



P U T U S A N

Nomor 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

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

DART INDUSTRIES, INC., yang diwakili oleh Wakil Presiden Taylor J Ross, berkedudukan di 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, U.S.A., dalam hal ini memberi kuasa kepada Daru Lukiantono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21, Daerah Pusat Bisnis Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n :

1. **MARIANA**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 33 Semarang;
2. **RETNO PALUPI WAHYUNINGTYAS**, bertempat tinggal di Jalan Menoreh Timur 24, RT 01/RW 04, Kelurahan Sampangan, Gajah Mungkur, Semarang;
3. **Lily/Lie Fang**, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika Nomor 23C, Danukusuman, Solo;
4. **YUNI INDRAWATI**, bertempat tinggal di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 215, Yogyakarta;
5. **RIZA YULINA AMRY**, bertempat tinggal di Jalan Garuda Nomor 29, RT 05/44, Pringgolayan Banguntapan, Yogyakarta;
6. **KEZIA DINA SONGTIANA**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Gang Satria (sebelah restoran Bamboo), Yogyakarta, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada E.L. Sajogo, S.H., MCI Arb, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Untung Suropati Nomor 64, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2016, tanggal 7 dan 10 Oktober 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Halaman 1 dari 59 hal. Put. Nomor 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

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

Tentang Penggugat dan Produk *Tupperware* milik Penggugat;

1. Bahwa, Penggugat adalah perusahaan yang berasal dari Florida, Amerika Serikat yang secara resmi menggunakan nama perusahaan *Dart Industries, Inc.* sejak tahun 1969;

Perusahaan Penggugat adalah perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh *Tupperware Brands Corporation* (saham NYSE terdaftar). *Tupperware Brands Corporation* sendiri adalah perusahaan yang didirikan oleh Earl Silas Tupper - penemu asli dari resin plastik yang digunakan dalam pembuatan bahan kemasan dan berbagai produk konsumen termasuk wadah penyimpanan makanan bersegel;

Seluruh industri dari wadah penyimpanan makanan plastik secara harfiah tersebut diciptakan oleh Earl Tupper termasuk juga cikal bakal perusahaan *Tupperware* di tahun 1950-an. Perusahaan Penggugat didirikan sebagai hasil kesinambungan atas penelitian yang didedikasikan untuk pengembangan, produksi dan pemasaran perusahaan, yang sepenuhnya juga digunakan untuk inovasi produk-produk pelanggan dengan *brandworldwide Tupperware* yang terkenal di dunia. Produk-produk *Tupperware* lainnya tersebut mencakup berbagai produk konsumen, kontainer dan botol untuk kemasan makanan dan minuman, gelas plastik, tabung dan kontainer, wadah bumbu masak, dan wadah air keperluan rumah tangga yang kedap udara. Produk ini dipasarkan melalui perantara atau agen yang menjual produk ke pelanggan dan dikenal di dunia sebagai metode "*Tupperware party*";

2. Perusahaan Penggugat didirikan dengan awal fokus bidang usaha pada produksi dan pemasaran produk-produk bagi konsumen, bahan kimia, plastik dan pengemasan di seluruh Amerika Serikat dan di beberapa negara asing. Produk-produk lainnya tersebut termasuk juga resin plastik yang digunakan dalam pembuatan bahan kemasan dan berbagai produk konsumen, wadah kaca dan botol untuk kemasan makanan dan minuman, peralatan pengendali polusi dan gelas plastik, tabung serta kontainer.



Produk ini dipasarkan langsung kepada konsumen di rumah atau melalui *ritel outlet*, atau tidak langsung melalui perantara atau agen yang menjual produk kepada konsumen;

Bahwa, salah satu produk terkenal dari Penggugat adalah produk-produk yang "*Tupperware*". Produk-produk "*Tupperware*" milik Penggugat memiliki banyak variasi seperti kontainer atau wadah makanan dan minuman hingga untuk menyimpan keperluan dapur dan rumah tangga. Bentuk dan desain yang unik, warna yang menarik serta kualitas plastik yang digunakan pada produk-produk Penggugat menjadikan Penggugat menjadi pionir terdepan dalam industri serupa di dunia;

Berikut adalah contoh-contoh produk "*Tupperware*" milik Penggugat yang dapat ditemukan dengan mudah antara lain melalui internet, sebagai berikut:



3. Bahwa terhitung pada tahun 2015, seluruh produk-produk "*Tupperware*" milik Penggugat telah didistribusikan di lima benua di dunia dan di setidaknya 100 negara. Berikut adalah sebagian dari negara yang mendistribusikan produk "*Tupperware*";

Negara-negara Amerika Utara	Canada
	Costa Rica
	El Salvador
	Guatemala
	Mexico
	Puerto Rico
	United States
Negara-negara Amerika Selatan	Argentina
	Bolivia
	Brazil



	Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Paraguay Peru Puerto Rico Uruguay Venezuela
Negara-negara Eropa	Austria Belgium Bosnia and Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Italy Latvia Lithuania Macedonia Malta Montenegro Netherlands Norway Poland Portugal Romania Russia



	Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland Turkey UK & Ireland
Negara Afrika dan Timur Tengah	South Africa Tunisia
Negara di Asia Pasifik	Australia China India Indonesia Israel Japan Korea Malaysia New Zealand Philippines Russia Singapore Taiwan Thailand Vietnam

4. Selain itu, produk-produk "Tupperware" milik Penggugat telah dipasarkan ke berbagai negara di dunia melalui distributor-distributor yang secara resmi ditunjuk oleh Penggugat. Berikut Penggugat uraikan beberapa alamat situs Internet distributor resmi produk-produk "Tupperware" milik Penggugat di beberapa negara di dunia:

No.	Negara	Informasi penjualan
1	Amerika Utara	Alamat situs penjualan secara online: www.Tupperware.com order.Tupperware.ca www.Tupperware.com.mx
2	Amerika Selatan	Alamat situs penjualan secara online:



		www.Tupperware.com.ar www.Tupperware.com.br www.Tupperware.com.co www.Tupperware.com.uy www.Tupperware.com.ve
3	Eropa	Alamat situs penjualan secara online: www.Tupperware.at www.Tupperware.be www.Tupperware.ba www.Tupperware.bg www.Tupperware.hr www.Tupperware.cz www.Tupperware.dk www.Tupperware.ee www.Tupperware.fi www.Tupperware.fr www.Tupperware.de www.Tupperware.gr www.Tupperware.hu www.Tupperware.it www.Tupperware.lv www.Tupperware.lt www.Tupperware.com.mt www.Tupperware.me www.Tupperware.nl www.Tupperware.no www.Tupperware.pl www.Tupperware.pt www.Tupperware.ro www.Tupperware.ru www.Tupperware.rs www.Tupperware.sk www.Tupperware.si www.Tupperware.es www.Tupperware.se www.Tupperware.ch



		www.Tupperware.com.tr www.Tupperware.ie
4	Afrika dan Timur Tengah	Alamat situs penjualan secara online: www.Tupperware.co.za tn.Tupperware.eu
5	Asia Pasifik	Alamat situs penjualan secara online: www.Tupperware.com.au www.Tupperware.com.cn www.Tupperwareindia.com www.Tupperware.co.id www.Tupperware-il.co.il www.Tupperware.co.jp www.Tupperware.co.kr www.Tupperwarebrands.com.my www.Tupperware.co.nz www.Tupperwarebrands.ph www.Tupperware.ru www.Tupperwarebrands.com.my www.Tupperware.com.vn

Produk-produk *Tupperware* dijual secara aktif di Indonesia

5. Bahwa, sebagaimana telah diuraikan di bagian terdahulu Gugatan ini, produk-produk "*Tupperware*" milik Penggugat juga didistribusikan di Indonesia. Produk-produk "*Tupperware*" milik Penggugat yang diedarkan di Indonesia dapat digolongkan ke dalam 12 kategori barang, dimana kategori tersebut dapat diakses pada situs resmi berikut: www.Tupperware.co.id. Berikut adalah contoh-contoh produk "*Tupperware*" yang diedarkan di Indonesia;





Produk untuk menyimpan bahan pangan	Produk untuk menyimpan beras	Produk alat mengukus
		
Produk peralatan memasak	Produk berupa wadah makanan kedap udara untuk penyimpanan di dalam kulkas	Produk untuk menyimpan makanan ringan

6. Bahwa penggunaan produk-produk "*Tupperware*" milik Penggugat sebagaimana di atas telah dilindungi melalui sertifikat pendaftaran Merek pada Direktorat Merek dari Direktorat Hak Atas Kekayaan Intelektual;
7. Bahwa produk-produk "*Tupperware*" adalah produk yang telah dikenal lama di Indonesia. Produk-produk "*Tupperware*" milik Penggugat tersebut mulai berkembang pesat sejak tahun 1990an. Tahun-tahun tersebut adalah masa peletakan pondasi penyebaran produk-produk "*Tupperware*" milik Penggugat di Indonesia;
8. Bahwa hingga saat produk-produk "*Tupperware*" Indonesia yang diwakili oleh PT *Tupperware* Indonesia telah memiliki lebih dari 74 distributor resmi yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Produk "*Tupperware*" milik Penggugat tersebut menjadi salah satu produk favorit rumah tangga di Indonesia dan sangat terkenal. Produk-produk "*Tupperware*" telah diedarkan di seluruh wilayah Indonesia dan menjangkau hingga ke kota-kota kecil di pelosok negeri, mulai dari kota kecil di Pulau paling barat Indonesia (Lhokseumawe) hingga kota kecil di Pulau paling timur Indonesia (Sorowako);

Berikut adalah berbagai daerah di Indonesia dimana distributor resmi produk-produk "*Tupperware*" menyebarkan dan memasarkan produk-produk Penggugat di Indonesia;

Balikpapan	Cibinong	Kisaran	Palu
Banda Aceh	Cikarang	Kudus	Pekanbaru
Bandar Lampung	Cilacap	Kupang	Pontianak
Bandung	Cilegon	Lhokseumawe	Purwokerto



Bangka	Denpasar	Magelang	Samarinda
Banjarmasin	Depok	Makasar	Semarang
Batam	Duri	Malang	Serang
Bekasi	Jakarta	Medan	Solo
Bengkulu	Jambi	Padang	Sorowako
Bogor	Jember	Palangkaraya	Surabaya
Bontang	Kediri	Palembang	Tangerang
Bukit Tinggi	Krawang	Palopo	Yogyakarta

Adapun daftar lengkap distributor tersebut di atas dapat diakses pada situs resmi PT *Tupperware* Indonesia yang beralamat di <http://www.Tupperware.co.id/DistributorMaps/distributor.aspx?ID=OxX7kC58Lrr8pVSzxCohcg==&Page=1>;

Bahwa pertumbuhan pesat bisnis produk-produk "*Tupperware*" Penggugat di Indonesia tersebut bahkan telah menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pendapatan terbesar pertama untuk penjualan produk-produk Penggugat pada periode 2013 hingga 2015. Bahwa hal ini dengan jelas dan tegas telah mampu menggambarkan kekuatan pasar dan pangsa produk-produk Penggugat di Indonesia;

Produk botol minum dengan nama "*Eco Bottle*" milik Penggugat;

9. Bahwa salah satu varian produk "*Tupperware*" adalah produk botol minum yang lebih dikenal dengan nama "*Eco Bottle*" dengan contoh produk sebagai berikut:



(Untuk selanjutnya di dalam gugatan ini disebut sebagai produk "*Eco Bottle*");

10. Bahwa produk "*Eco Bottle*" tersebut telah diproduksi sejak tahun 2011 dan diedarkan di berbagai negara di dunia, misalnya di Argentina, Brazil, Mexico, Amerika Serikat, China, India, Malaysia, Jerman dan Portugis;



11. Bahwa produk “Eco Bottle” milik Penggugat tersebut adalah salah satu aset yang paling penting bagi Penggugat dan telah memberikan sumbangsih finansial yang sangat signifikan bagi Penggugat. Sekedar untuk menggambarkan pentingnya produk “Eco Bottle” tersebut, maka Penggugat telah memberikan garansi jaminan seumur hidup atas kualitas produknya; Lebih lanjut, telah banyak produk yang secara komersial dihasilkan dan diluncurkan selama lebih dari 30 tahun dan telah memberikan penjualan global yang baik namun tetap penjualan global produk “Eco Bottle” mampu melampaui penjualan rata-rata produk-produk lain milik Penggugat hanya dalam waktu 6 tahun. Penjualan produk “Eco Bottle” milik Penggugat adalah penjualan terbesar di Indonesia termasuk di dunia;
12. Bahwa khusus untuk wilayah Indonesia, produk “Eco Bottle” milik Penggugat telah dijual dan didistribusikan ke seluruh wilayah di Indonesia dan merupakan produk dengan sejarah penjualan terbesar selama sejarah perusahaan Penggugat. Sejak tahun pertama diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 2011 dan hingga tahun 2014, produk “Eco Bottle” telah terjual kurang lebih sebanyak 33.500.000 buah. Oleh karena itu, produk “Eco Bottle” adalah aset penting bagi industri dan bisnis Penggugat; Desain pada produk “Eco Bottle” milik Penggugat dilindungi oleh Negara;
13. Bahwa konfigurasi dari desain industri produk “Eco Bottle” telah didaftarkan dengan Hak Prioritas dari Amerika Serikat pada Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut sebagai “Direktorat Desain Industri”);

