

ANALISIS TERHADAP UNSUR KEBARUAN DALAM PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 559K/PDT.SUS-HKI/2016)

Rayhan Vatikha¹, Adfiyanti Fadjar², Ratu Ratna Korompot³

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: vatikharayhan@gmail.com

Article	Abstrak
<p>Keywords: Desain Industri, Unsur Kebaruan, dan Perlindungan Hukum</p> <p>Artikel History Received: 15 November 2024 Reviewed: 20 November 2024 Accepted: 25 November 2024</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.%pp %</p>	<p><i>This research analyzes the element of novelty of a design because it is very important for industrial design protection. The formulation of the problem in this research is how industrial design law determines the element of novelty in a design and what are the indicators of the element of novelty according to the Industrial Design Law in Supreme Court Decision number 559K/Pdt.Sus-HKI/2016 related to the registration of a previously registered water faucet industrial design. By finding that there are parties who circulate products similar to previously existing products. The purpose of this research is to know the industrial design law in determining the element of novelty in a design and to know the indicators of the element of novelty according to the applicable law. The research method used is normative research with statute approach and case approach. The research results can be concluded that the Industrial Design Law does not provide detailed parameters regarding the element of novelty.</i></p> <p>Penelitian ini menganalisis mengenai unsur kebaruan sebuah desain karena merupakan hal yang sangat penting bagi perlindungan desain industri. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum desain industri dalam menentukan unsur kebaruan pada sebuah desain dan apa indikator unsur kebaruan menurut Undang-Undang Desain Industri dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 559K/Pdt.Sus-HKI/2016 terkait pendaftaran desain industri kran air yang telah didaftarkan sebelumnya. Dengan menemukan adanya pihak yang mengedarkan produk mirip dengan produk yang telah ada sebelumnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hukum desain industri dalam menentukan unsur kebaruan pada sebuah desain dan untuk mengetahui indikator unsur kebaruan menurut undang-undang yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dengan pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian dapat disimpulkan Undang-Undang Desain Industri tidak memberikan parameter detail tentang unsur kebaruan.</p>

©2024; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduc-

tion in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual (HKI) atau *intellectual property rights* (IPR) merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada pencipta atau pemilik kekayaan intelektual untuk mengambil manfaat ekonomi dari karya ciptanya.¹ Hak ini diberikan kepada orang-orang atas buah pikiran mereka untuk melindungi karyanya. HKI ini lahir dari hasil kerja kreatif otak manusia yang dimana hasil kemampuan kreatif ini diekspresikan ke dalam berbagai bentuk yang kemudian memiliki nilai ekonomis. Keikutsertaan Indonesia menjadi bagian anggota dari WTO (*World Trade Organization*), mendorong pemerintah untuk meratifikasi perjanjian WTO ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 membuat Indonesia dengan sendirinya terikat pada komitmen untuk melakukan perlindungan dibidang kekayaan intelektual.² Adapun objek yang diatur didalam HKI yaitu berupa karya-karya yang lahir atau timbul karena kekayaan kreativitas manusia. Menurut WIPO (*World Intellectual Property Organization*), HKI dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Hak Cipta (*Copy Rights*); dan
2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial property rights*), yang didalamnya meliputi :
 - a. Paten (*Patent*)
 - b. Merek (*Trademark*)
 - c. Desain Industri (*Industrial Designs*)
 - d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*layout design of Integrated Circuit*)
 - e. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
 - f. Varietas Tanaman

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri sebagai bentuk keikutsertaan Indonesia menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO) untuk memajukan perdagangan global. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri pada bagian menimbang butir a yang berbunyi : “bahwa untuk memajukan industri yang dapat bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dibidang Desain Industri sebagai bagian dari suatu sistem Hak kekayaan intelektual”.

Perlindungan hukum terhadap desain industri penting untuk memastikan bahwa pemilik hak desain yang telah melakukan pendaftaran tidak akan mengalami peniruan atau pemanfaatan yang tidak sah oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Pelanggaran terhadap penggunaan desain terdaftar untuk barang dan jasa dapat dikenakan sanksi pidana serta denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri selanjutnya disebut UUDI, pada Pasal 2 telah menyebutkan tidak semua desain mendapatkan perlindungan sebagai desain industri. Akan tetapi, hanya desain baru yang diberikan perlindungan oleh Negara. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari adanya persamaan dengan desain yang telah ada.

