



**P U T U S A N**

**No. 202 K/Pdt.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perdata Khusus Hak atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri)  
dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. CHARMINDO MITRA RAHARJA**, beralamat di Jalan Keagunan No. 8-A Jakarta Barat 11130, dalam hal ini memberi kuasa kepada RUDYANTHO, SH. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Tamara Centre, Suite 603, Jl. Jend. Sudirman Kav. 24, Jakarta 12920, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2011, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

**m e l a w a n :**

**A L I**, beralamat di Jalan Moa 20 Rt.006/Rw.012, Teluk Gong, Pejagalan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa ABDULLAH LOETFI, SH. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Raden Saleh No. 51-A, Cikini, Menteng, Jakarta 10330, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 April 2011, Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

- 1 Bahwa Penggugat adalah pengusaha dan pedagang produk-produk sanitasi khususnya "ALAT PEMBERSIH TELINGA" atau yang dikenal sebagai KOREK KUPING ("Cotton buds");
- 2 Bahwa produk alat pembersih telinga atau korek kuping memiliki bentuk yang telah dikenal umum baik di dunia maupun di Indonesia, karena itu "BENTUK" dari alat pembersih telinga atau korek kuping sudah menjadi public domain (milik umum);
- 3 Bahwa akan tetapi sekarang Penggugat harus mengalami bahwa oleh Tergugat telah di daftarkan desain industri berjudul "PEMBERSIH TELINGA" (COTTON BUDS) pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Hak Cipta, Desain

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 202 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, dibawah nomor ID 0 008 651 -D dan ID.0.008.650-D tanggal 13 Juni 2006; [bukti akan disampaikan nanti pada waktunya];

4 Bahwa pendaftaran desain industri tersebut dalam butir 3 tidak memenuhi persyaratan "kebaruan" sebagai dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, karena Desain Industri yang dimaksud telah dipublikasi di Taiwan, Jepang dan Cina, masing-masing:

- 1 Nomor: 110586 tanggal 21 Maret 1989 dan didaftarkan di Taiwan dengan aplikasi nomor 76307932 tanggal 26 Januari 1988;
- 2 Nomor: 324617 tanggal 1 Januari 1998 didaftarkan di Taiwan berdasarkan permohonan nomor 86302292 tanggal 20 Maret 1997;
- 3 Nomor: 413155 tanggal 21 Nopember 2000 didaftarkan di Taiwan berdasarkan permohonan nomor 088217198 tanggal 11 Oktober 1999;
- 4 Nomor: 206070 tanggal 11 Mei 1993 didaftarkan di Taiwan berdasarkan permohonan nomor 81309520 tanggal 14 Desember 1992;
- 5 Nomor: 168464 tanggal 11 Desember 2001 didaftarkan di Taiwan dengan aplikasi nomor 089212679 tanggal 21 Juli 2000;
- 6 Nomor: CN 2186560Y tanggal 04 Januari 1995 didaftarkan di Cina dengan aplikasi nomor: 94225629 tanggal 15 Januari 1994;
- 7 Nomor: 2002-186568 (P2002-186568A) didaftarkan di Jepang;

Dengan demikian produk dengan desain industri yang didaftarkan oleh Tergugat sudah tidak memiliki "kebaruan";

5 Bahwa berdasarkan data dalam butir 4 tersebut, terbukti bahwa desain industri Tergugat yang baru diajukan pendaftarannya tanggal 24 Desember 2004 dan di daftarkan tanggal 13 Juni 2006 dibawah nomor: ID 0 008 651 -D dan ID.0.008.650-D cacat hukum, karena tidak memiliki "kebaruan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

6 Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dinyatakan (kutip) :

- 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";

7 Bahwa selain daripada itu Tergugat telah beritikad tidak baik dalam pengajuan pendaftaran desain industri, karena terbukti bahwa di pasaran sudah beredar produk-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk sejenis milik orang lain dengan menggunakan desain industri yang sama; [bukti-bukti akan disampaikan nanti pada waktunya];

- Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, berdasarkan putusan perkara Desain Industri Nomor 095 PK/Pdt.Sus/2008 Jo. 026 K/Pdt.Sus/2007. jo. 21/Desain Industri/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst yang membatalkan pendaftaran desain industri yang dilakukan dengan itikad tidak baik;

