



P U T U S A N
No. 811 K/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Niaga Hak Atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri) pada tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Niaga Hak Atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri) antara :

1. **CALVIN J. BARUS**, bertempat tinggal di Gema Pesona Blok L-21, RT.03/11, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat ;
2. **PT. HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Raya Bekasi KM. 28,5, Rawapasing Bekasi ;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada : DR. OTTO HASIBUAN, **SH.MM** dan kawan-kawan, Advokat pada kantor "OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES LAW OFFICES", beralamat di Komplek Duta Merlin Blok B-3a, Jalan Gajah Mada No.3-5 Jakarta dan TONY BUDIJAYA, **SH.LLM.MCLArb** dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum BUDIDJAJA & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Tanah Abang II No.38, Jakarta serta DARU LUKIANTONO, **SH** dan kawan-kawan, para Advokat pada kantor "HADIPUTRANTO, HADINOTO & PARTNERS", beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2009; Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I dan Penggugat II ;

m e l a w a n :

1. **PT. BASUKI PRATAMA ENGINEERING**, berkedudukan di Jalan Pulo Lentut Nomor: 2, Kawasan Industri Pulo Gadung, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;
2. **J. SUJANTO BASUKI**, berkantor di Jalan Pulo Lentut Nomor : 2, Kawasan Industri Pulo Gadung, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung Jakarta Timur ;

Hal. 1 dari 40 hal. Put. No.811 K/Pdt.Sus/2009

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)



Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Tergugat II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan permohonan pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat I adalah orang yang telah mengenyam pendidikan khusus di bidang tehnik mesin, termasuk mesin boiler. Saat ini Penggugat I bekerja pada Penggugat II ;

Bahwa Penggugat II adalah Anak Perusahaan dari Hitachi Construction Machinery Co. Ltd (Jepang), perusahaan yang sudah memproduksi mesin boiler berikut dengan komponen/suku cadangnya hampir seratus tahun yang lalu (jauh sebelum Tergugat I berdiri). Produk-produk Penggugat II (termasuk mesin boilernya) telah mendapat perlindungan paten (sederhana) di Indonesia maupun di Negara lain ;

Bahwa setelah sempat menimba pengalaman kerja di luar negeri, Penggugat I direkrut dan dipekerjakan sebagai karyawan Tergugat I selama 8 tahun (yakni sejak tanggal 1 September 1995 sampai dengan 2 September 2003) dengan jabatan sebagai Design Engineer, yang tanggung jawab/tugas utamanya adalah merancang desain dan konfigurasi dari konstruksi mesin boiler untuk Tergugat I ;

Bahwa setelah Penggugat I mengundurkan diri dari Tergugat I, Penggugat I mengetahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah membuat pernyataan yang tidak benar kepada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual untuk memperoleh Sertifikat Desain Industri, khususnya :

- a. Bahwa Tergugat II adalah "kekayaan Tergugat I", padahal Tergugat II sesungguhnya adalah pemilik/pemegang saham dan Direktur Utama Tergugat I (pada saat-saat yang dimaksud dalam gugatan ini, bahkan sampai saat gugatan ini diajukan) dan ;
- b. Bahwa Tergugat II berhak untuk mengalihkan hak Desain Industri kepada Tergugat I (secara implisit Tergugat II menyatakan bahwa Tergugat II adalah pembuat desain industri dimaksud). Padahal sesungguhnya Tergugat II bukanlah pembuat ataupun pendesain Desain Industri karena tidak berhak mengalihkan Hak Desain Industri karenanya tidak berhak mengalihkan Hak Desain Industri tersebut kepada Tergugat I. Lagipula Tergugat I tidak mempunyai keahlian untuk mendesain mesin

Hal. 2 dari 40 hal. Put. No.811 K/Pdt.Sus/2009



boiler dan Penggugat I tidak pernah mengalihkan haknya sebagai pendesain kepada Tergugat I ataupun Tergugat II ;

Bahwa pernyataan yang tidak benar tersebut diduga dengan sengaja dilakukan para Tergugat karena para Tergugat ingin memanipulasi/ menyelundupkan hukum, para Tergugat tahu persis bahwa berdasarkan hukum desain industri, khususnya Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ("UU 31/2000"), karyawan harus dianggap sebagai pendesain dan pemegang Hak Desain Industri, apabila desain industri tersebut dibuat dalam hubungan kerja ;

Pasal 6 UU No.31/2000 menyebutkan bahwa :

1. Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain ;
2. Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain" ;

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) UU No. 31/2000 jelas menentukan :

"Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua belah pihak" ;

Ketentuan penjelasan Pasal 7 ayat (3) ini menyebutkan bahwa : "hubungan kerja" dalam pasal di atas adalah "hubungan kerja di lingkungan swasta, atau hubungan akibat pemesanan Desain Industri oleh Lembaga swasta, ataupun hubungan individu dengan Pendesain" ;

Bahwa Penggugat I tidak pernah mengalihkan hak atas Desain Industri kepada Tergugat I, sehingga seharusnya pemegang hak desain industri atas Desain Industri adalah Penggugat I. Tindakan para Tergugat yang dengan sengaja tidak mengakui Penggugat I sebagai pendesain Desain Industri atau setidaknya-tidaknya tindakan-tindakan para Tergugat yang tidak jujur mengakui bahwa para Tergugat bukanlah pendesain Desain Industri saat mereka berupaya memperoleh Sertifikat Desain Industri, jelas telah merampas hak desain industri Penggugat I ;

Bahwa selain itu tindakan para Tergugat yang dengan sengaja tidak meminta persetujuan ataupun mengakui Penggugat I sebagai pendesain Desain Industri, atau setidaknya-tidaknya tindakan-tindakan para Tergugat yang tidak mengakui bahwa para Tergugat bukanlah pendesain Desain Industri saat mereka berupaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh sertifikat Desain Industri, jelas telah merampas hak moral (moral right) Penggugat I ;

Bahwa Pendaftaran Desain Industri yang dilakukan oleh para Tergugat jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan yang disyaratkan oleh Pasal 4 UU No.31 Tahun 2000. Apalagi, patut di duga motivasi utama para Tergugat melakukan tindakan-tindakan tersebut adalah karena mereka ingin mengganggu atau menyingkirkan para pesaing usahanya, khususnya Penggugat II yang lebih unggul dalam banyak hal, termasuk teknologi pembuatan mesin boiler dan reputasi (baik nasional maupun internasional) ;

Bahwa tindakan para Tergugat yang menggunakan Sertifikat Desain Industri tersebut untuk mengklaim bahwa ialah pionir dan satu-satunya perusahaan yang berhak membuat mesin boiler di Indonesia selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan, juga telah menghambat usaha Penggugat II untuk mengembangkan/menjalankan usahanya di Indonesia karena dihalang-halangi oleh para Tergugat ;

Bahwa untuk menghormati Penggugat I sebagai pemegang hak Desain Industri dan hak moral (moralright) Penggugat I, maka sangatlah wajar dan beralasan jika Penggugat I menuntut para Tergugat untuk membuat pengumuman melalui Harian Kompas, dalam ukuran minimal seperempat (1/4) halaman yang pada pokoknya berisi permohonan maaf para Tergugat kepada para Penggugat, Ditjen HAKI dan masyarakat karena telah membuat pernyataan yang tidak benar untuk memperoleh Hak Desain Industri Mesin Boiler sebagaimana termuat dalam Sertifikat Desain Industri No. ID 0 008 936-D. Untuk memastikan ketaatan para Tergugat, adalah wajar dan beralasan pula jika para Tergugat dibebankan denda keterlambatan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila para Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan hal ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat dengan ini mohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa menurut hukum, Penggugat I harus dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri ;
3. Menyatakan bahwa para Tergugat telah membuat pernyataan yang tidak benar untuk memperoleh Sertifikat Desain Industri No. ID 0 008 936-D ;

Hal. 4 dari 40 hal. Put. No.811 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan pendaftaran Desain Industri Mesin Boiler, sebagaimana termuat dalam Sertifikat Desain Industri No.ID 0 008 936-D atas nama Tergugat I bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan yang disyaratkan oleh Undang-undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ;
5. Membatalkan pendaftaran Desain Industri Mesin Boiler, sebagaimana termuat dalam Sertifikat Desain Industri Nomor ID 0 008 936-D atas nama Tergugat I, dengan segala akibat hukumnya ;
6. Memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk mencatat putusan atas pembatalan Hak Desain Industri yang termuat dalam Sertifikat Desain Industri No. ID 0 008 936-D atas nama Tergugat I dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri ;
7. Memerintahkan para Tergugat untuk membuat iklan pengumuman melalui Harian Kompas, dalam ukuran minimal seperempat (1/4) halaman, yang pada pokoknya berisi permohonan maaf para Tergugat kepada para Penggugat, Ditjen HAKI, dan masyarakat karena telah membuat pernyataan yang tidak benar untuk memperoleh Sertifikat Desain Industri No. IDO 008 936-D, dengan sanksi denda keterlambatan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila para Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini ;
8. Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung-renteng membayar biaya perkara ini ;

Atau apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Rekonsensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

A. GUGATAN PEMBATALAN PARA PENGGUGAT SAMA DENGAN GUGATAN PEMBATALAN SEBELUMNYA YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (EXCEPTIO RES JUDICATAINE BIS IN IDEM).

1. Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2009 mengajukan gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0 008-936-D berjudul Mesin Boiler ("Desain Industri Mesin Boiler") kepada para Tergugat ;

Hal. 5 dari 40 hal. Put. No.811 K/Pdt.Sus/2009

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. Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat, bahwa gugatan para Penggugat, demi hukum harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena sama dengan perkara-perkara yang telah diajukan sebelumnya oleh para Penggugat sebagai berikut :

NO	Gugatan Pembatalan Desain Industri yang diajukan oleh PT Hitachi Construction Machinery (Penggugat II) terhadap PT. Basuki Pratama Engineering (Tergugat I) ;	Objek Gugatan Sertifikat Desain Industri ID 0 008 936-D ;
A	<p>Putusan Pengadilan Niaga No.06/Desain Industri/2006/PN. Niaga.Jkt.Pst.</p> <p>Amar Putusan dalam Pokok Perkara : Menolak Gugatan Penggugat (Penggugat II perkara aquo) untuk Seluruhnya ;</p> <p>Kasasi Mahkamah Agung RI No.019K/N/HAKI/2006.</p> <p>Amar Putusan : Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I (Penggugat II perkara aquo) dan Pemohon Kasasi II (Tergugat II perkara Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.017 PK/PDT.SUS/2007</p> <p>Amar Putusan Menolak permohonan PK Pemohon PK Pengggat II perkara aquo);;</p>	<p>Sertifikat Desain Industri Mesin Boiler Daftar Nomor ID 0 008 936-D atas nama PT. Basukii Pratama Engineering (Tergugat I) ;</p>
B	<p>Putusan PTUN Jakarta No. 55/G/2006/PTUN.JKT Amar Putusan: Menyatakan Gugatan Penggugat (Pengugat II Perkara aquo) tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.</p> <p>Putusan Pengadilan Tinggi TUN No. 183/B/PT.TUN.JKT Amar Putusan: Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 55/G/2006/PTUN.JKT</p> <p>Putusan Mahkamah Agung No. 284 K/TUN/2007.</p> <p>Amar Putusan : Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (Penggugat II Perkara aquo) :</p>	<p>Sertifikat Desain Industri Mesin Boiler Daftar Nomor ID 0 008 936-D atas nama PT. Basukii Pratama Engineering (Tergugat I) ;</p>

Hal. 6 dari 40 hal. Put. No.811 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C	Putusan Pengadilan Niaga No.01/Desain Industri/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. Amar Putusan antara lain : Dalam Rekonsensi, Menolak gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi (Penggugat II perkara aquo) Kasasi No.704 K/Pdt.Sus/2008 ;	Sertifikat Desain Industri Mesin Boiler Daftar Nomor ID 0 008 936-D atas nama PT. Basukii Pratama Engineering (Tergugat I) ;
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad.A. Pembatalan Sertifikat Desain Industri Mesin Boiler Nomor ID 0 008 936-D yang diajukan oleh PT Hitachi Construction Machinery Indonesia/ Penggugat II perkara aquo (No.06/Desain Industri/2006/PN.Niaga. Jkt.Pst Jo. No.019K/N/HAKI/2006, Jo. No.017 PK/PDT.SUS/2007) yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagai berikut (Bukti Eksepsi T-1) ;

- Putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 06/Desain Industri/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst ;
Dalam Kompensi Dalam Pokok Perkara :
Menolak Gugatan Penggugat (PT Hitachi Construction Machinery Indonesia/Penggugat II perkara aquo) untuk seluruhnya ;
Dalam Kompensi dan Rekonsensi :
Menghukum Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonsensi (PT Hitachi Construction, Machinery Indonesia/ Penggugat II dalam perkara aquo) membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.019K/N/HAKI/2006 tanggal 10 Oktober 2006 memutuskan sebagai berikut :
 - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I (PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia/Penggugat II perkara aquo) ;
 - Menghukum Pemohon Kasasi I dahulu Penggugat (PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia/Penggugat II perkara aquo) untuk biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;
- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.017 PK/ Pdt.Sus/2007 tanggal 24 Januari 2008 menolak permohonan Peninjauan Kembali PT Hitachi Construction Machinery Indonesia/ Penggugat II perkara aquo ;

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No.811 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.B. Pembatalan Sertifikat Desain Industri Mesin Boiler Nomor ID 0 008 936-D oleh PT Hitachi Construction Machinery Indonesia (Penggugat II perkara aquo) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara No.55/G/2006/PTUN.JKT [Jo.No.183/B/PT.TUN.JKT](#) Jo. No.284 K/TUN/2007 (Bukti Eksepsi T-2);

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.55/G/2006/PTUN.JKT tanggal 31 Juli 2006, memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan Gugatan Penggugat (PT Hitachi Construction Machinery Indonesia/Penggugat II perkara aquo) tidak dapat diterima dan Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;

- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.183/B/2006/PT.TUN.JKT tanggal 12 Desember 2006, memberikan putusan yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.55/G/2006/PTUN.JKT ;
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.284 K/TUN/2007 tanggal 8 Juli 2008 menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (PT Hitachi Construction Machinery Indonesia/Penggugat II Perkara aquo):

Ad.C. Pembatalan Sertifikat Desain Industri Mesin Boiler Nomor ID 0 008 936-D yang diajukan oleh PT Hitachi Construction Machinery Indonesia/Penggugat II perkara aquo Nomor 01/Desain Industri/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst (Bukti Eksepsi T-3), dengan keputusan Pengadilan Niaga Jakarta sebagai berikut:

Dalam Rekonpensi :

Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi (Penggugat II perkara aquo) untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi Dalam Rekonpensi :

Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi (Penggugat II perkara aquo) untuk membayar biaya perkara ;

3. Oleh karena gugatan aquo sama dengan ketiga perkara tersebut di atas, terlebih Perkara No.06/Desain Industri/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka untuk mencegah adanya putusan yang menimbulkan ketidakpastian hukum, sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet

Hal. 8 dari 40 hal. Put. No.811 K/Pdt.Sus/2009

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

Ontvankelijk Verklaard), sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas Nebis In Idem (Bukti Eksepsi T-4), yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Untuk proses di Pengadilan yang sama, bahwa Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu ;
 - b. Untuk proses di Pengadilan yang berbeda lingkungan, melaporkan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan adanya perkara yang berkaitan dengan nebis in idem ;
3. Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat, sehubungan dengan implementasi azas nebis in idem, alasan para Tergugat dikuatkan oleh Jurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :
- a. Perkara No.1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 (Bukti Eksepsi T-5A) memberikan pertimbangan hukum "Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem";
 - b. Perkara No.647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 (Bukti Eksepsi T-5B), memberikan pertimbangan hukum "Ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama";

Oleh karena gugatan aquo sama dengan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat sebagaimana uraian di atas, maka demi hukum, gugatan aquo harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

B. MASIH ADA PERKARA GUGATAN PEMBATALAN ATAS OBJEK YANG SAMA OLEH PARA PENGGUGAT YANG MASIH DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI MAHKAMAH AGUNG (EXCEPTIO LITIS PENDENTIS).

1. Bahwa selain telah mengajukan gugatan pembatalan yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap, ternyata masih ada perkara gugatan yang diajukan oleh para Penggugat (rekonpensi) atas objek yang sama, yaitu perkara No.01/Desain Industri/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst (vide Bukti Eksepsi T-3) yang saat ini masih dalam pemeriksaan Kasasi dengan Perkara No.704 K/Pdt.Sus/2008 ;

Hal. 9 dari 40 hal. Put. No.811 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat, bahwa apabila perkara aquo tetap dilanjutkan sementara masih ada perkara serupa yang saat ini masih berjalan, maka kemungkinan dapat terjadi putusan yang hasilnya berbeda-beda, yang pada akhirnya juga akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum, sehingga sudah sepatutnya eksepsi litis pendents ini diterima ;

Berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut di atas, maka para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

C. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

1. Sebagaimana telah diuraikan oleh para Tergugat sebelumnya, bahwa gugatan para Penggugat intinya adalah pembatalan Desain Industri Mesin Boiler Daftar Nomor ID 0 008 936-D milik dan atas nama Tergugat I. Sehubungan dengan hal tersebut, seharusnya para Penggugat mengikutsertakan Ditjen HAKI sebagai Tergugat atau Turut Tergugat ;
2. Apalagi petitum angka 5 dan 6 surat gugatan para Penggugat, para Penggugat memohon pembatalan pendaftaran Desain Industri Mesin Boiler Daftar Nomor ID 0 008 936-D dan memerintahkan Ditjen HAKI untuk mencatat dalam Berita Resmi Desain Industri, sehingga sebagai konsekuensi logis, seharusnya para Penggugat mengikutsertakan Ditjen HAKI sebagai pihak dalam gugatan aquo ;
3. Bahwa uraian tersebut didukung oleh pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam putusan perkara Desain Industri No.09 K/N/HaKI/2003 tanggal 19 Maret 2003 juncto No. 02/Desain Industri (ansich)/2002/PN.Niaga.Sby tanggal 18 Desember 2002 (Bukti Eksepsi T-6), sebagai berikut :

Bahwa dengan turut digugatnya Direktorat Jenderal HAKI tersebut, ia diberi kesempatan untuk mengadakan pembelaan atau jawaban tentang alasan-alasan mengapa Direktorat Jenderal HAKI telah mengabulkan permohonan Desain Industri dari Tergugat ;

Bahwa dengan tidak turut digugatnya Direktorat Jenderal HAKI cq. Direktorat Desain Industri (sebagai Tergugat) maka gugatan aquo tidaklah lengkap (kurang pihak), oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Hal. 10 dari 40 hal. Put. No.811 K/Pdt.Sus/2009

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)



Dengan tidak diikutsertakannya Ditjen HAKI dalam gugatan aquo, dan memperhatikan putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat tidak sempurna, kurang pihak dan tidak lengkap, dan sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan aquo atau setidaknya menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT SALAH ALAMAT (EXCEPTIO IN PERSONA).

