



**IMPLEMENTASI PRINSIP KEBARUAN (*NOVELTY*) DESAIN
KONFIGURASI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 445 K/PDT.SUS-HKI/2016)**

JURNAL HUKUM

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang**

Oleh :

**ASYIFA ZAHRA ARDANEL
NIM 11010115130356**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PRINSIP KEBARUAN (*NOVELTY*) DESAIN
KONFIGURASI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 445 K/PDT.SUS-HKI/2016)

JURNAL HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

ASYIFA ZAHRA ARDANEL

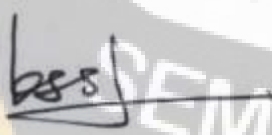
NIM. 11010115130356

Jurnal hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.
NIP. 19611051986031002


Rinitami Njatrijani S.H., M.Hum.
NIP. 196108171987032001

IMPLEMENTASI PRINSIP KEBARUAN (*NOVELTY*) DESAIN KONFIGURASI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 445 K/PDT.SUS-HKI/2016)

Asyifa Zahra Ardanel*, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang - Semarang
E-mail : asyifaardanel@gmail.com

ABSTRAK

Banyaknya pelanggaran desain industri yang terjadi disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai desain industri, khususnya prinsip kebaruan atau *novelty*. Pengaturan mengenai kebaruan tersebut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Penerapan prinsip kebaruan tidak hanya dilakukan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada proses pendaftaran saja. Namun lembaga peradilan juga turut melakukan penerapan didalam proses persidangan sesuai fakta dalam persidangan. Salahsatu sengketa desain industri terjadi adalah kasus hak desain industri kaca cembung helm BOGO, antara Toni dan Gunawan.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif. Data yang penulis dapat dari studi kepustakaan terkait penilaian kebaruan desain industri, kemudian dikaji dan diuraikan secara sistematis berdasarkan bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung turut melakukan implementasi terhadap kebaruan pada produk desain industri kaca cembung helm BOGO. Dengan adanya putusan Putusan Nomor: 445 K/Pdt.Sus-HKI/2016 menguatkan Toni sebagai Tergugat atau Termohon Kasasi merupakan pemegang hak desain industri, dan Gunawan sebagai Penggugat atau Pemohon Kasasi adalah pelaku pelanggaran hak desain industri.

Sehingga demi kepastian hukum, perlu adanya peraturan yang mengatur lebih jelas mengenai implementasi kebaruan desain industri dan dilakukannya langkah sosialisasi yang efektif agar masyarakat khususnya para pelaku usaha serta para penegak hukum memahami pengaturan desain industri, terutama prinsip kebaruan (*novelty*).

Kata kunci : Desain Industri, Kebaruan (*Novelty*)

ABSTRACT

The large number of industrial design infringement occurred due to the lack of public knowledge about industrial design, in particular the principle of newness or novelty. The arrangements concerning the novelty provided in Article 2 Law No. 31 Year 2000 about Industrial Design.

The implementation of the principle of novelty is not only done by Directorate General of Intellectual Property Rights on the registration process, but the judiciary also do application in the proceeding in accordance to the fact in the trial. One of the industrial design disputes that happened was a case of helmet BOGO convex glass industrial design rights, between Toni and Gunawan.

The research method that author used is juridical normative method. The data that author used are from libraries study related to novelty assessment in industrial design, then examined and elaborated systematically based on primary, secondary, and tertiary materials.

Results of the study concluded that the judiciary in this case Court of Commerce in the Central Jakarta District Court and the Supreme Court undertook to commit implementation towards the novelty of helmet BOGO convex glass industrial design product. With its Verdict Number: 445 K/Pdt.Sus-HKI/2016 strengthen Toni as a Defendant or Cassation's Respondent is the holder of industrial design rights, and Gunawan as a Plaintiff or Cassation's Applicant is the perpetrator of industrial design rights' violation.

For the sake of legal certainty, it requires regulations that plainly regulating the implementation of the novelty of the industrial design and do an effective socialization measures so the society especially the businessmen and law enforcers as well can understand industrial design disposition, in particular the principle of novelty itself.