8 Bahwa sebagaimana dalam Penjelasan atas UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, bahwa sejak 24 Desember 1950 Indonesia tercatat sebagai anggota WIPO, yang mencakup pula persetujuan TRIPs, dimana tujuan utama pengaturan desain industri adalah memberi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas Desain Industri yang telah dikenal secara luas. Dengan demikian sebagaimana pokok-pokok dalam TRIPs (Article 25 dan 26) yang menyatakan "Desain Industri hanya dapat diberikan perlindungan apabila memenuhi unsur "Kebaruan" atau belum pernah ada pengungkapan sebelumnya [berlaku universal], sehingga jelas pendaftaran desain industri milik Tergugat dengan nomor ID 0 008 651-D dan ID.0.008.650-D tanggal 13 Juni 2006 sangat bertentangan dengan tujuan utama dan perlindungan yang diberikan atas desain industri dan sudah seharusnya pendaftaran desain industri milik Tergugat dibatalkan;

9 Bahwa untuk meyakinkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, akan disampaikan nanti pada waktunya beberapa bukti pendaftaran desain industri "ALAT PEMBERSIH TELINGA" (KOREK KUPING/COTTON BUDS) yang membuktikan bahwa desain industri Tergugat nyata-nyata TIDAK BARU, karena sudah dipublikasi, didaftarkan dan diproduksi serta di pasarkan jauh sebelum Tergugat mengajukan pendaftarannya pada Kantor Desain Industri;

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

DALAM PROVISI :

- Melarang Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk tidak melakukan segala tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sampai adanya suatu Keputusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tentang pendaftaran Desain Industri Nomor: ID 0 008 651-D dan ID.0.008.650-D tanggal 13 Juni 2006;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 202 K/Pdt.Sus/2012

#### 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

- Menyatakan pendaftaran Desain Industri Nomor: ID 0 008 651-D dan ID.0.008.650-D tanggal 13 Juni 2006 milik Tergugat dalam keadaan status quo sampai adanya putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum pasti;

## DALAM POKOK PERKARA :

1 Menyatakan bahwa produk Tergugat yang dilindungi dengan pendaftaran Desain Industri Nomor: ID 0 008 651-D dan ID.0.008.650-D tanggal 13 Juni 2006 adalah sama dengan produk-produk yang dipublikasikan dan didaftarkan di Taiwan dengan nomor-nomor :

- 1 Nomor: 110586 tanggal 21 Maret 1989 dan didaftarkan dengan aplikasi nomor 76307932 tanggal 26 Januari 1988;
- 2 Nomor: 324617 tanggal 1 Januari 1998 berdasarkan permohonan nomor 86302292 tanggal 20 Maret 1997;
- 3 Nomor: 413155 tanggal 21 November 2000 berdasarkan permohonan nomor 088217198 tanggal 11 Oktober 1999;
- 4 Nomor: 206070 tanggal 11 Mei 1993 berdasarkan permohonan nomor 81309520 tanggal 14 Desember 1992;
- 5 Nomor: 168464 tanggal 11 Desember 2001 dan didaftarkan dengan aplikasi nomor 089212679 tanggal 21 Juli 2000;
- 6 Nomor: CN 2186560Y tanggal 04 Januari 1995 didaftarkan di Cina dengan aplikasi nomor 94225629 tanggal 15 Januari 1994;
- 7 Nomor: 2002-186568 (P2002-186568A) didaftarkan di Jepang;

2 Menyatakan bahwa produk Tergugat yang dilindungi dengan pendaftaran Desain Industri Nomor: ID 0 008 651-D dan ID.0.008.650-D tanggal 13 Juni 2006 tidak memiliki "kebaruan" sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

3 Menyatakan bahwa Tergugat telah beritikad tidak baik dalam mendaftarkan desain industri nomor: ID 0 008 651-D dan ID.0.008.650-D tanggal 13 Juni 2006;

4 Membatalkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0 008 651-D dan ID.0.008.650-D tanggal 13 Juni 2006 atas nama Tergugat berikut segala akibat hukumnya;

5 Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk memberitahukan amar putusan ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual qq Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang;



6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara atau putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

**1 Gugatan Kurang Pihak :**

Dalam penerbitan Sertifikat Desain Industri terdapat 2 (dua) pihak yang memiliki andil dalam penerbitan Sertifikat Desain Industri yaitu Pemohon dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang bertugas memproses permohonan Pemohon dan menerbitkan Sertifikat Desain Industri sehingga seharusnya dalam gugatannya PENGGUGAT juga menggugat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia karena sebagai instansi yang telah menerbitkan dan memberikan Sertifikat Desain Industri aquo kepada TERGUGAT. Pihak Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dan Rahasia Dagang tentu telah memeriksa secara administratif dan substantif Desain Industri aquo, terbukti lamanya proses dari Penerimaan Permohonan tanggal 24 Desember 2004, Keputusan pemberian Sertifikat Desain Industri tanggal 22 Juni 2006. Bagaimana mungkin Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat tunduk pada Putusan Hakim dalam perkara aquo, apabila tidak sebagai pihak dan tidak didengar keterangannya dalam perkara aquo. Sudah seharusnya Majelis Hakim menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya gugatan tidak diterima;

