



**P U T U S A N**

**No.109 K/Pdt.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus Hak atas Kekayaan Intelektual (desain industri) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **PT. LEGONG BALI NUSANTARA**, berkedudukan di Kabupaten Pasuruan, Jalan Raya Surabaya-Pandaan Km. 40, Ds. Ngerong, Kecamatan Gempol,
2. **SAMUEL HARTONO SUBAGIO BAKTI**, bertempat tinggal di Jalan Jenggolo No.23 RT.20 RW.5, Kelurahan Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Doddy W. Kosasih, SH.,LLM., para Advokat, berkantor di Jalan Baliwerti No.119-121 Kav.34 Surabaya,  
Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat ;

m e l a w a n :

**JULIANTO/JULIUS TJAHJONO**, bertempat tinggal di Jalan Gajahmada No. 34 RT.11 RW.03 Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andri W. Kusuma,SH.,MH., dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada Kantor Hukum PRISM Law Office, yang beralamat di Indonesia Stock Exchange, Tower II, Lt. 17, Jalan Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

d a n :

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA** cq. **DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** cq. **DIREKTUR HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG**, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km 24, Tangerang,

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

hal. 1 dari 30 hal. Put. No.109 K/Pdt.Sus/2012



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

Bahwa Penggugat I adalah suatu Perseroan Terbatas yang berbentuk Badan Hukum yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa Penggugat I pada tanggal 19 Mei 2004 telah mengajukan Permohonan Desain Industri Nomor : A00 2004 01547 dengan judul "Kantong Plastik Kerupuk Udang Ny. Sioe" kepada Turut Tergugat dan selanjutnya permohonan Penggugat I ini ditolak oleh Turut Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2009 ;

(vide surat bukti tertanda P-1 dan P-2) ;

Bahwa penolakan permohonan Penggugat I di atas, terbukti dari Surat Turut Tergugat, tanggal 9 Oktober 2009, perihal : Pemberitahuan Keputusan Penolakan Permohonan Desain Industri Nomor H2-HC.04.06-792, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Ditolak, karena tidak baru mengingat Desain Industri tersebut telah diungkapkan sebelumnya dengan sertifikat nomor ID 0 0004 907 tanggal 9 Oktober 2003 atas nama Julianto/Julius Tjahjono (Tergugat dalam perkara ini) ; (vide surat bukti tertanda P-2) ;

Bahwa memperhatikan sertifikat Desain Industri nomor ID 0 0004 907, tanggal 9 Oktober 2003 atas nama Tergugat, dengan judul : kemasan kerupuk udang Ny. Sioe dan terbit berdasarkan permohonan Tergugat kepada Turut Tergugat pada tanggal 5 Mei 2003 dengan Nomor Permohonan Desain Industri : A 00 2003 01029, secara fakta hukum, sebenarnya Desain Industri Tergugat tersebut bukan merupakan Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri dan sama sekali tidak memiliki kebaruan ;

Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 mengatur 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 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 di atas, dihubungkan dengan Sertifikat Desain Industri nomor ID 0 0004 907, tanggal 9 Oktober 2003 atas nama Tergugat, dengan judul : kemasan kerupuk udang Ny. Siok, maka menurut hukum telah terbit secara cacat hukum dan keliru terbukti sebagai berikut :

a. **TERKAIT BENTUK, KONFIGURASI KEMASAN ;**

Bahwa bentuk kemasan plastik segi empat adalah bentuk kemasan yang sudah lazim dipakai dalam masyarakat (common place), sehingga tidak dapat diberikan perlindungan ataupun dianggap Desain Industri yang baru ;

b. **TERKAIT KOMPOSISI GARIS ATAU WARNA DALAM KEMASAN ;**

Bahwa sebelum dan atau setidaknya pada tanggal 20 Maret 1996, atas komposisi garis atau warna kemasan Desain Industri dengan judul kemasan kerupuk udang Ny. Siok milik Tergugat tersebut, sudah pernah digunakan, diperdagangkan produknya dengan menggunakan kantong/kemasan plastik ber-Desain Industri yang sama, terbukti :

- Tergugat pada tanggal 20 Maret 1996 pernah mengajukan Permohonan Pendaftaran Ciptaan atas suatu Ciptaan seni komposisi garis dan warna berjudul : Seni Lukis "Krupuk Udang & Udang Siok". (vide surat bukti tertanda P-3) ;
- Bahwa pendaftaran Ciptaan Tergugat tersebut, telah ditolak/tidak dikabulkan oleh Turut Tergugat, berdasarkan surat Turut Tergugat tanggal 29 Juli 1996, Nomor : H2-HC.03.01-815-7212/96, dengan alasan karena : seni lukis "Kerupuk Udang dan Udang Siok" Tidak Orisinil. (vide surat bukti tertanda P-4) ;
- Bahwa secara fakta kemasan/komposisi gambar dan warna yang diajukan dalam Sertifikat Desain Industri nomor ID 0 0004 907, tanggal 9 Oktober 2003 yang terbit atas nama Tergugat adalah sama dengan kemasan/komposisi gambar dan warna yang diajukan dalam pendaftaran Ciptaan seni lukis "Kerupuk Udang dan Udang Siok" yang diajukan Tergugat dan telah ditolak/ tidak dikabulkan oleh Turut Tergugat, pada tanggal 29 Juli 1996 ;

c. **TERKAIT KEGUNAAN DALAM MENGHASILKAN SUATU PRODUK, KOMODITAS INDUSTRI, ATAU KERAJINAN TANGAN ;**

Bahwa secara fakta kemasan kerupuk udang Ny. Siok sama sekali bukan termasuk desain industri yang dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan sebagaimana

hal. 3 dari 30 hal. Put. No.109 K/Pdt.Sus/2012

**Disclaimer**

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 ;

Bahwa memperhatikan uraian diatas, maka secara fakta hukum terbitnya Sertifikat Desain Industri nomor ID 0 0004 907, tanggal 09 Oktober 2003, dengan Judul Desain Industri : kemasan kerupuk udang NY. Siok adalah bukan Desain Industri dan ataupun bukan merupakan Desain Industri baru dan terbit secara cacat hukum ;

Bahwa tegasnya berkaitan terbitnya Pemberian Hak Sertifikat Desain Industri oleh Turut Tergugat kepada Tergugat adalah sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan/atau setidaknya melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ;

Bahwa untuk mans dapat Para Penggugat buktikan, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri bagian Pertama, secara tegas mengatur bahwa : Desain Industri yang mendapat perlindungan sudah ditentukan secara limitatif, yaitu sebagai berikut :

- (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru ;
- (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya ;
- (3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum :
  - a. Tanggal penerimaan ; atau ;
  - b. Tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia ;