Keyword: Industrial Design, Novelty

I. PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang sudah sewajarnya Indonesia menggalakkan pembangunan nasional. Salah satu usaha pemerintah dalam rangka pembangunan nasional adalah dengan meningkatkan kualitas ekonomi. Indonesia memiliki potensi perkembangan ekonomi yang cukup tinggi. Selain karena posisi Indonesia yang strategis dalam melakukan kegiatan ekonomi secara internasional, adanya dukungan dalam meningkatkan peran industri turut menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi.

Industrialisasi tidak pernah lepas dari adanya usaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan kemampuan memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal. Namun saat ini sektor industri tidak hanya dapat mengandalkan sumber daya alam maupun manusianya saja, industri kreatif merupakan salah satu aspek yang dapat mendukung industrialisasi tersebut.

Industri kreatif adalah industri yang memiliki unsur utama yaitu keahlian, kreatifitas, dan bakat individu. Adapun beberapa bidang industri kreatif yaitu jasa

periklanan, arsitektur, senirupa, desain, mode, kerajinan, film, musik, dan lainnya. Sebagai pokok utama dalam sektor industri, industri kreatif dapat memacu pertumbuhan industri dalam suatu negara.

Pertumbuhan ekonomi pada era globalisasi ini ditopang oleh inovasi kekayaan intelektual yang tumbuh seiring perkembangan hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual dikenal dengan hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Konsepsi ini didasarkan pada pemikiran hasil karya kekayaan intelektual memerlukan tenaga, waktu, dan biaya.

Keberadaan hak desain industri sebagai salahsatu bagian dari hak kekayaan intelektual saat ini merupakan hal penting dalam perkembangan perindustrian dan perdagangan dalam suatu negara.

Maraknya sengketa mengenai hak kekayaan intelektual yang terjadi merupakan suatu akibat dari kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak kekayaan intelektual itu sendiri. Salah satunya adalah kasus Helm BOGO yang terjadi antara Toni dan Gunawan. Kaca Helm BOGO tercatat

dipegang oleh Toni dengan nomor registrasi ID 0012832 D untuk periode 3 Agustus 2007 sampai 3 Agustus 2017. Tanpa sepengetahuan Toni beredar helm dengan bentuk serupa yang diproduksi oleh Gunawan di Bogor. Sehingga Toni mengalami kerugian materiil sebesar Rp 700.000.000 dan memutuskan untuk menggugat Gunawan ke Pengadilan Negeri Bogor dan memutus Gunawan telah melanggar Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 9 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Disisi lain Gunawan mengajukan gugatan pembatalan Hak Desain Industri milik Toni ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menurutnya desain industri yang didaftarkan atas nama Toni tidak baru (*not novel*), karena telah dipakai terlebih dahulu oleh pembuatnya di Malaysia BOGO Optical Sdn Bhd. Gugatan Gunawan atas pembatalan Hak Desain Industri milik Toni ditolak majelis hakim, yang menyebabkan Gunawan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Di Indonesia apresiasi terhadap hak kekayaan intelektual ini masih rendah, sehingga sering kali menganggap hak kekayaan intelektual ini tidak dibutuhkan. Padahal kenyataannya hak kekayaan intelektual ini berguna untuk melindungi pengusaha dari kemungkinan penggunaan hak miliknya tanpa izin.¹

Setiap negara memiliki kriteria yang berbeda dalam menetapkan kebaruan (*novelty*). Suatu desain industri dapat dikatakan sama apabila dua desain yang diperbandingkan identik sama. Apabila ada sedikit saja unsur yang berbeda, hal tersebut masih tetap dikatakan baru. Dasar pertimbangan pemilihan kriteria kebaruan tersebut adalah karena penerapan kriteria orisinalitas memerlukan pemeriksaan yang lebih rumit, sedangkan pada saat dibentuknya Undang-Undang Desain Industri ini, sumber daya untuk pemeriksaan

persyaratan orisinalitas masih sangat terbatas.²

Penerapan penilaian kebaruan sangat penting dalam penyelesaian suatu sengketa desain industri yang dilakukan dengan melakukan pemeriksaan secara substantif apakah desain industri yang terdaftar sudah layak untuk mendapatkan Sertifikat Desain Industri atau tidak.³ Kurangnya pemahaman mengenai penentuan kebaruan menyebabkan masyarakat seringkali mengartikan bahwa apabila terjadi kemiripan produk bukanlah peniruan.

