



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA DESAIN
INDUSTRI BOLPOIN EASY JEL KENKO
(STUDI PUTUSAN NOMOR 35 PK/PDT.SUS/2014)**

*JURIDICAL ANALYSIS LEGAL ACTION SOLUTION IN EASY JEL
KENKO PEN INDUSTRIAL DESIGN
(CASE STUDY NUMBER 35/PK/PDT.SUS/2014)*

AGUNG PAMBUDI
NIM : 090710101195

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016





SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA DESAIN
INDUSTRI BOLPOIN EASY JEL KENKO
(STUDI PUTUSAN NOMOR 35 PK/PDT.SUS/2014)**

*JURIDICAL ANALYSIS LEGAL ACTION SOLUTION IN EASY JEL
KENKO PEN INDUSTRIAL DESIGN
(CASE STUDY NUMBER 35/PK/PDT.SUS/2014)*

AGUNG PAMBUDI
NIM : 090710101195

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA DESAIN
INDUSTRI BOLPOIN EASY JEL KENKO
(STUDI PUTUSAN NOMOR 35 PK/PDT.SUS/2014)**

*JURIDICAL ANALYSIS LEGAL ACTION SOLUTION IN EASY JEL
KENKO PEN INDUSTRIAL DESIGN
(CASE STUDY NUMBER 35/PK/PDT.SUS/2014)*

AGUNG PAMBUDI
NIM : 090710101195

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

MOTTO

*“Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian, bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat. Dan diatas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa” **

(Bung Karno)



* Dikutip dari : *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, 2011, hlm.2

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, Ayahanda Djudiono, S.H., dan Ibunda Titin Suwartini atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA DESAIN
INDUSTRI BULPEN EASY JEL KENKO
(STUDI PUTUSAN NOMOR 35 PK/PDT.SUS/2014)**

*JURIDICAL ANALYSIS LEGAL ACTION SOLUTION IN EASY JEL
KENKO PEN INDUSTRIAL DESIGN
(CASE STUDY NUMBER 35/PK/PDT.SUS/2014)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

AGUNG PAMBUDI
NIM : 090710101195

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 26 OKTOBER 2016

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



MARDI HANBONO, S.H., M.H.

NIP : 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



ISWI HARIYANI, S.H., M.H.

NIP : 196212161988022001

PENGESAHAN

**KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA DESAIN
INDUSTRI BULPEN EASY JEL KENKO
(STUDI PUTUSAN NOMOR 35 PK/PDT.SUS/2014)**

Oleh :

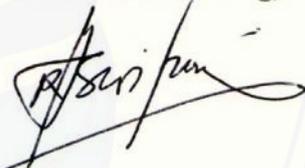
AGUNG PAMBUDI
NIM : 090710101195

Pembimbing,



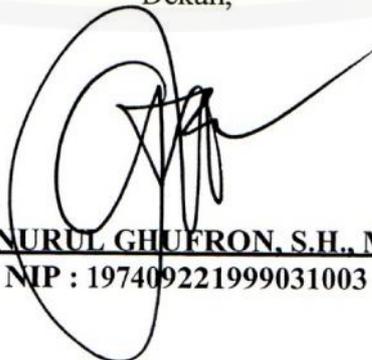
MARDIHANDONO, S.H., M.H.
NIP : 196312011989021001

Pembantu Pembimbing,



ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP : 196212161988022001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 16
Bulan : September
Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

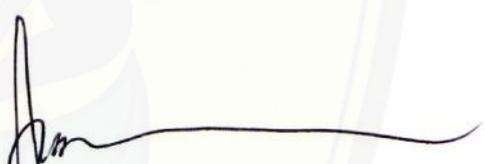
PANITIA PENGUJI

Ketua,



EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum.
NIP : 196812302003122001

Sekretaris,



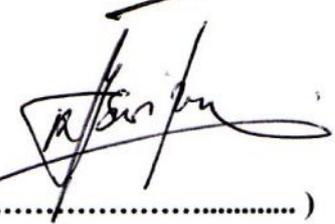
NUZULIA KUMALA SARI, S.H. M.H.
NIP : 198406172008122003

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **MARDI HANDONO, S.H. M.H.**
NIP : 196212161988022001

: ()

2. **ISWI HARIYANI, S.H. M.H.**
NIP : 196212161988022001

: ()

PERNYATAAN.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agung Pambudi

NIM : 090710101195

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Desain Industri Bolpoin Easy Jel Kenko (Studi Putusan Nomor 35 PK/PDT.SUS/2014)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 September 2016
Yang menyatakan,



AGUNG PAMBUDI
NIM : 090710101195

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Desain Industri Bolpoin Easy Jel Kenko (Studi Putusan Nomor 35 PK/PDT.SUS/2014)** ; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

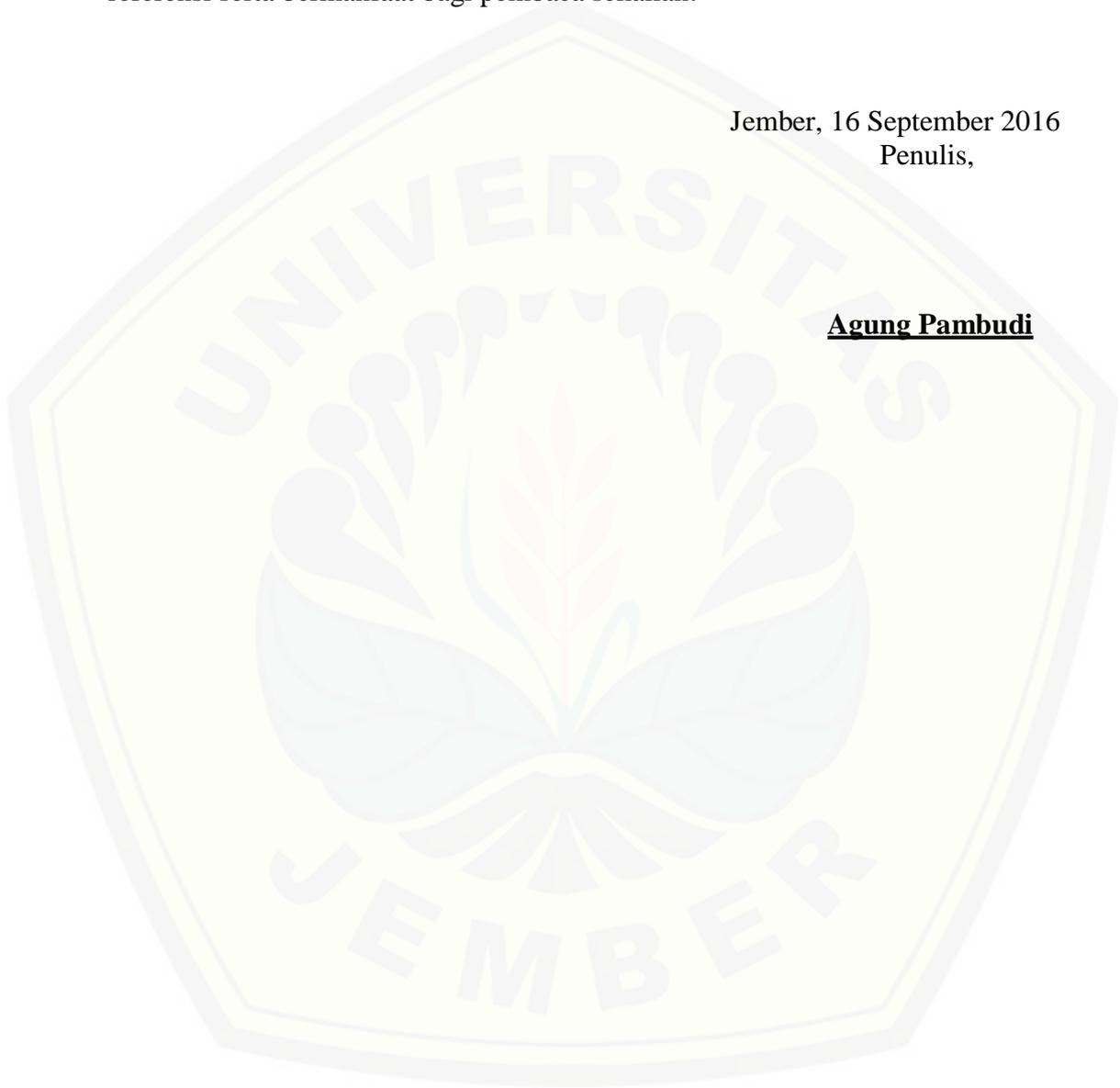
1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama skripsi sekaligus selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H, M.H., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi ;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H. M.Hum. sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H, M.H. sebagai Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Penjabat Pembantu Dekan I dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
8. Orangtua tersayang Ayahanda Djudiono, S.H., dan Ibunda Titin Suwartini, kakanda Ari Prajanegara dan Sandi Pribadi, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2009, Tri Sakti, Rendy, Joe, Jefri, Destian, Imam Sanusi, Taufik dan lainnya yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;

10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 16 September 2016
Penulis,

Agung Pambudi



RINGKASAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hasil proses kemampuan berpikir yang diwujudkan ke dalam bentuk ciptaan atau invensi. Ciptaan atau invensi tersebut merupakan milik yang di atasnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal (intelekt). Desain Industri pada dasarnya adalah suatu proses penciptaan, penemuan, dan penemuan yang tidak terpisahkan dari segi-segi produksi, sehingga perlu diberikan suatu perlindungan dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan tentang Desain Industri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dalam praktek, masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan hukum di bidang Desain Industri. Penulis mengkaji perkara perdata berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Putusan Nomor 35 PK/PDT. SUS/2014.

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apa alasan diajukannya gugatan desain industri bolpoin Easy Jel Kenko ? (2) Apa pendaftaran desain industri oleh penggugat sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ? dan (3) Apa pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Nomor 35 PK/PDT.SUS/2014 yang menolak permohonan peninjauan kembali sengketa desain industri bulpen Easy Jel Kenko ? Tujuan khusus dalam penulisan adalah untuk memahami dan mengetahui : (1) alasan gugatan desain industri bulpen Easy Jel Kenko (2) kesesuaian pendaftaran desain industri oleh penggugat dengan ketentuan hukum yang berlaku ; dan (3) dasar pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam Putusan Nomor 35 PK/PDT.SUS/2014 yang menolak permohonan peninjauan kembali sengketa desain industri bolpoin Easy Jel Kenko. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, Pertama, alasan diajukannya gugatan desain industri bolpoin Easy Jel Kenko berdasarkan fakta-fakta Hukum Tergugat I mengajukan Pendaftaran Desain Industri berjudul "PENA BOLPOIN" dengan nomor pendaftaran ID O O23 6O2-D bertanggal 28 Juli 2011 adalah dengan itikad buruk (*bad faith*) karena yang didaftar sudah terungkap sebelumnya dan sudah terdaftar atas nama orang lain (Wan Jin XI) dan merupakan desain industri orang lain, sehingga yang didaftarkan tergugat I adalah hasil tiruan atau jiplakan hasil desain industri orang lain. Kedua, Penggugat dalam memperdagangkan Easy Gel Pen (Bolpoin) selaku pemilik dan pemegang Desain Industri No. ZL 2007 3 0113606.7 telah menghunjuk Penggugat (SALIM) sebagai Distributor Tunggal untuk Negara RI berdasarkan *distributorship agreement* (Surat Perjanjian Distributor) tanggal 12 Desember 2008 dengan memakai merek milik Penggugat yang sudah di daftar di Kantor Menkumham yakni Merek KENKO. Penunjukan dari Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlum Pen Making Industry Co. Ltd. selaku pemilik dan pemegang Hak Desain Industri kepada Penggugat untuk

menjadi Distributor Tunggal maka Penggugat juga telah diberi Kuasa berdasarkan Design Industry Right and Authority Assignment Letter (Surat Pernyataan Penyerahan Hak dan Kuasa Desain Industri) tertanggal 12 Desember 2008. Bahwa Easy Gel Pen (Pulpen) yang diperdagangkan Penggugat tersebut telah didaftarkan di Negara China pada tanggal 03 Maret 2007 di Badan Otoritas Rancangan Republik Rakyat China dengan Nomor Pendaftaran ZL. 2007 3 0113606.7 sehingga telah memberikan Hak Desain Industri kepada Wan Jin Xi sesuai Sertifikat 750216 tanggal 20 Februari 2008, dengan Pendesain dan Pemegang Hak adalah Wang Jin Xi Yaitu: Sertifikat Keahlian Khusus Perihal Rancangan Desain Luar. Ketiga, Pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Nomor 35 PK/PDT.SUS/2014 yang menolak permohonan peninjauan kembali sengketa desain industri bulpen Easy Jel Kenko bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 28 Agustus 2013 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 11 November 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan oleh Firma Salim Trading C.O, selaku Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, sehingga PK tersebut ditolak.

Saran yang dapat diberikan bahwa, hendaknya pemerintah dalam menangani pelanggaran hak desain industri khususnya dalam kasus-kasus lisensi desain industri hendaknya lebih ditingkatkan dan bertindak tegas bagi para pelanggar desain industri tersebut, mengingat masih banyaknya para pelanggar desain industri yang lolos dari sanksi hukum. Hendaknya Undang-Undang Desain Industri harus ditegakkan dengan baik dan benar. Penegakan hukum di bidang desain industri mempunyai dampak yang baik untuk melindungi penciptanya. Dengan demikian, diharapkan perkembangan hukum desain industri di Indonesia dapat sejajar dengan negara-negara lain yang lebih peduli terhadap desain industri. Selain itu diharapkan akan muncul perkembangan dan kreasi baru di bidang desain industri baru, karena tidak khawatir lagi kalau hasil karyanya akan dibajak atau dijiplak oleh orang lain.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual.....	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Terhadap Hak Kekayaan Intelektual.....	11
2.1.2 Teori dasar Perlindungan Hukum HAKI	13
2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual	14
2.2.1 Pengertian Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	14

2.2.2	Ruang Lingkup Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ...	14
2.3	Desain Industri.....	22
2.3.1	Pengertian Desain Industri.....	22
2.3.2	Subjek Desain Industri.....	23
2.3.3	Pendaftaran Desain Industri.....	24
2.3.4	penyelesaian Sengketa Desain Industri	25
BAB III	PEMBAHASAN.....	28
3.1	Alasan diajukan Gugatan Desain Industri Bolpoin easy jel Kenko.....	28
3.1.1.	Perlindungan hukum Terhadap Desain industri.....	28
3.1.2.	Alasan diajukan gugatan desain industri dalam putusan nomor 35PK/PDT.SUS/2014	36
2.2	Kesusaian Pendaftaran Desain Industri Oleh Penggugat Menurut Undang-Undang No 30 Tahun 2000.....	42
3.2.1	Kesusaian Pendaftaran Desain Industri Oleh Penggugat Menurut Undang-Undang No 30 Tahun 2000 Tentang Desain industri.....	42
3.2.2	Akibat Hukum Atas Pendaftaran Desain Industri Oleh Penggugat Menurut Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain Industri.....	47
3.33.3.3	Pertimbangan Hukum Hakim (Ratio Decidendi) dalam Putusan Nomor 35. PK/PDT.SUS/2014 Menolak Permohonan Peninjauan Kembali Sengketa Desain Industri Bolpom Easy Jel Kenko.....	49
BAB IV	PENUTUP	57
4.1	Kesimpulan	57
4.2	Saran-saran	58
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Peninjauan Kembali Nomor 35 PK/PDT.SUS/2014





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk yang memiliki keistimewaan. Adanya suatu keistimewaan ini melahirkan hak dari manusia tersebut untuk mendapat pengakuan, dihargai, dan dihormati. Dalam sejarah pikiran manusia ialah bahwa keistimewaan manusia terletak dalam wujud manusia itu sendiri, sebagaimana didapati melalui pikirannya, maka keistimewaan manusia itu bersifat rasional. Salah satu aspek hukum yang melindungi hak-hak manusia dalam hak intelektualnya adalah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perlindungan hukum atas HKI tersebut memerlukan perangkat hukum dan mekanisme perlindungan yang memadai. HKI merupakan bagian penting dari suatu negara untuk menjamin keunggulan industri dan perdagangan, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu negara banyak tergantung pada aspek perdagangan.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hasil proses kemampuan berpikir yang dijemakan ke dalam bentuk ciptaan atau invensi. Ciptaan atau invensi tersebut merupakan milik yang di atasnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal (intelekt). Desain Industri pada dasarnya adalah suatu proses penciptaan, penemuan, dan penemuan yang tidak terpisahkan dari segi-segi produksi, sehingga perlu diberikan suatu perlindungan dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan tentang Desain Industri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Hak atas desain industri diberikan negara kepada pendesain dalam jangka waktu tertentu yaitu 10 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan. Peraturan mengenai Desain mewujudkan komitmen terhadap Persetujuan TRIPs, juga untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk pembajakan, penjiplakan, dan peniruan atas Desain Industri yang telah didaftarkan.¹

¹ Herry Kurniawan, 2009, *Perlindungan Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Surabaya, Insan Jaya Media Press, hlm.63

Dalam praktek, masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan hukum di bidang Desain Industri. Penulis mengkaji perkara perdata berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Putusan Nomor 35 PK/PDT. SUS/2014 dengan kasus posisi sebagai berikut : Mahkamah Agung yang memeriksa dalam perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (desain industri) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

Firma Salim Trading C.O, selaku Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat melawan Dong A Pencil CO., LTD, Kim Jewon, dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia cq. Direktorat Hak Cipta, Disain Industri, Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang selaku Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi. Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 638 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 29 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

Penggugat sejak tahun 1986 berdagang dibidang alat-alat tulis dan perkantoran dengan berbagai merek, sedangkan alat tulis Produk Kenko Easy Gel Pen (Pulpen) diperdagangkan Penggugat sejak Desember 2008 dengan merek Kenko. Penggugat untuk memperdagangkan Easy Gel Pen (Bolpoin) tersebut dimulai sejak adanya kerja sama antara pihak Penggugat dengan Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlum Pen Making Industry Co., Ltd selaku pemilik dan pemegang Desain Industri No. ZL 2007 3 0113606.7 telah menunjuk Penggugat (Fa. Salim Trading Co) sebagai Distributor Tunggal untuk Negara Republik Indonesia berdasarkan *Distributorship Agreement* (Surat Perjanjian Distributor) tanggal 12 Desember 2008. Bahwa berdasarkan Penunjukan dari Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlum Pen Making Industry Co., Ltd selaku pemilik dan pemegang Hak Desain Industri kepada Penggugat untuk menjadi Distributor Tunggal untuk Negara Republik Indonesia maka Penggugat mengimport Easy Gel Pen (Pulpen) tersebut ke Indonesia dan Easy Gel Pen (Pulpen) tersebut dibuat

dengan memakai merek milik Penggugat yang sudah didaftar 11 Maret 2009 di Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia yakni merek Kenko.

Penunjukan dari Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlum Pen Making Industry Co., Ltd selaku pemilik dan pemegang Hak Desain Industri kepada Penggugat untuk menjadi Distributor Tunggal maka Penggugat juga telah diberi Kuasa berdasarkan *Design Industry Right And Authority Assignment Letter* (Surat Pernyataan Penyerahan Hak dan Kuasa Desain Industri) tertanggal 12 Desember 2008. Easy Gel Pen (Pulpen) yang diperdagangkan Penggugat tersebut telah didaftarkan di Negara China pada tanggal 03 Maret 2007 di Badan Otoritas Rancangan Republik Rakyat China dengan Nomor Pendaftaran ZL. 2007 3 0113606.7 sehingga telah memberikan Hak Desain Industri kepada Wan Jin Xi sesuai Sertifikat 750216 tanggal 20 Pebruari 2008, dengan Pendesain dan Pemegang Hak adalah Wang Jin Xi Yaitu : Sertifikat Keahlian Khusus Perihal Rancangan Desain Luar.

