



**P U T U S A N**  
Nomor 874 K/Pdt.Sus.HKI/2017

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

memeriksa perkara perdata hak kekayaan intelektual Desain Industri pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**DART INDUSTRIES, Inc.**, berkedudukan di 14901 S. *Orange Blossom Trail*, Orlando, Florida 32837, USA, dalam hal ini memberi kuasa Daru Lukiantono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta, Menara II, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2016;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n :

1. **PT CAHAYA MULIA NUSANTARA**, berkedudukan di Jalan HM. Mangundiprodjo Nomor 266, Sidoarjo;
2. **PT CAHAYA MORIALIFE NIAGA**, berkedudukan di Jalan Jenggolo, Komplek Ruko Graha Niaga, Blok B5-B6, Sidoarjo;
3. **LUKMAN WIJAYA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Candra Kirana, Blok P, Nomor 16, RT 037, RW 008, Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;
4. **CHANDRA PUSPITA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Jaya Harmoni, Blok JH 9, Nomor 7, Bunduran, Sidoarjo;
5. **FHAROH H. SYARIFA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Panglima Hidayat, Gang Macan, Nomor 14, Sidoarjo, kelimanya dalam hal ini memberi kuasa kepada E.L. Sajogo, S.H., MCI Arb., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Sajogo *Law Building*, Jalan Untung Suropati Nomor 64, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2016;
6. **SHINTYA LIM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Tenggilis Nomor 135 a, Surabaya;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan VI;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 61 hal. Put. Nomor 874 K/Pdt.Sus-HKI/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang berasal dari Florida, Amerika Serikat yang secara resmi menggunakan nama perusahaan Dart Industries, Inc. sejak tahun 1969;

Perusahaan Penggugat adalah perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh *Tupperware Brands Corporation* (saham NYSE terdaftar). *Tupperware Brands Corporation* sendiri adalah perusahaan yang didirikan oleh Earl Silas Tupper penemu asli dari resin plastik yang digunakan dalam pembuatan bahan kemasan dan berbagai produk konsumen termasuk wadah penyimpanan makanan bersegel seluruh industri dari wadah penyimpanan makanan plastik secara harfiah tersebut diciptakan oleh Earl Tupper termasuk juga cikal bakal perusahaan Tupperware di tahun 1950-an. Perusahaan Penggugat didirikan sebagai hasil kesinambungan atas penelitian yang didedikasikan untuk pengembangan, produksi dan pemasaran perusahaan, yang sepenuhnya juga digunakan untuk inovasi produk-produk pelanggan dengan *brandworldwide tupperware* yang terkenal di dunia. produk-produk tupperware lainnya tersebut mencakup berbagai produk konsumen, kontainer dan botol untuk kemasan makanan dan minuman, gelas plastik, tabung dan kontainer, wadah bumbu masak, dan wadah air keperluan rumah tangga yang kedap udara. produk ini dipasarkan melalui perantara atau agen yang menjual produk ke pelanggan dan dikenal di dunia sebagai metode "*tupperware party*";

2. Perusahaan Penggugat didirikan dengan awal fokus bidang usaha pada produksi dan pemasaran produk-produk bagi konsumen, bahan kimia, plastik dan pengemasan di seluruh Amerika Serikat dan di beberapa negara asing. produk-produk lainnya tersebut termasuk juga resin plastik yang digunakan dalam pembuatan bahan kemasan dan berbagai produk konsumen, wadah kaca dan botol untuk kemasan makanan dan minuman, peralatan pengendali polusi dan gelas plastik, tabung serta kontainer. produk ini dipasarkan langsung kepada konsumen di rumah atau melalui ritel outlet, atau tidak langsung melalui perantara atau agen yang menjual produk kepada konsumen;

Bahwa salah satu produk terkenal dari Penggugat adalah produk-produk

Halaman 2 dari 61 hal. Put. Nomor 874 K/Pdt.Sus-HKI/2017

#### Disclaimer

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



yang "tupperware". produk-produk "tupperware" milik Penggugat memiliki banyak variasi seperti kontainer atau wadah makanan dan minuman hingga untuk menyimpan keperluan dapur dan rumah tangga. bentuk dan desain yang unik, warna yang menarik serta kualitas plastik yang digunakan pada produk-produk Penggugat menjadikan Penggugat menjadi pionir terdepan dalam industri serupa di dunia;

Berikut adalah contoh-contoh produk "tupperware" milik Penggugat yang dapat ditemukan dengan mudah antara lain melalui internet, sebagai berikut:



3. Bahwa terhitung pada tahun 2015, seluruh produk-produk "tupperware" milik Penggugat telah didistribusikan di lima benua di dunia dan di setidaknya 100 negara. berikut adalah sebagian dari negara yang mendistribusikan produk "tupperware":

Negara-negara Amerika Utara		Canada Costa Rica El Salvador Guatemala Mexico Puerto Rico United States
Negara-Negara Selatan	Amerika	Argentina Bolivia Brazil Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala



	Paraguay Peru Puerto Rico Uruguay Venezuela
Negara-Negara Eropa	Austria Belgium Bosnia and Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Italy Latvia Lithuania Macedonia Malta Montenegro Netherlands Norway Poland Portugal Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Spain



	Sweden Switzerland Turkey Uk & Ireland
Negara Afrika dan Timur Tengah	South Africa Tunisia
Negara di Asia Pasifik	Australia China India Indonesia Israel Japan Korea Malaysia New Zealand Philippines Rusia Singapore Taiwan Thailand Vietnam

4. Selain itu, produk-produk "tupperware" milik Penggugat telah dipasarkan ke berbagai negara di dunia melalui distributor-distributor yang secara resmi ditunjuk oleh Penggugat. berikut Penggugat uraikan beberapa alamat situs internet distributor resmi produk-produk "tupperware" milik Penggugat di beberapa negara di dunia:

No.	Negara	Informasi Penjualan
1.	Amerika Utara	alamat situs penjualan secara online: www.tupperware.com order.tupperware.ca www.tupperware.com.mx
2.	Amerika Selatan	alamat situs penjualan secara online: www.tupperware.com.ar www.tupperware.com.br



		<a href="http://www.tupperware.com.co">www.tupperware.com.co</a> <a href="http://www.tupperware.com.uy">www.tupperware.com.uy</a> <a href="http://www.tupperware.com.ve">www.tupperware.com.ve</a>
3.	Eropa	alamat situs penjualan secara <i>online</i> : <a href="http://www.tupperware.at">www.tupperware.at</a> <a href="http://www.tupperware.be">www.tupperware.be</a> <a href="http://www.tupperware.ba">www.tupperware.ba</a> <a href="http://www.tupperware.bg">www.tupperware.bg</a> <a href="http://www.tupperware.hr">www.tupperware.hr</a> <a href="http://www.tupperware.cz">www.tupperware.cz</a> <a href="http://www.tupperware.dk">www.tupperware.dk</a> <a href="http://www.tupperware.ee">www.tupperware.ee</a> <a href="http://www.tupperware.fi">www.tupperware.fi</a> <a href="http://www.tupperware.fr">www.tupperware.fr</a> <a href="http://www.tupperware.de">www.tupperware.de</a> <a href="http://www.tupperware.gr">www.tupperware.gr</a> <a href="http://www.tupperware.hu">www.tupperware.hu</a> <a href="http://www.tupperware.it">www.tupperware.it</a> <a href="http://www.tupperware.lv">www.tupperware.lv</a> <a href="http://www.tupperware.lt">www.tupperware.lt</a> <a href="http://www.tupperware.com.mt">www.tupperware.com.mt</a> <a href="http://www.tupperware.me">www.tupperware.me</a> <a href="http://www.tupperware.nl">www.tupperware.nl</a> <a href="http://www.tupperware.no">www.tupperware.no</a> <a href="http://www.tupperware.pl">www.tupperware.pl</a> <a href="http://www.tupperware.pt">www.tupperware.pt</a> <a href="http://www.tupperware.ro">www.tupperware.ro</a> <a href="http://www.tupperware.ru">www.tupperware.ru</a> <a href="http://www.tupperware.rs">www.tupperware.rs</a> <a href="http://www.tupperware.sk">www.tupperware.sk</a> <a href="http://www.tupperware.si">www.tupperware.si</a> <a href="http://www.tupperware.es">www.tupperware.es</a> <a href="http://www.tupperware.se">www.tupperware.se</a> <a href="http://www.tupperware.ch">www.tupperware.ch</a> <a href="http://www.tupperware.com.tr">www.tupperware.com.tr</a>





		www.tupperware.ie
4.	Afrika Dan Timur Tengah	alamat situs penjualan secara <i>online</i> : www.tupperware.co.za tn.tupperware.eu
5.	Asia Pasifik	alamat situs penjualan secara <i>online</i> : www.tupperware.com.au www.tupperware.com.cn www.tupperwareindia.com www.tupperware.co.id www.tupperware-il.co.il www.tupperware.co.jp www.tupperware.co.kr www.tupperwarebrands.com.my www.tupperware.co.nz www.tupperwarebrands.ph www.tupperware.ru www.tupperwarebrands.com.my www.tupperware.com.vn

produk-produk tupperware dijual secara aktif di Indonesia;

5. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di bagian terdahulu gugatan ini, produk-produk "tupperware" milik Penggugat juga didistribusikan di Indonesia. produk-produk "tupperware" milik Penggugat yang diedarkan di Indonesia dapat digolongkan ke dalam 12 kategori barang, dimana kategori tersebut dapat diakses pada situs resmi berikut: [www.tupperware.co.id](http://www.tupperware.co.id);  
Berikut adalah contoh-contoh produk "tupperware" yang diedarkan di Indonesia:

		
produk untuk menyimpan bahan pangan	produk untuk menyimpan beras	produk alat mengukus



		
produk peralatan memasak	produk berupa wadah makanan kedap udara untuk penyimpanan di dalam kulkas	produk untuk menyimpan makanan ringan

6. Bahwa penggunaan produk-produk "tupperware" milik Penggugat sebagaimana di atas telah dilindungi melalui sertifikat pendaftaran merek pada Direktorat Merek dari Direktorat Hak Atas Kekayaan Intelektual;
7. Bahwa produk-produk "tupperware" adalah produk yang telah dikenal lama di Indonesia, produk-produk "tupperware" milik Penggugat tersebut mulai berkembang pesat sejak tahun 1990an. tahun-tahun tersebut adalah masa peletakan pondasi penyebaran produk-produk "tupperware" milik Penggugat di Indonesia;
8. Bahwa hingga saat produk-produk "tupperware" indonesia yang diwakili oleh PT Tupperware indonesia telah memiliki lebih dari 74 distributor resmi yang tersebar di beberapa kota di Indonesia, produk "tupperware" milik Penggugat tersebut menjadi salah satu produk favorit rumah tangga di Indonesia dan sangat terkenal. produk-produk "tupperware" telah diedarkan di seluruh wilayah Indonesia dan menjangkau hingga ke kota-kota kecil di pelosok negeri, mulai dari kota kecil di pulau paling Barat Indonesia (Lhokseumawe) hingga kota kecil di pulau paling Timur Indonesia (Sorowako);

Berikut adalah berbagai daerah di indonesia dimana distributor resmi produk-produk "tupperware" menyebarkan dan memasarkan produk-produk Penggugat di Indonesia;

Balikpapan	Cibinong	Kisaran	Palu
Banda Aceh	Cikarang	Kudus	Pekanbaru
Bandar Lampung	Cilacap	Kupang	Pontianak
Bandung	Cilegon	Lhokseumawe	Purwokerto
Bangka	Denpasar	Magelang	Samarinda
Banjarmasin	Depok	Makasar	Semarang
Batam	Duri	Malang	Serang
Bekasi	Jakarta	Medan	Solo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu	Jambi	Padang	Sorowako
Bogor	Jember	Palangkaraya	Surabaya
Bontang	Kediri	Palembang	Tangerang
Bukit Tinggi	Krawang	Palopo	Yogyakarta

adapun daftar lengkap distributor tersebut di atas dapat diakses pada situs resmi PT Tupperware Indonesia yang beralamat di <http://www.tupperware.co.id/distributormaps/distributor.aspx?id=oxx7kc58lrr8pvszxcchcg==&page=1> ;

Bahwa pertumbuhan pesat bisnis produk-produk "tupperware" Penggugat di Indonesia tersebut bahkan telah menempatkan indonesia sebagai negara dengan pendapatan terbesar pertama untuk penjualan produk-produk Penggugat pada periode 2013 hingga 2015. bahwa hal ini dengan jelas dan tegas telah mampu menggambarkan kekuatan pasar dan pangsa produk-produk Penggugat di Indonesia;