1. Sebagaimana telah diuraikan oleh para Tergugat di atas, bahwa gugatan pembatalan terhadap pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dalam hal ini Desain Industri, seharusnya mengikutsertakan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ("Ditjen HAKI"), karena seluruh administrasi Hak Kekayaan Intelektual, mulai dari permohonan, pendaftaran sampai dengan penerbitan Sertifikat Desain Industri adalah kewenangan dari Ditjen HAKI ;
2. Namun demikian alih-alih mengikutsertakan Ditjen HAKI sebagai Tergugat atau turut Tergugat. Para Penggugat justru mengikutsertakan Tergugat II. Ironisnya Tergugat II dinyatakan sebagai warga negara Indonesia dan/atau warga negara Republik Rakyat Cina dalam komparasi gugatan, padahal sebagaimana diketahui. Republik Indonesia tidak mengenal asas kewarganegaraan ganda/bipartide (vide penjelasan umum Undang-undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia) ;
3. Jelas bahwa pengajuan gugatan pembatalan yang telah diajukan untuk keempat kalinya oleh para Penggugat, dengan mengikutsertakan Tergugat II salah alamat, sangat dipaksakan, mengada-ada dan berlebihan, karena Tergugat II selaku pendesain telah mengalihkan hak atas desain industrinya kepada Tergugat I pada saat Tergugat I mengajukan permohonan pendaftaran desain industri mesin boiler kepada Ditjen HAKI (Bukti Eksepsi T-7) ;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, maka para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan para Penggugat salah alamat dan menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

E. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KUALITAS MENGAJUKAN GUGATAN.

1. Bahwa dalam gugatan aquo, didalilkan bahwa Penggugat I telah mengenyam pendidikan khusus dan juga menimba pengalaman kerja di luar

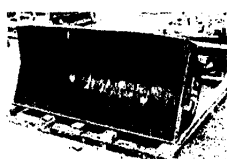
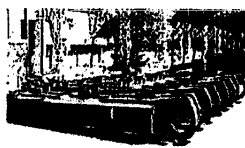
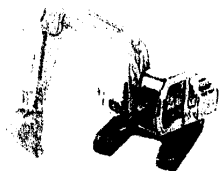


negeri, namun tidak satupun bukti dilampirkan oleh Penggugat I untuk mendukung dalil gugatannya tersebut. Padahal hal tersebut penting untuk mengetahui kepentingan Penggugat I mengajukan gugatan aquo. Karena faktanya, sebelum bekerja pada Tergugat I, Penggugat I bekerja di prosas penggilingan kelapa sawit, sehingga Penggugat I tidak memiliki keahlian membuat desain yang berhubungan dengan Mesin Boiler;

2. Begitu juga dengan Penggugat II, tidak ada satu fakta hukum pun dalam surat gugatan yang membuktikan bahwa Penggugat II telah memproduksi mesin boiler sejak seratus tahun yang lalu. Karena faktanya, para Penggugat, bukanlah pendesain mesin boiler maupun produsen mesin boiler dan Penggugat II baru memproduksi mesin Boiler setelah Penggugat I bekerja kepada Penggugat II. Hal ini telah ditegaskan dalam pertimbangan Majelis Hakim Perkara No. 01/Desain Industri/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst (vide Bukti Eksepsi T-3 halaman 80). sebagai berikut :

Menimbang selain itu menurut bukti P-7 Tergugat I (Penggugat II dalam perkara aquo) adalah perusahaan yang bergerak di bidang broduksi Ekskavator bukan produksi boiler akan tetapi dengan adanya perpindahan kerja Tergugat IV (Penggugat I dalam perkara aquo) s/d Tergugat X dari Perusahaan Penggugat (Tergugat I dalam perkara aquo) ke perusahaan Tergugat I (Penggugat II dalam perkara aquo) kemudian Tergugat 1 (Penggugat II dalam perkara aquo) juga memproduksi mesin boiler hal itu menjadi indikasi kuat bahwa desain mesin boiler praduksi Tergugat I (Penggugat II dalam perkara aquo) bercirikan sama dengan desain mesin boiler Penggugat (Tergugat I dalam perkara aquo) karena dikerjakan oleh tenaga-tenaga kerja yang sama ;

3. Selain berdasarkan bukti-bukti yang digunakan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas fakta bahwa Penggugat II merupakan produsen ekskavator bukan mesin boiler dikuatkan juga dengan informasi perusahaan Penggugat II di halaman web <http://www.hitachicmid.com/index.htm>, yang menyebutkan bahwa Penggugat II adalah Manufacturer of Excavators/Produsen ekskavator) (Bukti Eksepsi T-8) ; Di bawah ini adalah contoh-contoh produk Penggugat II yang dicantumkan dalam website Penggugat II <http://www.hitachicmid.com/index.htm> :



Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, maka para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

F. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR.

1. Bahwa para Penggugat dalam gugatan aquo, pada pokoknya mendasarkan gugatannya berdasarkan Pasal 4 UUDI, akan tetapi para Penggugat tidak pernah menguraikan secara konkret unsur-unsur dalam Pasal 4 UUDI ataupun unsur-unsur pelanggaran yang dituduhkan kepada para Tergugat ;
2. Bahwa fakta di atas, jelas membuat gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas/kabur ;

Dengan demikian, para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;



Berdasarkan uraian, fakta dan alasan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, maka para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima seluruh Eksepsi para Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa para Tergugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas dinyatakan dan/atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara di bawah ini;
2. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan para Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh para Tergugat;
3. Bahwa para Tergugat mensomir para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya;

A. PARA PENGGUGAT BUKAN PENDESAIN DAN PRODUSEN MESIN BOILER SEHINGGA TIDAK MEMILIKI KUALITAS DAN ATAU KEPENTINGAN MENGAJUKAN GUGATAN AQUO.

1. Bahwa para Tergugat menolak dalil-dalil para Penggugat halaman 2 sampai dengan halaman 4, karena sebagaimana telah diuraikan pada bagian Eksepsi para Tergugat, bahwa tidak ada satu fakta hukum pun yang diuraikan dalam gugatan para Penggugat yang membuktikan Penggugat I sebagai pendesain tahun yang lalu ;
2. Bahwa Penggugat I sebagaimana diakui dalam surat gugatannya, pernah bekerja pada Tergugat I sebelum bekerja pada Penggugat II;
3. Sebelum bekerja pada Tergugat I, Penggugat I bekerja di proses penggilingan kelapa sawit oleh karenanya tidak memiliki keahlian mendesain mesin boiler (vide Bukti T-2) ;
4. Selanjutnya setelah mengundurkan diri dari Tergugat I, Penggugat I bekerja pada produsen ekskavator yaitu Penggugat II (vide Bukti Eksepsi T-8). Fakta bahwa Penggugat II adalah manufacturer of Excavators/produsen ekskavator dapat dilihat pada halaman web Penggugat II, yaitu <http://www.hitachi-cmid.com/index.htm> ;
5. Selain itu hasil penelusuran melalui mesin pencari di internet, yang menggunakan kata kunci produsen mesin boiler, telah membuktikan secara sederhana bahwa Penggugat II bukan produsen mesin boiler



baik nasional maupun internasional (Bukti T-3), apalagi memproduksi mesin dan suku cadangnya hampir seratus tahun yang lalu. Sehingga berdasarkan fakta tersebut jelas bahwa Penggugat II bukanlah produsen mesin boiler sehingga karenanya tidak memiliki kapasitas mengajukan gugatan aquo ;

6. Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat, bahwa pengajuan gugatan aqua oleh para Penggugat, semata-mata merupakan upaya para Penggugat untuk mengaburkan dan menghindarkan pelanggaran desain industri yang dilakukan oleh para Penggugat, karena Putusan Pengadilan Niaga Jakarta telah menyatakan bahwa para Penggugat dalam perkara aqua terbukti melanggar desain industri mesin boiler milik Tergugat I (Bukti T-4/Bukti Ekssepsi T-3);

B. DESAIN INDUSTRI MESIN BOILER DAFTAR NOMOR ID 0 008 936-D TELAH MEMENUHI KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO.31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI ("UU DI") DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KETERTIBAN UMUM, AGAMA ATAUPUN KESUSILAAN.