Pada tanggal 17 November 2011 Penggugat mendapat gangguan Hukum dari Tergugat I dengan melaporkan Penggugat di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Penyidikan pada tanggal 31 Oktober 2011 dengan Nomor Laporan Nomor LK.01-27-01/Desain Industri/X/2011/Dit-Sidik dengan tuduhan Tindak Pidana Pelanggaran Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, pada hal sesuai dengan data yang didapat Penggugat, ternyata Tergugat I melalui kuasanya telah mendaftarkan Desain Industri Bolpoin di Kantor Tergugat III dengan nama Pendesain adalah Tergugat II, dengan tanggal penerimaan Permohonan Desain Industri adalah pada tanggal 03 Desember 2009 dengan judul PENA BOLPOIN sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Desain Industri Nomor Pendaftaran ID O 023 602 – D tanggal 28 Juli 2011.

Tergugat I maupun Tergugat II yang mengklaim sebagai Pendesain dan sebagai Pemegang Hak Desain Industri yang menyatakan sebagai Penemu pertama, hal tersebut sama sekali tidak benar sebab Desain Industri yang didaftarkan Tergugat I pada Tergugat III Pendesain Tergugat II didaftarkan

setelah Penggugat memperdagangkan Easy Gel Pen (Pulpen) di Indonesia, dan seandainya benar Tergugat II (warga Negara Korea Selatan) sebagai Pendesain maka PENA BOLPOIN tersebut seharusnya pertama sekali didaftarkan di Negara Korea Selatan atau setidaknya didaftarkan dalam waktu bersamaan. Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Desain Industri terhadap Desain Industri dengan nomor Pendaftaran ID O O23 602 – D bertanggal 28 Juli 2011 atas nama Firma Salim Trading C.O selaku pihak yang sangat berkepentingan, karena Penggugat adalah selaku Pedagang Bolpoin yang dihunjak oleh Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlum Pen Making Industry Co., Ltd selaku pemilik dan pemegang Desain Industri Nomor ZL 2007 3 01136067 untuk Wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri disebutkan :

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 pada tanggal 03 Desember 2009 Tergugat I mengajukan kepada Tergugat III, permohonan pendaftaran Desain Industri berjudul : PENA BOLPOIN dengan Nomor permohonan Desain Industri : AOO 2009 03912 dengan tanggal penerimaan permohonan Desain Industri tanggal 03 Desember 2009, Klasifikasi Internasional Desain Industri 19-06 dengan Desain Industri.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis mengangkat permasalahan menyangkut sengketa desain industri antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menolak permohonan pemohon, dengan dasar bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah ditunjuk sebagai distributor tunggal untuk wilayah Indonesia pada tanggal 12 Desember 2008 terhadap produk Pulpen yang Desain Industrinya

terdaftar di Badan Otoritas Rancangan Republik Rakyat China telah memberikan Hak Desain Industri kepada Wan Jin Xi sesuai Sertifikat 750216 tanggal 20 Februari 2008 dengan tanggal Permohonan 30 Maret 2007. Sejak tanggal 12 Desember 2008 Pemohon Peninjauan Kembali telah berdagang Pulpen di Indonesia, sehingga Desain Industri Termohon Peninjauan Kembali-I semula Termohon Kasasi-I/Tergugat-I tidak mengandung Kebaruan (Novelty) lagi (Pasal 2 ayat (1). (2).(3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri). Terkait uraian tentang sengketa kasus desain industri tersebut penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul : **Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Desain Industri Bulpen Easy Jel Kenko (Studi Putusan Nomor 35 PK/PDT.SUS/2014).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa alasan diajukannya gugatan desain industri bulpen Easy Jel Kenko ?
2. Apakah pendaftaran desain industri oleh penggugat sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ?
3. Apa pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Nomor 35 PK/PDT.SUS/2014 yang menolak permohonan peninjauan kembali sengketa desain industri bulpen Easy Jel Kenko ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Untuk melengkapi dan memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.

- c. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain :

- a. Untuk mengetahui dan memahami alasan diajukannya gugatan desain industri bulpen Easy Jel Kenko.
- b. Untuk mengetahui dan memahami pendaftaran desain industri oleh penggugat sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Nomor 35 PK/PDT.SUS/2014 menolak permohonan peninjauan kembali sengketa desain industri bulpen Easy Jel Kenko.

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.

Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya

dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Berikut metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.²

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 3 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.³ untuk mengkaji rumusan masalah 1 dan 2.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu

² Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194

³ *Ibid*, hlm.59

hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman dan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam pemecahan isu yang dihadapi.⁴ untuk mengkaji rumusan masalah ke-2.

3. Pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan kasus dengan meneliti alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut⁵ Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis rumusan masalah ke-3.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini, meliputi :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Putusan Nomor 35 PK/PDT.SUS/2014.

⁴ *Ibid*, hlm.60

⁵ *Ibid*, hlm.197

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.⁶ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan atau terbitan lain dan situs-situs internet.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum merupakan bahan hukum penunjang, dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum yang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan

⁶ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm.165

- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁷

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Op.Cit*, hlm.17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual

Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Hal ini disebabkan karena kepentingan itu kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu sehingga hukum perlu mengamankannya dan bila perlu memaksa.⁸ Menurut R. Soeroso, Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melanggar serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.⁹ Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu perlindungan dan hukum artinya perlindungan hukum menurut undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang menjadi jiwa dan tujuan dari hukum.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa : Negara Indonesia adalah Negara hukum, artinya adalah penyelenggaraan Negara diselenggarakan harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Selanjutnya ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, Setiap orang berhak atas. pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum.

⁸ R Soeroso, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 24

⁹ <http://www.prakoso.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html>, diakses tanggal 18 Oktober 2015 pukul 21.00 WIB

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat dikenal dengan dua bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif kepada warga negara diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau Dendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.^{10 3}

Berdasarkan pengertian dan definisi hukum itu sendiri sangatlah luas. Terdapat banyak pendapat yang diutarakan oleh para ahli hukum terkait dengan pengertian hukum itu sendiri. Menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip R. Soeroso, sarjana hukum bangsa Indonesia berpendapat, bahwa

Untuk memberikan definisi tentang hukum yang lengkap memang sulit namun menurut Utrecht perlu adanya suatu pedoman untuk dipakai pedoman/pegangan tentang apakah hukum itu. Pedoman yang dimaksud Utrecht, untuk dipakai sebagai pegangan adalah : "hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan".^{11 4}

Perlindungan hukum sebagaimana diuraikan oleh Barda Nawawi Arief:

Terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang, baik itu kepada individu maupun kelompok. Perlindungan hukum tersebut, menyangkut pula terhadap korban. Hal tersebut merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat sebagai konsekuensi logis dari teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidarity argument*).^{12 5}

Perlindungan mempunyai arti sebagai suatu perbuatan, dalam hal melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang-orang lemah. Definisi tentang hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib masyarakat dan karenanya masyarakat harus menaatinya. Dengan adanya hukum diharapkan tercipta suatu kondisi masyarakat yang aman dan tertib sebagai satu kesatuan dalam negara. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual bahwa Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat HKI (*Intellectual Property Rights*) pada dasarnya perlu

¹⁰ Philipus M. Hadjon. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. hlm.2

¹¹ R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. 1992, *Op. Cit.* hlm.35

¹² Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 54

mendapatkan perlindungan hukum karena merupakan hak yang timbul hasil pikir, karsa, rasa manusia yang menghasilkan suatu proses atau produk barang dan/jasa yang berguna bagi manusia itu sendiri.^{13 6}

Dalam hubungan dunia internasional, Indonesia telah menjadi anggota *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang didalamnya meliputi *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), yang biasa disebut TRIP's. Dan juga melalui Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1997 Indonesia telah meratifikasi *Berne Convention for Protection of Artistic and Literary works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan karya seni dan sastra), serta Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 1997 tentang *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) selanjutnya disebut WTC.^{14 7}

2.1.2 Teori Dasar Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Menurut Robert C Sherwood sebagaimana dikutip oleh Ranti Fauza Mayana terdapat 5 teori dasar perlindungan hukum HKT yaitu :^{15 8}

1. *Reward Theory* : Memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/pencipta/pendesain sehingga ia harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya intelektualnya.
2. *Recovery Theory* : bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.
3. *Incentive Theory* : Berdasarkan teori ini, insentif perlu diberikan untuk mengupayakan kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.
4. *Risk Theory* : bahwa karya mengandung resiko. HKL yang merupakan hasil penelitian mengandung resiko yang memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau

¹³ <http://pn-kotabumi.go.id/index.php/tentang-kami/wilayah-vurisdiksi/121-news/latest-news/1178-perlindungan-hukum-hak-kekayaan-intelektual-hki> diakses pada tanggal 26 April 2016 pukul 14.26 WTB

¹⁴ <http://www.kompasiana.com/aguscandra/mengapa-hak-kekayaan-intelektual-hki-perlu-dilindungi> 55003caea33311d07550fe0b. diakses pada tanggal 26 April 2016 pukul 14.15 WTB

¹⁵ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku*, Jakarta, Sinar Persada Pressindo, 2002, hlm. 27

memperbaikinya. Dengan demikian, adalah wajar memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.

5. *Economic Growth Stimulus Theory* : Perlindungan atas HKI merupakan alat pembangunan ekonomi. Sebuah Negara yang sistem perlindungan HKI berjalan dengan baik, maka pertumbuhan ekonominya akan baik pula.

Hak Kekayaan Intelektual dipergunakan untuk mewartakan hak-hak yang timbul dari hasil kreasi intelektual manusia yang mempunyai nilai ekonomi bagi pencipta, perancang, penemu atau pemiliknya. Oleh karenanya Hak Kekayaan Intelektual masuk dalam bidang hukum harta benda (benda tak berwujud). Perlindungan hukum, hak monopoli atau hak eksklusif pada orang yang mempunyai kemampuan menghasilkan karya intelektual dianggap berguna untuk menjaga ketenangan pemegang hak dan intervensi orang lain, agar bisa menikmati keuntungan yang seluas-luasnya sebagai kompensasi atas jerih bersaing mengeksploitasi intelektualnya

2.2 Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Pembangunan nasional merupakan usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya, hasil dari pembangunan itu, tergantung pada "partisipasi seluruh rakyat, yang mana pembangunan itu harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat. Pemerataan dan stabilitas adalah unsur yang saling berkaitan. Salah satu unsur pembangunan adalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi perlu didukung oleh seperangkat kebijakan maupun hukum yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan yaitu : kesejahteraan masyarakat dalam sebuah negara. Pembangunan ekonomi Indonesia dalam 3 dasawarsa terakhir diletakkan pada upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi. Upaya pertumbuhan ekonomi pada rezim orde baru di tompang dengan. masifnya penanaman modal asing, pinjaman luar negeri, dalam menumbuh kembangkan sektor industri di berbagai bidang.

Konsep pembangunan ekonomi Indonesia yang di adopsi dari konsep pembangunan di negara-negara Eropa barat maupun Amerika Serikat, semakin mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Kritik terutama datang dari para ahli ilmu sosial antara lain yang menyebutkan:

pembangunan yang sangat berfokus pada pertumbuhan, yang mana menempatkan uang sebagai yang paling pokok (*capital centered development*), memang telah berhasil dengan gemilang mewujudkan kemakmuran tetapi gagal mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata, bahkan sebaliknya banyak membawa masalah yang sulit dicari pemecahannya.

Paradigma pembangunan ekonomi nasional yang antara lain meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, industrilisasi, dalam prakteknya kerap tidak dapat memecahkan permasalahan sosial, malah menimbulkan masalah-masalah sosial tertentu. Dan kacamata para sosiolog para pengambil kebijakan sering menegaskan adanya kenyataan sosial di masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Antara lain seperti : adanya tatanan masyarakat tradisional, tingkat pendidikan yang masih rendah, budaya afau sikap transenden, komunalisme, dan lain sebagainya.

Sistem hukum yang dibuat untuk mendukung pembangunan ekonomi, tentunya tidak dapat mengelak dari pembantahan maupun kritik-kritik, ataupun bahan kajian lebih lanjut. Hukum positif Indonesia pada masa orde baru sebagian besar merupakan salah satu alat dalam mendukung bahkan memberikan pola atau

kerangka pembangunan ekonomi, antara lain : peraturan pemndang-undangan di-bidang penanaman modal asing-(PMA), pasar modal, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan lain sebagainya,

Menurut Akbar Kurnia Wahyudi HKI (sebagai terjemahan harfiah dari : *Intellectual Property Right*) merupakan :

"...body of law concerned with protecting both cretive effort and economic investment in creative effort." HKI biasanya di pilah kedalam dua kelas : Hak Cipta serta hak yang bersangkutan dengan Hak Cipta (*Neighboring Right*) dan Hak Milik Industri : Hak Paten, Merek, dan lain sebagainya. Pasca GATT/WTO yang menelurkan gagasan dalam TRIP'S Agreement banyak yuris yang tidak terlalu mengkotak-kotakan HKI sedemikian. Terutama di Indonesia system hukum HKI telah berkembang menjadi 7 bentuk perlindungan yaitu : Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Dan Perlindungan Varietas Tanaman.^{16 9}

Menurut Suyud Margono, secara substaiitif pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai :

¹⁶ Akbar Kurnia Wahyudi, 2004, *Masalah Perlindungan Haki Bagi Traditional Knowledge*, Yogyakarta : Tinta Media Pratama, hlm. 18

Hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Penggambaran tersebut di atas, memberikan penjelasan bahwa HKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan objek pengaturannya. Jadi, pemahaman mengenai HKI karena merupakan pemahaman mengenai Hak Atas Kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual tadi.^{17 10}

Dalam sejarah perkembangan asal Hak Kekayaan Intelektual. Mahadi menyatakan bahwa : Tidak diperoleh keteraturan kata "hak milik intelektual". Kata intelektual yang dipergunakan dalam kalimat tersebut tidak diketahui ujung paugkalnya.^{18 11}

Namun demikian, dalam kepustakaan hukum *Anglo Saxon* dikenal sebutan *Intellectual Property Right* dimana kata tersebut diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Hak Milik Intelektual, yang sebenarnya lebih tepat disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual. Alasannya adalah kata "hak milik" sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum. Padahal tidak semua hak kekayaan intelektual itu merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya. Bisa merupakan hak untuk memperbanyak saja, atau untuk menggunakannya dalam produk tertentu.^{19 12}

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) jika ditelusuri lebih jauh, sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan dalam berbagai kategori. Salah satu diantara kategori tersebut, adalah pengelompokan benda dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapat dilihat dalam batasan benda sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 499 KUH Perdata yang menyatakan : menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik

Barang yang dimaksud dalam Pasal 499 KUH Perdata tersebut adalah benda materiil (*stoffelijk voonverp*), sedangkan hak adalah benda immaterial. Hal ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut ketentuan pasal 503 KUH Perdata yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan tidak berwujud (tidak bertubuh). Selanjutnya hak immaterial termasuk dalam hak-hak yang disebutkan dalam pasal 499 KUH Perdata. Oleh karena itu, hak milik immaterial itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Selanjutnya disebut pula bahwa hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda, itulah yang disebut dengan Hak kekayaan Intelektual (*Intellectual*

¹⁷ Suyud Margono & A Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual (Aspek Hukum Bisnis)*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, nlm.3-4

¹⁸ Mahadi, *Hak Milik Immateriil*, Jakarta : BPHN-Bina Cipta, 1995, hlm.4

¹⁹ Herry K.urniawan,2007, *Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer*, Tesis dipublikasikan di www.undip.ac.id

Property Right).^{20 13}

Kemampuan intelektual manusia adalah berupa karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun teknologi yang memang dilahirkan atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektual, daya cipta, rasa dan karsanya. Karya-karya seperti ini penting untuk dibedakan dari jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki manusia tetapi tidak dihasilkan dari intelektualitas manusia. Karya-karya intelektual tersebut, di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihadirkan menjadi bernilai. Apalagi dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati. Nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsep kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual itu bagi dunia usaha sehingga karya-karya itu dapat dikatakan sebagai aset perusahaan.

2.2.2 Ruang Lingkup Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual manusia pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (*Intellectual Property*) tadi, termasuk didalamnya pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakikatnya pula, HKI dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*). Paham mengenai hak milik Indonesia yang berlaku hingga saat ini pada dasarnya tergantung pada koasepsi kebendaan. Lebih dari itu, konsep itupun ternyata sangat bergantung pada psumsi fisik, yaitu tanah/alam dan benda lain yang dikandung atau tumbuh di atasnya. Kalaupun demikian, berkembang pada asumsi non-fisik atau benda tidak berwujud, hak-hak seperti itu masih bersifat derivatif dari hak-hak yang berpangkal dari konsep kebendaan tadi. Buku kedua tentang kebendaan dalam KUH Perdata yang selama ini diberlakukan memperlihatkan kesemuanya itu. Buku kedua KUH Perdata ini belum menampung tentang hak-hak atas kekayaan intelektual manusia itu sendiri.

Berdasarkan sudut pandang HKI penumbuhan aturan tersebut diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan, dan perlindungan yang tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga akan mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat untuk

²⁰ Abdulkadir Muhamad, 1999, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung : Citra Aditya Baku, hlm, 1 15

menghasilkan karya-karya yang lebih besar, lebih baik dan lebih banyak. Jika harus dilihat dari sisi nasional bahwa manusia Indonesia berperan sebagai pelaku atau pelaksana dan meningkatnya profesionalitas dan produktivitas merupakan sesuatu yang benar-benar dan ingin diwujudkan, maka penumbuhan dan pengembangan HKI dalam sistem hukum di Indonesia memiliki arti yang penting. Konkretnya, sasaran berupa kehidupan masyarakat yang seimbang tercapai jika terdapat kehidupan ekonomi yang seimbang pula dalam kaitannya dengan industri.

Pada prinsipnya harus tercipta salah satu tatanan ekonomi yang bertumpu pada sektor industri, tanpa mengabaikan pentingnya faktor produksi yang lain ; seperti modal, keahlian, tenaga kerja, dan manajemen dengan teknologi, industri kian mampu menghasilkan produk yang secara teknologi mampu memenuhi kebutuhan hidup baik dalam arti kuantitatif maupun kualitatif. Teknologi pula yang mampu memberikan efektivitas sekaligus kenyamanan (*comfortability*) dengan tingkat harga dan nilai yang semakin bersaing.

Kebutuhan akan pertumbuhan dan pengembangan sistem HKI sebenarnya berakar pada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Setidaknya kebutuhan tersebut juga merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat terhadap hukum nasional. Pengembangan HKI terwujud dalam kebutuhan akan perlindungan hukum yang bertumpu pada pengakuan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan hak untuk atau dalam waktu tertentu mengeksploitasi-komersialisasi atau menikmati sendiri kekayaan tersebut. Selama kurun waktu tertentu orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut atas ijin pemilik hak. Karena itu, perlindungan dan pengakuan hak tersebut atas ijin pemilik hak. Karena itu, perlindungan dan pengakuan hak tersebut hanya diberikan khusus kepada orang yang memiliki kekayaan tadi sehingga sering dikatakan bahwa hak seperti itu, eksklusif sifatnya.^{21 14}

Perlindungan hukum hak cipta dimaksudkan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaan tadi dengan aman. Pada gilirannya, rasa aman itulah yang kemudian menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan orang lain berkarya guna menghasilkan ciptaan atau teinuan berikutnya, Sebaliknya, dengan perlindungan hukum puia pemilik hak diminta untuk mengungkapkan jenis, bentuk, atau produk dan cara kerja atau proses serta manfaat dari kekayaan itu. Ia dapat secara aman mengungkapkan karena adanya jaminan perlindungan hukum. Sebaliknya, masyarakat dapat menikmati dan menggunakan atas dasar ijin atau bahkan mengembangkannya secara lebih lanjut.