Bahwa secara jelas terbukti, Sertifikat Desain Industri nomor ID 0 0004 907 tanggal 9 Oktober 2003 yang dimohonkan oleh Tergugat pada tanggal 5 Mei 2003 dengan permohonan nomor A 00 200 301029 adalah tidak baru, sehingga seharusnya permohonan Tergugat tersebut ditolak oleh Turut Tergugat, karena permohonan Tergugat tersebut sangat bertentangan dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 ;

Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Desain Industri nomor ID 0 0004 907 tanggal 9 Oktober 2003 atas nama Tergugat, jelas adalah cacat hukum dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan atau Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 seperti terurai tersebut di atas, selanjutnya secara sewenangwenang Tergugat pada tanggal 15 November 2007, telah melapor-

hal. 4 dari 30 hal. Put. No.109 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan/mengadukan Penggugat II di Kepolisian Daerah Jawa Timur, dengan tuduhan melakukan perbuatan pelanggaran Desain Industri milik Tergugat ;

Bahwa berkaitan laporan Tergugat tersebut, berakibat Penggugat II yang dahulunya adalah sebagai Direktur Penggugat I telah dituntut dalam perkara Pidana No.766/Pid.B/2009/PN.Sda. melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Majelis Hakim pemeriksa perkara pidana mana ikut tersesat, dengan mengadili dan menyatakan Sdr. Samuel Hartono Subagio Bakri/Penggugat II terbukti bersalah : melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menjual barang yang diberi Hak Desain Industri” ;

Bahwa sebenarnya dan terbukti dengan jelas, dimana permohonan pendaftaran Hak Desain Industri oleh Tergugat adalah bukan kategori desain industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 dan atau bukan merupakan desain industri baru sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 ;

Bahwa karenanya Sertifikat desain industri atas nama Tergugat tersebut sama sekali tidak dapat diberikan perlindungan hukum dan bahkan terbukti sebaliknya, permohonan Tergugat dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur, itikad buruk dan mengecoh serta menyesatkan Turut Tergugat, sehingga berakibat terbitnya Sertifikat Desain industri atas nama Tergugat, tanggal 9 Oktober 2003, Nomor : ID 0 004 907 sangat merugikan Para Penggugat ; Sebab bilamana Tergugat berlaku jujur dan beritikad baik, maka dalam permohonan pendaftaran Hak Desain Industri yang diajukan, secara pasti Tergugat akan mengutarakan apa yang telah terjadi sebenarnya dan menjelaskan bahwa Desain Industri tersebut sudah pernah dipergunakan dan pernah ditolak pada saat pengajuan Pendaftaran Hak Cipta seperti terurai diatas, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat, sehingga berakibat secara pasti Turut Tergugat tersesat dengan mengabulkan permohonan pendaftaran Desain Industri atas nama Tergugat tersebut ;

Bahwa selain hal diatas, memperhatikan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang berbunyi :

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau pasal 4 kepada Pengadilan Niaga ;
- (2) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tentang pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan diucapkan ;

hal. 5 dari 30 hal. Put. No.109 K/Pdt.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengingat terbitnya Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat di atas, selain diajukan secara tidak jujur, Itikad buruk serta bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan sangat merugikan Para Penggugat seperti terurai diatas, maka demi hukum Para Penggugat adalah pihak yang sangat berkepentingan untuk membatalkan dan atau setidaknya tidaknya mohon untuk dinyatakan batal dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku dengan segala akibatnya sejak semula atas Sertifikat Desain Industri Nomor : ID 0 004 907, tanggal 9 Oktober 2003, atas nama Sdr. Julianto alias Julius Tjahjono (Tergugat) ;

Bahwa berkaitan Turut Tergugat diikuti sertakan sebagai Pihak dalam perkara ini, di karenakan Turut Tergugat adalah pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan maupun mencatat serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri yang berjalan, berkaitan dengan pembatalan Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat, dengan nomor ID 0 0004 907, tanggal 9 Oktober 2003, dengan Judul Desain Industri : kemasan kerupuk udang Ny. Siok, sehingga adalah patut Turut Tergugat hanya dihukum untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini ;

Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan berdasarkan Surat-Surat bukti yang otentik dan sah, maka adalah wajar bilamana gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

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

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan terbitnya Desain Industri "KEMASAN KERUPUK UDANG NY. SIOK" sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Desain Industri Nomor :ID 0 004 907, tanggal 9 Oktober 2003, atas nama Tergugat adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri ;
3. Menyatakan batal dan atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku dengan segala akibatnya sejak semula atas Sertifikat Desain Industri Nomor : ID 0 004 907, tanggal 9 Oktober 2003, atas nama Sdr. Julianto alias Julius Tjahjono (Tergugat) ;
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan Sertifikat Desain Industri "KEMASAN KERUPUK UDANG NY. SIOK" tanggal 9 Oktober 2003 dengan Nomor Desain Industri : ID 0 004 907, atas nama Tergugat ;

hal. 6 dari 30 hal. Put. No.109 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat pembatalan Sertifikat Desain Industri Tergugat nomor ID 0 0004 907 tanggal 9 Oktober 2003 judul : “KEMASAN KERUPUK UDANG NY. SIOK” dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri yang berjalan ;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan dalam perkara ini ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

ATAU :

Apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

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

## **DALAM KONVENSI :**

### **Dalam Eksepsi :**

- a. Para Penggugat Konvensi tidak memiliki kualifikasi sebagai Penggugat :

Bahwa, Para Pengugat Konvensi tidak berkualitas sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan pembatalan desain industri milik Tergugat Konvensi karena tidak mempunyai sertifikat desain industri atas kemasan kerupuk udang yang mempunyai pengungkapan yang sama atau kesamaan dengan KEMASAN KRUPUK UDANG NY. SIOK milik Tergugat Konvensi, sebab berdasarkan peraturan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, pihak yang dapat mengajukan gugatan pembatalan sertifikat desain industri adalah pihak yang oleh negara telah diberikan hak desain industri berupa Sertifikat Hak Desain Industri dan/atau pemegang lisensi desain industri yang telah diberikan hak oleh pemegang hak desain industri ;

Bahwa, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, menyatakan, “Hak Desain Industri adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut” Jo Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri menyatakan, “yang berhak memperoleh hak desain industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain” Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, “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,

hal. 7 dari 30 hal. Put. No.109 K/Pdt.Sus/2012



mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri” Jo Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri,” Desain Industri terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal atas permintaan tertulis yang diajukan oleh Pemegang Hak Desain Industri. “Jo Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, “Gugatan Pembatalan Desain Industri dapat diajukan oleh Pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga”;

Bahwa, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 :

ayat (1) ;

Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru ;

ayat (2) ;

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

Pasal 4 :

Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan ;

Bahwa, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri tersebut di atas, telah sangat tegas dan jelas, bahwa pihak yang dapat dan berhak mengajukan Gugatan Pembatalan Desain Industri adalah pihak yang memang memiliki hak atas desain industri berdasarkan suatu Sertifikat Desain Industri dan/atau telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari penerima Lisensi Hak Desain Industri yang tercatat dalam daftar umum Desain Industri ;