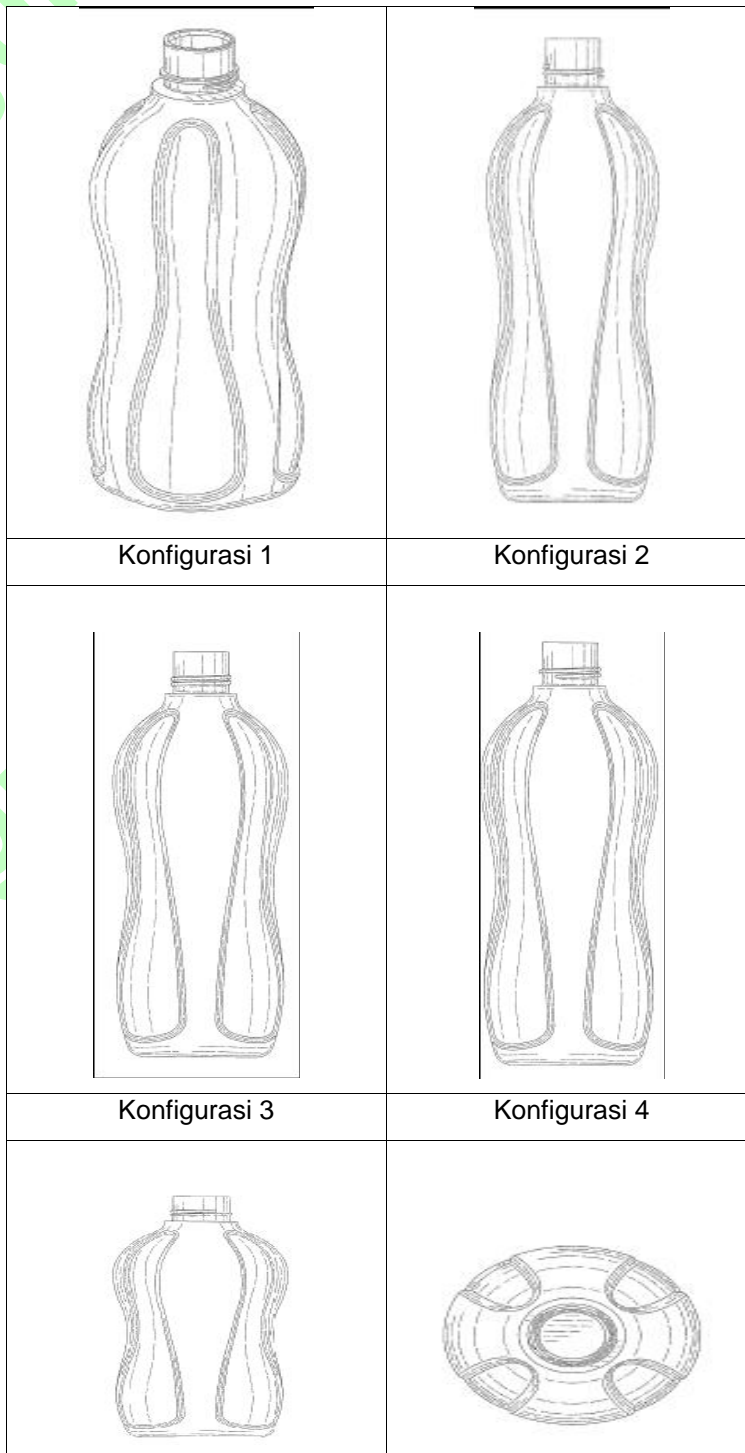
Berikut adalah detail pendaftaran desain produk “Eco Bottle” tersebut pada Direktorat Desain Industri;

Judul Desain Industri	Botol
Nama dan Alamat Pemegang Desain Industri	Dart Industries, Inc. 14901 S. Orange Blossom Trail Orlando, Florida, 32837, U.S.A.
Perlindungan yang diberikan untuk	Konfigurasi
Nomor Pendaftaran	ID 0024 152-D
Nomor Permohonan	A00 2009 00765
Data Nomor Prioritas	29/310,710
Data Tanggal Prioritas	5 September 2008

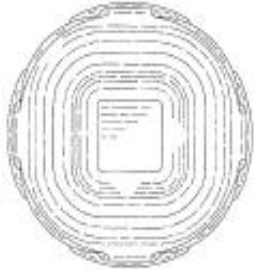


Data Negara Prioritas	Amerika Serikat
-----------------------	-----------------

14. Bahwa berdasarkan Pendaftaran Desain Industri nomor ID 0024 152-D, maka Negara Republik Indonesia melalui Direktorat Desain Industri telah memberikan perlindungan kepada desain konfigurasi *"Eco Bottle"* milik Penggugat untuk konfigurasi dengan uraian sebagai berikut:





Konfigurasi 5	Konfigurasi 6
	
Konfigurasi 7	

Bahwa berdasarkan pendaftaran Desain Industri nomor ID 0024 152-D tersebut di atas, maka Penggugat telah mengedarkan produk “Eco Bottle” di Indonesia yang sesuai dengan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D dengan detail konfigurasi produk sebagai berikut;

Tampak perspektif samping #1

<p>Keterangan:</p> <p>Gambar ini menunjukkan pola konfigurasi empat lekukan mencekung ke dalam di bagian tengah botol, konfigurasi lekukan yang mana tercetak di dalam bentuk botol yang secara visual menyerupai lekukan pada angka 8;</p>

Perlu diperhatikan juga bahwa sesuai dengan pendaftaran Desain Industri nomor ID 0024 152-D, maka konfigurasi yang dimaksud juga meliputi ulir penutup pada bagian atas dari botol;



Tampak perspektif samping #2



Keterangan:

Gambar ini menunjukkan pola konfigurasi empat lekukan mencekung ke dalam di bagian tengah botol, konfigurasi lekukan yang mana tercetak di dalam bentuk botol yang secara visual menyerupai lekukan pada angka 8;

Perlu diperhatikan juga bahwa sesuai dengan pendaftaran Desain Industri nomor ID 0024 152-D, maka konfigurasi yang dimaksud juga meliputi ulir penutup pada bagian atas dari botol;

Tampak perspektif samping #3



Keterangan:

Gambar ini menunjukkan pola konfigurasi empat lekukan mencekung ke dalam di bagian tengah botol, konfigurasi lekukan yang mana tercetak di dalam bentuk botol yang secara visual menyerupai lekukan pada angka 8;

Perlu diperhatikan juga bahwa sesuai dengan pendaftaran



Desain Industri nomor ID 0024 152-D, maka konfigurasi yang dimaksud juga meliputi ulir penutup pada bagian atas dari botol;

Tampak perspektif atas



Keterangan:

Gambar ini menunjukkan pola konfigurasi lekukan simetris empat sudut dari prespektif atas botol dengan ciri khusus konfigurasi lingkaran di bagian tengah;

Tampak perspektif bawah



Keterangan:

Gambar ini menunjukkan pola konfigurasi bagian bawah dari botol;



Tampak perspektif ulir penutup botol



Keterangan:

Gambar ini menunjukkan pola konfigurasi ulir penutup botol pada bagian atas dari botol dalam dua tingkat;

15. Bahwa, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 (selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang Desain Industri") telah menyatakan bahwa:

"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, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri".

Adapun penjelasan dari ketentuan dari Pasal tersebut di atas adalah sebagai berikut:

"Hak eksklusif adalah hak yang hanya diberikan kepada pemegang hak desain industri untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain. Dengan demikian, pihak lain dilarang melaksanakan Hak Desain Industri tersebut tanpa persetujuan pemegangnya. Pemberian hak kepada pihak lain dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab-sebab lain." (*vide* Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Desain Industri);

16. Bahwa berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Desain Industri di atas, maka jelas bahwa Penggugat memiliki hak eksklusif untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain



industri;

17. Bahwa selanjutnya Undang-Undang Desain Industri telah mengatur secara tegas bahwa sebagai pemilik desain industri, maka Penggugat juga berhak mengambil tindakan hukum terhadap pihak ketiga atas pelanggaran atas hak desain industri Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 46 (1) Undang-Undang Desain Industri sebagai berikut:

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

a. gugatan ganti rugi; dan/atau

b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Selain daripada ketentuan mengenai gugatan ganti rugi tersebut di atas, maka Penggugat selaku pengguna pertama dari desain konfigurasi "*Eco Bottle*" dan pemilik yang sah atas pendaftaran Desain Industri nomor ID 0024 152-D berhak untuk mengajukan upaya hukum Pidana berdasarkan ketentuan Pasal 54 (1) Undang-Undang Desain Industri yang berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa 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 Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa, di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri telah dinyatakan bahwa:

Desain Industri adalah suatu 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 industri, atau kerajinan tangan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Desain Industri serta Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri, maka berdasarkan hak Desain Industri yang telah diberikan oleh Negara melalui pendaftaran desain "*Eco Bottle*" dengan Nomor pendaftaran ID 0 024 152-D, Penggugat berhak mengajukan Gugatan Ganti Rugi ataupun Laporan Pidana terhadap pihak-pihak yang menggunakan konfigurasi desain tanpa seijin dari Penggugat;



Produk Biolife menggunakan botol dengan konfigurasi yang sama dengan produk *Eco Bottle* milik Penggugat

18. Bahwa, Penggugat telah menemukan adanya peredaran jenis produk botol yang didistribusikan oleh Para Tergugat, yaitu masing-masing:

- PT. Srirara Kanaka Pratama, Tergugat I;
- PT. Mega Sakti Pratama, Tergugat II;
- PT. Nur Putra Pradana, Tergugat III;
- Heni Hanafi Usman, Tergugat IV;
- Sutinah, Tergugat V; dan
- Novita Anugraheni, Tergugat VI
- Sendy Dwi Jayanti; Tergugat VII

dimana jenis produk botol tersebut menggunakan desain dengan konfigurasi yang sama secara signifikan dengan desain "*Eco Bottle*" dengan Nomor pendaftaran ID 0 024 152-D milik Penggugat.

Adapun produk botol minum yang diedarkan oleh Para Tergugat tersebut menggunakan Merek "*Biolife*", dengan tampilan produk sebagai berikut:

Tampak perspektif samping #1



Keterangan:

Gambar ini menunjukkan pola konfigurasi empat lekukan mencekung ke dalam di bagian tengah botol, konfigurasi lekukan yang mana tercetak di dalam bentuk botol yang secara visual menyerupai lekukan pada angka 8;

Perlu diperhatikan juga botol di atas juga menggunakan pola konfigurasi



garis ulir penutup pada bagian dalam dua tingkat;

Tampak perspektif samping #2



Keterangan:

Gambar ini menunjukkan pola konfigurasi empat lekukan mencekung ke dalam di bagian tengah botol, konfigurasi lekukan yang mana tercetak di dalam bentuk botol yang secara visual menyerupai lekukan pada angka 8;

Perlu diperhatikan juga botol di atas juga menggunakan pola konfigurasi garis ulir penutup pada bagian dalam dua tingkat;

Tampak perspektif samping #3



Keterangan:

Gambar ini menunjukkan pola konfigurasi empat lekukan mencekung ke dalam di bagian tengah botol, konfigurasi lekukan yang mana tercetak di



dalam bentuk botol yang secara visual menyerupai lekukan pada angka 8;
Perlu diperhatikan juga botol di atas juga menggunakan pola konfigurasi garis ulir penutup pada bagian dalam dua tingkat;

Tampak perspektif samping #4



Keterangan:

Gambar ini menunjukkan pola konfigurasi empat lekukan mencekung ke dalam di bagian tengah botol, konfigurasi lekukan yang mana tercetak di dalam bentuk botol yang secara visual menyerupai lekukan pada angka 8;
Perlu diperhatikan juga botol di atas juga menggunakan pola konfigurasi garis ulir penutup pada bagian dalam dua tingkat;

Tampak perspektif atas





Keterangan:

Gambar ini menunjukkan pola konfigurasi lekukan simetris empat sudut dari perspektif atas botol dengan ciri khusus konfigurasi lingkaran di bagian tengah.