²¹ Surahno, *Lisenni Di Bidang Hak Cipta*, 200.3, Tesis dipublikasikan di www.undip.ac.id

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga seluruh tatanan kehidupan diatur oleh hukum, baik sebagai masyarakat terhadap negara maupun aturan terhadap kepentingan antar masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, hukum tidak hanya berfungsi mendisiplinerkan ekonomi, tetapi terwujud dalam kegiatan-kegiatan ekonomi itu sendiri. Ini berarti bahwa kehadiran sistem peraturan (hukum) merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan ekonomi atau bisnis. Menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi individu dan kepentingan masyarakat, sistem hak atas kekayaan intelektual didasarkan pada prinsip-prinsip. Prinsip sebagaimana dimaksud tersebut salah satunya adalah prinsip keadilan (*the principle of natural justice*). Prinsip ini menunjukkan bahwa seseorang atau kelompok penemu (*inventor*) sebuah penemuan (*invention*) atau orang lain yang bekerja padanya dan membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan.

Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun immateri; seperti rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum dalam hal ini memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak, yaitu yang selanjutnya disebut dengan hak. Setiap hak menurut hukum tersebut mempunyai titel yaitu sebagai suatu peristiwa tertentu yang dapat menjadi alasan melekatnya hak itu kepada pemiliknya. Berkaitan dengan bidang hak kekayaan intelektual, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya hak itu adalah penemuan yang didasarkan kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam negara penemu itu sendiri, tetapi juga meliputi perlindungan di luar batas negaranya.

Hukum juga berpengaruh pada kehidupan perekonomian dalam bentuk pemberian norma-norma yang mengatur tindakan-tindakan ekonomi. Kehidupan ekonomi membutuhkan peraturan-peraturan untuk mengendalikan perbuatan manusia agar penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan tertib tanpa menimbulkan kekacauan. Adanya kemungkinan terjadinya konflik antara hukum dan ekonomi merupakan masalah interaksi antara hukum dan ekonomi, terutama menyangkut kompleksitas atau beragamnya aktivitas bisnis tersebut pada umumnya. Akan tetapi, justru dari dialektika konflik antara hukum dan ekonomi itu dapat diketahui pola interaksi berupa pengaruh pertimbangan ekonomi dalam kehidupan hukum.

Indonesia telah ikut dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* yang mencakup *Agreement Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (persetujuan

tentang aspek-aspek dagang Hak Kekayaan Intelektual) atau disingkat TRIP's, selain itu Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protections of artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra, serta melalui adanya keikutsertaan dalam WIPO (*World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty*).^{22 15}

Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya merupakan sistem hukum yang harus dapat dilihat sebagai suatu yang tidak normatif, keharusan-keharusan, dan konsep yang tidak bisa ditawar. Tetapi sistem yang harusnya berasal dari kebutuhan masyarakat, dan tercipta untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, sistem HKI harus dinamis melihat perkembangan atau keadaan sosial budaya yang ada, terutama kebutuhan masyarakat Indonesia yang terpuruk saat ini.

Tatanan perekonomian dalam perdagangan global, aturan HKI dan segala persetujuan, TRIP's Agreement (*Trade Related Intellectual Property Rights*) yang telah menjadi bagian dalam persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (*agreement Establishing the World Trade Organization*). Dalam kenyataan yang harus disadari bahwa dengan keikutsertaan Indonesia dalam WTO telah memberikan arti bahwa posisi Indonesia adalah sama dengan negara lain yang mau tidak mau harus Mau dengan kompetisi dalam pasar global.

Hak atas Kekayaan Intelektual dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, Hak Cipta dan Hak Milik Industri. Hak Cipta (*Copy Rights*) adalah hak dari pembuat sebuah ciptaan terhadap ciptaannya dan salmannya. Pembuat sebuah ciptaan memiliki hak penuh terhadap ciptaannya tersebut serta salihan dari ciptaannya tersebut. Hak-hak tersebut misalnya adalah hak-hak untuk membuat salinan dari ciptaannya tersebut, hak untuk membuat produk derivatif, dan hak-hak untuk menyerahkan hak-hak tersebut ke pihak lain. Hak cipta berlaku seketika setelah ciptaan tersebut dibuat dan hak cipta tidak perlu didaftarkan dahulu. Mengenai hak cipta, diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lebih lanjut Hak Milik Industri dibagi menjadi 6 bagian, yaitu :^{23 16}

1. Paten (*Patent*)
2. Merk-Dagang (*Trade'Mark*)
3. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)

²² Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HaKI yang benar*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, hlm.45

²³ Adrian Sutedi, 2009, *Hak atas Kekayaan Intelektual ; Pengaturan dan Perlindungan Hukmi*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, hlm.3

4. Desain Industri
5. Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuits*)
6. Perlindungan Varietas Bam Tanaman

2.3 Desain Industri

2.3.1 Pengertian Desain Industri

Desain industri (bahasa Inggris : *Industrial design*) adalah seni terapan di mana estetika dan *usability* (kemudahan dalam menggunakan suatu barang) suatu barang disempurnakan. Desain industri menghasilkan kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungannya, yang berbentuk 3 atau 2 dimensi, yang memberi kesan estetis, dapat dipakai untuk menghasilkan produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri disebutkan 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.

Sebuah karya desain dianggap sebagai kekayaan intelektual karena merupakan hasil buah pikiran dan kreatifitas dari pendesainnya, sehingga dilindungi hak ciptanya oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Kriteria desain industri adalah baru dan tidak melanggar agama, peraturan perundangan, susila, dan ketertiban umum. Jangka waktu perlindungan untuk desain industri adalah 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan Desain Industri ke Kantor Ditjen Hak Kekayaan Intelektual.

Terkait desain industri tersebut, Iswi Hariyani menyatakan bahwa :

Pengaturan desain industri untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, bajakan atau peniruan atas desain industri yang telah dikenal dengan luas. Prinsip pengaturan desain industri adalah berdasarkan karya intelektual yang memberikan kesan estetis dan dapat diproduksi secara berulang-ulang, serta dapat menghasilkan suatu barang dalam bentuk dua atau tiga dimensi.^{24 17}

Desain Industri adalah cabang HKI yang melindungi penampakan luar suatu produk.

²⁴ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurns HaKI Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 184

Sebelum perjanjian TRIP's lahir, desain industri dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Namun karena perkembangan desain yang sangat pesat, maka perlu dibuatkan undang-undang khusus yang mengatur tentang desain industri.

2.3.2 Subjek Desain Industri

Desain Industri merupakan bagian dari HKI. Pada prinsipnya subjek HKI adalah orang yang memiliki tidak, sedangkan objek HKI adalah ciptaan atau hasil dari subjek. Jika ditelusuri lebih jauh, sebenarnya HKI merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan dalam berbagai kategori. Salah satu diantara kategori tersebut, adalah pengelompokan benda dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapat dilihat dalam batasan benda sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 499 KUH Perdata yang menyatakan : menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.

Barang yang dimaksud dalam Pasal 499 KUH Perdata tersebut adalah benda materiil (*stoffelijk voorwerp*), sedangkan hak adalah benda immaterial. Hal ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut ketentuan pasal 503 KUH Perdata yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan tidak berwujud (tidak bertubuh). Selanjutnya hak immaterial termasuk dalam hak-hak yang disebutkan dalam pasal 499 KUH Perdata. Oleh karena itu, hak milik immaterial itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Selanjutnya disebutkan pula bahwa hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda, itulah yang disebut dengan Hak kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*).^{25 18}

Terkait hal tersebut, dapat disebutkan bahwa subjek desain industri adalah pendesain atau pemegang hak desain industri yang menerima hak tersebut dan pendesain. Jika pendesain terdiri dari beberapa orang, maka hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain. Jika suatu desain industri dibuat oleh pendesain dalam hubungan dinas dengan suatu instansi negara atau pemerintah, maka pemegang hak desain adalah instansi tersebut, kecuali ada perjanjian lain. 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

²⁵ Abdulkadir Muhamad, 1999, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Citra Aditya Bakti, him. 115

barang yang diberi hak desain industri.

2.3.3 Pendaftaran Desain Industri

Permohonan pendaftaran Desain Industri diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 3

(tiga). Pemohon wajib melampirkan :²⁶

- 1) Tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
- 2) Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain;
- 3) Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
- 4) Nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
- 5) Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Permohonan ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya serta dilampiri dengan :

- 1) Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya (untuk mempermudah proses pengumuman permohonan, sebaiknya bentuk gambar atau foto tersebut dapat di-scan, atau dalam bentuk disket atau *floppy disk* dengan program sesuai);
- 2) Surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- 3) Surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik Pemohon atau milik Pendesain.
- 4) Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon lain.
- 5) Dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.

²⁶ <http://www.dgip.go.id/desain-industri/prosedur-pendaftaran-desain-industri> diakses tanggal 25 Maret 2015

- 6) Membayar biaya permohonan sebesar Rp 300.000,00 untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta Rp 600.000,00 untuk non-UKM untuk setiap permohonan.

2.3.4 Penyelesaian Sengketa Desain Industri

Hingga kini persengketaan dalam desain industri cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan ini tentunya dilatarbelakangi oleh berbagai alasan. Di antaranya adalah meningkatnya kesadaran hukum para pihak serta signifikainya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak. Permasalahan tentang persengketaan desain industri di Indonesia telah diatur dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Sengketa dalam pengertian luas termasuk perbedaan pendapat, perselisihan, ataupun konflik. Sengketa juga dapat dipahami sebagai perbedaan pendapat yang telah mencapai eskalasi tertentu atau mengemuka. Sengketa bisnis sangat jelas dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk perbedaan pendapat, perselisihan atau konflik dalam lingkup aktivitas perdagangan atau bisnis. Model penyelesaian sengketa bisnis. dapat dibedakan menjadi dua, yakni; Pertama, penyelesaian sengketa melalui proses peradilan/penghakiman (adjudikasi) dan Kedua, penyelesaian sengketa melalui proses konsensual/non adjudikasi.

Penyelesaian sengketa desain industri yang demikian sebenarnya dapat dilakukan berdasarkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri serta juga melalui dua mekanisme jalur keperdataan dan pidana. Penyelesaian hukum melalui jalur keperdataan dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga penyelesaian sengketa alternatif dan arbitrase atau gugatan ke Pengadilan Niaga. Untuk penyelesaian sengketa alternatif dan arbitrase didasarkan pada ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan : "Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Lembaga penyelesaian sengketa alternatif dan arbitrase merupakan salah satu penyelesaian sengketa keperdataan di luar pengadilan. Bentuk dari penyelesaian sengketa alternatif ini berupa negosiasi, mediasi dan konsiliasi, sedangkan arbitrase dapat berupa arbitrase dalam negeri atau asing.

Penyelesaian sengketa dengan gugatan Pengadilan Niaga hal ini termuat di dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain

Industri yang menyatakan :

- 1) Pemegang Hak Desain Industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9, berupa :
 - a) Gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b) Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan
- 2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Niaga. Hanya saja, untuk gugatan di Pengadilan Niaga saat ini belum dapat dilakukan di setiap kabupaten/kota.

Dalam hal terjadi sengketa yang mengandung unsur pidana, maka proses penyelesaian sengketa desain industri dapat dilakukan melalui proses pidana itu sendiri. Proses pidana ini dapat dimulai dengan melaporkan perbuatan pidana atas desain industri kepada pihak penyidik. Perlu diketahui bahwa perbuatan pidana yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ini menganut perbuatan aduan/delik aduan. Artinya, suatu perbuatan/delik pidana baru dapat dipidanakan apabila telah ada laporan dari pihak yang dirugikan, dalam konteks ini tentunya yang melakukan pelaporan adalah pihak pemegang hak desain industri yang telah secara nyata dirugikan dengan adanya penggunaan hak tersebut oleh orang lain secara tidak sah.

Selain itu, Pasal 49 sampai Pasal 52 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri juga menetapkan adanya Penetapan sementara (*injuction*) sebagai salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang bersengketa dalam desain industri. Dimuatnya ketentuan tentang penetapan sementara dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, dikarenakan hakim Pengadilan Niaga melalui penetapan sementara dapat diberi kewenangan untuk mengeluarkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Desain Industri ke jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Alasan Diajukannya Gugatan Desain Industri Bulpen Easy Jel Kenko

3.1.1 Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri

Sejalan dengan berkembangnya pertumbuhan ekonomi maka berkembang pula kehidupan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terutama pada sektor industri dan perdagangan. Dimana dari sektor industri itulah berbagai produk yang beranekaragam dihasilkan dengan menggunakan teknologi-teknologi yang canggih dan modern. Yang mana hal tersebut dipersiapkan untuk menghadapi persaingan yang lebih berkompeten dalam era globalisasi. Dalam menghadapi persaingan tersebut sekarang ini diharapkan pertumbuhan ekonomi sangat memerlukan atau tidak mengesampingkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Karena Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah satu faktor yang dominan dalam memenangkan persaingan dengan menggunakan keunggulan berupa kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang sangat berkaitan dengan bidang kekayaan intelektual.

Hak Atas Kekayaan Intelektual menjadi sangat penting, dikarenakan Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan sesuatu Undang-undang yang dibuat untuk melindungi mengenai bidang-bidang yang bersangkutan dengan kekayaan intelektual serta untuk menghindari kemungkinan pemalsuan atau persaingan yang curang. Dengan adanya persaingan tersebut maka Hak Atas Kekayaan Intelektual mempunyai peranan yang sangat penting untuk melindungi agar pemalsuan itu tidak terjadi dan Hak Atas Kekayaan Intelektual mempunyai kaitan yang sangat erat terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi maupun Ekonomi. Disebabkan Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang di ekspresikan dalam berbagai bentuk yang memiliki atau mempunyai manfaat dan berguna dalam kehidupan manusia, yang artinya bahwa Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya dan dari kepemilikannya itulah seorang mendapat keuntungan. Sehingga dengan hasil karya yang diciptakan itu

akan mempunyai peranan penting bagi ekonomi serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Hak Atas Kekayaan Intelektual memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual. Karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual yang dijadikan asset perusahaan.

Pada umumnya masyarakat kurang mengetahui secara benar mengenai semua yang bersangkutan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan masyarakat juga masih rancu untuk memahami dan masih mencampuradukkan tentang batasan serta pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut. Bahkan dari kalangan penciptaan seperti seniman, desainer (Pedesain), maupun penemu-penemu lainnya pun kurang mengetahui secara tepat bahwa mereka memiliki atas hak karya-karya intelektual mereka sendiri. Dan mereka pun tidak mengetahui kapan dan bagaimana harus menegakkan atau mempertahankan hak tersebut. Sedangkan hak milik intelektual merupakan suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup kehidupan Teknologi, Ilmu Pengetahuan, maupun seni dan sastra. Pemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya yaitu berupa ide.

Di dalam bidang milik intelektual (*Intelektual Property*), ada bidang yang di khususkan berkenaan dengan Ilmu Pengetahuan dan diterapkan dalam industri, dimana pengetahuan dibidang ini sering disebut sebagai Hak Atas Kekayaan Industri. Yang utama adalah hasil penemuan atau karya-karya yang dapat digunakan untuk dieksploitasi dalam industri. Penggunaan dibidang industri inilah yang merupakan aspek terpenting dari Hak Atas Kekayaan Industri. Hak Atas Kekayaan Industri dibagi menjadi lima bagian yaitu Paten, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dalam perkembangan perindustrian untuk menciptakan produk industri memerlukan rancangan model

sebuah produk yang sering disebut desain industri dalam mengeluarkan produk tersebut dipasaran. Dan untuk melindungi desain industri ini maka diperlukan pengaturan tersendiri dalam Undang-Undang yang bersangkutan dengan desain industri tersebut yaitu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.

Dalam perlindungan atas hak desain industri ini akan lebih memudahkan dalam melakukan sosialisasi kepada kalangan perusahaan dan pendesain dalam pemasaran sebuah produk ke masyarakat. Karena dalam realitanya atau kenyataannya yang terjadi dalam masyarakat adalah mengenai kesadaran masyarakat khususnya perusahaan dan pendesain terhadap pemahaman desain industri yang masih sangat rendah yaitu dalam prakteknya pengusaha tidak atau belum mendaftarkan desain industri barunya dari produk barang tersebut yang dimilikinya, dimana produk itu akan dipasarkan. Sehingga ada persaingan yang curang dengan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diproduksi, dimana barang tersebut sudah diberi hak desain industri.

Pengaturan perlindungan desain industri pada mulanya dibutuhkan untuk melindungi para desainer dari kegiatan pesaingnya yang melakukan tindakan peniruan terhadap barang-barang yang sangat laku di pasaran.³⁷ Di Indonesia, dahulu desain industri tercakup dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1984 tentang Perindustrian dan sekarang ini diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan secara khusus dipisahkan dari materi desain tata letak sirkuit terpadu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru, yakni apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan desain yang telah diungkapkan sebelumnya. Pemegang hak desain memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan melarang siapa pun yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Kreasi yang dilindungi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah yang berbentuk tiga atau

³⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, cet. 1, Bandung: Penerbit Alumni, 2003, hlm. 413

dua dimensi (dan konfigurasinya), memberikan kesan estetis dan dapat dipakai untuk memproduksi barang, komoditas industri dan kerajinan tangan. Untuk menilai suatu kreasi memiliki kesan estetis atau tidak tentu saja bukan hal yang mudah karena bersifat subjektif, baik dari sudut pandang pemeriksa maupun pemilik desain. Untuk itulah perlu dicapai kepastian hukum dalam penentuan syarat tersebut.³⁸

Di Indonesia dengan adanya tradisi hukum adat, sebenarnya kurang atau bahkan tidak begitu mengenal perangkat hukum yang mengatur perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal demikian karena akar hukum Indonesia bersifat Komunal, gotong-royong dan hak mengenal perlindungan karya intelektual yang mengedepankan sifat individual. Hal ini terlihat dari beberapa pandangan dari pada pencipta desainer yang tidak begitu memperdulikan bila karyanya ditiru orang lain dan tidak merasa dirugikan, bahkan orang tersebut merasa bangga bila karyanya mendapat perhatian berpendapat bahwa karya ciptaannya sebagai karya batiniah yang universal dan dapat dinikmati siapapun dan kapanpun.

Sebagai anggota masyarakat dunia, mau tidak mau Indonesia ikut terlibat dan harus berpartisipasi dalam perjanjian-perjanjian Internasional sehubungan dengan hal kekayaan intelektual. Partisipasi Indonesia dalam perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi internasional telah membawa pengaruh di tanah air. Pada tanggal 17 Desember 1999, sebagai wujud pelaksanaan ratifikasi tersebut, pemerintah Indonesia dengan diwakili oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan, telah memberikan keterangan pemerintah dihadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengenai usulan tiga rancangan Undang-Undang di bidang hak kekayaan intelektual kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Keterangan pemerintah tersebut telah didahului dengan Amanat Presiden Republik Indonesia Nomor R.43/PU/XII/1999 Tanggal 8 Desember 1999 kepada Dewan perwakilan rakyat untuk membicarakan mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri, Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Dagang dan Rancangan Undang-Undang tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu.

³⁸ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm.21

Bila disimak konsiderans menimbang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, maka terdapat dua pertimbangan pokok yang melatarbelakangi perlunya dibentuk undang-undang tersebut antara lain :

- a) Bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang desain industri sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual.
- b) Bahwa Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.⁷³ Sehingga perlu diatur mengenai desain industri..