Bahwa, dalam Gugatan a-quo- Para Penggugat Konvensi membangun konstruksi hukum dalam gugatan pembatalan hak atas desain industri KEMASAN KERUPUK NY. SIOK tidak berdasarkan suatu alas hak yang sah yaitu tidak berdasarkan sertifikat hak Desain Industri dan/atau perjanjian Lisensi, sehingga jika dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat Konvensi bukanlah pemegang suatu Sertifikat Desain Industri atau pemegang lisensi Desain Industri yang menimbulkan hak, karenanya Para Penggugat Konvensi tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan a quo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sangat patut gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa, perlu dipertegas, justru permohonan pendaftaran desain industri Para Penggugat Konvensi sebagaimana yang telah diakui pada dalil butir 2 dan 3 gugatannya karenanya Tergugat Konvensi mohon akta atas Pengakuan tersebut, telah ditolak oleh Turut Tergugat Konvensi, karena desain industri yang hendak didaftarkan tersebut terungkap sebelumnya oleh Tergugat Konvensi dalam Desain Industri KEMASAN KERUPUK UDANG NY. SIOK, dengan kata lain telah terbit SERTIFIKAT HAK DESAIN INDUSTRI atas Nama Tergugat Konvensi sebelum permohonan Para Penggugat Konvensi itu diajukan ke Turut Tergugat Konvensi sehingga tidak mempunyai sifat kebaruan ;

Bahwa, kemudian dengan adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap bernomor : 881 K/PID.SUS/2010 yang isinya telah menghukum para Penggugat khususnya Penggugat II Konvensi selaku Direktur Utama/pengurus yang bertanggung jawab di Penggugat I Konvensi dengan hukuman selama 7 (tujuh) bulan penjara karena secara sah dan meyakinkan telah dengan sengaja dan tanpa hak menjual barang yang diberi hak desain industri (hak Desain Industri Tergugat Konvensi No ID 0 004 907, tanggal 9 Oktober 2003) karena perbuatan Para Penggugat Konvensi telah secara sengaja membuat, mengedarkan, menjual produk kerupuk udang dengan Kemasan Kerupuk Udang yakni Kemasan Kerupuk Udang Ny. Sioe, yang telah meniru KEMASAN UDANG KERUPUK NY. SIOK milik Tergugat Konvensi, Perbuatan Para Penggugat Konvensi tersebut tentunya telah merugikan Tergugat Konvensi dan telah menyesatkan konsumen Tergugat Konvensi yang sejak lama mengkonsumsi kerupuk udang NY. Siok telah membuktikan bahwa Para Penggugat Konvensi adalah pelaku tindak pidana dan juga membuktikan secara terang benderang bahwa Para Penggugat Konvensi tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan pembatalan Sertifikat Desain Industri KEMASAN KERUPUK UDANG NY. SIOK ;

Bahwa, di samping itu selain dengan adanya sertifikat desain industri No. ID 0 004 907, tanggal 9 Oktober 2003, dan juga dengan adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap itu telah pula membuktikan pengakuan dari Negara adanya sifat kebaruan dalam desain industri KEMASAN KERUPUK UDANG NY. SIOK milik Tergugat Konvensi ;

Bahwa, dengan demikian berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat Konvensi uraikan tersebut di atas, sangat jelas Para Penggugat Konvensi

hal. 9 dari 30 hal. Put. No.109 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

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



tidak dapat dikwalifisir sebagai Penggugat yang benar dan memiliki alas hak, sehingga tidak berhak mengajukan gugatan a quo karenanya Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatannya tidak dapat diterima ;

**b. Gugatan para Penggugat Konvensi obscure libelum :**

Bahwa, gugatan Para Penggugat Konvensi kabur dan tidak jelas karena telah mencampuradukkan antara dalil tentang proses suatu pendaftaran hak Cipta atas Lukisan Udang Di atas Kerupuk milik Tergugat Konvensi dimana atas pendaftaran Lukisan Udang di atas Kerupuk oleh Tergugat Konvensi telah diberikan perlindungan alas Hak Ciptanya oleh Turut Tergugat Konvensi dengan proses suatu penerbitan sertifikat Hak Desain Industri milik Tergugat Konvensi No. ID 0 004 907, tanggal 9 Oktober 2003, yang mana kedua proses tersebut diatur dan tunduk pada rezim hukum dan Undang-Undang yang berbeda pula. Dalil gugatan Para Penggugat Konvensi yang mencampuradukkan antara proses pendaftaran hak cipta dan desain industri terlihat pada dalil butir 6 huruf b dan butir 13 ;

Bahwa, perlu Tergugat Konvensi tegaskan kembali, dengan telah terbitnya Sertifikat Hak Desain Industri milik Tergugat Konvensi No. ID 0 004 907, tanggal 9 Oktober 2003, menunjukkan adanya pengakuan dari Negara terhadap Desain Industri KEMASAN KERUPUK UDANG NY. SIOK milik Tergugat Konvensi adalah suatu desain industri yang memiliki sifat kebaruan sehingga permohonan pendaftarannya telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri ;

Bahwa, Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap No. 881 K/PID.SUS/2010 yang menyatakan Para Penggugat Konvensi khususnya Penggugat II Konvensi selaku Direktur Utama/Pengurus yang bertanggung jawab di Penggugat I Konvensi dinyatakan bersalah dan telah dihukum selama 7 (tujuh) bulan penjara karena secara sah dan meyakinkan telah dengan sengaja meniru KEMASAN KERUPUK UDANG NY. SIOK dan tanpa hak menjual barang dengan kemasan hasil baru tersebut, maka dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini telah juga menegaskan adanya pengakuan sifat kebaruan dari DESAIN INDUSTRI KEMASAN KERUPUK UDANG NY. SIOK milik Tergugat Konvensi ;



Bahwa, sifat kebaruan dari sebuah desain industri tentunya tidak berkaitan dengan proses pendaftaran hak kekayaan intelektual lain yang tunduk kepada rejim hukum yang berbeda. Sifat kebaruan dari sebuah Desain Industri sangat berkaitan dengan adanya pengungkapan yang telah dilakukan terlebih dahulu oleh pihak lain berkaitan dengan Desain Industri yang akan didaftarkan yang mana pengungkapan itu dilakukan misalnya melalui media cetak atau elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran (vide penjelasan Pasal 2 ayat (2)). Pengakuan akan sifat kebaruan Desain Industri milik Tergugat Konvensi telah diakui dalam dalil gugatan a-quo- butir 2 dan 3 dengan mendalilkan bahwa, "permohonan pendaftaran desain industri milik Penggugat I Konvensi telah ditolak oleh Turut Tergugat Konvensi karena sifatnya tidak memiliki kebaruan karena telah terungkap sebelumnya oleh Tergugat Konvensi dengan terbitnya sertifikat desain industri milik Tergugat Konvensi", karenanya Tergugat Konvensi mohon akta atas dalil pengakuan para Penggugat Konvensi tersebut ;