Karena Undang-Undang Desain Industri tidak memberikan jawaban bagaimana menginterpretasikan penilaian kebaruan, maka penafsirannya diserahkan dalam praktek peradilan.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana lembaga peradilan menentukan kriteria suatu desain konfigurasi dapat dikatakan baru (*novelty*)?
2. Bagaimana akibat hukum dari penerapan prinsip kebaruan (*novelty*) dalam Putusan Nomor : 445 K/Pdt.Sus-HKI/2016?

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁴

¹ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Hak Kekayaan Intelektual, http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual, diakses pada 20 Oktober 2018.

² Yoan Nursari Simanjuntak, 2006, Hak Desain Industri; Sebuah Realitas Hukum dan Sosial, Surabaya, Srikandi, halaman 43.

³ Dinar Aulia Kusumaningrum dan Kholis Roisah, 2016, Implementasi Penilaian Kebaruan dan Prinsip Itikad Baik Dalam Perlindungan Desain Industri, Jurnal Law Reform Volume 12, halaman 279.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, RajaGrafindo Persada, halaman 13.

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analisis. yaitu penelitian dengan mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.⁵

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data yang bersifat sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer hukum yang mempunyai otoritas (*autoratif*). Bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- d. *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Propoperty Rights* (Persetujuan TRIPs/ WTO);
- e. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 445 K/Pdt.Sus-HKI/2016.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang menunjang dan mendukung bahan primer, yaitu

literatur yang berupa buku-buku, literatur, karya ilmiah, jurnal mengenai permasalahan yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan baham yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang mencakup :

- a. Kamus hukum;
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- c. *Website*.

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*contect analysis*) untuk mendapatkan konklusi dari bahan hukum yang telah dikumpulkan. *Content analysis* menunjukkan pada metode analisis cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikasi, dan relevansinya.⁶

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kriteria Desain Konfigurasi dikatakan baru (*novelty*) oleh Lembaga Peradilan

1. Kriteria Kebaruan (*novelty*) menurut *TRIPs Agreement*

Indonesia telah menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia sejak tahun 1994 dengan mengesahkan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) dengan

⁵ Zainudin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 105-106.

⁶ Burhan Bungin, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Jakarta, RajaGrafindo Persada, halaman 203.

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tanggal 2 November 1994, termasuk *TRIPs Agreement*.

Sehingga konsekuensi hukum dari pengesahan dan peratifikasian di bidang hukum hak kekayaan intelektual tersebut, maka Indonesia perlu melakukan penyesuaian dan harmonisasi mengenai pengaturan dan sistem hak kekayaan intelektual.

Sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 25 ayat (1) Persetujuan *TRIPs/WTO*, bahwa suatu perlindungan desain industri dapat diberikan apabila baru atau orisinal. Dan suatu desain industri dianggap tidak baru atau tidak orisinal apabila desain industri tersebut tidak berbeda secara signifikan dengan kreasi industri yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya mengenai seberapa jauh jangkauan suatu desain industri dikatakan baru atau orisinal, berdasarkan Persetujuan *TRIPs/WTO* harus benar-benar berbeda atau bukan merupakan gabungan dari kreasi-kreasi desain industri yang sudah ada sebelumnya.

Dengan demikian kebaruan desain industri hanya mencakup aspek ornamental atau estetis, dan tidak termasuk aspek teknis yang perlindungannya lebih tepat melalui paten. Konsep desain industri dalam Pasal 25 ayat (1) Persetujuan *TRIPs/WTO* dapat mengacu terhadap seluruh jenis desain yang estetis, termasuk karya seni terapan dan karya artistik.

Lebih lanjut dalam Pasal 26 ayat (1) Persetujuan *TRIPs/WTO* tersebut diatur bahwa pelanggaran desain industri terjadi apabila

seseorang tanpa izin memproduksi, menjual, atau mengimpor suatu barang tiruan dari desain tersebut untuk kepentingan komersil.