Tampak perspektif bawah



Keterangan:

Gambar ini menunjukkan pola konfigurasi lekukan simetris empat sudut dari perspektif atas botol dengan ciri khusus konfigurasi lingkaran di bagian tengah;

Tampak perspektif ulir penutup botol



Keterangan:

Gambar ini menunjukkan pola konfigurasi garis ulir penutup pada bagian atas dari botol dalam dua tingkat.

(untuk selanjutnya produk botol yang diedarkan oleh Para Tergugat disebut sebagai produk "Biolife")

Produk *Biolife Borneo* menggunakan botol dengan konfigurasi yang sama



dengan produk *Eco Bottle* milik Penggugat;

19. Bahwa, Penggugat juga telah menemukan adanya peredaran jenis produk botol lainnya yang dipasarkan oleh Para Tergugat dan ternyata menggunakan desain dengan konfigurasi yang sama secara signifikan dengan desain "*Eco Bottle*" dengan Nomor pendaftaran ID 0 024 152-D milik Penggugat.
20. Adapun produk botol minum yang diedarkan oleh Para Tergugat dikenal sebagai produk dengan Merek "*Biolife Borneo*", dengan tampilan produk sebagai berikut:

Tampak perspektif samping #1



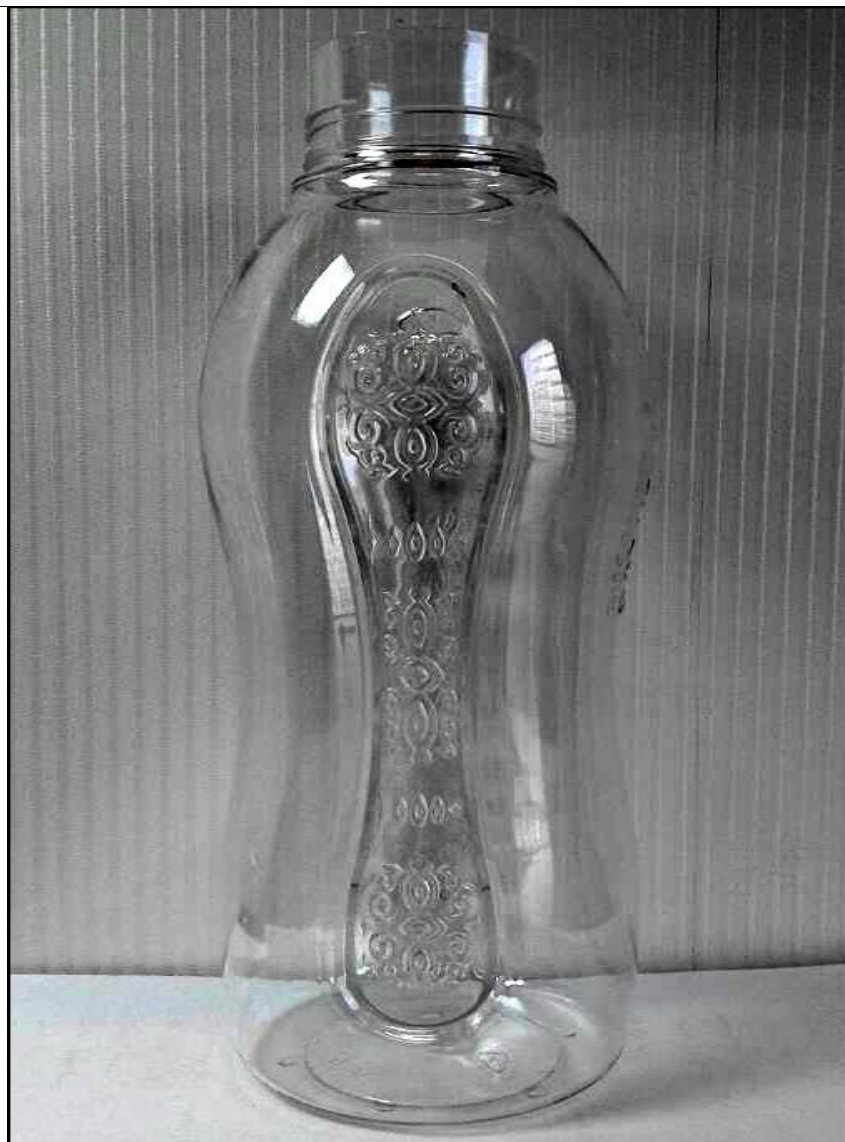


Keterangan:

Gambar ini menunjukkan pola konfigurasi empat lekukan mencekung ke dalam di bagian tengah botol, konfigurasi lekukan yang mana tercetak di dalam bentuk botol yang secara visual menyerupai lekukan pada angka 8.

Perlu diperhatikan juga botol di atas juga menggunakan pola konfigurasi garis ulir penutup pada bagian dalam dua tingkat;

Tampak perspektif samping #2



Keterangan:

Gambar ini menunjukkan pola konfigurasi empat lekukan mencekung ke dalam di bagian tengah botol, konfigurasi lekukan yang mana tercetak di



dalam bentuk botol yang secara visual menyerupai lekukan pada angka 8.

Perlu diperhatikan juga botol di atas juga menggunakan pola konfigurasi garis ulir penutup pada bagian dalam dua tingkat;

(untuk selanjutnya produk botol yang diedarkan oleh Para Tergugat disebut sebagai produk "*Biolife Borneo*");

21. Bahwa Undang-Undang Desain Industri telah memberikan petunjuk untuk menilai kebaruan dari suatu desain industri, dimana kebaruan tersebut menjadi tolak ukur dapat atau tidaknya suatu desain memperoleh perlindungan melalui pendaftaran di Direktorat Desain Industri

Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Desain Industri telah mengatur sebagai berikut:

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

22. Bahwa selanjutnya, Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi ketentuan-ketentuan *the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* ("*TRIPs*") melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*);

23. Bahwa ketentuan *TRIPs* berlaku secara universal dan wajib diimplementasikan oleh setiap negara anggota *WTO*, termasuk Indonesia; Berdasarkan hal di atas, mengacu pada Pasal 25 ayat (1) *TRIPs*, dalam menentukan kebaruan dan ataupun persamaan satu desain industri dengan desain industri lainnya, haruslah diperhatikan adanya perbedaan signifikan dari desain-desain tersebut. Berikut adalah kutipan dari ketentuan Pasal 25 ayat (1) *TRIPs*.

Pasal 25 ayat (1) Perjanjian *TRIPs*:

"Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original. Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations";

Terjemahan bebasnya:

"Anggota wajib memberikan perlindungan desain produk industri yang baru atau asli. Anggota dapat menetapkan bahwa desain tidak baru atau asli jika



mereka tidak secara signifikan berbeda dari desain atau kombinasi dari fitur desain dikenal. Anggota dapat menetapkan bahwa perlindungan yang diberikan tidak mencakup desain yang sangat ditentukan oleh pertimbangan teknis atau fungsional";

Dengan demikian, untuk melihat ada tidaknya persamaan antara dua desain industri, haruslah melihat persamaan visual secara kasat mata. Apabila ada persamaan yang cukup signifikan pada desain yang sudah pernah diungkapkan sebelumnya atau desain terdaftar, maka desain tersebut dapat dinyatakan sebagai desain yang memiliki persamaan dan tidak baru.

24. Bahwa cara penilaian sebagaimana tersebut di atas juga digunakan pada pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, antara lain Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Perkara Nomor 22/K/N/Haki/2005 *juncto* Nomor 05/HAKI/2004/PN.Niaga.Sby antara Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha Vs. PT Anglo Sama Permata Motor, yang pada intinya Majelis Hakim dalam perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

"Menimbang, Bahwa Mahkamah Agung akan mempertimbangkan dahulu mengenai pengertian "tidak sama" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000;

Bahwa oleh karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjelaskan mengenai pengertian "tidak sama", maka Mahkamah Agung berpedoman pada Pasal 25 ayat (1) TRIPS (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods*) yang berbunyi:

" (1). Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original. Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to design dictated essentially by technical or function considerations."

Bahwa dengan demikian pengertian tidak sama dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 adalah "berbeda secara signifikan", dst...

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA tersebut;



- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 05/HAKI/2004/PN.NIAGA.SBY. tanggal 23 Februari 2005;

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Desain Industri Nomor pendaftaran ID 0 006 493 dengan judul "Sepeda Motor Garuda" atas nama Tergugat bukan desain Industri yang baru;

Bahwa, di dalam konteks adanya dugaan pelanggaran Hak Desain Industri, maka penilaian persamaan menjadi tolak ukur utama untuk menilai apakah telah terjadi suatu pelanggaran desain atau tidak;

Perbandingan antara produk botol "*Biolife*" dengan produk "*Eco Bottle*" milik Penggugat;

25. Bahwa, setelah meneliti dengan seksama seluruh konfigurasi yang digunakan di dalam produk botol "*Biolife*" yang dipasarkan oleh Para Tergugat dan konfigurasi yang digunakan di dalam produk botol "*Eco Bottle*" milik Penggugat, terlihat jelas bahwa konfigurasi pada produk botol "*Biolife*" yang dipasarkan oleh Para Tergugat tidak memiliki perbedaan signifikan dengan konfigurasi pada produk botol "*Eco Bottle*" milik Penggugat;
26. Berikut adalah perbandingan antara konfigurasi pada produk botol "*Biolife*" yang dipasarkan oleh Para Tergugat dengan konfigurasi pada produk botol "*Eco Bottle*" milik Penggugat (lihat tanda panah merah);



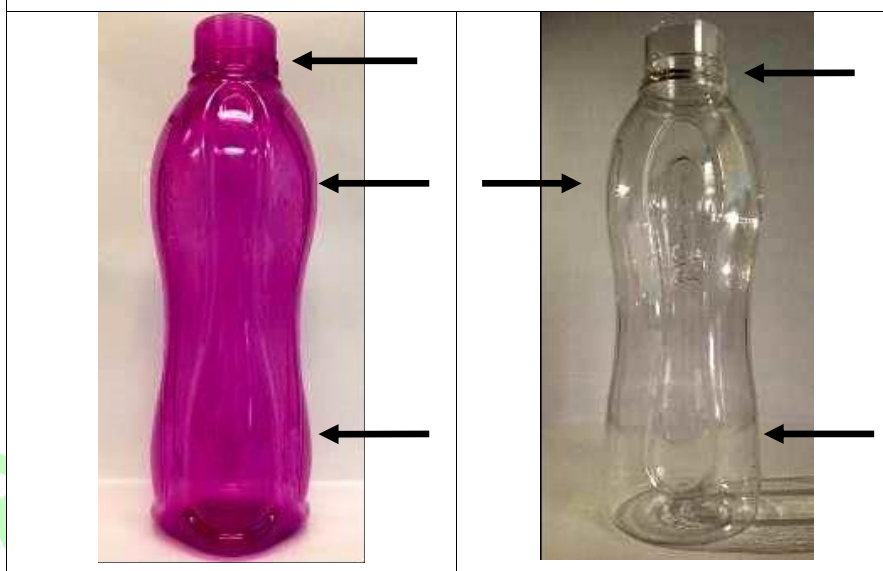


Keterangan:

Perbandingan konfigurasi di atas menunjukkan bahwa konfigurasi produk botol “*Biolife*” yang dipasarkan oleh Para Tergugat menggunakan konfigurasi empat lekukan mencekung ke dalam di bagian tengah botol (yang tercetak di dalam bentuk botol yang secara visual menyerupai lekukan angka 8) yang memiliki persamaan signifikan dengan produk botol “*Eco Bottle*” milik Penggugat yang telah dilindungi dalam pendaftaran desain industri “*Eco Bottle*” dengan Nomor pendaftaran ID 0 024 152-D.