1. Bahwa para Tergugat menolak dalil-dalil para Penggugat halaman 2 sampai dengan halaman 4, karena pendaftaran Desain Industri mesin boiler yang diajukan Tergugat I kepada Ditjen HAKI pada tanggal 22 Oktober 2004 telah memenuhi persyaratan yang ditentukan UUDI. Hal ini terbukti dengan diterbitkannya Sertifikat Desain Industri Daftar Nomor ID 0 008 936 atas nama Tergugat I oleh Ditjen HAKI pada tanggal 9 Mei 2005 (vide bukti T-1) ;
2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 10 sampai dengan Pasal 30 Undang-Undang DI, Ditjen HAKI berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UU DI telah melakukan pemeriksaan dan seluruh prosedur yang ditentukan oleh UU DI, yaitu:
 - Pemeriksaan Formalitas:
Ditjen HAKI telah melakukan pemeriksaan formalitas terhadap Desain Industri Tergugat I berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 UU DI untuk mengetahui unsur kebaruan (new) melalui perbandingan dengan data-data pembanding terdekat (closest prior art) termasuk terhadap pengungkapan Desain Industri yang sudah ada sebelumnya baik yang dipublikasi di dalam maupun di luar negeri;
 - Publikasi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desain Industri Tergugat I juga telah diumumkan oleh Ditjen HAKI dalam tahap Publikasi (vide Pasal 25 - Pasal 29 UUDI) untuk memberikan kesempatan kepada pihak ketiga mengajukan keberatan terhadap Desain Industri Tergugat I ;

Selain hal tersebut di atas, Pasal 29 UU DI, menyatakan sebagai berikut: "Dalam hal tidak terdapat Keberatan terhadap permohonan hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (2), Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut" ;

3. Bahwa apabila benar Penggugat I mengetahui bahwa para Tergugat telah membuat pernyataan yang tidak benar kepada Ditjen HAKI untuk memperoleh Sertifikat Desain Industri, mengapa Penggugat I tidak mengajukan keberatan pada saat permohonan desain industri mesin boiler yang diajukan oleh Tergugat I dipublikasi? Padahal hak untuk mengajukan keberatan telah jelas diatur dalam UUDI (vide Pasal 26 UUDI);
4. Bahwa hak desain industri mesin boiler milik Tergugat I juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama apalagi kesusilaan. Hal ini dapat dibuktikan karena tidak ada satu Putusan Pengadilanpun yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama apalagi kesusilaan;
5. Bahwa Tergugat I tidak memerlukan persetujuan Penggugat I, karena Pendesain Mesin Boiler sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Desain Industri Daftar Nomor ID 0 008 936-D adalah Tergugat II (vide Bukti T-I) ;
6. Selain itu para Penggugat juga mengakui dalam surat gugatannya (vide angka 9 halaman 4) bahwa selama ini para Tergugat hanya menggunakan hak atas desain industrinya yang telah diberikan oleh Negara kepada Tergugat I. Bahwa menggunakan hak eksklusif dan mengimplementasikannya dengan cara membuat mesin boiler dengan desain industri sebagaimana yang dilindungi oleh Negara, dan mengeksportnya ke manca Negara bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, agama ataupun bertentangan dengan kesusilaan.

Hal. 16 dari 40 hal. Put. No.811 K/Pdt.Sus/2009

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

Berdasarkan uraian di atas dan fakta bahwa tidak ada keberatan yang diajukan terhadap desain industri mesin boiler milik Tergugat I pada saat dipublikasi oleh Ditjen HAKI, telah membuktikan sebagai berikut :

- Desain Industri Mesin Boiler milik dan atas nama para Tergugat merupakan Desain Industri yang baru (vide Bukti Eksepsi T-1 dan Bukti Eksepsi T-3);
- Tergugat 1 selaku pemegang hak atas desain industri mesin boiler memiliki hak eksklusif selama 10 (sepuluh) tahun untuk menggunakan hak atas desain industrinya (vide Pasal 2 dan Pasal 4 UU Desain Industri);

C. TERGUGAT I DAN TERGUGAT II ADALAH USAHAWAN NASIONAL YANG JUJUR DAN MENGHARGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.

1. Bahwa Tergugat I adalah perusahaan nasional yang didirikan pada tahun 1981 dengan produksi awal mesin pengering kayu/kiln drying system (Bukti T-5);
2. Selanjutnya pencahangan Indonesia menjadi Negara Industri dari semula Negara Agraris oleh pemerintah pada saat itu, memicu Tergugat I untuk ekspansi dan melakukan diversifikasi produk termasuk tetapi tidak terbatas pada memproduksi mesin boiler yang mulai dilakukan pada tahun 1991 ;

Awalnya mesin boiler yang diproduksi oleh Tergugat I dan khusus didesain oleh Tergugat II adalah mesin boiler yang menggunakan bahan bakar kayu, namun demikian seiring dengan makin berkembangnya industri di Indonesia dan tuntutan efisiensi, maka Tergugat II selaku pendesain dan Tergugat I senantiasa melakukan pengembangan/penyesuaian, inovasi, maupun kreasi desain mesin boiler untuk meningkatkan efektifitas dan juga untuk efisiensi penggunaan bahan bakar ;

Sebagai contoh melalui serangkaian penelitian dan riset, Tergugat II telah mencoba menggunakan bahan bakar yang paling sederhana yaitu kayu kemudian minyak, dan akhirnya batubara sebagai bahan bakar paling efisien untuk saat ini. Perkembangan dan inovasi dalam metode produksi mesin boiler ini dilakukan oleh Tergugat II selain agar hasil produksi dari mesin boiler efektif dan efisien, sehingga memiliki daya saling tinggi dalam pasar dalam negeri maupun luar negeri juga untuk membuat dan menemukan spesifikasi yang tepat dan sesuai untuk setiap mesin boiler yang diproduksi oleh para Tergugat ;

Hal. 17 dari 40 hal. Put. No.811 K/Pdt.Sus/2009



3. Bahwa sejak diberikannya izin industri Mesin Boiler dari Departemen Perindustrian 12 (dua belas) tahun yang lalu, yaitu tahun 1996 (Bukti T-6A), produksi mesin boiler menjadi fokus utama perusahaan para Tergugat, terlebih perusahaan para Tergugat telah dicanangkan sebagai salah satu industri nasional strategis oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu, yaitu H. M. Soeharto (Bukti 7-6B) ;
4. Dengan meningkatnya produksi, inovasi serta kontinuitas pembaharuan desain mesin boiler, maka pada tahun 2004, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan pendaftaran desain industri baru atas mesin boiler kepada Ditjen HAKI. Setelah melalui proses pemeriksaan formalitas dan publikasi sebagaimana disyaratkan dalam UU DI, Ditjen HAKI menerbitkan Sertifikat Desain Industri Mesin Boiler atas nama Tergugat I dengan Daftar Nomor ID 0 008 936-D yang melindungi bentuk dan konfigurasi selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan permohonan (vide Bukti T-1) ;
5. Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat desain industri oleh Ditjen HAKI, maka Tergugat I berdasarkan hukum, memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak yang dimilikinya dan rnelarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri (vide Pasal 9 UU DI) ;
6. Bahwa komitmen dan konsistensi Tergugat I selaku usahawan nasional telah menjadikan Tergugat I sebagai salah satu nominator penerima penghargaan Primaniyarta 2008, yaitu penghargaan tertinggi dan prestigius yang diberikan oleh Pemerintah kepada eksportir/perusahaan yang memiliki kinerja ekspor yang baik, tenaga kerja yang baik, taat pajak, bersih dari masalah lingkungan, tidak melakukan illegal trading, kredit macet, pelanggaran HAKI dan hal negatif lain yang diverifikasi oleh instansi terkait di bidang masing-masing (Bukti T-7);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sepututnya kepentingan-kepentingan hukum Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara aquo dilindungi, karena Tergugat I dan Tergugat II adalah usahawan nasional yang jujur dan menghargai hak kekayaan intelektual ;

Dalam Rekonpensi :

1. Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensi dengan ini mengajukan gugatan balik/Gugatan Rekonpensi (Penggugat Rekonpensi) terhadap para Penggugat dalam Konpensi (para Tergugat Rekonpensi) sehubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penggunaan metode Produksi dan Metode Penjualan "Mesin Boiler" milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi secara tanpa izin dan tanpa hak yang dilakukan sejak tahun 2005 oleh Para Tergugat Rekonsensi/para Penggugat Kompensi ;

2. Bahwa Penggugat Rekonsensi I/Tergugat Kompensi I dan Penggugat Rekonsensi II/Tergugat Kompensi II (secara bersama-sama disebut "para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Kompensi") mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Kompensi di atas dinyatakan dan/atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekanpensi ini ;

A. PARA TERGUGAT REKONPENSII/PARA PENGGUGAT KONPENSII TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN TERHADAP RAHASIA DAGANG METODE PRODUKSI! DAN METODE PENJUALAN "MESIN BOILER" MILIK PARA PENGGUGAT REKONPENSII/PARA TERGUGAT KONPENSII.

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi I adalah perusahaan produsen mesin boiler, yang memiliki metode produksi termasuk juga rancang bangun proses produksi yang meliputi tahapan tertentu, yaitu:

- 1) Tahap Pengukuran dan Penentuan Peralatan/Sizing Equipment meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Konsep pemilihan bahan bakar;
- b. Benchmark;
- c. Konsep bahan baku;
- d. Kemampuan produksi/bengkel;

- 2) Tahap Engineering Process, yang meliputi:

- a. Desain dalam ukuran sebenarnya;
- b. Jenis bahan baku;
- c. Jenis Pembakaran/Burner;
- d. Peralatan penunjang, dan lain sebagainya;

- 3) Tahap Perincian Cetak Biru/Blue print yang meliputi :

- a. Daftar bahan/Bill of materials;
- b. Jenis bahan;
- c. Ukuran bahan;
- d. Teknik pembuatan;
- e. Persyaratan lain/Requireiments;

- 4) Tahap Shop Drawings.

