



PUTUSAN

Nomor 18 K/Pdt.Sus-HKI/2014

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 antara:

- 1 **ANTONIUS Y. SAKO**, bertempat tinggal di Jalan By Pass Ngurah Rai 98X Blok D, Br. Pesanggaran, Denpasar - Bali;
 - 2 **IRINE HERMINATIRIN**, bertempat tinggal di Jalan By Pass Ngurah Rai 98X Blok D, Br. Pesanggaran, Denpasar, Bali, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Erwin Siregar, S.H., M.H., dan kawan - kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Diponegoro 98, Pusat Pertokoan Kertawijaya Blok C - 21, Denpasar - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2013, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Tergugat II;
- m e l a w a n

HENTJE, bertempat tinggal di Kalasan Nomor 5, Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya, yang diwakili oleh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Semeul H.J. Uruilal, S.T., S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan dukuh Sari, Perum Dukuh Sari Permai Blok II/17 A, Sesetan, Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

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

Hal. 1 dari 23 hal Putusan Nomor 18 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat adalah pengusaha kue PIA yang populer di Bali dengan merek Pia Legong dan merek tersebut sudah terdaftar di Dirjen HaKI dengan nomor ID: IDM000147199 kelas barang: 30 sejak 29 Agustus 2008 (terlampir P-1), selanjutnya Penggugat juga telah memperoleh Sertifikat Desain Industri dari Dirjen HKI u.b. Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang tertanggal 22 September 2011 dengan Judul Desain Industri: Kotak Kemasan, Perlindungan diberikan untuk: Komposisi Garis dan Komposisi Warna, dengan Nomor Pendaftaran: ID 0 025 792-D. (terlampir-P-2);
- 2 Bahwa perlindungan atas hak Desain Industri yang diterima Penggugat atas Kotak Kemasan Pia Legong (terlampir P-3), yaitu komposisi Garis dan Komposisi Warna yaitu:
 - 1 Tampak perspektif (keseluruhan) dari kemasan kotak Pia Legong:
 - warna dasar kotak coklat dengan klir dop;
 - panjang kotak 18,5 cm, lebar kotak 14 cm, tinggi kotak 6,5 cm;
 - terdapat tulisan Pia Legong dengan warna kuning keemasan dengan klir dop dibagian atas sisi atas sebelah kiri kotak kemasan;
 - 2 Tampak atas dari kemasan kotak Pia Legong:
 - terdapat tulisan Pia Legong dengan warna kuning keemasan dengan klir dop dibagian atas sisi atas sebelah kiri kotak kemasan;
 - terdapat gambar latar belakang pura berwarna hitam dibagian atas sisi kiri kotak kemasan;
 - terdapat gambar wanita Bali menari dengan kostum tari legong dengan membawa kipas ditangan kanan dan tangan kiri terlihat jemari tangan menari dibagian atas sisi kanan kotak kemasan;
 - terdapat 3 (tiga) gambar kue Pia dengan rasa keju, coklat dan kacang hijau dengan garis bawah sepanjang 2,1 cm dengan ujung garis terdapat kolom/kotak untuk penanda rasa dengan warna orange dibagian atas sisi bawah kotak kemasan;
 - 3 Tampak depan dari kemasan kotak Pia Legong:
 - terdapat tulisan Pia Legong warna kuning dengan klir dop disisi kiri atas;
 - warna dasar kotak coklat dengan klir dop;
 - 4 Tampak belakang dari kemasan kotak Pia Legong:

Hal. 2 dari 23 hal Putusan Nomor 18 K/Pdt.Sus-HKI/2014

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)