¹ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, 2022, PT.Widina Bhakti Persada, Bandung, hlm. 11

² Zico Armanto Mokoginta, “Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri”, *Jurnal Lex Privatum* Vol. 5, No. 5, 2017, hlm. 123

Desain yang dapat dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya³

Desain industri sebagai salah satu bentuk kekayaan intelektual sebagaimana bentuk kekayaan intelektual lainnya, juga memiliki banyak kasus hukum. Contoh kasus hukum terkait dengan Desain Industri adalah Perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara 559K/Pdt.Sus-HKI/2016. Perkara ini telah disidangkan hingga tingkat kasasi yang melibatkan Alesky Bagoes sebagai Tergugat dan melawan para pelaku usaha yaitu Ng Tek Sun sebagai penggugat I, Chan Po Phin sebagai Penggugat II, dan Ari Sundoro sebagai Penggugat III yang dimana memiliki kepentingan sebagai distributor. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam kasus ini adalah pembatalan atas pendaftaran desain industri yang dinilai tidak memiliki unsur kebaruan. Adapun kronologi kasusnya dapat digambarkan secara singkat sebagai berikut.

Tergugat I mendaftarkan Desain Industri Kran air sebagai desain miliknya ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut DJKI pada tanggal 17 Mei 2010 dan terdaftar dengan nomor register ID 0 021 000-D. Namun sebenarnya desain ini telah terdaftar lebih dulu sebagai desain paten di China (sebutan untuk desain industri di China) pada tanggal 31 Maret 2007. Tiga (3) tahun sebelum tergugat I mendaftarkan desainnya dan juga desain ini telah dipasarkan dan diedarkan oleh perusahaan *sanitary* terkenal di China yaitu *Ningbo Haoji Conduit*. Selanjutnya, tergugat I membuat laporan polisi pada tanggal 21 Mei 2016 dengan terlapor penggugat I lalu pada tanggal 18 Maret 2015 tergugat melaporkan penggugat II, dan pada tanggal 10 Agustus 2015 tergugat kembali membuat laporan polisi dengan melaporkan penggugat III. Tergugat I bertindak seolah sebagai pemilik desain yang sah dengan melaporkan para tergugat karena memperjual-belikan desain tanpa seizinnya. Tergugat I telah melakukan pendaftaran desainnya dengan itikad buruk, menggunakan hak atas desain industrinya tersebut untuk melarang dan mengintimidasi para penggugat. Sedangkan telah jelas bahwa tergugat bukanlah pemilik sah dari desain tersebut, kemudian dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 559K/Pdt.Sus-HKI/2016 secara tegas membatalkan, mencoret, dan mencabut hak atas desain industri yang dimiliki oleh tergugat yang menegaskan bahwa tergugat tidak berhak atas desain industri tersebut.

Pada kasus ini tergugat melakukan hak-haknya seolah sebagai pemilik desain yang sah karena desain tersebut telah terdaftar dan diakui sebagai desain industri miliknya di DJKI. Hal ini berarti pada proses pendaftarannya DJKI tidak memperhatikan adanya unsur kebaruan dalam pemberian hak atas sebuah desain, sehingga desain tersebut dapat terdaftar. Sedangkan apabila dilihat syarat pendaftaran desain industri pada Pasal 2 UUDI yang dapat didaftarkan dan mendapatkan perlindungan hanya desain yang baru. Hal ini dapat dikatakan bertentangan dengan Pasal 2 UUDI, apabila dalam pendaftaran desain industri tidak mengedepankan kehati-hatian dalam pemberian suatu hak desain. Akan menimbulkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan juga dapat menciptakan hambatan bagi daya saing global.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki penelitian normatif suatu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan. Dengan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dalam hal ini Undang-Undang Nomor

³Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kemenkumham, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri*, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham, Jakarta, 2019, hlm. 21

31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 559 K/Pdt.Sus-HKI/2016.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Unsur Kebaruan Dalam Sebuah Desain Menurut Hukum Desain Industri

Secara umum, “baru” atau “kebaruan” mengacu pada pemahaman atau konsep sesuatu yang belum pernah diketahui sebelumnya atau baru saja muncul dalam suatu konteks tertentu, sesuatu yang baru dapat muncul dari sebuah penemuan, inovasi, atau pembangunan dalam berbagai bidang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebaruan atau baru memiliki arti belum pernah ada (dilihat) sebelumnya, belum pernah didengar sebelumnya, dan belum pernah dimiliki atau dipakai sebelumnya.

1. Pengaturan Tentang Unsur Kebaruan Secara Internasional

Desain Industri diatur secara internasional didalam konvensi dan beberapa perjanjian internasional namun terkait dengan unsur kebaruan hanya diatur pada *TRIPs Agreement*. Pasal 25 Ayat 1 persyaratan perlindungan menyatakan bahwa :

*Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original. Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations.*⁴

Apabila diartikan setiap negara anggota wajib memberikan perlindungan terhadap desain industri yang dibuat secara mandiri, baru atau asli. Negara anggota dapat menetapkan bahwa sebuah desain industri tersebut tidak baru atau asli jika desain tersebut tidak berbeda secara signifikan dari desain yang diketahui atau kombinasi fitur desain yang diketahui. Negara anggota dapat menetapkan bahwa perlindungan tersebut tidak mencakup desain yang pada dasarnya ditentukan oleh pertimbangan teknis atau fungsional.