Dengan demikian, dapat disimpulkan kebaruan desain industri berdasarkan Persetujuan *TRIPs/WTO* adalah suatu desain industri yang kesan estetisnya berbeda secara signifikan dan memberikan perubahan yang besar atau *major change* dibandingkan dengan pengungkapan sebelumnya. Serta dalam penilaian kebaruannya menggunakan gabungan sudut pandang ahli dan konsumen (*informed user*).

2. Kriteria Kebaruan (*novelty*) berdasarkan pengaturan di Indonesia

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Pengesahan *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property And Convention Establishing The World Intellectual Property Organization* pada tanggal 7 Mei 1997, dapat dikatakan keberadaan konvensi ini sebenarnya mengisi kekosongan hukum dikarenakan ketentuan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual belum diatur oleh peraturan nasional.

Pengaturan mengenai desain industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, untuk

memberikan petunjuk teknis mengenai pemeriksaan desain industri telah disusun dalam Petunjuk Teknis Pemeriksaan Desain Industri di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Suatu produk desain industri dapat dikatakan memiliki syarat kebaruan apabila saat dimohonkan tidak memiliki persamaan atau kemiripan dengan permohonan atau pengungkapan sebelumnya. Maksud dari pengungkapan sebelumnya dapat berupa pengumuman dan atau penggunaan desain industri sebelum tanggal penerimaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian, pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, suatu desain industri tidak diumumkan apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaannya, telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional maupun internasional di Indonesia ataupun di luar negeri baik secara resmi maupun tidak resmi, ataupun telah di gunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Penilaian kebaruan desain industri menurut desain industri dilakukan pada proses pendaftaran. Yaitu apabila ada keberatan dari pihak lain saat pengumuman yang dilakukan oleh pemeriksaan, ada keberatan terhadap keputusan penolakan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal HKI yang dapat diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI dan pengadilan niaga, atau terjadi gugatan pembatalan terhadap

desain industri yang sudah terdaftar yang penilaiannya dapat diajukan ke pengadilan niaga.

Penilaian kebaruan ini adalah bagian dari pemeriksaan substantif desain industri, untuk menguji apakah suatu desain industri dapat didaftar karena memiliki kebaruan desain industri sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 25 ayat (5) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Pemeriksaan substantif ini dilakukan oleh pemeriksa yang merupakan tenaga ahli yang secara khusus dididik untuk melaksanakan tugas pemeriksaan desain industri. Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dijelaskan bahwa pemeriksa adalah pejabat pada Direktorat Jenderal yang berkedudukan sebagai pejabat fungsional, yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Menteri, serta kepadanya diberikan jenjang dan tunjangan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Implementasi Kebaruan (novelty) oleh Lembaga Peradilan

Penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi merupakan tindakan *ultimum remedium* atau tindakan terakhir yang dapat ditempuh apabila pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. Peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa litigasi hanyalah badan peradilan

yang bernaung di bawah Mahkamah Agung.

Sistem peradilan di bidang hak kekayaan intelektual, khususnya perkara perdata di bidang desain industri berbeda dengan perkara perdata pada umumnya. Apabila perkara perdata secara umum diperiksa oleh pengadilan negeri maka perkara hak kekayaan intelektual termasuk perkara perdata desain industri, seperti gugatan pembatalan diadili oleh pengadilan "khusus" yaitu pengadilan niaga yang terdapat dalam lingkungan pengadilan negeri.

Dikarenakan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri tidak menyebutkan bagaimana menginterpretasikan kebaruan, maka penafsirannya diserahkan pada praktek peradilan. Pada dasarnya penilaian kebaruan suatu desain industri berhubungan dengan upaya membuktikan apakah suatu desain industri memiliki kebaruan sehingga layak untuk didaftarkan. Pembuktian kebaruan desain industri biasanya terjadi dalam proses perkara gugatan pembatalan hak desain industri. Dalam pembahasan teori dan hukum pembuktian, karakter dan paramater pembuktian, asas-asas pembuktian, alat bukti dan pembuktian kebaruan desain industri dalam perkara perdata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi pembuktian kebaruan desain industri merupakan suatu proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti yang berkaitan dengan kebaruan desain industri di sidang peradilan.