- warna dasar kotak coklat dengan klir dop;
 - terdapat tulisan pia legong dengan warna kuning keemasan dengan klir dop disisi atas sebelah kiri;
 - terdapat gambar ukiran dengan garis kolom untuk sistem penanggalan guna memudahkan pencoretan untuk tanggal, bulan dan Tahun kadaluwarsa dengan panjang total garis tengah sepanjang 16 cm di sisi tengah kotak;
 - terdapat tulisan alamat dan telpon yang bisa dihubungi disisi bawah;
- 5 Tampak samping kiri dari kemasan kotak Pia Legong:
- warna dasar kotak coklat dengan klir dop;
 - tulisan pia legong dengan warna kuning dengan klir dop disisi kiri atas;
 - terdapat garis berbentuk persegi panjang dengan tulisan komposisi dan bahan-bahan Pia Legong berbahasa Indonesia di sisi kiri bawah;
- 6 Tampak samping kanan dari kemasan kotak Pia Legong:
- warna dasar kotak coklat dengan klir dop;
 - tulisan pia legong dengan warna kuning keemasan dengan klir dop disisi kanan atas;
 - terdapat garis berbentuk persegi panjang dengan tulisan komposisi dan bahan-bahan Pia Legong berbahasa Inggris di sisi kanan bawah;
- 3 Bahwa Penggugat menjalankan usahanya dengan terjun langsung meracik resep, mengaduk adonan, mendesain kotak kemasan, memasarkan secara terbatas di outlet penjualan milik Penggugat, dan memperhatikan/ mengawasi kualitas produk kue pianya sampai konsumen bisa merasakan kualitas yang bercita rasa tinggi;
- 4 Bahwa Penggugat menjalankan sistem penjualan kue PIA dengan merek Pia Legong dengan cara khusus yaitu dengan sistem pemesanan di outlet khusus dan satu satunya Pia Legong bagi setiap pembeli Pia Legong di jalan By Pass Ngurah Rai, Ruko Kuta Megah 15 kelurahan Kuta, kecamatan Kuta, Badung, Bali 80361 dan Penggugat menjual harga Pia Legong per kotak rata-rata sesuai rasa sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Penggugat tidak menjual Pia Legong di tempat/outlet lain kecuali outlet resmi satu satunya di Jalan By Pass Ngurah Rai, Ruko Kuta Megah 15 Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Badung, Bali 80361;



- 5 Bahwa dengan sistem pemasaran/penjualan hanya di outlet pia legong, ternyata konsumen Pia Legong menjadi penasaran dan memburu produk Pia Legong dengan aneka rasa milik Penggugat sehingga tidak menutup kemungkinan karena sistem pembelian melalui pesanan ini membuat ada pihak-pihak tertentu ingin mendapat keuntungan dengan memesan dalam jumlah besar di outlet resmi Pia Legong dan selanjutnya Pia Legong tersebut dijual kembali di toko-toko yang menjual oleh-oleh dari Bali dengan target pasar Para turis yang ingin menikmati Pia Legong tapi tidak ada waktu untuk memesan;
- 6 Bahwa diawali oleh adanya beberapa kasus laporan ketidakpuasan atas rasa dan kualitas dari Para konsumen/masyarakat kepada Penggugat yang merasa membeli kue Pia dengan merek Pia Janger dengan kemasan kotak yang mirip dengan kemasan kotak Pia Legong milik Penggugat maka Penggugat mencoba mencari tahu di beberapa toko atau outlet yang menjual aneka produk oleh-oleh dari Bali diantaranya kue Pia dan menemukan penjualan Pia Legong yang diletakkan berdampingan dengan Pia Janger dalam suatu rak etalase dengan harga rata-rata Pia Janger lebih murah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari harga Pia Legong yang dijual tersebut;
- 7 Bahwa Penggugat juga menemukan fakta bahwa Pia Janger tersebut diproduksi/dibuat dan dijual/dipasarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang hubungannya sebagai suami istri dimana mereka menjual kue Pia dengan merek Pia Janger dengan menggunakan kemasan kotak yang identik dan mirip dengan kemasan kotak Pia Legong milik Penggugat;
- 8 Bahwa secara tampak perspektif (keseluruhan) kotak kemasan Pia Janger (terlampir P-4) sebagai berikut:
 - warna dasar kotak coklat dengan kilap mengkilap/metalik;
 - panjang kotak 18,5 cm, lebar kotak 14 cm, tinggi kotak 6,5 cm;
 - terdapat tulisan Pia Janger dengan warna kuning keemasan dengan kilap mengkilap dibagian atas, sebelah kiri kotak kemasan;
 - terdapat gambar latar belakang pulau bali berwarna hitam dibagian atas sisi kiri kotak kemasan;
 - terdapat gambar wanita Bali menari dengan kostum tari janger dengan membawa kipas dengan dipegang oleh kedua tangan di dada, dibagian atas sisi kanan kotak kemasan;



