagaimana tersebut, hal mana tentunya sangat bertentangan dengan hukum acara yang berlaku.

Bahwa hal ini tentunya merupakan kesalahan fatal dari Judex Facti yang nyata- nyata telah lalai pula dilihat oleh Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi;

12. Berdasarkan uraian diatas cukup beralasan kiranya apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang terhormat membatalkan putusan kasasi dalam perkara ini dan dengan mengadili sendiri menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali;

III. Kelalaian Ketiga – Judex Facti Yang dikuatkan Oleh Majelis Hakim Kasasi Telah Melakukan Kelalaian Atau Kekeliruan Yang Nyata Dengan Telah Mengeluarkan Putusan Yang Didasarkan Atas Dasar Pertimbangan Yang Tidak Cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*);

13. Bahwa, karena: bukti P-12, P-14a, P-14b dan P-14c yang diajukan oleh Pemohon PK tidak ditanggapi dan diberi penilaian oleh Judex Facti di dalam pertimbangannya ataupun di dalam amar putusannya



(bandingkan dengan ketentuan pasal 138 ayat (1) HIR), padahal bukti-bukti tersebut mendukung fakta bahwa desain industri Termohon PK di bawah No. ID 0 008 936-D sudah tidak baru lagi, maka: putusan a quo (yang telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Kasasi) telah di dasarkan atas dasar pertimbangan yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);

14. Bahwa selain itu, untuk bukti yang telah dipertimbangkan pun Pemohon PK juga berpendapat Judex Facti (yang telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Kasasi) tidak memberikan pertimbangan secara lengkap mengenai keberadaan bukti-bukti P-13a s/d P-13f yang notabene dapat pula membuktikan bahwa desain industri dari Termohon PK sudah tidak baru lagi (*not novel*) dan sudah menjadi milik umum (*public domain*);

15. Bahwa mengenai keberadaan bukti P-13a s/d P-13f yang diajukan oleh Pemohon PK, Judex Facti hanya memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa mencermati bukti-bukti P-13a sampai dengan P-13f, membuktikan bahwa Mesin Boiler diproduksi oleh banyak Negara, akan tetapi ternyata diantara produk- produk tersebut tidak sama bentuk dan konfigurasinya; lebih-lebih bila dibandingkan dengan bukti P-11, T-1 dan TT-2 yang berupa Sertifikat Desain Industri milik Tergugat berbeda dengan mesin boiler produk lainnya; (vide halaman 26 putusan Judex Facti)

Bahwa dari uraian tersebut terlihat bahwa Judex Facti, sebagaimana yang telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Kasasi ternyata hanya memberikan kesimpulan tanpa didasarkan atas pertimbangan yang jelas mengenai dasar dan alasannya mengapa Judex Facti sampai berkesimpulan bahwa desain industri yang ada pada bukti P-13a s/d P-13f berbeda dengan desain industri milik Termohon PK di bawah No. ID 0 008 936-D;

16. Bahwa, meskipun UU Desain Industri tidak memberikan kriteria mengenai bagaimana cara menilai persamaan antara desain industri dengan desain industri yang diduga merupakan pengungkapan sebelumnya, bukan berarti Judex Facti tidak dapat memberikan dasar dan alasan kenapa Judex Facti bisa sampai pada kesimpulan bahwa bukti P-13a s/d P-13f berbeda dengan desain industri Termohon PK di bawah No. ID 0 008-936-D;



Bahwa *Judex Facti* sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya tentunya dapat mengeluarkan pertimbangan yang lebih mendalam mengenai kriteria persamaan antara suatu desain industri dengan desain industri lainnya apabila hal ini ternyata tidak diatur secara mendalam di dalam UU Desain Industri.

(mohon lihat:

- a. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pokok Kehakiman No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi: Pengadilan tidak boleh menolak, untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- b. Pasal 28 Undang-Undang Pokok Kehakiman No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami keadilan yang hidup dalam masyarakat).

Bahwa tidak adanya pertimbangan yang mendalam dari *Judex Facti* menyebabkan putusan *Judex Facti* kurang cukup dipertimbangkan, terlebih mengenai fakta bahwa desain industri milik Termohon PK sudah tidak baru lagi.