Pada proses pembuktian tersebut, lembaga peradilan dapat meminta bantuan dari seorang ahli di bidang desain industri yang sedang diperiksa, yang memiliki pengetahuan baik dari sudut pandang konsumen atau sudut pandang ahli atau *informed user*. Apabila masih dirasa sulit, dapat dipanggil lebih dari satu ahli yang mewakili sudut pandang konsumen dan ahli desain.⁷

Sehingga implementasi kebaruan oleh lembaga peradilan berada dalam proses pemeriksaan dalam persidangan. Dimana berdasarkan keterangan ahli dan bukti yang relevan, selanjutnya majelis hakim dapat memberikan pertimbangan hukum sebagai dasar untuk memberikan putusan terhadap perkara gugatan pembatalan hak desain industri tersebut.

4. Penilaian Kebaruan (*novelty*) Kaca Helm BOGO Menurut Lembaga Peradilan Dalam Putusan Nomor : 445 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah lembaga peradilan pertama yang berwenang untuk memberikan penilaian terhadap kebaruan dari produk desain industri yang tercatat dipegang oleh Tergugat ini. Dalam gugatannya Penggugat mengatakan bahwa produk desain industri tersebut tidak bisa dianggap baru pada tanggal penerimaan

⁷ Andrieansjah Soeparman, 2013, Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri, Bandung, Alumni, halaman 215.

permohonan pendaftaran desain industri, karena ternyata desain industri tersebut sama dengan pengungkapan sebelumnya.

Objek yang didaftarkan tersebut menurut Penggugat tidak dapat dianggap baru (*not novel*) pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran industri, setidaknya pada tanggal 3 Agustus 2007. Karena desain industri tersebut sama dengan pengungkapan sebelumnya. Kaca helm merek BOGO tipe BG 06 yang diperdagangkan terlebih dahulu di Malaysia oleh BO GO Optical Sdn. Bhd., sebelum diimpor ke Indonesia. Kemudian iklan peringatan desain industri telah dimuat di koran Bisnis Indonesia tertanggal 13 April 2015 dengan foto kaca helm merek BOGO yang secara tidak langsung merupakan pengakuan tergugat bahwa produk yang didaftarkan Toni sama dengan produk yang berasal dari Malaysia.

Undang-Undang Desain Industri menganut asas kebaruan universal atau *universal novelty* dalam menentukan kebaruan dalam suatu kreasi desain industri yaitu pengumuman atau penggunaannya di Indonesia dan di luar Indonesia, menurut Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Sehingga apabila pendaftaran desain industri atas kreasi desain industri yang sama dengan pengungkapan sebelumnya, yaitu dengan cara telah diumumkan atau digunakan baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia harus dibatalkan.

Kemudian setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 24 Maret 2016 dan kontra

memori kasasi tanggal 8 April 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa desain industri dari Tergugat pada saat pendaftaran benar hasil kreasi sendiri, hal tersebut telah diakui oleh BOGO Optical Sdn Malaysia berdasarkan Surat BOGO Optical Sdn yang ditujukan kepada Tuan Toni tanggal 1 Juni 2009. Dan Desain Industri Tergugat telah lulus pengajuan substantif/administrasi di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

b. Bahwa dengan demikian terbukti Desain Industri milik Tergugat yang terdaftar pada Nomor ID 0 012832 D atas nama Tergugat merupakan desain industri yang baru karena telah memenuhi syarat kebaruan (*novelty*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Sehingga majelis hakim memutuskan untuk menolak permohonan kasasi milik Penggugat. Produk desain industri industri Nomor ID 0 012 832 D atas nama Tergugat terbukti tidak melanggar ketentuan mengenai kebaruan pada Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Berdasarkan Surat BOGO Optical Sdn yang ditujukan kepada Tergugat tanggal 1 Juni 2009.

B. Akibat hukum dari penerapan prinsip kebaruan (*novelty*) dalam Putusan

Nomor : 445 K/Pdt.Sus-HKI/2016

1. Identias Penggugat dan Tergugat

a. Penggugat /Pemohon Kasasi, yaitu Gunawan.

b. Tergugat/Termohon Kasasi yaitu Toni.

c. Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi yaitu Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang.

