



**PUTUSAN**

Nomor 286 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (desain industri) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**RONY KRISTANTO**, bertempat tinggal di Jalan Sulfat Agung XI/22, RT/RW 002/021, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Soehartono Soemarto, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Graha 18 Lantai 1, Jalan Tidar Sakti Nomor 18 Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2014;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Melawan

**HARIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Esberg V E.5 Nomor 10 RT.28/RW.03, Kelurahan Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Moh. Ma'ruf, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Jemursari Kav. 76, Blok D 3-4, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2014;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Dan

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTUR HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG**, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang, Banten;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

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

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No.286 K/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah pembuat alat-alat olahraga kebugaran tubuh/alat Fitnes dengan nama produk *"world sport"* dan usaha Penggugat sebagai pembuat alat-alat olahraga kebugaran tubuh/alat Fitnes telah dimulai sejak tahun 2005 sampai sekarang dimana dalam proses pembuatan alat-alat olahraga kebugaran tubuh/alat Fitnes dilakukan secara manual dan referensi dari majalah fitnes dalam dan luar negeri dipadukan dengan pengalaman pribadi Penggugat sebagai atlet binaraga serta instruktur fitnes yang tentunya sudah sangat paham dengan alat-alat olahraga kebugaran tubuh/alat Fitnes;
2. Bahwa seiring berjalannya waktu usaha pembuatan alat-alat olahraga kebugaran tubuh/alat Fitnes milik Penggugat berjalan dengan baik karena meningkatnya jumlah permintaan pesanan barang kepada Penggugat, karena semakin banyaknya permintaan tersebut yang semula Penggugat merancang dan membuat alat-alat olahraga kebugaran tubuh/alat Fitnes secara sendirian maka untuk mempermudah dan mempercepat proses pembuatan Penggugat mulai merekrut karyawan dan jenis alat-alat olahraga kebugaran tubuh/alat Fitnes yang dibuat oleh Penggugat tergantung dari permintaan atau pesanan dari pembeli;
3. Bahwa selanjutnya secara tiba-tiba pada tanggal 8 Juni 2013, Tergugat telah melaporkan Penggugat pada Polres Malang atas dugaan adanya tindak pidana Desain Industri sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sebagaimana Laporan Polisi Nomor 205/VI/2013/Jatim/Res Mlg, dikarenakan Tergugat mendalilkan sebagai pemegang hak eksklusif atas salah satu alat olahraga kebugaran tubuh/alat Fitnes yang bernama *"Rowing Hammer"* berdasarkan atas Sertifikat Desain Industri Nomor Pendaftaran ID 0 032 865 - D tertanggal 8 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat dan alat fitnes *"Rowing Hammer"* tersebut juga dibuat oleh Penggugat maupun pembuat alat fitnes lainnya maka atas sikap Tergugat Penggugat telah merasa dirugikan hak-haknya sebagai pembuat alat olahraga kebugaran tubuh/alat Fitnes;
4. Bahwa yang perlu diketahui bersama, alat olahraga kebugaran tubuh/alat Fitnes yang bernama *"Rowing Hammer"*, istilah dan bentuk alat tersebut sudah ada sejak dekade tahun 1990 baik didalam negeri maupun luar negeri dalam kegiatan olahraga kebugaran tubuh/Fitnes terbukti istilah dan bentuk alat yang bernama *"Rowing Hammer"* tersebut telah ada dalam majalah binaraga luar negeri *"MUSCLE&FITNES"* oleh karenanya sebelum Tergugat mendaftarkan hak Desain Industri kepada Turut Tergugat dan

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No.286 K/Pdt.Sus-HKI/2015



dikeluarkan dalam bentuk Sertifikat Desain Industri Nomor Pendaftaran ID 0 032 865 - D tertanggal 8 Maret 2013 alat olahraga/alat fitnes *"Rowing Hammer"* tersebut secara hukum sudah menjadi milik publik (*domain public*), yang karenanya Sertifikat Desain Industri Nomor Pendaftaran ID 0 032 865-D tertanggal 8 Maret 2013 atas nama Tergugat seharusnya tidak dikeluarkan karena sudah menjadi milik umum, tetapi pada kenyataannya sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Turut Tergugat sehingga Sertifikat Desain Industri Nomor Pendaftaran ID 0 032 865 - D tertanggal 8 Maret 2013 cacat hukum dan harus dibatalkan;