Dalam membuat klasifikasi penilaian unsur kebaruan *TRIPs Agreements* menekankan adanya perubahan yang signifikan dari sebuah desain industri yang telah terdaftar terlebih dahulu, perubahan yang signifikan merujuk pada perubahan yang cukup besar pada sebuah produk agar dapat dikatakan baru. Contohnya pada sebuah cangkir yang awalnya memiliki ornamen bunga menjadi sebuah cangkir dengan ornamen bintang atau pada sebuah teko yang semula memiliki pola garis lurus menjadi teko berpola zigzag. Indonesia telah meratifikasi ketentuan minimum dari perjanjian tersebut, maka wajib mengikuti ketentuan-ketentuan dari perjanjian tersebut. Namun penilaian unsur kebaruannya diserahkan lagi pada setiap negara-negara untuk menilai sejauh mana tingkat kebaruan dari sebuah desain yang akan diberikan perlindungan.

TRIPs Agreement merupakan sebuah instrumen yang mendorong perlindungan secara komperhensif, perlindungan terhadap sebuah desain industri ini berguna untuk mendorong kreatifitas para pendesain agar dapat menciptakan sebuah karya baru⁵. Dalam menentukan kebaruan dari sebuah desain, harus ditentukan berdasarkan yuridiksi hukum yang berlaku disetiap negara tempat mendaftarkan sebuah desain industri tersebut, karena setiap negara memiliki pengaturan yang berbeda dalam menentukan kebaruan dari sebuah desain. Perbedaan tersebut didasari karena setiap negara berhak menyesuaikan dan mengharmonisasikan

⁴ Part II — Standards concerning the availability, scope and use of Intellectual Property Rights, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04b_e.htm#4 diakses pada tanggal 1 mei 2024

⁵ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, 2004, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 52

perlindungan sistem hukum yang berlaku agar membawa manfaat bagi negaranya. Begitu juga di Indonesia setiap peratifikasian sebuah aturan harus membawa manfaat bagi bangsa agar dapat menciptakan kemajuan dan memperkuat serta mendukung ekonomi dalam negeri.

2. Pengaturan Tentang Kebaruan Secara Nasional

Pengaturan unsur kebaruan pada desain industri di Indonesia terdapat dalam UUDI pada Pasal 2, menyebutkan bahwa :

- (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.
- (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
- (3) Pengungkapan sebelum, 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.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa, unsur kebaruan pada sebuah desain dapat terpenuhi dan dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, pengungkapan yang dimaksud melalui media cetak maupun elektronik atau keikutsertaan dalam pameran di Indonesia maupun diluar Indonesia. namun dalam pengaturannya tidak diberikan penjelasan mengenai kebaruan yang dimaksud dalam desain industri. Kebaruan, dalam artian adanya perubahan signifikan dari sebuah desain atau sedikit perubahan dalam desain industri tersebut sudah dapat dikatakan memiliki kebaruan. Namun menurut Ranti Fauzia untuk dapat menentukan unsur kebaruan sebuah desain adalah hal yang sulit, karena persepsi baru menurut masyarakat dan baru menurut pemerintah belum tentu sama.⁶ Misalnya menurut masyarakat dianggap baru jika masyarakat belum pernah melihat atau menggunakan produk tersebut sebelumnya, terlepas produk tersebut telah terdaftar atau belum sementara menurut pemerintah dianggap baru sepanjang tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

Selanjutnya, penilaian kebaruan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri menjelaskan pengaturan lebih lanjut terkait desain industri yang harus melewati tahap substantif dalam pendaftarannya, pemeriksaan substantif ini sebagaimana dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, bahwa :

- a. Dalam hal terdapat keberatan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, pemeriksa melakukan pemeriksaan substantif yang meliputi;
 - 2) Kebaruan Desain Industri
 - 3) Hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusuilaan
 - 4) Kesatuan permohonan
 - 5) Hal-hal yang berkaitan dengan kejelasan pengungkapan Desain Industri
- b. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - 1) Keberatan yang dikemukakan oleh pihak yang mengajukan keberatan;

⁶ Ranti fauza Mayana, Op.Cit, hlm

- 2) Pemeriksaan permohonan yang disanggah serta sanggahannya dan
 - 3) Pembanding yang relevan
- c. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemeriksaan dengan ;
- 1) Meneliti dan membandingkan permohonan dengan melakukan penelusuran terhadap pengungkapan Desain Industri yang telah ada sebelumnya untuk kelas-kelas yang terkait
 - 2) Meneliti dan membandingkan permohonan terhadap keberatan yang diajukan oleh pihak yang mengajukan keberatan dan
 - 3) Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Direktorat Jendral
- d. Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana pada ayat (2) huruf (c) meliputi ;
- 1) Kebaruan Desain Industri
 - 2) Hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan
 - 3) Kesatuan permohonan dan
 - 4) Kejelasan pengungkapan Desain Industri