**2 PENGGUGAT SALAH MENGAJUKAN GUGATAN (Kompetensi Absolut):**

Penggugat telah salah mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, karena yang dimintakan oleh Penggugat adalah pembatalan Sertifikat Desain Industri nomor pendaftaran ID 0 008 651-D Jo Pengalihan Hak Desain Indutri dari Edy Sutomo kepada PT.Charmino Mitra Raharja sesuai dengan surat Dirjen HKI Nomor : H2-nc.04.03.02 milik Tergugat yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, atau dapat dikatakan bahwa objek gugatan dari Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yaitu berupa Sertifikat Desain Industri jo keputusan Pengalihan Hak Desain Industri yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;

Bahwa walaupun Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada Pengadilan Niaga maka seharusnya pada saat ini Tergugat masih dalam proses

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 202 K/Pdt.Sus/2012





pendaftaran di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, namun pada kenyataannya Tergugat telah memiliki Sertifikat Desain Industri;

Maka gugatan aqou seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan ke Pengadilan Niaga, karena ada kesalahan dalam pengajuan gugatan aqou maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan tidak diterima oleh Majelis Hakim yang Mulia;

**3 PENGUGAT bukan pihak yang berkepentingan :**

PENGUGAT tidak berkepentingan mengajukan gugatan a quo berdasarkan :

Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri berbunyi "Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 atau pasal 4 kepada Pengadilan Niaga";

Pasal 46 (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri berbunyi "Pemegang Hak Desain Indutri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa :

- a Gugatan ganti rugi; dan/atau;
- b Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Berdasarkan kedua pasal tersebut yang dapat mengajukan gugatan adalah:

- 1 Pihak yang berkepentingan dan gugatan diajukan harus pada saat proses pendaftaran Desain Industri, jika Sertifikat Desain Industri telah dimiliki oleh pemohon maka tidak dapat diajukan gugatan;
- 2 Pemilik Sertifikat Desain Industri yang memiliki hak eksklusif dirugikan oleh pihak-pihak yang mempergunakan Desain Industri pemegang sertifikat tanpa hak;

Berdasarkan alasan tersebut sudah seharusnya Majelis Hukum menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya gugatan tidak diterima;

**4 Gugatan Obsuur Libel :**

Dalam Provisi Penggugat hal 5 (lima), dinyatakan bahwa Penggugat melarang TERGUGAT atau siapapun....dst. Dalil ini tidak benar sangat kabur dan tidak mendasar karena berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, yang berhak untuk melarang adalah Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dan menurut doktrin serta yurisprudensi, apabila meminta petitum padahal tidak diuraikan dalam posita, maka petitum harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENGGUGAT menggunakan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dimana Pasal 54 adalah Ketentuan Pidana, Hakim Pengadilan Niaga tidak mempunyai kewenangan untuk menghentikan proses pidana, Pasal 54 *aquo* tidak bisa dijadikan Petitum Provisi, yang bisa dijadikan Petitum Provisi adalah Pasal 49 Undang- Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, karena dalam tersebut hanya sangsi yang bersifat administrate bukan sangsi pidana yang merupakan kewenangan dari peradilan pidana;

Tergugat in casu Pemegang Hak Desain Industri ("PHDI") adalah pemegang Sertifikat Desain Indutri Nomor Pendaftaran ID 0 008 651-D jo. Pengalihan; Pengalihan Hak Desain Industri dari Edy Sutomo Santoko kepada PT. Charmindo Mitra Raharja sesuai dengan Surat Diljen HKI Nomor H2- hc.04.03.02, dimana kedudukan Tergugat TIDAK DALAM PROSES PERMOHONAN ATAU BERPROSES PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI;

*Vide ayat (1) Pasal 38 UU No. 31 Tahun 2000, berbunyi :* "gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan- dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga";

Sehingga apabila Penggugat mengajukan gugatan harus mengenai pembatalan terhadap Desain Industri yang sedang dalam proses pendaftaran, namun yang terjadi adalah objek gugatan Penggugat adalah mengenai kebaruan dan pembatalan proses pendaftaran Desain Industri, dimana hal tersebut telah dilalui oleh Tergugat dan pada saat ini Tergugat telah memiliki sertifikat Desain Industri;

Selain hal tersebut gugatan yang diajukan oleh Penggugat seharusnya dalam bentuk :