2. Kasus Posisi Putusan Nomor: 445 K/PDt.Sus-HKI/2016

Sengketa ini bermula saat Gunawan mengajukan gugatan kepada Toni di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Toni berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan desain industri atas nama Gunawan, karena Gunawan sebelumnya telah dilaporkan Toni kepada Penyidik Kepolisian Republik Indonesia di Polres Kota Bogor. Gugatan Toni terhadap Gunawan tercatat dengan Laporan Polisi Nomor LP/384/V/2015/JBR/Polres Bogor Kota tanggal 4 Mei 2015. Dengan dugaan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Terhadap tindakan Gunawan tersebut, Toni mengalami kerugian material sebesar Rp 2.000.000 (dua miliar rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp 5.000.000 (lima miliar rupiah).

Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa perkara ini memutuskan menghukum Gunawan dengan hukuman 1 tahun penjara. Gunawan dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah memproduksi dan memperbanyak serta menggunakan secara tanpa hak atas desain industri kaca helm atas nama Toni dengan Nomor ID 0 012 832 D.

Sebaliknya menurut Gunawan, telah menjadi fakta yang dikenal luas (*notoir feiten*) diantara pengusaha helm bahwa helm dengan kaca cembung yang didaftarkan Toni pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Nomor ID 0 012 832 D, berasal dari perusahaan Malaysia dengan merek dagang BOGO.

Objek yang didaftarkan tersebut menurut Gunawan tidak dapat dianggap baru (*not novel*) pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran industri, setidaknya pada tanggal 3 Agustus 2007. Karena desain industri tersebut sama dengan pengungkapan sebelumnya. Kaca helm merek BOGO tipe BG 06 yang diperdagangkan terlebih dahulu di Malaysia oleh BO GO Optical Sdn. Bhd., sebelum diimpor ke Indonesia. Kemudian iklan peringatan desain industri telah dimuat di koran Bisnis Indonesia tertanggal 13 April 2015 dengan foto kaca helm merek BOGO yang secara tidak langsung merupakan pengakuan tergugat bahwa produk yang didaftarkan Toni

sama dengan produk yang berasal dari Malaysia.

Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 73/PDT.SUS/DESAININDUSTRI /2015/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 24 Februari 2016 yaitu menolak gugatan Gunawan untuk seluruhnya.

Selanjutnya Gunawan melalui Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2016. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Maret 2016. Pada tanggal 26 Juli 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Nomor 445 K/Pdt.Sus-HKI/2016 yang berisi menolak permohonan dari Gunawan.

3. Pertimbangan hakim dalam memutus

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menganut asas kebaruan universal atau *universal novelty* dalam menentukan kebaruan dari suatu kreasi desain industri yaitu pengumuman dan penggunaannya baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Desain Industri.

Sehingga pendaftaran desain industri atas kreasi desain industri yang sama dengan pengungkapan sebelumnya, yaitu dengan cara telah diumumkan atau digunakan di Indonesia maupun di luar Indonesia harus dibatalkan.

Objek yang didaftarkan tersebut menurut Gunawan tidak dapat dianggap baru (*not novel*) pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran industri, setidaknya pada tanggal 3 Agustus 2007. Karena desain industri tersebut sama dengan pengungkapan sebelumnya. Kaca helm merek BOGO tipe BG 06 yang diperdagangkan terlebih dahulu di Malaysia oleh BO GO Optical Sdn. Bhd., sebelum diimpor ke Indonesia. Kemudian iklan peringatan desain industri telah dimuat di koran Bisnis Indonesia tertanggal 13 April 2015 dengan foto kaca helm merek BOGO yang secara tidak langsung merupakan pengakuan tergugat bahwa produk yang didaftarkan Toni sama dengan produk yang berasal dari Malaysia.

Gunawan sebagai penggugat dalam sengketa ini dinilai bukan merupakan pihak yang berhak dan berwenang untuk mengajukan gugatan dengan mengatasnamakan sebagai pihak yang telah memperdagangkan barang atau produk kaca helm di Jakarta maupun Indonesia yang memiliki persamaan dengan desain industri milik Toni. Selain itu gugatan Gunawan juga dilandasi bahwa ia telah melakukan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*).

