



PUTUSAN

Nomor: 707 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (desain industri) dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 **ASMADI**, bertempat tinggal di Dusun Sengon RT 012/003, Renokenongo, Porong, Sidoarjo,
- 2 **LAUW ING LIOE (LIOENARDI)**, bertempat tinggal di Jalan Pacarkeling 3/55, Tambaksari, Surabaya, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada R. Robby Wijanarko, SE., SH., M.Hum. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Rungkut Asri Tengah 2/25 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2012, sebagai para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat;

m e l a w a n

M. SUKHRI, bertempat tinggal di Kalisampurno RT 03 RW 01, Kelurahan Kalisampurno, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo 61272, dalam hal ini memberi kuasa kepada Otman Ralibi, SH. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Tunjungan No. 74 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2012, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

d a n

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTUR HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU, DAN RAHASIA DAGANG, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24 Tangerang, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 707 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

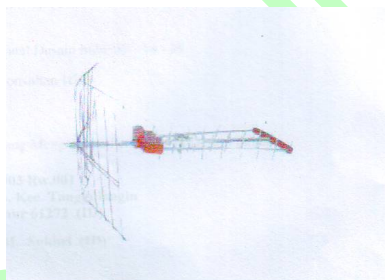
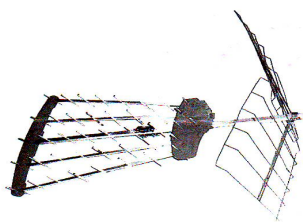
Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa salah seorang Penggugat yakni Asmadi merupakan pemilik UD Mandiri, dimana sejak tahun 1994 berawal dari sebuah bengkel telah memproduksi matras plastic baik injection maupun blowing. Dan sampai saat ini masih menjalankan usaha di bidang perdagangan dan jasa produksi barang-barang dari plastik yang dikuatkan dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan No. 510/745-410/404.6.2/2011 dan dan Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan No. 13.17.5.47.06828 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo, dan sampai saat ini masih berlaku;
- 2 Bahwa demikian pula dengan Lauw Ing Lioe (Lioenardi) sebagai salah seorang dari para Penggugat, sekaligus pemilik UD. Jatayu Electric yang sejak tahun 2001 telah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan elektronik dan peralatan listrik. Hal demikian dikuatkan dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan (kecil) No. 503/8630.A/436.6.11/2011 dan Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Perorangan No. 503/8182.D/436.6.11/2011 serta Tanda Daftar Industri No. 536/484.F/436.6.11/2011 untuk Komoditi Industri Pengemasan Antena TV, Infrator, Stavolt, Konektor, T-Dos, M-Bodos, El Bo, dimana keseluruhan dokumen tersebut dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Pemerintah Kota Surabaya dan sampai saat ini seluruh dokumen tersebut masih berlaku;
- 3 Bahwa dengan demikian para Penggugat telah berpengalaman lebih dari 12 tahun di bidang perdagangan alat listrik yang terbuat dari plastik termasuk Antena TV. Antara para Penggugat dengan dilandasi itikad baik (*good faith*) kemudian memutuskan untuk bekerja sama memproduksi, merakit, menjual dan memasarkan Antena TV “Tiga Jari” dan “Lima Jari”;
- 4 Bahwa “Antena” yang diproduksi dan dipasarkan para Penggugat sebelumnya telah dikenal luas di Indonesia dan banyak diproduksi, diperjualbelikan serta digunakan masyarakat. Di kalangan produsen dan konsumen, “Antena” tersebut sudah dianggap umum atau menjadi milik umum (*public domain*) karena bentuk dan konfigurasi “Antena” tersebut sudah cukup lama dikenal dan populer di masyarakat. Bagi kalangan produsen dan konsumen “Antena” tersebut tidak dianggap sebagai barang baru. Dari sekian banyak produsen “Antena” salah satunya adalah Tergugat dan antara para Penggugat dengan Tergugat sebelumnya sudah saling mengenal, karena keduanya bergerak di bidang usaha



yang sama yakni produsen dan perdagangan “Antena TV “Tiga Jari” dan “Lima Jari”;

- 5 Bahwa ternyata diam-diam pada 17 April 2008 Tergugat mengajukan permohonan Desain Industri “Antena” TV “Tiga Jari” dan “Lima Jari” kepada Turut Tergugat dengan No. Permohonan A00 2008 01146 dan A00 2008 01147 dan atas pendaftaran tersebut kemudian terbit Sertifikat No. ID 0012811-D dan Sertifikat No. ID 0012766-D dengan judul Desain Industri “Antena” atas nama Tergugat sebagai Pemegang Desain Industrinya;



No. ID 0012811-D

No. ID 0012766-D

- 6 Bahwa terbitnya Sertifikat Industri “Antena” tersebut tidak ada yang tahu dan baru diketahui setelah para Penggugat diperkarakan Tergugat dengan Laporan Polisi ke Polda Jatim. Para Penggugat sangat berkeberatan dengan terdaptarnya Desain Industri “Antena” dengan No. ID 0012766-D dan ID 0012811-D atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Desain Industri di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, karena keyakinan para Penggugat Desain Industri “Antena” yang didaftarkan Tergugat bukan Desain Industri yang baru, namun merupakan “Antena” yang sudah dikenal masyarakat umum sehingga sudah menjadi public domain, mengingat juga jauh sebelumnya sudah banyak pengusaha yang memproduksi dan memasarkan “Antena” sejenis;
- 7 Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, ternyata Desain Industri “Antena” yang didaftarkan Tergugat tidak baru, dan ternyata kemudian Sertifikat Desain Industri tersebut dengan maksud dan itikad tidak baik (bad faith) justru digunakan Tergugat untuk memperkarakan para Penggugat dan produsen “Antena” lainnya termasuk masyarakat yang memakai. Sehingga Tergugat pada akhirnya memonopoli dan mengendalikan pasar “Antena” serta menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Para Penggugat kemudian memutuskan mengajukan gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri di Pengadilan Niaga sesuai Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyebutkan bahwa “gugatan pembatalan pendaftaran

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 707 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga”;

Penggugat sebagai Pihak yang berkepentingan;