- a Gugatan ganti rugi; dan/atau;
- b Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Sebagaimana *ketentuan ayat (1) Pasal 46 UU No. 31 Tahun 2000, berbunyi :* "Pemegang Hak Desain Indutri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa :

- a Gugatan ganti rugi; dan/atau;
- b Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 202 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan eksepsi TERGUGAT di atas, secara hukum sudah seharusnya Majelis Hakim menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya gugatan tidak diterima;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 49/DESAIN INDUSTRI/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 23 Agustus 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan bahwa produk Tergugat yang dilindungi dengan pendaftaran Desain Industri Nomor: ID 0 008 651-D dan ID 0 008 650-D tanggal 13 Juni 2006 adalah sama dengan produk-produk yang di publikasikan dan di daftarkan di Taiwan dengan nomor-nomor :
  - 1 Nomor: 110586 tanggal 21 Maret 1989 dan di daftarkan dengan aplikasi nomor 76307932 tanggal 26 Januari 1988 ;
  - 2 Nomor: 324617 tanggal 1 Januari 1998 berdasarkan permohonan nomor 86302292 tanggal 20 Maret 1997 ;
  - 3 Nomor: 413155 tanggal 21 Nopember 2000 berdasarkan permohonan nomor 088217198 tanggal 11 Oktober 1999 ;
  - 4 Nomor: 206070 tanggal 11 Mei 1993 berdasarkan permohonan nomor 81309520 tanggal 14 Desember 1992 ;
  - 5 Nomor: 168464 tanggal 11 Desember 2001 dan di daftarkan dengan aplikasi nomor 089212679 tanggal 21 Juli 2000 ;
  - 6 Nomor: CN 2186560y tanggal 04 Januari 1995 di daftarkan di China dengan aplikasi nomor 94225629 tanggal 15 Januari 1994 ;
  - 7 Nomor: 2002-186568 (P2002-186568 A) didaftarkan di Jepang;
- 3 Menyatakan bahwa produk Tergugat yang dilindungi dengan pendaftaran Desain Industri Nomor: ID 0 008 651-D dan ID 0 008 650-D tanggal 13 Juni 2006 tidak memiliki "kebaruan" sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- 4 Membatalkan pendaftaran Desain Industri Nomor: ID 0 008 651-D dan ID 0 008 650-D tanggal 13 Juni 2006 atas nama Tergugat berikut segala akibat hukumnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk memberitahukan amar putusan ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual qq Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang;

6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 September 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 36 K/HaKI/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., Jo. No. 49/Desain Industri/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 28 September 2011 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 3 Oktober 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi 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 kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

**I Majelis Hakim Judex Facti melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum terhadap Desain Industri milik Tergugat (Pemohon Kasasi) yang dikualifikasi tidak mempunyai 'Kebaruan'.**

Desain Industri dikatakan tidak baru apabila telah terungkap sebelumnya pada saat diajukan pendaftarannya, dalam hal ini ada 3 kemungkinan penyebab tidak barunya suatu Desain Industri yakni :

1 Telah diketahui umum sebelum tanggal penerimaan (publicly known design), yang artinya telah diketahui masyarakat sebelum tanggal penerimaan permohonan.

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 202 K/Pdt.Sus/2012

#### 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)



2 Telah diajukan pendaftarannya terlebih dahulu oleh pihak lain (asas first to file).

3 Masa perlindungan Desain Industrinya telah habis (public domain design).

Apabila tidak baru karena publicly known design atau public domain design, maka setiap orang dapat menggunakan dan mengembangkan Desain Industri tersebut tanpa harus meminta ijin kepada pihak manapun. Akan tetapi apabila tidak baru

karena adanya pendaftaran oleh pihak lain sebelumnya, maka untuk dapat menggunakan Desain Industri tersebut harus seijin dari pihak yang mendaftarkan sebelumnya tersebut.

Dalam pemeriksaan kebaruan desain industri biasanya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1 Mencari kreasi-kreasi yang sudah umum (common points) dan kreasi-kreasi yang berbeda (different points) dari kedua produk, dimana desain industri tersebut diterapkan.

2 Mencari kreasi-kreasi yang sudah umum (common points) dan kreasi-kreasi yang berbeda (different points) terhadap kedua bentuk barang, terkait dengan desain yang diterapkan dari titik pandang keseluruhan dan bagian dari bentuk/desain.

3 Memutuskan kesamaan antara kedua desain industri tersebut, dimana keputusan kesamaan antara dua desain industri mengacu pada kesan estetis yang dihasilkan oleh kedua produk tersebut.