17. Bahwa, selain *Jurisprudensi* sebagaimana tersebut dalam butir 16 di atas, ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") menyatakan bahwa:

"segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

Ketentuan pasal ini merupakan dasar dari kewajiban seorang Hakim untuk memberikan *motivering* atau dalam hal suatu *motivering* dianggap tidak memadai, maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut di tingkat kasasi;

18. Bahwa selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 03 Tahun 1974 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 04 Tahun 1977, ketentuan pasal 25 UU Kekuasaan Kehakiman telah dikukuhkan secara lebih jelas dan tegas dan menjadi salah satu alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan bawahan, apabila tidak ada suatu *motivering* yang cukup dalam suatu putusan hakim, yang intinya berbunyi:



Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan di tingkat kasasi;

19. Bahwa kewajiban seorang Hakim untuk memberikan motivering yang cukup bagi putusannya sesuai dengan pendapat Setiawan. SH., dalam bukunya "Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata", terbitan Alumni. Bandung, Cetakan I/1992. hal 372, menjelaskan bahwa :

Adanya kewajiban bagi seorang Hakim untuk memberikan suatu motivering terhadap putusan-putusannya memberikan jaminan akan adanya suatu "*fair hearing*";

Motivering suatu vonis diperlukan agar supaya para pihak (dan pencari keadilan lainnya) dapat mengerti mengapa hakim sampai kepada suatu putusan yang demikian. Tidaklah cukup apabila Hakim didalam putusannnya hanya menyatakan bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dapat di simpulkan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti;

Motivering diperlukan agar Hakim dalam pemeriksaan di tingkat yang lebih tinggi dapat meneliti serta menelusuri dan menilai apakah konstatering Hakim pertama sejauh mengenai fakta faktanya telah tepat dan benar dan apakah dengan demikian penerapan hukum terhadap fakta fakta tersebut sudah tepat dan benar pula. Oleh karenanya maka kewajiban bagi seorang Hakim untuk memberikan dasar pertimbangan yang cukup bagi putusan-putusannya berhubungan erat dan tidak dapat dipisah-pisahkan dengan sistem pemeriksaan dalam dua tingkatan: peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding. Bahkan Mahkamah Agung, di tingkat kasasi dapat membatalkan putusan Pengadilan (baik Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tinggi) atas dasar pertimbangan bahwa putusan itu tidak diberikan pertimbangan yang cukup (*niet voldoende gemotiveerd*);

20. Bahwa mengenai putusan yang kurang cukup dipertimbangkan, Pemohon PK merujuk kepada yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 638K/Sip/1969. tanggal 22 Juli 1970 yang berbunyi: "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan".
- b. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 672K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972 yang berbunyi: "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd)";
- c. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 588K/Sip/1975, tanggal 13 Juli 1976: "Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan";

Dengan demikian mohon kiranya Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam perkara a quo berkenan melihat lagi pertimbangan hukum dari Judex Facti yang telah dikuatkan Majelis Hakim Kasasi yang nyata-nyata telah tidak cukup memberikan pertimbangan hukum atas gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan selanjutnya membatalkan putusan Kasasi dalam perkara ini dan dengan mengadili sendiri menerima dan mengabulkan gugatan Peninjauan kembali;

IV. Kelalaian Keempat - Judex Facti Yang Dikuatkan Oleh Majelis Hakim Kasasi Telah Melakukan Kelalaian Atau Kekeliruan Yang Nyata Karena Telah Lalai Dalam Mempertimbangkan Itikad Tidak Baik Dari Termohon PK

21. Bahwa, Judex Facti telah melakukan kelalaian atau kekeliruan yang nyata dengan lalai atau keliru dalam melihat adanya unsur tidak baik dari Termohon PK dalam perkara ini. Demikian pula, Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi telah melakukan kelalaian atau kekeliruan yang nyata karena telah lalai melihat adanya kesalahan Judex Facti di dalam mempertimbangkan unsur itikad tidak baik dari Termohon PK;
22. Bahwa mengenai itikad baik Pasal 12 jo. penjelasannya dari UU Desain Industri menjelaskan bahwa:
Pasal 12:
Pihak yang untuk pertama kali mengajukan Permohonan dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali terbukti sebaliknya.
Penjelasan Pasal 12:

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 017 K/Pdt.Sus/2007



"Kecuali jika terbukti sebaliknya", adalah ketentuan yang merupakan pengejawantahan dari prinsip itikad baik yang dianut dalam sistem hukum Indonesia;

23. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka meskipun suatu pihak diberikan hak oleh negara atas suatu desain industri, hak tersebut dapat gugur apabila dapat dibuktikan sebaliknya.

Bahwa. "dibuktikan sebaliknya" disini berarti apakah desain industri yang bersangkutan layak untuk didaftarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 (yaitu memiliki nilai kebaharuan) dan Pasal 4 (yaitu tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, kesusilaan) dari UU Desain Industri.