- terdapat 4 (empat) gambar kue Pia dengan rasa keju, coklat, kacang dan kacang hijau dengan garis bawah sepanjang 2,9 cm dengan ujung garis terdapat kolom/kotak untuk penanda rasa dengan warna putih dibagian atas sisi bawah kotak kemasan;
 - tampak depan kemasan kotak pia janger terdapat tulisan Pia Janger warna kuning dengan klir dop disisi tengah;
 - tampak belakang kemasan kotak pia janger terdapat gambar ukiran dengan garis kolom untuk sistem penanggalan guna memudahkan pencoretan untuk tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa dengan panjang total garis tengah sepanjang 16 cm di sisi tengah kotak dan terdapat tulisan alamat dan telpon yang bisa dihubungi di sisi bawah;
 - tampak sisi sebelah kiri kemasan kotak pia janger terdapat tulisan pia janger dengan warna kuning dengan klir dop disisi kiri atas dan terdapat garis berbentuk persegi panjang dengan tulisan komposisi dan bahan-bahan Pia Janger berbahasa indonesia di sisi kiri bawah;
 - tampak sisi sebelah kanan kemasan kotak pia janger terdapat tulisan pia janger dengan warna kuning dengan klir dop disisi kanan atas dan terdapat garis berbentuk persegi panjang dengan tulisan komposisi dan bahan-bahan Pia Janger berbahasa Inggris di sisi kanan bawah;
- 9 Bahwa terkait data di atas, terlihat jelas bahwa Tergugat I dan Tergugat II membuat kotak kemasan Pia Janger secara identik dan mirip dengan kotak kemasan Pia Legong milik Penggugat yang sudah terkenal di Bali sejak Tahun 2007, sehingga patut diduga ada iktikad tidak baik dari Pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk mendompleng penjualan Pia Legong dengan membuat desain kotak kemasan Pia Janger identik dan mirip dengan kotak kemasan Pia Legong milik Penggugat;
- 10 Bahwa berdasarkan temuan permasalahan adanya dugaan pelanggaran HaKI atas desain industri sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2000 atas kotak kemasan Pia Legong milik Penggugat maka Penggugat melaporkan Tergugat I dan Tergugat II ke Polda Bali sebagaimana laporan polisi Nomor LP/276/XII/2012/Bali/SPKT tanggal 26 Desember 2012 yang saat ini masih dalam proses penyidikan untuk kelengkapan berkas perkara (terlampir P- 5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bahwa berdasarkan laporan polisi dari Penggugat, penyidik melakukan proses penyelidikan dan memanggil Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 23 Januari 2013 dimana secara proses hukum acara pidana saksi terlapor dijelaskan oleh penyidik alasan pemanggilan dan permasalahan hukum adanya laporan polisi dari Penggugat terkait dugaan membuat, memakai, menjual dengan kemasan kotak pia janger yang identik dan mirip dengan kemasan kotak pia legong yang sudah mempunyai Hak Desain Industri akan tetapi dengan itikad tidak baik dan melawan hukum Tergugat II mendaftarkan kotak kemasan Pia Janger ke Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit dan Rahasia Dagang pada tanggal 15 Februari 2013;
- 12 Bahwa berdasarkan pendaftaran sebagaimana point 11 di atas maka Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit dan Rahasia Dagang membuat pengumuman periode 7 Mei sampai dengan 7 Agustus 2013 Nomor Publikasi 533/DI/13 atas pendaftaran desain industri Pia Janger oleh Tergugat II yang identik dan mirip pada pokoknya dengan desain industri Pia Legong milik Penggugat maka Penggugat telah mengajukan Keberatan atas Permintaan Pendaftaran Desain Industri secara tertulis kepada Direktur Jenderal Hak Cipta Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tertanggal 17 Juni 2013 (terlampir P- 6);
- 13 Bahwa Penggugat adalah pendesain kotak kemasan yang telah dimohonkan pendaftarannya tanggal 15 Februari 2010 dengan nomor permohonan A00 2010 00536 dan sudah terdaftar dibawah nomor ID 0 025 792 – D, untuk itu diberikan hak eksklusif selama 10 Tahun sejak tanggal penerimaannya dan hak untuk melarang menjual dan membuat desain kotak kemasan yang sama dengan desain kotak kemasan Penggugat (Pasal 5 dan 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2000);
- 14 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah membuat, mengedarkan dan menjual Pia Janger dengan kotak kemasan dengan hak desain industri milik Penggugat dengan mengeruk keuntungan yang ditaksir sebesar Rp7.875.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Kerugian Penggugat didasarkan atas penggunaan desain industri milik Penggugat atas kotak kemasan yang identik dan mirip digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk memasarkan produk kue pianya yang dikenal dengan Pia Janger dengan cara mendompleng (*passing off*) kemasan kotak Pia Legong sehingga Tergugat I dan

Hal. 6 dari 23 hal Putusan Nomor 18 K/Pdt.Sus-HKI/2014

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)



Tergugat II mengambil keuntungan secara sepihak sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kotak dengan asumsi penjualan Pia Janger 50% dari pia legong selama 3,5 tahun. Dengan perkiraan Pia Janger menjual produknya dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 sebanyak 262.500 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus) kotak dikali Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) maka diperoleh hasil keuntungan penjualan pia janger sebesar Rp7.875.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

15 Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan tidak maksimalnya omset penjualan produk pia legong akibat adanya pilihan harga yang lebih murah dari pia legong dan memiliki desain industri atas kotak kemasan yang identik dan mirip dengan pia legong sehingga konsumen pia legong yang tidak cermat memilih dan membeli produk pia milik Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pertahun sejak Tahun 2010 sehingga total kerugian dari penurunan omset penjualan sampai gugatan ini diajukan adalah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