Untuk dapat dikatakan memiliki kebaruan, Suatu Desain Industri harus memiliki perbedaan kesan estetis (berbeda secara signifikan) dengan Desain Industri lain yang sudah ada sebelumnya, dan juga bukan merupakan kombinasi dari fitur-fitur Desain Industri yang sudah ada atau diketahui sebelumnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 25 Ayat (1) perjanjian TRIPs.

*Bahwa Desain Industri Pemohon Kasasi memiliki kreasi baru yang menggabungkan common points tersebut dan tidak memiliki kesamaan atau identik dengan produk-produk lain, sehingga asas kebaruan yang diharuskan oleh UU No. 31 Tahun 2000 telah dipenuhi oleh Pemohon Kasasi, sehingga kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industry atau kerajinan tangan yang mana semuanya telah*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*termuat dalam Desain Industri Nomor ID 0 008650 - D dan Nomor ID 0 008 651-D atas nama Pemohon Kasasi.*

Padahal kebaruan yang dimaksud Judex Facti dalam perkara a quo,

- bahwa Desain Industri milik Pemohon Kasasi yaitu Sertipikat Desain Industri No. ID 0 008 650 - D dan ID 0 008 651 - D sudah terdaftar dan berlaku sejak tanggal **24 Desember 2004** dan Sertipikat Desain Industri milik Termohon Kasasi No. ID 0 010 156 - D terdaftar dan berlaku pada tanggal **17 Maret 2005**.

Adalah produk yang sama dengan produk-produk yang dipublikasikan dan didaftarkan di Taiwan sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum Judex Facti halaman 28 sId hal 29 Putusan No. 49/Desain Industri/2011/PN.Niaga.JKT.PST alinea ke- 4 (keempat), berbunyi sbb :

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Desain milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor ID 0 008 651-D dan ID 0008 650-D diberikan untuk "bentuk" Desain Industri Tergugat sudah tidak baru, karena produk Tergugat yang dilindungi dengan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0 008 651-D dan ID 0 008 650-D tanggal 13 Juni 2006 adalah sama dengan produk-produk yang dipublikasikan dan didaftarkan di Taiwan dengan nomor-nomor :

- Nomor: 110586 tanggal 21 Maret 1989 dan didaftarkan dengan aplikasi nomor 76307932 tanggal 26 Januari 1988;
- Nomor: 324617 tanggal 1 Januari 1998 berdasarkan permohonan nomor 86302292 tanggal 20 Maret 1997;
- Nomor: 413155 tanggal 21 November 2000 berdasarkan permohonan nomor 088217198 tanggal 11 Oktober 1999;
- Nomor 206070 tanggal 11 Mei 1993 berdasarkan permohonan nomor : 81309520 tanggal 14 Desember 1992;
- Nomor: 168464 tanggal 11 Desember 2001 dan didaftarkan dengan aplikasi nomor 089212679 tanggal 21 Juli 2000;
- Nomor: CN 2186560Y tanggal 04 Januari 1995 didaftarkan di China dengan aplikasi nomor 94225629 tanggal 15 Januari 1994;
- Nomor 2002-186568 (P2002-186568A) didaftarkan di Jepang;

Bahwa Termohon Kasasi mengajukan bukti-bukti Desain Industri berupa produk-produk yang terdaftar di Taiwan, sehingga putusan a quo menyatakan bahwa Desain Industri milik Pemohon Kasasi tidak mempunyai kebaruan. Termohon Kasasi tidak berwenang dan tidak berhak mengatasmakan Desain Industri yang terdaftar di

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 202 K/Pdt.Sus/2012

#### 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)



Taiwan sebagai dasar untuk membatalkan Desain Industri milik Pemohon Kasasi, dipihak lain Desain Industri milik Termohon Kasasi yaitu No. ID 0010156 - D Ternyata juga TIDAK MEMPUNYAI KEBARUAN BILA MERUJUK PADA OBYEK YANG SAMA yaitu produk-produk Desain Industri yang terdaftar di Taiwan.

Oleh karena itu Desain Industri milik Pemohon Kasasi jika diteliti secara seksama dan dilihat secara kasat mata adalah tidak sama "bentuk" dengan produk-produk yang terdaftar di Taiwan, sebab produk yang dikatakan sama yang tidak mempunyai kebaruan sebagai berikut :

1 Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, berbunyi : "Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya".