5. Bahwa berdasarkan point 4 di atas maka sudah jelas bila penggunaan istilah dan design bentuk *"Rowing Hammer"* memang sudah ada sejak lama (dekade tahun 1990) yang sudah diakui sebagai domain publik jauh sebelum Tergugat mendaftarkan Hak Desain Industri kepada Turut Tergugat dan menurut hukum, domain publik tidak bisa didaftarkan menjadi milik perorangan, karena itu mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Niaga Surabaya untuk menyatakan alat olahraga kebugaran tubuh/alat Fitnes yang bernama *"Rowing Hammer"* dinyatakan sebagai milik publik sekaligus membatalkan Sertifikat Desain Industri Nomor Pendaftaran ID 0 032 865 - D tertanggal 8 Maret 2013 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat;
6. Bahwa atas tindakan Tergugat yang melaporkan Penggugat kepada Polres Malang sebagaimana Laporan Polisi Nomor 205/VI/2013/Jatim/Res Mlg, tertanggal 8 Juni 2013, telah mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Penggugat secara immateriil yaitu:
  - Penggugat juga mengalami kerugian Immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) karena adanya laporan polisi yang dilakukan Tergugat telah menyebabkan nama baik Penggugat tercoreng dihadapan rekanan bisnis, Penggugat malu khususnya terhadap pengguna produk alat olahraga kebugaran/alat fitnes yang dibuat dari Penggugat termasuk para rekanan/relasi Penggugat;
  - Biaya operasional Jasa Advokat untuk mengurus dan menyelesaikan perkara sampai sekarang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Karenanya wajar bila Tergugat diharuskan untuk membayar kerugian tersebut, yang total jumlah kerugian materiil dan immateriil dari Penggugat adalah Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara lunas sekaligus sejak putusan ini diputus oleh Pengadilan Niaga Surabaya saat ini meskipun ada upaya hukum;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No.286 K/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, sudah jelas bila alat olahraga kebugaran/alat fitnes yang bernama "*Rowing Hammer*" adalah Domain Publik oleh sebab itu siapapun boleh menggunakan istilah dan bentuk alat yang dimaksud, karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Yth: Bapak Ketua Pengadilan Niaga Surabaya berkenan menyatakan agar Turut Tergugat I (Dirjen HAKI Cq Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia) untuk tunduk pada putusan ini dan memerintahkan Turut Tergugat untuk melakukan pencabutan atas Sertifikat Hak Desain Industri Nomor Pendaftaran ID 0 032 865 - D tertanggal 8 Maret 2013 atas nama Tergugat;
8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum dan otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (putusan serta merta) walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari Tergugat dan Turut Tergugat;

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

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan alat olahraga kebugaran/alat fitnes yang bernama "*Rowing Hammer*" adalah Domain Publik;
3. Menyatakan alat olahraga kebugaran/alat fitnes yang bernama *Rowing Hammer* adalah Domain Publik yang tidak dapat didaftarkan menjadi milik perseorangan, dalam hal ini Tergugat;
4. Menyatakan Batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Desain Industri Nomor Pendaftaran ID 0 032 865 - D tertanggal 8 Maret 2013 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara immateril uang sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebagai berikut:  
Kerugian Immateril:
  - Bahwa Penggugat mengalami kerugian immateriil (nama besar, integritas, waktu, dll) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - Biaya operasional Jasa Advokat untuk mengurus dan menyelesaikan perkara sampai sekarang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk & patuh serta melaksanakan isi putusan dalam perkara ini dengan baik;

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No.286 K/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Tergugat I atau Turut Tergugat mengajukan banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya (serta merta);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara;

Atau: Apabila Yth. Bapak Ketua Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

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

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) atau tidak jelas:
  - a) Bahwa Penggugat kebingungan atas gugatannya yaitu antara desain industri dan merek, hal ini dapat dilihat pada judul gugatan Penggugat yang diajukan adalah gugatan pembatalan hak desain Industri akan tetapi dalam dalil gugatan Penggugat pada nomor 4 menyangkut dengan nama seperti sebuah istilah merek yaitu "*Rowing Hammer*" sedangkan dalam desain industri milik Tergugat judul industrinya bukan "*Rowing Hammer*" melainkan Judul industrinya adalah "*Alat Fitnes*";
  - b) Bahwa dalam seluruh dalil-dalilnya Penggugat tidak mengemukakan pasal mana yang dilanggar oleh Tergugat, sehingga dalam hal ini Tergugat tidak melanggar suatu ketentuan hukum apapun. Dengan demikian jelas bahwa gugatan Tergugat tidak jelas atau kabur;
  - c) Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada nomor 4 "*Alat olahraga kebugaran tubuh/alat Fitnes yang bernama "Rowing Hammer"*", istilah dan bentuk alat tersebut sudah ada sejak dekade tahun 1990 baik di dalam negeri maupun luar negeri dalam kegiatan olahraga kebugaran tubuh/fitnes terbukti istilah dan bentuk alat yang bernama "*Rowing Hammer*" tersebut telah ada dalam majalah binaraga luar negeri "*MUSCLE & FITNESS*". Dalil Penggugat yang mengatakan istilah dan bentuk alat "*Rowing Hammer*" sudah ada sejak dekade tahun 1990, tidak diikuti dengan alasan serta bukti yang jelas. Disamping itu Muscle & Fitnes merupakan judul dari sebuah majalah internasional, dan tidak dikemukakan pada edisi dan halaman yang jelas, sehingga dalil tersebut adalah mengada-ada;
  - d) Bahwa secara yuridis formulasi gugatan yang disajikan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 118 dan Pasal 120 HIR sesuai dengan system dagvaarding, dimana sejatinya suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No.286 K/Pdt.Sus-HKI/2015





mengenai duduk persoalannya dan dasar gugatannya. Dalam hukum acara perdata bagian dari gugatan ini adalah disebut "*fundamentum petendi*" atau posita. Adapun suatu posita terdiri dari dua hal, yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan bagian yang memuat alasan-alasan yang berdasar hukum. Dalam surat gugatan itu pula harus dilengkapi *petitum* yang memiliki hubungan dengan posita nya, mengingat merujuk pada ketentuan Pasal 178 HIR Hakim dilarang mengabulkan "*ultra petita*";

