



PUTUSAN

Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (desain industri) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

BHAWNA GIDWANI, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sahari XI/30, RT/005/003, Kelurahan Gunung Sahari Utama, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat dalam hal ini memberi kuasa kepada Tomson Situmeang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di *Grand Palace, Tower A, Lantai 3, Unit R 6-7, Jalan Benyamin Suaeb Blok A-5, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat 10630*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2016, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat;

Lawan

SOEFIANTO LEONARD, bertempat tinggal di Kavling Polri Blok A24/521 RT 013/009, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johan Santoso, S.H., Advokat, berkantor di Gedung Jaya, Lantai 7, Jalan MH. Thamrin Kavling 12, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2016;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 554 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah produsen dan pedagang produk pakaian dalam, dan dalam rangka mengembangkan usaha produksi dan perdagangan pakaian dalam tersebut, Penggugat bersama dengan beberapa rekannya mendirikan PT Agree Progress International, yang anggaran dasarnya

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Akta Notaris Wawik Handayani Nomor 30 tanggal 21 Juni 2004, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan Nomor 19358 HT. 01.01.TH.2004 tanggal 3 Agustus 2004;

2. Dalam perdagangan produk pakaian dalam, Penggugat menggunakan merek dagang Agree dan memakai kemasan dengan menggunakan berbagai desain industri, diantaranya kemasan "multicolor bunga" dan kemasan "kuning hijau";
3. Adapun produk pakaian dalam dengan menggunakan kemasan "multicolor bunga" dan kemasan "kuning hijau" tersebut telah diperdagangkan sampai ke luar negeri, dan perusahaan Penggugat telah melakukan upaya promosi dalam rangka penjualan produk pakaian dalam, diantaranya dengan mengikuti pameran di kota Dubai, Uni Emirat Arab pada tahun 2009;
4. Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah mengajukan permintaan pendaftaran desain industri kemasan "multicolor bunga" dan kemasan "kuning hijau" milik Penggugat tersebut pada tanggal 26 Agustus 2013, dan akhirnya kedua desain industri tersebut terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri dalam sebagai berikut:
 - Desain Industri KEMASAN, Daftar Nomor IDD0000037751;
 - Desain Industri KEMASAN, Daftar Nomor IDD0000037752;
5. Dalam hal ini desain industri kemasan milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDD0000037751 meniru desain industri kemasan "multi color bunga" yang telah digunakan sebelumnya oleh Penggugat sejak tahun 2008;
6. Demikian pula desain industri kemasan milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDD0000037752 meniru desain industri "kuning hijau" yang telah digunakan sebelumnya oleh Penggugat sejak tahun 2003;
7. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan dengan telah terdaftarnya kedua desain industri atas nama Tergugat seperti tersebut pada butir 2 di atas, karena kedua desain industri tersebut bukan merupakan desain industri yang baru karena meniru desain industri kemasan produk pakaian dalam, yang selama ini digunakan oleh Penggugat;
8. Dengan demikian seharusnya desain industri dengan judul KEMASAN daftar Nomor IDD0000037751 dan desain Industri dengan judul KEMASAN, Daftar Nomor IDD0000037752 atas nama Tergugat tidak dapat didaftarkan, karena tidak memenuhi syarat-syarat kebaruan sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang menyebutkan:

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (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;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat sangat beralasan untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap pendaftaran desain industri dengan judul KEMASAN daftar Nomor IDD IDD0000037751 dan desain Industri dengan judul KEMASAN, Daftar Nomor IDD0000037752 atas nama Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyebutkan:

Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga;
10. Sebagai informasi perlu Penggugat sampaikan pula bahwa sebelum Tergugat mengajukan permintaan pendaftaran kedua desain industri seperti tersebut di atas. Penggugat telah melaporkan kepada pihak Kepolisian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu atas penggunaan merek terdaftar Agree milik Penggugat secara tanpa hak oleh Tergugat;
11. Adapun merek Agree ini terdapat pada kemasan "multicolor bunga" dan kemasan "kuning hijau" yang digunakan untuk produk pakaian dalam;
12. Terhadap tindak pidana yang dilaporkan oleh Penggugat pihak kepolisian, Tergugat telah mengakui kesalahannya, dan memasang iklan permohonan maaf di surat kabar, dan akhirnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat menandatangani Surat Peijanjian pada tanggal 1 Agustus 2013 untuk menyelesaikan permasalahan secara damai;
13. Akan tetapi ternyata Tergugat masih mempunyai iktikad tidak baik terhadap Penggugat, yaitu dengan mengajukan permintaan pendaftaran desain industri kemasan "multicolor bunga" dan kemasan "kuning hijau" yang sebelumnya telah digunakan oleh Penggugat pada tanggal 26 Agustus (kurang dari 1 bulan setelah ditanda tanganinya Surat Perjanjian antara

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

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

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



Penggugat dan Tergugat);

14. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat berulang kali telah meniru Hak Kekayaan Intelektual hasil pikiran dan kreasi dari Penggugat;

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

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kedua pendaftaran desain industri atas nama Tergugat yang diajukan pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan judul:

- KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037751;

- KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037752;

Bukan merupakan desain industri yang baru, karena telah digunakan sebelumnya oleh Penggugat;

3. Menyatakan batal menurut hukum kedua pendaftaran desain industri atas nama Tergugat yang diajukan pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan judul:

- KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037751;

- KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037752;

Dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM cq Direktorat Jenderal HKI cq Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang untuk mencatat pembatalan kedua pendaftaran desain industri atas nama Tergugat yang diajukan pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan judul:

- KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037751;

- KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037752;

Dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum; Atau apabila Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

- A. Penggugat tidak memiliki kualitas/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

1. Bahwa gugatan *a quo* diajukan oleh Sdr. Soefianto Leonard, beralamat di Kavling Polri Blok A24/521, Rt.013/Rw.009, Kelurahan Jelambar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat selaku Pribadi dan tidak untuk dan atas nama PT Agree Progress International maupun juga selaku kuasa dari beberapa rekannya;

2. Bahwa akan tetapi Penggugat dalam gugatannya poin 1 menyatakan "...bahwa Penggugat adalah produsen dan pedagang produk pakaian dalam, dan dalam rangka mengembangkan usaha produksi dan perdagangan pakaian dalam tersebut. Penggugat bersama dengan beberapa rekannya mendirikan PT Agree Progress International, yang anggaran dasarnya termuat dalam Akta Notaris Wawik Handayani Nomor 30 tanggal 21 Juni 2004, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan Nomor 19358 HT. 01.01.TH.2004 tanggal 3 Agustus 2004.....";
3. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat poin 1 tersebut di atas, maka demi hukum yang berhak atau memiliki kualitas/kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* adalah PT Agree Progress International (yang diwakili oleh Direksi Perseroan) atau setidaknya oleh Penggugat bersama-sama dengan beberapa rekannya yang mendirikan PT Agree Progress International;
4. Bahwa karena Penggugat tidak bertindak untuk dan atas nama PT Agree Progress International maupun juga selaku Kuasa dari beberapa rekannya, maka Penggugat tidak memiliki kualitas/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga dengan demikian sudah seharusnya gugatan *a quo* dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)

1. Bahwa gugatan Penggugat *a quo* adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena Penggugat dalam dalil gugatannya poin 1 menyatakan "...bahwa Penggugat adalah produsen dan pedagang produk pakaian dalam, dan dalam rangka mengembangkan usaha produksi dan perdagangan pakaian dalam tersebut, Penggugat bersama dengan beberapa rekannya mendirikan PT Agree Progress International, yang anggaran dasarnya termuat dalam Akta Notaris Wawik Handayani Nomor 30 tanggal 21 Juni 2004, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan Nomor 19358 HT. 01.01.TH.2004 tanggal 3 Agustus 2004...";

Akan tetapi dalam dalil gugatan poin 6 menyatakan "...demikian pula desain industri kemasan milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor IDD0000037752 meniru desain industri "kuning hijau" yang telah digunakan sebelumnya oleh Penggugat sejak tahun 2003...";

Sehingga menimbulkan pertanyaan; bagaimana Penggugat yang mendirikan perusahaan di tanggal 21 Juni 2004 mengaku/mengklaim telah menggunakan suatu desain di tahun 2003;