Bahwa, gugatan Para Penggugat Konvensi yang telah mencampur-aduk antara dalil proses permohonan pendaftaran hak cipta dengan permohonan dan penerbitan desain industri adalah dalil yang kabur, bias dan membingungkan, karenanya Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Para Pengugat Konvensi dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 132 huruf a jo Pasal 132 huruf b HIR, dengan ini Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) mengajukan gugatan balasan atau gugatan Rekonvensi terhadap Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi) ;

Bahwa, Penggugat Rekonvensi mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian konvensi di atas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensi ini ;

Bahwa, Penggugat Rekonvensi adalah pemegang yang sah atas hak Desain Industri atas Kemasan Kerupuk Udang NY.SIOK berdasarkan Sertifikat Desain Industri No. ID 0 004 907, tertanggal 9 Oktober 2003 ;

Bahwa, kedudukan dan hak Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak yang sah atas Desain Industri atas KEMASAN KERUPUK UDANG NY.



SIOK yang dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, menyatakan, “Hak Desain Industri adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil karya kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sandiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut” Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri menyatakan, “Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memahat menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri ;

Bahwa, pemegang hak Desain Industri dapat memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan Desain Industrinya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No 13 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, yang menyebutkan, “Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak desain Industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu” ;

Bahwa, Tergugat I Rekonvensi tidak pernah mendapatkan Lisensi atas hak Desain Industri KEMASAN KERUPUK UDANG NY. SIOK dari Penggugat Rekonvensi, tetapi kenyataannya Tergugat I Rekonvensi telah tanpa hak dan ijin dari Penggugat Rekonvensi membuat, menggunakan, menjual dan/atau mengedarkan barang berupa kerupuk udang yang menggunakan Kemasan Kerupuk Udang Ny. Sioe, yang mana Kemasan Kerupuk Udang Ny. Sioe ini sama dan meniru Desain Industri KEMASAN KERUPUK UDANG NY. SIOK. Perbuatan Tergugat I Rekonvensi ini telah menyesatkan konsumen Penggugat Rekonvensi, mengingat produk kerupuk udang milik Penggugat Rekonvensi telah dikenal enak rasanya dan kualitas yang terjaga sejak tahun 1935 baik oleh masyarakat di Indonesia maupun di luar Indonesia ;

Bahwa, oleh karena perbuatan Tergugat I Rekonvensi tersebut telah merugikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi telah melaporkan perbuatan Tergugat I Rekonvensi ke Polwiltabes Surabaya dengan Laporan Polisi No. LP/727/VIII/2007/Biro Ops, tanggal 22 Agustus 2007, yang mana yang menjadi tersangkanya adalah Tergugat II Rekonvensi yang pada saat itu menjadi Direktur Utama/Pengurus yang bertanggung jawab di Tergugat I Rekonvensi ;



Bahwa, atas laporan polisi dari Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 881 K/PID.SUS/2010, pada saat ini telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap yang putusannya menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi khususnya Tergugat II Rekonvensi selaku Pengurus/Direktur Utama di Tergugat I Rekonvensi secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa, hak menjual barang yang diberi hak Desain Industri dengan hukuman kurungan penjara selama 7 (tujuh) bulan ;

Bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.881 K/PID.SUS/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap itu, maka telah terbukti Para Tergugat Rekonvensi melakukan pelanggaran pidana atas hak Desain Industri milik Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa, Pasal 46 Undang-Undang No. 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri memberikan hak kepada pemegang Desain Industri dan pemegang lisensi untuk menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan desain Industrinya, sebagaimana bunyi pasal tersebut sebagai berikut :

- “(1) 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 ;
- b. Gugatan ganti rugi ; dan/atau ;
  - c. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ;
- (2) Gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Niaga” ;

Bahwa, sebagai akibat dari perbuatan pelanggaran desain Industri yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian materil berupa :

- a. Kerupuk Udang NY. SIOK yang tidak dapat dijual selama periode mulai dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 baik di dalam negeri maupun di luar negeri adalah sebesar :

Tahun 2003	Dalam negeri/Lokal	192 x 16 x 32,000	98.304.000,-
	Belanda	304 x 16 x 32,000	155.648.000,-
	Singapore	153 x 16 x 32,000	78.336.000,-
	Total		332.288.000,-
Tahun 2004	Dalam negeri/Lokal	240 x 16 x 33,000	126.720.000,-
	Belanda	263 x 16 x 33,000	138.864.000,-
	Singapore	167 x 16 x 33,000	88.176.000,-





	Total	353.760.000,-
Tahun 2005 Dalam Negeri/Lokal	153 x 16 x 34,000	, - 137.632.000,-
Belanda	204 x 16 x 34,000,-	110.976.000,-
Singapore	64 x 16 x 34,000,-	34.816.000,-
	Total	283.424.000,-
Tahun 2006 Dalam Negeri/Lokal	305 x 16 x 35,500,-	173.240.000,-
Singapore	67 x 16 x 35,500,-	38.056.000,-
	Total	211.296.000,-
Tahun 2007 Dalam Negeri/Lokal	268 x 16 x 37,500,-	160.800.000,-
Hongkong	119 x 16 x 37,500,-	71.400.000,-
Singapore	81 x 16 x 37,500,-	48.600.000,-
	Total	280.800.000,-
Tahun 2008 Dalam Negeri/Lokal	152 x 16 x 40,000,-	97.280.000,-
Hongkong	126 x 16 x 40,000,-	80.640.000,-
Singapore	35 x 16 x 40,000,-	22.400.000,-
	Total	200.320.000,-
Tahun 2009 Dalam negeri/Lokal	178 x 16 x 43,000,-	122.464.000,-
Hongkong	84 x 16 x 43,000,-	57.792.000,-
	Total	180.256.000,-

Sub Total : Rp. 1.842.144.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

- b. Kehilangan keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh Penggugat Rekonvensi sebagai akibat dari perbuatan pelanggaran atas desain industri milik Penggugat Rekonvensi oleh Para Tergugat Rekonvensi sebesar :

Tahun 2003	: Rp.	85.993.200,-
Tahun 2004	: Rp.	149.273.700,-
Tahun 2005	: Rp.	300.706.600,-
Tahun 2006	: Rp.	386.887.500,-
Tahun 2007	: Rp.	400.814.550,-
Tahun 2008	: Rp.	470.376.800,-
Tahun 2009	: Rp.	495.091.650,-
Sub Total	: Rp.	2.289.144.000,- (dua milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Sehingga kerugian materil Total sebesar Rp. 4.131.288.000,- (empat milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Bahwa, selain Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materil, Penggugat Rekonvensi juga telah mengalami kerugian imateril sebagai akibat



dari perbuatan pelanggaran hak atas Desain Industri KEMASAN KERUPUK UDANG NY. SIOK yang telah dilakukan Para Tergugat Rekonvensi yakni turunnya kepercayaan konsumen terhadap Penggugat Rekonvensi, juga turunnya kepercayaan mitra bisnis Penggugat Rekonvensi yang mans kerugian tersebut dapat ditaksir sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