Selain sebagai pelaksanaan dan konsekuensi ikut sertanya Indonesia dalam *World Trade Organization*, Indonesia juga mempunyai kepentingan nasional dengan diterimanya rancangan undang-undang ini. Salah satunya adalah untuk memenuhi kewajiban yang tertera dalam perjanjian *World Trade Organization* dan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* yang mengharuskan setiap peserta dalam *World Trade Organization*, untuk mentaati dan menerima dalam undang-undang tersendiri atau aturan lainnya secara nasional segera ketentuan yang termaktub dalam perjanjian *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* ini. Jadi, keikutsertaan *World Trade Organization* mewajibkan Indonesia sebagai anggota untuk mentaati dan memuat semua ketentuan yang termasuk dalam persetujuan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* ini dalam tata peraturan perundang-undangannya. Rancangan undang-undang ini diharapkan akan meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia, karena telah melaksanakan kewajibannya sebagai anggota masyarakat internasional, *World Trade organization* berikut peraturan-peraturan konvensi dan persetujuan lainnya

Pengertian desain industri yang digunakan di Indonesia adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan dari padanya 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. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari desain industri adalah sebagai berikut :

- a) Kreasi yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dapat berbentuk tiga dimensi (bentuk dan konfigurasi) serta dua dimensi (komposisi garis atau warna).
- b) Kreasi tersebut memberikan kesan estetis.
- c) Kreasi tersebut dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Di samping berlakunya asas-asas (prinsip hukum) hukum benda terhadap hak atas desain industri, asas hukum yang mendasari hak ini adalah :³⁹

- 1) Asas Publisitas

Asas publisitas bermakna bahwa adanya hak tersebut didasarkan pada pengumuman publikasi di mana masyarakat umum dapat mengetahui keberadaan tersebut. Untuk itu hak atas desain industri diberikan oleh negara setelah hak tersebut terdaftar dalam berita resmi negara. Di sini perbedaan yang mendasar dengan hak cipta, yang menyangkut sistem pendaftaran deklaratif, sedangkan hak atas desain industri menganut sistem pendaftaran konsumtif, jadi ada persamaan dengan paten.

- 2) Asas Kemanunggalan (Kesatuan)

Tentang asas kemanunggalan, ini bermakna bahwa hak atas desain industri tidak boleh dipisah-pisahkan dalam satu kesatuan yang utuh untuk satu komponen desain. Misalnya kalau desain itu berupa sepatu, maka harus sepatu yang utuh, tidak boleh hanya desain taplaknya saja, maka hak yang dilindungi hanya telapaknya saja. Demikian pula bila desain itu berupa botol berikut tutupnya, maka yang dilindungi dapat berupa botol dan tutupnya berupa satu kesatuan. Konsekuensinya jika ada pendesain baru mengubah bentuk tutupnya, maka pendesain pertama tidak bisa mengklaim. Oleh karena itu, jika botol dan tutupnya dapat dipisahkan,

³⁹ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.477

maka tutup botol satu kesatuan dan botolnya satu kesatuan, jadi ada dua desain industri

3) Asas Kebaruan

Oleh karena itu, asas kebaruan menjadi prinsip hukum yang juga perlu mendapat perhatian dalam perlindungan hak atas desain industri ini. Hanya desain yang benar-benar baru yang dapat diberikan hak. Ukuran atau kriteria kebaruan itu adalah apabila desain industri yang akan didaftarkan itu tidak sama dengan desain industri yang telah ada sebelumnya sebagaimana telah disinggung di atas.

Tidak semua desain industri yang mendapat perlindungan hukum, hanya desain industri yang memenuhi persyaratan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang mendapat perlindungan hukum desain industri. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, yang menjadi obyek perlindungan hukum desain industri adalah desain industri yang baru (*novelty*) dan telah terdaftar. Desain industri yang mendapat perlindungan, antara lain :

a) Desain industri yang baru

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain industri menyatakan hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru. Hal ini berarti bahwa hanya desain industri yang mempunyai unsur kebaruann saja yang dapat diberikan perlindungan hukum dan dengan sendirinya dapat didaftar. Pendaftaran merupakan syarat mutlak agar desain industri yang mempunyai kebaruan tadi diberikan perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu. Menurut Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dihubungkan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Desain Industri, suatu desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaanpermohonan pendaftaran desain industri yang telah memenuhi persyaratan administratif, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

b) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan;

Ternyata tidak semua desain industri yang baru dapat diberikan hak desain industri. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain

Industri mengatur desain industri yang tidak mendapat perlindungan, yakni desain industri yang bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan.

Dengan demikian obyek desain adalah barang atau komoditi yang merupakan desain yang digunakan dalam proses industri, karena itu desain industri merupakan karya intelektual di bidang industri. Maka pemegang hak harus mendapatkan perlindungan atas desain industrinya agar pendesain tersebut akan menjadi lebih bersemangat untuk menciptakan inovasi desain-desain baru untuk barang yang diproduksi oleh perusahaan yang bersangkutan. Dalam hubungan dengan industrialisasi adanya suatu pengaturan tentang desain industri ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengacu pada perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Dalam mengawasi persaingan dan perputaran ekonomi serta pemasaran, maka mutu dan harga suatu produk adalah sangat penting. Demikian pula desain industri sangat penting sebagai salah satu unsur yang dapat membedakan satu produk dengan produk yang lainya.

Dengan mengingat hal-hal tersebut diatas dan berhubungan mengenai perlindungan hukum tentang desain industri yaitu untuk menjamin perlindungan hak-hak pendesain dan menetapkan hak dan kewajibannya serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan hak desain industri tersebut. Yang menjadi landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk kecurangan dengan cara membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang itu yang sudah diberi hak 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 tertentu yaitu berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi. Dengan demikian desain industri dalam dunia industri dan perdagangan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan disinilah desain industri harus lebih dipacu dan lebih ditingkatkan agar dapat menghadapi persaingan yang ada dalam dunia industri dan perdagangan.

3.1.2 Alasan Diajukannya Gugatan Desain Industri dalam Putusan Nomor 35 PK.PDT.SUS/2014

Dasar pemikiran diberikannya perlindungan hukum kepada seorang individu terhadap ciptaannya, bermula dari teori yang tidak lepas dari dominasi pemikiran madzhab atau doktrin hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal. Teori ini berpengaruh pada negara-negara dengan sistem *civil law*. Menurut teori hukum alam, bahwa pencipta memiliki hak moral untuk menikmati hasil kerjanya, termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya. Di samping itu, karena pencipta telah memperkaya masyarakat melalui ciptaannya, pencipta memiliki hak untuk mendapatkan imbalan yang sepadan dengan nilai sumbangannya. Jadi hak cipta memiliki hak eksklusif atas suatu karya pencipta. Hal ini berarti mempertahankan hukum alam dari individu untuk mengawasi karya-karyanya dan mendapat kompensasi yang adil atas sumbangannya kepada masyarakat. Selain teori alam, muncul kemudian teori *utilitarian* yakni dalam hal perlindungan hak-hak kekayaan tidak berwujud. Berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, bagi pencipta untuk menciptakan karya-karya ciptanya, dan dengan demikian meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam praktek, masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan hukum di bidang Desain Industri. Penulis mengkaji perkara perdata berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Putusan Nomor 35 PK/PDT. SUS/2014 dengan kasus posisi sebagai berikut : Mahkamah Agung yang memeriksa dalam perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (desain industri) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

Firma Salim Trading C.O, selaku Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat melawan Dong A Pencil CO., LTD, Kim Jewon, dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia cq. Direktoret Hak Cipta, Disain Industri, Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang selaku Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi. Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 638 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 29 Januari 2013

yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

Penggugat sejak tahun 1986 berdagang dibidang alat-alat tulis dan perkantoran dengan berbagai merek, sedangkan alat tulis Produk Kenko Easy Gel Pen (Pulpen) diperdagangkan Penggugat sejak Desember 2008 dengan merek Kenko. Penggugat untuk memperdagangkan Easy Gel Pen (Bolpoint) tersebut dimulai sejak adanya kerja sama antara pihak Penggugat dengan Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlum Pen Making Industry Co., Ltd selaku pemilik dan pemegang Desain Industri No. ZL 2007 3 0113606.7 telah menunjuk Penggugat (Fa. Salim Trading Co) sebagai Distributor Tunggal untuk Negara Republik Indonesia berdasarkan *Distributorship Agreement* (Surat Perjanjian Distributor) tanggal 12 Desember 2008. Bahwa berdasarkan Penunjukan dari Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlum Pen Making Industry Co., Ltd selaku pemilik dan pemegang Hak Desain Industri kepada Penggugat untuk menjadi Distributor Tunggal untuk Negara Republik Indonesia maka Penggugat mengimport Easy Gel Pen (Pulpen) tersebut ke Indonesia dan Easy Gel Pen (Pulpen) tersebut dibuat dengan memakai merek milik Penggugat yang sudah didaftar di Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia yakni merek Kenko

Penunjukan dari Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlum Pen Making Industry Co., Ltd selaku pemilik dan pemegang Hak Desain Industri kepada Penggugat untuk menjadi Distributor Tunggal maka Penggugat juga telah diberi Kuasa berdasarkan Design Industry Right And Authority Assignment Letter (Surat Pernyataan Penyerahan Hak dan Kuasa Desain Industri) tertanggal 12 Desember 2008. Easy Gel Pen (Pulpen) yang diperdagangkan Penggugat tersebut telah didaftarkan di Negara China pada tanggal 03 Maret 2007 di Badan Otoritas Rancangan Republik Rakyat China dengan Nomor Pendaftaran ZL. 2007 3 0113606.7 sehingga telah memberikan Hak Desain Industri kepada Wan Jin Xi sesuai Sertifikat 750216 tanggal 20 Pebruari 2008, dengan Pendesain dan Pemegang Hak adalah Wang Jin Xi Yaitu : Sertifikat Keahlian Khusus Perihal Rancangan Desain Luar.

Pada tanggal 17 November 2011 Penggugat mendapat gangguan Hukum dari Tergugat I dengan melaporkan Penggugat di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Penyidikan pada tanggal 31 Oktober 2011 dengan Nomor Laporan Nomor LK.01-27-01/Desain Industri/X/2011/Dit-Sidik dengan tuduhan Tindak Pidana Pelanggaran Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, pada hal sesuai dengan data yang didapat Penggugat, ternyata Tergugat I melalui kuasanya telah mendaftarkan Desain Industri Bolpoin di Kantor Tergugat III dengan nama Pendesain adalah Tergugat II, dengan tanggal penerimaan Permohonan Desain Industri adalah pada tanggal 03 Desember 2009 dengan judul PENA BOLPOIN sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Desain Industri Nomor Pendaftaran ID O O23 602 – D tanggal 28 Juli 2011.

Tergugat I maupun Tergugat II yang mengklaim sebagai Pendesain dan sebagai Pemegang Hak Desain Industri yang menyatakan sebagai Penemu pertama, hal tersebut sama sekali tidak benar sebab Desain Industri yang didaftarkan Tergugat I pada Tergugat III Pendesain Tergugat II didaftarkan setelah Penggugat memperdagangkan Easy Gel Pen (Pulpen) di Indonesia, dan seandainya benar Tergugat II (warga Negara Korea Selatan) sebagai Pendesain maka PENA BOLPOIN tersebut seharusnya pertama sekali didaftarkan di Negara Korea Selatan atau setidaknya didaftarkan dalam waktu bersamaan. Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Desain Industri terhadap Desain Industri dengan nomor Pendaftaran ID O O23 602 – D bertanggal 28 Juli 2011 adalah selaku pihak yang sangat berkepentingan, karena Penggugat adalah selaku Pedagang Bolpoin yang dihunjak oleh Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlum Pen Making Industry Co., Ltd selaku pemilik dan pemegang Desain Industri No. ZL 2007 3 01136067 untuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri disebutkan :

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 pada tanggal 03 Desember 2009 Tergugat I mengajukan kepada Tergugat III, permohonan pendaftaran Desain Industri berjudul : PENA BOLPOIN dengan Nomor permohonan Desain Industri : AOO 2009 03912 dengan tanggal penerimaan permohonan Desain Industri tanggal 03 Desember 2009, Klasifikasi Internasional Desain Industri 19-06 dengan Desain Industri.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri disebutkan : Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri, artinya Desain Industri bukan hasil tiruan/jiplakan Desain orang lain. Bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas ternyata Tergugat I mengajukan Pendaftaran Desain Industri berjudul “PENA BOLPOIN” dengan nomor pendaftaran ID O O23 602 – D bertanggal 28 Juli 2011 adalah dengan itikad buruk (*bad faith*) karena yang didaftar sudah terungkap sebelumnya dan sudah terdaftar atas nama orang lain (Wan Jin XI) dan merupakan Desain Industri orang lain, sehingga yang didaftarkan Tergugat I adalah hasil tiruan atau Jiplakan hasil Desain Industri orang lain.

Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Desain Industri terhadap Desain Industri dengan nomor Pendaftaran ID O O23 602 – D bertanggal 28 Juli 2011 adalah selaku pihak yang sangat berkepentingan, karena Penggugat adalah selaku Pedagang Bolpoin yang dihunjak oleh Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlum Pen Making Industry Co., Ltd selaku pemilik dan pemegang Desain Industri No. ZL 2007 3 01136067 untuk Wilayah Negara Republik Indonesia. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dapat diketahui yang paling berhak atas Desain Industri Easy Gel Pen (Pulpen) adalah Wang Jin Xi, dan

pemegang Hak tersebut telah memberikan kewenangan kepada Pengugat untuk memperdagangkan Easy Gelpen (Pulpen) untuk Wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga pendaftaran yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Pendesain Tergugat II sebagaimana dalam nomor Pendaftaran ID O O23 602 – D bertanggal 28 Juli 2011 didaftarkan adalah dengan itikad buruk (*bad faith*) sehingga harus dinyatakan batal.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang Hak Prioritas antara lain : Pasal 1 ayat (12) Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan yang diajukannya ke negara tujuan, yang juga anggota Konvensi Paris atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, memiliki tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan yang diajukan di negara asal selama kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi Paris. Selain itu disebutkan dalam ketentuan Pasal 16 bahwa :

- 1) Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.
- 2) Permohonan dengan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran Desain Industri disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan Hak Prioritas.
- 3) Apabila syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi, Permohonan tersebut dianggap diajukan tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 17 bahwa : Selain salinan surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Direktorat Jenderal

dapat meminta agar Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas dilengkapi pula dengan :

- a) Salinan lengkap Hak Desain Industri yang telah diberikan sehubungan dengan pendaftaran yang pertama kali diajukan di negara lain; dan
- b) Salinan sah dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa Desain Industri tersebut adalah baru.

Seorang pendesain warga Negara Asing apabila ingin mendaftarkan Desain Industrinya di Indonesia, jika ia menggunakan Hak Prioritas, maka apabila ingin mendaftarkan Desain Industrinya di Indonesia hanya diberikan tenggang waktu selama 6 (enam) bulan sejak tanggal pertama kalinya ia mendaftarkan Desain Industri di suatu negara anggota *World Trade Organization* (WTO). Akibat perbuatan Tergugat I yang mengadukan Penggugat di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Penyidikan dengan tuduhan Tindak Pidana Pelanggaran Desain Industri maka Penggugat merasa terganggu dalam melakukan perdagangan Pulpen dan terpaksa menghentikan kegiatan perdagangan Easy Gel Pen (Pulpen), hal mana jika Penggugat berdagang maka rata-rata hasil penjualan setiap bulan adalah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), jika perkara ini diperhitungkan akan berlangsung selama 6 (enam) bulan maka total kerugian Material Penggugat adalah 6 (enam) bulan X Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) = Rp.3.000.000.000,- (tiga Milyar rupiah) sebagai kerugian material.

Kerugian secara immateriil dalam hal ini dapat dikemukakan bahwa Penggugat adalah seorang Pengusaha, dengan adanya Pengaduan Tergugat I maka Penggugat telah mendapat malu di mana banyak rekan-rekan bisnis Penggugat yang selalu mempertanyakan hal tersebut sehingga Penggugat mengalami tekanan mental, gangguan psikis dan menyebabkan hilangnya rasa percaya diri para pelanggan kepada Penggugat, tentu hal ini tidak bisa dinilai dengan uang, akan tetapi jika dinilai dengan uang maka kerugian ditaksir tersebut adalah Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah). Dengan demikian total kerugian Penggugat baik Material dan Immaterial adalah sebesar Rp.63.000.000.000,- (enam puluh tiga miliar rupiah).

Dalam hal ini Tergugat III dijadikan sebagai pihak dalam gugatan ini, karena Tergugat III telah menerbitkan Sertifikat Desain Industri dengan Nomor Pendaftaran ID O O23 6O2 – D bertanggal 28 Juli 2011 berjudul PENA BOLPOIN yang mana Sertifikat tersebut menjadi Objek Perkara yang dimintakan oleh Penggugat untuk dibatalkan, sehingga Tergugat III harus taat dan tunduk terhadap putusan dalam perkara ini dan sekaligus melaksanakan pencatatan pembatalan Pendaftaran Desain Industri ID O O23 6O2 – D bertanggal 28 Juli 2011 berjudul PENA BOLPOIN di daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri Dalam putusannya, Mahkamah Agung menolak permohonan pemohon, dengan dasar bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah ditunjuk sebagai distributor tunggal untuk wilayah Indonesia pada tanggal 12 Desember 2008 terhadap produk Pulpen yang Desain Industrinya terdaftar di Badan Otoritas Rancangan Republik Rakyat China telah memberikan Hak Desain Industri kepada Wan Jin Xi sesuai Sertifikat 750216 tanggal 20 Februari 2008 dengan tanggal Permohonan 30 Maret 2007. Sejak tanggal 12 Desember 2008 Pemohon Peninjauan Kembali telah berdagang Pulpen di Indonesia, sehingga Desain Industri Termohon Peninjauan Kembali-I semula Termohon Kasasi-I/Tergugat-I tidak mengandung Kebaruan (Novelty) lagi (Pasal 2 ayat (1). (2).(3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri).

3.2 Kesesuaian Pendaftaran Desain Industri Oleh Penggugat Menurut Ketentuan Hukum Yang Berlaku

3.2.1 Kesesuaian Pendaftaran Desain Industri Penggugat Menurut Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Pemerintah Negara Republik Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*) hal ini sesuai dengan diterbitkannya Undang- Undang No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*, hal mana dalam Lampiran 1C adalah : *Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights* (Perjanjian TRIPs) *Including Trade In Counterfeit Goods* (Perjanjian mengenai Aspek-aspek Dagang yang terkait

dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, termasuk perdagangan barang Palsu) ; Bahwa dalam pasal 25 ayat (1) Perjanjian TRIPs disebutkan : *Members shall provide for the protection of independently created industrial design that are new or original. Members may provide that design are not new original if they do not significantly differ from known design or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to design dictated essentially by technical or functional considerations* (Anggota wajib memberikan perlindungan atas ciptaan desain tidak baru atau tidak asli jika desain tersebut tidak secara signifikan berbeda desain yang dikenal atau kombinasi dari fitur desain yang sudah dikenal. Anggota dapat menentukan bahwa perlindungan tersebut tidak berlaku untuk desain yang pada dasarnya ditentukan oleh pertimbangan teknis atau fungsional).