- 8 Bahwa Pembatalan Pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh Pihak yang berkepentingan, hal demikian berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menegaskan “gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga”. Para Penggugat menegaskan sebagai pihak yang berkepentingan, karena para Penggugat sebagai produsen dan pedagang “Antena”;
- 9 Bahwa para Penggugat berkepentingan menggugat pembatalan pendaftaran Desain Industri mengingat para Penggugat sebagai produsen dan pedagang “Antena” telah dilaporkan Kuasa Tergugat ke Polda Jawa Timur dengan Laporan Polisi No. LPB/365/VII/2011/SPKT tanggal 19 Juli 2011 tentang sangka telah melakukan tindak pidana Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- 10 Bahwa adanya Laporan Polisi mengakibatkan para Penggugat sangat dirugikan serta mengalami ketidakadilan dan sebagai Pihak yang berkepentingan para Penggugat bermaksud mengajukan gugatan pembatalan Pendaftaran Desain Industri milik Tergugat, karena ternyata Desain Industri “Antena” tersebut dapat dibuktikan bukanlah Desain Industri yang baru atau tidak memiliki nilai/unsur kebaruan dan sebenarnya sudah menjadi milik umum (public domain). Jika Pendaftaran Desain Industri “Antena” dengan No. ID 0012766-D dan ID 0012811-D atas nama Tergugat tersebut tidak dibatalkan maka di kemudian hari tidak tertutup peluang, Tergugat kembali melaporkan dan memperkarakan produsen “Antena” lainnya serta masyarakat selaku konsumen yang memakai “Antena”, sebagaimana saat ini tengah dialami para Penggugat;
- 11 Bahwa berdasarkan alasan dan uraian yang dikemukakan di atas dan berdasarkan Pasal 38 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri para Penggugat merupakan Pihak yang berkepentingan dan memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri “Antena” dengan No. ID 0012766-D dan ID 0012811-D terhadap Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Pendaftaran Desain Industri berdasarkan Ketentuan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri karena alasan Desain Industri tidak baru;

12 Bahwa dasar hukum diajukannya gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri adalah Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyebutkan bahwa “gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga”. Salah satu alasan Pembatalan adalah tentang unsur/nilai kebaruan Desain Industri sebagaimana dimaksud Pasal 2 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyebutkan bahwa:

- (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;

Dengan demikian Desain Industri harus memiliki unsur kebaruan dan pengungkapan Desain Industri turut menjadi parameter dalam menilai unsur kebaruan;

13 Bahwa Asas Kebaruan merupakan aspek penting dalam perlindungan Desain Industri yang hanya diberikan untuk Desain Industri yang benar-benar baru. Ukuran atau kriteria kebaruan adalah apabila Desain Industri yang didaftarkan tidak memiliki kesamaan dengan Desain Industri yang telah ada sebelumnya. Kebaruan dilihat dari waktu penemuan atau pemberitahuan ke masyarakat kebaruan mengandung arti tidak pernah diketahui orang lain sebelumnya (bersifat rahasia), nilai kebaruan menjadi hilang dan dianggap tidak baru apabila sebelumnya telah dilakukan pengungkapan dengan berbagai macam publikasi atau jika Desain Industri tersebut justru telah diproduksi dan diperjualbelikan;

14 Bahwa Pengungkapan Desain Industri menjadi kriteria menilai unsur kebaruan, hal demikian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyebutkan bahwa Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 707 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengungkapan yang telah ada sebelumnya atau pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan desain industri sebelum tanggal penerimaan telah diumumkan atau digunakan. Yang dimaksud di sini adalah kebaruan berarti tidak pernah diungkap sebelumnya dan tidak ada pihak yang tahu. Dan dianggap tidak baru dan nilai kebaruan hilang apabila telah diungkap dengan berbagai macam cara;

15 Bahwa "kebaruan" harus ditetapkan pada saat permohonan Desain Industri diajukan dan tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapannya atau publikasi sebelumnya baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian jelas bahwa "tidak baru" jika pada saat permohonan Pendaftaran Desain Industri diajukan Tergugat telah diungkap atau dipublikasikan sebelumnya, atau diproduksi dan diperdagangkan sebelum diajukannya permohonan pendaftaran Desain Industri "Antena" dengan No. ID 0012766-D dan ID 0012811-D atas nama Tergugat. Sehingga dengan demikian pengungkapan terlebih dahulu oleh Tergugat sebagai pendesain akan menghilangkan unsur kebaruan;

16 Bahwa dengan demikian Desain Industri yang diberi judul "Antena" atas nama Tergugat adalah Desain Industri yang tidak baru (*not novel*) terbukti dari adanya pengungkapan sebelumnya oleh diri sendiri maupun pengungkapan sebelumnya oleh pihak lain, sehingga seharusnya permohonan pendaftaran Desain Industri "Antena" dengan No. ID 0012766-D dan ID 0012811-D atas nama Tergugat tersebut ditolak oleh Turut Tergugat;

Tidak baru karena pengungkapan oleh diri sendiri;

17

Bahwa Desain Industri "Antena" No. ID 0012766-D dan ID 0012811-D atas nama Tergugat bukanlah Desain Industri yang baru, hal demikian dibuktikan dari Desain Industri "Antena" tersebut baru dimohonkan Pendaftaran Desain Industrinya pada 17 April 2008 kepada Turut Tergugat dengan No. Permohonan A00 2008 01146 dan A00 2008 01147 dan atas pendaftaran tersebut terbit Sertifikat No. ID 0012811-D serta Sertifikat No. ID 0012766-D. Tergugat sendiri sebelumnya telah mengungkapkan bahwa Desain Industri "Antena" tersebut jauh sebelumnya telah digunakan, diproduksi dan diperjualbelikan oleh Tergugat. Hal demikian telah diakui sendiri oleh Tergugat dan Pihak lain sebagai saksi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tergugat (M. Sukhri) dan beberapa saksi lain diantaranya Noer Moehammad, H. Sujono, dan S. Dwi Handaka yang sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik Polda Jatim atas dasar adanya Laporan Polisi No. LPB/365/VII/2011/SPKT tanggal 19 Juli 2011; Bahwa Tergugat sendiri beberapa tahun sebelum mendaftarkan Desain Industri kepada Turut Tergugat tepatnya pada 17 April 2008 mengaku telah memproduksi "Antena"

6

Disclaimer

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

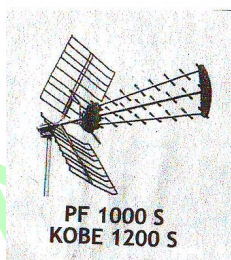


Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan Desain Industrinya tersebut. Hal demikian justru membuktikan Desain Industri “Antena” tersebut tidak baru sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyebutkan bahwa Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya atau pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan desain industri sebelum tanggal penerimaan telah diumumkan atau digunakan. Yang dimaksud di sini adalah kebaruan berarti tidak pernah diungkap sebelumnya dan tidak ada pihak yang tahu. Dengan demikian pengungkapan terlebih dahulu oleh pendesain akan menghilangkan unsur kebaruan, dan Desain Industri dianggap tidak baru karena telah diungkap sebelumnya. Akibatnya Desain Industri “Antena” tersebut seharusnya ditolak permohonannya pendaftarannya oleh Turut Tergugat karena telah kehilangan unsur kebaruan;
Tidak baru karena pengungkapan oleh Pihak lain;

18 Bahwa Desain Industri “Antena” dengan No. ID 0012766-D dan ID 0012811-D bukanlah Desain Industri yang baru, hal demikian terbukti dari Desain Industri “Antena” tersebut baru dimohonkan Pendaftaran Desain Industri pada 17 April 2008 kepada Turut Tergugat, namun berdasarkan Pengungkapan pihak lain ternyata memiliki kesamaan dengan Desain Industri “Antena” milik pihak lain yang telah ada sebelumnya. Hal demikian dibuktikan dengan Desain Industri “Desain Antenna TV PF 1000 S” No. ID 0000012 yang dimohonkan Desain Industri pada 22 Juni 2001 dan “Desain Antenna TV PF 5000 S” No. ID 0000149 yang dimohonkan Desain Industri pada 10 Juli 2001 oleh Sdr. Hendra Kusnadi;