16 Bahwa adanya komplain dari Para konsumen atas rasa dan kualitas Pia Janger yang arahkan kepada Penggugat karena Para konsumen merasa bahwa Pia Janger juga diproduksi oleh Penggugat menimbulkan kerugian immaterial dari sisi Penggugat terkait nama baik dan image Penggugat yang identik dengan Pia Legong;

17 Bahwa dengan demikian kerugian yang dialami Penggugat secara materiil dan imateriil dapat dirinci sebagai berikut:

- Kerugian materiil:

- 1 keuntungan yang didapat Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp7.875.000.000,00;

- 2 menurunnya omset penjualan penggugat sebesar Rp2.500.000.000,00;

- Kerugian immaterial:

Tercemarnya nama baik dikalangan relasi/konsumen sebesar Rp5.000.000.000,00;

Total Kerugian Rp15.375.000.000,00 (lima belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

18 Bahwa selama masih dalam pemeriksaan perkara gugatan ini dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar terhadap pelanggaran desain industri milik Penggugat, bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 7 dari 23 hal Putusan Nomor 18 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga Surabaya agar kiranya berkenan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan pembuatan, penjualan, peredaran, perdagangan pia janger dengan kotak kemasan yang identik dan mirip dengan hak desain industri milik Penggugat sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2000; Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah, karenanya pengadilan dapat menjatuhkan putusannya yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan atau kasasi;

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

Dalam Provisi:

- 1 Memerintahkan sementara pokok perkara ini belum diputus secara pasti, kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan pembuatan, penjualan, peredaran, perdagangan pia janger dengan kotak kemasan yang identik dan mirip dengan hak desain industri milik Penggugat segera dalam waktu 2 x 24 jam terhitung sejak putusan ini diucapkan atau diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir;
- 2 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada penggugat di kantor kuasanya uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II melanggar atau lalai menaati putusan ini;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas hak desain industri sesuai Sertifikat Desain Industri Nomor ID 0 025 792 – D;
- 3 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama telah melakukan pelanggaran Hak Desain Industri atas Kemasan Kotak milik Penggugat;
- 4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama/tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil dan immaterial) kepada Penggugat seketika dengan besar dan rincian sebagai berikut:

Kerugian materiil:

1. Keuntungan yang didapat Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp7.875.000.000,00;
2. Menurunnya omset penjualan Penggugat sebesar Rp2.500.000.000,00;

Kerugian immaterial:

Hal. 8 dari 23 hal Putusan Nomor 18 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tercemarnya nama baik dikalangan relasi/konsumen sebesar Rp5.000.000.000,00

Total Kerugian Rp15.375.000.000,00 (lima belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan ini diucapkan untuk:
 - Menghentikan pembuatan, peredaran, penjualan, perdagangan dengan kotak kemasan identik dan mirip milik Penggugat;
 - Menarik dari peredaran semua produk pia janger dengan kotak kemasan identik dan mirip milik Penggugat;
- 6 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan atau kasasi;
- 7 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat Prematur:

Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat telah menguraikan tentang hal-hal yang berkenaan dengan pelanggaran desain industri terdaftar milik Penggugat, Tergugat telah dituduh melakukan pelanggaran terhadap komposisi garis dan komposisi warna kotak kemasan terdaftar milik Penggugat dengan Nomor ID 0 025 792-D, dengan cara menggunakan komposisi garis dan warna yang mirip dengan milik Penggugat tersebut pada kotak kemasan kue pia dengan merek "Pia Janger" yang dijual oleh Para Tergugat;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pula oleh Penggugat dalam gugatan, bahwa desain kemasan kue merek "Pia Janger" telah didaftarkan oleh Para Tergugat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dan Rahasia Dagang pada tanggal 15 Februari 2013, pendaftaran mana dilakukan atas dasar bahwa desain kemasan milik Tergugat tersebut adalah desain yang baru dan berbeda dari desain-desain kemasan yang telah ada sebelumnya termasuk dengan desain kemasan kue merek "Pia Legong" terdaftar milik Penggugat;

Hal. 9 dari 23 hal Putusan Nomor 18 K/Pdt.Sus-HKI/2014

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa faktanya sampai dengan gugatan ini didaftarkan belum ada suatu keputusan penolakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dan Rahasia Dagang terkait dengan pendaftaran desain industri kemasan yang dilakukan Tergugat tersebut, meskipun terhadap pendaftaran *a quo* menurut pengakuan Penggugat telah dilakukan upaya keberatan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;

Demikian halnya terkait dengan Laporan Polisi yang telah dibuat oleh Penggugat kepada Tergugat dengan tuduhan pelanggaran Pasal 54 ayat 1 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang sampai saat ini masih dalam proses penyidikan oleh Kepolisian Daerah Bali;