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Perjanjian TRIPs tersebut maka dapat disimpulkan Perlindungan atas suatu Desain Industri hanya diberikan kepada Desain Industri yang baru (mempunyai kebaruan/Novelty) apabila Desain Industri tersebut secara Signifikan berbeda dari Desain Industri yang telah dikenal dan telah ada sebelumnya. Bahwa demikian juga halnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri disebutkan :

- 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 : tanggal penerimaan; atau tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia

Seperti cabang-cabang hak-hak kekayaan intelektual lainnya (kecuali hak cipta dan rahasia dagang), undang-undang mensyaratkan adanya pendaftaran sebelum desain tersebut memperoleh perlindungan hukum. Pendaftaran dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan untuk memproses permohonan pendaftaran tersebut diadakan pemeriksaan terlebih dahulu oleh para petugas di Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Adapun

ketentuan permohonan pendaftaran desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah sebagai berikut :

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksudkan harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya;
- 3) Dalam surat permohonan harus memuat :
 - a) Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
 - b) Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain;
 - c) Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemohon;
 - d) Nama dan alamat lengkap surat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa dan;
 - e) Nama Negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas
- 4) Permohonan sebagaimana dimaksud harus dilampiri dengan :
 - a) Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya;
 - b) Surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
 - c) Surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain;
- 5) Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis pada pemohon lain;
- 6) Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, pemohon harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan;
- 7) Ketentuan tentang tata cara permohonan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pihak yang pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain industri, kecuali jika terbukti sebaliknya. Setiap permohonan dianggap

sebagai pemegang hak desain industri, kecuali jika terbukti sebaliknya. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk :

- a) Satu desain industri; atau
- b) Beberapa desain yang merupakan satu kesatuan desain industri atau yang memiliki kelas yang sama; contoh dari satu kesatuan desain industri adalah seperangkat barang misalnya teko, cangkir, gelas dan toples yang memiliki konfigurasi atau komposisi garis atau warna yang sama atau memiliki kesamaan bentuk. Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia harus mengajukan permohonan melalui kuasa dan harus menyatakan memilih domisili hukum di Indonesia

Tanggal penerimaan persyaratan permohonan tidak harus dipenuhi pada saat tanggal pendaftaran. Untuk mendapatkan tanggal penerimaan sebagai tanggal diterimanya permohonan, syarat minimal yang harus dipenuhi pemohon adalah mengisi formulir permohonan, melampirkan contoh fisik atau gambar foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya dan membayar biaya permohonan Pada umumnya yang disebut dengan hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut, pada dasarnya ada beberapa hak yang dimiliki oleh pemegang hak desain industri, antara lain :

- a) Hak eksklusif, yaitu hak untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang tanpa persetujuannya membuat, memakaimenjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.
- b) Hak mengajukan gugatan secara perdata dan atau tuntutan secara pidana kepada siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.

Selain itu dikenal pula apa yang disebut dengan hak prioritas. Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang bergabung dalam *Paris convention for protection of industrial*

property atau *agreement establishing the world trade organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga merupakan anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris *Convention* tersebut. Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama enam bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pertama kali diterima Negara lain yang merupakan anggota. Permohonan dengan hak prioritas sebagaimana dimaksudkan wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran desain industri disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan hak prioritas. Apabila syarat sebagaimana dimaksud di atas tidak terpenuhi, permohonan tersebut dianggap diajukan tanpa menggunakan hak prioritas.

Terkait kasus yang dikaji bahwasanya pihak penggugat untuk memperdagangkan Easy Gel Pen (Bolpoint) tersebut sejak dimulai dari adanya kerja sama antara Penggugat dengan Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlum Pen Making Industry Co., Ltd selaku pemilik dan pemegang Desain Industri No. ZL 2007 3 0113606.7 telah menghunjuk Penggugat (SALIM) sebagai Distributor Tunggal untuk Negara RI berdasarkan Distributorship Agreement (Surat Perjanjian Distributor) tanggal 12 Desember 2008. Bahwa berdasarkan Penghunjukan dari Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlum Pen Making Industry Co., Ltd selaku pemilik dan pemegang Hak Desain Industri kepada Penggugat untuk menjadi Distributor Tunggal untuk Negara RI, maka penggugat mengimpor Easy Gel Pen (Pulpen) tersebut ke Indonesia dan Easy Gel Pen (Pulpen) tersebut dibuat dengan memakai merek milik Penggugat yang sudah di daftar di Kantor Menkumham yakni Merek KENKO.

Penunjukan dari Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlum Pen Making Industry Co. Ltd. selaku pemilik dan pemegang Hak Desain Industri kepada Penggugat untuk menjadi Distributor Tunggal maka Penggugat juga telah diberi Kuasa berdasarkan Design Industry Right and Authority Assignment Letter (Surat Pernyataan Penyerahan Hak dan Kuasa Desain Industri) tertanggal 12 Desember

2008. Bahwa Easy Gel Pen (Pulpen) yang diperdagangkan Penggugat tersebut telah didaftarkan di Negara China pada tanggal 03 Maret 2007 di Badan Otoritas Rancangan Republik Rakyat China dengan Nomor Pendaftaran ZL. 2007 3 0113606.7 sehingga telah memberikan Hak Desain Industri kepada Wan Jin Xi sesuai Sertifikat 750216 tanggal 20 Februari 2008, dengan Pendesain dan Pemegang Hak adalah Wang Jin Xi Yaitu: Sertifikat Keahlian Khusus Perihal Rancangan Desain Luar. Berdasarkan uraian Gugatan Penggugat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa status Penggugat di dalam hubungannya dengan Cixi Jinlum Pen Making Industry Co. Ltd. adalah hanya sebagai distributor tunggal dari Cixi Jinlum Pen Making Industry Co. Ltd. yang oleh Penggugat diakui sebagai pemegang dan pemilik desain industri dengan Nomor Pendaftaran ZL. 2007 3 0113606.7.

3.2.2 Akibat Hukum Pendaftaran Desain Industri Oleh Penggugat Menurut Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Desain industri dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangundangan. Pengalihan hak desain industri tersebut harus disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak dan wajib dicatat dalam daftar umum desain industri pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak desain industri yang tidak dicatatkan dalam daftar umum desain industri tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Pengalihan hak desain industri tersebut akan diumumkan dalam berita resmi desain industri. Pengalihan hak desain industri tidak menghilangkan atau meniadakan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam sertifikat desain industri, serta resmi desain industri, maupun dalam daftar umum desain industri. Pemegang hak desain industri berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu untuk melaksanakan hak desain industri dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengespor dan atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi

hak desain industri, kecuali diperjanjikan lain. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan dalam daftar umum desain industri pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perjanjian lisensi ini kemudian diumumkan dalam berita resmi desain industri. Perjanjian lisensi yang tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Pada dasarnya bentuk dan isi perjanjian lisensi ditentukan sendiri oleh para pihak berdasarkan kesepakatan bersama, namun tidak boleh memuat ketentuan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Sejak tanggal dimulainya pengumuman permohonan suatu desain industri, setiap pihak dapat mengajukan keberatan yang bersifat substansif kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan membayar biaya sebesar Rp. 150.000,- untuk setiap pengajuan keberatan bagi setiap permohonan yang diajukan keberatannya.

Pengajuan keberatan tersebut harus sudah diterima Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual paling lama tiga bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pengumuman. Pemohon dapat menyampaikan sanggahan atas keberatan yang diajukan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual paling lama tiga bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Kemudian Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melakukan pemeriksaan substansif dan berkewajiban menyetujui atau menolak keberatan tersebut dalam waktu enam bulan sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman permohonan desain industri yang diajukan keberatannya. Apabila permohonan yang diajukan keberatannya ditolak berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri pemohon dapat mengajukan secara tertulis keberatan beserta alasannya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dalam hal Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berpendapat bahwa permohonan tidak sesuai dengan Pasal 4 pemohon dapat mengajukan gugatan terhadap putusan penolakan ke pengadilan niaga dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

3.3 Pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decidendi*) dalam Putusan Nomor 35 PK/PDT.SUS/2014 Menolak Permohonan Peninjauan Kembali Sengketa Desain Industri Bulpen Easy Jel Kenko

Pada hukum acara perdata, orang yang merasa bahwa haknya dilanggar disebut penggugat sedang bagi yang melanggar disebut tergugat. Perbedaan antara permohonan dan gugatan bahwa dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputuskan oleh pengadilan. Dalam suatu gugatan ada seorang atau lebih yang “merasa” bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar. Dalam perkara yang disebut permohonan tidak ada sengketa. Disini hakim hanya sekedar memberi jasa-jasa sebagai seorang tenaga tata usaha negara. Hakim tersebut mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya disebut *declaratoir*, yaitu suatu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja.. Dalam mengajukan gugatan perlu diperhatikan dalam mengajukan gugatan harus kepada badan pengadilan yang benar-benar berwenang. Dalam hukum acara perdata dikenal 2 macam kewenangan, yaitu : wewenang mutlak atau *absolute competentie* dan wewenang relatif atau *relative competentie*.

Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut : Ditemukan bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan, yaitu :

Bukti PK-1, surat pemberian kuasa desain industri (*design industry authorization letter*). Bahwa bukti PK-1 tersebut pada saat pemeriksaan di Pengadilan Niaga tidak ditemukan pada hal bukti tersebut sangat menentukan, sebab bukti PK-1 tersebut adalah Pemberian Kuasa Penuh kepada Penerima Kuasa (dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali) telah diberikan Kuasa Penuh untuk memakai dan menggunakan serta mempertahankan hak atas Design Industry No. ZL 2007 3 0113606.7 untuk kepentingan Distributor dan atau Prinsipal di Instansi Pemerintah, Swasta maupun di Pengadilan atau di luar Pengadilan di seluruh wilayah Indonesia. Bahwa bukti PK-1 membuktikan Tuan WANG JINXI selaku Direktur. Pemilik dan Pemegang Design Industry No. ZL 2007 3 0113606.7 pada tanggal 18 Desember 2008 memberikan Kuasa Penuh kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk memakai dan menggunakan serta mempertahankan hak atas Design Industry No. ZL 2007 3 0113606.7 untuk

kepentingan Distributor dan atau Prinsipal di Intansi Pemerintah, Swasta maupun di Pengadilan atau di luar Pengadilan di seluruh wilayah Indonesia.

Bahwa dengan adanya Pemberian Surat Kuasa tersebut, maka secara Hukum Pemohon Peninjauan Kembali memiliki Persona Standi In Judicio atau berhak dan mempunyai kedudukan Hukum untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Desain Industri milik Termohon Peninjauan Kembali-I nomor Pendaftaran ID O 023 602 - D tertanggal 28 Juli 2011, berjudul Pena Bolpoin, sebab berdasarkan Desain Industry milik Termohon Peninjauan Kembali-I tersebut telah membuat Pengaduan di Dirjen HaKI dengan dasar Pemohon Peninjauan Kembali memperdagangkan Pulpen pada hal Pulpen yang diperdagangkan Pemohon Peninjauan Kembali memiliki dokumen Resmi terdaftar di Badan Otoritas Design Republik Rakyat China (RRC).

Bahwa berdasarkan bukti PK-1 tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang memiliki Persona Standi In Judicio atau berhak dan mempunyai kedudukan Hukum untuk mengajukan gugatan Pembatalan Desain Industry milik Termohon Peninjauan Kembali-I dengan nomor Pendaftaran ID O 023 602 - D tertanggal 28 Juli 2011, berjudul Pena Bolpoin, sehingga beralasan untuk membatalkan putusan Judex Juris dan Judex Facti, dan dengan mengadili sendiri Mengabulkan Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/ Penggugat untuk seluruhnya. Bukti PK-2, Surat Penyerahan Hak Desain Industry (*Design Industry Rights Assigment Letter*). Bahwa bukti PK-2 tersebut pada saat pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga tidak ditemukan. pada hal bukti tersebut sangat menentukan, sebab bukti PK-2 tersebut adalah Penyerahan Hak Design Industry kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk dan atas kepentingan hukum Ci Xi Jinlun Pen Making Industry Co. Ltd dalam melakukan segala perbuatan hukum untuk melindungi produk Ci Xi Jinlun Pen Making Industry Co. Ltd dalam melakukan segala perbuatan hukum untuk melindungi produk dan juga untuk melakukan upaya hukum perdata (Gugatan, banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) serta untuk mempertahankan produk Design Industry No. ZL 2007 3 01136067 dari gangguan oleh pihak manapun di seluruh wilayah Indonesia. Bahwa dengan adanya Pemberian Hak tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan pihak yang memiliki

kewenangan untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Desain Industri milik Termohon Peninjauan Kembali-I dengan nomor Pendaftaran ID O 023 602 – D tertanggal 28 Juli 2011, berjudul Pena Bolpoin.

Selain itu dalam permohonan Peninjauan Kembali tersebut disebutkan bahwa : Dalam Putusan Judex Juris Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata :

- a) Bahwa Judex Juris dalam pertimbangannya pada putusan halaman 51 mengatakan : Pemohon Kasasi/Penggugat bukan pemegang hak desain atau penerima lisensi dari Cixi Jinlun Pen Making Indistri Co. Ltd sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, sehingga berdasarkan alasan tersebut Judex Juris mengatakan Judex Facti tidak salah menerapkan Hukum, maka dalam Bahwa dalam putusan Judex Facti halaman 58 alinea 2, 3, mengatakan, Majelis berpendapat bahwa Penggugat bukanlah orang yang berhak untuk mengajukan Gugatan Pembatalan pendaftaran Desain Industri, yang berhak melakukan pembatalan terhadap pendaftaran Desain Industri hanyalah orang yang berkepentingan langsung dengan Desain Industri itu sendiri yakni yang merasa memiliki atau yang memegang hak Desain Industri atau penerima Lisensi bukan kuasa yang berdiri sendiri sehingga Gugatan tidak dapat diterima/NO (niet ontvankelijk verklaard), maka dalam putusan tersebut terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;
- b) Bahwa dalam memberikan suatu putusan terhadap suatu perkara seharusnya Judex Facti memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundangundangan yang berlaku, sebab gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah pembatalan pendaftaran Desain Industri "PENA BOLPOIN" atas nama Tergugat-I dengan Pendesain Tergugat-II, dimana Pendaftaran Desain Industri dengan nomor Pendaftaran ID O 023 602 - D tertanggal 28 Juli 2011, berjudul PENA BOLPOIN tersebut telah jelas dan nyata mengganggu kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali, yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, yang menyatakan -."Gugatan pembatalan

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

- c) Bahwa memperhatikan putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* maka ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, bahkan *Judex Juris* dan *Judex Facti* sama sekali tidak memperhatikan kepentingan kedua belah pihak sehingga telah melanggar azas *Audio Et Alteram partem*, sebab *Judex Facti* dalam mempertimbangkan hanya melihat kepentingan Termohon Peninjauan Kembali-I dan Termohon Peninjauan Kembali-II, sehingga beralasan untuk membatalkan putusan tersebut
- d) Bahwa selain hal tersebut ternyata dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* juga terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, sebab telah mengabaikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengatur mengenai pihak yang berhak untuk mengajukan Gugatan pembatalan Desain Industri

Berdasarkan hal tersebut di atas, sampai kepada pertimbangan hakim dalam Peninjauan Kembali bahwa :

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 28 Agustus 2013 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 11 November 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan oleh Firma Salim Trading C.O, selaku Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa putusan *Judex Juris* untuk menerima eksepsi dan menyatakan gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali, dalam hal ini Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki *legal standing* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

- 2) Bahwa tentang Novum yang diajukan tidak disertai Berita Acara dari materi muatannya sudah tersirat (identik) dengan bukti P1 dan P3 dan Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Firma SALIM TRADING CO tidak beralasan, sehingga harus ditolak. Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali; Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Mengadili : Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Firma SALIM TRADING CO tersebut; Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwasanya sejak tanggal dimulainya pengumuman permohonan suatu desain industri setiap pihak dapat mengajukan keberatan yang bersifat substansif kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk setiap pengajuan keberatan bagi setiap permohonan yang diajukan keberatannya. Pengajuan keberatan tersebut harus sudah diterima Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual paling lam tiga bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pengumuman. Pemohon dapat menyampaikan sanggahan atas keberatan yang diajukan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual paling lama tiga bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Kemudian Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melakukan pemeriksaan substansif dan berkewajiban menyetujui atau menolak keberatan tersebut dalam waktu enam bulan sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman permohonan desain industri

yang diajukan keberatannya. Apabila permohonan yang diajukan keberatannya ditolak berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 pemohon dapat mengajukan secara tertulis keberatan beserta alasannya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dalam hal Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berpendapat bahwa permohonan tidak sesuai dengan Pasal 4 pemohon dapat mengajukan gugatan terhadap putusan penolakan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ke pengadilan niaga dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Desain industri yang telah terdaftar dapat dibatalkan dengan dua cara, yaitu :

1) Berdasarkan permintaan pemegang hak

Pembatalan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang hak. Apabila desain industri tersebut telah dilisensasikan, maka harus ada persetujuan tertulis dari penerima lisensi yang tercatat dalam daftar umum desain industri, yang dilampirkan pada permintaan pembatalan pendaftaran tersebut. Jika tidak ada persetujuan, maka pembatalan tidak dilakukan.

2) Berdasarkan gugatan (putusan pengadilan)

Gugatan pembatalan pendaftaran desain industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri kepada pengadilan niaga. Putusan pengadilan tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual paling lama 14 hari setelah tanggal putusan.

Pembatalan pendaftaran desain industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan desain industri dan hak-hak lain yang berasal dari desain industri tersebut. Pemberian hak desain industri melalui mekanisme pendaftaran merupakan model yang dianut dalam ketentuan Undang Undang Desain Industri. Konsekuensi dari dianutnya model ini, mengakibatkan adanya prosedur-prosedur pendaftaran desain industri itu sendiri. Secara singkat prosedur pendaftaran desain industri meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut: permohonan pendaftaran desain industri dan pemeriksaan desain industri. Apabila mencermati prosedur

pendaftaran desain industri, maka ternyata tahapan-tahapan dalam prosedur pendaftaran tersebut tidak selalu dilakukan sepenuhnya. Hal ini terbukti ketika dalam prosedur pendaftaran desain industri tidak ada yang mengajukan keberatan, maka proses pemeriksaan desain industri secara substantif tidak dilakukan. Namun, prosedur pendaftaran desain industri langsung dilanjutkan kepada proses pemberian sertifikat desain industri.

Akibat dari prosedur pendaftaran desain industri yang tidak dilakukan secara konsisten ini, timbullah permasalahan hukum. Permasalahan itu terletak pada pemberian hak desain industri atas desain-desain yang tidak mempunyai unsur kebaruan. Di lain, pihak diakui juga adanya desain industri yang terdaftar dan diberikan sertifikatnya yang tetap memenuhi persyaratan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Undang Undang Desain Industri. Dalam hal terdapatnya desain industri yang diberikan hak desain industri dan ternyata desain industri tersebut dianggap melanggar hak desain industri pihak lainnya, maka dalam ketentuan Undang Undang Desain Industri dapat dilakukan upaya hukum berupa pembatalan atas desain industri terdaftar. Pembatalan itu sendiri di dalam ketentuan Undang Undang Desain Industri dituangkan dalam Bab V tentang Pembatalan Desain Industri. Berdasarkan ketentuan tersebut pembatalan atas hak desain industri dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yakni : Pertama, pembatalan pendaftaran desain industri dengan permintaan pemegang hak desain industri dan Kedua, pembatalan pendaftaran desain industri berdasarkan gugatan.