No. ID 0 000 012 No. ID 0 000 149

19 Bahwa Sdr. Hendra Kusnadi tegas mengungkap bahwa Desain Industri “Antena” yang telah terdaftar pada tahun 2001 tersebut telah dipublikasi kepada khalayak ramai melalui Iklan “peringatan” di Koran Jawa Pos dan Harian Suara Merdeka yang ditujukan kepada semua pihak yang terlibat membuat atau memakai atau menjual atau mengimpor atau mengeksport atau mengedarkan barang berupa Antena Televisi yang dibuat sama dengan Desain Industri Antena Televisi yang sudah menjadi hak Sdr. Hendra Kusnadi. Dengan demikian jelas bahwa sebelumnya sudah ada pihak lain yang telah mengungkap Desain Industri

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 707 K/Pdt.Sus/2012



“Antena” yang sama dengan Desain Industri Tergugat jauh sebelum Desain Industri Tergugat dimohonkan Pendaftaran Desain Industrinya;

20 Bahwa pihak lain pada tahun 2001, yakni 7 (tujuh) tahun sebelum Desain Industri milik Tergugat didaftarkan Permohonan Desain Industrinya kepada Turut Tergugat pada 17 April 2008, telah memproduksi dan menjual “Antena” yang sama dengan yang diproduksi dan dijual Tergugat, hal demikian merupakan bukti bahwa telah ada pengungkapan Desain Industri sebelumnya oleh pihak lain. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyebutkan bahwa Desain Industri dianggap baru apabila pada saat tanggal penerimaan Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya atau pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan desain industri sebelum tanggal penerimaan telah diumumkan atau digunakan. Yang dimaksud di sini adalah kebaruan berarti tidak pernah diungkap sebelumnya dan tidak ada pihak yang tahu (bersifat rahasia). Dan dianggap tidak baru dan nilai kebaruan hilang apabila telah diungkap sebelumnya;

21 Bahwa dengan demikian Desain Industri “Antena” yang diajukan oleh Tergugat sama dengan pengungkapan pihak lain yang telah ada sebelumnya jauh sebelum tanggal permohonan pendaftaran Desain Industri diajukan oleh Tergugat. Akibatnya Desain Industri Tergugat menjadi tidak baru, karena sudah ada pihak lain yang mengungkapkan Desain Industri yang sama dan seharusnya permohonan pendaftaran Desain Industri Tergugat ditolak;

Desain Industri “Antena” Tergugat tidak baru;

22

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, maka seharusnya Desain Industri “Antena” dengan No. ID 0012766-D dan ID 0012811-D yang terdaftar atas nama Tergugat, tidak boleh diberikan karena tidak mengandung unsur kebaruan (novelty) dan secara hukum Desain Industri Tergugat tidak patut didaftarkan dan harus dibatalkan karena merupakan desain industri yang tidak memiliki kebaruan bentuk dan konfigurasi akan tetapi merupakan desain industri yang umum dan telah ada sebelumnya karena sudah banyak beredar dan sudah digunakan masyarakat luas;

Bahwa Tergugat sebagai pengusaha yang memproduksi dan berdagang “Antena” tentunya menyadari bahwa “Antena” yang didaftarkan bukan Desain Industri baru karena “Antena” tersebut telah diketahui oleh khalayak ramai serta masyarakat, juga telah banyak digunakan oleh publik dan Deklarasi Industri tersebut juga telah diungkap Tergugat sendiri dan juga dipublikasikan pihak lain. Hak Desain Industri diberikan atas Desain Industri yang benar-benar baru atau memiliki unsur kebaruan. Hal demikian mengandung arti bahwa Desain Industri harus berbeda dari pengungkapan sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengungkapan terlebih dahulu Desain Industri oleh pendesain justru menghilangkan unsur kebaruan;

Desain Industri Antena didaftarkan Tergugat dilandasi itikad tidak baik karena meniru Desain Industri sejenis;

23 Bahwa Desain Industri “Antena” No. ID 0012766-D dan ID 0012811-D atas nama Tergugat ternyata bertentangan juga dengan kepentingan umum, sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyatakan bahwa hak atas Desain Industri tidak dapat diberikan jika Desain Industri tersebut bertentangan dengan kepentingan umum. Selengkapnya ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyatakan sebagai “Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama dan kesusilaan”;

24 Bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak menjelaskan definisi “ketertiban umum”. Namun penafsiran sistematis komparatif, yakni dengan mengambil definisi “ketertiban umum” dari ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang hak kekayaan intelektual, maka definisi “bertentangan dengan kepentingan umum” dapat ditafsirkan sebagai “beritikad tidak baik”, penafsiran ini sesuai dengan penjelasan Pasal 69 ayat (2) kalimat kedua Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan “termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan kepentingan umum adalah adanya itikad tidak baik”;

25 Bahwa kemudian dengan menggunakan metode perbandingan definisi, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang hak kekayaan intelektual tentang definisi “itikad tidak baik (*bad faith*)”, yakni Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan “Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”. Selanjutnya dalam penjelasannya pasal tersebut disebutkan “Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen”. Dengan penafsiran analogis-komparatif dari ketentuan Undang-

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 707 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang tentang Merek, definisi “itikad baik” juga dapat ditafsirkan sama dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- 26 Bahwa penafsiran definisi pada angka 28 di atas telah sesuai pula dengan penjelasan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang tentang No. 31 Tahun 2001 Desain Industri, dimana pada prinsipnya menyatakan bahwa jika terbukti ada itikad tidak baik maka pihak yang mengajukan permohonan Hak Desain Industri tidak dapat dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri. Selengkapnya ketentuan Pasal 12 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan “Pihak yang pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya”. Selanjutnya pada bagian penjelasannya menyebutkan: “Kecuali jika terbukti sebaliknya adalah ketentuan yang merupakan pengejawantahan dari prinsip itikad baik yang dianut dalam sistem hukum Indonesia”;
- 27 Bahwa seharusnya cukup mudah membuktikan Desain Industri “Antena” dengan No. ID 0012766-D dan ID 0012811-D atas nama Tergugat bukanlah Desain Industri yang baru, Hal demikian dapat dibuktikan berdasarkan pengungkapan pihak lain yang memiliki Desain Industri “Antena” yang sama. Hal demikian dibuktikan dengan Desain Industri “Desain Antenna TV PF 1000 S” No. ID 0000012 yang dimohonkan Desain Industri pada 22 Juni 2001 dan “Desain Antenna TV PF 5000 S” No. ID 0000149 yang dimohonkan Desain Industri pada 10 Juli 2001 oleh Sdr. Hendra Kusnadi selaku Pemilik “Antena” merek PF yang merupakan “Antena” yang sudah dikenal luas di masyarakat. Tergugat sejak awal sudah beritikad tidak baik dengan mendaftar Desain Industri “Antena” yang memiliki Desain Industri “Antena” yang sama dengan milik pihak lain yang sudah dikenal luas sebelumnya;
- 28 Bahwa Sdr. Hendra Kusnadi mengungkap Desain Industri “Antena” Merek PF yang terdaftar pada tahun 2001 telah ditiru dan dijiplak oleh Tergugat sehingga pada akhirnya Sdr. Hendra Kusnadi demi melindungi haknya melakukan publikasi kepada khalayak ramai melalui Iklan “Peringatan” di Koran Jawa Pos dan Harian Suara Merdeka yang ditujukan kepada semua pihak yang terlibat membuat atau memakai atau menjual atau mengimpor atau mengeksport atau mengedarkan barang berupa Antena Televisi yang dibuat sama dengan Desain Industri Antena Televisi yang sudah menjadi hak Sdr. Hendra Kusnadi, peringatan terbuka ini ditujukan kepada Tergugat sebagai target peringatan tersebut;