- e) Bahwa Penggugat tidak konsisten dalam penyebutan para pihak dalam gugatan Penggugat ini, hal ini dapat dilihat pada dalil nomor 7 dalam gugatan Penggugat menyebutkan "Turut Tergugat I (Dirjen HAKI Cq Kementerian Hukum dan Ham RI) untuk tunduk pada putusan ini dan memerintakan Turut Tergugat untuk melakukan pencabutan atas sertifikat ..... dst", hal ini menjadi tanda Tanya siapa yang menjadi Turut Tergugat I sedangkan dalam gugatannya yang menjadi pihak Turut Tergugat hanyalah Kementerian Hukum Dan Ham RI cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, dan tidak ada pihak Turut Tergugat yang lain;
- f) Bahwa oleh karena gugatan Penggugat secara factual telah tidak jelas/kabur (*obscur libel*) maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 217 K/Sip/1972, Putusan MARI Nomor 1001 K/Sip/1979, Putusan MARI Nomor 401 K/Sip/1976 dan Putusan MARI Nomor 677 K/Sip/1972 secara yuridis berakibat gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan reconvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dalam kedudukannya sekarang adalah sebagai Penggugat Reconvensi dengan ini mengajukan gugatan balik kepada Penggugat sekarang Tergugat Reconvensi;
2. Bahwa segala yang tertuang dalam Konvensi mohon dianggap telah tertuang dalam Reconvensi ini;
3. Bahwa sebelum lebih lanjut masuk ke dalam gugatan reconvensi, Penggugat Reconvensi akan menjelaskan terlebih dahulu sebagai berikut:  
Bahwa di dalam dunia fitness, terdapat suatu alat yang digunakan untuk membentuk dan memperkuat otot sayap. Alat tersebut disetiap tempat fitness di seluruh dunia mempunyai desain dan konfigurasi yang berbeda

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No.286 K/Pdt.Sus-HKI/2015



beda. Sehingga Penggugat Rekonvensipun dalam merancang dan membuat alat tersebut mempunyai bentuk dan konfigurasi yang berbeda dari alat pembentuk sayap di tempat fitness yang lain;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Pemilik yang sah atas Desain Industri terdaftar untuk Judul Desain Industri Alat Fitnes berdasarkan sertifikat Desain Industri Nomor ID 0 032 865 - D, tertanggal 8 Maret 2013, dengan tanggal Penerimaan Permohonan Desain Industri 18 November 2011, Nomor Permohonan Desain Industri A00 2011 03544, Klasifikasi International Desain Industri: 21-20;
5. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Sertifikat Desain Industri Milik Penggugat Rekonvensi mendapat Perlindungan terhadap Hak Desain Industrinya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Desain Industri yaitu tertanggal 18 November 2011;
6. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi mengajukan pendaftaran atas desain industri alat fitnes miliknya kepada Dirjen HAKI RI (Turut Tergugat dalam Konvensi) dan telah dinyatakan memenuhi syarat dan telah diumumkan selama 3 (tiga) bulan oleh Dirjen HAKI RI (Turut Tergugat dalam Konvensi) dalam Berita Resmi Desain Industri tidak ada pihak manapun termasuk Tergugat Rekonvensi yang mengajukan keberatan atas pendaftaran desain industri milik Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa dengan terdaftarnya desain industri "Alat Fitnes" pada Direktorat Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Desain Industri dan Rahasia Dagang pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di bawah Nomor Pendaftaran ID 0 032 865 - D tertanggal 8 Maret 2013 dapat diartikan bahwa desain industri milik Penggugat Rekonvensi memiliki unsur kebaruan (*novelty*) yang diakui berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi diketahui dengan tanpa izin atau tanpa persetujuan dari Penggugat Rekonvensi telah membuat, merancang, memakai, menjual, dan atau mengedarkan barang atau produk alat fitnes dengan menggunakan Desain industri yang sama dengan desain industri alat fitnes milik Penggugat Rekonvensi yang telah dimintakan perlindungannya terlebih dahulu dengan diajukannya permohonan pendaftaran desain industri dibawah nomor Permohonan Desain industri A00 2011 03544 tertanggal 18 November 2011 dan dikeluarkannya Sertifikat Desain Industri dibawah Nomor Pendaftaran ID 0 032 865 – D

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No.286 K/Pdt.Sus-HKI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 8 Maret 2013, hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini bahwa produk alat fitness milik Tergugat Rekonvensi menggunakan desain industri alat fitnes terdaftar milik Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

### Alat Fitnes Milik Penggugat Rekonvensi

Terdaftar pertama kali Di Dirjen HAKI RI dengan nomor pendaftaran ID 0 032 865 – D tertanggal 8 Maret 2013 atas nama Hariyanto (Penggugat Rekonvensi);