Bahwa, agar gugatan ini tidak sia-sia, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat Rekonvensi yang akan diajukan dalam permohonan tersendiri ;

Bahwa, menghukum Turut Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi isi putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang mulia Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat Rekonvensi agar membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/harinya jika Para Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa, oleh karena gugatan ini berdasarkan buki-bukti yang sah secara hukum, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- b. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemegang hak Desain Industri Kemasan Kerupuk Udang Ny. Siok yang sah berdasarkan sertifikat desain industri No. ID 0 004 907 tertanggal 9 Oktober 2003 ;
- c. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melanggar Hak Desain Industri Kemasan Kerupuk Udang Ny. Siok milik Penggugat Rekonvensi ;
- d. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materil Total sebesar Rp. 4.131.288.000,- (empat milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan imateril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
- e. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat Rekonvensi yang telah dilaksanakan ;
- f. Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi putusan perkara ini jika telah berkekuatan hukum yang tetap ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/hari jika lalai menjalankan putusan ini apabila telah berkuatan hukum tetap ;

h. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusannya No.09/HKI.Desain.Industri/2011/PN.Niaga.Sby. tanggal 7 Desember 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**I. DALAM KONVENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat dalam Konvensi ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak seluruh gugatan Para Penggugat dalam Konvensi ;

**II. DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat Dalam Rekonvensi adalah pemegang hak Desain Industri Kemasan Kerupuk Udang Ny. Siok yang sah berdasarkan Sertifikat Desain Industri No.ID 0 004 907 tertanggal 9 Oktober 2003 ;
3. Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi selain dan selebihnya ;

**III. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :**

- Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan/diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 7 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat dengan perantaran kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.09/HKI/Desain Industri/2011/PN.Niaga.Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada tanggal 27 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 6 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat

hal. 16 dari 30 hal. Put. No.109 K/Pdt.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Januari 2011 ;

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

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa para Pemohon Kasasi menolak dengan tegas dan keras atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, karena para Pemohon Kasasi berpendirian bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah/keliru dan khilaf dalam melaksanakan dan menerapkan Hukum serta memutus perkara atas dasar hal-hal yang bertentangan dengan Hukum, untuk hal mana akan para Pemohon Kasasi buktikan sebagaimana terurai dibawah ini ;
2. Bahwa sebelum para Pemohon Kasasi menguraikan adanya kesalahan dan kekeliruan serta kekhilafan dalam penerapan hukum oleh Pengadilan Niaga Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, perkenankan terlebih dahulu para Pemohon Kasasi menyampaikan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, yakni sebagai berikut :
  - Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara a quo adalah Sertifikat Desain Industri nomor ID 0 004 907, tanggal 9 Oktober 2003, atas nama Julianto/ Julius Tjahjono (Tergugat) dengan judul Desain Industri : Kemasan Kerupuk Udang NY. SIOK, dengan nomor permohonan desain Industri : A00 2003 01029, tanggal 5 Mei 2003 ;
  - Bahwa Sertifikat Desain Industri nomor ID 0 004 907, tanggal 9 Oktober 2003, dengan judul Desain Industri : Kemasan Kerupuk Udang NY. SIOK, secara fakta bukan merupakan Desain Industri dan Desain Industri tersebut tidak memiliki nilai kebaruan ;
  - Bahwa Kemasan Kerupuk Udang NY. SIOK, merupakan bentuk kemasan yang sudah lazim dipakai dalam masyarakat sehingga tidak dapat diberikan perlindungan ataupun dianggap merupakan suatu Desain Industri ;
  - Bahwa selain hal mana Kemasan Kerupuk Udang NY. SIOK, bukan Desain Industri yang dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan ;

hal. 17 dari 30 hal. Put. No.109 K/Pdt.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara fakta yang ada Tergugat/Termohon Kasasi telah mengungkapkan atas Desain Industri tersebut setidaknya-tidaknya sejak tahun 1995 atau tahun 1996 dan atau tahun 1999, yaitu pada saat :
  - a. Tergugat/Termohon Kasasi menjual produknya dipasaran Indonesia dan atau setidaknya-tidaknya dipasaran Negara Belanda ;
  - b. Tergugat/Termohon Kasasi mengajukan Permohonan Pendaftaran Ciptaan atas suatu ciptaan seni komposisi garis dan warna berjudul : SENI LUKIS “KERUPUK UDANG & UDANG SIOK” ;
- Bahwa atas pengungkapan oleh Tergugat/Termohon Kasasi terhadap Desain Industri Kemasan Kerupuk Udang NY. SIOK sejak tahun 1995 atau tahun 1996 dan atau tahun 1999, secara fakta telah didukung oleh alat bukti surat maupun berdasar keterangan saksi-saksi yang telah terungkap dipersidangan, yaitu sebagai berikut :
  - a. Bahwa benar Turut Tergugat yang dahulu bernama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, pada tanggal 29 Juli 1996 dengan Agenda surat Nomor : H2-HC.03.01-815-7212/96, benar telah menerbitkan surat penolakan permohonan pendaftaran hak cipta : SENI LUKIS “KERUPUK UDANG DAN UDANG SIOK” beserta lampirannya gambar FISIK KEMASAN/KANTONGAN PLASTIK dengan lukisan udang diatas kerupuk yang di ajukan oleh Tergugat melalui Kuasanya Ny. Ratna A. Widiyanto, beralamat di Jalan Darmo Indah Barat V/AB-9 Surabaya, dikarenakan Seni Lukis tersebut Tidak Orisinil, (vide surat bukti tertanda P-11 jo. P-14) ;
  - b. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Djunita, di depan dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya : Bahwa saksi tahu kerupuk udang merek “SIOK” sejak tahun 1995 ;
  - c. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Muchammad Imron, di depan dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya : Bahwa saksi melihat bukti P-9 pada tahun 1996 di toko “SIOK” ;
  - d. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Sueb, di depan dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya : Bahwa saksi melihat bukti P-9 pada tahun 1999 dan saksi ingat pada tahun 1999 PT. Sekar Laut Pernah membeli kerupuk ke “SIOK” ;

hal. 18 dari 30 hal. Put. No.109 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