Maka atas dasar pertimbangan tersebut maka menurut hemat kami tindakan Penggugat melakukan gugatan ganti rugi dalam perkara ini adalah prematur dan terlampau dini, seyogyanya gugatan ganti kerugian baru dilakukan setelah upaya keberatan yang dilakukan Penggugat diterima dan pendaftaran desain kemasan Tergugat di tolak oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Atau setidaknya telah ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

Oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang prematur maka sekiranya berdasar hukum bilamana Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi Putusan Nomor 06/HKI.Desain Industri/2013/PN. Niaga Sby, tanggal 18 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- 1 Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas hak desain industri sesuai Sertifikat Desain Industri Nomor ID 0 025 792-D;
- 3 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama telah melakukan pelanggaran Hak Desain Industri atas Kemasan Kotak milik Penggugat;

Hal. 10 dari 23 hal Putusan Nomor 18 K/Pdt.Sus-HKI/2014



- 4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk selambat - lambatya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan ini diucapkan untuk:
 - Menghentikan pembuatan, peredaran, penjualan, perdagangan dengan kotak kemasan identik dan mirip milik Penggugat;
 - Menarik dari peredaran semua produk Pia Jenger dengan kotak kemasan identik dan mirip milik Penggugat;
- 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama/tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 6 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 7 Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.008.000,00 (dua juta delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 18 September 2013, terhadap putusan tersebut Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25

September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/HKI.Desain Industri/2013/PN.Niaga. Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal 8 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2013, kemudian mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya 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:

- 1 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yang dengan secara nyata tidak mempertimbangkan perbedaan konsepsi perlindungan Hukum Desain Industri dan Hukum Merek, serta menggunakan

Hal. 11 dari 23 hal Putusan Nomor 18 K/Pdt.Sus-HKI/2014



pertimbangan desain merek dan konsep persamaan pada pokoknya yang tidak dikenal didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, guna menilai desain kemasan milik Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Tergugat;

Bahwa kesalahan *Judex Facti* dalam penerapan hukum ini dapat kita perhatikan dalam pertimbangan putusannya pada halaman 23 dan 24, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

...Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 6 (ayat 1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 antara lain diatur tentang kriteria untuk menilai suatu merek sebagai merek terkenal, yang harus diperhatikan adalah:

- Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
- Reputasi merek terkenal diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di berbagai Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di berbagai Negara; Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah nyata bahwa desain merek “legong” atas nama Penggugat antara lain:

- terdaftar sejak 15 Pebruari 2010 (bukti P-2) yang digunakan sejak tanggal tersebut;

Menimbang berdasarkan pembahasan tersebut diatas terbukti bahwa desain merek milik penggugat tersebut telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit dan Rahasia Dagang, oleh karenanya telah terbukti bahwa desain merek Penggugat tersebut adalah desain merek terkenal....;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti Penggugat bertanda P-3, P-4 dan P-13 diperbandingkan dengan bukti Tergugat bertanda T.1-03, T.1 05, pengadilan berpendapat bahwa ternyata terdapat persamaan pada pokoknya antara lain desain merek Penggugat dengan merek tergugat yaitu persamaan mengenai kemasan kotak yang identik dan mirip dengan kemasan kotak pia legong milik Penggugat;

halaman 24: Bahwa pengadilan berkesimpulan bahwa pendaftaran merek oleh Tergugat dilakukan dengan etiket tidak baik oleh karena itu terdapat cukup



alasan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum”;

Dari kutipan pertimbangan putusan tersebut, secara nyata memperlihatkan kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum dengan telah mempertimbangkan perihal merek pia legong sebagai merek terkenal dan menyatakan desain merek milik Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Tergugat adalah memiliki persamaan pada pokoknya dengan desain merek milik Termohon Kasasi/dahulu Penggugat, yang merupakan kaidah hukum merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Sedangkan dalam perkara *a quo* yang menjadi objek sengketa seharusnya adalah desain industri berupa kotak kemasan kue pia milik Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Tergugat bukannya sengketa tentang merek;

Bahwa dari segi fitur, fungsi, nilai kemanfaatan dan konsep perlindungan hukumnya terdapat perbedaan yang esensi antara kreasi merek dengan desain industri, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- Bahwa dari sisi fitur dalam merek sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah tanda gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, sedang dalam desain industri berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000, fiturnya adalah bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau gabungan darinya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis;
- Dari sisi fungsinya, pada suatu merek adalah berfungsi sebagai pembeda dari barang-barang sejenis, sedangkan disain industri adalah berfungsi untuk memberikan suatu kesan estetis pada suatu produk;
- Dan dari konsepsi hukum merek (Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001) yang dilindungi adalah tanda gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa, yang dalam perkara ini adalah berupa etiket merek “Legong” dan “Pia Janger”;