Selain dari persamaan pada konfigurasi empat lekukan tersebut, perlu juga diperhatikan bahwa konfigurasi garis ulir penutup pada bagian dalam dua tingkat pada dua produk tersebut juga memiliki persamaan secara signifikan;

Tampak perspektif samping #2



Keterangan:

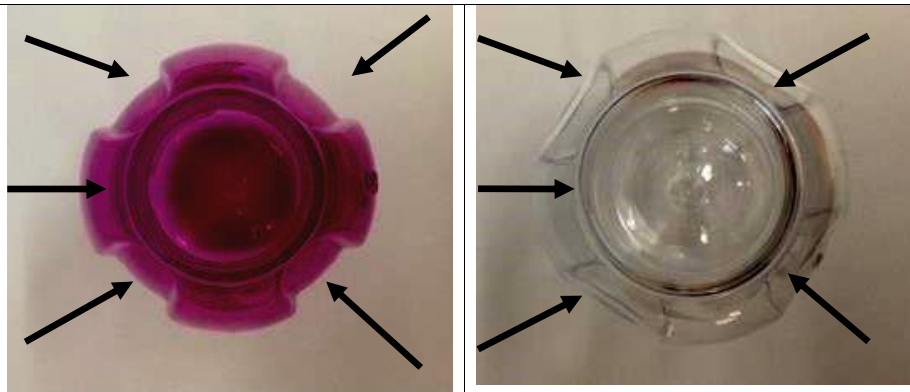
Perbandingan konfigurasi di atas menunjukkan bahwa konfigurasi produk botol “*Biolife*” yang dipasarkan oleh Para Tergugat menggunakan konfigurasi empat lekukan mencekung ke dalam di bagian tengah botol (yang tercetak di dalam bentuk botol yang secara visual menyerupai lekukan angka 8) yang memiliki persamaan signifikan dengan produk botol “*Eco Bottle*” milik Penggugat yang telah dilindungi dalam pendaftaran desain industri “*Eco Bottle*” dengan Nomor pendaftaran ID 0 024 152-D;

Selain dari persamaan pada konfigurasi empat lekukan tersebut, perlu



juga diperhatikan bahwa konfigurasi garis ulir penutup pada bagian dalam dua tingkat pada dua produk tersebut juga memiliki persamaan secara signifikan;

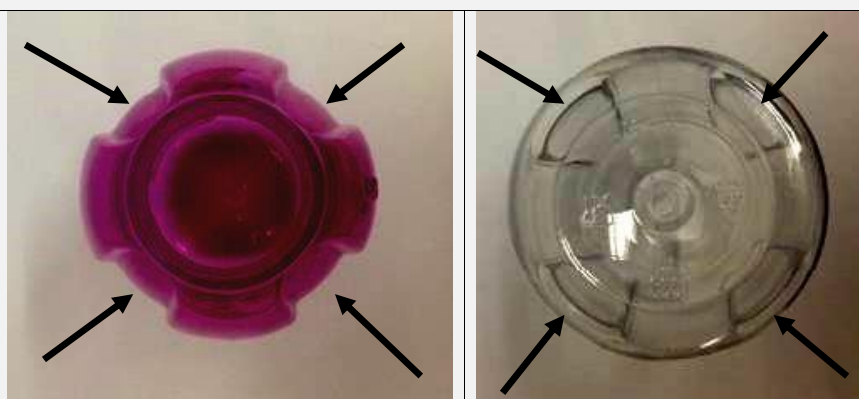
Tampak perspektif atas



Keterangan:

Perbandingan konfigurasi di atas menunjukkan bahwa konfigurasi lekukan simetris empat sudut dari perspektif tampak bawah pada produk botol "Biolife" yang dipasarkan oleh Para Tergugat menggunakan konfigurasi yang sama dengan pola konfigurasi tampak atas pada produk botol "Eco Bottle" milik Penggugat yang telah dilindungi dalam pendaftaran desain industri "Eco Bottle" dengan Nomor pendaftaran ID 0 024 152-D.

Tampak perspektif bawah





Keterangan:

Perbandingan konfigurasi di atas menunjukkan bahwa konfigurasi lekukan simetris empat sudut dari perspektif tampak bawah pada produk botol "Biolife" yang dipasarkan oleh Para Tergugat menggunakan konfigurasi yang sama dengan pola konfigurasi tampak atas pada produk botol "Eco Bottle" milik Penggugat yang telah dilindungi dalam pendaftaran desain industri "Eco Bottle" dengan Nomor pendaftaran ID 0 024 152-D;

Tampak perspektif ulir penutup botol



Keterangan:

Perbandingan konfigurasi di atas menunjukkan bahwa konfigurasi garis ulir penutup pada produk botol "Biolife" yang dipasarkan oleh Para Tergugat menggunakan konfigurasi yang sama dengan pola konfigurasi garis ulir penutup pada produk botol "Eco Bottle" milik Penggugat yang telah dilindungi dalam pendaftaran desain industri "Eco Bottle" dengan Nomor pendaftaran ID 0024 152-D.

27. Bahwa, dari perbandingan kedua produk diatas, terlihat bahwa produk botol "Biolife" yang dipasarkan oleh Para Tergugat memiliki persamaan konfigurasi empat lengkungan cekung dengan desain produk Penggugat. Fakta bahwa konfigurasi empat lengkungan cekung tersebut terdaftar di Direktorat Desain Industri atas nama Penggugat secara tegas dan jelas makin menyatakan bahwa Para Tergugat telah beritikad tidak baik dengan memasarkan produk yang memiliki persamaan signifikan dengan produk Penggugat.

Perbandingan antara produk botol "Biolife Borneo" dengan produk "Eco Bottle"



milik Penggugat;

28. Bahwa, setelah meneliti dengan seksama konfigurasi yang digunakan di dalam produk botol “*Biolife Borneo*” yang dipasarkan oleh Para Tergugat dan konfigurasi yang digunakan di dalam produk botol “*Eco Bottle*” milik Penggugat, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi pada produk botol “*Biolife Borneo*” yang dipasarkan oleh Para Tergugat tidak memiliki perbedaan signifikan dengan konfigurasi pada produk botol “*Eco Bottle*” milik Penggugat;

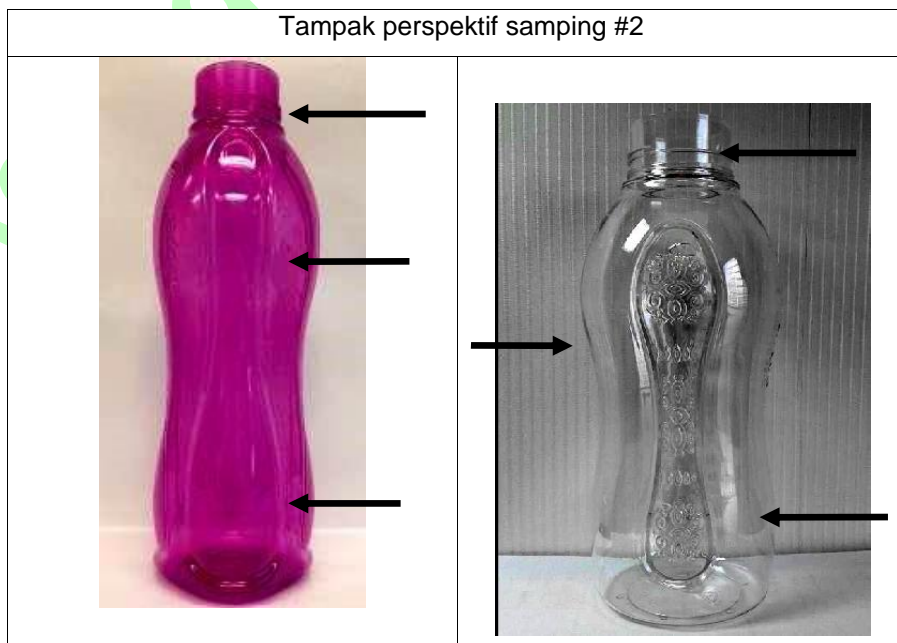
Berikut adalah perbandingan antara konfigurasi utama/pokok pada produk botol “*Biolife Borneo*” yang dipasarkan oleh Para Tergugat dengan konfigurasi pada produk botol “*Eco Bottle*” milik Penggugat (lihat tanda panah merah);

Tampak perspektif samping #1	
	
<p>Keterangan:</p> <p>Perbandingan konfigurasi di atas menunjukkan bahwa konfigurasi produk botol “<i>Biolife Borneo</i>” yang dipasarkan oleh Para Tergugat menggunakan konfigurasi empat lekukan mencekung ke dalam di bagian tengah botol (yang tercetak di dalam bentuk botol yang secara visual menyerupai lekukan angka 8) yang memiliki persamaan signifikan dengan produk botol “<i>Eco Bottle</i>” milik Penggugat yang telah dilindungi dalam pendaftaran desain industri “<i>Eco Bottle</i>” dengan Nomor pendaftaran ID 0 024 152-D.</p>	

Selain dari persamaan pada konfigurasi empat lekukan tersebut, perlu juga



diperhatikan bahwa konfigurasi garis ulir penutup pada bagian dalam dua tingkat pada dua produk tersebut juga memiliki persamaan secara signifikan;



Keterangan:

Perbandingan konfigurasi di atas menunjukkan bahwa konfigurasi produk botol “*Biolife Borneo*” yang dipasarkan oleh Para Tergugat menggunakan konfigurasi empat lekukan mencekung ke dalam di bagian tengah botol (yang tercetak di dalam bentuk botol yang secara visual menyerupai lekukan angka 8) yang memiliki persamaan signifikan dengan produk botol “*Eco Bottle*” milik Penggugat yang telah dilindungi dalam pendaftaran desain industri “*Eco Bottle*” dengan Nomor pendaftaran ID 0 024 152-D.

Selain dari persamaan pada konfigurasi empat lekukan tersebut, perlu juga diperhatikan bahwa konfigurasi garis ulir penutup pada bagian dalam dua tingkat pada dua produk tersebut juga memiliki persamaan secara signifikan;

29. Bahwa, dari perbandingan kedua produk diatas, terlihat bahwa produk botol “*Biolife Borneo*” yang dipasarkan oleh Para Tergugat memiliki persamaan konfigurasi empat lengkungan cekung dengan desain produk Penggugat. Fakta bahwa konfigurasi empat lengkungan cekung tersebut terdaftar di Direktorat Desain Industri atas nama Penggugat secara tegas dan jelas makin menyatakan bahwa Para Tergugat telah beritikad tidak baik dengan memasarkan produk yang memiliki persamaan signifikan dengan produk



Penggugat;

30. Bahwa, terdapat berbagai variasi desain botol yang dapat ditemukan di pasaran. Akan tetapi produk-produk yang dipasarkan oleh Para Tergugat justru memiliki persamaan signifikan dengan produk botol “Eco Bottle” milik Penggugat, yaitu produk-produk botol “Biolife” dan “Biolife Borneo”;
- Bahwa, berbagai macam botol plastik yang beredar di pasaran saat ini dapat menggambarkan luas dan banyaknya bentuk desain botol. Persamaan konfigurasi yang signifikan pada produk-produk yang dipasarkan oleh Para Tergugat jelas bukanlah suatu kebetulan. Dalam hal ini Para Tergugat secara jelas telah memasarkan produk-produk yang secara singkat lebih memilih mendompleng desain “Eco Bottle” milik Penggugat ketimbang menggunakan desain yang berbeda dengan desain “Eco Bottle” milik Penggugat. Bahwa tindakan pendomplengan tersebut secara umum berakibat pada pengambilan target jual milik Penggugat, pengikisan harga bahkan penurunan citra brand milik Penggugat;

Produk Penggugat	Produk Pihak Ketiga
	



Tindakan pelanggaran hak desain industri atas produk-produk yang dipasarkan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

31. Bahwa, peredaran produk-produk botol yang dipasarkan oleh Para Tergugat yang memiliki persamaan dengan produk milik Penggugat telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Kerugian tersebut dapat terlihat dari menurunnya jumlah penjualan produk-produk Penggugat yang mana secara kasat mata memiliki segmen pasar yang sama dengan produk-produk botol “*Biolife*” dan “*Biolife Borneo*” yang diedarkan Para Tergugat.