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





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasar keterangan Saksi Ahli Prof. Dr. Hj. Rahmi Jened,SH.,MH. di depan dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya :
  - Dalam kasus a quo monopoli yang diberikan sertifikat overbodeg (berlebihan) karena Desain Industri diberikan untuk kemasan, padahal seyogyanya perlindungan diberikan pada konfigurasi, atau komposisi garis atau warna dari kemasan dan bukan kemasannya ;
  - Jika yang dilindungi adalah kemasannya secara keseluruhan, maka hal itu keluar dari hakekat perlindungan Desain Industri ;
  - Hal ini dapat dilihat dari yurisprudensi putusan No.07/Dsain Industri/2004/PN.NIAGA.JKT.PST tentang perkara Desain Industri Klip Plastik tanggal 3 Juni 2004 ;
  - Dalam Kasus a quo sebelum didaftarkan sebagai Desain Industri, kemasan yang sama persis telah diumumkan dalam kurun waktu 15 (lima belas) tahun yang lalu ;
  - Desain kemasan tersebut sama persis dengan gambar yang pernah dimohonkan pendaftaran ciptaan dengan Judul seni lukis “KERUPUK UDANG DAN UDANG SIOK” (dalam kenyataannya Seni foto), pada tanggal 20 Maret 1996 ;
  - Pendaftaran ciptaan tersebut kemudian tidak dapat dikabulkan karena tidak orignal berdasarkan surat Direktur Hak Cipta tanggal 29 Juli 1996 Nomor :112-HC.03.01-815-7212/96, Perihal : Pendaftaran Ciptaan ;
  - Artinya permohonan Desain Industri dalam kasus a quo tidak memenuhi syarat “Baru” (lack of novelty) dan kebaruan digugurkan sendiri oleh Pemohon ;(mohon periksa keterangan Para Saksi mulai halaman 28 sampai dengan 33 dalam putusan perkara a quo) ;
- Bahwa berdasar fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut diatas, terbukti menurut hukum Sertifikat Desain Industri nomor ID 0 004 907, tanggal 09 Oktober 2003, atas nama Julianto/Julius Tjahjono (Tergugat) dengan judul Desain Industri : Kemasan Kerupuk Udang NY. SIOK, dengan nomor permohonan desain Industri : A00 2003 01029, tanggal 05 Mei 2003, bukan merupakan Desain Industri, tidak baru dan terbit secara cacat hukum serta keliru, karena bertentangan dengan :

hal. 19 dari 30 hal. Put. No.109 K/Pdt.Sus/2012

### Disclaimer

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



- a. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 2000, yang mengatur sebagai berikut :

**Pasal 1 :**

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. 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 serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan ;

- b. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 :

**Pasal 2 :**

- (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru,
- (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
- (3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum :
  - a. Tanggal penerimaan ; atau
  - b. Tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas ;
  - c. Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

- c. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 :

**Pasal 3 :**

Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut :

- a. Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi ; atau
  - b. Telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian atau pengembangan.
- Bahwa mengingat terbitnya Sertifikat Desain Industri nomor ID 0 004 907, tanggal 9 Oktober 2003, atas nama Julianto/Julius Tjahjono (Tergugat) dengan judul Desain Industri : Kemasan Kerupuk Udang NY. SIOK, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku,



maka demi hukum Sertifikat Desain Industri nomor ID 0 004 907, tanggal 9 Oktober 2003 haruslah dinyatakan batal dan atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku dengan segala akibatnya sejak semula ;

4. Bahwa berkaitan dengan adanya fakta-fakta hukum di atas, terbukti Pengadilan Niaga Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah salah/keliru dan khilaf dalam melaksanakan dan menerapkan Hukum serta memutus perkara atas dasar hal-hal yang bertentangan dengan Hukum, untuk hal mana terbukti lebih lanjut sebagai berikut :

**I. Keberatan Tentang : kesalahan penerapan hukum pembuktian oleh Pengadilan Niaga Surabaya :**

- Bahwa Pengadilan Niaga Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, secara nyata-nyata telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum ;
- Bahwa sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku, alat bukti dapat berupa :
  - Bukti surat
  - Bukti saksi
  - Persangkaan
  - Pengakuan
  - Sumpah
- Bahwa secara fakta yang ada, Pengadilan Niaga Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, untuk hal mana dapat para Pemohon Kasasi kemukakan sebagai berikut :

**A. Kesalahan penerapan hukum atas diabaikannya bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi :**

- a. Bahwa secara fakta yang ada Pengadilan Niaga Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
- b. Bahwa Pengadilan Niaga Surabaya secara jelas-jelas telah salah mengartikan maksud dan makna surat bukti tertanda P-10 dan P-11 jo. P-14 yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dipersidangan ;
- c. Bahwa adapun surat bukti tertanda P-10 dan P-11 jo. P-14 pada pokoknya menerangkan bahwa : Termohon Kasasi sudah pernah mengungkapkan fisik kemasan dengan gambar Udang



diatas Kerupuk sebagaimana surat permohonan Pendaftaran Hak Cipta tanggal 20 Maret 1996, yang atas permohonan tersebut telah ditolak oleh Turut Tergugat dengan alasan Tidak Orisinil ;

- d. Bahwa dengan adanya fakta, fisik kemasan dengan gambar Undang diatas Kerupuk yang telah diungkapkan oleh Termohon Kasasi sejak tahun 1996, yang mana fisik kemasan tersebut adalah identik dengan Obyek Sengketa dalam perkara a quo, maka membuktikan dengan sendirinya Permohonan Pendaftaran Desain Industri yang diajukan oleh Termohon Kasasi pada tanggal 5 Mei 2003 telah lebih dari 6 (enam) tahun sebelum tanggal pendaftaran ;
  - e. Bahwa akan tetapi ternyata atas fakta hukum diatas, diabaikan oleh Pengadilan Niaga Surabaya yang mempertimbangkan bahwa pengaturan mengenai hak cipta dan Desain Industri tunduk pada Undang-Undang yang berbeda ;
  - f. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Niaga Surabaya tersebut secara jelas merupakan suatu kesalahan penerapan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
  - g. Bahwa yang dipermasalahkan oleh para Pemohon Kasasi dalam perkara a quo adalah Sertifikat Desain Industri Nomor ID 0 004 907 karena tidak baru bukan mengenai permasalahan antara Hak Cipta dengan Desain Industri ;
  - h. Bahwa dengan diabaikannya surat bukti yang diajukan para Pemohon Kasasi tersebut membuktikan dengan sendirinya putusan perkara a quo sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan batal ;
- B. Kesalahan penerapan hukum atas diabaikannya keterangan saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan :**
- a. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Niaga Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah salah dalam menerapkan hukum sehingga haruslah dibatalkan ;
  - b. Bahwa Pengadilan Niaga Surabaya pada halaman 39 dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum, sebagai berikut :

hal. 22 dari 30 hal. Put. No.109 K/Pdt.Sus/2012



"Menimbang, bahwa dari saksi yang diajukan oleh Penggugat Dalam Kompensi yaitu saksi Djunita, hanya menyampaikan bahwa ia adalah Warga Negara Belanda yang merupakan konsumen Kerupuk Udang Siok yang dijual di Belanda, dan juga ada Kerupuk Udang merk lain yang dijual di Belanda ;