24. Bahwa, apabila Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi tidak lalai dan Judex Facti tidak melakukan kesalahan penerapan hukum maka sudah barang tentu Pendaftaran Desain Industri milik Termohon Kasasi harus dibatalkan karena sudah tidak baru lagi sehingga tidak memenuhi syarat kebaharuan sebagaimana ketentuan pasal 2 (1) dan (2) UU Desain Industri, hal mana dapat dilihat dari fakta-fakta berikut:

- Desain Industri No. ID 0 008 936-D milik Termohon PK bukan merupakan desain industri yang baru karena sudah pernah diungkapkan sebelumnya oleh Termohon PK sebelum tanggal pengajuan permohonan peninjauan kembali (vide bukti P-14a s/d P-14c). Hal ini mengingat bukti P-14 a s/d P-14c adalah sama dalam bentuk dan konfigurasi dengan bukti P-11, T-1 dan TT-2.
- Desain Industri yang terdaftar dalam No. ID 0 008-936 D sudah merupakan *public domain* karena sudah pernah diungkapkan sebelumnya oleh pihak ketiga lainnya sebelum tanggal pengajuan permohonan peninjauan kembali (vide bukti P-13a s/d P-13f). Dengan demikian, Judex Facti telah melakukan kesalahan penerapan hukum dalam menentukan persamaan bentuk dan konfigurasi antara bukti P-13a s/d P-13 f dengan bukti P-11, T-1 dan TT-2. Apabila Majelis Hakim dalam tingkat kasasi jeli dalam memeriksa perkara ini maka akan secara jelas kesalahan penerapan hukum tersebut;

25. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana butir dua puluh empat di atas, maka salah satu butir pertimbangan Judex Facti (lihat halaman



26 dan 27 putusan Judex Facti) dalam mempertimbangkan ada atau tidaknya itikad tidak baik dari Termohon PK adalah karena :

- a. Termohon PK telah melengkapi persyaratan administratif permintaan pendaftaran suatu desain industri sebagaimana ketentuan pasal 11 dan pasal 25: serta
- b. ketiadaan permohonan keberatan oleh pihak ketiga: pertimbangan tersebut jelas-jelas merupakan kesalahan Judex Facti di dalam memahami konsep UU Desain Industri;

26. Bahwa, seperti diuraikan dalam Pasal 12 UU Desain Industri berikut penjelasannya dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 38 ayat (1) UU Desain Industri, suatu desain industri, meskipun telah didaftarkan, tetap dapat dibatalkan pendaftarannya sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU Desain Industri apabila desain industri yang bersangkutan bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 dari UU Desain Industri;
27. Berdasarkan uraian diatas, beralasan kiranya apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung dalam perkara ini dan dengan mengadili sendiri dan menerima dan mengabulkan Gugatan Pemohon PK.

B. SETELAH PERKARA DIPUTUS, DITEMUKAN SURAT-SURAT BUKTI YANG BERSIFAT MENENTUKAN YANG PADA WAKTU PERKARA DIPERIKSA TIDAK DAPAT DITEMUKAN (PASAL 67 HURUF B UU MAHKAMAH AGUNG)

28. Bahwa Pemohon PK berkeberatan dengan putusan Judex Facti dalam rekonvensi yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Kasasi yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan rekonvensi dari Termohon PK adalah prematur sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan alasan pada intinya bahwa karena Pemohon PK belum mendaftarkan Desain Industrinya;
29. Artinya Judex Facti sebagaimana yang dikuatkan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung berpendapat bahwa apabila Pemohon PK mendaftarkan desain industrinya nanti, Termohon PK dapat mengajukan gugatannya.
30. Sehubungan dengan itu, Pemohon PK dengan ini mengajukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Apabila bukti-bukti tersebut ditemukan dan diajukan pada saat perkara ini diperiksa, Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK yakin bahwa niscaya, Judex Facti akan memutuskan bahwa gugatan rekonsvansi ditolak dan bukannya "tidak dapat diterima" karena bukti-bukti tersebut secara meyakinkan menunjukkan bahwa desain industri Pemohon PK tidak sama dengan desain Industri Termohon PK dan karenanya Pemohon PK tidak melanggar Hak Desain Industri milik Termohon PK;

Bahwa surat-surat tersebut berupa:

- a. Surat dari Direktorat Hak Cipta DI. DTLST & Rahasia Dagang No. H2HC.04.10.59, tanggal 29 Mei 2006 yang ditujukan kepada PT Hitachi Construction Machinery Indonesia [BUKTI PK-1];
- b. Surat Keputusan No. Pol.: S TAP 08 / X / Restro Bks tertanggal 9 Oktober 2006 perihal Penghentian Penyidikan Perkara atas nama Mr. Shuji Shoma [BUKTI PK-2].