- a. Bagian per bagian ;
- b. Cara perakitan;

Hal. 19 dari 40 hal. Put. No.811 K/Pdt.Sus/2009

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)



- c. Sistem produksi/Work Production System;
- d. Prosedur pengelasan (kansep desain)/Welding Procedures (conceptual design);
- e. Cara pengetesan/uji coba;
- 5) Tahap Diagram Instrument and Piping/Piping and Instrument Diagram;
 - a. Nama instrumen;
 - b. Process instrumen;
 - c. Flow process;
- 6) Tahap Produksi;

Metode-metode produksi tersebut di atas, bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu di dalam Penggugat Rekonpensi I/ Tergugat Konpensi I;
2. Bahwa selain bersifat rahasia, metode-metode produksi tersebut di atas juga memiliki nilai ekonomis dan berguna dalam kegiatan usaha, sehingga dapat untuk dilindungi sebagai Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Jo. Pasal 2 Undang-undang No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang ("UU Rahasia Dagang"), sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1) UU Rahasia Dagang

"Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang";

Pasal 2 UU Rahasia Dagang.

"Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum" ;
3. Bahwa selain metode-metode produksi, Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I juga memiliki metode penjualan yang dilindungi sebagai Rahasia Dagang, yang antara lain meliputi data pelanggan, cara pemasaran termasuk negosiasi dengan calon konsumen dan pelanggan, tata cara pemberian diskon, layanan purna jual dan lain sebagainya;
4. Bahwa sehubungan dengan hal di atas, sebagaimana diakui dalam gugatannya, pada awalnya Tergugat Rekonpensi I/Penggugat Konpensi



I, adalah eks karyawan Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I dan sebelum bekerja pada Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I, Tergugat Rekonpensi I/Penggugat Konpensi I tidak memiliki keahlian membuat desain yang berhubungan dengan Mesin Boiler, karena sebelumnya Tergugat Rekonpensi I/Penggugat Konpensi I bekerja di proses penggilingan kelapa sawit;

5. Bahwa pada tahun 2003 Tergugat Rekonpensi I/Penggugat Konpensi I kemudian mengundurkan diri dan dikemudian hari diketahui telah bekerja pada Tergugat Rekonpensi II/Penggugat Konpensi II yang dikenal sebagai produsen ekskavator (vide Bukti Eksepsi T-8 dan <http://www.hitachi-cmid.com/index.him>);
6. Bahwa selama Tergugat Rekonpensi I/Penggugat Konpensi I masih menjadi karyawan pada Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I, Tergugat Rekonpensi I/Penggugat Konpensi I memiliki akses kepada informasi-informasi yang sangat berguna bagi usaha Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I, meliputi metode produksi, pengolahan, penjualan atau informasi lain dibidang teknologi yang memiliki nilai ekonomis tinggi, bersifat rahasia dan dijaga kerahasiaannya, sehingga Tergugat Rekonpensi I/Penggugat Konpensi I memiliki tanggung jawab untuk terus menjaga kerahasiaan informasi-informasi tersebut walaupun Tergugat Rekonpensi I/Penggugat Konpensi I sudah tidak bekerja lagi pada Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I;
7. Bahwa alih-alih menjaga kerahasiaan, Tergugat Rekonpensi I/Penggugat Konpensi I justru mengungkapkan kepada Tergugat Rekonpensi II/Penggugat Konpensi II mengenai informasi-informasi yang bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomis milik Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I tersebut, yang meliputi metode produksi, pengolahan, penjualan atau informasi lain dibidang teknologi, sehingga akhirnya informasi-informasi yang merupakan Rahasia Dagang milik Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat Rekonpensi II/Penggugat Konpensi II;
8. Bahwa adanya pengungkapan Rahasia Dagang tersebut dapat dibuktikan dengan jelas, karena sebelum Tergugat Rekonpensi I/Penggugat Konpensi I bekerja pada Tergugat Rekonpensi II/Penggugat Konpensi II, Tergugat Rekonpensi II/Penggugat Konpensi II selaku produsen ekskavator, sebelumnya tidak pernah memproduksi



mesin boiler. Akan tetapi sejak perpindahan kerja Tergugat Rekonpensi I/Penggugat Konpensi I, Tergugat Rekonpensi II/Penggugat Konpensi II mulai memproduksi mesin boiler yang menggunakan metode produksi, pengolahan dan metode penjualan milik Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I;

9. Tindakan para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi tersebut di atas, nyata dan jelas membuktikan bahwa para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi telah dengan sengaja menggunakan Rahasia Dagang Mesin Boiler milik Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I sebagai pemilik dan pemegang hak Rahasia Dagang metode produksi "Mesin Boiler" (vide Pasal 4 UU Rahasia Dagang);

10. Bahwa pada ketentuan Pasal 11 UU Rahasia Dagang disebutkan: "Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa:

- a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4" ;

Kemudian ketentuan Pasal 4 UU Rahasia Dagang mengatur: "Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk:

- a. Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
- b. Memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial" ;

11. Berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum di atas, maka nyata dan jelas membuktikan bahwa tindakan para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi baik sendiri maupun secara bersama-sama merupakan pelanggaran Rahasia Dagang metode produksi dan metode penjualan mesin Boiler" milik Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I yang nyata dan jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 11 juncto 4 UU Rahasia Dagang, Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I berhak mengajukan gugatan ganti rugi terhadap para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi;



B. PARA TERGUGAT REKONPENSII/PARA PENGGUGAT KONPENSII WAJIB MEMBAYAR GANTI RUGI MATERIIL DAN IMMATERIIL SEBESAR Rp.127.717,253.471,286 (SERATUS DUA PULUH TUJUH MILIAR TUJUH RATUS TUJUH BELAS JUTA DUA RATUS LIMA PULUH TIGA RIBU EMPAT RATUS TUJUH PULUH SATU RUPIAH DUA RATUS DELAPAN PULUH ENAM SEN) KEPADA PARA PENGGUGAT REKONPENSII/PARA TERGUGAT KONPENSII ATAS PELANGGARAN RAHASIA DAGANG METODE PRODUKSI DAN METODE PENJUALAN "MESIN BOILER" MILIK PENGGUGAT REKONPENSII I/TERGUGAT KONPENSII I DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD) YANG MEMBAWA KERUGIAN BAGI PENGGUGAT REKONPENSII II/TERGUGAT KONPENSII II.

1. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum yang telah diuraikan. sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa para Tergugat Rekonsensi/para Penggugat Konpensi baik sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan pelanggaran Rahasia Dagang metode produksi dan metode penjualan "Mesin Boiler" milik Penggugat Rekonsensi I/Tergugat Konpensi I, yang juga membawa kerugian bagi Penggugat Rekonsensi II/Tergugat Konpensi II, selaku salah satu pemegang saham pada Penggugat Rekonsensi I/Tergugat Konpensi I (Bukti PR-1) ;

2. Bahwa dengan demikian, para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Konpensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi terhadap para Tergugat Rekonsensi/para Penggugat Konpensi, dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian materiil :

Seluruhnya berjumlah sebesar Rp.27.717.253.471,286 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah dua ratus delapan puluh enam sen) yaitu kerugian yang diderita para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Konpensi akibat pelanggaran Rahasia Dagang oleh para Tergugat Rekonsensi/para Penggugat Konpensi dan keuntungan yang seharusnya diperoleh para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Konpensi sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, berupa:

- i. Estimasi total penjualan produk Mesin Boiler oleh Tergugat Rekonsensi II/Penggugat Konpensi II setidaknya-tidaknnya sejak



tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, sebesar Rp.110.400.000.000,- (seratus sepuluh miliar empat ratus juta rupiah) dengan perincian:

- a. Penjualan produk Mesin Boiler oleh Tergugat Rekonsensi II/ Penggugat Kompensi II pada tahun 2005 sebesar 10 unit @ Rp.2.760.000.000,- = Rp.27.600.000.000,- (dua puluh tujuh miliar enam ratus juta rupiah) (Bukti PR-2A);
- b. Penjualan produk Mesin Boiler oleh Tergugat Rekonsensi II/ Penggugat Kompensi II pada tahun 2006 sebesar 15 unit @ Rp.2.760.000.000,- = Rp.41.400.000.000,- (empat puluh satu miliar empat ratus juta rupiah) (Bukti PR-2B);
- c. Penjualan produk Mesin Boiler oleh Tergugat Rekonsensi II/ Penggugat Kompensi II pada tahun 2007 sebesar 15 unit @ Rp.2.760.000.000,- = Rp.41.400.000.000,- (empat puluh satu miliar empat ratus juta rupiah) (Bukti PR-2C);
yang berarti selama 3 (tiga) tahun Tergugat Rekonsensi II/ Penggugat Kompensi II telah menjual 40 (empat puluh) unit dengan jumlah penjualan seluruhnya sebesar Rp.110.400.000.000,- - (seratus sepuluh miliar empat ratus juta rupiah) ;

Estimasi keuntungan yang diperoleh Tergugat Rekonsensi II/ Penggugat Kompensi II dari hasil penjualan produk Mesin Boiler oleh Tergugat Rekonsensi II/ Penggugat Kompensi II dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 yang merupakan kerugian bagi Penggugat (profit loss), sebesar $20\% \times \text{Rp.110.400.000.000,-}$ (seratus sepuluh miliar empat ratus juta rupiah) = Rp.22.080.000.000,- (dua puluh dua miliar delapan puluh juta rupiah) ;

- ii. Bunga yang patut menurut Undang-Undang yaitu sebesar 6% (enam persen) setiap tahun, yang diperhitungkan dari keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat Rekonsensi I/ Tergugat Kompensi I sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 yaitu:

Tahun 2005 $\text{Rp. 27.600.000.000,-} \times 20\% \times 6\% \times 3 = \text{Rp.99.360.000,-}$;

Tahun 2006 $\text{Rp.41.400.000.000,-} \times 20\% \times 6\% \times 2 = \text{Rp.993.600.000,-}$;

Tahun 2007 $\text{Rp.41.400.000.000,-} \times 20\% \times 6\% = \text{Rp.498.800.000,-}$

Dengan total bunga sebesar Rp.1.589.760.000,- (satu miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;

- iii. Bahwa selama ini Penggugat Rekonsensi I/ Tergugat Kompensi I telah mengeluarkan biaya promosi, pemasaran serta penjualan produk Mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boiler sejak tahun 1991 sampai dengan diajukannya gugatan ini sebesar Rp.5.237.467.356,43,- (lima miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah empat puluh tiga sen) (Bukti PR-3);

Dengan adanya biaya-biaya tersebut di atas, para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi telah memetik manfaat menjadi "free rider" (pembonceng) tanpa mengeluarkan biaya apapun untuk menjual produk Mesin Boiler. Berdasarkan hak ekonomi (economical rights), dari promosi itu para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah memperoleh keuntungan/laba. Dan untuk itu laba tersebut seharusnya menjadi laba para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi. Adalah hal yang wajar apabila para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi meminta 20% dari biaya promosi yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I yang telah dimanfaatkan para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi sebagai ganti rugi, yaitu senilai: $20\% \times \text{Rp.5.237.467.356,43,-} = \text{Rp.1.047.493.471,286}$ (satu miliar empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah dua ratus delapan enam sen) ;

iv. Biaya konsultasi hukum dan penanganan perkara ini yang harus ditanggung para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi diperkirakan sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);

v. Dari kerugian-kerugian tersebut di atas, maka seluruhnya berjumlah sebagai berikut:

Rp.22.080.000.000,-

Rp. 1.589.760.000,-

Rp. 1.047.493.471,286

RP. 3.000.000.000,- (+)

Rp.27.717.253.471,286 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah dua ratus delapan puluh enam sen) ;

b. Kerugian immaterial :

Bahwa sebagai produsen Mesin Boiler sejak tahun 1991, Penggugat Konpensi I/Tergugat Konpensi I telah memiliki reputasi yang baik serta telah membangun kepercayaan sesama produsen dan terhadap para pembeli. Oleh karena itu Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I telah memiliki goodwill yang besar di kalangan pengusaha dan

Hal. 25 dari 40 hal. Put. No.811 K/Pdt.Sus/2009



konsumen yang menggunakan/membeli produk Penggugat Rekonsensi I/Tergugat Konkensi I;

Tindakan para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konkensi mengakibatkan menurunnya/berkurangnya goodwill dan merosotnya reputasi Penggugat Rekonsensi I/Tergugat Konkensi I akibat pelanggaran yang dilakukan oleh para Tergugat Rekonsensi/para Penggugat Konkensi, khususnya di wilayah Indonesia yang diperkirakan sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);

C. DIAJUKANNYA GUGATAN REKONPENSI INI BERTUJUAN UNTUK MENJALANKAN PERADILAN DENGAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN (EFISIENSI PERADILAN) ;

Bahwa berdasarkan uraian, fakta dan alasan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, maka para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Konkensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menerima Gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Konkensi; Bahwa sehubungan dengan hal di atas, perlu para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Konkensi sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa diajukannya Gugatan Rekonsensi ini bertujuan untuk menjalankan peradilan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (efisiensi peradilan) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang No.35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi mohon dengan Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima seluruh Eksepsi para Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak seluruh gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Konkensi untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Kompensi I sebagai pemegang hak rahasia dagang metode produksi dan metode penjualan "Mesin Boiler" di Indonesia ;
3. Menyatakan para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Kompensi telah melakukan pelanggaran rahasia dagang metode produksi dan metode penjualan Mesin Boiler milik Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Kompensi I;
4. Menghukum para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Kompensi untuk membayar ganti kerugian materiil dan immaterial secara tanggung renteng sebesar Rp.127.717.253.471,286 (seratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah dua ratus delapan puluh enam sen) kepada para Penggugat Rekonpensi /para Tergugat Kompensi;
5. Menghukum para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Kompensi untuk membayar secara tanggung renteng, denda keterlambatan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Kompensi lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijde);
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;

Apabila Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon agar perkara ini dapat diputus seadil-adilnya (ex aequo et bano) ;

Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu putusan No.16/DESAIN INDUSTRI/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 3 September 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ:

DALAM EKSEPSİ :

- Menerima Eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSİ :

Hal. 27 dari 40 hal. Put. No.811 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

- Menghukum para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan/diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 3 September 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 September 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.39 K/HAKI/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No.16/Desain Industri/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 14 Oktober 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada tanggal 16 Oktober 2009 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tanggal 26 Oktober 2009

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, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

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

1. PENGADILAN NEGERI TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM ACARA PERDATA YANG BERLAKU DENGAN MENYATAKAN BAHWA PERKARA AQUO MELANGGAR KETENTUAN "NE BIS IN IDEM".

- 1.1. Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum acara perdata yang berlaku karena perkara aquo tidak melanggar ketentuan ne bis in idem. Pihak-pihak yang bersengketa dan alasan/dasar tuntutan perkara aquo berbeda dengan perkara No.06/Desain Industri/2006/PN.Niaga. Jkt.Pst jo. [No.019K/N/2006](#) jo. No.017 PK/PDT.SUS/2007 ;

Hal. 28 dari 40 hal. Put. No.811 K/Pdt.Sus/2009



- 1.2. Dalam pertimbangannya Pengadilan Negeripun telah mengakui bahwa subjek dan alasan gugatan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam perkara aquo tidak sama dengan perkara terdahulu (vide Putusan halaman 46 paragraf kedua). Namun anehnya, pada amarnya Pengadilan Negeri justru menyatakan bahwa gugatan para Pemohon Kasasi melanggar ketentuan ne bis in idem dengan pertimbangan objek dan substansi gugatan antara kedua perkara tersebut adalah sama, yaitu berkaitan dengan pembatalan pendaftaran Sertifikat Desain Industri Mesin Boiler ;
- 1.3. Putusan Pengadilan Negeri jelas-jelas tidak mengindahkan persyaratan mutlak yang ditentukan oleh undang-undang. Menurut hukum acara yang berlaku, agar unsur ne bis in idem melekat pada putusan, maka harus dipenuhi semua syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang berbunyi: "Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih daripada sekedar soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; didasarkan atas alasan yang sama; lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang, sama di dalam hubungan hukum yang sama pula" ;
- 1.4. Berdasarkan pasal 1917 KUHP, ada 3 unsur ne bis in idem, yakni:
- a. Soal yang dituntut sama" ;
 - b. Tuntutan didasarkan atas alasan yang sama (syarat mana tidak terpenuhi karena alasan yang diajukan para Pemohon Kasasi dalam perkara aquo berbeda dengan perkara terdahulu); dan
 - c. Dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula (syarat mana tidak terpenuhi karena para pihak yang bersengketa dan hubungan para pihak dalam perkara aquo berbeda dengan perkara terdahulu) ;
- Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi, pada putusan tersebut tidak melekat ne bis in idem ;
- 1.5. Bahkan M. Yahya Harahap yang dihadirkan oleh para Termohon Kasasi sebagai ahli hukum perdata pun mengakui dan telah berulang kali menerangkan bahwa unsur-unsur ne bis in idem tersebut bersifat kumulatif bukan alternatif, dalam arti harus dipenuhi secara keseluruhan ;



1.6. Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa perkara aquo adalah ne bis in idem dengan perkara No.06/Desain Industri/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No.019K/N/2006 jo. No.017PK/PDT.SUS/2007 jelas-jelas salah atau melanggar hukum acara yang berlaku dan karenanya harus dibatalkan ;

2. PENGADILAN NEGERI TELAH SALAH MENILAI FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN.

2.1. Pengadilan Negeri karena ketidak telitiannya telah salah menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Pengadilan Negeri terutama, salah memahami isi Putusan No.06/Desain Industri/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No.019K/N/2006 jo. No.017PK/PDT.SUS/2007 (bukti Eksepsi T-1A-C) yang nyata-nyata menunjukkan bahwa pihak yang bersengketa dan alasan/dasar tuntutan perkara aquo berbeda dengan perkara No.06/Desain Industri/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No.019K/N/2006jo. No.017PK/PDT.SUS/2007 ;

	PERKARA No.06/DESAIN INDUSTRI/2006/ PN.NIAGA.JKT.PST JO. NO.019K/N/200G Jo. No. 017PK/PDT.SUS/2007	Perkara Aquo
Perbedaan pihak yang bersangkutann dan hubungan para pihak	Penggugat : PT Hitachi Construction Machinery Indonesia. Tergugat : - PT Basuki Pratama Engineering, dan - Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Hak	Para Penggugat : - Tuan Calvin Barus (selaku Penggugat I) dan - PT.Hitachi Construction Machinery Indonesia (selaku Penggugat II). Para Tergugat : - PT. Basuki Pratama Engineering (selaku Tergugat I), dan - Tuan J. Basuki (selaku Tergugat II).



	Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dan Rahasia Dagang.	
Perbedaan Alasan/Dasar Tuntutan	Termohon Kasasi I (PT.Basuuki Pratama Engineering) telah mendaftarkan Desain Industri yang sesungguhnya telah menjadi public domain (milik umum) ;	Para Termohon Kasasi telah membuat pernyataan yang tidak benar kepada Ditjen HKI untuk memperoleh Sertifikat Desain Industri No. ID 0 008 936-D, yakni: a.Bahwa Termohon Kasasi II adalah "karyawan Termohon Kasasi I". Padahal Termohon Kasasi II sesungguhnya adalah pemilik/pemegang saham dan Direktur Utama Termohon Kasasi I; b.Bahwa Termohon Kasasi II berhak untuk mengalihkan hak Desain Industri kepada Termohon Kasasi I. Padahal Termohon Kasasi II bukanlah pembuat Desain Industri Mesin Boiler dan karenanya tidak berhak mengalihkan Hak Desain Industri Mesin Boiler tersebut kepada perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(Termohon Kasasi I) ;
--	--	-----------------------

2.2. Saksi ahli M. Yahya Harahap pun menegaskan bahwa terhadap dua perkara yang objek gugatannya sama, tetapi alasan/dasar tuntutan berbeda maka terhadap dua gugatan itu tidak dapat dikatakan "ne bis in idem". Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan berbagai yurisprudensi mengenai hal ini, antara lain:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No.102 K/Sip/1972 tanggal 23 Juli 1973 yang menyatakan bahwa apabila dalam perkara baru, para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dahulu, tidak ada ne bis in idem ;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1121 K/Sip/1973 tanggal 22 Oktober 1975 yang menyatakan bahwa meskipun benar objek gugatan sama, tetapi karena pihak-pihak tidak sama, dalam putusan itu tidak melekat ne bis in idem ;

2.3. Pengadilan Negeri begitu saja menyatakan bahwa meskipun subjeknya berbeda tidak menjadikan unsur ne bis in idem tidak terpenuhi walaupun pada kenyataannya, selama persidangan perkara aquo telah terbukti bahwa Pemohon Kasasi I bertindak untuk dan atas kepentingan pribadi, bukan atas nama Perusahaan (Pemohon Kasasi II), Pemohon Kasasi I mengajukan gugatan aquo karena Pemohon Kasasi I adalah (eks) Desain Engineer Termohon Kasasi I yang hak moralnya dilanggar oleh para Termohon Kasasi ;

2.4. Pemohon Kasasi I mengajukan gugatan aquo bersama-sama dengan Pemohon Kasasi II karena penyelesaian hukum dan kepentingan yang dituntut oleh para Pemohon Kasasi adalah sama, yakni permohonan pembatalan Sertifikat Desain Industri No. ID 0 008 936-D atas nama Termohon Kasasi I. Pengajuan gugatan sejenis oleh para pihak diperbolehkan menurut hukum acara perdata yang berlaku ;

2.5. Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa perkara aquo adalah ne bis in idem dengan perkara No.06/Desain Industri/2006/PN.Niaga. Jkt.Pst jo. No.019K/N/2006 jo. No.017PK/PDT.SUS/2007 jelas-jelas menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri telah salah menilai fakta yang sesungguhnya ;

Hal. 32 dari 40 hal. Put. No.811 K/Pdt.Sus/2009

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

3. SERTIFIKAT DESAIN INDUSTRI PARA TERMOHON KASASI BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, KETERTIBAN UMUM, AGAMA, DAN KESUSILAAN.

3.1. Sertifikat Desain Industri para Termohon Kasasi telah dibuat berdasarkan pernyataan yang tidak benar kepada Ditjen HKI khususnya :

- a. Bahwa Termohon Kasasi II adalah "karyawan Termohon Kasasi I". Padahal Termohon Kasasi II sesungguhnya adalah pemilik/pemegang saham dan Direktur Utama Termohon Kasasi I (pada saat-saat yang dimaksud dalam gugatan ini, bahkan sampai saat gugatan ini diajukan); dan
- b. Bahwa Termohon Kasasi II berhak untuk mengalihkan hak Desain Industri kepada Termohon Kasasi I. Padahal sesungguhnya Termohon Kasasi II bukanlah pembuat ataupun pendesain Desain Industri karenanya tidak berhak mengalihkan Hak Desain Industri tersebut kepada Termohon Kasasi I ;

3.2. Berdasarkan pengakuan para Termohon Kasasi, keterangan para saksi fakta, serta seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, jelas terbukti bahwa Termohon Kasasi II sesungguhnya bukanlah karyawan Termohon Kasasi I, melainkan pemilik/pemegang saham dan Direktur Utama Termohon Kasasi I ;

- a. Surat Kuasa dari Termohon Kasasi I yang diwakili oleh Termohon Kasasi II selaku Direktur Utama Termohon Kasasi I kepada kuasa hukumnya (vide Surat Kuasa Termohon Kasasi I tertanggal 29 April 2009) ;
- b. Anggaran Dasar Termohon Kasasi I yang diajukan dalam persidangan menyebutkan bahwa Termohon Kasasi II adalah Direktur Utama dan pemegang saham Termohon Kasasi I (vide Tambahan Berita Negara No.764, Berita Negara RI No.17604 tertanggal 12 September 2008) ; dan
- c. Bukti T-11 menyebutkan bahwa Termohon Kasasi II adalah Presiden Direktur Termohon Kasasi I ;

3.3. Tidak ada satupun bukti yang dapat menunjukkan bahwa Termohon Kasasi II adalah pendesain mesin boiler Termohon Kasasi I ;

- a. Saksi fakta yang diajukan oleh para Termohon Kasasi, yakni Sanjeev Dadhe menerangkan bahwa Termohon Kasasi II mempunyai "ide" dan membuat "sketsa awal" mesin boiler yang dipesan oleh customer, quod non, namun demikian (saksi maupun para Termohon Kasasi) tidak dapat

Hal. 33 dari 40 hal. Put. No.811 K/Pdt.Sus/2009



menunjukkan "sketsa awal" yang didalihkan dibuat oleh Termohon Kasasi II tersebut. Seandainya benar Termohon Kasasi II mempunyai "ide" membuat mesin boiler, quod non, maka untuk mendapat perlindungan desain industri "ide" tersebut harus dapat diwujudkan, dan dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk dan selanjutnya didaftarkan untuk memperoleh perlindungan Desain Industri ;

b. Semua saksi fakta membenarkan bahwa Termohon Kasasi II bukan pendesain mesin boiler ;

1. Ir. Mamat menerangkan bahwa ia tidak mengetahui keterlibatan Termohon Kasasi II dalam pembuatan mesin boiler karena ia tidak pernah melakukan diskusi dengan Termohon Kasasi II [vide Putusan halaman 30 paragraf 7];

2. M. Syukri menerangkan bahwa Termohon Kasasi II adalah Direktur sekaligus juga pemilik Termohon Kasasi I [vide Putusan halaman 31 paragraf 7] dan sejak bekerja pada Termohon Kasasi I pada tahun 1993, ia tidak pernah melihat Termohon Kasasi II membuat kalkulasi atau membuat gambar yang berhubungan dengan mesin boiler [vide Putusan halaman 31 paragraf 9];

3. Roland Pakpahan menerangkan bahwa sejak bekerja pada Termohon Kasasi I, ia belum pernah melihat Termohon Kasasi II terlibat dalam pembuatan desain mesin boiler [vide Putusan halaman 32 paragraf 8];

4. Sanjeev Dadhe mengakui bahwa dalam membuat sketsa/gambar boiler agar dapat diproduksi harus melibatkan pihak lain, dan bukan hasil kerja Termohon Kasasi II sendiri [vide Putusan halaman 39 paragraf 6];

4. PEMOHON KASASI I ADALAH DESIGN ENGINEER YANG MEMBUAT DESAIN INDUSTRI MESIN BOILER TERMOHON KASASI I.

4.1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU 31/2000 menyebutkan :

"Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain dan pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak" ;

4.2. Berdasarkan pengakuan para Termohon Kasasi, keterangan para saksi, serta seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, jelas terbukti bahwa Pemohon Kasasi I adalah design engineer yang dipekerjakan Termohon Kasasi I sejak tahun 1995 sampai dengan tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, khusus untuk membuat desain industri mesin-mesin Termohon Kasasi I, termasuk mesin boiler, yakni sebelum Termohon Kasasi I mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri mesin boiler.;

- 4.3. Menurut hukum desain industri, seandainya ada pengalihan hak desain industri dari karyawan kepada suatu perusahaan, hal tersebut tidak menghapus hak moral karyawan (dalam hal ini adalah Pemohon Kasasi I) sebagai pendesain agar namanya dicantumkan dalam Sertifikat Desain Industri. Tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi I telah mengalihkan hak desain industrinya kepada Termohon Kasasi I ;
- 4.4. Bukti-bukti tertulis berikut menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi I adalah design engineer yang dipekerjakan Termohon Kasasi I khusus untuk membuat desain industri mesin-mesin Termohon Kasasi I, termasuk mesin boiler dan terlibat secara aktif dalam proses pembuatan desain industri mesin boiler Termohon Kasasi I :
- a. Bukti P-3: Surat Keterangan dari Termohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi I tertanggal 2 September 2003, No.027/PM.RSN/08.2003, yang menerangkan bahwa jabatan Pemohon Kasasi I adalah design engineer ;
 - b. Bukti P-4: Kartu Nama Pemohon Kasasi I sebagai design engineer di Termohon Kasasi I ;
 - c. Bukti P-5: Dokumen teknis mesin boiler Termohon Kasasi I yang dipesan oleh LIPI Bandung, yang memuat nama Pemohon Kasasi I sebagai salah satu tim pendesain mesin boiler Termohon Kasasi I. Tidak ada satu pun bukti keterlibatan Termohon Kasasi II sebagai pendesain mesin boiler dalam dokumen teknis ini ;