**Nilai Kebaruan yang dimaksud adalah Desain Industri itu haruslah TIDAK SAMA DENGAN PENGUNGKAPAN YANG TELAH ADA SEBELUMNYA, artinya pengertian tidak sama haruslah terhadap produk Desain Industri yang terdaftar di Indonesia.**

2 Bahwa Desain Industri yang dijadikan pembanding untuk kebaruan yang terdaftar di Taiwan, tidak memiliki dasar untuk dijadikan pembanding kebaruan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 2 tersebut, sebab menurut Pasal 2 ayat 3 huruf a UU No. 31 Tahun 2000, disebutkan : "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 diluar Indonesia;

**Jadi PENGERTIAN PRINSIP MENGENAI KEBARUAN dari Desain Industri menurut Pasal 2 ayat 3 tersebut, bahwa kebaruan dari Desain Industri milik Pemohon Kasasi berdasarkan tanggal penerimaan yang tercatat pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), bukan menggunakan dasar tanggal penerimaan yang tercatat di Negara Taiwan tersebut.**

3 Bahwa kebaruan Desain Industri Pembersih Telinga (Cotton Buds) milik Pemohon Kasasi yang digugat oleh Termohon Kasasi/Penggugat untuk tujuan dibatalkan dengan menggunakan bandingan produk Desain Industri di Taiwan sama sekali tidak terdaftar pada HAKI atau sama sekali tidak beredar di wilayah hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, sehingga menggunakan dasar demikian telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat 3 UU No. 31 Tahun 2000. Penggugat in casu Termohon Kasasi dalam posisinya mengajukan gugatan pembatalan terhadap Desain Industri milik Pemohon Kasasi sama sekali menggugat nilai KEBARUAN milik Pemohon Kasasi bukan didasari atas Desain Industri Korek Kuping milik Termohon Kasasi. Desain Industri milik Pemohon Kasasi terbukti lebih dulu terdaftar pada HAKI dibandingkan dengan Desain Industri milik Termohon Kasasi (vide Bukti T-1 dan T-3 milik Pemohon Kasasi dan Bukti P-1 milik Termohon Kasasi).

4 **Bahwa produk-produk Desain Industri terdaftar di Taiwan yaitu P-6 s/d P-16 yang dijadikan dasar membatalkan Desain Industri milik Pemohon Kasasi, ternyata terbukti P-6 s/d P-16 berupa bukti FOTO COPY. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama secara nyata telah menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti FOTO COPY tersebut yang tidak ada aslinya, BERTENTANGAN DENGAN :**

a **Yurisprudensi MA.RI : Bukti foto copy harus sesuai aslinya**

Putusan Mahkamah Agung: tgl. 1-4-1976 No. 701 K/Sip/1974.

**Kaidah Hukum :**

Karena Judex Facti mendasarkan keputusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya. Sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh pihak-pihak, Judex Facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah.

b **PERTIMBANGAN HUKUM YANG MENGGUNAKAN BUKTI HANYA BERUPA FOTO COPY TANPA DISERTAI DENGAN ASLINYA UNTUK DISESUIKAN DENGAN SURAT ASLINYA SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH (Vide putusan Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998) harus dibatalkan.**

**II Majelis Hakim Judex Facti melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku terhadap Desain Industri milik Pemohon Kasasi ternyata tidak sama dengan produk-produk di Taiwan, sebab :**

1 Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya hal. 29 (dua puluh sembilan) alinea 1 (satu) menyatakan :

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 202 K/Pdt.Sus/2012

**Disclaimer**

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





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut di atas dapat dipahami bahwa desain industri sebagai kreasi dapat berupa apa saja, unsur-unsur tersebut di atas dapat berdiri sendiri-sendiri atau kombinasi diantaranya, yang terpenting dari desain industri adalah unsur baru (novelty)";*

- 2 "Bahwa Judex Facti berpendapat sebuah Desain Industri terdapat unsur baru bila ada kreasi baru berupa apa saja yang termuat dalam benda yang dimaksudkan maka Judex Facti berpegang pada asas sama atau tidak sama (Identik atau tidak identik).

## SAMA HALNYA

dengan yang terdapat dalam putusan Judex Facti hal 22 (dua puluh dua) pada bagian keterangan Saksi Ahli Agung Damarsasongko, SH.,MH. (Pemeriksa Desain Industri di Dirjen HAKI) point 4 (empat) tertulis "Menurut UU No. 31/2000 ini Pasal 2 kalau di dalam Desain Industri azas yang dianut adanya persamaan, tidak ada mengandung kemiripan sebagaimana dalam UU merek, ....".