Produk Botol Minum Dengan Nama "Eco Bottle" Milik Penggugat:

9. Bahwa salah satu varian produk "tupperware" adalah produk botol minum yang lebih dikenal dengan nama "eco bottle" dengan contoh produk sebagai berikut:



(untuk selanjutnya di dalam gugatan ini disebut sebagai produk "eco bottle")

10. Bahwa produk "eco bottle" tersebut telah diproduksi sejak tahun 2011 dan diedarkan di berbagai negara di dunia, misalnya di Argentina, Brazil, Mexico, Amerika Serikat, China, India, Malaysia, Jerman dan Portugis;
11. Bahwa produk "eco bottle" milik Penggugat tersebut adalah salah satu aset yang paling penting bagi Penggugat dan telah memberikan sumbangsih finansial yang sangat signifikan bagi Penggugat. sekedar untuk menggambarkan pentingnya produk "eco bottle" tersebut, maka Penggugat telah memberikan garansi jaminan seumur hidup atas kualitas produknya; Lebih lanjut, telah banyak produk yang secara komersial dihasilkan dan diluncurkan selama lebih dari 30 tahun dan telah memberikan penjualan



global yang baik namun tetap penjualan global produk "eco bottle" mampu melampaui penjualan rata-rata produk-produk lain milik Penggugat hanya dalam waktu 6 tahun. penjualan produk "eco bottle" milik Penggugat adalah penjualan terbesar di Indonesia termasuk di dunia;

12. Bahwa khusus untuk wilayah Indonesia, produk "eco bottle" milik Penggugat telah dijual dan didistribusikan ke seluruh wilayah di Indonesia dan merupakan produk dengan sejarah penjualan terbesar selama sejarah perusahaan Penggugat. sejak tahun pertama diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 2011 dan hingga tahun 2014, produk "eco bottle" telah terjual kurang lebih sebanyak 33.500.000 buah. oleh karena itu, produk "eco bottle" adalah aset penting bagi industri dan bisnis Penggugat;

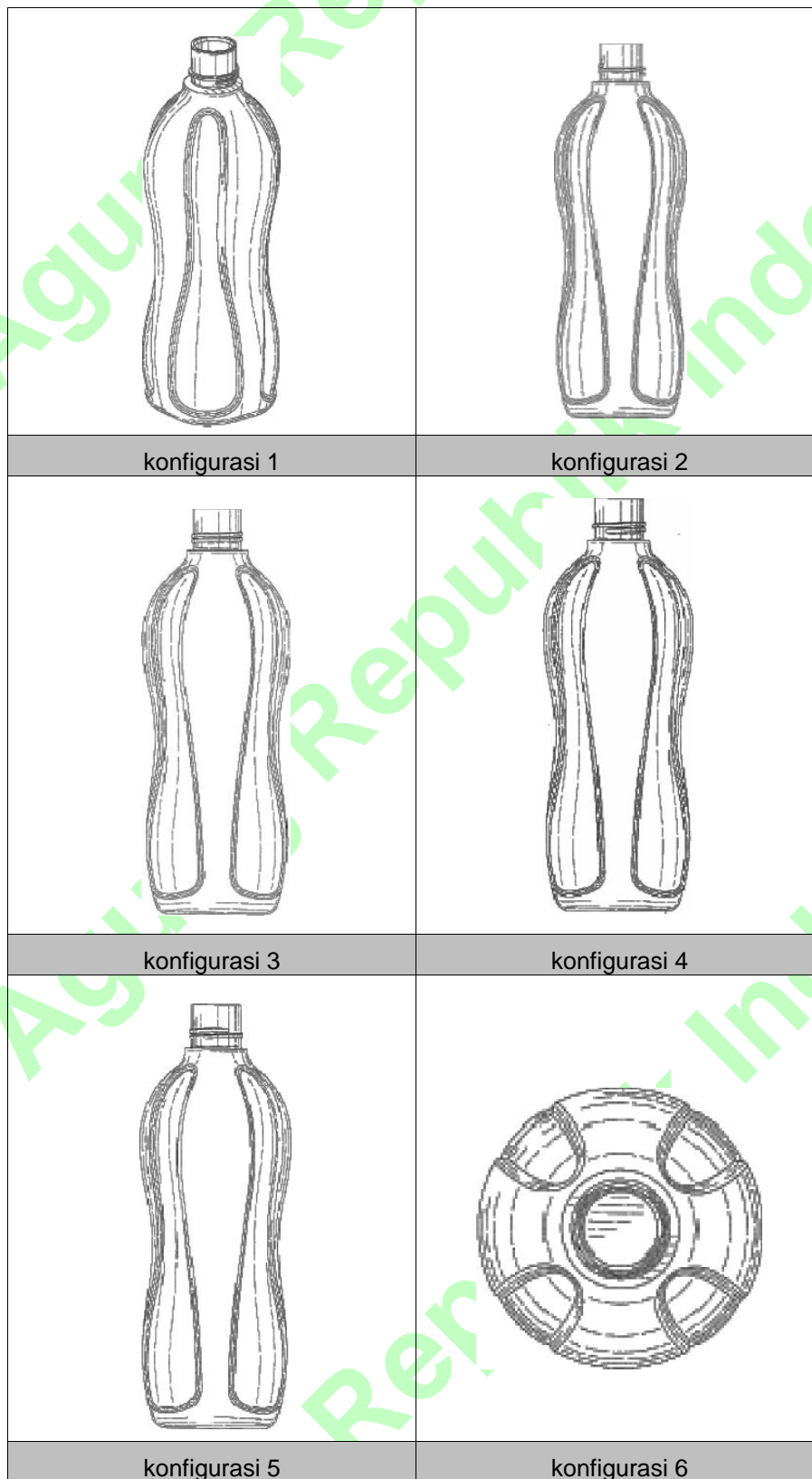
Desain Pada Produk "Eco Bottle" Milik Penggugat Dilindungi Oleh Negara:

13. Bahwa konfigurasi dari desain industri produk "eco bottle" telah didaftarkan dengan hak prioritas dari Amerika Serikat pada Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut sebagai "Direktorat Desain Industri");

Berikut adalah detail pendaftaran desain produk "eco bottle" tersebut pada Direktorat Desain Industri:

Judul Desain Industri	Botol
Nama dan alamat Pemegang Desain Industri	Dart Industries, Inc. 14901 s. Orange Blossom Trail Orlando, Florida, 32837, U.S.A.
Perlindungan yang diberikan untuk	Konfigurasi
Nomor pendaftaran	id 0024 152-d
Nomor permohonan	a00 2009 00765
Data nomor prioritas	29/310,710
Data tanggal prioritas	5 September 2008
Data negara prioritas	Amerika Serikat

14. Bahwa berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D, maka negara Republik Indonesia melalui Direktorat Desain Industri telah memberikan perlindungan kepada desain konfigurasi "eco bottle" milik Penggugat untuk konfigurasi dengan uraian sebagai berikut:





konfigurasi 7

Bahwa berdasarkan Pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D tersebut di atas, maka Penggugat telah mengedarkan produk "eco bottle" di Indonesia yang sesuai dengan Pendaftaran Desain Industri Nomor id 0024 152-d dengan detail konfigurasi produk sebagai berikut:

tampak perspektif samping #1



**Keterangan:**

Gambar ini menunjukkan pola konfigurasi empat lekukan mencekung ke dalam di bagian tengah botol, konfigurasi lekukan yang mana tercetak di dalam bentuk botol yang secara visual menyerupai lekukan pada angka 8;

Perlu diperhatikan juga bahwa sesuai dengan Pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D, maka konfigurasi yang dimaksud juga meliputi ulir penutup pada bagian atas dari botol;



tampak perspektif samping #2



Keterangan:

Gambar ini menunjukkan pola konfigurasi empat lekukan mencekung ke dalam di bagian tengah botol, konfigurasi lekukan yang mana tercetak di dalam bentuk botol yang secara visual menyerupai lekukan pada angka 8;

Perlu diperhatikan juga bahwa sesuai dengan Pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D, maka konfigurasi yang dimaksud juga meliputi ulir penutup pada bagian atas dari botol;

tampak perspektif samping #3



Keterangan:

Gambar ini menunjukkan pola konfigurasi empat lekukan mencekung ke dalam di bagian tengah botol, konfigurasi lekukan yang mana tercetak di dalam bentuk botol yang secara visual menyerupai lekukan pada angka 8;



Perlu diperhatikan juga bahwa sesuai dengan Pendaftaran Desain Industri Nomor id 0024 152-d, maka konfigurasi yang dimaksud juga meliputi ulir penutup pada bagian atas dari botol;

tampak perspektif samping #4



Keterangan:

Gambar ini menunjukkan pola konfigurasi empat lekukan mencekung ke dalam di bagian tengah botol, konfigurasi lekukan yang mana tercetak di dalam bentuk botol yang secara visual menyerupai lekukan pada angka 8; Perlu diperhatikan juga bahwa sesuai dengan Pendaftaran Desain Industri Nomor id 0024 152-d, maka konfigurasi yang dimaksud juga meliputi ulir penutup pada bagian atas dari botol;

tampak perspektif atas



Keterangan:

Gambar ini menunjukkan pola konfigurasi lekukan simetris empat sudut dari perspektif atas botol dengan ciri khusus konfigurasi lingkaran di bagian tengah;





tampak perspektif bawah



Keterangan:

Gambar ini menunjukkan pola konfigurasi bagian bawah dari botol;

tampak perspektif ulir penutup botol



Keterangan:

Gambar ini menunjukkan pola konfigurasi garis ulir penutup pada bagian atas dari botol dalam dua tingkat;

15. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 (selanjutnya disebut sebagai "Undang Undang Desain Industri") telah menyatakan bahwa:

"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";

Adapun penjelasan dari ketentuan dari pasal tersebut di atas adalah sebagai berikut:

"Hak eksklusif adalah hak yang hanya diberikan kepada pemegang hak desain industri untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain. Dengan demikian, pihak lain dilarang melaksanakan hak desain industri tersebut tanpa persetujuan



pemegangnya. pemberian hak kepada pihak lain dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab-sebab lain." (vide penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Desain Industri);

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Desain Industri di atas, maka jelas bahwa Penggugat memiliki hak eksklusif untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.

17. Bahwa selanjutnya Undang Undang Desain Industri telah mengatur secara tegas bahwa sebagai pemilik desain industri, maka Penggugat juga berhak mengambil tindakan hukum terhadap pihak ketiga atas pelanggaran atas hak desain industri Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 46 (1) Undang Undang Desain Industri sebagai berikut:

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;
- Selain daripada ketentuan mengenai gugatan ganti rugi tersebut di atas, maka Penggugat selaku pengguna pertama dari desain konfigurasi "eco bottle" dan pemilik yang sah atas Pendaftaran Desain Industri Nomor id 0024 152-d berhak untuk mengajukan upaya hukum pidana berdasarkan ketentuan Pasal 54 (1) Undang Undang Desain Industri yang berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Desain Industri telah dinyatakan bahwa:

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 9 Undang Undang Desain Industri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) Undang Undang Desain Industri, maka berdasarkan hak desain industri yang telah diberikan oleh negara melalui pendaftaran desain "*eco bottle*" dengan Nomor Pendaftaran id 0 024 152-d, Penggugat berhak mengajukan gugatan ganti rugi ataupun laporan pidana terhadap pihak-pihak yang menggunakan konfigurasi desain tanpa seijin dari Penggugat;

Produk *Biolife* Menggunakan Botol Dengan Konfigurasi Yang Sama Dengan Produk *Eco Bottle* Milik Penggugat:

18. Bahwa Penggugat telah menemukan adanya peredaran jenis produk botol yang didistribusikan oleh Para Tergugat, yaitu masing-masing:

- PT Cahaya Mulia Nusantara, Tergugat I;
- PT Cahaya Morialife Niaga, Tergugat II;
- Lukman Wijaya, Tergugat III;
- Chandra Puspita, Tergugat IV ;
- Fharoh H. Syarifa, Tergugat V; dan
- Shintya Lim, Tergugat VI;

dimana jenis produk botol tersebut menggunakan desain dengan konfigurasi yang sama secara signifikan dengan desain "*eco bottle*" dengan Nomor Pendaftaran ID 0 024 152-D milik Penggugat;

Adapun produk botol minum yang diedarkan oleh Para Tergugat tersebut menggunakan merek "*biolife*", dengan tampilan produk sebagai berikut:





ke dalam di bagian tengah botol, konfigurasi lekukan yang mana tercetak di dalam bentuk botol yang secara visual menyerupai lekukan pada angka 8;