DATE		NAME		SCALE	THIS DRAWING IS OUR PROPERTY AND WITHOUT OUR WRITTEN APPROVAL IT MUST NOT BE COPIED NOR DUPLICATED NOR BE MADE AVAILABLE TO THIRD PARTIES	
DRAWN 06-28-97		BUDJO		1:15		
CHECKED		CALVIN		UNITS mm		
NO.	REVISION	DATE	NAME	APPROVED	TITLE	
PT. BASUKI PRATAMA ENGINEERING					BOILER ASSY. FBB 2.5 TON / Hr	
DRAWING NUMBER					0-2-40-1-03001	
REF. DRAWING					Record Dsk No. 00- CAD No. 000190	
					Pemohon Kasasi I	

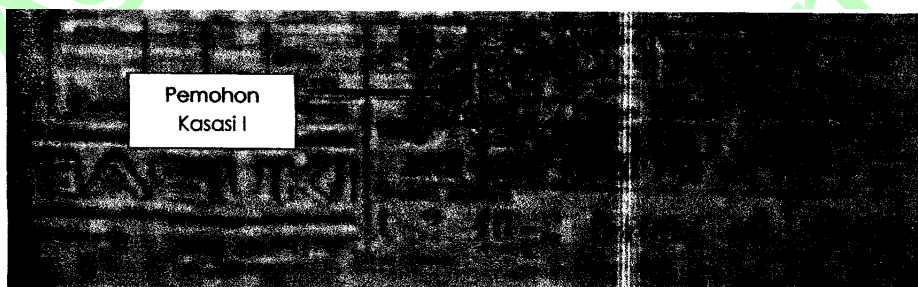
Hal. 35 dari 40 hal. Put. No.811 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

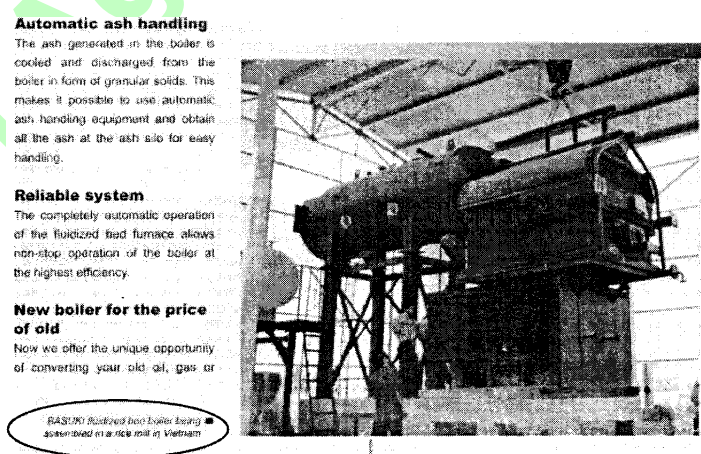
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan 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)



- d. Bukti P-10. Dokumen teknis mesin boiler Termohon Kasasi I yang dipasang di Food Husking and Processing Enterprise No.2 milik Long An Food Company, provinsi Long An, Vietnam, yang memuat nama Pemohon Kasasi I sebagai salah satu tim pendesain mesin boiler Termohon Kasasi I. Tidak ada satu pun bukti keterlibatan Termohon Kasasi II sebagai pendesain mesin boiler dalam dokumen teknis ini ;



- e. Bahwa mesin boiler produksi Termohon Kasasi I yang dipasang di provinsi Long An, Vietnam tersebut telah dipublikasikan oleh Termohon Kasasi I melalui katalognya [vide Bukti P-7]. Foto mesin boiler ini diambil oleh saksi fakta M. Syukri, karyawan Termohon Kasasi I pada saat itu yang ditugaskan oleh Termohon Kasasi I untuk memasang mesin boiler tersebut di Vietnam [vide Putusan halaman 3] paragraf 5] ;



Gambar Mesin Boiler pada Katalog Termohon Kasasi I

"BASUKI fluidized bed boiler being assembled in a rice mill in Vietnam".



Terjemahan: Ketel fluidized bed BASUKI sedang dirakit dalam sebuah tempat pengolahan padi di Vietnam" ;

- f. Selanjutnya, foto mesin boiler dalam katalog Termohon Kasasi I tersebut diajukan oleh Termohon Kasasi I pada saat pendaftaran guna memperoleh Sertifikat Desain Industri Mesin Boiler Daftar No. ID 0 008 936D [vide Bukti P-6/T-7], sebagaimana dapat dilihat berikut ini:



Gambar Mesin Boiler pada Sertifikat Desain Industri Termohon Kasasi I
(Bukti P-6/T-7)

- 4.5. Semua saksi fakta yang diajukan para Pemohon Kasasi membenarkan bahwa Pemohon Kasasi I adalah design engineer Termohon Kasasi I yang membuat desain industri mesin boiler Termohon Kasasi I ;
- a. Ir. Mamat menerangkan bahwa yang membuat desain mesin boiler adalah Pemohon Kasasi I, hal tersebut dapat dibuktikan dengan nama yang tertera pada gambar mesin boiler adalah nama Pemohon Kasasi I, dan Ir. Mamat sering diskusi soal teknis dengan Pemohon Kasasi I [vide Putusan halaman 30 paragraf 6]. Ir. Mamat juga membenarkan bahwa draft gambar desain mesin boiler yang diperlihatkan oleh Kuasa para Termohon Kasasi adalah merupakan desain dari Pemohon Kasasi I [vide Putusan halaman 30 paragraf 9];
- b. M. Syukri, menerangkan bahwa Pemohon Kasasi I bertugas sebagai desain engineering di Termohon Kasasi I, khususnya sebagai mechanical engineering, yaitu yang mendesain mesin boiler [vide Putusan halaman 31 paragraf 3]. M. Syukri juga yakin sekali yang mendesain mesin boiler adalah Pemohon Kasasi I, oleh karena setiap kali ia menemui kesulitan dalam pemasangan mesin boiler di lapangan, M. Syukri selalu berkonsultasi dengan Pemohon Kasasi I [vide Putusan halaman 31 paragraf 11];



c. Roland Pakpahan menerangkan bahwa jika ada pesanan mesin boiler, maka yang mendesain adalah Pemohon Kasasi I atau Bpk. Rochmat, sedangkan Bpk Sanjeev sebagai advisor atau manager engineeringnya [vide Putusan halaman 32 paragraf 4]. Roland Pakpahan juga menegaskan bahwa yang mendesain mesin boiler adalah Pemohon Kasasi I oleh karena dalam gambar boiler tercatat dalam kolom cek adalah nama Pemohon Kasasi I [vide Putusan halaman 32 paragraf 7] ;

4.6. Berdasarkan pengakuan keterangan para saksi, serta seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, jelas terbukti bahwa Pemohon Kasasi I adalah design engineer yang dipekerjakan Termohon Kasasi I, khusus untuk membuat desain industri mesin-mesin Termohon Kasasi I, termasuk mesin boiler. Justru selama persidangan Para Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkan satu alat bukti pun yang menunjukkan adanya pengalihan hak desain industri mesin boiler dari Pemohon Kasasi I ataupun anggota tim desain engineer lainnya kepada para Termohon Kasasi ;

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

Mengenai alasan-alasan ke-1 s/d 4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Gugatan perubahan desain industri yang diajukan oleh para Penggugat, pada dasarnya sama dengan gugatan pembatalan yang pernah diajukan oleh Penggugat II sebelumnya dan telah di tolak oleh Pengadilan Negeri begitupun putusan Mahkamah Agung dan PK Penggugat II telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- Meskipun subjek dan alasan gugatan pembatalan mana tidak persis sama dengan gugatan pembatalan yang dahulu, akan tetapi objek dan substansinya tetap sama (gugatan), Sertifikat Desain Industri No.ID 008 936 D atas nama Tergugat I PT.Basuki Pratama Engineering, dengan demikian gugatan dalam perkara ini ne bis in idem sebagaimana ketentuan Pasal 1917 BW ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan No.16/DESAIN INDUSTRI/2009/PN. NIAGA/JKT.PST, dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : CALVIN J. BARUS dan kawan tersebut haruslah ditolak ;

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

Memperhatikan Pasal - pasal dari Undang - undang No.48 Tahun 2009, Undang - undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 dan Undang-undang No.37 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **CALVIN J. BARUS** dan 2. **PT. HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA**, tersebut ;

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

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **15 Desember 2009** oleh **Prof. Rehngena Purba, SH, MS**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Mahdi Soroinda. N, SH. M.Hum.** dan **Prof. DR. Mieke Komar, SH. MCL**, Hakim-hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Endah Detty Pertiwi. SH, MH**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Mahdi Soroinda. N, SH. M.Hum.

ttd/

Prof. DR. Mieke Komar, SH. MCL.

K e t u a,

ttd/

Prof. Rehngena Purba, SH, MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya :

1. Redaksi	Rp 1.000,-
2. Meterai	Rp 6.000,-
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp. 4.993.000,-</u>
Jumlah	Rp. 5.000.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/
Endah Detty Pertiwi, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 040 049 629

Hal. 40 dari 40 hal. Put. No.811 K/Pdt.Sus/2009