



PUTUSAN

Nomor 91 K/Pdt.Sus-HKI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (paten) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
cq **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL** cq
DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT
TERPADU dan RAHASIA DAGANG, diwakili oleh Dra. Dede
Mia Yusanti, M.L.S., selaku Direktur Paten, DTLST dan Rahasia
Dagang, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 8-9,
Kuningan, Jakarta Selatan 12940, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Elfrida Lisnawati, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Direktorat Paten,
DTLST dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT JAINDO METAL INDUSTRIES, diwakili oleh Ir. Suleman
Halim, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Sukarno-
Hatta Nomor 227, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Teddy Soemantry, S.H., dan kawan-kawan, Para
Advokat, berkantor di Jalan Cimandiri Nomor 1A, Cikini,
Jakarta 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
23 Maret 2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 91 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Edaran Tergugat Nomor HKI-3-08.OT.02.02 Tahun 2016 tentang Masa Peralihan Pembayaran Biaya Tahunan Undang Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 ke Undang Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016 tertanggal 30 September 2016, karena bertentangan dan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia tertanggal 31 Oktober 2016;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Tergugat tentang Pemberitahuan Penghapusan Paten IDP000028054 Nomor HKI.3.HI.05.03.03.28054/2017 tertanggal 22 Mei 2017;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghidupkan kembali Paten IDP000028054 tanggal 15 April 2011 milik Penggugat dan mencatat Dalam Daftar Umum Paten;
5. Menghukum Tergugat untuk menerima iuran pembayaran Biaya Tahunan Paten IDP000028054 ke X (sepuluh) dan seterusnya dari Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi PT TIMUR INDAH STEEL, berkedudukan di Jalan Manukan Wetan 69 B-22, Manukan, Tandes, Surabaya, dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- b. Memperkenankan Pemohon untuk memasuki perkara *a quo* untuk menyertai para pihak sebagai Tergugat Intervensi guna membela

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 91 K/Pdt.Sus-HKI/2019

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

kepentingan Pemohon;

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat atau mohon putusan yang sedail-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Sela Intervensi Nomor 18/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 6 Juni 2018;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 26 September 2018 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penghapusan Paten Nomor IDP 000028054, tanggal 15 April 2011 oleh Tergugat melalui Suratnya Nomor HKI.3.HI.05.03.03.28054/2017, tanggal 22 Mei 2017 adalah tidak sah, dan bertentangan dengan hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerima pembayaran Biaya Pemeliharaan Paten Penggugat yang tertunggak ditambah denda sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Penghapusan Paten sebagaimana Surat Nomor HKI.3.HI.05.03.03.28054/2017 tanggal 22 Mei 2017;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghidupkan kembali Sertifikat Paten Nomor IDP 000028054, tanggal 15 April 2011 setelah Penggugat membayar tunggakan Biaya Pemeliharaan Paten ditambah dendanya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencatatkan kembali dalam Daftar Umum Paten atas Sertifikat Nomor IDP 000028054, tanggal 15 April 2011;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
8. Menolak yang selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 91 K/Pdt.Sus-HKI/2019

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

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 26 September 2018, kemudian terhadap putusan tersebut Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25 K/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 18/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 18 Oktober 2018;

Menimbang, memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal tanggal 1 November 2018, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

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

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan mengadili sendiri Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 September 2018;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 91 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat adalah pihak beriktikad baik dalam menjalankan kewajibannya;
4. Menyatakan Termohon Kasasi dahulu Penggugat sebagai Pemegang Paten telah lalai dalam hal membayar biaya tahunan Paten;
5. Menyatakan Paten Nomor IDP000028054 milik Termohon Kasasi dahulu Penggugat tetap dihapuskan;
6. Menyatakan sah dan berharga Surat Edaran Nomor HKI-3-08.OT.02.02, tanggal 11 Oktober 2016, kepada seluruh Pemegang Paten, terkait Penghapusan Paten (dalam bentuk elektronik);
7. Menyatakan sah dan berharga Surat Nomor HKI.3-HI.05.03.02.28054/2017 Perihal Pemberitahuan Penghapusan Paten tanggal 22 Mei 2017 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (dalam bentuk non-elektronik);
8. Menyatakan sah dan berharga Surat Nomor HKI.3.HI.05.03.03.28054/2017, tertanggal 27 Mei 2017 tentang Pemberitahuan Penghapusan Paten sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (dalam bentuk non-elektronik);
9. Membebaskan biaya perkara ditingkat Pengadilan Niaga maupun tingkat kasasi kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Atau

Sekiranya Ketua Mahkamah Agung *cq* Majelis Hakim Agung yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

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

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa memori kasasi tanggal 18 Oktober 2018 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 12 November 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 134 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 91 K/Pdt.Sus-HKI/2019

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

tentang Paten mengatur bahwa Penghapusan Paten dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 134 ayat (1) harus diberitahukan kepada Pemegang Paten dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum Paten dimaksud dinyatakan hapus;

- Bahwa Undang Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten tidak mengatur bahwa pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara elektronik, sehingga upload Surat edaran di website resmi Tergugat bukanlah suatu bentuk pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten tersebut;
- Bahwa ternyata tidak ada bukti bahwa Tergugat telah terlebih dahulu memberitahukan kepada Pemegang Paten (Penggugat) sebelum Paten milik Penggugat tersebut dihapus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA *cq* DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL *cq* DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU dan RAHASIA DAGANG tersebut, harus ditolak;

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

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEMENTERIAN**

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 91 K/Pdt.Sus-HKI/2019

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

**HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA *cq* DIREKTORAT
JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL *cq* DIREKTORAT PATEN,
DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU dan RAHASIA DAGANG**
tersebut;

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

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
Ttd/ Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N. M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

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 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 91 K/Pdt.Sus-HKI/2019

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)