32. Bahwa, sebagaimana telah diuraikan di bagian terdahulu dari Gugatan ini, sebagai pemilik desain industri, maka Penggugat berhak untuk mengajukan permintaan ganti rugi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Desain Industri sebagai berikut:

Pasal 46 (1) Undang-Undang Desain Industri

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

a. gugatan ganti rugi; dan/atau

b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 (1) Undang-Undang Desain Industri tersebut diatas, maka bersama dengan Gugatan ini Penggugat meminta ganti rugi terhadap Para Tergugat yang telah melakukan kegiatan



penjualan, pemasaran dan pendistribusian produk-produk botol "*Biolife*" dan "*Biolife Borneo*" yang memiliki persamaan dengan desain "*Eco Bottle*" terdaftar milik Penggugat. Bahwa Para Tergugat sebagaimana telah disebutkan di atas telah menjual, memasarkan dan mendistribusikan produk-produk botol "*Biolife*" dan "*Biolife Borneo*" yang memiliki desain botol yang sama dengan milik Penggugat, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial yang signifikan secara curang;

33. Bahwa perbuatan Para Tergugat juga telah menimbulkan kerugian material bagi Penggugat yakni berupa menurunnya omzet penjualan produk. Apabila dipertimbangkan dari margin jumlah produk "*Eco Bottle*" yang dijual dalam kurun waktu tahun 2012 hingga 2014 dengan target penjualan produk "*Eco Bottle*" Penggugat tersebut dalam kurun waktu 2012 hingga 2014, maka kerugian materiil penggugat yakni kurang lebih sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Selain itu, perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian immateriil bagi Penggugat yakni tercemarnya nama baik di kalangan konsumen setia produk-produk Penggugat terkait dengan beredarnya produk-produk yang menggunakan desain yang sama secara signifikan dengan desain produk "*Eco Bottle*" Penggugat. Dalam hal ini, para konsumen telah mengalami kebingungan dalam membedakan produk botol "*Eco Bottle*" milik Penggugat dengan produk botol "*Biolife*" dan "*Biolife Borneo*" yang dipasarkan Para Tergugat. Kerugian immaterial tersebut tidaklah dapat dinilai dengan nominal tertentu, namun demi tujuan Gugatan ini, maka Penggugat dengan ini menyampaikan telah mengalami kerugian immaterial sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

34. Bahwa selain daripada mengajukan upaya hukum berupa Gugatan Ganti Rugi ini, Penggugat selaku pengguna pertama dari desain konfigurasi "*Eco Bottle*" dan pemilik yang sah atas pendaftaran Desain Industri nomor ID 0024 152-D juga telah mengajukan upaya hukum Pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 54 (1) Undang-Undang Desain Industri kepada pihak yang berwajib. Penggugat berkeyakinan bahwa hak Desain Industri adalah hak yang diberikan oleh Negara dimana pemilik hak Desain Industri tersebut akan dilindungi dari setiap tindakan curang pihak ketiga;
35. Bahwa dalam rangka memastikan bahwa penjualan dan pemasaran yang dilakukan oleh Para Tergugat berhenti di kemudian hari, maka adalah pantas dan beralasan untuk meminta/menyita persediaan botol-botol milik Para Tergugat yang tersisa, termasuk setiap kemasan yang ada, untuk



kemudian dialihkan kepada Penggugat untuk keperluan penghancuran;

36. Bahwa dalam rangka memastikan kesan bahwa produk-produk yang dipasarkan oleh Para Tergugat masih tersedia di pasaran, maka Penggugat juga meminta 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 untuk kemudian diganti dengan katalog produk baru yang tidak mengandung produk-produk yang melanggar tersebut;
37. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat mohon agar diterapkan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Para Tergugat setiap harinya atas keterlambatan pembayaran ganti rugi berdasarkan putusan *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

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 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 152-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 152-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 immaterial sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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) perharinya apabila Para Tergugat tidak memenuhi isi putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et a bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberi 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 sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat pada tanggal 27 Desember 2016, terhadap putusan tersebut Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.Sus-HKI/2016/PN.Niaga.Smg, *juncto* Nomor 01/Pdt.Sus-HKI/K/2017/PN.Niaga.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 24 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi telah disampaikan kepada Para Tergugat pada tanggal 27 Februari 2017, kemudian Para Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal 7 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Bahwa gugatan Penggugat pada perkara *a quo* tidak salah alamat dan sudah

Halaman 35 dari 59 hal. Put. Nomor 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017

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

lengkap sebagaimana ketentuan undang-undang desain industry;

1. Bahwa pada Halaman 80 alinea ke enam dari Putusan Pengadilan Niaga Semarang, Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat sebagaimana termuat dalam gugatan adalah premature karena Para Tergugat adalah sekedar orang yang memasarkan barang dan atau menjual atas suatu barang dan sama sekali tidak memproduksi atas suatu barang yang disengketakan oleh Penggugat dengan demikian gugatan Penggugat atas Para Tergugat adalah salah alamat dan tidak lengkap untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut harus tidak dapat diterima";

2. Bahwa pertimbangan dan putusan *Judex Facti* tersebut sama sekali tidak beralasan karena sejak awal Pemohon Kasasi telah menyatakan bahwa Para Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah memang para distributor atau penjual yang memasarkan produk-produk botol *Biolife* dan *Biolife Borneo* yang menjadi objek dalam sengketa desain industri pada perkara *a quo*;

Bahwa, selanjutnya pertimbangan dan putusan *Judex Facti* tersebut juga tidak berdasar karena Pemohon Kasasi telah menguraikan mengenai permasalahan, kedudukan serta alasan kenapa Para Tergugat Kasasi menjadi pihak pada sengketa desain industri perkara *a quo*. Permasalahan, kedudukan serta alasan tersebut telah diuraikan dengan jelas pada poin 15 hingga poin 17 gugatan pada perkara *a quo*;

Bahwa untuk lebih jelasnya, maka berikut kami ulang kembali poin 15 hingga poin 17 gugatan pada perkara *a quo*:

15. Bahwa, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 (selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang Desain Industri") telah menyatakan bahwa:

"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, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri";

Adapun penjelasan dari ketentuan dari Pasal tersebut di atas adalah sebagai berikut:

"Hak eksklusif adalah hak yang hanya diberikan kepada pemegang hak



desain industri untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain. Dengan demikian, pihak lain dilarang melaksanakan Hak Desain Industri tersebut tanpa persetujuan pemegangnya. Pemberian hak kepada pihak lain dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab-sebab lain." (vide Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Desain Industri);

16. Bahwa berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Desain Industri di atas, maka jelas bahwa Penggugat memiliki hak eksklusif untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri;
17. Bahwa selanjutnya Undang-Undang Desain Industri telah mengatur secara tegas bahwa sebagai pemilik desain industri, maka Penggugat juga berhak mengambil tindakan hukum terhadap pihak ketiga atas pelanggaran atas hak desain industri Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 46 (1) Undang-Undang Desain Industri sebagai berikut:
Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa:
 - a. gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

Selain daripada ketentuan mengenai gugatan ganti rugi tersebut di atas, maka Penggugat selaku pemilik dan pengguna pertama dari desain konfigurasi "Eco Bottle" dan pemilik yang sah atas pendaftaran Desain Industri nomor ID 0024 152-D berhak untuk mengajukan upaya hukum Pidana berdasarkan ketentuan Pasal 54 (1) Undang-Undang Desain Industri yang berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa 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 Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa, di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri telah dinyatakan bahwa:

Desain Industri adalah suatu 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 industri, atau kerajinan tangan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Desain Industri serta Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri, maka berdasarkan hak Desain Industri yang telah diberikan oleh Negara melalui pendaftaran desain "*Eco Bottle*" dengan Nomor pendaftaran ID 0 024 152-D, Penggugat berhak mengajukan Gugatan Ganti Rugi ataupun Laporan Pidana terhadap pihak-pihak yang menggunakan konfigurasi desain tanpa seijin dari Penggugat;

3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada kesimpulan gugatan perkara *a quo*, dari jalannya persidangan telah terbukti bahwa Para Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) adalah benar distributor yang mengedarkan produk-produk *Biolife* dan *Biolife Borneo* sebagaimana telah disebutkan dengan jelas dan terang dalam identitas para pihak pada halaman 1 dan 2 surat gugatan perkara *a quo* berikut ini:

- Mariana, seorang warga negara Indonesia yang beralamat atau bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 33, Semarang sebagai "Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I)";
- Retno Palupi Wahyuningtyas, seorang warga negara Indonesia yang beralamat atau bertempat tinggal di Jalan Menoreh Timur 24, Rt. 01/Rw. 04, Kel. Sampangan, Gajah Mungkur, Semarang sebagai "Termohon Kasasi II (dahulu "Tergugat II)";
- Lily/Lie Fang, seorang warga negara Indonesia yang beralamat atau bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika Nomor 23C, Danukusuman, Solo sebagai sebagai "Termohon Kasasi III (dahulu Tergugat III)";
- Yuni Indrawati, seorang warga negara Indonesia yang beralamat atau bertempat tinggal di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 215, Yogyakarta sebagai "Termohon Kasasi IV (dahulu Tergugat IV)";
- Riza Yulina Amry, seorang warga negara Indonesia yang beralamat atau bertempat tinggal di Jalan Garuda Nomor 29, Rt. 05/44, Pringgolayan Banguntapan, Yogyakarta sebagai "Termohon Kasasi V (dahulu Tergugat V)";
- Kezia Dina Songtiana, seorang warga negara Indonesia yang beralamat atau bertempat tinggal di Jalan Veteran Gang Satria (sebelah restoran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bamboo), Yogyakarta sebagai " Termohon Kasasi VI (dahulu Tergugat VI)";

4. Bahwa dari jalannya persidangan melalui alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) maka terbukti Para Tergugat mengedarkan produk -produk *Biolife* dan *Biolife Borneo* yang menggunakan desain dengan konfigurasi yang sama secara signifikan dengan desain "*Eco Bottle*" dengan Pendaftaran Nomor ID 0 024 152-D milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat);

Bahwa dengan demikian sudah jelas dan terang bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dari Pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri, Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) memiliki hak secara eksklusif untuk melaksanakan hak desain industrinya dalam hal ini adalah mengajukan gugatan guna melarang Para Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) yang secara terang dan jelas adalah orang-orang yang menjual dan/ atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri tanpa sepersetujuan dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat);

5. Bahwa, dikarenakan pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat atas Para Tergugat adalah salah alamat dan tidak lengkap maka kemudian *Judex Facti* tidak perlu membuktikan lebih lanjut mengenai pembuktian lain secara lanjut dan detil. Berdasarkan hal ini, maka Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Pemohon Kasasi harus memaparkan kembali hal-hal penting selama proses peradilan pada perkara *a quo* dengan maksud agar Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang terhormat dapat memeriksa kembali pokok perkara gugatan *a quo* tersebut;

Desain produk botol *Biolife* dan *Biolife Borneo* adalah desain yang tidak baru dan memiliki persamaan yang signifikan dengan desain *Eco Bottle* milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat);

6. Bahwa, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Desain Industri telah memberikan petunjuk untuk menilai kebaruan dari suatu desain industri, di mana kebaruan tersebut menjadi tolak ukur dapat atau tidaknya suatu desain memperoleh perlindungan melalui pendaftaran di Direktorat Desain Industri;
7. Bahwa fakta bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) adalah pemilik desain *Eco Bottle* yang sah dan diakui oleh Negara dapat dilihat secara jelas pada bukti P-1 dan P-2 pada perkara *a quo*. Bukti P-1 tersebut secara tegas dan nyata telah membuktikan bahwa Hak Desain Industri telah diberikan kepada Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) karena Bukti P-1 tersebut menerangkan fakta berikut:

- Desain *Eco Bottle* termasuk dalam Desain Industri yang baru (Pasal 2

Halaman 39 dari 59 hal. Put. Nomor 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017

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) Undang-Undang Desain Industri);

- Desain *Eco Bottle* termasuk dalam Desain Industri yang tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya dikarenakan belum pernah diungkapkan sebelum (i) tanggal penerimaan; atau (ii) tanggal prioritas (Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Desain Industri);

8. Bahwa produk-produk *Eco Bottle* adalah produk yang telah dikenal dan di pasarkan di beberapa Negara di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan pada bukti-bukti promosi pada bukti P-7A sampai dengan bukti P-23 pada perkara *a quo*. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka jelas bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) memiliki hak untuk menegakkan hak eksklusifnya di Indonesia;

9. Bahwa selanjutnya, Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi ketentuan-ketentuan *the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights ("TRIPs")* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*);

Bahwa ketentuan TRIPs berlaku secara universal dan wajib diimplementasikan oleh setiap negara anggota WTO, termasuk Indonesia;

Berdasarkan hal di atas, mengacu pada Pasal 25 ayat (1) TRIPs, dalam menentukan kebaruan dan ataupun persamaan satu desain industri dengan desain industri lainnya, haruslah diperhatikan adanya perbedaan signifikan dari desain-desain tersebut. Berikut adalah kutipan dari ketentuan Pasal 25 ayat (1) TRIPs;

Pasal 25 ayat (1) Perjanjian TRIPs:

"Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original. Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations";

Terjemahan bebasnya:

"Anggota wajib memberikan perlindungan desain produk industri yang baru atau asli. Anggota dapat menetapkan bahwa desain tidak baru atau asli jika mereka tidak secara signifikan berbeda dari desain atau kombinasi dari fitur desain dikenal. Anggota dapat menetapkan bahwa perlindungan yang diberikan tidak mencakup desain yang sangat ditentukan oleh pertimbangan teknis atau fungsional";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dengan demikian, untuk melihat ada tidaknya persamaan antara dua desain industri, haruslah melihat persamaan visual secara kasat mata. Apabila ada persamaan yang cukup signifikan pada desain yang sudah pernah diungkapkan sebelumnya atau desain terdaftar, maka desain tersebut dapat dinyatakan sebagai desain yang memiliki persamaan dan tidak baru;