29 Bahwa para Penggugat berkeyakinan, Tergugat dilandasi itikad tidak baik (*bad faith*) sengaja mendaftarkan Desain Industri “Antena” yang sudah dikenal luas di masyarakat tersebut kepada Turut Tergugat. Padahal Desain Industri yang didaftarkan Tergugat sebelumnya telah beredar luas di masyarakat sebagai milik umum (*public domain*) dan bukanlah hasil penemuan baru, baik bentuk dan konfigurasi. Indikasi itikad tidak baik Tergugat semakin terbukti pada saat Sertifikat Desain Industri “Antena” dengan No. ID 0012766-D dan ID 0012811-D tersebut digunakan memperkarakan para Penggugat, berdasarkan Laporan Polisi No. LPB/365/ VII/2011/SPKT tanggal 19 Juli 2011 ke Polda Jatim tentang sangka telah melakukan tindak pidana Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Hal demikian di kemudian hari tidak menutup kemungkinan Tergugat kembali akan melaporkan produsen “Antena” lainnya serta masyarakat selaku konsumen pemakai “Antena”, sebagaimana yang saat ini tengah dialami para Penggugat. Sehingga pada akhirnya maksud dan tujuan Tergugat untuk memonopoli dan mengendalikan pasar “Antena” serta menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat akan tercapai;

30 Bahwa asas perlindungan hukum menyatakan “perlindungan hukum hanya diberikan kepada orang yang beritikad baik bukan terhadap orang yang beritikad tidak baik”. Dikarenakan Desain Industri “Antena” yang didaftarkan Tergugat dilandasi itikad tidak baik (*bad faith*), karena mendaftarkan desain industri yang telah menjadi milik umum (*public domain*) bagi para produsen dan konsumen “Antena” dan tidak memiliki nilai kebaharuan (*not novel*), maka secara hukum Hak Desain Industri yang diterbitkan oleh Turut Tergugat menjadi cacat hukum, sehingga sangat beralasan apabila para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan Hak Desain Industri “Antena” dengan No. ID 0012766-D dan ID 0012811-D yang terdaftar atas nama Tergugat;

Akibat Pembatalan Pendaftaran Desain Industri;

31 Bahwa sebagai akibat dibatalkannya Desain Industri “Antena” dengan No. ID 0012766-D dan ID 0012811-D yang terdaftar atas nama Tergugat, maka para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar Turut Tergugat diperintahkan untuk mematuhi putusan perkara aquo dan mencatat putusan atas gugatan pembatalan dalam Daftar Umum Desain Industri serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri, sebagaimana hal demikian dimaksud dalam Pasal

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 707 K/Pdt.Sus/2012



42 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyebutkan “Direktorat Jenderal mencatat putusan atas gugatan pembatalan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri”;

34. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat harus tunduk dan patuh serta melaksanakan segala putusan pengadilan yang berkenaan dengan perkara a quo dan Turut Tergugat harus melaksanakan pembatalan Desain Industri yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum kasasi dan atau upaya hukum lainnya vide Pasal 39 ayat (9) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyebutkan bahwa “Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum”

35. Bahwa dibatalkannya Hak Desain Industri “Antena” No. ID 0012766-D dan ID 0012811-D atas nama Tergugat, mengakibatkan Tergugat kehilangan haknya sebagai Pemegang Hak Desain Industri, hal ini demikian telah sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 UU No. 31 Tahun 2000 yang menyebutkan “pembatalan pendaftaran Desain Industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Desain Industri dan hak-hak lain yang berasal dari Desain Industri tersebut”. Karena Tergugat telah kehilangan alas haknya atas Hak Desain Industri “Antena” No. ID 0012766-D dan ID 0012811-D maka segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Desain Industri dan hak-hak lain yang berasal dari Desain Industri tersebut juga turut dihapuskan;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Desain Industri “Antena” yang terdaftar dengan No. ID 0012766-D dan ID 0012811-D atas nama Pemegang Desain Industri Tergugat bukan Desain Industri yang baru atau tidak memiliki nilai/unsur kebaruan;
- 3 Menyatakan Tergugat secara melawan hukum dilandasi itikad tidak baik dan tidak jujur telah mengajukan permohonan Pendaftaran Desain Industri “Antena” Surabaya..... yang menjadi milik pihak lain pada tanggal 17 April 2008 untuk Desain Industri No. ID 0012766-D dan Desain Industri No. ID 0012811-D;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membatalkan Hak Desain Industri “Antena” yang terdaftar dengan No. ID 0012766-D dan ID 0012811-D atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
- 5 Memerintahkan Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan dan mencatat pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri “Antena” yang terdaftar dengan No. ID 0012766-D dan ID 0012811-D atas nama Pemegang Desain Industri Tergugat dari Daftar Umum Desain Industri di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual serta mengumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri;
- 6 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum;
- 7 Menghukum Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum;
- 8 Atau mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*);

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

Penggugat bukan pihak yang berkepentingan;

- 1 Bahwa, sesuai dengan pengakuan para Penggugat pada posita gugatannya angka 1 dan 2, bahwa Penggugat Asmadi memproduksi matras plastik baik injection maupun blowing sesuai SIUP No. 510/754-410/4-4.6.2/2011 dan TDP Perorangan No. 13.17.5.47.06828;

Sedangkan Penggugat Lauw Ung Lioe (Lioenardi) menjalankan usaha di bidang pengemasan antena, infrator, Stavolt, Konektor, T-dos, M-bados Elbo, sesuai dengan SIUP No. 503/8630.A/436.6.11/2011, dan TDP Perorangan No. 503/8182.D/436.6.11/2011 serta Tanda Daftar Industri 536/484.F/436.6.11/2011.