Pembatalan pendaftaran desain industri dengan permintaan pemegang hak desain industri dibatalkan oleh Direktorat Jenderal HKI berdasarkan permintaan pemegang hak desain industri. Keputusan pembatalan pendaftaran ini diberitahukan secara tertulis kepada pemegang hak desain industri, penerima lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam daftar umum desain industri dan pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa hak desain industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan. Dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri bahwa : Untuk pembatalan pendaftaran berdasarkan gugatan harus ada kepentingan dan didasarkan pada alasan tidak memenuhi unsur kebaruan dan bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, agama dan kesusilaan yang diajukan ke pengadilan niaga. Apabila pengadilan niaga telah memutuskan, maka putusan itu harus disampingkan ke pihak Direktorat Jenderal HKI dalam kurun waktu 14 hari setelah tanggal putusan diucapkan. Apabila ada pihak yang tidak dapat menerima putusan pengadilan niaga masih dimungkinkan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Pembatalan pendaftaran apabila dilaksanakan ada akibat hukum yang ditimbulkan. Akibat hukumnya bahwa pembatalan pendaftaran desain industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak desain industri dan hak-hak lainnya yang berasal dari desain industri tersebut. Oleh karena itu, pada akhirnya dapat dipahami bahwa pembatalan desain industri terdaftar pada dasarnya menurut ketentuan Undang Undang Desain industri sangat mungkin terjadi yang tentunya didasarkan pada syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang Undang Desain Industri. Pembatalan pendaftaran desain industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan desain industri dan hak-hak lain yang berasal dari desain industri tersebut.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan diajukannya gugatan desain industri bulpen Easy Jel Kenko berdasarkan fakta-fakta Hukum Tergugat I mengajukan Pendaftaran Desain Industri berjudul “PENA BOLPOIN” dengan nomor pendaftaran ID O O23 6O2–D bertanggal 28 Juli 2011 adalah dengan itikad buruk (*bad faith*) karena yang didaftar sudah terungkap sebelumnya dan sudah terdaftar atas nama orang lain (Wan Jin XI) dan merupakan desain industri orang lain, sehingga yang didaftarkan tergugat I adalah hasil tiruan atau jiplakan hasil desain industri orang lain.
2. Pendaftaran desain industri oleh penggugat sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku selaku pemilik dan pemegang Desain Industri No. ZL 2007 3 0113606.7 telah menunjuk Penggugat (SALIM) sebagai Distributor Tunggal untuk Negara RI berdasarkan *distributorship agreement* (Surat Perjanjian Distributor) tanggal 12 Desember 2008 dengan memakai merek milik Penggugat yang sudah di daftar di Kantor Menkumham yakni Merek KENKO. Penunjukan dari Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlum Pen Making Industry Co. Ltd. selaku pemilik dan pemegang Hak Desain Industri kepada Penggugat untuk menjadi Distributor Tunggal maka Penggugat juga telah diberi Kuasa berdasarkan Design Industry Right and Authority Assignment Letter (Surat Pernyataan Penyerahan Hak dan Kuasa Desain Industri) tertanggal 12 Desember 2008. Bahwa Easy Gel Pen (Pulpen) yang diperdagangkan Penggugat tersebut telah didaftarkan di Negara China pada tanggal 03 Maret 2007 di Badan Otoritas Rancangan Republik Rakyat China dengan Nomor Pendaftaran ZL. 2007 3 0113606.7 sehingga telah memberikan Hak Desain Industri kepada Wan Jin Xi sesuai Sertifikat 750216 tanggal 20 Februari 2008, dengan Pendesain dan Pemegang Hak adalah Wang Jin Xi Yaitu: Sertifikat Keahlian Khusus Perihal Rancangan Desain Luar.

3. Pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Nomor 35 PK/PDT.SUS/2014 yang menolak permohonan peninjauan kembali sengketa desain industri bulpen Easy Jel Kenko bahwa alasan-alasan pemohon tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 28 Agustus 2013 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 11 November 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan oleh Firma Salim Trading C.O, selaku Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, sehingga PK tersebut ditolak.

4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya pemerintah dalam menangani pelanggaran hak desain industri khususnya dalam kasus-kasus lisensi desain industri hendaknya lebih ditingkatkan dan bertindak tegas bagi para pelanggar desain industri tersebut, mengingat masih banyaknya para pelanggaran desain industri yang lolos dari sanksi hukum.
2. Hendaknya pihak yang menjadi tergugat maupun penggugat yang bersengketa seharusnya dilakukan secepatnya dan selengkap-lengkapannya agar memperoleh jaminan perlindungan hukum terhadap produk secara menyeluruh. Jika ingin mengajukan gugatan, maka gugatan tersebut haruslah memiliki dasar fakta yang kuat dan dapat dibuktikan kebenarannya, serta dilakukan di saat yang tepat. Desain industri yang kreatif dan inovatif diperlukan dalam mendesain suatu produk agar menjadi produk yang unik, diterima oleh konsumen, dan terhindar dari dugaan plagiarisme oleh pihak lain.
3. hendaknya didalam masyarakat akan sadarnya pentingnya hokum yang diharapkan dalam terciptanya suatu kondisi aman dan tertib menjaga ketenangan bagi pemegang hak dan intervensi orang lain.adanya jaminan perlindungan hukum bagi kepentingan pencipta suatu kuasa dalam bertindak

desain industri dengan mendaftarkan yang di lakukan di kantor Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual dan untuk memproses permohonan pendaftaran tersebut di adakan pemeriksaan terlebih dahulu oleh petugas di kantor Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhamad, 1999, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Akbar Kurnia Wahyudi, 2004 : *Masalah Perlindungan Haki Bagi Traditional Knowledge*, Yogyakarta : Tinta Media Pratama
- Adrian Sutedi, 2009, *Hak atas Kekayaan Intelektual ; Pengaturan dan Perlindungan Hukum*, Jakarta : PT. Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Herry Kurniawan, 2009, *Perlindungan Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Surabaya, Insan Jaya Media Press
- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HaKI yang Benar*, Yagyakarta : Pustaka Yustisia
- Mahadi, 1995, *Hak Milik Immateriil*, Jakarta : BPHN-Bina Cipta
- Muhammad Djumhana dan R. Djubakdillah. 1997, *Hal Intelektual Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bhakti
- Naning Ramdlon, 1997, *Perihal Hak Cipta Indonesia, Tinjauan Terhadap Auteursrecht 1912 Dan Undang-undang Hak Cipta*, Yogyakarta : Liberty
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Philipus M. Hadjon. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Inndonesia*. Surabaya : PT. Bina Ilmu
- R. Soeroso, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung : P.T. Alumni
- Roscoe Pounds dalam Bernard L. Tanya, 2006, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya : CV.Kita

Saidin, 1995, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Sri Soemantri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni

Sudargo Gautama, 2005, *Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Suyud Margono & Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual (Aspek Hukum Bisnis)*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia

Vollmar dalam I.S. Adiwimarta, 1998, *Pengantar Studi Hukum Perdata I Edisi Revisi*, Jakarta : Rajawali Pers

W.J.S. Poerwadarminta. 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220

Putusan Nomor 35 PK/PDT.SUS/2014

C. INTERNET

Sumber Internet : www.wikipedia.com : hak cipta, diakses tanggal 21 Maret 2015

<http://www.dgip.go.id/desain-industri/prosedur-pendaftaran-desain-industri> diakses tanggal 25 Maret 2015

<http://www.prakoso.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html>, diakses tanggal 11 Maret 2015





P U T U S A N

Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (desain industri) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Firma SALIM TRADING CO, yang diwakili oleh Suharman Salim selaku Direktur Firma SALIM TRADING CO, berkedudukan di Jembatan III Nomor 36 F – 36 G, RT/RW 001/016, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada ALI LEONARDI N, SH.,SE.,MBA dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat Ali Leonardi N, SH.,SE.,MBA., & Associates, beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH. Nomor 41-B, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Penggugat;

m e l a w a n

1. **DONG A PENCIL CO., LTD**, 4th Floor, Farkland Building 237-11 Nonhyeong-dong Gangnam-gu, Seoul, Republik of Korea (KR);
2. **KIM JEWON**, 4th Floor, Farkland Building 237-11 Nonhyeong-dong Gangnam-gu, Seoul, Republik of Korea (KR);
3. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia cq. Direktoret Hak Cipta, Disain Industri, Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang**, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang 15119;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hadipuranto Hadinoto dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Hadipuranto Hadinoto & Partners, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21, Jalan

Hal. 1 dari 30 hal.Put. No. 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, 12190, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2013;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon
Kasasi/para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan
permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor
638 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 29 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukum
tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu
para Termohon Kasasi/para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

1. Bahwa Penggugat sejak tahun 1986 berdagang dibidang alat-alat tulis dan perkantoran dengan berbagai merek, sedangkan alat tulis Produk Kenko Easy Gel Pen (Pulpen) diperdagangkan Penggugat sejak Desember 2008 dengan merek Kenko;
2. Bahwa Penggugat untuk memperdagangkan Easy Gel Pen (Bolpoin) tersebut sejak dimulai dari adanya kerja sama antara Penggugat dengan Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlum Pen Making Industry Co., Ltd selaku pemilik dan pemegang Desain Industri No. ZL 2007 3 0113606.7 telah menghunjuk Penggugat (Fa. Salim Trading Co) sebagai Distributor Tunggal untuk Negara Republik Indonesia berdasarkan Distributorship Agreement (Surat Perjanjian Distributor) tanggal 12 Desember 2008 --- Bukti P-1;
3. Bahwa berdasarkan Penghunjukan dari Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlum Pen Making Industry Co., Ltd selaku pemilik dan pemegang Hak Desain Industri kepada Penggugat untuk menjadi Distributor Tunggal untuk Negara Republik Indonesia maka Penggugat mengimport Easy Gel Pen (Pulpen) tersebut ke Indonesia dan Easy Gel Pen (Pulpen) tersebut dibuat dengan memakai merek milik Penggugat yang sudah terdaftar di Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia yakni merek Kenko --- Bukti P-2;
4. Bahwa dengan adanya Penghunjukan dari Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlum Pen Making Industry Co., Ltd selaku pemilik dan pemegang Hak



Desain Industri kepada Penggugat untuk menjadi Distributor Tunggal maka Penggugat juga telah diberi Kuasa berdasarkan Design Industry Right And Authority Assignment Letter (Surat Pernyataan Penyerahan Hak dan Kuasa Desain Industri) tertanggal 12 Desember 2008 --- Bukti P-3;

5. Bahwa Easy Gel Pen (Pulpen) yang diperdagangkan Penggugat tersebut telah didaftarkan di Negara China pada tanggal 03 Maret 2007 di Badan Otoritas Rancangan Republik Rakyat China dengan Nomor Pendaftaran ZL. 2007 3 0113606.7 sehingga telah memberikan Hak Desain Industri kepada Wan Jin Xi sesuai Sertifikat 750216 tanggal 20 Pebruari 2008, dengan Pendesain dan Pemegang Hak adalah Wang Jin Xi Yaitu : Sertifikat Keahlian Khusus Perihal Rancangan Desain Luar. Bukti P-4 dan Bukti P-5;
6. Bahwa akan tetapi pada tanggal 17 November 2011 Penggugat mendapat gangguan Hukum dari Tergugat I dengan melaporkan Penggugat di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Penyidikan pada tanggal 31 Oktober 2011 dengan No. Laporan No.LK.01-27-01/Desain Industri/X/ 2011/ Dit-Sidik dengan tuduhan Tindak Pidana Pelanggaran Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, pada hal sesuai dengan data yang didapat Penggugat, ternyata Tergugat I melalui kuasanya telah mendaftarkan Desain Industri Bolpoin di Kantor Tergugat III dengan nama Pendesain adalah Tergugat II, dengan tanggal penerimaan Permohonan Desain Industri adalah pada tanggal 03 Desember 2009 dengan judul PENA BOLPOIN sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Desain Industri Nomor Pendaftaran ID O O23 6O2 – D tanggal 28 Juli 2011 --- Bukti P- 6;
7. Bahwa ironisnya Tergugat I maupun Tergugat II yang mengklaim sebagai Pendesain dan sebagai Pemegang Hak Desain Industri yang menyatakan sebagai Penemu pertama, hal tersebut sama sekali tidak benar sebab Desain Industri yang didaftarkan Tergugat I pada Tergugat III Pendesain Tergugat II didaftarkan setelah Penggugat memperdagangkan Easy Gel Pen (Pulpen) di Indonesia, dan seandainya benar Tergugat II (warga Negara Korea Selatan) sebagai Pendesain maka PENA BOLPOIN tersebut seharusnya pertama sekali didaftarkan di Negara Korea Selatan atau



setidak-tidaknya didaftarkan dalam waktu bersamaan, namun sesuai dengan penelusuran Penggugat pada Situs:

<http://detseng.kipris.or.kr/ndetsen/serbl1000a.do?method=bibliograp>

ternyata Desain Industri tersebut baru di Register di Negara Korea Selatan tanggal 19 Juli 2011 dengan data sebagai berikut :

- Design Code : F2 11 80A
- Application No. (date) : 3020110013227 (2011.04.01)
- Registration No. (date) : 3006068150000 (2011.07.19)
- Publication : (2011.07.25)
- Inventor name (Code) : KIM, Je won
- Applicant : DONG – A PENCIL CO, Ltd

--- Bukti P- 7 ;

8. Bahwa dengan adanya pendaftaran yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Nomor Pendaftaran ID O O23 6O2 – D tertanggal 28 Juli 2011, berjudul PENA BOLPOIN berikut adanya Pengaduan dari Tergugat I di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Penyidikan dengan tuduhan Tindak Pidana Pelanggaran Desain Industri, jika dihubungkan dengan Pendaftaran Desain Industri yang dilakukan oleh Wang Jin Xi di Badan Otoritas Rancangan Republik Rakyat China maka Laporan Pelanggaran Desain Industri di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Penyidikan dengan tuduhan Tindak Pidana Pelanggaran Desain Industri yang diperbuat oleh Tergugat I tersebut harus dinyatakan tidak memiliki akibat Hukum kepada Penggugat tegasnya laporan tersebut adalah laporan Palsu ;
9. Bahwa tindakan Tergugat I yang membuat Laporan di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Penyidikan dengan tuduhan Tindak Pidana Pelanggaran Desain Industri di mana di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Penyidikan dengan tuduhan Tindak Pidana Pelanggaran Desain Industri telah menyita Easy Gel Pen (Pulpen) merek Kenko yang diperdagangkan Penggugat yang ada dari Gudang Penggugat maupun



Toko-toko yang menjual Easy Gel Pen (Pulpen) jelas-jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik secara Immaterial maupun Material ;

10. Bahwa dengan adanya kerugian Immaterial maupun Material yang dialami Penggugat akibat Pendaftaran Desain Industri yang dilakukan oleh Tergugat I atas laporan Pelanggaran Desain Industri di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Penyidikan dengan tuduhan Tindak Pidana Pelanggaran Desain Industri yang dibuat oleh Tergugat I, maka sangat beralasan untuk menyatakan kalau Penggugat adalah merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri dengan nomor Pendaftaran : ID O O23 6O2 – D tertanggal 28 Juli 2011, berjudul PENA BOLPOIN atas nama Pemegang Hak Dong A Pencil Co, Ltd dan Pendesain Kim, Jewon di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yang berbunyi :

“Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga”.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka beralasan secara Hukum bagi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menyatakan Pendaftaran yang dilakukan Tergugat I dengan nama Pendesain Tergugat II pada kantor Tergugat III sebagaimana dalam Nomor Pendaftaran : ID O O23 6O2 – D bertanggal 28 Juli 2011, berjudul PENA BOLPOIN telah mengganggu kepentingan Penggugat sehingga Desain Industri tersebut harus dibatalkan secara Hukum ;

TENTANG KEBARUAN (NOVELTY)

12. Bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*) hal ini sesuai dengan diterbitkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*, hal mana dalam Lampiran 1C adalah: *Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (Perjanjian TRIPs) Including Trade In Counterfeit Goods* (Perjanjian mengenai Aspek-aspek

Hal. 5 dari 30 hal.Put. No. 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



Dagang yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, termasuk perdagangan barang Palsu) ;

13. Bahwa dalam pasal 25 ayat (1) Perjanjian TRIPs disebutkan : *Members shall provide for the protection of independently created industrial design that are new or original. Members may provide that design are not new original if they do not significantly differ from known design or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to design dictated essentially by technical or functional considerations* (Anggota wajib memberikan perlindungan atas ciptaan desain tidak baru atau tidak asli jika desain tersebut tidak secara signifikan berbeda desain yang dikenal atau kombinasi dari fitur desain yang sudah dikenal. Anggota dapat menentukan bahwa perlindungan tersebut tidak berlaku untuk desain yang pada dasarnya ditentukan oleh pertimbangan teknis atau fungsional) ;
14. Bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (1) Perjanjian TRIPs tersebut maka dapat disimpulkan Perlindungan atas suatu Desain Industri hanya diberikan kepada Desain Industri yang baru (mempunyai kebaruan/Novelty) apabila Desain Industri tersebut secara Signifikan berbeda dari Desain Industri yang telah dikenal dan telah ada sebelumnya ;
15. Bahwa demikian juga halnya dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri disebutkan :
- 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.
16. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2009 Tergugat I mengajukan kepada Tergugat III, permohonan pendaftaran Desain Industri berjudul : PENA BOLPOIN dengan Nomor permohonan Desain Industri : AOO 2009 03912 dengan tanggal penerimaan permohonan Desain Industri tanggal 03



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

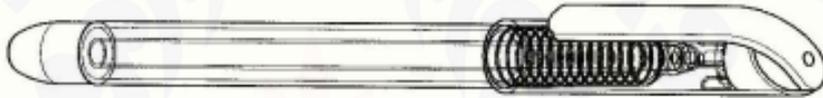
Desember 2009, Klasifikasi Internasional Desain Industri 19-06 dengan
Desain Industri tampak pada Gambar dibawah ini :

DESAIN INDUSTRI "PENA BOLPOIN" No. Pendaftaran : ID 0 033 602 – D
Pemegang Desain : DONG A Pencil Co. Ltd. Nama Pendesain : Kim, Jewon Tgl.
28 Juli 2011.

Gambar :



GB. 1



GB. 2.



GB. 3



GB. 4



Hal. 7 dari 30 hal.Put. No. 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014





GB.5



GB. 6



GB. 7

17. Bahwa dikaitkan dengan permohonan pendaftaran Desain Industri yang diajukan Tergugat I pada Tergugat III maka ternyata Penggugat selaku Distributor Tunggal telah berdagang atau telah menyalurkan Easy Gel Pen (Pulpen) dengan Desain Industri seperti dalam Gambar dibawah ini sejak Desember 2008 ;

DESAIN INDUSTRI "GEL PEN" No. Pendaftaran : ZL 2007 3 01136067
Pemegang Desain : Wong Jinxi Nama Pendesain : Kim Jewon tanggal 20 Februari 2008.