- b. Bahwa selain hal tersebut di atas, gugatan Penggugat adalah juga gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena Penggugat tidak dengan terang dan jelas menguraikan tentang desain industri kemas "multicolor bunga" dan desain industri kemasan "kuning hijau";

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan bahwa "...Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan...";

Bahwa berdasarkan Pengertian Desain Industri tersebut di atas, maka demi hukum seharusnya Penggugat menguraikan dengan jelas dan terang tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari desain industri kemasan "multicolor bunga" maupun desain industri kemasan kuning hijau;

Apakah desain industri kemasan "multicolor bunga" tersebut terdiri dari berapa warna? Warna apa saja? Bagaimana bentuk tata letak warna tersebut? Apakah vertikal atau horizontal atau diagonal atau saling silang? Serta jenis bunga apa yang terdapat dalam desain tersebut?;

Bagaimana bentuk tata letak warna kuning dan hijau dalam desain industri kemasan "kuning hijau tersebut? Apakah vertikal atau horizontal atau diagonal atau saling silang atau bulatan atau kotak-kotak?;

Bahwa karena gugatan Penggugat hanya menyebutkan kemasan multicolor bunga" dan "kemasan kuning hijau", akan tetapi tidak menguraikan secara jelas dan terang tentang bentuk kemasan multicolor

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



bunga dan kemasan kuning hijau, atau konfigurasi kemasan multicolor bunga dan kemasan kuning hijau, atau komposisi garis atau warna, dalam kemasan multicolor bunga dan kemasan kuning hijau, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang terdapat dalam kemasan multicolor bunga dan kemasan kuning hijau, maka gugatan Penggugat yang demikian adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

2. Bahwa karena Penggugat tidak menguraikan secara Jelas dan terang tentang bentuk kemasan multicolor bunga dan kemasan kuning hijau, atau konfigurasi kemasan multicolor bunga dan kemasan kuning hijau, atau komposisi garis atau warna dalam kemasan multicolor bunga dan kemasan kuning hijau, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang terdapat dalam kemasan multicolor bunga dan kemasan kuning hijau, maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga dengan demikian sudah seharusnya gugatan *a quo* dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kualitas/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* serta karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), maka Demi Hukum Majelis Hakim Yang Mulia sudah seharusnya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 74/Pdt.Sus-Desain-Industri/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 554 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 23 Oktober 2015 sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SOEFIANTO LEONARD** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt.Sus-Desain-Industri/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan kedua pendaftaran desain industri atas nama Tergugat yang diajukan pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan judul:
 - KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037751;
 - KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037752;Bukan merupakan desain industri yang baru, karena telah menjadi milik umum;
3. Menyatakan batal menurut hukum kedua pendaftaran desain industri atas nama Tergugat yang diajukan pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan judul:
 - KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037751;
 - KeMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037752;Dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM *cq* Direktorat Jenderal HKI *cq* Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang untuk mencatat pembatalan kedua pendaftaran desain industri atas nama Tergugat yang diajukan pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan judul:
 - KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037751;
 - KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037752;Dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2016, terhadap putusan tersebut, oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2016 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 13 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor 09 PK/Pdt.Sus-HKI/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 554 K/Pdt.Sus-HKI/2015 *juncto* Nomor

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74/Pdt.Sus-Desain Industri/2014/PN.Niaga.Jakarta Pusat tanggal 13 September 2016 permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Oktober 2016, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Oktober 2016;

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

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

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1). Bahwa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 554 K/Pdt.Sus-HKI/2015, tanggal 23 Oktober 2015 terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Bahwa ketentuan hukum tentang kasasi dalam perkara HKI Desain Industri ternyata terdapat dalam ketentuan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yaitu ketentuan Pasal 41;
 - b. Bahwa tentang putusan secara eksplisit disebutkan pada ketentuan Pasal 41 ayat (9) dan (10) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang berbunyi sebagai berikut:
 - (9) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung;
 - (10) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