Dari jenis usaha yang dijalankan oleh para Penggugat tidak terdapat ijin;

Untuk memproduksi antena. Dengan demikian para Penggugat bukan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan a quo;

Gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscur Libels*);

- 1 Bahwa, pada posita angka 3, para Penggugat menyatakan telah berpengalaman lebih dari 12 tahun, namun pada posita angka 1 dan 2 terbukti Penggugat Asmadi baru memiliki SIUP pada tahun 2011. Hal ini dapat dilihat dari angka 2011 pada angka terakhir nomor SIUP yakni 510/754-410/4-4.6.2/2011. Hal yang sama juga pada Penggugat Lauw Ung Lioe (Lioenardi) baru memiliki SIUP pada tahun 2011. Hal ini dapat dilihat dari angka 2011 pada angka terakhir nomor SIUP 503/8630.A/436.6.11/2011;

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 707 K/Pdt.Sus/2012



Dari uraian tersebut di atas telah nyata terlihat bahwa terdapat pertentangan dalil antara posita 3 dengan posita 1 dan 2 dalam hal apakah usaha yang dijalankan oleh para Penggugat telah berlangsung sejak 12 tahun yang lalu ataukah baru dimulai pada tahun 2011...?

2. Bahwa, pada posita angka 4 paragraf 2 para Penggugat menyatakan “di kalangan produsen dan konsumen dst”. Dan paragraf 3 para Penggugat kembali menerangkan “bagi kalangan produsen dan konsumen dst”;

Melalui penggunaan kalimat produsen pada posita tersebut para Penggugat hendak menerangkan bahwa Antena bukanlah barang baru di kalangan produsen dan konsumen. Tentang konsumen kita semua sudah sependapat bahwa yang dimaksudkan adalah masyarakat selaku pengguna barang dan atau jasa. Namun tentang siapa yang di maksudkan sebagai produsen, para Penggugat tidak memberikan penjelasan lebih lanjut sehingga dalil a quo menjadi tidak jelas dan kabur;

3. Bahwa, pada posita 4 paragraf 2 para Penggugat juga menyatakan “di kalangan produsen sudah cukup lama dikenal dan populer di masyarakat”. Dalil tersebut tidak jelas karena para Penggugat tidak menunjukkan waktu (tempos) yang jelas dan menimbulkan ketidak pastian penafsiran;
4. Bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat sangat tidak jelas dan kabur, para Penggugat menggunakan UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sebagai dasar gugatan, tapi disisi lain menggunakan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 sebenarnya tidak relevan dengan gugatan a quo;

Gugatan a quo belum saatnya diajukan (Prematur);

- Bahwa, gugatan a quo belum saatnya diajukan karena para Penggugat saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Persidangan Negeri Sidoarjo sebagai Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor atau mengedarkan barang yang diberi hak industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;

Seharusnya para Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu di depan persidangan bahwa para Penggugat tidak bersalah melalui putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru kemudian mengajukan gugatan a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor: 05/HKI/ Desain Industri/2012/PN.Niaga.Sby., tanggal 28 Juni 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu Rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dijatuhkan pada tanggal 28 Juni 2012, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2012 mengajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor: 05/HKI.Desain Industri/2012/PN.Niaga.Surabaya, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 25 Juli 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 7 Agustus 2012 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari para Penggugat/para Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2012;

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

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

- 1 Bahwa para Pemohon Kasasi menilai Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara a quo (Judex Facti) ternyata telah salah serta bertentangan dengan hukum dan undang-undang, baik terhadap penerapan pasal undang-undang yang dijadikan dasar pertimbangan putusan

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 707 K/Pdt.Sus/2012



maupun terhadap hukum pembuktian. Hal demikian dikarenakan Judex Facti ternyata sama sekali tidak memberikan pertimbangan yang obyektif dalam putusannya, Judex Facti juga tidak memberikan pertimbangan yang baik, cermat serta teliti dalam menilai bukti-bukti surat dan keterangan saksi serta keterangan ahli yang terungkap di persidangan. Hal demikian sangat jelas dan mudah terbaca dalam pertimbangan Judex Facti sehingga pertimbangan Judex Facti yang demikian tentu saja telah mengakibatkan keputusan yang diambil Judex Facti menjadi sama sekali tidak obyektif dan sangat gegabah serta telah mencederai dan tidak mencerminkan rasa keadilan;

- 2 Bahwa para Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan Judex Facti di dalam putusannya pada halaman 56 alinea ke-2 yang mempertimbangkan tentang pengungkapan bahwa “menurut penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU tentang Desain Industri dimaksud di atas adalah: pengungkapan melalui media cetak atau elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran“. Terhadap pertimbangan demikian menurut para Pemohon Kasasi, Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena telah membatasi makna/ tafsir pengungkapan. Semestinya Judex Facti secara obyektif menerapkan keseluruhan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang selengkapny menyatakan bahwa:

- (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;

Dengan demikian jelas bahwa pengungkapan menjadi parameter penting untuk menilai unsur kebaruan suatu desain industri. Definisi Pengungkapan Desain Industri tidak boleh hanya dibatasi berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, namun Judex Facti semestinya juga harus obyektif mendasarkan ketentuan selebihnya yakni Pasal 2 ayat (3) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan bahwa Pengungkapan Desain Industri sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas, telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. Keberatan para Pemohon Kasasi membuktikan bahwa definisi pengungkapan tidak boleh hanya dibatasi melalui media cetak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran, namun juga pengungkapan melalui pengumuman yang dilakukan diri sendiri ataupun pihak lain atau telah digunakannya Desain Industri tersebut yang dapat dimaknai Desain Industri yang telah diproduksi dan diperjualbelikan di masyarakat berarti telah terungkap dan dengan demikian Desain Industri tersebut menjadi tidak memiliki unsur kebaruan. Asas Kebaruan merupakan aspek penting dan syarat utama dalam perlindungan Desain Industri yang hanya diberikan untuk Desain Industri yang benar-benar baru. Kebaruan dilihat dari waktu penemuan atau pemberitahuan ke masyarakat, kebaruan mengandung arti tidak pernah diketahui orang lain sebelumnya (bersifat rahasia), nilai kebaruan menjadi hilang dan dianggap tidak baru apabila sebelumnya telah dilakukan pengungkapan melalui berbagai macam publikasi atau jika Desain Industri tersebut justru telah digunakan baik di Indonesia atau di luar Indonesia;