### Alat Fitnes Milik Tergugat Rekonvensi

Tidak Terdaftar di Dirjen HAKI RI



Hal. 8 dari 24 hal. Put. No.286 K/Pdt.Sus-HKI/2015

#### 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)





9. Bahwa dalam hal ini tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah memproduksi membuat, merancang, memakai, menjual, dan atau mengedarkan barang atau produk alat fitness miliknya, padahal telah jelas-jelas alat fitness milik Tergugat Rekonvensi tersebut memiliki persamaan dengan desain industri alat fitness milik Penggugat Rekonvensi yang adalah desain industri terdaftar Di Dirjen HAKI RI pada Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang dengan nomor pendaftaran ID 0 032 865 – D tertanggal 8 Maret 2013. Oleh karena itu tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah merupakan perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Hal ini juga telah mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat Rekonvensi dikarenakan kegiatan operasional Penggugat Rekonvensi tidak dapat maksimal dan disamping itu tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah upaya untuk menyesatkan konsumen dan atau pangsa pasar yang telah dibangun dengan susah payah oleh Penggugat Rekonvensi;
10. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi selama ini telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi selaku Pemilik dan Pemegang desain industri terdaftar, sehingga atas tindakan Tergugat Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan kepada Tergugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan pada Pasal 46 ayat (1) Undang undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang mana disana jelas disebutkan bahwa “Pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa:
- a. Gugatan ganti rugi, dan/atau;
  - b. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9”;
11. Bahwa atas Perbuatan Tergugat Rekonvensi dalam membuat, merancang, memakai, menjual dan atau mengedarkan barang atau produk alat fitness milik Tergugat Rekonvensi tersebut hingga sekarang, sangat merugikan pihak Penggugat Rekonvensi berdasarkan pada Pasal 9 ayat (1) “Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri”. Dengan demikian Tergugat Rekonvensi bertujuan hanya untuk

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No.286 K/Pdt.Sus-HKI/2015



memperoleh keuntungan bagi pihaknya sendiri dengan merugikan pihak lain. Yang dalam hal ini adalah Penggugat Rekonvensi;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri di atas, Penggugat Rekonvensi adalah satu-satunya pihak yang memiliki hak eksklusif atas desain industri "Alat Fitnes" miliknya dan Penggugat Rekonvensi dapat melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang-barang yang diberi hak desain industri;
13. Bahwa dengan muncul dan beredarnya barang atau produk alat fitnes milik Tergugat Rekonvensi yang produk desainnya sama dengan produk desain industri alat fitnes milik Penggugat Rekonvensi, di pasaran membuat konsumen menjadi bingung dan juga menyesatkan konsumen. Hal ini dikarenakan produk desain industri alat fitnes milik Tergugat Rekonvensi yang sama dengan produk desain industri alat fitnes milik Penggugat Rekonvensi, disamping itu tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut juga membuat hancurnya sebagian pangsa pasar Penggugat Rekonvensi yang selama ini telah dibangun dengan susah payah oleh Penggugat Rekonvensi;
14. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yang tanpa hak dan melawan hukum telah membuat, merancang, memakai, menjual dan atau mengedarkan barang atau produk alat fitnes dengan menggunakan desain industri yang sama dengan desain industri alat fitnes milik Penggugat Rekonvensi tersebut, telah mengakibatkan Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian yang sangat besar. Kerugian mana adalah akibat Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuat, memakai, menjual, dan atau mengedarkan barang atau produk desain industri alat fitnes miliknya dan kemudian timbul juga kerugian akibat hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila operasional dari pembuatan dan penjualan alat fitnes tidak terganggu karena adanya peredaran alat fitnes yang desain industrinya sama dengan desain industri alat fitnes milik Tergugat Rekonvensi tersebut. Dan juga tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut mengakibatkan hancurnya sebagian pangsa pasar Penggugat Rekonvensi yang mana kerugian tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
  - a. Kerugian materiil:

Kerugian tersebut terhitung sejak Tergugat Rekonvensi membuat/ menjiplak alat fitnes yang sama seperti rancangan dan buatan Penggugat Rekonvensi. Sehingga dapat dipastikan penjualan alat

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No.286 K/Pdt.Sus-HKI/2015



tersebut mengalami penurunan tidak seperti penjualan-penjualan pada bulan-bulan sebelumnya. Dengan demikian total kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp414.000.000,00 (empat ratus empat belas juta rupiah);

b. Kerugian immaterial:

Bahwa perlu ditegaskan setelah Penggugat Rekonvensi mengetahui bahwa konsumen dan atau pangsa pasar Penggugat Rekonvensi direbut oleh Tergugat Rekonvensi secara tanpa hak dan melawan hukum dengan pemakaian barang atau produk alat fitness yang menggunakan desain industri yang sama dengan desain industri alat fitness milik Penggugat Rekonvensi yang terdaftar Dirjen HAKI RI pada Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang dengan nomor pendaftaran ID 0 032 865 – D tertanggal 8 Maret 2013, Penggugat Rekonvensi mengalami tekanan psikologis yang luar biasa karena upaya, waktu, tenaga dan biaya selama bertahun-tahun melakukan penelitian untuk melahirkan invensi baru dan membangun pangsa pasar telah dihancurkan dan direbut dengan gampang oleh Tergugat Rekonvensi dengan mendompleng produk yang merupakan penjiplakan dari desain industri Alat Fitness dibawah Nomor Permohonan Desain Industri A00 2011 03544 tertanggal 18 November 2011 dan dikeluarkan sertifikat Desain Industri dibawah nomor pendaftaran ID 0 032 865 – D tertanggal 8 Maret 2013 milik Penggugat Rekonvensi;

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan upaya, waktu, tenaga dan biaya selama bertahun-tahun melakukan penelitian untuk melahirkan invensi baru dan membangun pangsa pasar yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi sudah sepantasnyalah apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi, dengan tanpa alasan atau syarat apapun;

Bahwa atas tindakan tersebut sudah sepantasnyalah bila Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi untuk kerugian materiil dan kerugian immateriil sebesar Rp3.414.000.000,00 (tiga miliar empat ratus empat belas juta rupiah) atas kerugian yang telah