Perlu diperhatikan juga botol di atas juga menggunakan pola konfigurasi garis ulir penutup pada bagian dalam dua tingkat;

tampak perspektif samping #2



**Keterangan:**

Gambar ini menunjukkan pola konfigurasi empat lekukan mencekung ke dalam di bagian tengah botol, konfigurasi lekukan yang mana tercetak di dalam bentuk botol yang secara visual menyerupai lekukan pada angka 8;

Perlu diperhatikan juga botol di atas juga menggunakan pola konfigurasi garis ulir penutup pada bagian dalam dua tingkat;



tampak perspektif samping #3



**Keterangan:**

Gambar ini menunjukkan pola konfigurasi empat lekukan mencekung ke dalam di bagian tengah botol, konfigurasi lekukan yang mana tercetak di dalam bentuk botol yang secara visual menyerupai lekukan pada angka 8;

Perlu diperhatikan juga botol di atas juga menggunakan pola konfigurasi garis ulir penutup pada bagian dalam dua tingkat;

tampak perspektif samping #4





**Keterangan:**

Gambar ini menunjukkan pola konfigurasi empat lekukan mencekung ke dalam di bagian tengah botol, konfigurasi lekukan yang mana tercetak di dalam bentuk botol yang secara visual menyerupai lekukan pada angka 8;

Perlu diperhatikan juga botol di atas juga menggunakan pola konfigurasi garis ulir penutup pada bagian dalam dua tingkat;

tampak perspektif atas



**Keterangan:**

Gambar ini menunjukkan pola konfigurasi lekukan simetris empat sudut dari perspektif atas botol dengan ciri khusus konfigurasi lingkaran di bagian tengah;

tampak perspektif bawah



**Keterangan:**

Gambar ini menunjukkan pola konfigurasi lekukan simetris empat sudut dari perspektif atas botol dengan ciri khusus konfigurasi lingkaran di bagian tengah;





tampak perspektif ulir penutup botol



Keterangan:

Gambar ini menunjukkan pola konfigurasi garis ulir penutup pada bagian atas dari botol dalam dua tingkat;

(Untuk selanjutnya produk botol yang diedarkan oleh Para Tergugat disebut sebagai produk "*biolife*");

Produk *Biolife* Borneo Menggunakan Botol Dengan Konfigurasi Yang Sama Dengan Produk *Eco Bottle* Milik Penggugat:

19. Bahwa Penggugat juga telah menemukan adanya peredaran jenis produk botol lainnya yang dipasarkan oleh Para Tergugat dan ternyata menggunakan desain dengan konfigurasi yang sama secara signifikan dengan desain "*eco bottle*" dengan Nomor Pendaftaran ID 0 024 152-D milik Penggugat;
20. Adapun produk botol minum yang diedarkan oleh Para Tergugat dikenal sebagai produk dengan merek "*biolife borneo*", dengan tampilan produk sebagai berikut:

tampak perspektif samping #1





**Keterangan:**

Gambar ini menunjukkan pola konfigurasi empat lekukan mencekung ke dalam di bagian tengah botol, konfigurasi lekukan yang mana tercetak di dalam bentuk botol yang secara visual menyerupai lekukan pada angka 8;

Perlu diperhatikan juga botol di atas juga menggunakan pola konfigurasi garis ulir penutup pada bagian dalam dua tingkat;

tampak perspektif samping #2



**Keterangan:**

Gambar ini menunjukkan pola konfigurasi empat lekukan mencekung ke dalam di bagian tengah botol, konfigurasi lekukan yang mana tercetak di dalam bentuk botol yang secara visual menyerupai lekukan pada angka 8;

Perlu diperhatikan juga botol di atas juga menggunakan pola konfigurasi garis ulir penutup pada bagian dalam dua tingkat;

(Untuk selanjutnya produk botol yang dipasarkan oleh Tergugat disebut sebagai produk "*Biolife Borneo*");

21. Bahwa Undang Undang Desain Industri telah memberikan petunjuk untuk menilai kebaruan dari suatu desain industri, dimana kebaruan tersebut menjadi tolak ukur dapat atau tidaknya suatu desain memperoleh perlindungan melalui pendaftaran di Direktorat Desain Industri;
- Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Desain Industri telah mengatur sebagai berikut:



"Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya";

22. Bahwa selanjutnya, Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi ketentuan-ketentuan *The Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights ("Trips")* melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*);

23. Bahwa ketentuan trips berlaku secara universal dan wajib diimplementasikan oleh setiap negara anggota WTO, termasuk Indonesia; berdasarkan hal di atas, mengacu pada Pasal 25 ayat (1) Trips, dalam menentukan kebaruan dan ataupun persamaan satu desain industri dengan desain industri lainnya, haruslah diperhatikan adanya perbedaan signifikan dari desain-desain tersebut. berikut adalah kutipan dari ketentuan Pasal 25 ayat (1) TRIPs;

Pasal 25 ayat (1) Perjanjian TRIPs:

*"members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original. members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design features. members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations";*

Terjemahan bebasnya:

"Anggota wajib memberikan perlindungan desain produk industri yang baru atau asli. Anggota dapat menetapkan bahwa desain tidak baru atau asli jika mereka tidak secara signifikan berbeda dari desain atau kombinasi dari fitur desain dikenal. Anggota dapat menetapkan bahwa perlindungan yang diberikan tidak mencakup desain yang sangat ditentukan oleh pertimbangan teknis atau fungsional";

Dengan demikian, untuk melihat ada tidaknya persamaan antara dua desain industri, haruslah melihat persamaan visual secara kasat mata, apabila ada persamaan yang cukup signifikan pada desain yang sudah pernah diungkapkan sebelumnya atau desain terdaftar, maka desain tersebut dapat dinyatakan sebagai desain yang memiliki persamaan dan tidak baru;

24. Bahwa cara penilaian sebagaimana tersebut di atas juga digunakan pada pertimbangan-pertimbangan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, antara lain Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22/K/N/HAKI/2005 *juncto* Nomor 05/HAKI/2004/PN Niaga.Sby. antara Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha vs. PT Anglo Sama Permata Motor, yang pada intinya Majelis Hakim dalam perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Mahkamah Agung akan mempertimbangkan dahulu mengenai pengertian "tidak sama" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000:

Bahwa oleh karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjelaskan mengenai pengertian "tidak sama", maka Mahkamah Agung berpedoman pada Pasal 25 ayat (1) Trips (*Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights, Including Trade In Counterfeit Goods*) yang berbunyi:

" (1). *members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original. members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design features. members may provide that such protection shall not extend to design dictated essentially by technical or function considerations.*"

Bahwa dengan demikian pengertian tidak sama dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 adalah "berbeda secara signifikan", dan seterusnya....;

## M e n g a d i l i

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 05/HAKI/2004/PN Niaga.Sby. tanggal 23 Februari 2005;

## Mengadili sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Desain Industri Nomor Pendaftaran id 0 006 493 dengan judul "sepeda motor garuda" atas nama Tergugat bukan desain industri yang baru;

Bahwa di dalam konteks adanya dugaan pelanggaran hak desain industri, maka penilaian persamaan menjadi tolak ukur utama untuk menilai apakah telah terjadi suatu pelanggaran desain atau tidak;

Perbandingan Antara Produk Botol "Biolife" Dengan Produk "Eco Bottle" Milik Penggugat:

25. Bahwa setelah meneliti dengan seksama seluruh konfigurasi yang



digunakan di dalam produk botol "*biolife*" yang dipasarkan oleh para Tergugat dan konfigurasi yang digunakan di dalam produk botol "*eco bottle*" milik Penggugat, terlihat jelas bahwa konfigurasi pada produk botol "*biolife*" yang dipasarkan oleh Para Tergugat tidak memiliki perbedaan signifikan dengan konfigurasi pada produk botol "*eco bottle*" milik Penggugat.

26. Berikut adalah perbandingan antara konfigurasi pada produk botol "*biolife*" yang dipasarkan oleh para Tergugat dengan konfigurasi pada produk botol "*eco bottle*" milik Penggugat (lihat tanda panah merah):







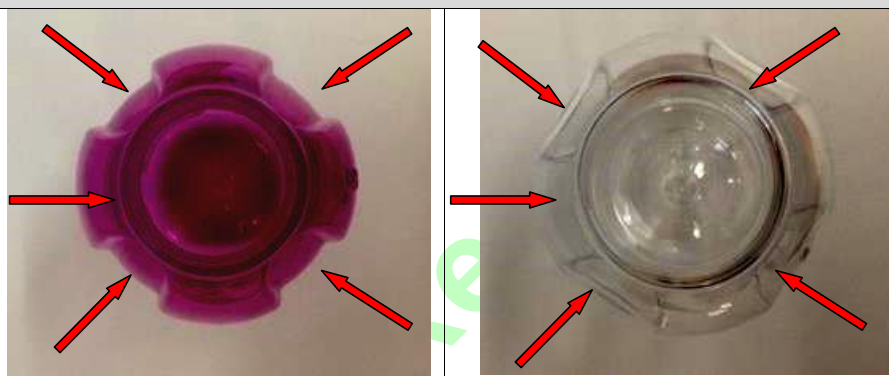
tampak perspektif samping #2



Keterangan:

Perbandingan konfigurasi di atas menunjukkan bahwa konfigurasi produk botol "biolife" yang dipasarkan oleh Para Tergugat menggunakan konfigurasi empat lekukan mencekung ke dalam di bagian tengah botol (yang tercetak di dalam bentuk botol yang secara visual menyerupai lekukan pada angka 8) yang memiliki persamaan signifikan dengan produk botol "eco bottle" milik Penggugat yang telah dilindungi dalam Pendaftaran Desain Industri "eco bottle" dengan Nomor Pendaftaran id 0 024 152-d; Selain dari persamaan pada konfigurasi empat lekukan tersebut, perlu juga diperhatikan bahwa konfigurasi garis ulir penutup pada bagian dalam dua tingkat pada dua produk tersebut juga memiliki persamaan secara signifikan;

tampak perspektif atas



Keterangan:

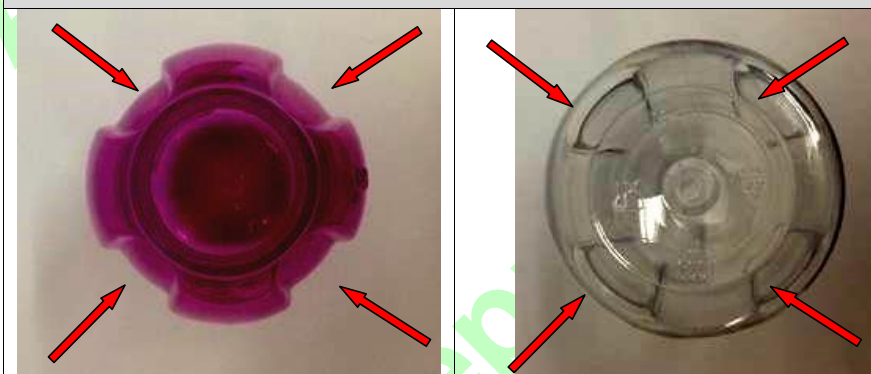
perbandingan konfigurasi di atas menunjukkan bahwa konfigurasi





lekukan simetris empat sudut dari perspektif tampak atas pada produk botol "*biolife*" yang dipasarkan oleh Para Tergugat menggunakan konfigurasi yang sama dengan pola konfigurasi atas botol pada produk botol "*eco bottle*" milik Penggugat yang telah dilindungi dalam Pendaftaran Desain Industri "*eco bottle*" dengan Nomor Pendaftaran id 0 024 152-d.

tampak perspektif bawah



Keterangan:

Perbandingan konfigurasi di atas menunjukkan bahwa konfigurasi lekukan simetris empat sudut dari perspektif tampak bawah pada produk botol "*biolife*" yang dipasarkan oleh Para Tergugat menggunakan konfigurasi yang sama dengan pola konfigurasi tampak atas pada produk botol "*eco bottle*" milik Penggugat yang telah dilindungi dalam Pendaftaran Desain Industri "*eco bottle*" dengan Nomor Pendaftaran id 0 024 152-d.;

tampak perspektif ulir penutup botol





Keterangan:

Perbandingan konfigurasi di atas menunjukkan bahwa konfigurasi garis ulir penutup pada produk botol "*biolife*" yang dipasarkan oleh Para Tergugat menggunakan konfigurasi yang sama dengan pola konfigurasi garis ulir penutup pada produk botol "*eco bottle*" milik Penggugat yang telah dilindungi dalam Pendaftaran Desain Industri "*eco bottle*" dengan Nomor Pendaftaran id 0024 152-d;