3 Bahwa para Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan Judex Facti di dalam putusannya pada halaman 57 alinea ke-3 yang mempertimbangkan bahwa “Menimbang bahwa Desain Industri Antena No. ID 0012766-D dan ID 0012811-D merupakan desain industri yang baru dan belum pernah ada pengungkapan sebelumnya dan pada saat proses publikasi para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan“. Terhadap pertimbangan demikian menurut para Pemohon Kasasi, Judex Facti telah salah menerapkan pasal dan hukum pembuktian. Semestinya Judex Facti mempertimbangkan terlebih dahulu tentang makna pengungkapan sebagaimana dimaksud pada dalil keberatan angka 2 Memori Kasasi di atas. Ternyata Judex Facti tidak obyektif serta sama sekali tidak menerapkan hukum pembuktian dengan baik dan cermat. Termohon Kasasi sendiri sebenarnya telah mengungkap bahwa Desain Industri Antena No. ID 0012766-D dan ID 0012811-D milik Termohon Kasasi, jauh sebelum Desain Industri didaftar telah diproduksi secara massal dan diperjualbelikan di masyarakat, hal demikian dikuatkan dengan Bukti P-14. Sedangkan pengungkapan oleh pihak lain, dikuatkan dengan Bukti P-15, P-16, P-17, P-18, P-19. Selain itu tentang adanya pengungkapan Desain Industri baik oleh diri sendiri maupun orang lain juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Agus Riyanto dan Saksi Supardi, bahwa sejak tahun 2004 Termohon Kasasi sudah memproduksi Antena TV yang kemudian ternyata pada 17 April 2008 baru dimohonkan Desain Industrinya. Judex Facti juga sama sekali tidak

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 707 K/Pdt.Sus/2012

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)



mempertimbangkan Keterangan Ahli yang dengan tegas telah menyatakan bahwa:

- a. Keterangan Ahli Drs. Ahmad Hossan, SH., menerangkan sebagai berikut:
 - Menurut Ahli Unsur Kebaruan merupakan Syarat Utama Permohonan Pendaftaran Desain Industri;
 - Menurut Ahli jika Desain Industri telah diungkap/dimumumkan maka berarti Desain Industri tersebut tidak memiliki syarat kebaruan;
 - Menurut Ahli pengungkapan bisa melalui media elektronik, pameran, diproduksi masal, diperjual belikan/diperdagangkan;
- b. Keterangan Ahli Benny Muliawan, SE., menerangkan sebagai berikut:
 - Menurut Ahli untuk mendaftarkan Desain Industri diperlukan beberapa syarat, salah satu syarat terpenting adalah Desain Industri yang didaftar harus baru/memiliki nilai kebaruan;
 - Menurut Ahli untuk jaminan kebaruan, seseorang yang mendaftarkan Desain Industri harus mengisi pernyataan tentang kebaruan;
 - Menurut Ahli pernyataan ini penting untuk memudahkan petugas Ditjend. HKI memeriksa sudah/belum ada yang mendaftarkan Desain Industri terlebih dahulu;
 - Menurut Ahli Unsur Kebaruan merupakan Syarat Utama Permohonan Pendaftaran Desain Industri;
 - Menurut Ahli sudah Desain Industri telah diungkap/dimumumkan berarti Desain Industri tersebut tidak memiliki syarat kebaruan;
 - Menurut Ahli pengungkapan bisa melalui media elektronik, pameran, diproduksi masal, diperjual belikan/diperdagangkan;

Keberatan para Pemohon Kasasi terhadap fakta dan bukti adanya pengungkapan yang telah dilakukan Termohon Kasasi dan pihak lain membuktikan bahwa Judex Facti sangat tidak obyektif dan sama sekali tidak mempertimbangkan dan justru mengabaikan bukti dan fakta tentang adanya pengungkapan yang menjadi pertimbangan penting dalam menilai unsur kebaruan Desain Industri sebagaimana dimaksud Pasal 2 UU Desain Industri;

- 4 Bahwa para Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan Judex Facti di dalam putusannya pada halaman 57 alinea ke-6 yang mempertimbangkan bahwa “Menimbang bahwa pada dasarnya dalam pemeriksaan permohonan hak Desain Industri dianut asas kebaruan (*Novelty*) dan asas pengajuan pendaftaran pertama (*First to File*)“. Serta keberatan terhadap pertimbangan Judex Facti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 58 alinea 1 yakni “Menimbang bahwa asas kebaruan dalam Desain Industri yaitu jika pada saat pendaftaran tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan Desain Industri tersebut tidak baru atau telah ada sebelumnya baik tertulis atau tidak tertulis“. Kemudian pertimbangan Judex Facti pada halaman 58 alinea 3 yakni “Menimbang bahwa sedang asas pendaftaran pertama berarti orang yang pertama mengajukan permohonan pendaftaran hak Desain Industri akan mendapatkan perlindungan hukum jadi bukan berdasarkan orang yang pertama mendesain“. Terhadap pertimbangan demikian menurut para Pemohon Kasasi, Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian sebagai berikut:

- a Judex Facti di dalam putusannya mempertimbangkan pada saat proses publikasi para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan yang dapat membuktikan Desain Industri tersebut tidak baru dan telah ada sebelumnya baik tertulis atau tidak tertulis;
- b Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dengan tegas menyatakan bahwa Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru. Karena itu mengenai pengertian baru dari suatu Desain Industri tidak hanya ditentukan asas pendaftaran pertama berarti oleh pendaftaran yang pertama kali diajukan, namun harus pula tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan/publikasi sebelumnya baik tertulis atau tidak tertulis ataupun pengungkapan oleh diri sendiri atau orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dan (3) UU tentang Desain Industri. Dan terhadap perkara serupa telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 31 K/N/HaKI/2004 yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c Oleh karena itu Judex Facti semestinya juga harus mempertimbangkan pembuktian yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat yakni sesuai Bukti P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, dan P-19, dan Judex Facti kemudian justru telah melakukan kesalahan pembuktian. Dengan demikian putusan Judex Facti seharusnya dibatalkan;
- 5 Bahwa para Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan Judex Facti di dalam putusannya pada halaman 58 alinea 6 yang mempertimbangkan bahwa “Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah sama Desain sebagaimana termuat dalam surat bukti berupa P-24 adalah berupa Sertifikat Desain Industri No. ID 0012592-D atas nama pemegang Desain Industri dan nama pendesain adalah Lauw Ing Lioe (Lioenardi) dan Desain Industri