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dikatakan bahwa hak desain industri diberikan atas dasar permohonan. Selanjutnya diatur kembali dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri bahwa pihak yang pertamakali mengajukan permohonan dianggap sebagai

pemegang hak desain industrim kecuali jika terbukti sebaliknya. Sehingga sudah sepatutnya Gunawan tidak melakukan tindakan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yaitu menggunakan, memakai, memproduksi, memperdagangkan, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan kaca helm tanpa seizin Toni selaku pemegang hak desain industri. Tindakan pelanggaran ini mengakibatkan Toni mengalami kerugian material sebesar Rp 2.000.000 (dua miliar rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp 5.000.000 (lima miliar rupiah). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Gunawan tidak memiliki itikad baik.

Hak desain industri berlaku dalam 10 tahun, sehingga produk desain industri atas nama Toni dengan nomor registasi ID 0 012 832 D mendapatkan perlindungan sejak 3 Agustus 2007 hingga 3 Agustus 2017. Dalam jangka waktu tersebut Toni telah mempergunakan haknya dengan memproduksi dan memasarkan desain industrinya ke berbagai daerah sehingga produk yang dikenal dengan "Helm BOGO" dikenal dan diminati oleh masyarakat. Namun gugatan pembatalan desain industri yang dilakukan Gunawan baru diajukan setelah 8 tahun Toni menerima hak desain industri tersebut.

Menurut Mahkamah Agung yang dijelaskan dalam putusannya, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum seperti apa yang dikemukakan Gunawan dalam memori kasasinya.

Desain Industri dari Toni pada saat pendaftaran benar hasil

kreasi sendiri, hal tersebut telah diakui oleh BOGO Optical Sdn Malaysia berdasarkan Surat BOGO Optical Sdn yang ditujukan kepada Toni pada tanggal 1 Juni 2009. Kemudian Desain Industri atas nama Toni sudah lulus pengajuan substantif atau administrasi pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Dengan demikian terbukti desain industri milik Toni yang terdaftar pada Nomor ID 0 012832 D atas nama Tergugat merupakan desain industri yang baru karena telah memenuhi syarat kebaruan (*novelty*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan kasasi oleh Gunawan harus ditolak.

4. Dampak bagi para pihak dalam penerapan kebaruan (*novelty*) dalam Putusan Nomor: 445 K/PDt.Sus-HKI/2016

Sejak diundangkannya pengaturan mengenai perlindungan hukum desain industri yang tergolong sebagai karya intelektual, produk desain industri mendapat tempat untuk memperoleh perlindungan berdasarkan undang-undang tersebut. Perlindungan hukum itu bertujuan dapat mendorong kegiatan yang lebih banyak lagi dalam penciptaan desain baru agar dapat mempercepat industrialisasi di Indonesia.

Para pihak perkara pembatalan hak desain industri ini adalah Toni dan Gunawan. Toni sebagai pemegang hak desain industri dengan nomor registrasi ID 0012832 D untuk periode 3 Agustus 2007 sampai 3 Agustus 2017. Pada pengadilan tingkat pertama, Gunawan mengajukan gugatan pembatalan Hak Desain Industri milik Toni ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menurutnya desain industri yang didaftarkan atas nama Toni tidak baru (*not novel*), karena telah dipakai terlebih dahulu oleh pembuatnya di Malaysia BOGO Optical Sdn Bhd. Gugatan Gunawan atas pembatalan Hak Desain Industri milik Toni ditolak majelis hakim, yang menyebabkan Gunawan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Pada putusan akhirnya, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor: 445 K/Pdt.Sus-HKI/2016 yang dikeluarkan pada 26 Juli 2016, berisikan amar yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu Gunawan dan menghukum Pemohon Kasasi atau Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dalam kasus ini Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 73/PDT.SUS/DESAIN INDUSTRI/2015/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 24 Februari 2016. Menurut majelis hakim baik yang memeriksa perkara baik ditingkat pertama maupun ditingkat kasasi, Toni terbukti tidak melanggar ketentuan mengenai

kebaruan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Toni sebagai pemegang hak yang diketahui merupakan distributor resmi dari BOGO Optical Sdn di Malaysia, dan dikuatkan oleh Surat BOGO Optical Sdn yang ditujukan kepada Tuan Toni tanggal 1 Juni 2009.

