



PUTUSAN

Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Hak Kekayaan Intelektual (Desain Industri) pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MARIANA**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 33 Semarang;
2. **RETNO PALUPI WAHYUNINGTYAS**, bertempat tinggal di Jalan Manoreh Timur Nomor 24 TR. 01/RW.04, Kelurahan Sampangan, Gajah Mungkur, Semarang;
3. **SRI MULYANI alias LILY/LIE FANG**, bertempat tinggal di Coyudan Nomor 108 RT.004/002, Kelurahan Kemlayan, Serengan, Solo;
4. **YUNI INDRAWATI**, bertempat tinggal di Jalan HOS Tjokroaminoto Nomor 215 Jogjakarta;
5. **RIZA YULINA AMRY**, bertempat tinggal di Jalan Garudan Nomor 29 RT.05/44 Pringgolayan, Banguntapan, Jogjakarta;
6. **KEZIA DINA SONGTIANA**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Gang Satria (sebelah Restoran Bamboo), Jogjakarta, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada E.L. Sajogo, S.H., M.Cl., Arb., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Untung Suropati Nomor 64 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DART INDUSTRIES, INC, yang diwakili oleh Taylor J Ross, Wakil Presiden Dart Industries, Inc., berkedudukan di 14901 S Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837 USA, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daru Lukiantono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Bursa Efek Jakarta,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menara II, Lantai 21, Daerah Pusat Bisnis Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2016;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

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

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa konfigurasi desain botol yang dipasarkan oleh Para Tergugat memiliki persamaan dengan konfigurasi desain berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 125-D milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa konfigurasi desain botol yang dipasarkan oleh Para Tergugat melanggar Hak Desain Industri dari Penggugat berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 125-D;
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan pelanggaran atas hak desain industri dari Penggugat berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 125-D;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan persediaan botol-botol milik Para Tergugat yang tersisa termasuk setiap kemasan yang ada, untuk kemudian dialihkan kepada Penggugat untuk keperluan penghancuran;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghapus semua gambar/foto atas produk-produk yang melanggar desain industri "ECO BOTTLE" milik Penggugat tersebut termasuk seluruh iklan penjualannya di Internet, dan juga menarik kembali katalog-katalog yang beredar;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik materiil sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



immateriil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang total keseluruhannya sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per harinya, apabila Para Tergugat tidak memenuhi isi putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN Niaga Smg., tanggal 27 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.512.000,00 (lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017., tanggal 14 Agustus 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DART INDUSTRIES, INC.**, tersebut;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN Niaga Smg., tanggal 27 Desember 2016;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan bahwa konfigurasi desain botol yang dipasarkan oleh Para Tergugat memiliki persamaan dengan konfigurasi desain berdasarkan pendaftaran desain industri Nomor ID 0024 152-D milik Penggugat;
 3. Menyatakan bahwa konfigurasi desain botol yang dipasarkan oleh Para Tergugat melanggar Hak Desain Industri dari Penggugat berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 125-D;
 4. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan semua



perbuatan yang berkaitan pelanggaran atas hak desain industri dari Penggugat berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 125-D;

5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan persediaan botol-botol milik Para Tergugat yang tersisa termasuk setiap kemasan yang ada, untuk kemudian dialihkan kepada Penggugat untuk keperluan penghancuran;
 6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghapus semua gambar/foto atas produk-produk yang melanggar desain industri "ECO BOTTLE" milik Penggugat tersebut termasuk seluruh iklan penjualannya di Internet, dan juga menarik kembali katalog-katalog yang beredar;
 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per harinya, apabila Para Tergugat tidak memenuhi isi putusan ini;
 9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017, tanggal 14 Agustus 2017 diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat pada tanggal 29 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2018 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Juli 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/2016/PN.Smg., *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/PK/2018/PN. Smg., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan



Negeri Surabaya pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Juli 2018, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan 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, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 25 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang dimohonkan Para Pemohon Peninjauan Kembali, Mariana, dan kawan-kawan;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017, tanggal 14 Agustus 2017;

Mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali Dart Industries, Inc. Untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



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

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggal 25 Juli 2018 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 29 Agustus 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti dan Judex Juris* ternyata ditemukan adanya putusan MARI yang saling bertentangan satu dengan lainnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Nomor 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017 bertentangan dengan Putusan Nomor 874 K/Pdt.Sus-HKI/2017 dan Putusan Nomor 333 K/Pdt.Sus-HKI/2018, karena ternyata pihak-pihak dalam perkara tersebut adalah sama, yaitu Dart Industries, Inc., sebagai Penggugat dan Para Distributor yang memasarkan produk botol "Bio Life" dan "Bio Life Borneo" sebagai Tergugat, kemudian dasar gugatan juga sama dan persoalan yang sama, yaitu gugatan pelanggaran desain industri, serta dengan dalil *posita* dan *petitum* yang sama dan dalam tingkat yang sama, yaitu mengenai Desain Industri "Eco Bottle" milik Dart Industries, Inc., terhadap Desain Industri "Bio Life" dan "Bio Life Borneo";
- Bahwa oleh karena perkara *a quo* didasarkan pada gugatan pelanggaran Pasal 9 ayat (1) juncto Pasal 46 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri terhadap Para Tergugat selaku Distributor, sedangkan perkara pokoknya tentang Pembatalan Desain Industri pemilik produk "Bio Life" dan "Bio Life Borneo", terdaftar Desain Industri Bio Life Borneo Nomor IDD 00000 44731 belum diputuskan, sehingga perbuatan Para Tergugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali belum dapat dikatakan melanggar Hak Desain Industri Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, karena Para Tergugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali selaku Distributor menjual produk Desain Industri yang masih terdaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: MARIANA dan kawan-kawan tersebut, dan membatalkan Putusan Mahkamah

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017, tanggal 14 Agustus 2017, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

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

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. MARIANA, 2. RETNO PALUPI WAHYUNINGTYAS, 3. SRI MULYANI alias LILY/LIE FANG, 4. YUNI INDRAWATI, 5. RIZA YULINA AMRY dan 5. KEZIA DINA SONGTIANA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017, tanggal 14 Agustus 2017;

MENGADILI KEMBALI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | | |
|------------------------------------|----|-----------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi Peninjauan Kembali | Rp | 9.989.000,00 + |
| Jumlah | | Rp10.000.000,00 |

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

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