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 707 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam surat bukti berupa T1, T2, T3, T4, T5 dan T6 Sertifikat Desain Industri No. ID 0012766-D dan ID 0012811-D atas nama pemegang desain industri dan nama pendesain adalah Tergugat“. Kemudian pada halaman 59 alinea 7 yang mempertimbangkan bahwa “Menimbang setelah majelis hakim mencermati dan membandingkan secara visual antara bentuk dan konfigurasi antena produk Tergugat adalah berbeda baik bentuk maupun konfigurasinya dengan demikian maka Antena milik Tergugat adalah berbeda dengan Antena milik Penggugat Lauw Ing Lioe (Lioenardi)“. Terhadap pertimbangan demikian menurut para Pemohon Kasasi, Judex Facti telah tidak cermat dan teliti serta salah menerapkan hukum pembuktian sehingga mengakibatkan pertimbangan yang diberikan juga tidak benar. Bahwa pokok gugatan adalah tentang Pembatalan Desain Industri dengan alasan tidak mempunyai unsur kebaruan dikarenakan adanya pengungkapan Desain Industri sebelum Desain Industri tersebut dimohonkan pendaftaran. Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak menyinggung dan mengabaikan fakta dan bukti tentang pengungkapan, namun Judex Facti justru mempertimbangkan tentang sama atau tidak samanya Sertifikat Desain Industri No. ID 0012592-D atas nama pemegang Desain Industri dan nama pendesain adalah Lauw Ing Lioe (Lioenardi) Bukti P-24 (Antena dalam) dan Desain Industri sebagaimana termuat dalam Bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 dan T-6 Sertifikat Desain Industri No. ID 0012766-D dan ID 0012811-D atas nama pemegang Desain Industri dan nama pendesain adalah Termohon Kasasi dahulu Tergugat (Antena luar). Membandingkan Sertifikat Desain Industri yang dimiliki justru sangat tidak relevan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Judex Facti untuk menilai unsur kebaruan Desain Industri, terlebih lagi jika kemudian terbukti perbandingan tersebut salah dan tidak tepat. Bukti P-24 yang diajukan para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat jika dicermati merupakan Surat Permohonan Keberatan/Oposisi Sdr. Lauw Ing Lioe terhadap Permintaan Pendaftaran Desain Antena TV Termohon Kasasi dahulu Tergugat yang ditujukan kepada Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Dirjend. HKI tertanggal 19 Agustus 2011 untuk jenis Antena TV Dalam. Bukti P-24 bukanlah Sertifikat Desain Industri No. ID 0012592-D, sebagaimana pertimbangan Judex Facti, Bukti P-24 diajukan sebagai bentuk keberatan Sdr. Lauw Ing Lioe terhadap Termohon Kasasi karena mengulangi kembali mendaftarkan Desain Industri Antena TV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Antena dalam) yang tidak memiliki unsur kebaruan dan memiliki persamaan dengan Desain Industri milik Sdr. Lauw Ing Lioe. Sebelumnya Termohon Kasasi juga telah mendaftarkan Desain Industri Antena TV (Antena luar) yang tidak memiliki unsur kebaruan dan memiliki persamaan dengan Desain Industri milik Sdr. Hendra Kusnadi selaku pemilik Desain Industri Antena TV (Antena luar) 3 jari dan 5 jari merek PF. Bukti P-20, P-21, yang sebelumnya secara terbuka pernah diumumkan oleh Sdr. Hendra Kusnadi melalui Harian Jawa Pos dan Harian Suara Merdeka Semarang, Bukti P-22 & P-23 sebagai pemilik Desain Industri Antena TV luar 3 jari dan 5 jari merek PF. Dengan demikian Judex Facti telah melanggar hukum yang berlaku dan telah melakukan kesalahan fatal dalam menerapkan hukum pembuktian karena telah membandingkan Sertifikat Desain Industri

No. ID 0012592-D (Antena dalam) dengan Sertifikat Desain Industri No. ID 0012766-D dan ID 0012811-D (Antena luar) yang jelas tidak sama & tidak relevan untuk dibandingkan yang kemudian dijadikan sebagai dasar pertimbangan putusan;

- 6 Bahwa para Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan Judex Facti di dalam putusannya pada halaman 59 alinea 2 yang mempertimbangkan bahwa “Menimbang bahwa di samping itu bahwa produk milik Tergugat adalah merupakan Desain Industri yang baru (*Novelty*) tidak dapat disangkal bahwa permohonan Desain Industri yang diajukan oleh Termohon telah melalui prosedur dan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu melalui:

- Pemeriksaan administrasi;
- Pengumuman selama 3 (tiga) bulan dalam berita resmi desain industri dan;
- Tidak ada pengajuan keberatan dan sanggahan atas permohonan Desain Industri milik Tergugat (Bukti T-1 dan T-3);

Terhadap pertimbangan demikian menurut para Pemohon Kasasi, Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan hukum pembuktian, bahwa sekalipun desain industri telah didaftar atas nama Termohon Kasasi, namun sesuai dengan jawaban Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat dengan tegas menyatakan tidak melaksanakan pemeriksaan substantif (Pasal 26 ayat 5 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri) terhadap Permohonan Pendaftaran Desain Industri “Antena” dengan No. ID 0012766-D dan ID 0012811-D atas nama Tergugat. Definisi Pemeriksaan Substantif sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 26

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 707 K/Pdt.Sus/2012

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)



ayat (5) adalah “Pemeriksaan terhadap permohonan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 untuk mengetahui aspek kebaruan yang dimohonkan, yang dapat dilakukan dengan referensi yang ada. Pemeriksaan substantif dilakukan oleh “pemeriksa” yang merupakan tenaga ahli yang secara khusus dididik dan diangkat untuk melaksanakan tugas tersebut...”. Pemeriksaan Substantif menjadi hal yang sangat penting untuk dilaksanakan untuk mengetahui aspek kebaruan, karena aspek kebaruan sangat menentukan dapat/tidaknya suatu Desain Industri mendapatkan Perlindungan atau suatu Hak Desain Industri diberikan, sebagaimana hal ini dimaksud pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Tidak dilakukannya pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran, menjadi bukti bahwa terhadap aspek kebaruan pendaftaran desain industri dalam perkara a quo belum pernah diperiksa dengan demikian besar kemungkinan memang Desain Industri Antena tersebut tidak baru;

Pemberian hak atas desain industri yang dilakukan tanpa adanya pemeriksaan secara substantif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, mengingat tidak adanya keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan selama masa pengumuman. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Sertifikat Desain Industri Termohon Kasasi sekalipun telah didaftarkan, akan tetapi jika ternyata dapat dibuktikan tidak baru dikemudian hari (vide ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri), “dapat saja dibatalkan” dan Sertifikat Desain Industri tersebut bukan merupakan suatu hal yang mutlak, karena sebelumnya memang tidak dilakukan pemeriksaan substantive oleh Pemeriksa Desain dalam hal ini Turut Termohon Kasasi. Tidak adanya keberatan terhadap permohonan dari pihak yang berkepentingan, bukan menjadi penghalang bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000. Karena diaturnya ketentuan tentang Pembatalan Pendaftaran Desain Industri berdasarkan gugatan secara khusus diatur pada Pasal 38 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 memang telah dipikirkan jauh sebelumnya oleh Pembuat Undang-Undang. Dan tanpa adanya pemeriksaan Substantif semestinya Turut Termohon Kasasi tidak berani menjamin bahwa Permohonan Pendaftaran Desain Industri telah memenuhi aspek kebaruan;