Sedangkan pada konsepsi hukum desain industri (Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000) adalah perlindungan terhadap kreasi desain industri berupa bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau gabungan darinya yang



berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis serta dapat menghasilkan suatu produk, barang, komoditi industri atau kerajinan tangan. Dalam hal ini desain komposisi garis dan warna kotak kemasan produk Pia Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi;

Dari uraian diatas tampak ada perbedaan yang jelas dan tajam pada objek perlindungan dari masing-masing rezim hukum tersebut, karena terdapat perbedaan konseptual tersebut maka tidak tepat dan tidak relevan bilamana *Judex Facti* menggunakan norma-norma hukum merek didalam memeriksa sengketa desain industri;

Bahwa meskipun didalam suatu produk dapat melekat lebih dari satu rezim HAKI secara bersamaan, misalnya merek, paten, dan hak cipta, atau dalam kata lain pada satu produk barang terdapat lebih dari satu HKI, namun masing-masing rezim tersebut mendapatkan perlindungan hukum dan dasar hukum tersendiri. Sehingga Pertimbangan *Judex Facti* yang mencampur adukkan antara kaidah hukum merek dan desain industri adalah keliru dan merupakan kesimpulan dan pertimbangan putusan yang salah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b jo Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Mahkamah Agung putusan yang demikian itu haruslah dibatalkan;

2 Bahwa *Judex Facti* telah tidak memberikan dasar hukum dan pertimbangan yang cukup dalam menilai desain industri milik Para Pemohon Kasasi;

Bahwa pernyataan *Judex Facti* halaman 23 alinea ke 5 yang menyatakan:

“....bahwa terdapat persamaan pada pokoknya antara lain desain merek Penggugat dengan merek Tergugat yaitu persamaan mengenai kemasan kotak yang identik dan mirip dengan kemasan kotak pia legong milik Penggugat...”;

Dan pernyataan pada halaman 24 alinea ke 2 yang menyebutkan:

“....menimbang bahwa oleh sebab desain merek milik Penggugat adalah desain merek terkenal sedangkan desain merek Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis yaitu desain kotak kemasan....dst”;

Maka dengan melihat pertimbangan tersebut diatas sekiranya menurut hemat kami adalah pertimbangan yang keliru dan tidak cukup untuk disimpulkan bahwa desain industri milik Para Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat adalah identik atau mirip dengan desain Industri terdaftar milik Termohon kasasi/dahulu Penggugat, disamping karena kesalahan penerapan hukum sebagaimana diuraikan pada keberatan angka 1, pertimbangan tersebut juga terlalu dangkal karena *Judex Facti* tidak mampu memberikan dasar *argumentative* kemiripan yang dimaksud;

Hal. 14 dari 23 hal Putusan Nomor 18 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Bahwa seharusnya penilaian suatu desain industri apakah sebagai sesuatu yang baru atau merupakan pengungkapan dari desain yang telah ada sebelumnya haruslah merujuk pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang berbunyi:

- “(1) Suatu desain Industri diberikan untuk desain industri yang baru;
- (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal pengungkapan Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya”;

yang dari ketentuan tersebut terkandung asas kebaruan (*novelity*) yang menjadi acuan untuk memeriksa suatu desain industry, yang berbeda dengan prinsip persamaan pada pokoknya seperti yang ada di dalam hukum merek;

Bahwa asas *novelity* ini diterjemahkan oleh Dirjen HAKI di dalam buku panduan Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut:

“Disain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama atau berbeda dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya meskipun terdapat kemiripan”;

Sedangkan prinsip persamaan pada pokoknya sesuai dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang merek disebutkan sebagai berikut:

“kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara menempatkan, cara menulis atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut”;

Maka dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan didalam memberikan penilaian terhadap suatu desain industri adanya kemiripan tidak serta merta menjadikan desain industri tersebut dikatakan sebagai desain yang tidak baru;

3 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan tidak saksama mencermati bukti P-2:

Bahwa didalam bukti P-2 berupa sertifikat Desain Industri Nomor ID 0025792-D, tertanggal 22 September 2011, disebutkan bahwa:

perlindungan desain industri yang diberikan adalah untuk komposisi garis dan komposisi warna,

dan didalam sertifikat tersebut juga disebutkan:

sedangkan kata dan/atau angka tidak termasuk yang dilindungi dalam desain industri;

serta pada bagian catatannya disebutkan:

Hal. 15 dari 23 hal Putusan Nomor 18 K/Pdt.Sus-HKI/2014



bahwa huruf, angka, gambar, dan/atau kombinasinya yang merupakan unsur merek tidak termasuk yang dilindungi dalam desain industri ini;