Bahwa cara penilaian kebaruan suatu desain melalui ada tidaknya persamaan visual secara kasat mata telah dilakukan pada beberapa kasus di Indonesia diantaranya (bukti P-5 dan P-6 pada perkara *a quo*):

- Putusan Perkara Nomor 22/K/N/Haki/2005 *juncto* Nomor 05/HAKI/2004/PN.NIAGA.SBY antara Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha dengan PT. Anglo Sama permata Motor;
- Putusan Perkara Nomor 533/K/Pdt.Sus/2008 *juncto* 05/Desain Industri/2008/PN.Niaga.JKT.PST. antara Jusman Husein dan Tody;

11. Lebih lanjut, secara praktek, Yurisprudensi kasus-kasus tersebut telah menjadi dasar bagi Majelis Hakim pada perkara-perkara lainnya dalam menilai ada tidaknya suatu persamaan signifikan dalam menentukan ada tidaknya kebaruan. Berikut adalah putusan-putusan sebagaimana dimaksud:

- a) Putusan Nomor 022K/N/Haki/2006 antara Ferry Sukanto selaku Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) melawan Ir. Susianto selaku Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) dan Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang selaku Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat);

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam menentukan ada tidaknya persamaan signifikan dan kebaruan;

“bahwa sesuai dengan pasal 25 ayat (1) Persetujuan *TRIP’S (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade Trade in Counterfeit Goods)* yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, desain adalah tidak baru apabila “*do not significantly differ from known designs or combination of known design features*”;

bahwa dari bukti P6a (tempat disk CD Link) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut terbukti bahwa Desain Industri “Tempat Disk” milik Tergugat, Nomor Pendaftaran ID 0 007 243 tidak baru, karena tidak berbeda secara signifikan dengan tempat disk yang diproduksi dan diperdagangkan oleh Penggugat lebih dahulu dari tanggal penerimaan pendaftaran Tergugat”;

Halaman 41 dari 59 hal. Put. Nomor 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017



- b) Putusan Nomor 033K/N/Haki/2006 antara PT. Sun Industri selaku Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) melawan Kasum Susanto selaku Pemohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) dan PT. Antara Kusuma selaku Pemohon Kasasi II (dahulu Tergugat II);

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam menentukan ada tidaknya persamaan signifikan dan kebaruan;

".... bahwa desain industri dianggap baru apabila desain tersebut memiliki perbedaan yang jauh dan signifikan dari desain yang telah ada sebelumnya, sehingga tidak ada unsur kemiripan dengan desain yang telah ada terlebih dahulu";

- c) Putusan Nomor 026K/N/Haki/2007 antara PT. Tirta Intimizu Nusantara selaku Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) melawan Abdul Malik Jan selaku Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat);

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam menentukan ada tidaknya persamaan signifikan dan kebaruan;

".... Pengadilan menafsirkan bahwa desain industri dianggap baru apabila desain tersebut memiliki perbedaan yang jauh dan signifikan dari desain yang telah ada sebelumnya, sehingga tidak ada unsur kemiripan dengan desain yang telah ada terlebih dahulu";

- d) Putusan Nomor 533K/PDT.SUS/2008 antara Jusman Husein selaku Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) melawan Tody selaku Termohon Kasasi (dahulu Penggugat);

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam menentukan ada tidaknya persamaan signifikan dan kebaruan;

".... oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku oleh karena meskipun Desain Industri milik Penggugat dengan desain industri milik Tergugat terdapat perbedaan pada ujung daun pintu lipat dimana milik Tergugat melengkung, demikian pula kanal pintu besi lipat milik umum bentuk dan konfigurasinya bulat sedang milik Tergugat mirip balok melengkung, namun perbedaan itu tidak cukup berbeda secara signifikan, sehingga desain industri milik Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat seperti ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain industri";

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka secara umum, Yurisprudensi serta putusan-putusan kasus diatas hendaklah menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam menilai ada tidaknya suatu persamaan signifikan untuk



menentukan ada tidaknya kebaruan;

Persamaan signifikan di sini tidaklah diartikan sebagai "identik" atau dengan kata lain "tidak ada bedanya dengan". Persamaan disini berarti meskipun menyisakan celah perbedaan sedikit atau kecil maka tetap disebut dengan sama atau dengan kata lain harus ada perbedaan besar atau signifikan untuk menciptakan sesuatu baru yang berbeda dari desain industri yang sudah ada atau mengubahnya menjadi desain yang baru tanpa menggunakan ciri khas desain yang telah ada dan menjadi penanda suatu produk tertentu milik suatu entitas tertentu;

12. Bahwa, bukti-bukti tersebut di atas telah membuktikan secara sempurna bahwa perangkat peradilan di Indonesia telah membuktikan melalui suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap bahwa:

a. Mahkamah Agung berpedoman pada Pasal 25 ayat (1) "*do not significantly differ from known designs or combination of known design features*" untuk menentukan ada tidaknya suatu persamaan antara desain satu dengan desain lainnya;

b. Berdasarkan pedoman Pasal 25 ayat (1) TRIPS maka pengertian tidak sama dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Desain Industri adalah berbeda secara signifikan;

1. Bahwa dari jalannya persidangan dengan jelas terlihat secara kasat mata bahwa terdapat persamaan visual antara produk botol *Biolife* dan *Biolife Borneo* yang diedarkan Para Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) dengan *Eco Bottle* milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat);

2. Persamaan visual tersebut terlihat dari bukti-bukti produk yang dibawa oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) maupun Para Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) yaitu bukti-bukti:

Bukti Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) berupa foto produk (bukti P-24 sampai dengan P-29 perkara *a quo*)

Bukti	Uraian bukti
Bukti foto produk yang dibeli dari Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I	
Bukti P-24	Bukti foto produk <i>Biolife</i> dan <i>Biolife Borneo</i> beserta nota pembeliannya yang dibeli dari Mariana (Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I) pada tanggal 10 Desember 2015;
Bukti P-25	Bukti Salinan Pembelian Produk <i>Biolife</i> dan <i>Biolife Borneo</i> dari Mariana (Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I) pada



	tanggal 10 Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">- <i>Biolife</i> ukuran 500 ml sebanyak tiga buah; dan- <i>Biolife Borneo</i> ukuran 500 ml sebanyak satu buah;
Bukti P-26	Foto kemasan produk <i>Biolife</i> dan <i>Biolife Borneo</i> yang dibeli dari Mariana (Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I) pada tanggal 10 Desember 2015;
Bukti P-27	Foto Produk botol <i>Biolife</i> yang dibeli dari Mariana (Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I) pada tanggal 10 Desember 2015.
Bukti P-28	Foto Produk botol <i>Biolife Borneo</i> yang dibeli dari Mariana (Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I) pada tanggal 10 Desember 2015;
Bukti foto produk yang dibeli dari Termohon Kasasi II/dahulu Tergugat II	
Bukti P-29	Bukti foto produk <i>Biolife</i> dan <i>Biolife Borneo</i> beserta nota pembeliannya yang dibeli dari Retno Palupi Wahyuningtyas (Termohon Kasasi II/dahulu Tergugat II) pada tanggal 10 Desember 2015;
Bukti P-30	Bukti Salinan Pembelian produk <i>Biolife</i> dan <i>Biolife Borneo</i> dari Retno Palupi Wahyuningtyas (Termohon Kasasi II/dahulu Tergugat II) pada tanggal 10 Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">- <i>Biolife</i> ukuran 500 ml sebanyak tiga buah; dan- <i>Biolife Borneo</i> ukuran 1000 ml sebanyak satu buah;
Bukti P-31	Foto kemasan <i>Biolife</i> dan <i>Biolife Borneo</i> yang dibeli dari Retno Palupi Wahyuningtyas (Termohon Kasasi II/dahulu Tergugat II) pada tanggal 10 Desember 2015;
Bukti P-32	Foto Produk botol <i>Biolife</i> yang dibeli dari Retno Palupi Wahyuningtyas (Termohon Kasasi II/dahulu Tergugat II) pada tanggal 10 Desember 2015;
Bukti P-33	Foto Produk botol <i>Biolife Borneo</i> yang dibeli dari Retno Palupi Wahyuningtyas (Termohon Kasasi II/dahulu Tergugat II) pada tanggal 10 Desember 2015;
Bukti foto produk yang dibeli dari Termohon Kasasi III/dahulu Tergugat III	
Bukti P-34	Bukti foto produk <i>Biolife Borneo</i> beserta nota pembeliannya yang dibeli dari Lily/Lie Fang (Termohon Kasasi III/dahulu Tergugat III) pada tanggal 26 Februari 2016;
Bukti P-35	Bukti Salinan Pembelian produk <i>Biolife Borneo</i> ukuran 500



	ml sebanyak empat buah pada tanggal 26 Februari 2016 dari Lily/Lie Fang (Termohon Kasasi III/dahulu Tergugat III);
Bukti P-36	Foto kemasan produk <i>Biolife Borneo</i> yang dibeli dari Lily/Lie Fang (Termohon Kasasi III/dahulu Tergugat III) pada tanggal 26 Februari 2016;
Bukti P-37	Foto Produk botol <i>Biolife Borneo</i> ukuran 500 ml yang dibeli dari Lily/Lie Fang (Termohon Kasasi III/dahulu Tergugat III) pada tanggal 26 Februari 2016;
Bukti foto produk yang dibeli dari Termohon Kasasi IV/dahulu Tergugat IV	
Bukti P-38	Bukti foto produk <i>Biolife Borneo</i> beserta nota pembeliannya yang dibeli dari Yuni Indrawati (Termohon Kasasi IV/dahulu Tergugat IV) pada tanggal 27 Februari 2016;
Bukti P-39	Bukti Salinan Pembelian produk <i>Biolife Borneo</i> dari Yuni Indrawati (Termohon Kasasi IV/dahulu Tergugat IV) pada tanggal 27 Februari 2016 dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">- <i>Biolife Borneo</i> ukuran 750 ml sebanyak dua buah; dan- <i>Biolife Borneo</i> ukuran 1 L sebanyak dua buah;
Bukti P-40	Foto kemasan produk <i>Biolife Borneo</i> yang dibeli dari Yuni Indrawati (Termohon Kasasi IV/dahulu Tergugat IV) pada tanggal 27 Februari 2016;
Bukti P-41	Foto Produk botol <i>Biolife Borneo</i> yang dibeli dari Yuni Indrawati (Termohon Kasasi IV/dahulu Tergugat IV) pada tanggal 27 Februari 2016;
Bukti foto produk yang dibeli dari Termohon Kasasi V/dahulu Tergugat V	
Bukti P-42	Bukti foto produk <i>Biolife Borneo</i> beserta nota pembeliannya yang dibeli dari Riza Yulina Amry (Termohon Kasasi V/dahulu Tergugat V) pada tanggal 27 Februari 2016;
Bukti P-43	Bukti Salinan Pembelian Produk <i>Biolife Borneo</i> dari Riza Yulina Amry (Termohon Kasasi V/dahulu Tergugat V) pada tanggal 27 Februari 2016 dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">- <i>Biolife Borneo</i> ukuran 500 ml sebanyak satu buah; dan- <i>Biolife Borneo</i> ukuran 750 ml sebanyak satu buah;
Bukti P-44	Foto kemasan produk <i>Biolife Borneo</i> yang dibeli dari Riza Yulina Amry (Termohon Kasasi V/dahulu Tergugat V) pada tanggal 27 Februari 2016;
Bukti P-45	Foto Produk botol <i>Biolife Borneo</i> yang dibeli dari Riza Yulina



	Amry (Termohon Kasasi V/dahulu Tergugat V) pada tanggal 27 Februari 2016;
	Bukti foto produk yang dibeli dari Termohon Kasasi VI/dahulu Tergugat VI
Bukti P-46	Bukti foto produk <i>Biolife Borneo</i> beserta nota pembeliannya yang dibeli dari Kezia Dina Sontiana (Termohon Kasasi VI/dahulu Tergugat VI) pada tanggal 27 Februari 2016;
Bukti P-47	Bukti Salinan Pembelian Produk <i>Biolife Borneo</i> dari Kezia Dina Sontiana (Termohon Kasasi VI/dahulu Tergugat VI) pada tanggal 27 Februari 2016 dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">- <i>Biolife Borneo</i> ukuran 500 ml sebanyak satu buah;- <i>Biolife Borneo</i> ukuran 750 ml sebanyak dua buah; dan- <i>Biolife Borneo</i> ukuran 1 L sebanyak satu buah;
Bukti P-48	Foto kemasan produk <i>Biolife Borneo</i> yang dibeli dari Kezia Dina Sontiana (Termohon Kasasi VI/dahulu Tergugat VI) pada tanggal 27 Februari 2016;
Bukti P-49	Foto Produk botol <i>Biolife Borneo</i> yang dibeli dari Kezia Dina Sontiana (Termohon Kasasi VI/dahulu Tergugat VI) pada tanggal 27 Februari 2016;