- c. Bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (10) tersebut di atas secara jelas dan terang menyatakan: "... putusan atas permohonan kasasi, memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut...";
- d. Bahwa ternyata Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/semula Penggugat telah dikabulkan oleh *Judex Juris* sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 554 K/Pdt.Sus-HKI/2015, tanggal 23 Oktober 2015, dengan alasan "... *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum ...";
- e. Bahwa akan tetapi *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak menunjukkan atau menguraikan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, tetapi *Judex Juris* malah mempersoalkan fakta persidangan, sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 554 K/Pdt.Sus-HKI/2015, tanggal 23 Oktober 2015, halaman 12 s/d 13, yang kami salin selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah menerspkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa fakta persidangan terbukti Tergugat telah melakukan pendaftaran 2(dua) Desain Industri atas nama Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan judul:
 - Kemasan Daftar Nomor IDD0000037751;
 - Kemasan Daftar Nomor IDD0000037752;
- Bahwa Tergugat mendaftarkan 2(dua) Desain Industri tersebut 13 tahun atau setidaknya-tidaknya 8 tahun setelah Desain Industri tersebut digunakan atau beredar dipasaran, sehingga Desain Industri yang didaftarkan oleh Tergugat tersebut tidak memiliki unsur kebaharuan atau inovasi;
- Bahwa Penggugat juga sudah mempergunakan 2(dua) Desain Industri tersebut dengan kemasan "Multi Color Bunga" dan kemasan "Kuning Hijau" dan sudah diperdagangkan sejak tahun 2003 atau 2009;
- Bahwa oleh karena Desain Industri tersebut sudah lama beredar dan diperdagangkan maka bukan merupakan Desain Industri yang baru, sehingga sudah menjadi milik umum dan siapapun boleh memakainya, akan tetapi tidak boleh memilikinya;

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian maka 2 (dua) Desain Industri yang telah didaftarkan oleh Tergugat tersebut harus dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya dan selanjutnya memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM cq Direktorat Jenderal HKI cq Direktorat Hak Cipta, Desain Industri cq, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang untuk mencatat pembatalan 2 (dua) Desain Industri atas nama Tergugat tersebut;
- Bahwa dari uraian yang dipertimbangkannya tersebut maka gugatan Penggugat harus dikabulkan sebagian;
- f. Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas sama sekali tidak menunjukkan atau menguraikan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena *Judex Juris* sama sekali tidak menguraikan kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti*, yaitu tidak menunjukkan hukum mana yang salah diterapkan oleh *Judex Facti* dan hukum mana yang seharusnya diterapkan?
Akan tetapi *Judex Juris* malah melakukan pembahasan/penilaian tentang fakta persidangan, padahal penilaian atas fakta-fakta persidangan adalah merupakan kewenangan *Judex Facti* yang harus dihargai dan bukan merupakan kewenangan *Judex Juris*, hal mana sudah menjadi yurisprudensi (hukum) di Indonesia dan telah dipertahankan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku *Judex Juris* dalam berbagai pertimbangan hukum proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- g. Bahwa dengan demikian Putusan Kasasi *Judex Juris* tidak memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan yang menyatakan:
".... *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum ... ", sehingga dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 554 K/Pdt.Sus, HKI/2015, tanggal 23 Oktober 2015 telah terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dimana putusan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (10) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000, yang pada pokoknya menyatakan: ".... putusan atas permohonan kasasi, memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut. .. ";
- h. Bahwa oleh karena itu, cukup beralasan hukum untuk meninjau kembali Putusan *Judex Juris* tersebut karena terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena tidak memuat secara lengkap

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut, sehingga beralasan hukum untuk membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 554 K/Pdt.Sus-HKI/2015, tanggal 23 Oktober 2015 yang dimohonkan peninjauan kembali;

2). Bahwa ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt.Sus-Desain Industri/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 Maret 2015, yang menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/semula Penggugat sudah tepat dan benar, dengan uraian sebagai berikut:

a. Bahwa gugatan Penggugat adalah meminta pembatalan pendaftaran Desain Industri milik Tergugat (Pemohon Peninjauan Kembali), sebagaimana terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri, sebagai berikut:

- Judul Desain Industri KEMASAN "multicolor bunga"
- Nomor Pendaftaran IDD0000031751;
- Judul Desain Industri KEMASAN "kuning hijau";
Nomor Pendaftaran IDD0000031752;

b. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yang diberi Label Bukti P-1 s/d Bukti P-4 dan Bukti P-4a, Bukti P-5, Bukti P-5a, Bukti P-6, Bukti P-6a serta Bukti P-7 s/d Bukti P-18, yang ternyata sama sekali tidak dapat membuktikan/mendukung dalil-dalil gugatannya, dengan alasan sebagai berikut:

- Bukti P-1, P-2 dan P-3 adalah kemasan produk hasil tiruan Penggugat atas Desain Kemasan milik Tergugat, dengan hanya mengganti merek menjadi merek Agree bahkan Bukti P-2 yang dinyatakan sebagai Desain Kemasan milik Tergugat adalah "akal-akalan belaka" dari Penggugat, karena Desain Kemasan milik Tergugat saat ini adalah menggunakan merek Agreement bukan merek Agree dan dalam Kemasan milik Tergugat dicantumkan Nomor Pendaftaran 37751, sehingga Bukti P-1 s/d Bukti P-3 tersebut tidak dapat membuktikan/mendukung dalil-dalil gugatannya;
- Bukti P-4 dan Bukti P-4a, Bukti P-5, Bukti P-5a, Bukti P-6, Bukti P-6a serta Bukti P-7 s/d Bukti P-9 adalah terkait legalitas PT Agree Progress International milik Penggugat yang sama sekali tidak dapat membuktikan/mendukung dalil-dalil gugatannya;
- Bukti P-10 s/d Bukti P-15 adalah terkait Merek Agree milik Penggugat, sedangkan gugatan *a quo* adalah terkait sengketa Desain Industri,

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



sehingga bukti-bukti tersebut tidak dapat membuktikan/mendukung dalil-dalil gugatannya;

- Bukti P-16 adalah Surat Keterangan dari Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional yang dikeluarkan pada bulan November tahun 2014, yang menerangkan bahwa PT Agree Progress International milik Penggugat adalah Eksportir Pakaian Dalam merek Agree dan benar telah mengikuti pameran di Dubai Tahun 2009 dengan Produk Pakaian Dalam Merek Agree bukan terkait Desain Industri yang menjadi objek gugatan *a quo*, sehingga bukti tersebut tidak dapat membuktikan/mendukung dalil-dalil gugatannya;
 - Bukti P-17 dan Bukti P-18 adalah sama dengan Bukti T-1 dan Bukti T-5, yang membuktikan bahwa Desain Industri milik Tergugat dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
 - c. Bahwa karena bukti-bukti yang diajukan sama sekali tidak dapat membuktikan/mendukung dalil-dalil gugatannya, maka sudah tepat dan benar pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya, yang menyatakan "...Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil pokok gugatannya... dst ...";
 - d. Bahwa pertimbangan hukum tersebut sudah sejalan dengan kaedah hukum, yang menyatakan: " ... oleh karena dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya ... ";
 - e. Bahwa karena Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/ semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka patut menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat, maka dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-Desain Industri/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 Maret 2015 sudah tepat dan benar, sehingga harus dipertahankan;
 - f. Bahwa oleh karena itu, beralasan menurut hukum untuk mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt.Sus-Desain Industri/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 Maret 2015;
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali September 2016 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 26 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam hal ini Mahkamah Agung, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut karena pertimbangannya telah tepat dan benar;

Bahwa pertimbangan *Judex Juris* merupakan pertimbangan hukum yang mengoreksi atau memperbaiki kesalahan *Judex Facti* dalam penerapan hukum, yaitu menolak gugatan Penggugat padahal kedua desain industri tidak memenuhi unsur kebaruan sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali BHAWNA GIDWANI tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

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

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BHAWNA GIDWANI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, 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

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

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

ttd/.

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

Ketua Majelis,

ttd/.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i	: Rp	6.000,00
2. R e d a k s i	: Rp	5.000,00
3. Administrasi		
<u>Peninjauan Kembali</u>	: Rp	9.989.000,00 +
Jumlah	: Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan

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

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2017