Berdasarkan hal tersebut, melakukan penilaian unsur kebaruan suatu desain sebenarnya dapat juga dilakukan dengan melakukan perbandingan desain yang sekiranya mirip dengan desain yang telah terdaftar lebih dulu dan dalam melakukan penilaiannya dilakukan atas dasar kesan estetis pada keseluruhan desain industri yang akan memperoleh perlindungan hak. Unsur kebaruan juga diatur dalam hukum nasional di berbagai yuridiksi contohnya di Belgia, Netherlands, dan Luxemburg (BENELUX) yang menggunakan aturan yang sama diatur dalam Benelux Convention on Intellectual Property pada *Article 3.3 Novelty and individual character* dijelaskan bahwa :

In order to assess novelty and individual character, a disclosure shall not be taken into consideration if a design for which protection is claimed under a registered design right has been made available to the public during the 12-month period preceding the date of filing of the application or the date of priority:

- a. *by the designer, his successor in title, or a third person as a result of information provided or action taken by the designer, or his successor in title; and*
- b. *if the design has been made available to the public as a consequence of an abuse in relation to the designer or his successor in title.*⁷

Apabila diartikan bahwa untuk menilai kebaruan dan karakter individu, suatu pengungkapan tidak akan dipertimbangkan jika desain yang dilindungi oleh hak desain terdaftar telah tersedia untuk umum selama periode 12 bulan sebelum tanggal pengajuan atau tanggal prioritas. Hal ini berlaku jika : a. desain tersebut dipublikasikan oleh desainer itu sendiri, penerus haknya, atau pihak ketiga yang mendapat izin dari desainer atau penerusnya dan b. desain tersebut dipublikasikan akibat penyalahgunaan, misalnya, jika seseorang menyebarkan desain tanpa izin desainer.

Lalu berkenaan dengan asas yang mendasari hak atas desain industri dapat juga menjadi acuan dalam menentukan kebaruan sebuah desain. Apabila dikaitkan untuk menentukan unsur kebaruan dalam desain industri, “Asas kebaruan” adalah inti dari perlindungan desain industri. Desain industri dianggap baru jika tidak ada desain sejenis yang telah diketahui publik atau

⁷ Benelux Convention on Intellectual Property (trademarks and designs), <https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/details/229>, diakses pada tanggal 23 oktober 2024

digunakan sebelumnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk memenuhi syarat kebaruan, desain yang didaftarkan harus belum pernah dipergunakan atau dipublikasikan, desain tidak boleh yang dapat diakses oleh publik atau digunakan dalam aktivitas komersial sebelum tanggal pengajuan pendaftaran. Pendaftaran pertama kali desain yang pertama kali diajukan untuk pendaftaran akan dianggap baru jika tidak ada bukti dari pihak lain yang dapat membantah kebaruan desain tersebut.

Dalam konteks ini, berarti unsur kebaruan tidak hanya dilihat dari ketiadaan desain serupa yang sudah terdaftar, tetapi juga memastikan bahwa desain tersebut belum pernah dipergunakan atau dipublikasikan dalam bentuk apapun dimana pun. Dalam hal ini memerlukan pemeriksaan yang teliti untuk memastikan bahwa desain tersebut memang benar-benar baru dan belum dikenal oleh publik sebelumnya. Pendaftaran sebuah desain industri seharusnya melewati tahap-tahap sebagaimana telah dijelaskan diatas agar dapat menentukan kebaruan dari sebuah desain. Namun seringkali tahap pemeriksaan substantif dilakukan, hanya apabila terdapat bantahan.⁸ Selanjutnya, pengaturan kebaruan dalam sebuah desain di Indonesia, seringkali menyerahkan penilaian dan penafsiran kebaruan secara dominan kepada hakim jika terjadi sengketa. Menunjukkan bahwa hukum tidak memberikan metode pendekatan yang jelas untuk menilai kebaruan desain industri, yang menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dalam perlindungan desain industri⁹

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dalam hal ini memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap desain industri, untuk menghindari adanya kesamaan antara desain yang baru dan yang telah ada sebelumnya dilakukan penilaian kebaruan terhadap sebuah desain yang baru didaftarkan.¹⁰ Dalam melakukan penilaian kebaruan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual mengacu pada pemeriksaan substantif pada sebuah desain industri yang akan didaftarkan untuk mengukur kebaruannya. Namun, pemeriksaan substantif sendiri dilakukan hanya apabila ada yang membantah, hal ini seringkali menyebabkan banyaknya masalah-masalah terkait desain industri. Seharusnya untuk menghindari adanya persamaan desain pemeriksaan ini dilakukan tanpa harus menunggu adanya bantahan.