组件1主视图



组件1仰视图



组件1左视图



组件2主视图



组件2后视图



组件2仰视图



18. Bahwa jika dilakukan Perbandingan antara Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya oleh Tergugat I dengan yang diperdagangkan Penggugat maka secara estetika tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara Desain Industri yang dimohonkan Tergugat I dengan Easy Gel Pen (Pulpen) yang diperdagangkan Penggugat, oleh karena itu Desain Industri atas nama Pemegang Hak Tergugat I dengan Pendesain Tergugat II dengan Nomor permohonan Desain Industri : AOO 2009 03912 dengan tanggal penerimaan permohonan Desain Industri tanggal 03 Desember 2009, Klasifikasi Internasional Desain Industri 19-06 tidak mempunyai Unsur Kebaruan (Novelty) karena tidak mempunyai perbedaan yang signifikan dengan Easy Gel Pen (Bolpoint) yang diperdagangkan Penggugat sejak Tahun Desember 2008 yang telah terdaftar Desain Industrinya di Badan Otoritas Rancangan Republik Rakyat China sejak 30 Maret 2007 dengan nomor Pendaftaran ZL 2007 3 01136067 tanggal permohonan 30 Maret 2007 dan Desain Industri tersebut telah di umumkan di Negara China pada tanggal 20 Februari 2008 ;
19. Bahwa dengan demikian pada saat Tergugat I mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri tanggal 03 Desember 2009 kepada kantor Tergugat III dengan Judul PENA BOLPOINT, maka Desain Industri yang dimohonkan oleh Tergugat I sudah tidak mempunyai unsur kebaruan



(Novelty) lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri karena secara signifikan tidak mempunyai perbedaan dengan milik Wang Jin Xi yang terdaftar terlebih dahulu di Badan Otoritas Rancangan Republik Rakyat China dengan Nomor Pendaftaran ZL 2007 3 0113606 7 tanggal permohonan 30 Maret 2007 dengan tanggal Pengumuman Desain Industri 20-2-2008 ;

20. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No. 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri disebutkan : Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri, artinya Desain Industri bukan hasil tiruan/jiplakan Desain orang lain ;

21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas ternyata Tergugat I mengajukan Pendaftaran Desain Industri berjudul "PENA BOLPOIN" dengan nomor pendaftaran ID O O23 6O2 – D bertanggal 28 Juli 2011 adalah dengan itikad buruk (Bad faith) karena yang didaftar sudah terungkap sebelumnya dan sudah terdaftar atas nama orang lain (Wan Jin Xi) dan merupakan Desain Industri orang lain, sehingga yang didaftarkan Tergugat I adalah hasil tiruan atau Jiplakan hasil Desain Industri orang lain ;

TENTANG HAK KEPEMILIKAN DESAIN INDUSTRI

22. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Desain Industri terhadap Desain Industri dengan nomor Pendaftaran ID O O23 602 – D bertanggal 28 Juli 2011 adalah selaku pihak yang sangat berkepentingan, karena Penggugat adalah selaku Pedagang Bolpoin yang dihunjuk oleh Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlum Pen Making Industry Co., Ltd selaku pemilik dan pemegang Desain Industri No. ZL 2007 3 01136067 untuk Wilayah Negara Republik Indonesia ;

23. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dapat diketahui yang paling berhak atas Desain Industri Easy Gel Pen (Pulpen) adalah Wang Jin Xi, dan pemegang Hak tersebut telah memberikan kewenangan kepada Pengugat untuk memperdagangkan Easy Gelpen (Pulpen) untuk Wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga pendaftaran yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Pendesain Tergugat II sebagaimana dalam nomor Pendaftaran ID O O23 602 – D bertanggal 28 Juli 2011 didaftarkan adalah dengan itikad buruk (bad faith) sehingga harus dinyatakan batal ;

TENTANG HAK PRIORITAS

Hal. 11 dari 30 hal.Put. No. 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



24. Bahwa dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang Hak Prioritas antara lain :

Pasal 1 ayat (12)

Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan yang diajukannya ke negara tujuan, yang juga anggota Konvensi Paris atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, memiliki tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan yang diajukan di negara asal selama kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi Paris.

Pasal 16

- 1) Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.
- 2) Permohonan dengan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran Desain Industri disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan Hak Prioritas.
- 3) Apabila syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi, Permohonan tersebut dianggap diajukan tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Pasal 17

Selain salinan surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Direktorat Jenderal dapat meminta agar Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas dilengkapi pula dengan :

- a) salinan lengkap Hak Desain Industri yang telah diberikan sehubungan dengan pendaftaran yang pertama kali diajukan di negara lain; dan
- b) salinan sah dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa Desain Industri tersebut adalah baru.



25. Bahwa bila seorang Pendesain warga Negara Asing ingin mendaftarkan Desain Industrinya di Indonesia, jika ia menggunakan Hak Prioritas, maka apabila ingin mendaftarkan Desain Industrinya di Indonesia hanya diberikan tenggang waktu selama 6 (enam) bulan sejak tanggal pertama kalinya ia mendaftarkan Desain Industri di suatu negara anggota World Trade Organization (WTO) ;

TENTANG KERUGIAN MATERIAL DAN IMMATERIAL

KERUGIAN MATERIAL

26. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang mengadakan Penggugat di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Penyidikan dengan tuduhan Tindak Pidana Pelanggaran Desain Industri maka Penggugat merasa terganggu dalam melakukan perdagangan Pulpen dan terpaksa menghentikan kegiatan perdagangan Easy Gel Pen (Pulpen), hal mana jika Penggugat berdagang maka rata-rata hasil penjualan setiap bulan adalah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), jika perkara ini diperhitungkan akan berlangsung selama 6 (enam) bulan maka total kerugian Material Penggugat adalah :

- 6 (enam) bulan X Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) = Rp.3.000.000.000,- (tiga Milyar rupiah) ;

KERUGIAN IMMATERIAL

27. Bahwa Penggugat adalah seorang Pengusaha, dengan adanya Pengaduan Tergugat I maka Penggugat telah mendapat malu di mana banyak rekan-rekan bisnis Penggugat yang selalu mempertanyakan hal tersebut sehingga Penggugat mengalami tekanan mental, gangguan psikis dan menyebabkan hilangnya rasa percaya diri para pelanggan kepada Penggugat, tentu hal ini tidak bisa dinilai dengan uang, akan tetapi jika dinilai dengan uang maka kerugian ditaksir tersebut adalah Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) ;

28. Bahwa dengan demikian total kerugian Penggugat baik Material dan Immaterial adalah sebesar Rp.63.000.000.000,- (enam puluh tiga miliar rupiah) ;

29. Bahwa Tergugat III dijadikan sebagai pihak dalam gugatan ini, karena



Tergugat III telah menerbitkan Sertifikat Desain Industri dengan Nomor Pendaftaran ID O O23 6O2 – D bertanggal 28 Juli 2011 berjudul PENA BOLPOIN yang mana Sertifikat tersebut menjadi Objek Perkara yang dimintakan oleh Penggugat untuk dibatalkan, sehingga Tergugat III harus taat dan tunduk terhadap putusan dalam perkara ini dan sekaligus melaksanakan pencatatan pembatalan Pendaftaran Desain Industri ID O O23 6O2 – D bertanggal 28 Juli 2011 berjudul PENA BOLPOIN di daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri ;

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

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pendaftaran Desain Industri berjudul “PENA BOLPOIN” dengan nomor Pendaftaran ID O O23 6O2 – D bertanggal 28 Juli 2011 atas nama Pemegang Hak Desain Industri DONG A PENCIL CO., LTD, (Tergugat I) Pendesain KIM, Jewon (Tergugat II) tidak memiliki kebaruan (Novelty) dan bukan merupakan Desain Industri yang baru ;
3. Menyatakan batal Pendaftaran Desain Industri dengan nomor Pendaftaran ID O O23 6O2 – D bertanggal 28 Juli 2011 dengan nama Pemegang Hak DONG A PENCIL CO., LTD, (Tergugat I), Pendesain KIM, Jewon, (Tergugat II) berjudul PENA BOLPOIN berikut dengan segala akibat Hukumnya ;
4. Menyatakan Desain Industri nomor Pendaftaran ID O O23 6O2 – D tertanggal 28 Juli 2011 dengan Pemegang Hak DONG A PENCIL CO., LTD, (Tergugat I), Pendesain KIM, Jewon, (Tergugat II) berjudul PENA BOLPOIN tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan Hukum oleh Tergugat I, Tergugat II terhadap Penggugat ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dan melaksanakan pencatatan pembatalan pendaftaran Desain Industri nomor Pendaftaran ID O O23 6O2 – D tertanggal 28 Juli 2011 dengan nama Pemegang Hak DONG A PENCIL CO., LTD, (Tergugat I), Pendesain KIM, Jewon, (Tergugat II) berjudul PENA



BOLPOIN dari Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri ;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat baik kerugian Material maupun Immaterial sebesar Rp.63.000.000.000,- (enam puluh tiga miliar rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut pada persidangan pertama penggugat menyampaikan perbaikan gugatannya tertanggal 31 Januari 2012 yaitu :

- Pada halaman 1 baris pertama tentang identitas Penggugat ;
- Pada halaman 2 baris pertama tentang identitas Penggugat ;
- Pada halaman 2 point 2 baris pertama;
- Pada halaman 7 tentang nama Pendesain;
- Pada halaman 9 point 18 baris ke sembilan ;
- Pada halaman 9 point 22 baris ke empat ;

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

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

PENGADILAN NIAGA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO SEPERTI YANG DIMINTAKAN OLEH PENGGUGAT KARENA PERKARA A QUO BUKAN MERUPAKAN PERKARA DESAIN INDUSTRI MURNI

1. Bahwa di dalam halaman 3 butir 6 Gugatan Penggugat, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:
6. Bahwa akan tetapi pada tanggal 17 November 2011 Penggugat mendapat gangguan Hukum dari Tergugat I dengan melaporkan Penggugat di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Penyidikan pada tanggal 31 Oktober 2011 dengan No. Laporan No.LK.01-27-01/Desain Industri/X/2011/Dit-Sidik dengan tuduhan Tindak Pidana Pelanggaran Desain Industri sebagaimana dimaksud

Hal. 15 dari 30 hal.Put. No. 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, pada hal sesuai dengan data yang didapat Penggugat, ternyata Tergugat I melalui kuasanya telah mendaftarkan Desain Industri Bolpoin di Kantor Tergugat III dengan nama Pendesain adalah Tergugat II, dengan tanggal penerimaan Permohonan Desain Industri adalah pada tanggal 03 Desember 2009 dengan judul PENA BOLPOIN sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Desain Industri Nomor Pendaftaran ID O O23 6O2 - D tanggal 28 Juli 2011.

Bahwa selanjutnya di dalam halaman 4 butir 9 dan 10 Gugatan Penggugat, Penggugat juga mendalilkan bahwa:

9. Bahwa tindakan Tergugat I yang membuat Laporan di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Penyidikan dengan tuduhan Tindak Pidana Pelanggaran Desain Industri di mana di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Penyidikan dengan tuduhan Tindak Pidana Pelanggaran Desain Industri telah menyita Easy Gel Pen (pulpen) merek Kenko yang diperdagangkan Penggugat yang ada dari Gudang Penggugat maupun Toko-toko yang menjual Easy Gel Pen (Pulpen) jelas-jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik secara Immaterial maupun Material.
10. Bahwa dengan adanya kerugian Immaterial maupun Material yang dialami Penggugat akibat Pendaftaran Desain Industri yang dilakukan oleh Tergugat I atas laporan Pelanggaran Desain Industri di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Penyidikan dengan tuduhan Tindak Pidana Pelanggaran Desain Industri yang dibuat oleh Tergugat I, maka sangat beralasan untuk menyatakan kalau Penggugat adalah merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri dengan nomor Pendaftaran : ID O O23 6O2 - D tertanggal 28 Juli 2011, berjudul PENA BOLPOIN atas nama Pemegang Hak Dong A Pencil Co, Ltd dan Pendesain Kim, Jewon di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat,



sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yang berbunyi:

"Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga".

Bahwa selanjutnya di dalam halaman 10 butir 26 dan halaman 27 Gugatan Penggugat, Penggugat juga mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

26. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang mengadukan Penggugat di Menkumham Dirjen HKI Direktorat Penyidikan dengan tuduhan Tindak Pidana Pelanggaran Desain Industri, maka Penggugat merasa terganggu dalam melakukan perdagangan Pulpen dan terpaksa menghentikan kegiatan perdagangan Easy Gel Pen (Pulpen), hal mana jika Penggugat berdagang maka rata-rata hasil penjualan setiap bulan adalah sebesar Rp.500.000.000,- jika perkara ini diperhitungkan akan berlangsung selama 6 bulan maka total kerugian Material Penggugat adalah: $6 \times \text{Rp.}500.000.000,- = \text{Rp.}3.000.000.000,-$
2. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil Penggugat sebagaimana dikutip di atas jelas terlihat bahwa maksud Penggugat mengajukan gugatan ini adalah untuk menuntut ganti rugi atas adanya kerugian yang diderita Penggugat akibat penyitaan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Penyidikan (selanjutnya disebut "Direktorat Penyidikan").
3. Bahwa, terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana kami uraikan dalam butir 1 di atas, Tergugat I dan Tergugat II dengan ini menolak secara tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut karena seandainya pun penyitaan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan tersebut menimbulkan kerugian ekonomis bagi Penggugat, *quod non*, maka apabila Penggugat menginginkan keadilan atas kerugian tersebut, maka upaya hukum yang layak dan berdasar hukum yang dapat dilakukan oleh Penggugat adalah mengajukan gugatan Praperadilan, yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Niaga.

Hal. 17 dari 30 hal.Put. No. 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



4. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat terlihat secara nyata dan jelas bahwa tuntutan ganti rugi yang didalilkan Penggugat dalam gugatan *a quo*, membuat Gugatan Penggugat menjadi cacat formil karena hal tersebut merupakan obyek lembaga Praperadilan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut "KUHAP").
5. Bahwa, dengan mempertimbangkan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana halaman 3 butir 6; halaman 4 butir 9 dan 10; dan halaman 10 butir 26 dan 27 dari Gugatan Penggugat merupakan sengketa Praperadilan, maka sangat patut, adil serta layak jika Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

EKSEPSI ERROR IN PERSONA - *EXCEPTIO IN PERSONA*

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *PERSONA STANDI IN JUDICIO* ATAU BUKAN PIHAK YANG BERHAK DAN MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN INI KARENA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN SECARA LANGSUNG TERHADAP GUGATAN *A QUO*.

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat butir 1 sampai dengan butir 11 Gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa penggugat adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*.
7. Bahwa di dalam halaman 2 dari Gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan hal hal sebagai berikut:
 2. Bahwa Penggugat untuk memperdagangkan Easy Gel Pen (Bolpoint) tersebut sejak dimulai dari adanya kerja sama antara Penggugat dengan Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlum Pen Making Industry Co., Ltd selaku pemilik dan pemegang Desain Industri No. ZL 2007 3 0113606.7 telah menghunjuk Penggugat (SALIM) sebagai Distributor Tunggal untuk Negara RI berdasarkan Distributorship Agreement (Surat Perjanjian Distributor) tanggal 12 Desember 2008



3. Bahwa berdasarkan Penghunjukan dari Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlum Pen Making Industry Co., Ltd selaku pemilik dan pemegang Hak Desain Industri kepada Penggugat untuk menjadi Distributor Tunggal untuk Negara RI, maka penggugat mengimpor Easy Gel Pen (Pulpen) tersebut ke Indonesia dan Easy Gel Pen (Pulpen) tersebut dibuat dengan memakai merek milik Penggugat yang sudah di daftar di Kantor Menkumham yakni Merek KENKO.
4. Bahwa dengan adanya Penghunjukan dari Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlum Pen Making Industry Co. Ltd. selaku pemilik dan pemegang Hak Desain Industri kepada Penggugat untuk menjadi Distributor Tunggal maka Penggugat juga telah diberi Kuasa berdasarkan Design Industry Right and Authority Assignment Letter (Surat Pernyataan Penyerahan Hak dan Kuasa Desain Industri) tertanggal 12 Desember 2008.
5. Bahwa Easy Gel Pen (Pulpen) yang diperdagangkan Penggugat tersebut telah didaftarkan di Negara China pada tanggal 03 Maret 2007 di Badan Otoritas Rancangan Republik Rakyat China dengan Nomor Pendaftaran ZL. 2007 3 0113606.7 sehingga telah memberikan Hak Desain Industri kepada Wan Jin Xi sesuai Sertifikat 750216 tanggal 20 Februari 2008, dengan Pendesain dan Pemegang Hak adalah Wang Jin Xi Yaitu: Sertifikat Keahlian Khusus Perihal Rancangan Desain Luar.
8. Berdasarkan uraian Gugatan Penggugat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa status Penggugat di dalam hubungannya dengan Cixi Jinlum Pen Making Industry Co. Ltd. adalah hanya sebagai distributor tunggal dari Cixi Jinlum Pen Making Industry Co. Ltd. yang oleh Penggugat diakui sebagai pemegang dan pemilik desain industri dengan Nomor Pendaftaran ZL. 2007 3 0113606.7.
9. Bahwa, berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* karena status Penggugat hanyalah pedagang yang *quod non*, hanya sebatas memperdagangkan produk Cixi Jinlum Pen Making Industry Co. Ltd.
10. Dengan demikian, tidak terbantahkan lagi bahwa gugatan *a quo* adalah sebuah gugatan yang cacat secara formil karena Penggugat tidak

Hal. 19 dari 30 hal.Put. No. 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga adalah sangat patut, adil serta layak jika Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

EKSEPSI *ERROR IN PERSONA* - *EXCEPTIO IN PLURIUM LITIS CONSORTIUM*

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENGIKUTSERTAKAN DIREKTORAT PENYIDIKAN DALAM GUGATAN.

11. Sebagaimana Tergugat I dan Tergugat II telah uraikan di dalam bagian terdahulu, tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena adanya kerugian ekonomi yang diderita oleh Penggugat akibat adanya tindakan hukum berupa penyitaan produk milik Penggugat yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan (*vide* butir 8 halaman 4 Gugatan Penggugat). Berdasarkan hal ini, maka nyata dan jelas Direktorat Penyidikan harus diikutsertakan sebagai Tergugat.

12. Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut di atas, karena Penggugat tidak menarik Direktorat Penyidikan sebagai Tergugat, maka nyata dan jelas bahwa Gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, yaitu bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak.

13. Dengan penjelasan di atas dan dihubungkan dengan adanya beberapa Yurisprudensi di Indonesia yang mengatur mengenai gugatan yang cacat formil akibat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, maka tidak terbantahkan lagi bahwa gugatan *a quo* adalah sebuah gugatan yang cacat secara formil sehingga adalah sangat patut, adil serta layak jika Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

EKSEPSI *OBSCUUR LIBEL*

GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN KABUR ATAU *OBSCUUR* KARENA TIDAK DISUSUN SECARA BAIK, BENAR DAN JELAS SEHINGGA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL PENGAJUAN GUGATAN

Gugatan Penggugat Kabur Karena Telah Mencampuradukkan Gugatan Pembatalan Desain Industri Dan Gugatan Ganti Rugi.



14. Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat, bahwa jika Majelis Hakim Yang Terhormat memperhatikan secara seksama Gugatan Penggugat, petitum Gugatan Penggugat setidaknya mempermasalahkan dua hal, yaitu:

- a. Tuduhan Penggugat mengenai pendaftaran desain industri dengan nomor ID 0 023 602 – D DENGAN TANGGAL PENERIMAAN PERMOHONAN 3 DESEMBER 2009 DENGAN JUDUL PENA BOLPOIN, yang menurut Penggugat harus dinyatakan batal karena bukan merupakan desain industri yang baru dan tidak memiliki kebaruan (*Novelty*);
- b. Tuduhan Penggugat mengenai adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat adanya penyitaan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan.

15. Dengan memperhatikan kedua permasalahan yang dituduhkan oleh Penggugat tersebut diatas, sangat jelas bahwa Penggugat sedang berusaha untuk mempermasalahkan hal-hal yang sesungguhnya merupakan dua hal yang berbeda, yaitu PERTAMA, gugatan ganti rugi yang disebabkan oleh adanya suatu tindakan penyidik dalam rangka penyidikan yang telah dilakukan dan dilaksanakan secara sah berdasarkan ketentuan yang berlaku (hal mana yang akan Tergugat I dan Tergugat II uraikan lebih lanjut dalam bagian lain Jawaban ini) dan seharusnya diajukan ke pengadilan negeri melalui Praperadilan dan KEDUA, mengenai gugatan pembatalan desain industri yang merupakan kewenangan pengadilan niaga.

16. Bahwa, dengan demikian pencampuradukan dua tuntutan yang sangat berbeda sebagaimana disebutkan di atas jelas menyebabkan gugatan ini menjadi kabur dan tidak jelas.

17. Lebih dari pada itu, adanya kedua tuduhan/tuntutan Penggugat yang

berbeda tersebut di atas juga melahirkan suatu kekaburan/kebingungan, karena hakekatnya kedua tuntutan tersebut bertolak belakang satu sama lainnya.