*Hal. 11 dari 24 hal. Put. No.286 K/Pdt.Sus-HKI/2015*



disebabkan oleh Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (2) Huruf a Undang-Undang Desain Industri;

15. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah memproduksi, membuat, merancang, memakai dan serta menjual dan atau mengedarkan barang atau produk yang merupakan penjiplakan dari desain industri "Alat Fitnes" milik Penggugat Rekonvensi jika dibiarkan terus terjadi maka akan mengakibatkan pangsa pasar yang telah susah payah dibangun oleh Penggugat Rekonvensi lama kelamaan akan hancur dan semakin besarnya nilai kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi serta diikuti oleh kemungkinan munculnya kerugian-kerugian diberbagai segi dimasa yang akan datang;
16. Bahwa untuk mencegah pangsa pasar yang telah susah payah dibangun oleh Penggugat Rekonvensi hancur dan semakin besarnya nilai kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi serta diikuti oleh kemungkinan munculnya kerugian-kerugian diberbagai segi di masa yang akan datang, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menghukum Tergugat Rekonvensi menghentikan semua perbuatan termasuk, tetapi tidak terbatas pada membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan produk yang merupakan penjiplakan dari desain industri "Alat Fitnes" milik Penggugat Rekonvensi tersebut sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (1) Huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
17. Bahawa disamping itu pula berdasarkan pada ketentuan Pasal 49 Undang undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain Industri disebutkan "Pihak yang haknya dirugikan dapat meminta Hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:
  - a. Pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri;
  - b. Penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri";

Maka dari itu berdasarkan pada Pasal 49 di atas, untuk mencegah masuknya produk alat fitness milik Tergugat Rekonvensi yang produknya adalah jiplakan dari desain industri alat fitnes milik Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang: Pencegahan masuknya produk alat fitnes milik Tergugat

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No.286 K/Pdt.Sus-HKI/2015





Rekonvensi yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri atas jiplakan dari alat fitness dari Penggugat Rekonvensi dan penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri;

18. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua gugatan Rekonvensi ini di atas, yakni pembayaran ganti rugi serta penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan desain industri alat fitness milik Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya yang memeriksa perkara *a quo* berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta milik Tergugat Rekonvensi, baik barang bergerak atau tidak bergerak berupa:

- a. Tanah dan rumah beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak lainnya, yang terletak di Jalan Sulfat Agung XI/22 Malang;
- b. Tanah dan Bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak lainnya, yang terletak di Jalan Singosari Blok B Nomor 15 Malang;

19. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan dalam perkara ini nantinya oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per/hari, setiap harinya bila ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

20. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini didasarkan pada alasan-alasan dan bukti-bukti yang sah serta autentik menurut hukum, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Kasasi atau upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);

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

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengugat Rekonvensi adalah satu-satunya pemegang hak eksklusif desain industri "Alat Fitness" dengan Nomor Pendaftaran: ID 0032 865 – D tertanggal 8 Maret 2013 berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri;
3. Menyatakan Sertifikat Desain Industri terhadap alat fitness milik Penggugat

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No.286 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Rekonvensi yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual RI (Turut Tergugat dalam konvensi) dengan Judul Industri Alat Fitnes tertanggal 8 Maret 2013 untuk klarifikasi Internasional Desain Industri: 21-02 atas nama Pendesain yaitu Tergugat (Hariyanto) yang perlindungannya diberikan untuk Konfigurasi dengan Nomor Pendaftaran: ID 0032 865 – D, dan mendapat Perlindungan terhadap Hak Desain Industri untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Desain Industri yaitu tertanggal 18 November 2011 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

4. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi bersalah, karena telah secara tanpa hak menggunakan desain industri alat fitnes yang mempunyai persamaan dengan desain industri alat fitnes terdaftar yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang membuat, merancang, memakai, menjual, dan atau mengedarkan barang atau produk alat fitnes dengan menggunakan desain industri alat fitnes terdaftar yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi adalah tanpa hak dan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri terhadap alat fitnes yang desain industri alat fitnesnya sama dengan desain industri alat fitnes terdaftar milik Penggugat Rekonvensi dengan tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi atas kerugian yang diterimanya, sebesar Rp414.000.000,00 (empat ratus empat belas juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Immateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi akibat kehilangan relasi bisnisnya, sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus;
9. Menyatakan bahwa, desain industri barang atau produk alat fitnes milik Tergugat Rekonvensi mempunyai persamaan dengan desain industri barang atau produk alat fitnes milik Penggugat Rekonvensi;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini, yang berupa:
  - a. Tanah dan rumah beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak lainnya, yang terletak di Jalan Sulfat Agung XI/22 Malang;

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No.286 K/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanah dan Bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak lainnya, yang terletak di Jalan Singosari Blok B Nomor 15 Malang;

11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per/hari setiap harinya bila ia lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada kasasi maupun upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);

13. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul;

"Dan atau apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)";

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi Putusan Nomor 02/HKI.Desain Industri/2014/PN Niaga Sby., tanggal 8 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 8 Juli 2014, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/HKI.Desain Industri/2014/PN Niaga Surabaya., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No.286 K/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tersebut pada tanggal 24 Juli 2014;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 5 dan 19 September 2014, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 12 September 2014;

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

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah :

Pertama:

Bahwa pada kenyataannya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 02/HKI.Desain.Industri/2014/PN Niaga Sby., tertanggal 8 Juli 2014, merupakan putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya dan tidak cermat dalam menerapkan hukum, sehingga merugikan Pemohon Kasasi dan menciderai keadilan di masyarakat;

Bahkan dalam hal ini, Pengadilan Niaga pada Negeri Surabaya di Surabaya (*Judex Facti*) telah salah memberikan pertimbangan hukumnya dalam mengadili perkara ini, dan tidak melaksanakan aturan hukum yang berlaku. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya (*Judex Facti*) mengandung kesalahan-kesalahan dalam pertimbangan hukum putusannya, sehingga mengakibatkan putusan yang keliru/salah dan bertentangan pula dengan rasa keadilan, oleh karena itu sudah sewajarnya jika putusan yang sedemikian itu, oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, dibatalkan, kemudian menjatuhkan putusannya sendiri yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan sesuai dengan azas keadilan;

Kedua:

Bahwa Pemohon Kasasi adalah Pembuat alat-alat olahraga kebugaran tubuh/alat fitnes dengan berbagai macam produk alat fitnes, dan usaha Pemohon Kasasi sebagai pembuat alat-alat olahraga kebugaran tubuh/alat fitnes telah dimulai sejak tahun 2005 sampai sekarang dimana proses pembuatan alat-alat olahraga kebugaran tubuh/alat fitnes dilakukan secara manual dan referensi dari majalah-majalah Fitnes dalam negeri dan luar negeri (berlaku umum/Domain Public) dan juga dipadukan dengan pengalaman pribadi Pemohon Kasasi sebagai atlet Binaraga serta Instruktur Fitness yang sudah sangat paham

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No.286 K/Pdt.Sus-HKI/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat-alat olahraga kebugaran tubuh, namun secara tiba-tiba Termohon Kasasi dengan itikad tidak baik/itikad buruk dan bertentangan dengan undang-undang (bukti P-12) telah mendaftarkan Hak Desain Industri tersebut kepada Turut Termohon Kasasi untuk dimintakan Sertifikat Hak Desain Industri sebagaimana Sertifikat Desain Industri Nomor Pendaftaran ID 0 032 865 - D tertanggal 8 Maret 2013 atas nama Hariyanto (Termohon Kasasi), pada kenyataannya Termohon Kasasi dalam mendaftarkan alat fitness (yang umumnya dikenal sebagai *rowing hammer/rowing machines*) tidak memiliki/tidak terdapat unsur kebaruan (*novelty*) karena alat fitness (yang umumnya dikenal sebagai *Rowing Hammer/Rowing Machines*) telah ada dan dipublikasikan di luar negeri serta telah menjadi *domain public* baik dalam dunia fitness dalam negeri dan luar negeri (bukti P-10, bukti P-11, bukti P-13, dan bukti P-14), bukti-bukti ini yang menjelaskan alat fitness (yang umumnya dikenal sebagai *Rowing Hammer/Rowing Machines*) tersebut sudah merupakan *domain public*, hal ini juga telah diperkuat oleh Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia, Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, Jakarta yang mendalilkan:

“Ditekankan bahwa penggunaan dan pengumuman dilakukan, baik di Indonesia maupun luar Indonesia. Jadi, scopenya tidak pada wilayah lingkup Indonesia sendiri. Akan tetapi, pengumuman yang dilakukan berkenaan dengan Desain Industri ini di luar negeri pun, dianggap sebagai tidak baru lagi (Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri)”

(Literatur: *Hak Atas Kekayaan Intelektual Peraturan Baru Desain Industri*, Prof. Mr. Dr. Sundargo Gautama & Rizawanto Winata, hal. 48: 2000);

Bahwa selain hal tersebut di atas, dalam hal ini alat fitness (yang umumnya dikenal sebagai *Rowing Hammer/Rowing Machines*) telah ada pendesain/penciptanya di luar negeri (Amerika Serikat) yang bernama Gary A. Jones, Patent Number: 5,135, 449, Date of Patent August 4, 1992 (Bukti P-14), selain hal tersebut, di luar negeri (Amerika Serikat) juga telah ada penelitian tentang penggunaan alat fitness (*Rowing Machines/Rowing Hammer*) yang dilakukan oleh warga Amerika Serikat (Bukti P-13), sebagaimana bukti Pemohon Kasasi tersebut secara jelas membuktikan bahwa alat fitness (yang umumnya dikenal sebagai *Rowing Hammer/Rowing Machines*) telah ada penciptanya dan telah dipublikasikan di luar negeri dan telah menjadi milik umum/*domain public* karena sudah ada sejak tahun 1992, sehingga Sertifikat Desain Industri Nomor Pendaftaran ID 0 032 865 - D tertanggal 8 Maret 2013 atas nama Termohon Kasasi adalah batal demi hukum (*vide*: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 202 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 6 Agustus 2012 yang berbunyi

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No.286 K/Pdt.Sus-HKI/2015

#### 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

“Disain Industri dianggap baru apabila ketika didaftarkan disain tersebut tidak sama dengan pengungkapan disain yang telah diumumkan atau digunakan oleh pihak lain di luar negeri”);