27. Bahwa dari perbandingan kedua produk di atas, terlihat bahwa produk botol "*biolife*" yang dipasarkan oleh Para Tergugat memiliki persamaan konfigurasi empat lengkungan cekung dengan desain produk Penggugat. fakta bahwa konfigurasi empat lengkungan cekung tersebut terdaftar di direktorat desain industri atas nama Penggugat secara tegas dan jelas makin menyatakan bahwa Para Tergugat telah beritikad tidak baik dengan memasarkan produk yang memiliki persamaan signifikan dengan produk Penggugat;

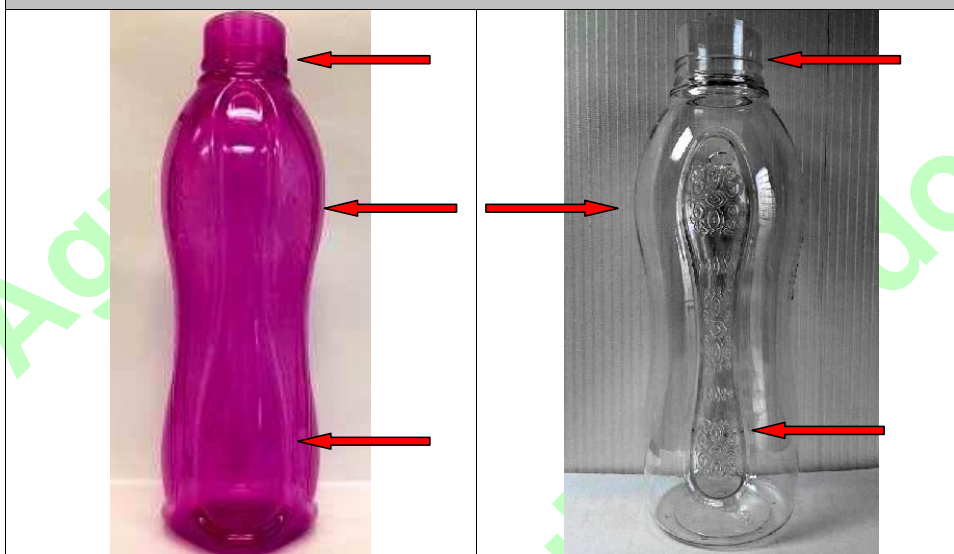
Perbandingan Antara Produk Botol "*Biolife Borneo*" Dengan Produk "*Eco Bottle*" Milik Penggugat:

28. Bahwa setelah meneliti dengan seksama konfigurasi yang digunakan di dalam produk botol "*biolife borneo*" yang dipasarkan oleh Para Tergugat dan konfigurasi yang digunakan di dalam produk botol "*eco bottle*" milik Penggugat, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi pada produk botol "*biolife borneo*" yang dipasarkan oleh para Tergugat tidak memiliki perbedaan signifikan dengan konfigurasi pada produk botol "*eco bottle*" milik Penggugat;

Berikut adalah perbandingan antara konfigurasi utama/pokok pada produk botol "*biolife borneo*" yang dipasarkan oleh Para Tergugat dengan konfigurasi pada produk botol "*eco bottle*" milik Penggugat (lihat tanda panah merah);



tampak perspektif samping #1

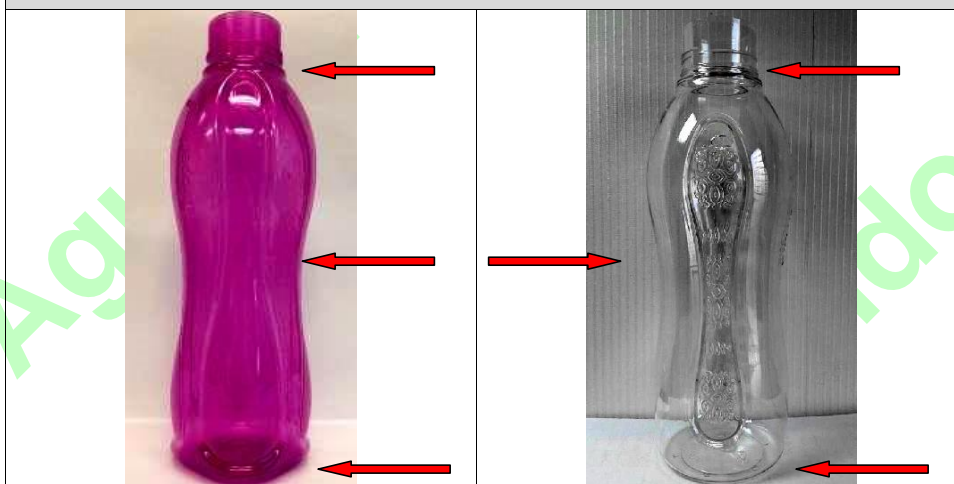


Keterangan:

Perbandingan konfigurasi di atas menunjukkan bahwa konfigurasi produk botol "biolife borneo" yang dipasarkan oleh Para Tergugat menggunakan konfigurasi empat lekukan mencekung ke dalam di bagian tengah botol (yang tercetak di dalam bentuk botol yang secara visual menyerupai lekukan angka 8) yang memiliki persamaan signifikan dengan produk botol "eco bottle" milik Penggugat yang telah dilindungi dalam Pendaftaran Desain Industri "eco bottle" dengan Nomor Pendaftaran ID 0 024 152-D; Selain dari persamaan pada konfigurasi empat lekukan tersebut, perlu juga diperhatikan bahwa konfigurasi garis ulir penutup pada bagian dalam dua tingkat pada dua produk tersebut juga memiliki persamaan secara signifikan;



tampak perspektif samping #2



Keterangan:

Perbandingan konfigurasi di atas menunjukkan bahwa konfigurasi produk botol "*biolife borneo*" yang dipasarkan oleh Para Tergugat menggunakan konfigurasi empat lekukan mencekung ke dalam di bagian tengah botol (yang tercetak di dalam bentuk botol yang secara visual menyerupai lekukan pada angka 8) yang memiliki persamaan signifikan dengan produk botol "*eco bottle*" milik Penggugat yang telah dilindungi dalam Pendaftaran Desain Industri "*eco bottle*" dengan Nomor Pendaftaran ID 0 024 152-D; Selain dari persamaan pada konfigurasi empat lekukan tersebut, perlu juga diperhatikan bahwa konfigurasi garis ulir penutup pada bagian dalam dua tingkat pada dua produk tersebut juga memiliki persamaan secara signifikan;

29. Bahwa dari perbandingan kedua produk di atas, terlihat bahwa produk botol "*biolife borneo*" yang dipasarkan oleh Para Tergugat memiliki persamaan konfigurasi empat lengkungan cekung dengan desain produk Penggugat. fakta bahwa konfigurasi empat lengkungan cekung tersebut terdaftar di Direktorat Desain Industri atas nama Penggugat secara tegas dan jelas makin menyatakan bahwa Para Tergugat telah beriktikad tidak baik dengan memasarkan produk yang memiliki persamaan signifikan dengan produk Penggugat;
30. Bahwa terdapat berbagai variasi desain botol yang dapat ditemukan di pasaran. akan tetapi produk-produk yang dipasarkan oleh Para Tergugat justru memiliki persamaan signifikan dengan produk botol "*eco bottle*" milik Penggugat, yaitu produk-produk botol "*biolife*" dan "*biolife borneo*".



Bahwa berbagai macam botol plastik yang beredar di pasaran saat ini dapat menggambarkan luas dan banyaknya bentuk desain botol. persamaan konfigurasi yang signifikan pada produk-produk yang dipasarkan oleh Para Tergugat jelas bukanlah suatu kebetulan. Dalam hal ini Para Tergugat secara jelas telah memasarkan produk-produk yang secara singkat lebih memilih mendompleng desain "eco bottle" milik Penggugat ketimbang menggunakan desain yang berbeda dengan desain "eco bottle" milik Penggugat. bahwa tindakan pendomplengan tersebut secara umum berakibat pada pengambilan target jual milik Penggugat, pengikisan harga bahkan penurunan citra *brand* milik Penggugat;

Produk Penggugat	Produk pihak ketiga
	





Tindakan Pelanggaran Hak Desain Industri Atas Produk-Produk Yang Dipasarkan Para Tergugat Telah Menimbulkan Kerugian Bagi Penggugat:

31. Bahwa peredaran produk-produk botol yang dipasarkan oleh Para Tergugat yang memiliki persamaan dengan produk milik Penggugat telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. kerugian tersebut dapat terlihat dari menurunnya jumlah penjualan produk-produk Penggugat yang mana secara kasat mata memiliki segmen pasar yang sama dengan Para Tergugat;
32. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di bagian terdahulu dari gugatan ini, sebagai pemilik desain industri, maka Penggugat berhak untuk mengajukan permintaan ganti rugi berdasarkan ketentuan undang-undang desain industri sebagai berikut:

Pasal 46 (1) Undang Undang Desain Industri:

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;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 (1) Undang Undang Desain Industri tersebut di atas, maka bersama dengan gugatan ini Penggugat meminta ganti rugi terhadap Para Tergugat yang telah melakukan kegiatan penjualan, pemasaran dan pendistribusian produk-produk botol "biolife" dan "biolife borneo" yang memiliki persamaan dengan desain "eco bottle" terdaftar milik Penggugat;

Bahwa Para Tergugat sebagaimana telah disebutkan di atas telah menjual, memasarkan dan mendistribusikan produk-produk botol "biolife" dan "biolife borneo" yang memiliki desain botol yang sama dengan milik Penggugat, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial yang signifikan secara curang;

33. Bahwa perbuatan Para Tergugat juga telah menimbulkan kerugian material





bagi Penggugat yakni berupa menurunnya omzet penjualan produk. Apabila dipertimbangkan dari *margin* jumlah produk "*eco bottle*" yang dijual dalam kurun waktu tahun 2012 hingga 2014 dengan target penjualan produk "*eco bottle*" Penggugat tersebut dalam kurun waktu 2012 hingga 2014, maka kerugian materiil Penggugat yakni kurang lebih sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Selain itu, perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian immateriil bagi Penggugat yakni tercemarnya nama baik di kalangan konsumen setia produk-produk Penggugat terkait dengan beredarnya produk-produk yang menggunakan desain yang sama secara signifikan dengan desain produk "*eco bottle*" Penggugat. dalam hal ini, para konsumen telah mengalami kebingungan dalam membedakan produk botol "*eco bottle*" milik Penggugat dengan produk botol "*biolife*" dan "*biolife borneo*" milik Tergugat. kerugian immaterial tersebut tidaklah dapat dinilai dengan nominal tertentu, namun demi tujuan gugatan ini, maka Penggugat dengan ini menyampaikan telah mengalami kerugian immateriil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

34. Bahwa selain daripada mengajukan upaya hukum berupa gugatan ganti rugi ini, Penggugat selaku pengguna pertama dari desain konfigurasi "*eco bottle*" dan pemilik yang sah atas Pendaftaran Desain Industri Nomor id 0024 152-d juga telah mengajukan upaya hukum pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 54 (1) Undang Undang Desain Industri kepada pihak yang berwajib. Penggugat berkeyakinan bahwa hak desain industri adalah hak yang diberikan oleh negara dimana pemilik hak desain industri tersebut akan dilindungi dari setiap tindakan curang pihak ketiga;
35. Bahwa dalam rangka memastikan bahwa penjualan dan pemasaran yang dilakukan oleh Para Tergugat berhenti di kemudian hari, maka adalah pantas dan beralasan untuk meminta/menyita persediaan botol-botol milik Para Tergugat yang tersisa, termasuk setiap kemasan yang ada, untuk kemudian dialihkan kepada Penggugat untuk keperluan penghancuran;
36. Bahwa dalam rangka memastikan kesan bahwa produk-produk yang dipasarkan oleh Para Tergugat masih tersedia di pasaran, maka Penggugat juga meminta Para Tergugat untuk menghapus semua gambar/foto atas produk-produk yang melanggar desain industri "*eco bottle*" milik Penggugat tersebut termasuk seluruh iklan penjualannya di internet, dan juga menarik kembali katalog-katalog yang beredar untuk kemudian diganti dengan katalog produk baru yang tidak mengandung produk-produk yang



melanggar tersebut;

37. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat mohon agar diterapkan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan pembayaran ganti rugi berdasarkan putusan *a quo*;