B. Indikator Unsur Kebaruan Dalam Putusan Ma No. 559 K/Pdt.Sus-Hki/2016

1. 1. Posisi Kasus

Putusan MA Nomor 559K/PDT.Sus-HKI/2016 merupakan kasus antara Alesky Bagoes selaku pihak yang mengajukan permohonan kasasi dahulunya adalah tergugat dan para termohon kasasi yang dahulu adalah penggugatnya dalam hal ini adalah para pelaku usaha yaitu Ng Tek Sun penggugat/termohon I dari toko UD.Palem, Ari Sundoro penggugat/termohon II dari Perusahaan Arsindo Sentosa, dan Chan Po Phin penggugat/pemohon III dari perusahaan Chan Po Phin.

Pada tanggal 17 mei 2010 alesky bagoes melakukan permohonan desain industri produk “kran” miliknya ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, agar desain industri kran yang telah perusahaannya produksi, jual, dan ekspor dari tahun 2008 mendapatkan perlindungan oleh negara. Lalu diberikan sertifikat desain industri dengan nomor ID 0 021 000-D pada tanggal 19 mei 2011.

Setelah itu, pada tahun 2015 alesky bagoes melakukan laporan polisi atas dugaan tindak pidana pelanggaran desain industri yang dilakukan oleh penggugat I/termohon, alesky bagoes mendalilkan dirinya sebagai pemegang hak atas desain kran yang dibuktikan dengan adanya sertifikat desain industri miliknya. Sehingga alesky bagoes mempunyai hak untuk menuntut

⁸ Lihat Pasal 26 ayat 5 dan Pasal 29 UUDI

⁹ Ranti Fauza Mayana, “Kepastian Hukum Penilaian Kebaruan Desain Industri Di Indonesia Berdasarkan Pendekatan Kekayaan Intelektual dan Perbandingan Hukum”, *Jurnal Litigas*, Vol.18, 2017

¹⁰ Andrieansjah.*Op.Cit* hlm. 204

ganti rugi kepada siapa saja yang menggunakan, menjual-belikan, dan mengeksport desain industri dalam hal ini kran tanpa izin darinya.

Lalu penggugat I bersama-sama dengan penggugat II dan penggugat III yang merupakan pelaku bisnis yang bergerak dibidang yang sama yaitu produk-produk *sanitary* berupa kran-kran air dan suku cadangnya merasa dirugikan dengan adanya pendaftaran desain industri kran dengan nomor ID 0 021 000-D, para penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Desain Industri Kran di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Para tergugat ini merasa alesky bagoes melakukan pendaftaran atas desain industri karena memiliki itikad buruk (*dishonesty purpose*), ingin memonopoli hak atas desain industri kran tersebut padahal telah jelas bahwa desain industri kran tersebut tidak lagi baru sebagaimana telah terdaftar terlebih dahulu di china pada 31 Maret 2007 dengan nomor CN 302804296 S atas nama Fan Guang Sheng, 3 tahun sebelum tergugat I mengajukan Permohonan Desain Industri kran ke Ditjen Kekayaan Intelektual.

kemudian dibuktikan para tergugat dipersidangan dengan adanya sejumlah bukti seperti telah diproduksi, dipasarkan, dan diedarkannya produk tersebut oleh sejumlah perusahaan *sanitary* terkenal di china yaitu *Heng Fu Clean Wares, Siyuan, Cixi Changhe Jiayi Sanitary Ware Factory, Kaiping Huakiang sanitary Ware Equipment Factory, Shui Zhong Wang Jieju Zhiazao Co, Wenzhou Dominion Sanitary Ware Co, Sushu Sanitary Wares, Ningbo Sierwo Sanitary Ware Co, dan Tianlong Sanitary Facility Industrial Co.*¹¹ serta dibuktikan juga dengan telah dipasarkan desain kran industri tersebut secara bebas di Indonesia. Maka seharusnya desain industri kran tersebut tidak dapat diterima pendaftarannya dan juga harus dilakukan pembatalan pendaftarannya dengan mencabut hak atas desain industri kran oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual selaku turut tergugat

Alesky bagoes selaku tergugat/pemohon berpendapat bahwa para penggugat/termohon tidak memiliki hak untuk melakukan pembatalan atas desain industri miliknya, didasarkan pada Pasal 38 ayat (1) UUDI yang mengatakan : “Para pemegang hak desain industri atau penerima lisensi yang dapat mengajukan gugatan kepada siapapun ke Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat”, karena para penggugat hanya distributor/usaha dagang yang bergerak dibidang *sanitary* berupa kran air dan suku cadang merk. Salah satunya milik tergugat/pemohon I dengan nomor pendaftaran ID 0 021 000-D yang dikeluarkan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual selaku turut tergugat/pemohon II