Menimbang, bahwa saksi Muchammad Imron, saksi Sueb yang menerangkan bahwa mereka adalah mensuplai Udang ke toko Kerupuk Udang Ny. Siok dan PT. Legong Bali ;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut tidak ada yang mengetahui tentang Desain Industri yang menjadi masalah dalam perkara ini, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut haruslah ditolak" ;

- c. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Niaga Surabaya tersebut diatas, secara nyata-nyata dan jelas-jelas bertentangan dengan Berita Acara Persidangan dan menyalahi hukum pembuktian yang berlaku ;
- d. Bahwa untuk halmana dapat para Pemohon Kasasi buktikan sebagaimana keterangan Para Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan Persidangan yang berkesesuaian dengan Berita Acara Persidangan, yakni sebagai berikut :

**- Keterangan Saksi Djunita :**

- Bahwa saksi tahu kerupuk udang merek "SIOK" sejak tahun 1995" ;
- Bahwa saksi tinggal di Belanda sejak tahun 1995 ;
- Bahwa saksi membeli kerupuk Udang merk "SIOK" 2 (dua) kali ;
- Bahwa membeli Kerupuk Udang merk "SIOK" di Belanda di Toko milik Indonesia.

(vide hal 28 putusan No.09/HKI.Desain.Industri/2011/ PN. Niaga.Sby) ;

**- Keterangan Saksi Muchammad Imron :**

- Bahwa saksi suplai udang ke toko "SIOK" mulai tahun 1991 sampai degan 2006 yang beralamat di Jalan Gajah Mada Sidoarjo ;
- Bahwa saksi telah melihat bukti P-9 didepan toko "SIOK";
- Bahwa saksi melihat bukti P-9 pada tahun 1996 ;

hal. 23 dari 30 hal. Put. No.109 K/Pdt.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide hal 32 putusan No.09/HKI.Desain.Industri/2011/ PN.Niaga. Sby) ;

- **Keterangan Saksi Sueb :**

- Bahwa pada tahun 1996 pernah kirim undang ke "SIOK" ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-9 pada tahun 1999 ;
- Bahwa saksi ingat pada tahun 1999 PT. Sekar Laut Pernah membeli kerupuk ke "SIOK" ;

(vide halaman 32 putusan No.09/HKI.Desain.Industri/2011/PN. Niaga.Sby) ;

- f. Bahwa surat bukti P-9 yang diajukan para Pemohon Kasasi dipersidangan adalah fisik kemasan dengan gambar Undang diatas Kerupuk NY.SIOK atau obyek sengketa yang diberikan perlindungan hak desain industrinya kepada Termohon Kasasi sesuai Sertifikat Desain Industri No: ID 0004907 ;
- g. Bahwa berdasar keterangan saksi-saksi tersebut diatas, secara fakta yang ada saksi-saksi tersebut telah menerangkan secara jelas dan nyata bahwa saksi-saksi telah pernah melihat dan menyaksikan sendiri atas kemasan plastik dengan gambar undang diatas kerupuk NY. SIOK, sudah pernah digunakan dan diperdagangkan produknya setidaknya mulai pada tahun 1995, tahun 1996 dan atau tahun 1999 ;
- h. Bahwa sebagai orang awam, tentunya Para Saksi tersebut tidak mengerti konsep Desain Industri, namun demikian mereka telah pernah melihat dan menyaksikan sendiri atas kemasan plastik dengan gambar undang diatas kerupuk NY. SIOK sesuai Sertifikat Desain Industri No. ID 0004907 atas nama Termohon Kasasi ;
- i. Bahwa keterangan Para Saksi mana berkesesuaian pula dengan dalil gugatan para Pemohon Kasasi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Desain Industri Kemasan Kerupuk Undang NY. SIOK No : ID 0004907 atas nama Termohon Kasasi adalah tidak baru karena telah diungkapkan jauh hari sebelum tanggal pendaftaran desain industrinya, sehingga Desain Industri No : ID 0004907 bukanlah Desain Industri yang baru dan dapat dimintakan batal oleh para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang berkepentingan ;
- j. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, terbukti pertimbangan hukum Pengadilan Niaga Surabaya yang berbeda dengan keterangan Para Saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, padahal keterangan Para Saksi mana telah tercatat dan dapat dibaca didalam

hal. 24 dari 30 hal. Put. No.109 K/Pdt.Sus/2012

**Disclaimer**

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



putusan Perkara a quo, membuktikan dengan sendirinya Pengadilan Niaga Surabaya dalam memberikan pertimbangan hukum telah salah dan khilaf ;

- k. Bahwa kesalahan dan kekhilafan Pengadilan Niaga Surabaya dalam menerapkan hukum pada saat memeriksa perkara a quo, haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi ;

**II. Keberatan Tentang : kesalahan tidak diterapkannya Pasal 2 Jo. Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri mengenai pengungkapan sebelumnya atau ketidak baruan Desain Industri No : ID 0004907 :**

- a. Bahwa Pengadilan Niaga Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah salah dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang No.31 tahun 2000, sehingga mengakibatkan seluruh pertimbangan hukum maupun amar putusan a quo haruslah dibatalkan ;
- b. Bahwa secara fakta yang tidak dapat dibantah kebenarannya, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, pada tanggal 29 Juli 1996 dengan Agenda surat Nomor : H2-HC.03.01-815-7212/96, benar telah menerbitkan surat penolakan permohonan pendaftaran hak cipta : SENI LUKIS “KERUPUK UDANG DAN UDANG SIOK” beserta lampirannya gambar fisik kemasan/kantongan plastik dengan lukisan udang diatas kerupuk yang di ajukan oleh Tergugat melalui Kuasanya Ny. Ratna A. Widiyanto, beralamat di jalan Darmo Indah Barat V/AB-9 Surabaya, dikarenakan Seni Lukis tersebut Tidak Orisinil ;
- c. Bahwa alat bukti surat tersebut diatas, telah di dukung pula keterangan saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan secara jelas dan nyata bahwa saksi-saksi telah pernah melihat dan menyaksikan sendiri atas kemasan plastik dengan gambar udang diatas kerupuk NY. SIOK, sudah pernah digunakan, diperdagangkan produknya setidak-tidaknya mulai pada tahun 1995, tahun 1996 dan atau tahun 1999 ;
- d. Bahwa Sertifikat Termohon Kasasi dengan Nomor Desain Industri ID 0 004 907, tanggal 9 Oktober 2003 terbit, atas dasar Permintaan Desain Industri : A00 2003 01029, tanggal 5 Mei 2003 ;