- 3 Sedangkan dalam pendapat pertimbangan hukum Judex Facti di halaman 31 (tiga puluh satu) alinea 2 (dua) Judex Facti berpegangan pada asas mirip atau tidak mirip yang menjadi Roh dari UU Merek sebagaimana tertulis :

*"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dengan demikian maka telah terbukti bahwa desain industri milik Tergugat yang mempunyai persamaan/mirip/tidak berbeda secara signifikan secara gambar garis konfigurasi dengan produk yang sama (pembersih telinga) dibandingkan dengan produk-produk yang telah didaftarkan di Taiwan terutama dari segi bentuk dan konfigurasinya tidak terkualifikasi sebagai baru".*

- 4 Bila Judex Facti tidak berpegang hanya pada Asas sama atau tidak sama (Identik atau tidak Identik) maka pandangan hukum yang mendasari putusan aquo akan bertentangan dengan UU Desain Industri yang adalah Lex Spesialis dari Perkara Aquo.

- 5 **Bahwa setiap produk Industri pasti memiliki kemiripan namun tidak sama, baik dalam bentuk, warna, bahan, garis, konfigurasi atau gabungannya yang menyebabkan setiap produk dari Industri memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh produk lain, sebagaimana yang terjadi pada Desain Industri Pemohon Kasasi dalam Desain Industri Nomor ID 0 008 650 - D dan Nomor ID 0 008 651-D.**



6 Desain Industri Nomor ID 0 008 650 - D dan Nomor ID 0 008 651-D milik Pemohon Kasasi tidak sama dengan produk manapun, sehingga memiliki nilai kebaruan yang disyaratkan oleh UU. RI No. 31 Thn 2000 tentang Desain Industri.

**III Majelis Hakim Judex Facti melakukan kesalahan menerapkan hukum terhadap Pertimbangan Hukum in casu Putusan No. 49/Desain Industri/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. hal. 25 (dua puluh lima) alinea 7 (tujuh) sampai dengan alinea 8 (delapan) atas Gugatan Termohon Kasasi tidak kurang pihak, karena :**

1 Untuk mengetahui siapa saja yang terkait dalam sengketa ini sehingga dapat menentukan dan memetakan perkara aquo, maka haruslah semua pihak yang mempunyai hubungan hukum dalam proses penerbitan Desain Indutri No. ID 0 008651-D dan No. ID.0.008.650-D tanggal 13 Juni 2006 ditarik sebagai pihak dalam Gugatan Terbanding.

2 Bahwa tidak ditariknya DIRJEN HAKI sebagai pihak dalam Gugatan Termohon Kasasi sehubungan dengan Desain Indutri No. ID 0 008651-D dan No. ID.0.008.650-D tanggal 13 Juni 2006 telah melanggar KEHARUSAN DAN KEPATUTAN HUKUM.

3 Bahwa DIRJEN HAKI adalah **PEMBERI HAK** atas Desain Indutri No. ID 0 008651-D dan No. ID.0.008.650-D tanggal 13 Juni 2006, dan pihak yang memproses permohonan Pemohon Kasasi sehingga perlu diketahui apa yang menjadi dasar dari DIRJEN HAKI sehingga menerbitkan Desain Industri atas nama Pemohon Kasasi, karena dengan mengetahui alasan-alasan hukum DIRJEN HAKI dalam penerbitan Desain Industri maka perkara ini akan menjadi jelas dan terang.

4 Bahwa DIRJEN HAKI sebagai lembaga Negara telah memiliki Data Base sehingga dapat meneliti secara administratif dan substantif Desain Industri aquo apakah dimiliki oleh pihak lain dan atau tidak pantas diterbitkan Desain Industrinya dikarenakan Desain Industri Aquo termasuk dalam Domain Publik.

5 Bahwa dengan tidak ditariknya DIRJEN HAKI dalam Gugatan Termohon Kasasi maka Gugatan Termohon Kasasi kurang pihak dan menyebabkan posisi hukum dari masing-masing pihak tidak terurai secara jelas dan transparan.

**IV Majelis Hakim Judex Facti melakukan kesalahan menerapkan hukum terhadap kedudukan Termohon Kasasi adalah bukan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan Gugatan.**



- 1 Keberatan Pemohon Kasasi atas Pertimbangan Hukum Judex Facti in Casu Putusan No. 49/Desain Industri/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. hal 26 (dua puluh enam) alinea (1) sampai dengan alinea 3 (tiga) yang berbunyi :

*Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mengatur bahwa "Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga.*

*Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebagai pengusaha sebagai pembuat barang berupa "Korek kuping (cotton bud)" dan sekaligus pedagang barang produksi tersebut. Penggugat dapat pula membuktikan bahwa Penggugat juga sebagai pemegang Hak Desain Industri Nomor ID 0 010 156-D dengan judul "Korek Kuning (Cotton Bud) sesuai Bukti P-1.*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 jelaslah bahwa Penggugat sebagai pihak yang mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan a quo.*

- 2 Termohon Kasasi in casu PENGUGAT tidak berkepentingan mengajukan gugatan a quo berdasarkan :

**Undang Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri :**

**Pasal 38**

**ayat (1)**

Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga.