Tergugat/Pemohon II kemudian juga memiliki pendapat yang sama dengan Tergugat/Pemohon I, yang menganggap bahwa penggugat tidak memiliki kualifikasi dalam melakukan gugatan dan bukan pihak yang berkepentingan dalam hal ini. Gugatan ini dilakukan hanya atas dasar Tergugat/Pemohon I melakukan monopoli dan juga persaingan usaha yang tidak sehat (*Unfair Competition*). Penggugat dalam hal ini memberikan alasan tidak mendasar dengan menyatakan Hak Desain Industri kran dengan nomor ID 0 021 000-D bertentangan dengan ketertiban umum dan sudah menjadi milik umum (*public domain*) agar penggugat lepas dari tuntutan hukum atas pelanggaran hukum desain industri milik Tergugat/Pemohon I, gugatan ini dilakukan hanya semata-mata untuk membenarkan perbuatan penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena desain industri kran tersebut telah ada sebelumnya di china sehingga tidak mengandung kebaruan. Sehingga permohonan kasasi yang diajukan : Alesky Bagoes M.B.,S.H.,M.H dan kawan harus ditolak, serta pemohon kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada Tingkat kasasi ini.

¹¹ Lihat putusan MA No. 559K/Pdt.Sus-HKI/2016



2. Analisis Indikator Kebaruan Dalam Putusan Pembatalan Desain

Pemberian sertifikat desain industri, diberikan kepada setiap orang yang mendaftarkan desainnya dan harus memenuhi syarat kebaruan dalam pendaftarannya. Karena syarat kebaruan ini adalah syarat mutlak dan penting. Maka atas dasar tersebut para pelaku usaha dapat mengajukan gugatan untuk pembatalan hak atas desain industri milik alesky bagoes dengan nomor ID 0 021 000-D dengan nama kran air yang tidak memiliki kebaruan.

Sebagaimana pada Pasal 2 UUDI, telah dijelaskan apabila sebuah desain tidak memiliki kebaruan maka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hak atas desain industri tersebut. Dalam sengketa ini para pelaku bisnis mempunyai tujuan untuk membatalkan desain industri kran milik alesky bagoes dengan nomor ID 0 021 000-D yang sertifikatnya telah diterbitkan pada tanggal 19 Mei 2011 alasan pembatalannya karena desain tersebut tidak memiliki kebaruan Sebagaimana alasan pembatalannya yaitu :

- a. Desain Industri tersebut telah didaftarkan di China pada tanggal 31 Maret 2007 dengan nomor CN 30280496 S atas nama Fan Guang Sheng sementara Alesky Bagoes baru mendaftarkannya ke Ditjen Kekayaan Intelektual di Indonesia pada tanggal 17 Mei 2010, 3 tahun setelah terdaftar di China
- b. Adanya surat pernyataan dari beberapa perusahaan *sanitary* terkenal di china yang menyatakan bahwa perusahaan mereka telah memproduksi, mengekspor, menjual, dan mengedarkan produk kran sebagaimana yang telah tertera dalam sertifikat Desain Industri Nomor ID 0 021 000-D
- c. Desain Industri Kran yang telah didaftarkan dengan nomor ID 0 021 000-D milik alesky bagoes telah dipasarkan dan diedarkan dibanyak perusahaan di china yang terbukti dengan dipasarkannya diberbagai majalah-majalah di china.

Alasan pembatalan desain industri sesuai dengan Pasal 2 UUDI kran dengan nomor ID 0 021 000-D milik alesky bagoes tidak baru lagi pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran, karena telah ada pengungkapan sebelumnya di china. Dengan demikian, pendaftaran desain industri tergugat tidak memenuhi indikator kebaruan untuk diberikan hak desain industri. Maka sudah sepatutnya dibatalkan hak atas desain tersebut sebagaimana telah diputuskan oleh hakim kasasi Pengadilan Niaga.

Selain dari pada desain dengan ID 0 021 000-D tidak memiliki unsur kebaruan, dalam pendaftaran desain industri tersebut dilakukan dengan itikad yang buruk, sehingga menimbulkan pertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Dikaitkan dengan Pasal 4 UUDI yang mengatakan “sebuah desain tidak dapat diberikan hak apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, atau kesusilaan.”

Selanjutnya, sebagaimana telah dijelaskan Pasal 38 UUDI, dikatakan “gugatan dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 4 UUDI ke Pengadilan Niaga.” Dalam hal ini desain kran milik alesky bagoes dengan nomor ID 0 021 000-D tersebut telah menjadi milik umum yang tidak memiliki unsur kebaruan dan para penggugat/termohon berkepentingan selaku distributor.