Bukti Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) berupa produk asli *Biolife* dan *Biolife Borneo* (bukti P-51 sampai dengan bukti P-56 perkara *a quo*);

Bukti	Uraian bukti
Bukti P-51	Bukti contoh produk asli botol <i>Biolife</i> dan <i>Biolife Borneo</i> yang dibeli dari Mariana (Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I) pada tanggal 10 Desember 2015 berupa satu kardus botol <i>Biolife</i> ukuran 500 ml dan satu kardus botol <i>Biolife Borneo</i> ukuran 500 ml;
Bukti P-52	Bukti contoh produk asli botol <i>Biolife</i> dan <i>Biolife Borneo</i> yang dibeli dari Retno Palupi Wahyuningtyas (Termohon Kasasi II/dahulu Tergugat II) pada tanggal 10 Desember 2015 berupa satu kardus botol <i>Biolife</i> ukuran 500 ml; dan satu kardus botol <i>Biolife Borneo</i> ukuran 1000 ml;
Bukti P-53	Bukti contoh produk asli botol <i>Biolife Borneo</i> yang dibeli dari Lily/Lie Fang (Termohon Kasasi III/dahulu Tergugat III) pada tanggal 26 Februari 2016 berupa satu kardus botol <i>Biolife Borneo</i> ukuran 500 ml;



Bukti P-54	Bukti contoh produk asli botol <i>Biolife Borneo</i> yang dibeli dari Yuni Indrawati (Termohon Kasasi IV/dahulu Tergugat IV) pada tanggal 27 Februari 2016 berupa satu kardus botol <i>Biolife Borneo</i> ukuran 750 ml;
Bukti P-55	Bukti contoh produk asli botol <i>Biolife Borneo</i> yang dibeli dari Riza Yulina Amry (Termohon Kasasi V/dahulu Tergugat V) pada tanggal 27 Februari 2016 berupa satu kardus botol <i>Biolife Borneo</i> ukuran 500 ml; dan satu kardus botol <i>Biolife Borneo</i> ukuran 750 ml;
Bukti P-56	Bukti contoh produk asli botol <i>Biolife Borneo</i> yang dibeli dari Kezia Dina Songtiana (Termohon Kasasi VI/dahulu Tergugat VI) pada tanggal 27 Februari 2016 berupa satu kardus botol <i>Biolife Borneo</i> ukuran 500 ml;

Bukti Para Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) (bukti PT-6 dan PT-7)

Bukti	Uraian bukti
Bukti PT-6	Produk botol " <i>Biolife</i> " yang dipasarkan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Tergugat;
Bukti PT-7	Produk botol " <i>Biolife Borneo</i> " yang dipasarkan oleh Para Termohon Kasasi/ dahulu Para Tergugat;

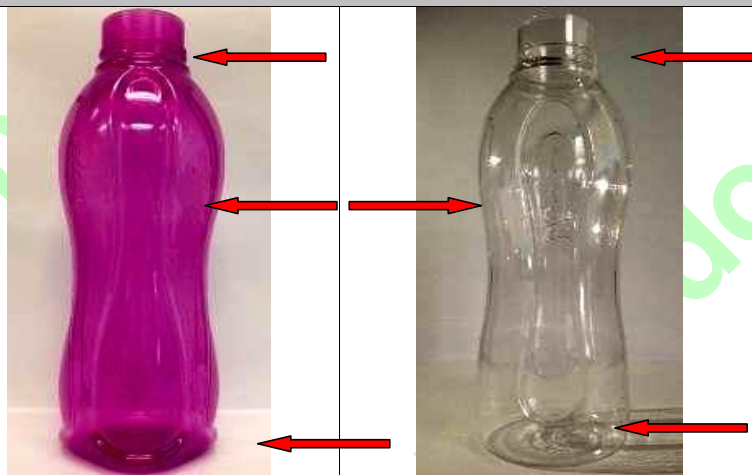
Dari bukti produk tersebut terlihat secara kasat mata bahwa memang produk botol *Biolife* dan *Biolife Borneo* menggunakan konfigurasi garis lengkung yang memiliki persamaan signifikan dengan konfigurasi pada *Eco Bottle* milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) sebagaimana telah ditunjukkan pada bukti P-57 dan bukti PT-11 perkara *a quo*) Berikut Penggugat kembali menguraikan persamaan signifikan tersebut:

Perbandingan antara produk botol "*Biolife*" dengan produk "*Eco Bottle*" milik Pemohon Kasasi;

1. Berikut adalah perbandingan antara konfigurasi pada produk botol *Biolife* yang dipasarkan oleh Para Termohon Kasasi dengan konfigurasi pada produk botol "*Eco Bottle*" milik Pemohon Kasasi (lihat tanda panah merah);



Tampak perspektif samping #1



Keterangan:

Bahwa, Pemohon Kasasi tetap pada dalil yang telah disampaikan pada tingkat pertama perkara *a quo* bahwa produk *Biolife* menggunakan konfigurasi yang sama dengan “*Eco Bottle*” milik Pemohon Kasasi yakni mencekung ke dalam di bagian tengah botol (yang tercetak di dalam bentuk botol yang secara visual menyerupai lekukan angka 8). Oleh karenanya produk *Biolife* tersebut memiliki persamaan secara signifikan dengan produk “*Eco Bottle*”, sebagaimana telah Pemohon Kasasi utarakan sebelumnya pada gugatan di tingkat pertama perkara *a quo*;

Lebih lanjut, konfigurasi pada garis ulir penutup pada bagian dalam dua tingkat pada dua produk tersebut juga memiliki persamaan secara signifikan;

Tampak perspektif samping #2



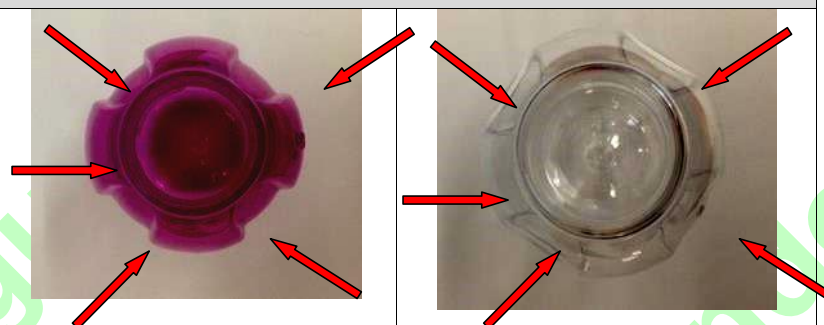


Keterangan:

Bahwa, Pemohon Kasasi tetap pada dalil yang telah disampaikan pada tingkat pertama perkara *a quo* bahwa produk *Biolife* menggunakan konfigurasi yang sama dengan “*Eco Bottle*” milik Pemohon Kasasi yakni mencekung ke dalam di bagian tengah botol (yang tercetak di dalam bentuk botol yang secara visual menyerupai lekukan angka 8). Oleh karenanya produk *Biolife* tersebut memiliki persamaan secara signifikan dengan produk “*Eco Bottle*”, sebagaimana telah Pemohon Kasasi utarakan sebelumnya pada gugatan di tingkat pertama perkara *a quo*.

Lebih lanjut, konfigurasi pada garis ulir penutup pada bagian dalam dua tingkat pada dua produk tersebut juga memiliki persamaan secara signifikan.

Tampak perspektif atas

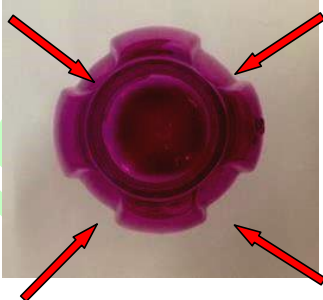


Keterangan:

Bahwa, dari perbandingan di atas, nampak secara jelas bahwa konfigurasi lekukan simetris empat sudut dari perspektif tampak atas pada produk botol *Biolife* yang dipasarkan oleh Para Termohon Kasasi juga menggunakan konfigurasi yang sama dengan pola konfigurasi atas botol pada produk botol “*Eco Bottle*” milik Pemohon Kasasi yang telah dilindungi dalam pendaftaran desain industri “*Eco Bottle*” dengan Nomor pendaftaran ID 0 024 152-D;



Tampak perspektif bawah



Keterangan:

Bahwa, dari perbandingan di atas, nampak secara jelas bahwa konfigurasi lekukan simetris empat sudut dari perspektif tampak bawah pada produk botol *Biolife* yang dipasarkan oleh Para Termohon Kasasi juga menggunakan konfigurasi yang sama dengan pola konfigurasi atas botol pada produk botol "*Eco Bottle*" milik Pemohon Kasasi yang telah dilindungi dalam pendaftaran desain industri "*Eco Bottle*" dengan Nomor pendaftaran ID 0 024 152-D.

Tampak perspektif ulir penutup botol



Keterangan:

Perbandingan konfigurasi di atas menunjukkan bahwa konfigurasi garis ulir penutup pada produk botol *Biolife* yang dipasarkan oleh Para Termohon Kasasi menggunakan konfigurasi yang sama dengan pola konfigurasi garis ulir penutup pada produk botol "*Eco Bottle*" milik Pemohon Kasasi yang telah dilindungi dalam pendaftaran desain industri "*Eco Bottle*" dengan Nomor pendaftaran ID 0024 152-D;

2. Bahwa, dari perbandingan kedua produk diatas, terlihat bahwa produk botol *Biolife* yang dipasarkan oleh Para Termohon Kasasi memiliki persamaan dengan desain produk Pemohon Kasasi;



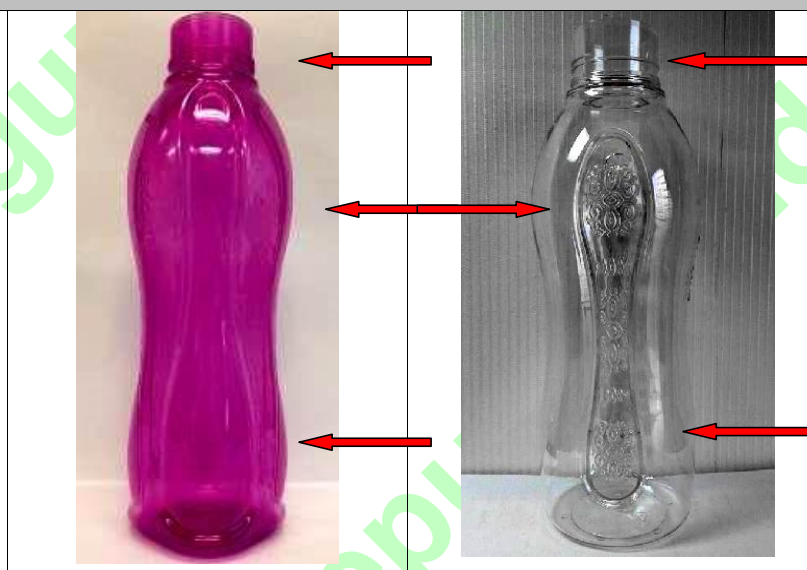
Bahwa dengan ini, Pemohon Kasasi kembali menegaskan dalilnya bahwa terlepas dari jumlah konfigurasi pada *Biolife* dengan “*Eco Bottle*”, asal atau inspirasi lahirnya konfigurasi pada *Biolife* serta ada tidaknya ornamen tambahan sebagaimana yang didalilkan Para Termohon Kasasi, dengan berdasarkan penilaian ada tidaknya persamaan desain sebagaimana telah diuraikan diatas, Pemohon Kasasi tetap mendalilkan bahwa *Biolife* tetap menggunakan konfigurasi yang sama dengan “*Eco Bottle*” milik Pemohon Kasasi;

3. Fakta bahwa konfigurasi desain Pemohon Kasasi tersebut terdaftar di Direktorat Desain Industri atas nama Pemohon Kasasi secara tegas dan jelas makin menyatakan bahwa Para Termohon Kasasi telah beritikad tidak baik dengan memasarkan produk yang memiliki persamaan signifikan dengan produk Pemohon Kasasi;

Perbandingan antara produk botol “*Biolife Borneo*” dengan produk “*Eco Bottle*” milik Pemohon Kasasi;

1. Berikut adalah perbandingan antara konfigurasi utama/pokok pada produk botol *Biolife Borneo* yang dipasarkan oleh Para Termohon Kasasi dengan konfigurasi pada produk botol “*Eco Bottle*” milik Pemohon Kasasi; (lihat tanda panah merah)