Oleh karenanya, mohon kepada Yth.: Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya (*Judex Facti*) dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Ketiga:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya yang memutus perkara ini sebagaimana Putusan Perkara Niaga Nomor 02/HKI.Desain.Industri/2014/PN Niaga Sby., tertanggal 8 Juli 2014 (*Judex Facti*), yang dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti*) yang memutus perkara niaga ini telah salah menerapkan hukum yang berlaku dan tidak cermat dalam menerapkan dasar hukum, kesalahan dan ketidakcermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti*) tersebut secara jelas terdapat di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti*) mengenai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran hak desain industri (*vide*: pasal 38 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang berbunyi “Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 atau pasal 4 kepada Pengadilan Niaga”);

Bahwa hal yang salah dan keliru di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya (*Judex Facti*) pada halaman 50 Putusan Pengadilan Niaga Nomor 02/HKI.Desain.Industri/2014/ PN Niaga Sby., pertimbangan Majelis Hakim menjelaskan subjek hukum/ pihak yang berkepentingan yaitu:

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim yang dapat menjadi subjek hukum Desain Industri:

- 1) Pendesain;
- 2) Orang yang menerima hak dari Pendesain;
- 3) Pendesain bersama-sama;
- 4) Jika desain itu dibuat dalam hubungan dinas pemegang desain adalah pihak untuk/dan dalam dinasnya desain itu dikerjakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas beralasan bagi Majelis untuk berpendapat bahwa Penggugat adalah bukan termasuk salah satu pihak yang masuk dalam subjek hukum desain industri sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No.286 K/Pdt.Sus-HKI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya beralasan pula untuk berpendapat bahwa Penggugat adalah bukan sebagai pihak yang berkepentingan sehingga Penggugat tidak berkapasitas sebagai pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan desain industri milik Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak berkapasitas sebagai pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan desain industri milik Tergugat; maka Majelis berpendapat pokok perkaranya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut merupakan pertimbangan yang tidak cermat dan salah dalam menerapkan hukum yang berlaku serta tidak cukup pertimbangan hukumnya, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menerangkan mengenai Subjek Hukum dalam Desain Industri untuk mengajukan gugatan pembatalan sertifikat desain industri milik Termohon Kasasi secara jelas merupakan pertimbangan hukum yang tidak jelas/salah menerapkan hukum. Dalam hal ini, menurut hukum Pemohon Kasasi jelas memiliki kepentingan sebagai pihak yang berkepentingan untuk membatalkan Sertifikat Hak Desain Industri sebagaimana Sertifikat Desain Industri Nomor Pendaftaran ID 0 032 865 - D tertanggal 8 Maret 2013 atas nama Hariyanto (Termohon Kasasi), dalam hal ini Pemohon Kasasi memiliki *legal standing* yang sah dan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan pembatalan sertifikat desain industri tersebut dikarenakan sejak tahun 2005 Pemohon Kasasi adalah pengusaha yang membuat dan menjual produk alat-alat fitness dan Pemohon Kasasi, selain hal tersebut mengenai dasar hukum/*legal standing* yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi dalam mengajukan gugatan pembatalan sertifikat desain industri tersebut hal ini dibenarkan oleh Turut Termohon Kasasi/dahulu Turut Tergugat (Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia Cq Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual Cq Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang) yang mendalilkan di dalam kesimpulannya dalam perkara nomor: 02/HKI.Desain.Industri/2014/PN.SBY, tertanggal 30 Juni 2014 yang pada pokoknya Pemohon Kasasi sebagai pihak yang berkepentingan mempunyai hak untuk mengajukan gugatan pembatalan Desain Industri, hal ini diuraikan dalam point ke-9 kesimpulan yaitu sebagai berikut:

"Bahwa menanggapi Keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Tergugat, bahwa yang dikatakan pihak yang berkepentingan dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 adalah siapa saja yang merasa dirugikan atas adanya Pendaftaran

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No.286 K/Pdt.Sus-HKI/2015

#### 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

Desain Industri sejauh Pihak tersebut dapat membuktikan Desain Industri terdaftar tersebut tidak memiliki kebaruan (*Public Domain*) di depan Majelis Hakim;

Sehingga dapat dikatakan pihak yang berkepentingan adalah masyarakat umum dan atau pihak yang telah dirugikan atas adanya pendaftaran Desain Industri yang tidak mempunyai unsur kebaruan (*domain public*) dan dapat dibuktikan di depan Majelis Hakim”;

Hal ini/pendapat ini diperkuat pula oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129 PK/Pdt.Sus/2011, halaman 12 yang berbunyi:

“Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, dapat dibenarkan sebab meskipun Pasal 38 (1) Undang undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak dirinci mengenai “pihak yang berkepentingan” seperti halnya dalam Penjelasan Pasal 68 Undang undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, bukan berarti bahwa hal tersebut merupakan kekeliruan dari Pembuat undang-undang sebab Pasal 45 huruf c PP Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 dimungkinkan pihak yang berkepentingan memberikan kuasa khusus dalam permohonan pembatalan Desain Industri apabila diajukan oleh kuasanya; Demikian pula dalam Pasal 30 (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Pasal 91 (2) dan (4) Undang undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten juga mengatur tentang gugatan pembatalan dapat diajukan baik oleh pihak ketiga maupun yang diajukan oleh jaksa”;