Pembatalan terhadap desain industri ini sudah seharusnya dilakukan, karena dari awal pendaftarannya tidak memenuhi indikator unsur kebaruan desain, sehingga merugikan berbagai pihak. Maka seharusnya dari proses pendaftaran pertama instansi yang berwenang dalam hal ini DJKI, melakukan pemeriksaan terhadap kebaruan desain-desain yang akan diberikan perlindungan tanpa menunggu adanya bantahan agar tidak lagi terjadi permasalahan-permasalahan tersebut. Dengan adanya kasus ini menunjukkan bahwa DJKI tidak bersikap hati-hati untuk memberikan perlindungan terhadap desain industri.

2. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Putusan Pembatalan Desain

Sengketa desain industri antara alesky bagoes dan para tergugat yang telah diselesaikan di Mahkamah Agung dengan Putusan MA Nomor 559 K/Pdt.Sus-HKI/2016 dan telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Dengan ini, Mahkamah Agung membatalkan desain industri dengan nomor ID 0 021 000-D juga memerintahkan turut tergugat untuk membatalkan, mencoret, dan mencabut pendaftaran desain industri tersebut dari Daftar Umum Desain Industri Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.

Pembatalan pendaftaran desain industri ini dilakukan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dengan membatalkan, mencoret, dan mencabut desain industri yang bersangkutan dari daftar umum desain industri dan mengumumkannya dalam berita resmi desain industri. Dari hal ini akibat yang didapatkan Tergugat adalah penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan desain industri tersebut.

Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 559 K/Pdt.Sus-HKI/2016, berakibat bagi alesky bagoes tidak dapat lagi mempergunakan hak desain tersebut, berarti alesky bagoes tidak lagi memiliki hak untuk melarang pihak lain memproduksi, menjual, atau menggunakan desain yang sebelumnya lindungi. dan terhadap pengusaha kedepannya harus lebih berhati-hati sebelum mendaftarkan desainnya harus memastikan terlebih dahulu desain yang akan didaftarkan tersebut belum pernah ada sebelumnya..

Dalam hal ini pembatalan desain industri berdampak bagi reputasi Direktorat Jendral HKI menimbulkan ketidakpastian dalam perlindungan hukum yang mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan kekayaan intelektual yang dikelola oleh Dirjen HKI. Dirjen HKI belum memberikan perlindungan sebagaimana yang sungguh-sungguh terhadap desain industri.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Hukum Desain industri dalam hal ini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain industri maupun peraturan pelaksanaannya tidak memberikan parameter dan penjelasan secara detail tentang unsur kebaruan sebuah desain hanya menyebutkan jika pada tanggal penerimaannya tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Namun dalam *TRIPs Agreement* desain dikatakan baru apabila memiliki perbedaan signifikan dengan desain yang telah ada sebelumnya. Putusan MA Nomor 559K/Pdt.Sus-HKI/2016 telah membatalkan dan mencabut hak atas desain yang menjadi pokok permasalahan, menjadikan indikator pengungkapan sebelumnya sebagaimana yang telah disyaratkan dalam Undang-Undang Desain Industri.

Saran

Pemerintah perlu merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, perlu adanya penjelasan yang spesifik mengenai unsur kebaruan sebuah desain agar tidak menyebabkan multitafsir, Undang-Undang harus dengan tegas menjadi panduan yang jelas dalam memberikan perlindungan hukumnya. Mengenai pemeriksaan kebaruan itu sendiri juga harus dipertimbangkan untuk dilakukan pemeriksaan tanpa perlu menunggu bantahan pihak lain. Serta dapat juga dipertimbangkan pembinaan untuk pendesain dalam negeri yang dibatalkan desainnya, diarahkan melakukan inovasi yang mendukung ide-ide mereka agar dapat menciptakan desain industri yang baru untuk mendorong pendesain dalam negeri menciptakan inovasi dalam industri kreatif. Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual selaku institusi pemeriksa desain industri harus meningkatkan sumber daya manusia yang paham mengenai Kekayaan Intelektual, Khususnya dibidang desain industri. Diperlukan adanya perubahan prosedur dalam pemeriksaan substansi dalam penilaian desain industri, tidak hanya saat ada bantahan saja tetapi diperiksa saat ada atau tidaknya bantahan. Hal ini agar tidak adanya lagi kesalahan dalam mengeluarkan sertifikat yang sudah sangat sering dilakukan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, serta untuk menghindari adanya pelanggaran hak desain setiap orang yang akan melakukan permohonan desain industrinya perlu dibuatkan surat pernyataan keaslian desain yang ditanda tangani pemohon apabila desain tersebut tidak baru maka pemohon dapat dituntut sanksi pidana atau perdata. Masyarakat diberikan edukasi terkait konsep, prinsip, dan proses pendaftaran desain industri yang didalamnya dijelaskan juga mengenai sebelum melakukan pendaftaran desainnya para pendesain harus melakukan pengecekan dipangkalan desain industri untuk menghindari adanya kesamaan desain. Dapat dilakukan dengan cara mengadakan workshop ataupun seminar oleh pemerintah yang berkolaborasi dengan insitusi pendidikan atau lembaga terkait.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Kekayaan Intelektual*, 2018, Cetakan Pertama, Budi Utama, Yogyakarta
- Achmad Faishal, *Dasar-Dasar Hukum Kebendaan : Hak Kebendaan Memberikan Kenikmatan & Jaminan*, 2022, UII Press, Yogyakarta
- Andriensjah, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, 2013, cetakan ke-1, PT. Alumni, Bandung
- Ansori Sinungan, *Perlindungan Desain Industri Tantangan dan Hambatan Dalam Praktiknya di Indonesia*, 2011, cetakan pertama, PT. Alumni, Bandung
- Bambang Kesowo, *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, 2021, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta
- Debby Marthalia, *Perlindungan Hukum Terhadap HKI*, 2022, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri,
- Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kemenkumham, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri*, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edisi 2019
- H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan intelektual (intellectual Property Rights)*, 2010, cetakan ketujuh, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Insan Budi Maulana, *A-B-C Desain Industri Teori dan Praktek di Indonesia*, 2010, cetakan pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Merry Elisabeth Kalalo, HKI, Buku Ajar, 2015, Cet. 1, Unsrat Press, Manado
- Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, 2006, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