Sebelumnya Gunawan sebagai penggugat atau pemohon kasasi yang sebelumnya dilaporkan oleh Toni Penyidik Kepolisian Republik Indonesia di Polres Kota Bogor. Gugatan Toni terhadap Gunawan tercatat dengan Laporan Polisi Nomor LP/384/V/2015/JBR/Polres Bogor Kota tanggal 4 Mei 2015. Dengan dugaan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengeksport, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Terhadap tindakan Gunawan tersebut, Toni mengalami kerugian material sebesar Rp 2.000.000 (dua miliar rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp 5.000.000 (lima miliar rupiah). Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa perkara ini memutuskan menghukum Gunawan dengan hukuman 1 tahun penjara. Gunawan dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah memproduksi dan memperbanyak serta menggunakan secara tanpa hak atas desain industri kaca helm atas nama Toni dengan Nomor ID 0 012 832 D.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 445 K/Pdt.Sus-HKI/2016 yang memiliki amar menolak permohonan kasasi, berakibat penggugat tidak dapat kembali mengugat karena akan dinyatakan *nebis in idem*. Oleh sebab putusan tersebut jika tidak diajukan kasasi maka akan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).

Dapat disimpulkan bahwa Toni merupakan pemegang hak desain industri atas produk desain industri nomor registrasi ID 0012832 D dalam jangka waktu 3 Agustus 2007 sampai 3 Agustus 2017. Sedangkan Gunawan merupakan pelaku pelanggaran hak desain industri yang telah memproduksi dan memperbanyak serta menggunakan secara tanpa hak atas desain industri kaca helm atas nama tanpa seizin Toni selaku pemegang hak desain industri.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan substantif kebaruan pada produk desain industri tidak hanya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada saat pendaftaran hak desain industri. Namun lembaga peradilan juga turut melaksanakan pemeriksaan substantif pada produk desain industri dan melakukan implementasi prinsip kebaruan (*novelty*) melalui proses persidangan gugatan pembatalan hak desain industri. Implementasi tersebut dilakukan berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan.

2. Pihak Tergugat atau Termohon Kasasi terbukti tidak melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri mengenai syarat kebaruan. Sebaliknya Penggugat atau Pemohon Kasasi terbukti melakukan pelanggaran atas hak desain industri yang dimiliki Tergugat atau Termohon Kasasi. Sehingga dengan adanya putusan Putusan Nomor:445K/Pdt.Sus-HKI/2016 menguatkan bahwa Toni sebagai Tergugat atau Termohon Kasasi merupakan pemegang hak desain industri dengan nomor registrasi ID 0012832 D dalam jangka waktu 3 Agustus 2007 sampai 3 Agustus 2017.

V. DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

2. Buku

Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Bungin, Burhan, 2007, *Metedologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

Simanjuntak, Yoan Nursari, 2006, *Hak Desain Industri; Sebuah*

Realitas Hukum dan Sosial,
Surabaya, Srikandi.

Soekanto, Soerjono dan Sri
Mamudji, 2003, *Penelitian
Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat*, Jakarta, RajaGrafindo
Persada.

Soeparman, Andrieansjah, 2013, *Hak
Desain Industri Berdasarkan
Penilaian Kebaruan Desain
Industri*, Bandung, Alumni.

3. Jurnal

Dinar Aulia Kusumaningrum dan
Kholis Roisah, 2016,
*Implementasi Penilaian
Kebaruan dan Prinsip Dalam
Perlindungan Desain Industri*,
Jurnal Law Reform Volume 12.

4. Website

Kementrian Perdagangan Republik
Indonesia, Hak Kekayaan
Intelektual,
[http://djpen.kemendag.go.id/app_](http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual)
[frontend/contents/99-hak-](http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual)
[kekayaan-intelektual](http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual), diakses
pada 20 Oktober 2018.