31. Mohon perhatian Majelis Hakim PK yang terhormat bahwa mengenai pelanggaran atas suatu Desain Industri, Pasal 54 jo. Pasal 9 UU Desain Industri menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 54:

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 46:

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

- (a) gugatan ganti rugi; dan/atau
- (b) penghentian perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 9 ayat (1):

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

Penjelasan Pasal 9 (1) menjelaskan bahwa:

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 017 K/Pdt.Sus/2007

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)



Ayat (1)

"Hak eksklusif adalah hak yang hanya diberikan kepada pemegang Hak Desain Industri untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan ijin kepada orang lain. Dengan demikian, pihak lain dilarang melaksanakan Hak Desain Industri tersebut tanpa persetujuan pemegangnya.....";

32. Dari ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam butir 32 tersebut, jelas terlihat bahwa unsur pelanggaran Desain Industri adalah: "apabila ada pihak ketiga yang melaksanakan suatu Hak Desain Industri milik orang lain tanpa persetujuan dari pemegangnya".

Bahwa dengan demikian, apabila Pemohon PK didalilkan melakukan pelanggaran Hak Desain Industri milik Termohon PK (quod non), unsur penting yang harus dilihat adalah apakah Pemohon PK sebenarnya melaksanakan Hak Desain Industri dari Termohon PK. Dalam kaitannya dengan perkara ini, harus dibuktikan:

"apakah Desain Industri yang dilaksanakan/diproduksi oleh Pemohon PK itu merupakan Hak Desain Industri milik Termohon PK?"

atau dengan kata lain:

"apakah Desain Industri yang dilaksanakan/diproduksi oleh Pemohon PK itu sama dengan Hak Desain Industri milik Termohon PK?".

33. BUKTI PK-1 dan BUKTI PK-2. membuktikan secara tegas bahwa produk boiler milik Pemohon PK itu berbeda/tidak sama dengan desain Industri dari Termohon PK. Hal ini berarti bahwa Pemohon PK di dalam memproduksi mesin boiler miliknya tidak dalam rangka melaksanakan tanpa ijin Hak Desain Industri milik Termohon PK. Dengan demikian seharusnya unsur pelanggaran desain industri sebagaimana Pasal 46 dan Pasal 51 UU Desain Industri menjadi tidak terbukti.

Bahwa. dengan tidak terbuktinya unsur pelanggaran Desain Industri oleh Pemohon PK, dengan demikian gugatan Rekonspensi dari Termohon PK sudah seharusnya ditolak.

34. Seandainya pun nantinya Pemohon PK mendaftarkan desain industri atas boilernya, hal itu tidak membuat gugatan Termohon PK tidak



prematur lagi karena pada kenyataannya sesuai dengan bukti-bukti baru yang Pemohon PK ajukan, desain industri Pemohon PK dan Termohon PK sangat jelas berbeda.

35. Bahwa dengan demikian, Pemohon PK memohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk dapat memperbaiki putusan Judex Facti sebagaimana dikuatkan oleh Majelis Hakim Kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan A :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali (putusan Mahkamah Agung No. 019 K/N/HaKI/2006 jo. putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 06/DESAIN INDUSTRI/2006/PN.NIAGA JKT.PST) tidak terdapat kekeliruan yang nyata dari Hakim seperti yang dimaksud oleh Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Undang-Undang Mahkamah Agung) ;

bahwa peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang hanya dapat dimohonkan atas dasar alasan-alasan yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 67 huruf a sampai dengan huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 ;

bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali yang didasarkan pada bukti-bukti yang telah dipertimbangkan dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali, begitu pula alasan Pemohon Peninjauan Kembali tentang tidak cukupnya pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali, tidak merupakan alasan untuk peninjauan kembali ;

mengenai alasan B :

bahwa alasan ini juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena surat-surat bukti yang baru diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (bukti PK 1 dan PK 2) tidak merupakan surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 67 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung ;

bahwa baik bukti PK 1 maupun bukti PK 2, yang masing-masing dibuat pada tanggal 29 Mei 2006 dan tanggal 9 Oktober 2006, adalah surat-surat bukti yang dibuat setelah perkara ini diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 April 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT. HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis tanggal 24 Januari 2008** oleh MARIANNA SUTADI, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, ATJA SONDJAJA, SH. dan DR. HARIFIN A. TUMPA,SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SETYAWAN HARTONO, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Atja Sondjaja, SH.

Ttd./ DR. Harifin A. Tumpa,SH,MH.

Ketua

Ttd./ Marianna Sutadi,SH.

Panitera Pengganti

Ttd./ Setyawan Hartono,SH.

Biaya perkara :

| | | |
|---------------|-------|--------------|
| M e t e r a i | : Rp. | 6.000,- |
| R e d a k s i | : Rp. | 1.000,- |
| Administrasi | : Rp. | 9.993.000,- |
| J u m l a h | : Rp. | 10.000.000,- |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI,SH,MH.

NIP. : 040 049 629

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 017 K/Pdt.Sus/2007