**Pasal 2**

**ayat (1)**

Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.

**ayat (2)**

Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

**ayat (3)**

Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelumnya :

- a Tanggal penerimaan; atau



b tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan hak prioritas.

c Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

#### **Pasal 46**

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

- a Gugatan ganti rugi; dan/atau
- b Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

Berdasarkan pasal-pasal tersebut yang dapat mengajukan gugatan adalah :

- 1 Pihak yang berkepentingan dan gugatan diajukan harus pada saat proses pendaftaran Desain Industri, jika Sertifikat Desain Industri telah dimiliki oleh Pemohon maka tidak dapat diajukan gugatan;
- 2 Pemilik Sertifikat Desain Industri yang memiliki hak eksklusif dirugikan oleh pihak-pihak yang mempergunakan Desain Industri pemegang sertifikat tanpa hak.

**Bahwa Termohon Kasasi in casu Penggugat bukan sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan karena status Termohon Kasasi tidak termasuk dalam kriteria yang ditentukan oleh Peraturan.**

3 Bahwa selain alasan tersebut di atas berdasarkan Yurisprudensi MA.RI No. 492K/Sip/1970 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 252/1968 PT Pdt. Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 502/67 G dimana terdapat kaidah hukum **"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveer) yaitu karena dalam putusan itu hanya mempertimbangkan soal keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja".**

Bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut di atas Judex Facti harus menerangkan secara terang mengenai kedudukan dari Termohon Kasasi sebagai Penggugat dalam perkara Aquo sehingga berhak mengajukan gugatan tetapi yang terjadi sebaliknya Judex Facti dalam



Pertimbangan Hukumnya tidak menerangkan tentang kedudukan dan status secara terang dan jelas Termohon Kasasi i.c Penggugat.

Bahwa Judex Facti, hanya mendalilkan bahwa sebagai Pengusaha dan Pemegang dari Hak Desain Industri Nomor ID 0 010 156-D dengan judul "Korek Kuping (cotton Bud) maka Termohon Kasasi berhak mengajukan gugatan tanpa didukung dengan dasar hukum.

Bahwa Judex Facti seharusnya memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang jelas dan terang sehingga para pihak mengetahui dasar dari Putusan Pengadilan aquo berdasarkan hal tersebut, maka sudi kiranya Majelis Hakim Yang Mulia di Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat meneliti dan mencermati kembali serta mengabulkan eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi agar menyatakan gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima.

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

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti/ Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa telah tepat dan benar bahwa Disain Industri dianggap baru apabila ketika didaftarkan disain tersebut tidak sama dengan pengungkapan disain yang telah diumumkan atau digunakan oleh pihak lain di luar negeri. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Penggugat dapat membuktikan bahwa ketika didaftarkan Disain Industri atas nama Tergugat memiliki kesamaan dengan Disain Industri yang telah dipublikasikan dan terdaftar di Taiwan sehingga telah benar Disain Industri atas nama Tergugat bukanlah disain baru sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Disain Industri sehingga layak untuk dibatalkan ;

bahwa selain itu, Penggugat dengan bukti P.1 s/d P.37 telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Disain Industri milik Pemohon Kasasi No. ID 0 008 650-D dan ID 0 008 651-D mempunyai persamaan pada pokoknya dengan barang yang telah terdaftar di Taiwan, oleh karenanya Disain Industri milik Tergugat tersebut harus dibatalkan, karena tidak ada nilai "KEBARUAN" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. CHARMINDO MITRA RAHARJA tersebut harus ditolak ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2000, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 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 : **PT. CHARMINDO MITRA RAHARJA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 6 Agustus 2012** oleh Prof. Rehngena Purba, SH., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D. dan H. Djafni Djamal, 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 Hj. Tenri Muslinda, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

Ttd./Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D. Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

Ttd./H. Djafni Djamal, SH., MH.

Biaya kasasi :

Panitera Pengganti ;

|                          |                        |                                   |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1 Meterai .....          | Rp. 6.000,00           | Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH., MH. |
| 2 Redaksi .....          | Rp. 5.000,00           |                                   |
| 3 Administrasi kasasi... | <u>Rp.4.989.000,00</u> |                                   |
| Jumlah                   | Rp.5.000.000,00        |                                   |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 202 K/Pdt.Sus/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMI MULYATI, SH., MH.  
NIP : 19591207 1985 12 2 002.

**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)