Dengan memperhatikan penjelasan tersebut maka sekiranya didalam memberikan penilaian desain dari kotak kemasan milik Termohon Kasasi maupun Para Pemohon Kasasi, *Judex Facti* seharusnya hanya memberikan penilaian terhadap komposisi garis dan warna yang ada didalam kotak kemasan *a quo* dengan mengeluarkan seluruh huruf, angka, gambar dan unsur dari merek yang ada didalam kotak kemasan *a quo*;

Bahwa bila hal tersebut dilakukan maka pengujian desain industri yang dilakukan hanyalah sebatas pada garis-garis dan warna sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 1 sampai dengan 5 berikut:

Gambar 1: Tampak Atas



Komposisi garis dan warna pada bagian atas ini

Yang bila diperhatikan pada tampak atas ini komposisi garis yang ada pada desain milik Termohon kasasi adalah berupa garis lengkung keatas kemudian ke samping kanan dengan ujung berbentuk persegi empat dengan warna oranye;

Sedangkan pada desain industri Para Pemohon Kasasi hanya berupa garis lurus ke kanan dengan ujung Persegi empat dengan warna garis kuning terang dan didalam kotak persegi empat berwarna putih:



Gambar 2: TAMPAK SISI KANAN



Bahwa pada tampak bagian kanan kotak kemasan ini yang merupakan komposisi garis dan warna hanyalah garis kotak persegi panjang, dengan ukuran dan warna garis yang berbeda diantara kedua desain industri ini, dimana pada kotak kemasan milik Termohon kasasi berukuran P: 8cm dan

L: 1,5 cm dengan garis berwarna oranye, sedangkan pada desain milik Para Pemohon Kasasi berukuran lebih pendek dengan P: 7cm dan L: 1,6cm dengan garis berwarna kuning terang;

GAMBAR 3: TAMPAK SISI KIRI



pada tampak bagian kiri kotak kemasan ini yang merupakan komposisi garis dan warna hanyalah garis kotak persegi panjang, dengan ukuran dan warna garis yang berbeda diantara kedua desain industri ini, dimana pada kotak kemasan milik Termohon kasasi berukuran P: 8cm dan L: 1,5 cm dengan garis berwarna oranye, sedangkan pada desain milik Para Pemohon Kasasi berukuran lebih pendek dengan P: 7cm dan L: 1,6cm dengan garis berwarna kuning terang;



GAMBAR 4: TAMPAK DEPAN



Pada bagian depan kotak kemasan masing-masing desain industri ini terdapat perbedaan yang mencolok dimana pada desain milik Termohon Kasasi terdapat garis berbentuk kotak persegi panjang dengan ukuran P: 7,5cm dan L: 2cm dengan warna orange, sedang pada desain Para Pemohon Kasasi tidak terdapat garis apapun;

GAMBAR 5: TAMPAK BELAKANG



Pada tampak belakang dari desain industri keduanya dapat dilihat bahwa diantara keduanya menggunakan ornamen ukiran dan warna yang berbeda;

Sehingga secara keseluruhan desain dari kedua kotak kemasan sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan adanya suatu perbedaan mendasar dari kedua desain, sebagai berikut:

- Perbedaan jumlah desain/komposisi garis dan warna yang diletakkan didalam masing-masing kotak kemasan, untuk desain kotak kemasan Termohon Kasasi terdapat lima buah yang diletakkan di kelima sisi kotak kemasan, depan, atas, kiri, kanan dan belakang;
- Sedangkan pada desain kotak kemasan milik Para Pemohon Kasasi hanya terdapat empat buah yang masing-masing diletakkan di bagian sisi atas, samping kanan, kiri dan belakang;



- Pada warna yang digunakan pada garis tersebut pada masing-masing desain kemasan juga terdapat perbedaan, dimana pada desain kemasan milik Termohon Kasasi menggunakan warna garis berwarna oranye;

Sedangkan pada garis pada kotak kemasan milik Para Pemohon Kasasi menggunakan kombinasi garis berwarna kuning terang dan putih;

- Dari sisi ukuran/panjangnya garis serta ornament ukiran yang digunakan di masing-masing desain kotak kemasan juga berbeda;

- 4 Alasan kasasi keempat adalah berkenaan dengan kesalahan *Judex Facti* yang tidak menerapkan hukum acara untuk memeriksa dan memutus eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat:

Bahwa Para Pemohon Kasasi/para Tergugat didalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi berkaitan dengan formalitas gugatan Penggugat yang masih *premature*, dimana menurut hemat kami gugatan ganti rugi yang diajukan Termohon kasasi/ Penggugat masih terlampau dini, seharusnya gugatan diajukan sesudah ada penolakan dari Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit dan Rahasia Dagang atas permohonan atas pendaftaran desain industri yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat atau setelah ada suatu putusan pengadilan pidana yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat melakukan pelanggaran atas Undang-undang Desain Industri. Namun oleh *Judex Facti* eksepsi tersebut tidak tuangkan didalam amar putusannya;