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

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa konfigurasi desain botol yang dipasarkan oleh Para Tergugat memiliki persamaan dengan konfigurasi desain berdasarkan Pendaftaran Desain Industri Nomor id 0024 152-d milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa konfigurasi desain botol yang dipasarkan oleh Para Tergugat melanggar hak desain industri dari Penggugat berdasarkan Pendaftaran Desain Industri Nomor id 0024 152-d;
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan pelanggaran atas hak desain industri dari Penggugat berdasarkan Pendaftaran Desain Industri Nomor id 0024 152-d;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan persediaan botol-botol milik Para Tergugat yang tersisa, termasuk setiap kemasan yang ada, untuk kemudian dialihkan kepada Penggugat untuk keperluan penghancuran;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghapus semua gambar/foto atas produk-produk yang melanggar desain industri "eco bottle" milik Penggugat tersebut termasuk seluruh iklan penjualannya di internet, dan juga menarik kembali katalog-katalog yang beredar;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik materiil sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan immaterial sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang total keseluruhannya sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per harinya apabila Tergugat tidak memenuhi isi putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et a bono*);



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi putusan Nomor 11/HKI/Desain Industri/2016/PN Niaga Sby., tanggal 14 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp4.116.000,00 (empat juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat pada tanggal 14 Desember 2016, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/HKI/Desain Industri/2016/PN Niaga Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal 12 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat I sampai dengan VI masing-masing pada tanggal 20 Januari 2017, 8 Februari 2017 dan 8 Januari 2017, kemudian Termohon Kasasi I sampai dengan V/Tergugat I sampai dengan V mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 26 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya 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 alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori peninjauan kembalinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya telah salah menerapkan hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan:

Pemohon Kasasi meyakini bahwa *Judex Facti* di dalam perkara *a quo* telah salah dalam menerapkan dan menafsirkan ketentuan-ketentuan di dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ("Undang Undang Desain Industri") terutama dalam menentukan:

- Bahwa ketentuan Perjanjian TRIPs tidak relevan digunakan sebagai acuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian ada tidaknya suatu kebaruan pada desain industri;

- Bahwa kebaruan pada suatu desain industri tidak dinilai melalui ada tidaknya persamaan konfigurasi secara signifikan. Lebih lanjut, cara pandang *Judex Facti* dalam menentukan adanya kebaruan jika terdapat "perbedaan sedikit" pada suatu desain industri jelas mengada-ada dan bertentangan dengan Undang Undang Desain Industri;
- Bahwa interpretasi Undang Undang Desain Industri yang bermaksud untuk meningkatkan kreativitas bangsa seakan-akan dapat menjadi justifikasi untuk mencontek dan meniru desain milik pihak lain yang telah terkenal dan lebih dahulu ada yang mana hal ini adalah tidak tepat dan mengada-ada;
- Parameter penilaian kebaruan dan persamaan konfigurasi atas desain tersebut dengan desain lainnya yang telah terkenal dan lebih dahulu ada. Adapun pertimbangan tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* dimana objek perkara *a quo* adalah desain industri dan bukan merek; Bahwa kekeliruan dalam penerapan hukum tersebut kemudian telah menggiring *Judex Facti* dalam mengambil kesimpulan dan putusan tanpa memperhatikan dengan cermat bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, dengan demikian *Judex Facti* telah salah dalam menilai bukti-bukti dimaksud, dan keadaan ini menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk memperbaikinya dalam tingkat kasasi;

## Uraian Lengkap Permohonan Kasasi:

Adapun uraian lengkap dari permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi di dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

Bahwa Ketentuan TRIPs Adalah Relevan Digunakan Sebagai Acuan Penilaian Ada Tidaknya Suatu Kebaruan Pada Desain Industri:

1. Bahwa pada halaman 71 paragraf 3 dari putusan Pengadilan Niaga Surabaya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Undang Undang Desain Industri mengenai makna "kebaruan" atau persamaan antara desain industri yang satu dengan desain industri lainnya sudah jelas dan terang, yaitu "tidak sama dengan pengungkapan yang ada sebelumnya atau baru", maka yang harus diterapkan adalah Undang Undang Desain Industri sebagai hukum positif Indonesia, sehingga kendatipun berdasarkan Pasal 25 ayat (1) TRIPs Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi ketentuan TRIPs melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, namun Pasal 25 TRIPs

Halaman 36 dari 61 hal. Put. Nomor 874 K/Pdt.Sus-HKI/2017

### Disclaimer

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



tersebut secara implisit menyatakan bahwa negara anggota memiliki kebebasan untuk memilih antara kriteria kebaruan atau orisinal. Apalagi Pasal 25 ayat (2) TRIPs juga mencantumkan kebebasan dari negara anggota untuk memilih perlindungan desain melalui hukum desain industri yang menggunakan asas kebaruan;

2. Bahwa penilaian *Judex Facti* bahwa ketentuan TRIPs sama sekali tidak relevan sebagai acuan untuk menentukan ada tidaknya suatu kebaruan pada desain industri adalah salah dan layak untuk dipertimbangkan kembali. Untuk memberi gambaran jelas bagaimana *Judex Facti* telah salah dalam menilai hal tersebut maka dengan Desain Industri;

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Desain Industri menentukan bahwa yang dimaksud Desain Industri adalah:

"Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri atau kerajinan tangan";

Penafsiran kreasi ini dalam penjelasan umum tentang Desain Industri berkaitan erat dengan penjelasan bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak desain industri dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreatif dari pendesain untuk terus menerus menciptakan desain baru. Bahwa pengertian "desain baru" yang dihasilkan dari aktivitas kreatif ini adalah berupa kreasi yang menciptakan sesuatu baru yang berbeda dari desain industri yang sudah ada atau mengubahnya menjadi desain yang baru tanpa menggunakan ciri khas desain yang telah ada dan menjadi penanda suatu produk tertentu adalah milik suatu entitas tertentu sebagaimana telah jelas dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22/K/HAKI/2005 *juncto* Nomor 5/Haki/2004/PN Niaga.Sby. antara Honda Kogyo Kabushiki Kaisha melawan PT Anglo Sama Permata Motor;

3. Bahwa menurut Pemohon Kasasi, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan Undang Undang Desain Industri dalam menilai bukti-bukti yang telah sebelumnya dihadirkan oleh Pemohon Kasasi kepada pengadilan dan bahwa, bila *Judex Facti* tidak lalai dalam menilai bukti-bukti dimaksud maka gugatan Pemohon Kasasi sudah sepatutnya untuk dikabulkan untuk seluruhnya;
4. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menilai arti "sama" atas desain produk





"*Biolife*" dan "*Biolife Borneo*" yang dipasarkan oleh Para Termohon Kasasi, dimana *Judex Facti* seakan-akan mengartikan kata "sama" pada Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Desain, sebagai "identik" atau dengan kata lain "tidak ada bedanya dengan" dimana dalam hal ini Pemohon Kasasi justru menyatakan bahwa arti yang benar dari kata "sama" dalam penerapannya pada kenyataannya dalam hal ini lebih tepat diartikan sebagai "persamaan signifikan" sehingga meskipun menyisakan celah perbedaan hal tersebut adalah tetap sama;

Alasan-alasan tersebut kemudian akan dijelaskan sebagaimana berikut:

- Pertimbangan *Judex Facti* yang menerapkan pendapat bahwa perbedaan sedikit menimbulkan suatu kebaruan sangat menyempitkan maksud perlindungan yang diberikan kepada desain terdaftar. Desain industri terdaftar adalah hak eksklusif penggunaan yang diberikan perlindungan berdasarkan hukum. Hak eksklusif penggunaan atas desain tersebut praktis tidak bernilai dan menjadi tidak ada bila dielakkan atau dihindari dengan perubahan kecil pada desain lain untuk membuatnya menjadi tidak identik;
- Terkait dengan keterangan tersebut di atas, seyogyanya *Judex Facti* mempertimbangkan ketentuan TRIPs Pasal 25 ayat (1) dimana Indonesia sudah menjadi penandatanganan WTO sejak 1 Januari 1995. Bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (1) TRIPs sebagai berikut:

Pasal 25 ayat (1) Perjanjian TRIPs :

*"Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original. Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations";*

Terjemahan bebasnya:

"Anggota wajib memberikan perlindungan desain produk industri yang baru atau asli. Anggota dapat menetapkan bahwa desain tidak baru atau asli jika mereka tidak secara signifikan berbeda dari desain atau kombinasi dari fitur desain dikenal. Anggota dapat menetapkan bahwa perlindungan yang diberikan tidak mencakup desain yang sangat ditentukan oleh pertimbangan teknis atau fungsional";

- Bahwa meskipun Pasal 25 TRIPs tersebut secara implisit menyatakan bahwa negara anggota memiliki kebebasan untuk memilih antara kriteria



kebaruan atau orisinal. Faktanya adalah Undang Undang Desain tidak menjelaskan apa arti "sama", oleh karena itu seharusnya *Judex Facti* turut menimbang bahwa pengertian "desain baru" yang dihasilkan dari aktivitas kreatif ini adalah berupa kreasi yang menciptakan sesuatu baru yang berbeda dari desain industri yang sudah ada atau mengubahnya menjadi desain yang baru tanpa menggunakan ciri khas desain yang telah ada dan menjadi penanda suatu produk tertentu adalah milik suatu entitas tertentu;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka sudah sepantasnya dan sewajarnya apabila Majelis Hakim Agung yang terhormat membatalkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya karena salah dalam menerapkan dan menafsirkan ketentuan-ketentuan di dalam Undang Undang Desain Industri, dalam hal ini sama sekali menyatakan bahwa ketentuan TRIPs tidak relevan digunakan sebagai acuan penilaian ada tidaknya suatu kebaruan pada desain industri, lebih lanjut bahkan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan pengertian desain baru dan amanat awal terahirnya Undang Undang Desain Industri untuk menilai ada tidaknya kebaruan pada perkara *a quo*;

Bahwa Perbedaan Sedikit Tidaklah Menimbulkan Kebaruan:

5. Bahwa pada halaman 76 paragraf 2 dari putusan Pengadilan Niaga Surabaya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar desain industri produk *Eco Bottle* milik Penggugat tersebut memiliki persamaan konfigurasi dengan produk botol *Biolife* dan *Biolife Borneo* yang dipasarkan oleh Para Tergugat atau dalam arti tidak ada kebaruan, dalam hal ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mencermati gambar *Eco Bottle* milik Penggugat apabila dipandang dari perspektif atas menunjukkan bahwa botol tersebut adalah berwarna dengan empat (4) pola konfigurasi lekukan mencekung ke dalam yang memanjang mulai leher botol hingga alas botol, dengan pola bagian bawah nampak melebar bahkan hampir bertemu antara kedua lekukan yang secara visual tidak menggambarkan bentuk apapun,.. dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dari uraian perbandingan tersebut di atas telah ternyata, desain industri pada botol minum yang dipasarkan Tergugat I sampai dengan Tergugat V yaitu "*Biolife Borneo*" dan "*Biolife*" sebagaimana dalam bukti P-49, P-50, P-51, P-53, P-54 atau bukti T.I, II, III,

Halaman 39 dari 61 hal. Put. Nomor 874 K/Pdt.Sus-HKI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV, V-1 dan T.I, II, III, IV, V-2 secara kasat mata tidak sama dengan konfigurasi pada desain industri yang dimaksud dalam Nomor Pendaftaran ID 0024 152-D milik Penggugat baik dari tampak atas, tampak depan, tampak belakang, tampak sisi kanan, tampak sisi kiri, tampak bawah, tampak dengan satu pola lekukan maupun dua pola lekukan maupun tampak keseluruhan, sehingga dengan berdasarkan pada penjelasan umum pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Desain Industri, apabila dikaitkan dengan desain industri produk "Biolife Borneo" dan "Biolife" yang didistribusikan Tergugat I sampai dengan Tergugat V, telah menunjukkan bahwa produk "Biolife Borneo" dan "Biolife" adalah tidak sama dengan pengungkapan yang ada sebelumnya yang dalam hal ini adalah produk *eco bottle* milik Penggugat";

6. Bahwa dari pertimbangan di atas secara jelas terlihat bahwa dalam memutuskan ada tidaknya suatu kebaruan, *Judex Facti* cenderung memposisikan diri pada perbedaan-perbedaan kecil atau sedikit pada produk tersebut ketimbang melihat kepada persamaan-persamaan apa saja yang signifikan antara desain-desain produk pada perkara *a quo*; Padahal secara jelas, *Judex Facti* telah mengutip ketentuan Pasal 2 (2) dan (3) Undang Undang Desain Industri yang secara jelas menyatakan sebagai berikut:

"Pasal 2:

- 1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru;
- 2) Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya;
- 3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:
  - a. Tanggal penerimaan; atau
  - b. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas; telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia";

Bahwa sebagaimana telah diuraikan, untuk mengetahui bagaimana menentukan ada tidaknya suatu kebaruan pada desain, bisa dikembalikan lagi kepada definisi desain industri itu sendiri menurut Undang Undang Desain Industri sebagaimana juga sebelumnya diuraikan dalam bagian memori kasasi ini;