Tampak perspektif samping #1



Keterangan:

Bahwa, Pemohon Kasasi tetap pada dalil yang telah disampaikan pada tingkat pertama perkara *a quo* bahwa produk *Biolife Borneo* menggunakan konfigurasi yang sama dengan “*Eco Bottle*” milik

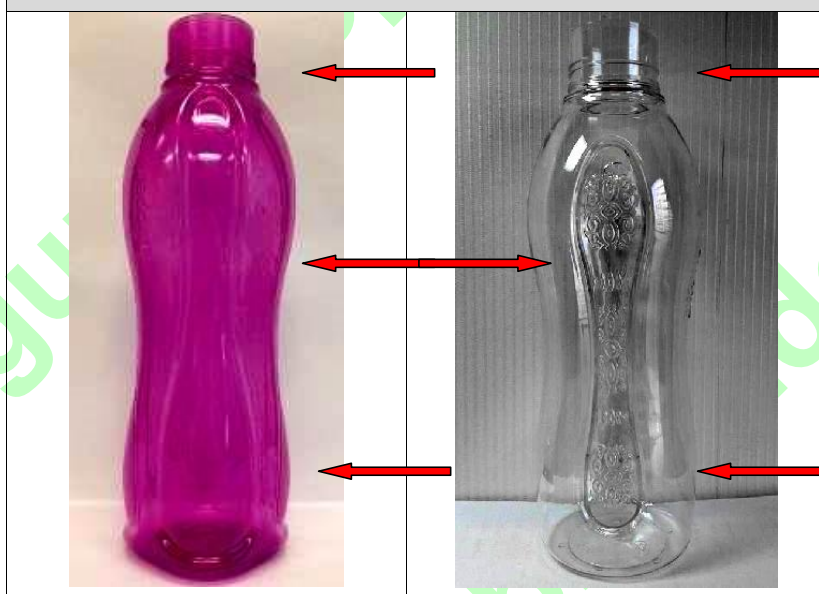


Pemohon Kasasi yakni mencekung ke dalam di bagian tengah botol (yang tercetak di dalam bentuk botol yang secara visual menyerupai lekukan angka 8). Oleh karenanya produk *Biolife Borneo* tersebut memiliki persamaan secara signifikan dengan produk “*Eco Bottle*”, sebagaimana telah Pemohon Kasasi utarakan sebelumnya pada gugatan di tingkat pertama perkara *a quo*.

Adapun jumlah lekukan serta penambahan ornamen pada produk *Biolife Borneo* tersebut tidak menghilangkan adanya persamaan secara signifikan antara produk tersebut dengan produk “*Eco Bottle*”, sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan sebelumnya pada gugatan di tingkat pertama pada perkara *a quo*.

Lebih lanjut, konfigurasi pada garis ulir penutup pada bagian dalam dua tingkat pada dua produk tersebut juga memiliki persamaan secara signifikan.

Tampak perspektif samping #2



Keterangan:

Bahwa, Pemohon Kasasi tetap pada dalil yang telah disampaikan pada tingkat pertama perkara *a quo* bahwa produk *Biolife Borneo* menggunakan konfigurasi yang sama dengan “*Eco Bottle*” milik Pemohon Kasasi yakni mencekung ke dalam di bagian tengah botol (yang tercetak di dalam bentuk botol yang secara visual menyerupai lekukan angka 8). Oleh karenanya produk *Biolife Borneo* tersebut memiliki persamaan secara signifikan dengan



produk "*Eco Bottle*", sebagaimana telah Pemohon Kasasi utarakan sebelumnya pada gugatan di tingkat pertama perkara *a quo*.

Adapun jumlah lekukan serta penambahan ornamen pada produk *Biolife Borneo* tersebut tidak menghilangkan adanya persamaan secara signifikan antara produk tersebut dengan produk "*Eco Bottle*", sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan sebelumnya pada gugatan di tingkat pertama pada perkara *a quo*.

Lebih lanjut, konfigurasi pada garis ulir penutup pada bagian dalam dua tingkat pada dua produk tersebut juga memiliki persamaan secara signifikan.

2. Bahwa, dari perbandingan kedua produk diatas, terlihat bahwa produk botol *Biolife Borneo* yang dipasarkan oleh Para Termohon Kasasi memiliki persamaan dengan desain produk Pemohon Kasasi;

Bahwa dengan ini, Pemohon Kasasi kembali menegaskan dalilnya bahwa terlepas dari jumlah konfigurasi pada *Biolife Borneo* dengan "*Eco Bottle*", asal atau inspirasi lahirnya konfigurasi pada *Biolife Borneo* serta ada tidaknya ornamen tambahan sebagaimana yang didalilkan Para Termohon Kasasi, dengan berdasarkan penilaian ada tidaknya persamaan desain sebagaimana telah diuraikan diatas, Pemohon Kasasi tetap mendalilkan bahwa *Biolife Borneo* tetap menggunakan konfigurasi yang sama dengan "*Eco Bottle*" milik Pemohon Kasasi;

3. Fakta bahwa konfigurasi desain Pemohon Kasasi tersebut terdaftar di Direktorat Desain Industri atas nama Pemohon Kasasi secara tegas dan jelas makin menyatakan bahwa Para Termohon Kasasi telah beritikad tidak baik dengan memasarkan produk yang memiliki persamaan signifikan dengan produk Pemohon Kasasi;

Peredaran produk botol *Biolife* dan *Biolife Borneo* menyebabkan kerugian bagi Pemohon Kasasi sebagai pemilik desain *Eco Bottle* karena desain botol *Biolife* dan *Biolife Borneo* tersebut memiliki persamaan signifikan dengan desain produk *Eco Bottle* milik Pemohon Kasasi;

13. Bahwa, selama jalannya persidangan terbukti secara sempurna melalui *vide bukti P-71 sampai dengan bukti P-23* perkara *a quo* bahwa Para Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) telah melakukan pemasaran produk-produk "*Eco Bottle*" pada perkara *a quo* di Indonesia, dan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) selaku pemegang hak eksklusif atas desain industri "*Eco Bottle*" tidak pernah memberikan hak kepada pihak lain selain PT Dynaplast untuk memproduksi botol dengan menggunakan desain yang serupa dengan



produk "*Eco Bottle*",

Bahwa, bukti-bukti P-7A sampai dengan bukti P-23 juga menunjukkan bahwa produk-produk "*Eco Bottle*" milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) adalah produk dengan penjualan terbanyak sepanjang sejarah perusahaan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) di mana sejak tahun 2011 hingga 2014 telah berhasil menjual sebanyak 33.500.000 botol hanya di Indonesia saja, yang mana harga per produknya Rp165.000,00 (tergantung dari ukuran botol yang beraneka ragam);

14. Bahwa, adanya peredaran produk "*Biolife*" dan "*Biolife Borneo*" yang menurut Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) merupakan suatu tindakan pelanggaran atas hak desain industri Nomor ID 0 024 152-D milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat), jelas menyebabkan kerugian bagi Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat), di mana adanya produk yang menggunakan konfigurasi desain industri yang sama dengan desain industri Nomor ID 0 024 152-D milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) menyebabkan turunnya omset penjualan produk. Apabila dipertimbangkan dari margin jumlah produk "*Eco Bottle*" yang dijual dalam kurun waktu tahun 2012 hingga 2014 dengan target penjualan produk "*Eco Bottle*" Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) tersebut dalam kurun waktu 2012 hingga 2014. Untuk itu, adalah hal yang wajar apabila Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) memohon ganti rugi terhadap yang maka kerugian materiil penggugat yakni kurang lebih sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Selain itu, perbuatan Para Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) telah menimbulkan kerugian immateriil bagi Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) yakni tercemarnya nama baik di kalangan konsumen setia produk-produk Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) terkait dengan beredarnya produk-produk yang menggunakan desain yang sama secara signifikan dengan desain produk "*Eco Bottle*" Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat), dan untuk itu sangat beralasan apabila Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) juga memohon ganti rugi terhadap kerugian immaterial sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Pemohon Kasasi sedang dalam proses pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran desain industri *Biolife Borneo* yang diedarkan Para Termohon Kasasi;

15. Bahwa selama jalannya persidangan, Para Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) menyatakan bahwa botol yang diedarkan oleh Para Termohon

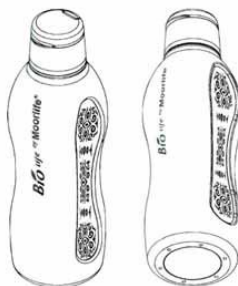


Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi (dahulu Para Tergugat) telah dilindungi oleh sertifikat desain industri Nomor IDD0000044731 dengan detail sebagaimana diuraikan berikut:

Desain Industri :



No. Permohonan/ : A00201401812/IDD0000044731
Pendaftaran
Tanggal : 30 Juni 2014/ 27 Oktober 2016
Permohonan/
pendaftaran
Pemilik : PT. Mltramulia Makmur

Bahwa berdasarkan hal tersebut, mohon kiranya kebijakan Majelis Hakim Agung yang terhormat untuk mempertimbangkan fakta bahwa pendaftaran sertifikat tersebut adalah pendaftaran untuk produk *Biolife Borneo* sedangkan tidak ada pendaftaran untuk produk *Biolife*. Hal ini tentu saja sekali lagi membuktikan itikad tidak baik pemilik desain industri yang produknya dipasarkan oleh Para Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat);

Bahwa mohon kiranya Majelis Hakim Agung yang terhormat untuk mempertimbangkan fakta bahwa Pihak Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) tidak sepakat atas tindakan Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri yang mendaftarkan desain industri tersebut di atas, dan oleh karenanya perlu kiranya Pemohon Kasasi sampaikan bahwa Pemohon Kasasi saat ini sedang dalam proses mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran desain industri produk *Biolife Borneo* Nomor IDD0000044731 tersebut kepada Pengadilan Niaga;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka sudah sepantasnya dan sewajarnya apabila Majelis Hakim Agung yang terhormat membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang karena salah dalam ikut menerapkan dan menafsirkan ketentuan-ketentuan unsur-unsur Pasal 1 ayat (1) *juncto* Pasal 9 *juncto* Pasal 46 ayat (1) *juncto* Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Halaman 55 dari 59 hal. Put. Nomor 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017



(selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang Desain Industri") terutama dalam menentukan bahwa 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, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri;

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

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi tanggal 7 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa *Judex Facti* berpendapat bahwa gugatan Pemohon Kasasi salah alamat dan tidak sempurna karena Para Termohon Kasasi bukan produsen tetapi pihak yang sekedar menjual produk botol yang didalilkan oleh Pemohon Kasasi memiliki persamaan pada pokoknya dengan desain terdaftar atas nama Pemohon Kasasi;
- b. Bahwa terhadap pendapat tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dan berpendapat pada pokoknya bahwa gugatan Pemohon Kasasi adalah gugatan yang sempurna;
- c. Bahwa terhadap kedua pendapat tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak tepat dengan alasan sebagai berikut:
 1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri siapapun tidak terbatas pada produsen yang menggunakan desain industri tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;
 2. Bahwa Termohon Kasasi adalah pihak yang menjual atau memasarkan produk sehingga meskipun bukan produsen adalah termasuk pihak terkena ketentuan Undang-Undang Desain Industri;
 3. Bahwa karena itu gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah gugatan sempurna sehingga beralasan untuk diterima;
 4. Bahwa sesuai dengan asas peradilan yang cepat, murah dan sederhana Mahkamah Agung berpendapat bahwa perlu memeriksa pokok perkara, dan setelah memeriksa secara saksama fakta persidangan terbukti Para Termohon Kasasi telah menjual produk dengan konfigurasi desain yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan konfigurasi desain yang



terdaftar atas nama Pemohon Kasasi, perbuatan mana tanpa persetujuan Pemohon Kasasi;

Oleh karena tuntutan ganti rugi dalam perkara *a quo* dianggap cukup adil untuk dikabulkan, dan persediaan botol-botol milik Tergugat agar tidak disalahgunakan diserahkan kepada Penggugat;

5. Bahwa karena itu perbuatan Para Termohon Kasasi adalah perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DART INDUSTRIES, INC., tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN.Niaga.Smg, tanggal 27 Desember 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Para Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

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

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DART INDUSTRIES, INC.** tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN.Niaga.Smg, tanggal 27 Desember 2016;

MENGADILI SENDIRI:

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 152-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 152-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) perharinya apabila Para Tergugat tidak memenuhi isi putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.,D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

ttd/.

Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd/.

Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.,D.



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

Panitera Pengganti,
ttd/.

Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....		<u>Rp4.989.000,00</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002