- Muhammad Djumhana, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri Di Indonesia*, cetakan pertama, 1999, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, 2022, cetakan pertama, Widina Bhakti Persada, Bandung
- Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Industri di Indonesia ; Dalam Era Perdagangan Bebas*, 2004, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, 2020, cetakan pertama, Kencana, Jakarta

B. 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

C. Jurnal

- Alan Febriana, “Hak Kekayaan Intelektual di dalam Bidang Desain Industri.” *Jurnal Ilmu-ilmu Informatika dan Manajemen STMIK: Sumedang*, Vol. 1, No. 1, 2020
- Erwin Gustiawan. “Tindak Pidana Pelanggaran Desain Industri Menurut Undang-Undang Nomor 31 2000.” *Jurnal OSF Preprints*, 2019
- Haydar Khakim, “Studi Komparasi Kebijakan Pengaturan Desain Industri DiIndonesia dan Korea Selatan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Notarius*, Vol. 15 Nomor 1, Tahun 2022
- I Gusti Ayu Made Dwi Ratnadiarti dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Bidang Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri", *Jurnal Kertha Semaya*, 2018.
- Mikhail Muhammad Ashiddiq, “Perlindungan Desain Industri Terhadap Praktek Peniruan Desain Berdasarkan kualifikasi Kebaruan Desain Industri”, *Jurnal Unpak* Vol. 7 Nomor 2, 2021
- Novita Ratna Cindi Filianky, “Perlindungan Hukum Sengketa Desain Industri dan Hak Cipta”, *Jurnal Privat Law* Vol. 9 Nomor 1, 2021
- Niru Anita Sinaga, “Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia”, *Jurnal Universitas Suryadarma*, 2021
- Ni Komang Monica Dewi Maheswari, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Madepuspasutari Ujianti, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri Yang Sama Dengan Merek Yang Berbeda”, *Jurnal Prefensi Hukum* Vol. 2 Nomor 1, 2021
- Sri Handayani dan Muhamad Rasyid, ”Perlindungan Hukum Hak Desain Industri Sebagai Upaya Menarik Investasi Bagi Pembangunan Ekonomi di Indonesia”, *Jurnal Simbur Cahaya* Vol. 29 Nomor 1, 2022
- Sulisianingsih, Dewi, dan Bagas Bilowo Nurtyantyono, “Dilema dan Problematik Desain Industri di Indonesia”, *Jurnal Suara Hukum* Vol. No. 1, 2019
- Zico Armanto Mokoginta, “Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri”, *Jurnal Lex Privatum* Vol. 5, No. 5, 2017

D. Internet

- Alur Pengelolaan Penyelesaian Sengketa Alternatif, <https://dgip.go.id/>
- Hague Agreement Concerning the International Registration Of Industrial Designs, <https://www.wipo.int/treaties/en/registration/hague/>

Industrial Designs, <https://www.wipo.int>

Intellectual property (TRIPS) - agreement text - standards - WTO,
<https://www.wto.org/index.htm>, diakses pada tanggal 5 januari 2024

Pembatalan desain industri karena alasan mempunyai persamaan pada pokoknya,
<https://media.neliti.com/media/publications/13951-ID>

Pembatalan Pendaftaran Desain Industri, <https://optimasihki.id/pembatalan-pendaftaran-desain-industri/>

Prosedur Pendaftaran Desain Industri Baru, <https://dgip.go.id/menu-utama/desain-industri/syarat-prosedur>

Summary of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883),
https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary_paris.html

Wipo Convention, <https://www.wipo.int/>

Benelux Convention on Intellectual Property (trademarks and designs),
<https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/details/229>,