Definisi desain industri sendiri menurut Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk,

Halaman 40 dari 61 hal. Put. Nomor 874 K/Pdt.Sus-HKI/2017

## Disclaimer

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



konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan;

Bagian penjelasan menyebutkan prinsip pengaturannya adalah pengakuan terhadap kepemilikan atas karya intelektual yang memberikan kesan estetis dan dapat diproduksi secara berulang-ulang. Dengan demikian, perlindungan atas desain industri hanya diberikan kepada produk yang memang diproduksi secara massal, bukan produk yang hanya diproduksi satu kali;

Dari definisi serta penjelasan Undang Undang Desain Industri terlihat bahwa Undang Undang Desain Industri Indonesia cenderung memilih pendekatan untuk melindungi penampilan bentuk terluar dari suatu produk atau penampakan visualnya saja. Oleh karenanya, untuk menilai ada tidaknya kebaruan dikembalikan lagi kepada amanat lahirnya Undang-Undang Desain Industri itu sendiri yaitu dalam hal ini adalah keinginan dan kepentingan Indonesia dalam meratifikasi ketentuan-ketentuan *The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* ("TRIPs") melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*/WTO);

Berdasarkan hal di atas, mengacu pada Pasal 25 ayat (1) TRIPs, dalam menentukan kebaruan dan ataupun persamaan satu desain industri dengan desain industri lainnya, haruslah diperhatikan adanya perbedaan signifikan dari desain-desain tersebut dan bukan perbedaan-perbedaan kecil atau sedikit saja;

Dengan demikian, untuk melihat ada tidaknya persamaan antara dua desain industri, harus dilihat pada apakah terdapat persamaan secara visual, karena bentuk suatu desain karena fungsinya dapat saja memiliki bentuk koheren, namun yang dinilai apakah secara visual dua atau lebih desain tersebut terdapat persamaan cukup signifikan. Apabila ada persamaan yang cukup signifikan pada desain yang sudah pernah diungkapkan sebelumnya atau desain terdaftar, maka desain tersebut dapat dinyatakan sebagai desain yang memiliki persamaan dan tidak baru;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon Kasasi dengan ini berpendapat bahwa kesalahan *Judex Facti* yang cenderung memposisikan



diri pada ada tidaknya perbedaan-perbedaan kecil atau sedikit pada produk tersebut untuk kemudian mencapai kesimpulan bahwa terdapat "perbedaan sedikit" antara produk *Biolife* atau *Biolife Borneo* dengan "*Eco Bottle*" ketimbang melihat kepada persamaan-persamaan apa saja yang signifikan antara desain-desain produk pada perkara *a quo* telah menyebabkan kelalaian dalam penilaian persamaan-persamaan konfigurasi secara visual yang terlihat dari bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Pemohon Kasasi/Penggugat (bukti P-49 sampai dengan bukti P-54):

Bukti	Uraian bukti
Bukti P-49	Bukti contoh produk asli botol <i>biolife</i> dan <i>Biolife Borneo</i> yang dibeli dari PT Cahaya Mulia Nusantara (Tergugat I) pada tanggal 10 Desember 2015 berupa satu kardus botol <i>Biolife</i> ukuran 500 ml dan satu kardus botol <i>Biolife Borneo</i> ukuran 500 ml;
Bukti P-50	Bukti contoh produk asli botol <i>Biolife</i> yang dibeli dari PT Cahaya Morialife Niaga (Tergugat II) pada tanggal 11 Desember 2015 berupa satu kardus botol <i>Biolife</i> ukuran 500 ml;
Bukti P-51	Bukti contoh produk asli botol <i>Biolife Borneo</i> yang dibeli dari Lukman Wijaya (Tergugat III) pada tanggal 4 Maret 2016 berupa satu kardus botol <i>Biolife Borneo</i> ukuran 500 ml;
Bukti P-52	Bukti contoh produk asli botol <i>Biolife Borneo</i> yang dibeli dari Chandra Puspita (Tergugat IV) pada tanggal 5 Maret 2016 berupa dua kardus botol <i>Biolife Borneo</i> ukuran 500 ml;
Bukti P-53	Bukti contoh produk asli botol <i>Biolife Borneo</i> yang dibeli dari Fharoh H. Syarifa (Tergugat V) pada 4 Maret 2016 berupa satu kardus botol <i>Biolife Borneo</i> ukuran 500 ml;
Bukti P-54	Bukti contoh produk asli botol <i>Biolife Borneo</i> yang dibeli dari Shintya Lim (Tergugat VI) pada tanggal 4 Maret 2016 berupa satu kardus botol <i>Biolife Borneo</i> ukuran 500 ml dan satu kardus botol <i>Biolife Borneo</i> ukuran 750 ml;

Bukti Para Termohon Kasasi/Para Tergugat (bukti T-I sampai dengan T.V-1 sampai dengan bukti T-I sampai dengan T.V-2):





Bukti	Uraian bukti
Bukti T.I sampai dengan T.V- 1	Bukti produk botol " <i>Biolife</i> " yang dipasarkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V;
Bukti T.I sampai dengan T.V- 2	Bukti produk botol " <i>Biolife Borneo</i> " yang dipasarkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V;

Dari bukti produk tersebut terlihat secara kasat mata bahwa memang produk botol *Biolife* dan *Biolife Borneo* menggunakan konfigurasi garis lengkung yang memiliki persamaan signifikan dengan konfigurasi pada "*Eco Bottle*" milik Pemohon Kasasi. Bahwa untuk memudahkan Mahkamah Agung dalam menilai ulang ada tidaknya persamaan konfigurasi yang signifikan pada produk-produk perkara *a quo*, maka Pemohon Kasasi kembali menunjukkan persamaan signifikan antara konfigurasi *Biolife* dan *Biolife Borneo* yang diedarkan oleh Para Termohon Kasasi dengan produk "*Eco Bottle*" milik Pemohon Kasasi sebagai berikut:

Terlepas jumlah konfigurasi pada *Biolife* dan *Biolife Borneo* dengan "*Eco Bottle*", asal atau inspirasi lahirnya konfigurasi pada *Biolife* dan *Biolife Borneo* serta ada tidaknya ornamen tambahan sebagaimana yang didalilkan Para Termohon Kasasi, dengan berdasarkan penilaian ada tidaknya persamaan desain sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon Kasasi tetap mendalilkan bahwa *Biolife* dan *Biolife Borneo* tetap menggunakan konfigurasi yang sama dengan "*Eco Bottle*" milik Pemohon Kasasi;

Perbandingan Antara Produk Botol "*Biolife*" Dengan Produk "*Eco Bottle*" Milik Pemohon Kasasi:

1. Berikut adalah perbandingan antara konfigurasi pada produk botol *Biolife* yang dipasarkan oleh Para Termohon Kasasi dengan konfigurasi pada produk botol "*Eco Bottle*" milik Pemohon Kasasi (lihat tanda panah merah);



Tampak perspektif samping #1



Keterangan:

Bahwa Pemohon Kasasi tetap pada dalil yang telah disampaikan pada tingkat pertama perkara *a quo* bahwa produk *Biolife* menggunakan konfigurasi yang sama dengan "*Eco Bottle*" milik Pemohon Kasasi yakni mencekung ke dalam di bagian tengah botol (yang tercetak di dalam bentuk botol yang secara visual menyerupai lekukan angka 8). Oleh karenanya produk *Biolife* tersebut memiliki persamaan secara signifikan dengan produk "*Eco Bottle*", sebagaimana telah Pemohon Kasasi utarakan sebelumnya pada gugatan di tingkat pertama perkara *a quo*;

Lebih lanjut, konfigurasi pada garis ulir penutup pada bagian dalam dua tingkat pada dua produk tersebut juga memiliki persamaan secara signifikan;



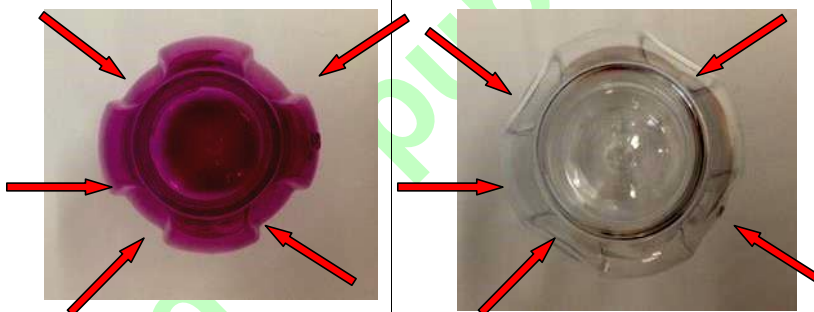
Tampak perspektif samping #2



Keterangan:

Bahwa Pemohon Kasasi tetap pada dalil yang telah disampaikan pada tingkat pertama perkara *a quo* bahwa produk *Biolife* menggunakan konfigurasi yang sama dengan "*Eco Bottle*" milik Pemohon Kasasi yakni mencekung ke dalam di bagian tengah botol (yang tercetak di dalam bentuk botol yang secara visual menyerupai lekukan angka 8). Oleh karenanya produk *Biolife* tersebut memiliki persamaan secara signifikan dengan produk "*Eco Bottle*", sebagaimana telah Pemohon Kasasi utarakan sebelumnya pada gugatan di tingkat pertama perkara *a quo*;  
Lebih lanjut, konfigurasi pada garis ulir penutup pada bagian dalam dua tingkat pada dua produk tersebut juga memiliki persamaan secara signifikan;

Tampak perspektif atas



Keterangan:



Bahwa dari perbandingan di atas, nampak secara jelas bahwa konfigurasi lekukan simetris empat sudut dari perspektif tampak atas pada produk botol *Biolife* yang dipasarkan oleh Para Termohon Kasasi juga menggunakan konfigurasi yang sama dengan pola konfigurasi atas botol pada produk botol "*Eco Bottle*" milik Pemohon Kasasi yang telah dilindungi dalam Pendaftaran Desain Industri "*Eco Bottle*" dengan Nomor Pendaftaran ID 0 024 152-D.

Tampak perspektif bawah



Keterangan:

Bahwa, dari perbandingan di atas, nampak secara jelas bahwa konfigurasi lekukan simetris empat sudut dari perspektif tampak bawah pada produk botol *Biolife* yang dipasarkan oleh Para Termohon Kasasi juga menggunakan konfigurasi yang sama dengan pola konfigurasi atas botol pada produk botol "*Eco Bottle*" milik Pemohon Kasasi yang telah dilindungi dalam Pendaftaran Desain Industri "*Eco Bottle*" dengan Nomor Pendaftaran ID 0 024 152-D;

Tampak perspektif ulir penutup botol



Keterangan:



Perbandingan konfigurasi di atas menunjukkan bahwa konfigurasi garis ulir penutup pada produk botol *Biolife* yang dipasarkan oleh Para Termohon Kasasi menggunakan konfigurasi yang sama dengan pola konfigurasi garis ulir penutup pada produk botol "*Eco Bottle*" milik Pemohon Kasasi yang telah dilindungi dalam Pendaftaran Desain Industri "*Eco Bottle*" dengan Nomor Pendaftaran ID 0024 152-D;

2. Bahwa dari perbandingan kedua produk di atas, terlihat bahwa produk botol *Biolife* yang dipasarkan oleh Para Termohon Kasasi memiliki persamaan dengan desain produk Pemohon Kasasi:

Bahwa dengan ini, Pemohon Kasasi kembali menegaskan dalilnya bahwa terlepas dari jumlah konfigurasi pada *Biolife* dengan "*Eco Bottle*", asal atau inspirasi lahirnya konfigurasi pada *Biolife* serta ada tidaknya ornamen tambahan sebagaimana yang didalilkan Para Termohon Kasasi, dengan berdasarkan penilaian ada tidaknya persamaan desain sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemohon Kasasi tetap mendalilkan bahwa *Biolife* tetap menggunakan konfigurasi yang sama dengan "*Eco Bottle*" milik Pemohon Kasasi;

3. Fakta bahwa konfigurasi desain Pemohon Kasasi tersebut terdaftar di Direktorat Desain Industri atas nama Pemohon Kasasi secara tegas dan jelas makin menyatakan bahwa Para Termohon Kasasi telah beritikad tidak baik dengan memasarkan produk yang memiliki persamaan signifikan dengan produk Pemohon Kasasi;

Perbandingan Antara Produk Botol "*Biolife Borneo*" Dengan Produk "*Eco Bottle*" Milik Pemohon Kasasi:

1. Berikut adalah perbandingan antara konfigurasi utama / pokok pada produk botol *Biolife Borneo* yang dipasarkan oleh Para Termohon Kasasi dengan konfigurasi pada produk botol "*Eco Bottle*" milik Pemohon Kasasi (lihat tanda panah merah):





Tampak perspektif samping #1



Keterangan:

Bahwa Pemohon Kasasi tetap pada dalil yang telah disampaikan pada tingkat pertama perkara *a quo* bahwa produk *Biolife Borneo* menggunakan konfigurasi yang sama dengan "*Eco Bottle*" milik Pemohon Kasasi yakni mencekung ke dalam di bagian tengah botol (yang tercetak di dalam bentuk botol yang secara visual menyerupai lekukan angka 8). oleh karenanya produk *Biolife Borneo* tersebut memiliki persamaan secara signifikan dengan produk "*Eco Bottle*", sebagaimana telah Pemohon Kasasi utarakan sebelumnya pada gugatan di tingkat pertama perkara *a quo*;

Adapun jumlah lekukan serta penambahan ornamen pada produk *Biolife Borneo* tersebut tidak menghilangkan adanya persamaan secara signifikan antara produk tersebut dengan produk "*eco bottle*", sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan sebelumnya pada gugatan di tingkat pertama pada perkara *a quo*;

Lebih lanjut, konfigurasi pada garis ulir penutup pada bagian dalam dua tingkat pada dua produk tersebut juga memiliki persamaan secara signifikan;

Tampak perspektif samping #2



Keterangan:

Bahwa Pemohon Kasasi tetap pada dalil yang telah disampaikan pada Tingkat Pertama perkara *a quo* bahwa produk *Biolife Borneo* menggunakan konfigurasi yang sama dengan "*Eco Bottle*" milik Pemohon Kasasi yakni mencekung ke dalam di bagian tengah botol (yang tercetak di dalam bentuk botol yang secara visual menyerupai lekukan angka 8). Oleh karenanya produk *Biolife Borneo* tersebut memiliki persamaan secara signifikan dengan produk "*Eco Bottle*", sebagaimana telah Pemohon Kasasi utarakan sebelumnya pada gugatan di tingkat pertama perkara *a quo*;

Adapun jumlah lekukan serta penambahan ornamen pada produk *Biolife Borneo* tersebut tidak menghilangkan adanya persamaan secara signifikan antara produk tersebut dengan produk "*Eco Bottle*", sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan sebelumnya pada gugatan di tingkat pertama pada perkara *a quo*;

Lebih lanjut, konfigurasi pada garis ulir penutup pada bagian dalam dua tingkat pada dua produk tersebut juga memiliki persamaan secara signifikan;

2. Bahwa dari perbandingan kedua produk di atas, terlihat bahwa produk botol *Biolife Borneo* yang dipasarkan oleh Para Termohon Kasasi memiliki persamaan dengan desain produk Pemohon Kasasi;  
Bahwa dengan ini, Pemohon Kasasi kembali menegaskan dalilnya bahwa terlepas dari jumlah konfigurasi pada *Biolife Borneo* dengan "*Eco Bottle*",



asal atau inspirasi lahirnya konfigurasi pada *Biolife* Borneo serta ada tidaknya ornamen tambahan sebagaimana yang didalilkan Para Termohon Kasasi, dengan berdasarkan penilaian ada tidaknya persamaan desain sebagaimana telah diuraikan diatas, Pemohon Kasasi tetap mendalilkan bahwa *Biolife* Borneo tetap menggunakan konfigurasi yang sama dengan "*Eco Bottle*" milik Pemohon Kasasi;

3. Fakta bahwa konfigurasi desain Pemohon Kasasi tersebut terdaftar di Direktorat Desain Industri atas nama Pemohon Kasasi secara tegas dan jelas makin menyatakan bahwa Para Termohon Kasasi telah beriktikad tidak baik dengan memasarkan produk yang memiliki persamaan signifikan dengan produk Pemohon Kasasi;

4. Bahwa pada halaman 83 paragraf 3 dari Putusan Pengadilan Niaga Surabaya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya perbedaan dari produk "*Eco Bottle*" milik Penggugat dengan produk botol "*Biolife*" dan "*Biolife* Borneo" yang dipasarkan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, sehingga dianggap ada kebaruan telah dikuatkan oleh pendapat ahli Tergugat I, II, III, IV, V bernama Prof. Rahmi Jened S.H., M.H. yang dalam persidangan telah menyatakan bahwa kebaruan dalam desain industri adalah kebaruan dari segi tampilannya yang bisa dilihat secara kasat mata, apakah bentuk, komposisi garis atau warna atau konfigurasi yang bisa dilihat secara kasat mata dalam desain industri sedikitpun ada perbedaan dianggap ada kebaruan";

5. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya, alih-alih menimbang ada tidaknya persamaan signifikan antara desain-desain produk yang menjadi sengketa pada perkara a quo, Majelis Hakim mencari-cari perbedaan-perbedaan kecil atau sedikit antara desain-desain tersebut dan berpendapat bahwa perbedaan sedikit saja menyebabkan suatu desain dianggap baru;

6. Bahwa pendapat dan pertimbangan yang menyatakan bahwa "perbedaan sedikit saja menyebabkan suatu desain dianggap baru" tidak serta merta diatur secara eksplisit pada Undang Undang Desain Industri Indonesia. Lebih lanjut, tujuan pengaturan desain industri di Indonesia sebagaimana dapat dilihat pada bagian umum penjelasan Undang Undang Desain Industri menyatakan bahwa:

".... selain mewujudkan komitmen terhadap Persetujuan TRIPs, pengaturan Desain Industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi



perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas Desain Industri yang telah dikenal secara luas. Adapun prinsip pengaturannya adalah pengakuan kepemilikan atas karya intelektual yang memberikan kesan estetis dan dapat diproduksi secara berulang-ulang serta dapat menghasilkan suatu barang dalam bentuk dua atau tiga dimensi";

Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerapan hukum yang digunakan oleh *Judex Facti* perkara *a quo* adalah salah kaprah dan tidak sesuai dengan amanat Undang Undang Desain Industri sendiri. Bahwa, perlindungan terhadap suatu desain tidak boleh sempit, karena apabila seorang pendesain menambah sebuah detil kecil pada desain orang lain dan desain tersebut dianggap baru, tentu ini akan mengurangi esensi serta tujuan adanya Undang Undang Desain Industri;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka sudah sepantasnya dan sewajarnya apabila Majelis Hakim Agung yang terhormat membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya karena salah dalam menerapkan dan menafsirkan ketentuan-ketentuan di dalam Undang Undang Desain Industri dimana *Judex Facti* cenderung memposisikan diri pada ada tidaknya perbedaan-perbedaan kecil atau sedikit pada produk tersebut ketimbang melihat kepada persamaan-persamaan apa saja yang signifikan antara desain-desain produk pada perkara *a quo* sehingga lalai dalam menilai persamaan konfigurasi signifikan yang ada pada produk *Biolife* dan *Biolife* Borneo yang dipasarkan Para Termohon Kasasi dengan produk "*Eco Bottle*" milik Pemohon Kasasi;

7. Bahwa pada halaman 84 paragraf 3 dari putusan Pengadilan Niaga Surabaya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22/K/HAKI/2005 *juncto* Nomor 5/Haki/2004/PN Niaga.Sby. antara Honda Kogyo Kabushiki Kaisha melawan PT Anglo Sama Permata Motor ("kasus Honda") yang menjadi acuan bagi Penggugat dalam perkara *a quo* sebagaimana dalam bukti P-5 dan P-6, hal mana tidaklah dapat dipakai sebagai pedoman dalam penyelesaian dalam perkara *a quo* mengingat apa yang menjadi pokok permasalahannya terdapat perbedaan secara kasuistis, dimana perbedaan tersebut dapat dilihat bahwa dalam kasus Honda tersebut adalah kasus mengenai gugatan pembatalan desain industri yang mana pada salah satu pokok permasalahannya adalah



membahas tentang kesamaan suatu pendaftaran desain industri produk motor dengan desain yang senyatanya sudah dipasarkan sendiri oleh produsen yang sama sebelum permohonan desain industri tersebut diajukan artinya "kebaruan" tersebut dianggap tidak baru karena produk yang sama sudah dipasarkan atau sudah terjadi pengungkapan atas desain tersebut sebelumnya. Dan disamping hal tersebut dalam kasus Honda perbuatan Tergugat adalah memanfaatkan fungsi dari suatu produk yang telah ada pengungkapan sebelumnya bahkan telah digunakan secara umum. Sementara dalam kasus perkara *a quo* adalah tentang pendistribusian produk botol *Bio Life Borneo* dan *"Bio Life"* oleh Tergugat I sampai dengan V yang oleh Penggugat dianggap sama desainnya dengan produk botol milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari hal tersebut bahwa sistem hukum Indonesia menganut sistem hukum Eropa *Continental (statuta law)* dan bukan Anglo Saxon (*Comon Law*), sehingga yurisprudensi tidak mengikat pada Hakim";

8. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Putusan Hakim pada perkara Nomor 22/K/HAKI/2005 *juncto* nomor 5/Haki/2004/PN Niaga.Sby. antara Honda Kogyo Kabushiki Kaisha melawan PT Anglo Sama Permata Motor ("kasus Honda") tidak dapat digunakan karena bersifat kasuitis adalah cenderung memihak tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan maksud dijadikannya yurisprudensi tersebut sebagai acuan penilaian pada perkara *a quo*;

Bahwa maksud dijadikannya yurisprudensi tersebut sebagai acuan pada perkara *a quo* adalah untuk menunjukkan bagaimana cara Majelis Hakim sebelumnya menilai ada tidak suatu kebaruan pada suatu desain industri, terlepas kebaruan tersebut berhubungan dengan pengungkapan sebelumnya dimana desain tersebut telah diungkapkan sebelumnya karena sudah dipasarkan sendiri oleh produsen yang sama sebelum permohonan desain industri tersebut diajukan;

9. Bahwa untuk menunjukkan jika Yurisprudensi Honda relevan digunakan oleh Majelis Hakim pada perkara *a quo* dalam menilai ada tidaknya suatu kebaruan maka berikut, Pemohon Kasasi uraikan fakta-fakta pertimbangan dan cara Majelis Hakim dalam menentukan kebaruan dan sama atau tidak sama antara satu desain dengan desain lainnya sebagaimana berikut:

Pertimbangan Mahkamah Agung	Bahwa oleh karena tidak ada
-----------------------------	-----------------------------





mengenai pengertian "tidak sama" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Desain Industri	peraturan perundang-undangan yang menjelaskan mengenai pengertian "tidak sama" maka Mahkamah Agung berpedoman pada Pasal 25 ayat (1) TRIPs yang berbunyi: <i>"Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original. Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations";</i> Bahwa dengan demikian pengertian tidak sama dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Desain Industri adalah "berbeda secara signifikan";
Penilaian sama oleh Mahkamah Agung pada kedua desain milik Honda dan PT Anglo Sama Permata Motor	Menimbang, bahwa dari bukti-bukti P-16 a sampai dengan P-16d dan bukti T-7 terbukti bahwa desain industri "Sepeda Motor Garuda" daftar Nomor ID0006493 adalah sama dengan sepeda motor Garuda Kencana 125 HS yang telah ada pengungkapan sebelumnya dikurangi penutup mesin bagian bawah dan mengubah rem belakang menjadi rem cakram yang umum



	sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan tidak disangkal oleh Tergugat, dan juga sama dengan desain industri motor scooter atas nama Penggugat dengan nomor pendaftaran ID0000109;
--	--

Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam yurisprudensi perkara Honda tersebut secara jelas dapat menjadi acuan bagi Majelis Hakim dalam menentukan kebaruan dan sama atau tidak sama antara satu desain dengan desain lainnya, dimana dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* seharusnya patut mengetahui bahwa terdapat persamaan signifikan antara desain industri produk "*Eco Bottle*" milik Pemohon Kasasi dengan desain *Biolife* dan *Biolife Borneo* yang dipasarkan oleh Para Termohon Kasasi;

10. Bahwa *quod non*, *Judex Facti* berpendapat bahwa yurisprudensi tidak mengikat Hakim dalam menjatuhkan putusan dikarenakan sistem hukum Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental dan bukan *Common Law*, mohon kiranya ikut dipertimbangkan bahwa yurisprudensi atau putusan Pengadilan terdahulu merupakan sumber hukum formil yang diakui di Indonesia, yang secara lengkap adalah sebagai berikut:

a. Undang Undang (*Statue*):

Undang Undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara;

b. Kebiasaan (*Custom*):

Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum;

c. Keputusan Hakim (Yurisprudensi):

Peraturan pokok yang pertama pada zaman Hindia Belanda dahulu adalah *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia* yang disingkat A.B. (Ketentuan-ketentuan umum tentang peraturan perundangan untuk Indonesia);

d. Traktat (*Treaty*):

Apabila dua orang mengadakan kata sepakat (konsensus) tentang sesuatu hal maka mereka itu lalu mengadakan perjanjian. Akibat dari perjanjian itu adalah kedua belah pihak terikat pada isi dari perjanjian



yang disepakatinya;

e. Pendapat Sarjana Hukum (Doktrin):

Pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh Hakim. Dalam yurisprudensi terlihat bahwa Hakim sering berpegang pada pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum;

11. Lebih lanjut, secara praktek, yurisprudensi kasus Honda tersebut telah menjadi dasar bagi Majelis Hakim pada perkara-perkara lainnya dalam menilai ada tidaknya suatu persamaan signifikan dalam menentukan ada tidaknya kebaruan. Berikut adalah putusan-putusan sebagaimana dimaksud:

a) Putusan Nomor 022K/N/Haki/2006 antara Ferry Sukanto selaku Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) melawan Ir. Susianto selaku Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) dan Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang selaku Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat);

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam menentukan ada tidaknya persamaan signifikan dan kebaruan:

"Bahwa sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Persetujuan TRIP'S (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade Trade in Counterfeit Goods*) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994, desain adalah tidak baru apabila "*do not significantly differ from known designs or combination of known design features*";

Bahwa dari bukti P-6a (tempat disk CD Link) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut terbukti bahwa Desain Industri "Tempat Disk" milik Tergugat, Nomor Pendaftaran ID 0 007 243 tidak baru, karena tidak berbeda secara signifikan dengan tempat disk yang diproduksi dan diperdagangkan oleh Penggugat lebih dahulu dari tanggal penerimaan pendaftaran Tergugat";

b) Putusan Nomor 033K/N/Haki/2006 antara PT Sun Industri selaku Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) melawan Kasum Susanto selaku Pemohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) dan PT Antara Kusuma selaku Pemohon Kasasi II (dahulu Tergugat II);

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam menentukan ada tidaknya persamaan signifikan dan kebaruan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"... bahwa desain industri dianggap baru apabila desain tersebut memiliki perbedaan yang jauh dan signifikan dari desain yang telah ada sebelumnya, sehingga tidak ada unsur kemiripan dengan desain yang telah ada terlebih dahulu";

- c) Putusan Nomor 026K/N/Haki/2007 antara PT Tirta Intimizu Nusantara selaku Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) melawan Abdul Malik Jan selaku Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat);

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam menentukan ada tidaknya persamaan signifikan dan kebaruan:

"... Pengadilan menafsirkan bahwa desain industri dianggap baru apabila desain tersebut memiliki perbedaan yang jauh dan signifikan dari desain yang telah ada sebelumnya, sehingga tidak ada unsur kemiripan dengan desain yang telah ada terlebih dahulu";

- d) Putusan Nomor 533K/PDT.SUS/2008 antara Jusman Husein selaku Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) melawan Tody selaku Termohon Kasasi (dahulu Penggugat);

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam menentukan ada tidaknya persamaan signifikan dan kebaruan:

"... oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku oleh karena meskipun Desain Industri milik Penggugat dengan Desain Industri milik Tergugat terdapat perbedaan pada ujung daun pintu lipat dimana milik Tergugat melengkung, demikian pula kanal pintu besi lipat milik umum bentuk dan konfigurasinya bulat sedang milik Tergugat mirip balok melengkung, namun perbedaan itu tidak cukup berbeda secara signifikan, sehingga desain industri milik Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat seperti ditentukan dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri";

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka secara umum, Yurisprudensi serta putusan-putusan kasus diatas hendaklah menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam menilai ada tidaknya suatu persamaan signifikan untuk menentukan ada tidaknya kebaruan;

Persamaan signifikan di sini tidaklah diartikan sebagai "identik" atau dengan kata lain "tidak ada bedanya dengan". Persamaan disini berarti meskipun menyisakan celah perbedaan sedikit atau kecil maka tetap disebut dengan sama atau dengan kata lain harus ada perbedaan besar atau signifikan untuk menciptakan sesuatu baru yang berbeda dari desain industri yang sudah ada atau mengubahnya menjadi desain yang baru tanpa

Halaman 56 dari 61 hal. Put. Nomor 874 K/Pdt.Sus-HKI/2017

### Disclaimer

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



menggunakan ciri khas desain yang telah ada dan menjadi penanda suatu produk tertentu milik suatu entitas tertentu;

Bahwa Interpretasi Undang-Undang Desain Industri Yang Bermaksud Untuk Meningkatkan Kreativitas Bangsa Bukanlah Suatu Justifikasi Untuk Mencontek Dan Meniru Desain Yang Telah Terkenal Dan Lebih Dulu Ada:

12. Bahwa pada halaman 85 paragraf 2 dari putusan Pengadilan Niaga Surabaya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Undang Undang Desain Industri pada dasarnya disusun adalah untuk tujuan merangsang aktivitas dan kreatifitas warga negara untuk mewujudkan iklim yang mampu mendorong semangat terciptanya desain-desain baru dan pengembangannya secara terus menerus, dan bukan untuk menciptakan iklim monopoli yang pada akhirnya justru dapat menciptakan iklim persaingan usaha yang tidak sehat, hal mana yang tertuang dalam Undang Undang Desain Industri yang tersirat dari penjelasan umumnya yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing";

13. Bahwa interpretasi Undang Undang Desain Industri yang bermaksud untuk meningkatkan kreativitas bangsa tidak menjadi justifikasi untuk mencontek dan meniru desain yang telah terkenal dan lebih dulu ada. Bahwa dalam hal ini *Judex Facti* sekali lagi gagal mempertimbangkan secara berimbang amanat awal lahirnya Undang Undang Desain Industri di Indonesia;

Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi sampaikan sebelumnya, tujuan pengaturan desain industri di Indonesia dapat dilihat pada bagian umum penjelasan Undang Undang Desain Industri yang menyatakan bahwa:

".... selain mewujudkan komitmen terhadap Persetujuan TRIPs, pengaturan Desain Industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas desain industri yang telah dikenal secara luas. Adapun prinsip pengaturannya adalah pengakuan kepemilikan atas karya intelektual yang memberikan kesan estetis dan dapat diproduksi secara berulang-ulang serta dapat menghasilkan suatu barang dalam bentuk dua atau tiga dimensi";

Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerapan hukum yang digunakan oleh *Judex Facti* perkara *a quo* adalah salah kaprah dan tidak sesuai dengan amanat Undang Undang Desain Industri sendiri.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlindungan terhadap suatu desain tidak boleh sempit, karena apabila seorang pendesain menambah sebuah detil kecil pada desain orang lain dan desain tersebut dianggap baru, tentu ini akan mengurangi esensi serta tujuan adanya Undang Undang Desain Industri;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka sudah sepantasnya dan sewajarnya apabila Majelis Hakim Agung yang terhormat membatalkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya karena salah dalam menerapkan dan menafsirkan perlindungan suatu desain dengan sempit yang mana hal tersebut malah mengurangi esensi serta tujuan adanya Undang Undang Desain Industri itu sendiri;

Bahwa Pertimbangan Hakim Mengenai Merek Adalah Tidak Ada Relevansinya Dengan Perkara *A Quo* Dimana Objek Pada Perkara *A Quo* Adalah Desain Industri Merek:

14. Bahwa pada halaman 86 paragraf 4 dari Putusan Pengadilan Niaga Surabaya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terhadap objek perkara *a quo* yakni berupa produk "*Bio Life Borneo*" dan "*Bio Life*" secara jelas telah menggunakan nama Bio Life dan Moorlife sebagai merek yang dipasarkan dengan sistem penjualan langsung yang dalam hal ini berbeda dengan produk Penggugat. dan selain hal tersebut antara produk *Eco Bottle* milik Penggugat dengan produk "*Bio Life Borneo*" dan "*Bio Life*" yang dipasarkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V, tidak hanya terkandung perbedaan kecil, namun kenyataannya produk-produk tersebut secara kasat mata sangat berbeda mengingat antara produk-produk tersebut tidak sama secara signifikan";

15. Bahwa pertimbangan pemberian nama *Biolife* serta *Biolife Borneo* pada produk yang memiliki persamaan konfigurasi yang signifikan dengan produk "*Eco Bottle*" milik Pemohon Kasasi sama sekali tidak relevan pada perkara *a quo* dan tidak serta merta menghilangkan adanya persamaan konfigurasi yang signifikan pada produk-produk tersebut;

16. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka sudah sepantasnya dan sewajarnya apabila Majelis Hakim Agung yang terhormat membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya karena salah dalam ikut mempertimbangkan elemen merek pada perkara *a quo* yang jelas-jelas adalah perkara desain industri;

17. Bahwa selanjutnya, pada halaman 87 paragraf 1 dan 2 dari putusan Pengadilan Niaga Surabaya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah

Halaman 58 dari 61 hal. Put. Nomor 874 K/Pdt.Sus-HKI/2017

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dengan mengacu pada doktrin-doktrin tersebut di atas telah ternyata Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut "Direktorat Desain Industri") telah mengabulkan permohonan pendaftaran desain industri untuk melindungi konfigurasi produk botol minum, dengan berbagai kreasi penambahan, pengembangan atau perubahan konfigurasi dari desain industri yang sudah ada, antara lain: Produk botol "Lion Star", Desain Industri Nomor Pendaftaran 40408 atas nama PT Cahaya Perdana Plastic, diberikan untuk perlindungan konfigurasi yakni konfigurasi berupa 4 (empat) lekukan cembung yang merupakan pengembangan dari desain industri yang sudah ada. (Bukti T.I.III.III.IV.V - 6)";

18. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menggunakan desain industri milik ketiga sebagai acuan bahwa desain tersebut diterima pendaftarannya juga oleh Direktorat Desain adalah tidak relevan dikarenakan objek dalam perkara *a quo* adalah produk *Biolife* dan *Biolife Borneo* yang dipasarkan Para Termohon Kasasi bukan desain milik pihak ketiga;
19. Tidak relevannya desain milik pihak ketiga ini juga telah Pemohon Kasasi uraikan selama jalannya persidangan pada tingkat pertama, dimana *Judex Facti* tidak berusaha menggali dan menguraikan persamaan signifikan antara produk-produk perkara *a quo*. Lebih lanjut, pokok persoalan pada perkara *a quo* adalah tidak barunya serta adanya persamaan signifikan antara desain produk-produk botol *Biolife* dan *Biolife Borneo* dengan desain "*Eco Bottle*". *Quod non*, *Judex Facti* berpendapat bahwa desain pihak ketiga adalah penambahan kreasi dari desain yang telah ada sebelumnya, hal ini tidak mengubah dan menghilangkan fakta bahwa objek dalam perkara *a quo* adalah produk *Biolife* dan *Biolife Borneo* yang dipasarkan Para Termohon Kasasi bukan desain milik pihak ketiga yang sama sekali tidak saling berhubungan;
20. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka sudah sepantasnya dan sewajarnya apabila Majelis Hakim Agung yang terhormat membatalkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya karena salah dalam ikut mempertimbangkan desain milik pihak ketiga dalam melakukan penilaian ada tidaknya persamaan konfigurasi signifikan antara produk-produk pada perkara *a quo*;

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

Halaman 59 dari 61 hal. Put. Nomor 874 K/Pdt.Sus-HKI/2017

#### Disclaimer

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



Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 12 Januari 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Januari 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Desain Industri pada botol minuman yang dipasarkan Tergugat I sampai dengan Tergugat V yaitu *Biolife Borneo* dan *Biolife* adalah tidak sama dengan konfigurasi yang dimaksud dalam Nomor Pendaftaran ID0024152-D milik Penggugat baik tampak dari sisi kiri, kanan, tampak dari atas, tampak dari bawah, tampak dari depan, tampak dari belakang, tampak dengan satu lekukan maupun dua pola lekukan maupun tampak keseluruhannya dan apabila diperbandingkan dengan botol produk *Eco Bottle* milik Penggugat yang ada sebelumnya adalah tidak sama pengungkapannya karena terdapat kebaruan baik dari segi tampilannya secara kasat mata, bentuk, komposisi garis, warna atau konfigurasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DART INDUSTRIES, Inc. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ditolak dan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

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 telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

1. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi **DART INDUSTRIES, Inc.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 19 September 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

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

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

Halaman 61 dari 61 hal. Put. Nomor 874 K/Pdt.Sus-HKI/2017