Berdasarkan fakta hukum yang demikian maka Pemohon Kasasi dalam perkara ini mempunyai hak untuk mengajukan gugatan pembatalan Desain Industri yang sudah dikeluarkan oleh Turut Termohon Kasasi/dahulu Turut Tergugat dengan sertifikat Desain Industri nomor pendaftaran ID 0 032 865 - D tertanggal 8 Maret 2013 yang dimiliki oleh Hariyanto (Termohon Kasasi / dahulu Tergugat) karena Pemohon Kasasi masuk dalam kategori pihak yang berkepentingan dengan demikian terhadap pertimbangan putusan yang bertentangan dengan aturan hukum/kebenaran dan tidak cukup/kurang cukup pertimbangan hukum, sehingga *Judex Facti* telah salah menarik kesimpulan dan mengambil keputusan, menurut hukum putusan *Judex Facti* yang demikian harus dibatalkan oleh Yth.: Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta (*vide*: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970);

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No.286 K/Pdt.Sus-HKI/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat:

Bahwa secara faktanya, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya (*Judex Facti*) dalam Putusan Perkara Niaga Nomor 02/HKI.Desain.Industri/2014/PN Niaga Sby., telah menyalahi dan bertentangan dengan Asas Hukum Acara Perdata yang berlaku, di dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 50 Putusan Pengadilan Niaga Nomor 02/HKI.Desain.Industri/2014/PN Niaga Sby., pertimbangan hukum tersebut menjelaskan Subjek Hukum/pihak yang berkepentingan yaitu:

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim yang dapat menjadi subjek hukum Desain Industri:

- 1) Pendesain;
- 2) Orang yang menerima hak dari Pendesain;
- 3) Pendesain bersama-sama;
- 4) Jika desain itu dibuat dalam hubungan dinas pemegang desain adalah pihak untuk/dan dalam dinasnya desain itu dikerjakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas beralasan bagi Majelis untuk berpendapat bahwa Penggugat adalah bukan termasuk salah satu pihak yang masuk dalam subjek hukum desain industri sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karenanya beralasan pula untuk berpendapat bahwa Penggugat adalah bukan sebagai pihak yang berkepentingan sehingga Penggugat tidak berkapasitas sebagai pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan desain industri milik Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak berkapasitas sebagai pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan desain industri milik Tergugat; maka Majelis berpendapat pokok perkaranya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusan Perkara Niaga Nomor 02/HKI.Desain.Industri/2014/PN Niaga Sby., mengenai *legal standing*/pihak yang berkepentingan tersebut secara jelas tidak diminta/tidak didalikan baik oleh Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi dalam proses jawab-jawab di depan persidangan, sehingga jelas pertimbangan hukum *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang *ultra petita* (Majelis Hakim menjatuhkan putusan melebihi/meluluskan apa yang didalilkan oleh salah satu pihak), dalam hal ini pertimbangan hukum dan putusan yang seperti ini tidak diperkenankan/tidak diperbolehkan di dalam Hukum Acara Perdata (*vide*: Pasal 178 ayat (3) HIR yang berbunyi "la dilarang akan menjatuhkan keputusan atas perkara yang

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No.286 K/Pdt.Sus-HKI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiada dituntut, atau akan meluluskan lebih dari yang dituntut"). Oleh karenanya, sudah sepatutnya dan sewajarnya kepada Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta berkenan untuk membatalkan Putusan Perkara Niaga Nomor 02/HKI.Desain.Industri/2014/PN Niaga Sby., tertanggal 8 Juli 2014 dan mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Kelima:

Bahwa secara nyatanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dalam menyatakan kasasi dengan mengingat tenggang waktu yang cukup menurut hukum (14 hari), dan mengingat pula keberatan-keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya telah menyangkut hal-hal yang sangat prinsip yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, karenanya wajar bila keberatan-keberatan Pemohon Kasasi ini, kepada Yth.: Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Di Jakarta berkenan untuk menerimanya, apalagi keberatan-keberatan Pemohon Kasasi sebagaimana dalam memori ini telah memuat keberatan-keberatan yang kesemuanya berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku dan nilai keadilan di masyarakat;

Maka berdasarkan atas uraian yang telah Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat ungkap tersebut di atas, sudilah kiranya Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan:

"Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat secara keseluruhan, yang kemudian mengadili dan memutuskan sendiri dengan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan perkara Nomor 02/HKI.Desain.Industri/2014/ PN Niaga Sby., tanggal 8 Juli 2014 yang karenanya menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat, sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat/kini Pemohon Kasasi, dan selanjutnya menghukum Tergugat/kini Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini";

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

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 Juli 2014 dan kontra memori kasasi tertanggal 12 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No.286 K/Pdt.Sus-HKI/2015



- i. Bahwa ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, mengatur tentang subjek hukum desain industri yaitu pihak-pihak yang dapat memperoleh sertifikat desain industri bukan mengatur tentang pihak yang berkepentingan sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum;
- ii. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tentang Desain Industri sehingga tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan *a quo*, karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi RONY KRISTANTO tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 02/HKI.Desain Industri/2014/PN Niaga Sby., tanggal 8 Juli 2014 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, namun Pemohon Kasasi tetap berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat tingkat kasasi;

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

#### **MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RONY KRISTANTO** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 02/HKI.Desain Industri/2014/PN Niaga Sby., tanggal 8 Juli 2014;

#### **MENGADILI SENDIRI**

DALAM PROVISI

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No.286 K/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **22 Juni 2015** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Syamsul Ma'rif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd/. Syamsul Ma'rif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ketua Majelis,

ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi :

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

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung R.I.**

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H.,M.H.**

**NIP. 19591207 1985 12 2 002**

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No.286 K/Pdt.Sus-HKI/2015

#### 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)