7 Bahwa para Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan Judex Facti di dalam putusannya pada halaman 59 alinea 2 yang mempertimbangkan penegasan khusus bahwa “.... Tidak ada pengajuan keberatan dan sanggahan atas



permohonan Desain Industri milik Tergugat“. Terhadap pertimbangan demikian menurut para Pemohon Kasasi, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, bahwa sekalipun Turut Termohon Kasasi telah melakukan pemeriksaan administrasi dan kemudian mengumumkan selama 3 (tiga) bulan dalam berita resmi Desain Industri, namun karena terbatasnya sarana pengumuman menjadi kendala utama yang tidak dipungkiri bahwa pengumuman Desain Industri menjadi sangat tidak mudah diketahui umum termasuk oleh para Pemohon Kasasi. Berdasarkan jawaban Turut Termohon Kasasi yang sangat tidak wajar, tidak prosedural maka para Pemohon Kasasi menegaskan bahwa dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri hanya dikenal jenis yakni Pemeriksaan dan Pemeriksaan Substantif. Yang dimaksud dengan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 24 ayat (1) adalah “pemeriksaan administratif (*formality check*) yang berkaitan dengan kelengkapan persyaratan administratif permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11”. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemeriksaan Substantif sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 26 ayat (5) adalah “pemeriksaan terhadap permohonan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 untuk mengetahui aspek kebaruan yang dimohonkan, yang dapat dilakukan dengan referensi yang ada. Pemeriksaan substantif dilakukan oleh “pemeriksa” yang merupakan tenaga ahli yang secara khusus dididik dan diangkat untuk melaksanakan tugas tersebut...”. UU No. 31 Tahun 2000 tidak mengenal istilah Pemeriksaan Internal dan Pemeriksaan Eksternal sebagaimana oleh Turut Termohon Kasasi ditegaskan telah dilakukan. Pemeriksaan internal dan eksternal merupakan pemeriksaan yang tidak prosedural, mengada-ada, dibuat-buat serta terkesan membingungkan dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2005 yang mengatur tentang Pelaksanaan UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri juga hanya menjelaskan tentang Pemeriksaan Administratif dan Pemeriksaan Substantif, dan tidak dikenal istilah Pemeriksaan Internal dan Pemeriksaan Eksternal. Hal demikian sudah bersesuaian dengan keterangan Ahli, yakni:

- a. Keterangan Ahli Drs. Ahmad Hossan, SH., menerangkan sebagai berikut:
 - Menurut Ahli bahwa Sertifikat Desain Industri yang sudah terbit, bisa dimohonkan Pembatalan;
 - Menurut Ahli cara membatalkan adalah dengan gugatan yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000;

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 707 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Ahli diaturnya Pasal tentang Pembatalan Desain Industri menjadi bukti bahwa Ditjend HKI putusan tidak sewenang-wenang dan bisa dibatalkan;
 - Menurut Ahli yang dimaksud dengan Pemeriksaan Substantif adalah Pemeriksaan tentang Unsur Kebaruan;
 - Menurut Ahli Pemeriksaan Substantif dilakukan oleh Pihak Ditjend. HKI. Dan baru dilakukan ketika ada oposisi atau keberatan dari pihak lain terhadap pendaftaran suatu Desain Industri;
 - Menurut Ahli tidak ada Pemeriksaan Internal dan Eksternal yang dilakukan Ditjend HKI, berdasarkan UU No. 31 Tahun 2000;
- b. Keterangan Ahli Benny Muliawan, SE., menerangkan sebagai berikut:
- Menurut Ahli dalam UU No. 31 Tahun 2000 hanya dikenal Pemeriksaan Administratif dan Pemeriksaan Substantif;
 - Menurut Ahli yang dimaksud dengan Pemeriksaan Substantif adalah Pemeriksaan tentang Unsur Kebaruan;
 - Menurut Ahli Pemeriksaan Substantif dilakukan oleh Pihak Ditjend. HKI. Dan baru dilakukan ketika ada oposisi atau keberatan dari pihak lain terhadap pendaftaran suatu Desain Industri;
 - Menurut Ahli Pendaftaran Desain Industri yang telah melalui Pemeriksaan Administratif, kemudian diumumkan di Kantor HKI di Tangerang. Sehingga dengan demikian menjadi wajar tidak semua masyarakat tahu tentang Desain Industri yang diumumkan;
 - Menurut Ahli tidak ada Pemeriksaan Internal dan Eksternal yang dilakukan Ditjend HKI, berdasarkan UU No. 31 Tahun 2000;
 - Menurut Ahli Sertifikat Desain Industri yang sudah terbit, bisa dimohonkan Pembatalan;
 - Menurut Ahli cara membatalkan adalah dengan Gugatan yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000;
 - Menurut Ahli diaturnya Pasal tentang Pembatalan Desain Industri menjadi bukti bahwa Ditjend HKI putusan tidak sewenang-wenang dan bisa dibatalkan;

Dengan demikian Gugatan Pembatalan menurut keterangan ahli yang diabaikan Judex Facti justru merupakan cara untuk menguji kembali kebaruan yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh Turut Termohon Kasasi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Substantif karena Pemeriksaan Substatif hanya dilakukan seandainya ada keberatan saja;

8 Bahwa para Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan Judex Facti di dalam putusannya pada halaman 59 alinea 3 yang mempertimbangkan bahwa “Menimbang bahwa oleh karena bentuk dan konfigurasi desain antara produk antenna milik Tergugat dengan Desain Antena Televisi milik Penggugat Lauw Ing Lioe (Lioenardi) adalah tidak sama serta produk milik Tergugat adalah merupakan Desain Industri yang baru (*novelty*) maka tidak ada alasan bagi para Penggugat untuk memohon pembatalan desain milik Tergugat tersebut“. Terhadap pertimbangan demikian menurut para Pemohon Kasasi, Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan hukum pembuktian, bahwa Judex Facti telah tidak berhati-hati dalam pertimbangannya, dan telah salah membandingkan karena telah membandingkan bentuk dan konfigurasi Desain Industri yang jelas tidak sama yakni antara Desain Industri Antena TV (Antena dalam) milik para Pemohon Kasasi dan Desain Industri Antena TV (Antena luar) milik Termohon Kasasi, tentu saja siapapun secara kasat mata dapat menyimpulkan bahwa kedua Desain Industri tersebut tidak sama. Dengan demikian pertimbangan Judex Facti kemudian yang menyatakan produk milik Termohon Kasasi adalah merupakan desain industri yang baru (*novelty*) sehingga tidak ada alasan bagi para Pemohon Kasasi untuk membatalkan Desain Industri milik Termohon Kasasi, menjadi patut dipertanyakan. Judex Facti telah keliru dan tidak cermat dalam menilai alat bukti yang berakibat putusan yang diambil pun mempunyai implikasi bertentangan dengan hukum dan undang-undang;

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

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-8:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/ Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat berhasil membuktikan dalil bantahannya sehingga para Penggugat tidak memiliki alasan kuat untuk membatalkan Desain Industri milik Tergugat;

Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 707 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **ASMADI dan kawan** tersebut haruslah ditolak;

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

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

M E N G A D I L I:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. ASMADI dan 2. LAUW ING LIOE (LIOENARDI)** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara, dalam tingkat kasasi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 28 November 2012 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH. dan Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D. Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
26

K e t u a,



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

ttd./
Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH.
ttd./
Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.

ttd./
Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.

Biaya-biaya:

| | | |
|-----------------------------|-----------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi..... | <u>Rp</u> | <u>4.989.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 5.000.000,00 |

Panitera Pengganti,
ttd./
Endang Wahyu Utami, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 707 K/Pdt.Sus/2012