



PUTUSAN
Nomor 439 K/Pdt.Sus-HKI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (pembatalan pendaftaran desain industri) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DART INDUSTRIES, INC., diwakili oleh Taylor J Ross, Wakil Presiden Dart Industries, Inc., berkedudukan di 14901 S Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, U.S.A., dalam hal ini member kuasa kepada Daru Lukiantono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, ber Kantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21, Daerah Pusat Bisnis Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2016; Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT MITRAMULIA MAKMUR, diwakili oleh Hermanto Tanoko, Direktur Utama, berkedudukan di Jalan HRM Mangundiprojo Nomor 266 Buduran, Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada E.L. Sajogo, S.H., MCI Arb., dan kawan-kawan, Para Advokat, ber Kantor di Sajogo Law Building, Jalan Untung Surapati Nomor 64, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2017

Termohon Kasasi;

D a n

PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM cq DIRJEN

HAKI cq DIR. HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI, diwakili oleh DR. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si., Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Siar Hasoloan Tamba, S.H., M.H., dan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 439 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawan, semuanya adalah pegawai pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2017;

Mahkamah Agung tersebut;

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

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Desain Industri berjudul "BOTOL" dengan Nomor Pendaftaran IDD0000044731 atas nama Tergugat, yang digunakan untuk produk "BIOLIFE BORNEO" memiliki persamaan secara signifikan dengan pengungkapan sebelumnya, yaitu desain industri berjudul "BOTOL", dengan Nomor Pendaftaran ID 0024 152-D atas nama Penggugat;
3. Menyatakan pendaftaran Desain Industri berjudul "BOTOL" dengan Nomor Pendaftaran IDD0000044731 atas nama Tergugat yang digunakan untuk produk "BIOLIFE BORNEO" tidak memiliki unsur kebaruan (*novelty*);
4. Menyatakan batal pendaftaran Desain Industri berjudul "BOTOL" dengan Nomor Pendaftaran IDD0000044731 yang digunakan untuk produk "BIOLIFE BORNEO" atas nama Tergugat;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat pembatalan pendaftaran Desain Industri berjudul "BOTOL" dengan Nomor Pendaftaran IDD0000044731 atas nama Tergugat yang digunakan untuk produk "BIOLIFE BORNEO" dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 439 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan rekonvensi yang pokoknya memohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pendaftaran Desain Industri Nomor Pendaftaran ID 0024 152-D atas nama Tergugat Rekonvensi hanyalah mengenai konfigurasi botol tanpa tutup botol;
3. Menyatakan konfigurasi yang digunakan untuk produk botol "ECO BOTTLE" yang dipasarkan oleh Tergugat Rekonvensi bukanlah konfigurasi yang dimaksud pada Desain Industri dengan Nomor Pendaftaran ID 0024 152-D atas nama Tergugat Rekonvensi, sehingga tidak terdapat perlindungan hukum pada konfigurasi yang digunakan untuk produk "ECO BOTTLE";
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan yang berkaitan dengan Desain Industri Nomor Pendaftaran ID 0025 152-D dan produk "ECO BOTTLE";
5. Membebaskan Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
6. Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi putusan perkara ini;

Setidak-tidaknya Majelis Hakim pemeriksa perkara dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualifikasi untuk menggugat (*disqualificatoirexepite*);
2. Bahwa gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan;
3. Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai "pihak yang berkepentingan" karena mengetahui Desain Industri yang terdaftar milik Tergugat tidak memiliki unsur kebaruan (*novelty*) dan peredarannya sangat merugikan Penggugat;
4. Bahwa gugatan ini diajukan dengan iktikad tidak baik oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 439 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI.DesainIndustri/2017/PN.Niaga.Sby., tanggal 27 September 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 27 September 2017, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2 K/Pdt.Sus-HKI.Desain Industri/2017/PN. Niaga.Surabaya., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal 30 Oktober 2017;

Menimbang, memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Tergugat dan Turut Termohon

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 439 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 17 November 2017 dan 20 November 2017, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 November 2017;

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

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi atas putusan Pengadilan Niaga Surabaya dalam perkara Nomor 2/Pdt.Sus-HKI.Desain Industri/2017/PN.Niaga.Sby., tertanggal 27 September 2017;
2. Membatalkan atau setidaknya-tidaknya menolak dan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Putusan Pengadilan Niaga Surabaya dalam perkara Nomor 2/Pdt.Sus-HKI.Desain Industri/2017/PN. Niaga.Sby., tanggal 27 September 2017 dan selanjutnya mengadili sendiri perkara *a quo* dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Desain Industri berjudul "BOTOL" dengan Nomor Pendaftaran IDD0000044731 atas nama Tergugat, yang digunakan untuk produk "BIOLIFE BORNEO" memiliki persamaan secara signifikan dengan pengungkapan sebelumnya, yaitu Desain Industri berjudul "BOTOL" dengan Nomor Pendaftaran ID 0024 152-D atas

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 439 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

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

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat;

3. Menyatakan pendaftaran Desain Industri berjudul “BOTOL” dengan Nomor Pendaftaran IDD0000044731 atas nama Tergugat, yang digunakan untuk produk “BIOLIFE BORNEO” tidak memiliki unsur kebaruan (*novelty*);
4. Menyatakan batal pendaftaran Desain Industri berjudul “BOTOL” dengan Nomor Pendaftaran IDD0000044731 yang digunakan untuk produk “BIOLIFE BORNEO” atas nama Tergugat;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat pembatalan pendaftaran Desain Industri berjudul “BOTOL” dengan Nomor Pendaftaran IDD0000044731 atas nama Tergugat, yang digunakan untuk produk “BIOLIFE BORNEO” dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi desain Industri;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Menerima keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak keseluruhan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa memori kasasi tanggal 30 Oktober 2017 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 28 November 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 439 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

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



- Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan bahwa sebagai pedoman tentang kebaruan (*novelty*) diatur bahwa dianggap baru apabila Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya;
- Bahwa dalam perkara *a quo* antara produk “ECO BOTTLE” milik Penggugat dengan produk “BIOLIFE BORNEO” yang dipasarkan oleh Tergugat secara kasat mata tidak sama, Desain Industri berjudul “BIOLIFE BORNEO” milik Tergugat tidak mengadaptasi desain yang sudah ada sebelumnya, tetapi merupakan kreasi baru yang tidak sama dengan Desain Industri berjudul “ECO BOTTLE” milik Penggugat, bahkan sistem penjualannya pun juga berbeda, produk “BIOLIFE BORNEO” dijual secara langsung dan “ECO BOTTLE” penjualannya melalui jaringan;
- Bahwa diterimanya pendaftaran Desain Industri “BIOLIFE BORNEO” milik Tergugat karena dianggap memiliki sifat kebaruan (*novelty*) dan tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya, sehingga tidak akan menimbulkan kebingungan bagi Konsumen;
- Bahwa pada prinsipnya Penggugat tidak dapat memonopoli semua konfigurasi yang berbentuk garis lengkung, karena dari dari lengkung tersebut dapat tercipta ribuan konfigurasi;

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, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DART INDUSTRIES, INC., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, 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

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 439 K/Pdt.Sus-HKI/2018



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

2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DART INDUSTRIES, INC.**,tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H.,CN., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum ada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N., M.Kn.

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

Ttd/.Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/.Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi kasasi...</u>	<u>Rp</u>	<u>4.989.000,00 +</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 439 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

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