Di satu sisi Penggugat mandalihkan bahwa Penggugat memiliki kepentingan untuk membatalkan desain industri berjudul "PENA BOLPOIN " dengan

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



nomor ID 0 023 602 – D tertanggal 28 Juli 2011, atas nama Tergugat I, yang dengan kata lain Penggugat masih mengakui bahwa desain industri dengan nomor ID 0 023 602 – D DENGAN TANGGAL PENERIMAAN PERMOHONAN 3 DESEMBER 2009 DENGAN JUDUL PENA BOLPOIN, atas nama Tergugat I, masih secara sah terdaftar dan dilindungi oleh hukum;

Sementara di sisi lain Penggugat dalam menuntut ganti rugi terhadap Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menuduh bahwa Tergugat I telah membuat laporan palsu (*vide* Halaman 4 butir 8 Gugatan Penggugat), padahal Penggugat mengakui bahwa desain industri berjudul "PENA BOLPOIN" dengan nomor ID 0 023 602 – D DENGAN TANGGAL PENERIMAAN PERMOHONAN 3 DESEMBER 2009 DENGAN JUDUL PENA BOLPOIN, atas nama Tergugat I, masih secara sah terdaftar pada Tergugat III sehingga karenanya desain industri tersebut masih dilindungi oleh hukum.

18. Berdasarkan hal-hal di atas, nyata dan jelas bahwa dengan dicampuradukannya dasar gugatan *a quo* oleh Penggugat, yaitu gugatan pembatalan desain industri dan gugatan ganti rugi yang disebabkan oleh adanya suatu tindakan penyidik dalam rangka penyidikan dalam gugatan *a quo*, maka tidak terbantahkan lagi bahwa gugatan *a quo* adalah sebuah gugatan yang cacat secara formil dan sangat patut, adil serta layak jika Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Penggugat Tidak Dapat Menunjukkan Adanya Korelasi Antara Posita Dalam Gugatan *a quo* Dengan Petitum Yang Dimintakan Oleh Penggugat.

19. Bahwa, selain kekaburan yang telah kami uraikan sebelumnya, setelah mempelajari bagian posita dan bagian petitum Gugatan Penggugat, Penggugat juga tidak dapat menunjukkan dengan jelas adanya korelasi antara posita dalam gugatan *a quo* dengan petitum yang dimintakan oleh Penggugat.

20. Salah satu contoh nyata dari kekaburan ini adalah: Di dalam posita Gugatan Penggugat, Penggugat seringkali menyebutkan desain industri dengan Nomor Pendaftaran ZL. 2007 3 0113606.7 sebagai dasar perbandingan terhadap desain industri Tergugat I dengan No. ID 0 023



602 – D DENGAN TANGGAL PENERIMAAN PERMOHONAN 3 DESEMBER 2009 DENGAN JUDUL PENA BOLPOIN sementara di bagian petitum Gugatan Penggugat, Penggugat tidak menyebutkan secara jelas apa yang menjadi dasar Pembanding dalam menilai ada atau tidaknya suatu nilai kebaruan dari desain industri daftar No. ID 0 023

602 – D DENGAN TANGGAL PENERIMAAN PERMOHONAN 3 DESEMBER 2009 DENGAN JUDUL PENA BOLPOIN atas nama Tergugat I. Dengan demikian menjadi tidak jelas dan kabur apa yang sebenarnya digunakan oleh Penggugat sebagai dasar pembanding untuk membuktikan tuduhannya mengenai kebaruan desain industri Tergugat I.

Penggugat Sering Kali Melakukan Kesalahan Pengetikan Yang Membuat Gugatan Menjadi Semakin Kabur

21. Tergugat I dan Tergugat II sangat memahami bahwa adalah lumrah jika dalam membuat suatu Gugatan terdapat kesalahan-kesalahan pengetikan yang tidak akan berpengaruh pada inti pokok permasalahan dalam gugatan.

22. Akan tetapi, alangkah membingungkannya ketika Penggugat berniat untuk memperbaiki suatu kesalahan dalam pengetikan, lalu mengajukan suatu perubahan gugatan, hal tersebut justru membuat Gugatan Penggugat semakin tidak jelas. Seperti halnya perbaikan Penggugat pada halaman 7 Gugatan Penggugat, yang disampaikan dalam surat perbaikan gugatan tertanggal 31 Januari 2012, sebagai berikut:

4. Pada halaman 7 tentang nama Pendesain.

Dalam Gugatan tertulis :

DESAIN INDUSTRI "GEL PEN" No. Pendaftaran: ID 0 033 602 – D
Pemegang Desain: DONG A Pencil Co. Ltd. Nama Pendesain: Kim Jewon Tgl. 28 Juli 2011.

Seharusnya adalah :

DESAIN INDUSTRI "GEL PEN" No. Pendaftaran: ID 0 033 602 – D
Pemegang Desain: DONG A Pencil Co. Ltd. Nama Pendesain: Wang Jinxi Tgl. 28 Juli 2011.

23. Adanya perbaikan/perubahan yang diajukan oleh Penggugat tersebut justru membuat Gugatan Penggugat menjadi semakin kabur dan tidak jelas karena: PERTAMA, Nomor pendaftaran desain industri yang benar

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



adalah ID 0 023 602-D dan bukan ID 0 033 602-D; KEDUA, pendesain desain industri No. ID 0 023 602 – D tersebut adalah Tergugat II (Kim, Jewon)

bukan Wang Jinxi.

24. Jika perubahan terakhir itulah yang diakui oleh Penggugat (*vide surat perbaikan gugatan tertanggal 31 Januari 2012*), maka informasi gambar desain berbahasa asing yang di cantumkan dalam halaman 7 dan halaman 8 Gugatan Penggugat menjadi semakin tidak jelas karena mengacu pada DESAIN INDUSTRI daftar No. ID 0 023 602 – D DENGAN TANGGAL PENERIMAAN PERMOHONAN 3 DESEMBER 2009 DENGAN JUDUL PENA BOLPOIN.

25. Tergugat I dan Tergugat II berpendapat bahwa kekeliruan berulang yang dilakukan oleh Penggugat tersebut di atas, telah membuat Gugatan menjadi kabur, sehingga menunjukkan secara nyata dan jelas bahwa gugatan *a quo* adalah sebuah gugatan yang cacat secara formil dan sangat patut, adil serta layak jika Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Penggugat Telah Mencantumkan Informasi Berbahasa Asing Tanpa Memberikan Penjelasan Bahasa Indonesia

26. Bahwa, selain kekaburan-kekaburan sebagaimana Penggugat telah uraikan di atas, pada halaman 7 dan halaman 8 Gugatan Penggugat, Penggugat juga telah mencantumkan gambar desain pena/pulpen yang menggunakan keterangan berbahasa asing, namun faktanya Penggugat tidak menerjemahkan arti dari setiap kata berbahasa asing tersebut ke dalam bahasa Indonesia.

27. Bahwa, pencantuman bahasa asing tanpa penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia telah membuat Gugatan Penggugat menjadi susah dimengerti dan kabur, sehingga gugatan *a quo* menjadi cacat secara formil dan sangat patut, adil serta layak jika Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor : 104/Desain Industri/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 5 Juni 2012 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 638 K/Pdt. Sus/2012 tanggal 29 Januari 2013 sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Firma SALIM TRADING CO tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 29 Januari 2013 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 22 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan peninjauan kembali Nomor 09 PK/Pdt.Sus-HAKI/2013/PN.Niaga. Jkt.Pst jo. Nomor : 638 K/Pdt.Sus/2012 jo. Nomor : 104/Desain Industri/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 September 2013;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada para Termohon Kasasi/para Tergugat pada tanggal 18 September 2013 dan tanggal 19 September 2013, kemudian para Termohon Kasasi/para Tergugat mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan



Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Ditemukan bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan, yaitu:

1) Bukti PK-1, surat pemberian kuasa desain industry (*design industry authorization letter*)

> Bahwa bukti PK-1 tersebut pada saat pemeriksaan di Pengadilan Niaga tidak ditemukan pada hal bukti tersebut sangat menentukan, sebab bukti PK-1 tersebut adalah Pemberian Kuasa Penuh kepada Penerima Kuasa (dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali) telah diberikan Kuasa Penuh untuk memakai dan menggunakan serta mempertahankan hak atas Design Industry No. ZL 2007 3 0113606.7 untuk kepentingan Distributor dan atau Prinsipal di Instansi Pemerintah, Swasta maupun di Pengadilan atau di luar Pengadilan di seluruh wilayah Indonesia;

> Bahwa bukti PK-1 membuktikan Tuan WANG JINXI selaku Direktur, Pemilik dan Pemegang Design Industry No. ZL 2007 3 0113606.7 pada tanggal 18 Desember 2008 memberikan Kuasa Penuh kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk memakai dan menggunakan serta mempertahankan hak atas Design Industry No. ZL 2007 3 0113606.7 untuk kepentingan Distributor dan atau Prinsipal di Instansi Pemerintah, Swasta maupun di Pengadilan atau di luar Pengadilan di seluruh wilayah Indonesia;

• Bahwa dengan adanya Pemberian Surat Kuasa tersebut, maka secara Hukum Pemohon Peninjauan Kembali memiliki *Persona Standi In Judicio* atau berhak dan mempunyai kedudukan Hukum untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Desain Industri milik Termohon Peninjauan Kembali-I nomor Pendaftaran ID O 023 602 - D tertanggal 28 Juli 2011, berjudul Pena Bolpoin, sebab berdasarkan Desain Industry milik Termohon Peninjauan Kembali-I



tersebut telah membuat Pengaduan di Dirjen HaKI dengan dasar Pemohon Peninjauan Kembali memperdagangkan Pulpen pada hal Pulpen yang diperdagangkan Pemohon Peninjauan Kembali memiliki dokumen Resmi terdaftar di Badan Otoritas Design Republik Rakyat China (RRC) ;

- Bahwa berdasarkan bukti PK-1 tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang memiliki *Persona Standi In Judicio* atau berhak dan mempunyai kedudukan Hukum untuk mengajukan gugatan Pembatalan Desain Industry milik Termohon Peninjauan Kembali-I dengan nomor Pendaftaran ID O 023 602 - D tertanggal 28 Juli 2011, berjudul Pena Bolpoin, sehingga beralasan untuk membatalkan putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti*, dan dengan mengadili sendiri Mengabulkan Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/ Penggugat untuk seluruhnya;

2) Bukti PK-2, Surat Penyerahan Hak Desain Industry (*Design Industry Rights Assigment Letter*).

> Bahwa bukti PK-2 tersebut pada saat pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga tidak ditemukan. pada hal bukti tersebut sangat menentukan, sebab bukti PK-2 tersebut adalah Penyerahan Hak Design Industry kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk dan atas kepentingan hukum Ci Xi Jinlun Pen Making Industry Co. Ltd dalam melakukan segala perbuatan hukum untuk melindungi produk Ci Xi Jinlun Pen Making Industry Co. Ltd dalam melakukan segala perbuatan hukum untuk melindungi produk dan juga untuk melakukan upaya hukum perdata (Gugatan, banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) serta untuk mempertahankan produk Design Industry No. ZL 2007 3 01136067 dari gangguan oleh pihak manapun di seluruh wilayah Indonesia;

> Bahwa dengan adanya Pemberian Hak tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Desain Industri milik Termohon Peninjauan Kembali-I dengan nomor Pendaftaran ID O 023 602 - D tertanggal 28 Juli 2011, berjudul Pena Bolpoin;

B. Dalam Putusan *Judex Juris* Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata.

- Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangannya pada putusan halaman 51 mengatakan : Pemohon Kasasi/Penggugat bukan pemegang hak desain

Hal. 27 dari 30 hal.Put. No. 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



industri atau penerima lisensi dari Cixi Jinlun Pen Making Industri Co. Ltd sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, sehingga berdasarkan alasan tersebut *Judex Juris* mengatakan *Judex Facti* tidak salah menerapkan Hukum, maka dalam Bahwa dalam putusan *Judex Facti* halaman 58 alinea 2, 3, mengatakan, Majelis berpendapat bahwa Penggugat bukanlah orang yang berhak untuk mengajukan Gugatan Pembatalan pendaftaran Desain Industri, yang berhak melakukan pembatalan terhadap pendaftaran Desain Industri hanyalah orang yang berkepentingan langsung dengan Desain Industri itu sendiri yakni yang merasa memiliki atau yang memegang hak Desain Industri atau penerima Lisensi bukan kuasa yang berdiri sendiri sehingga Gugatan tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijk verklaard*), maka dalam putusan tersebut terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;

Bahwa dalam memberikan suatu putusan terhadap *suatu* perkara seharusnya *Judex Facti* memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sebab gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah pembatalan pendaftaran Desain Industri "PENA BOLPOIN" atas nama Tergugat-I dengan Pendesain Tergugat-II, dimana Pendaftaran Desain Industri dengan nomor Pendaftaran ID O 023 602 - D tertanggal 28 Juli 2011, berjudul PENA BOLPOIN tersebut telah jelas dan nyata mengganggu kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali, yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, yang menyatakan -."Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga".

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tersebut, maka ternyata Pemohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri karena kepentingannya telah terganggu, dengan alasan :

1) Pemohon Peninjauan Kembali sejak 12 Desember 2008 telah dihunjuk menjadi Distributor Tunggal untuk Negara Republik Indonesia oleh pemilik dan pemegang Hak Desain Industri No. ZL 2007 3 0113606.7 yaitu Wang Jin Xi



selaku Direktur Cixi Jinlun Pen Making Industry Co., Ltd berdasarkan *Distributorship Agreement* (Surat Perjanjian Distributor);

2) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mendapat Hak Penuh dan Kuasa untuk mempertahankan Desain Industri No. ZL 2007 3 0113606.7 sesuai dengan Design Industry Right And Authority Assignment Letter (Surat Pernyataan Penyerahan Hak dan Kuasa Desain Industri.) tanggal 18 Desember 2008:

3) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Pedagang Resmi (Legal)/Distributor sejak 12 Desember 2008;

4) Bahwa selain hal tersebut diatas kekhilafan hakim atau kekeliruan hakim yang nyata juga terdapat dalam putusan *Judex Facti* mengenai keterangan saksi ahli yang dihadirkan Termohon Peninjauan Kembali-I dan Termohon Peninjauan Kembali-II yaitu: Emawati, SH.,MM., bahkan *Judex Facti* juga Dengan Sengaja Mengabaikan Bahkan Tidak Memuat Sebahagian Keterangan Saksi Ahli Emawati, SH.,MH. yang dipertanyakan Pemohon Peninjauan Kembali di Persidangan *dengan* Pertanyaan : apakah seorang Pedagang Resmi memiliki Kepentingan untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Desain Industri, yang dijawab Saksi Ahli sebagai berikut:

- Benar pihak Pedagang yang sudah memperdagangkan suatu Desain Industri setelah lewat 6 (enam) bulan kemudian ada orang lain mendaftarkan Desain Industri tersebut, maka Pendaftaran tersebut adalah telah mengganggu kepentingan si Pedagang;
- Bahwa memperhatikan keterangan saksi ahli tersebut nyata-nyata Pemohon Peninjauan Kembali telah berdagang Pulpen sejak 12 Desember 2008, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali-I baru mendaftarkan Desain Industri PENA BOLPOIN dengan tanggal penerimaan 03 Desember 2009, yaitu setelah 12 bulan Pemohon Peninjauan Kembali berdagang Pulpen;
- Bahwa dari keterangan saksi Ahli tersebut Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Penggugat memiliki *Persona Standi In Judicio* atau berhak dan mempunyai kedudukan Hukum untuk mengajukan Gugatan, sebab akibat dari Pendaftaran Desain Industri yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali-I telah mengganggu kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali selaku Distributor Tunggal dan sekaligus sebagai Pedagang yang telah dihunjuk oleh Wang Jinxi selaku pemilik dan pemegang Desain Industri Nomor Pendaftaran



ZL 2007 3 0113606.7 sebagai Distributor Tunggal untuk wilayah Negara Indonesia yang telah memperdagangkan Easy Gel Pen (Pulpen) dengan Merek Kenko sejak 12 Desember 2008;

- Bahwa memperhatikan putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* maka ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, bahkan *Judex Juris* dan *Judex Facti* sama sekali tidak memperhatikan kepentingan kedua belah pihak sehingga telah melanggar *azas Audio Et Alteram partem*, sebab *Judex Facti* dalam mempertimbangkan hanya melihat kepentingan Termohon Peninjauan Kembali-I dan Termohon Peninjauan Kembali-II, sehingga beralasan untuk membatalkan putusan tersebut:

- Bahwa selain hal tersebut ternyata dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* juga terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, sebab telah mengabaikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengatur mengenai pihak yang berhak untuk mengajukan Gugatan pembatalan Desain Industri, yaitu:

a) Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dikatakan:

- 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;
- c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

- Bahwa ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah ditunjuk sebagai Distributor tunggal untuk wilayah Indonesia pada tanggal 12 Desember 2008 terhadap produk Pulpen yang Desain Industrinya terdaftar di Badan Otoritas Rancangan Republik Rakyat China telah memberikan Hak Desain Industri kepada Wan Jin Xi sesuai Sertifikat 750216 tanggal 20 Februari 2008 dengan



tanggal Permohonan 30 Maret 2007 dan sejak tanggal 12 Desember 2008 Pemohon Peninjauan Kembali telah berdagang Pulpen di Indonesia, sehingga Desain Industri Termohon Peninjauan Kembali-I semula Termohon Kasasi-I/ Tergugat-I tidak mengandung Kebaruan (*Novelty*) lagi (Pasal 2 ayat (1). (2). (3) huruf (a) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000) ;

- Bahwa dengan demikian Pendaftaran Desain Industri berjudul *PENA BOLPOIN* yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali-I pada tanggal 03 Desember 2009 sesuai dengan nomor Pendaftaran ID O 023 602 - D tertanggal 28 Juli 2011, berjudul *PENA BOLPOIN*, tidak memiliki kebaruan (*Novelty*) oleh karena itu Pendaftaran tersebut bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sejak tanggal 12 Desember 2008 telah berdagang Pulpen yang Desain Industrinya terdaftar di Negara China, namun demikian Termohon Peninjauan Kembali-I, telah mengadakan Pemohon Peninjauan Kembali di Dirjen HaKI dengan dasar Termohon Peninjauan Kembali-I telah memiliki Desain Industri, maka Desain Industri milik Termohon Peninjauan Kembali-I tidak memiliki kebaruan sebab sudah terungkap di wilayah Indonesia sejak tanggal 12 Desember 2008 (Pasal 2 ayat (3) huruf (c) UU No. 31 Tahun 2000):

- Bahwa selain bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, maka Pendaftaran Desain Industri tersebut juga bertentangan dengan pasal 25 ayat (1) Perjanjian TRIPs, yang pada pokoknya menyatakan Perlindungan atas suatu Desain Industri hanya diberikan kepada Desain Industri yang baru (mempunyai kebaruan/*Novelty*), apabila Desain Industri tersebut secara Signifikan berbeda dari Desain Industri yang telah dikenal dan telah ada sebelumnya;

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

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 28 Agustus 2013 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 11 November 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan



Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* untuk menerima eksepsi dan menyatakan gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali, dalam hal ini Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki legal standing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- Bahwa tentang Novum yang diajukan tidak disertai Berita Acara dari materi muatannya sudah tersirat (identik) dengan bukti P1 dan P3 dan Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **Firma SALIM TRADING CO** tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

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 peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **Firma SALIM TRADING CO** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **14 Mei 2014** oleh **Prof. Dr. Valerie JL. Kriekhoff, SH.,MA.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua



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

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Abdurrahman, SH.,MH.** dan **Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.** Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota, Ketua,
ttd./Dr. Abdurrahman, SH.,MH. ttd./Prof. Dr. Valerine JL. Kriekhoff, SH.,MA.
ttd./Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

Panitera Pengganti
Biaya-biaya: ttd./
1. Meterai : Rp 6.000,00 Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.
2. Redaksi : Rp 5.000,00
3. Administrasi
Peninjauan kembali : Rp 9.989.000,00 +
Jumlah : Rp 10.000.000,00

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

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
Nip. 19591207 1985 12 2 002