hal. 25 dari 30 hal. Put. No.109 K/Pdt.Sus/2012



- e. Bahwa memperhatikan secara cermat tanggal Permintaan Desain Industri Termohon Kasasi yakni pada tanggal 5 Mei 2003 dengan Surat Penolakan dari Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, tanggal 29 Juli 1996 maupun Penjualan Kerupuk Udang yang dalam Kemasan Kerupuk Udang NY. SIOK sebagaimana keterangan Para Saksi diatas yakni pada tahun 1995, tahun 1996 dan atau tahun 1999, maka secara fakta yang ada Permintaan Desain Industri Obyek Sengketa oleh Termohon Kasasi tersebut lebih dari 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 5 Mei 2003 tepatnya lebih dari 8 (delapan) tahun lamanya (terhitung sejak tanggal Termohon Kasasi mengajukan Permohonan Pendaftaran Desain Industri), sehingga Desain Industri : Kemasan Kerupuk Udang NY. SIOK, merupakan Desain Industri yang tidak baru dan terbit secara cacat hukum serta keliru ;
- f. Bahwa terkait peraturan Desain Industri, Article 25.1 Perjanjian TRIPs yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai anggota World Trade Organization, Pasal 2 jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri telah mengatur :

Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 :

- (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru,
- (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya ;
- (3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum :
  - a. Tanggal penerimaan ; atau
  - b. Tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas ;Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia ;

Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 :

Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut :

- a. Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi ; atau



- b. Telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian atau pengembangan ;
- g. Bahwa berdasarkan aturan perundang-undangan diatas, maka perlindungan Hak Desain Industri hanya dapat diberikan bilamana Desain Industri tersebut baru atau tidak pernah diumumkan sebelumnya ;
- h. Bahwa penerapan pasal perundangan Desain Industri bersesuaian dengan pendapat Saksi Ahli Prof. Dr. Hj. RAHMI JENED, SH., MH pada halaman 31 putusan No.09/HKI.Desain.Industri/2011/PN. Niaga.Sby yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :  
“Bahwa Dalam kasus a quo sebelum didaftarkan sebagai Desain Industri, kemasan yang sama persis telah diumumkan dalam kurun waktu 15 (lima belas) tahun yang lalu. Desain kemasan tersebut sama persis dengan gambar yang pernah dimohonkan pendaftaran ciptaan dengan Judul seni lukis “KERUPUK UDANG DAN UDANG SIOK” (dalam kenyataannya Seni foto), pada tanggal 20 Maret 1996. Pendaftaran ciptaan tersebut kemudian tidak dapat dikabulkan karena tidak original berdasarkan Surat Direktur Hak Cipta tanggal 29 Juli 1996 No. H-2HC.03.01-815-7212/96 Perihal Pendaftaran Ciptaan. Artinya permohonan Desain Industri dalam kasus a quo tidak memenuhi syarat “Baru” (lack of novelty) dan kebaruan digugurkan sendiri oleh pemohon” ;
- i. Bahwa berdasar uraian yuridis diatas, terbukti Obyek Sengketa yakni Sertifikat Desain Industri : ID 0 004 907 berupa “FISIK KEMASAN KERUPUK UDANG NY SIOK”, merupakan Desain Industri yang terbit secara Cacat Hukum , karena telah diungkapkan oleh Termohon Kasasi sendiri, jauh hari sebelum tanggal Permintaan Desain Industri tanggal 5 Mei 2003 ;  
Karenanya berdasarkan penerapan Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri jo pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Desain Industri No: ID 0004907 bukanlah Desain Industri yang baru dan karenanya demi hukum harus dibatalkan ;
- j. Bahwa untuk adanya penerapan hukum yang baik dan benar, maka beralasan putusan Pengadilan Niaga Surabaya dibatalkan ;

hal. 27 dari 30 hal. Put. No.109 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan adanya fakta-fakta Hukum tersebut diatas, secara fakta hukum terbukti Pengadilan Niaga Surabaya, ternyata :
  - a. Telah salah dalam menerapkan Hukum,
  - b. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalain itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;
6. Bahwa menurut hemat Para Pemohon Kasasi atas segala apa yang telah diuraikan dalam pembahasan yuridis diatas bukanlah merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan, sehingga beralasan menurut hukum permohonan Kasasi yang dimohonkan Para Pemohon Kasasi untuk dikabulkan ;
7. Bahwa dengan berdasar atas segala apa yang telah Para Pemohon Kasasi, maka wajar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara No.09/HKI.Desain.Industri/2011/PN.Niaga.Sby tanggal 7 Desember 2011, dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

**mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 7 :**

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat ;

- Bahwa Bukti P 10 dan P 11 yang ditolak oleh Turut Tergugat dengan surat tanggal 29 Juli 1996 adalah pendaftaran seni lukis :Krupuk Udang dan Udang Siok” bukan mengenai Desain Industri tetapi mengenai hak cipta ;
- Bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa terbitnya Desain Industri “kemasan kerupuk udang Ny. Siok” sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Desain Industri No. I D.0.004.907 tanggal 9 Oktober 2003 atas nama Tergugat Konvensi bertentangan dengan Pasal 1 (1) Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 ;
- Bahwa Penggugat II Konvensi selaku Direktur Penggugat I telah dihukum dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan karena menjual barang yang diberi hak Desain Industri Tergugat No. I D.0.004 907 tanggal 9 Oktober 2003 yaitu kemasan kerupuk udang Ny. Siok milik Tergugat berdasarkan putusan perkara pidana No.881 K/Pid.Sus/2010 ;
- Bahwa Turut Tergugat telah mengumumkan selama 3 (tiga) bulan dalam Berita Resmi Desain Industri dan tidak ada yang keberatan sehingga Turut Tergugat memberi keputusan untuk Hak Desain Industri pada Tergugat

hal. 28 dari 30 hal. Put. No.109 K/Pdt.Sus/2012





Konvensi dengan No. I D.O.004 907 sehingga terbukti Tergugat pemilik sah Desain Industri tersebut ;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim dalam putusan Judex Facti, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : PT. LEGONG BALI NUSANTARA dan kawan tersebut harus ditolak ;

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

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.31 Tahun 2000, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004, perubahan kedua Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **PT. LEGONG BALI NUSANTARA**, 2. **SAMUEL HARTONO SUBAGIO BAKTI** tersebut ;

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

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 24 April 2012** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh,SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution,SH.,M.Hum.**, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. Nurul Elmiyah,SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto,SH.MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution,SH.M.Hum.  
ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, SH.MH.

K e t u a :  
ttd./  
Dr. H. Mohammad Saleh,SH.MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp.4.989.000,-
- J u m l a h.....**Rp.5.000.000,-**

Panitera Pengganti :

ttd./Eko Budi Supriyanto, SH.MH.

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

**RAHMI MULYATI,SH.,MH.**  
**NIP. 195 912 07 1985 122 002**



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

hal. 31 dari 30 hal. Put. No.109 K/Pdt.Sus/2012

**Disclaimer**

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

Halaman 31