Kelalaian *Judex Facti* ini telah melanggar ketentuan hukum acara yang mewajibkan pengadilan mengadili seluruh gugatan termasuk dan tidak terkecuali eksepsi yang diajukan Tergugat (*vide* Pasal 178 H.I.R, Pasal 189 Rbg dan Pasal 50 Rv.) hingga oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b jo Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Mahkamah Agung maka putusan yang demikian itu haruslah dibatalkan;

- 5 Kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum pembuktian dengan menyatakan Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menimbulkan tercemarnya nama baik Termohon Kasasi/dahulu Penggugat, adalah tidak tepat oleh karena tidak didukung alat bukti surat maupun saksi:

Bahwa dalam putusannya *Judex Facti* telah menghukum Para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00, adalah penghukuman yang tidak berdasar sama sekali, oleh

Hal. 19 dari 23 hal Putusan Nomor 18 K/Pdt.Sus-HKI/2014



karena sama halnya dengan kerugian materiil yang secara tegas telah dinyatakan tidak terbukti di dalam putusan, kerugian Immateriil ini juga sesungguhnya tidak pernah dibuktikan oleh Termohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa untuk mencapai kesimpulan sebagaimana disampaikan dalam putusan *Judex Facti*, yang menyatakan Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat telah melakukan pencemaran nama baik Termohon Kasasi dikalangan relasi/konsumen. Seharusnya Termohon Kasasi/Penggugat haruslah terlebih dahulu membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan adanya keluhan dari konsumen Termohon Kasasi berkenaan dengan keberadaan Produk milik Pemohon Kasasi di pasaran, maupun adanya ketersesatan konsumen dalam memilih/membedakan Produk milik Termohon Kasasi maupun Pemohon Kasasi, maka dengan tidak dilakukannya pembuktian tersebut maka amar putusan tentang kerugian immaterial adalah tidak relevan;

Disamping itu nilai kerugian immaterial tersebut adalah nilai yang teramat sangat tinggi bila dilihat dari sisi kemampuan Para Termohon Kasasi sebagai sebuah usaha industri rumah tangga, yang belum tentu dapat menghasilkan keuntungan sebesar itu;

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

Mengenai keberatan ke-1 sampai dengan ke-5 tersebut:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Oktober 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Oktober 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah memberi pertimbangan yang cukup karena Penggugat dengan bukti-bukti P1 sampai dengan P13 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Tumba Tuana, S.E., dan 2. Ahli Wahyu Jati Parmanto, S.H., telah berhasil membuktikan dalilnya - dalilnya beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat kecuali mengenai amar putusan tentang menghukum Tergugat membayar ganti kerugian immaterial dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, oleh karena dalam pertimbangan *Judex Facti*, Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat, oleh karenanya *mutatis mutandis* tuntutan ganti kerugian immateriil juga harus ditolak, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata belum ada putusan dari Direktur Jenderal HAKI sehubungan dengan permohonan pendaftaran yang Pemohon ajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya harus diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan, "menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immaterial", menjadi sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **1. ANTONIUS Y. SAKO dan kawan** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 06/HKI.Desain Industri/ 2013/PN.Niaga Sby, tanggal 18 September 2013 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

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

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ANTONIUS Y. SAKO** dan **2. IRINE HERMINATIRIN** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 06/HKI.DESAIN INDUSTRI/ 2013/PN.-Niaga Sby, tanggal 18 September 2013 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 1 Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas hak desain industri sesuai Sertifikat Desain Industri Nomor ID 0 025 792-D;

Hal. 21 dari 23 hal Putusan Nomor 18 K/Pdt.Sus-HKI/2014

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

- 2 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama telah melakukan pelanggaran Hak Desain Industri atas Kemasan Kotak milik Penggugat;
- 3 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan ini diucapkan untuk:
 - Menghentikan pembuatan, peredaran, penjualan, perdagangan dengan kotak kemasan identik dan mirip milik Penggugat;
 - Menarik dari peredaran semua produk Pia Jenger dengan kotak kemasan identik dan mirip milik Penggugat;

- 4 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menghukum Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2014 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, 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 oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota Anggota:

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd./

H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1 Meterai	: Rp.....6.000,00;
2 Redaksi	: Rp.....5.000,00;
3 Administrasi	
Kasasi	: <u>Rp4.989.000,00;+</u>
Jumlah	: <u>Rp5.000.000,00;.</u>

Hal. 22 dari 23 hal Putusan Nomor 18 K/Pdt.Sus-HKI/2014

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)



Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 23 dari 23 hal Putusan Nomor 18 K/Pdt.Sus-HKI/2014