



**UNIVERSITAS INDONESIA**

***PUBLIC DOMAIN* SEBAGAI DASAR PENOLAKAN ATAU  
PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**LANTIP NARWASTU  
0606080006**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM ILMU HUKUM  
DEPOK  
JANUARI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

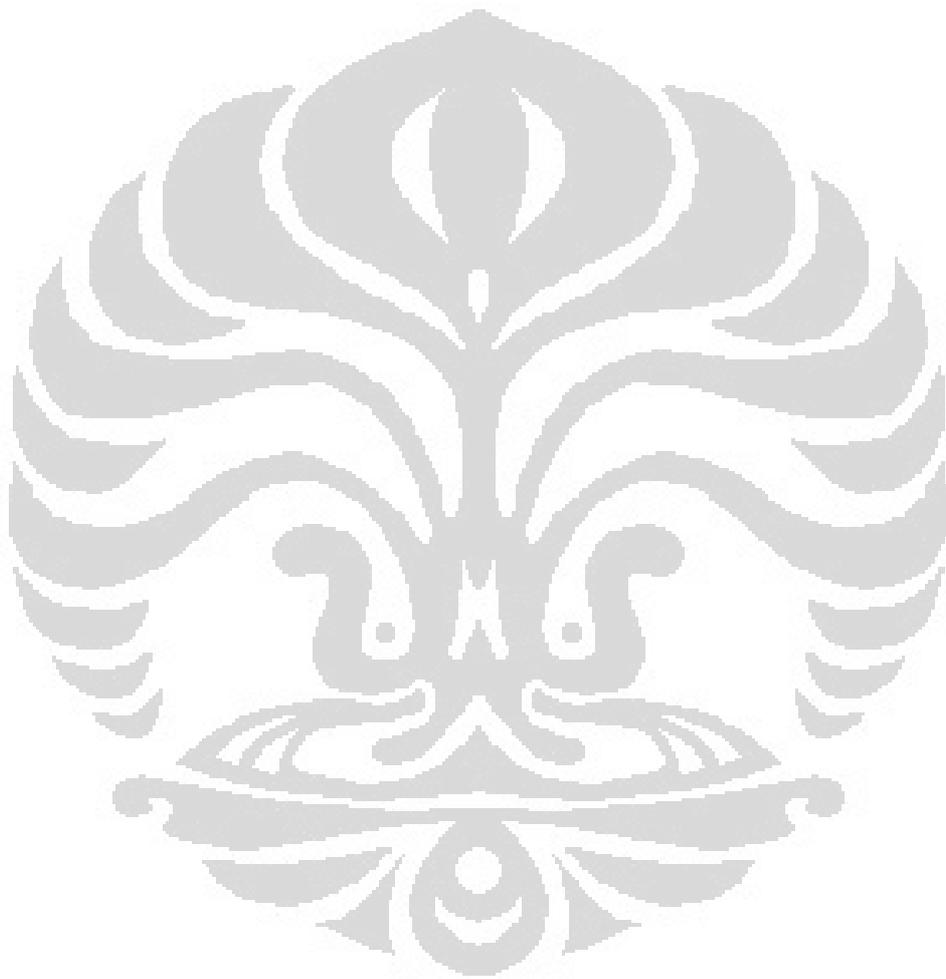
***PUBLIC DOMAIN* SEBAGAI DASAR PENOLAKAN ATAU  
PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**LANTIP NARWASTU  
0606080006**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM ILMU HUKUM  
DEPOK  
JANUARI 2011**



**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Skripsi/Tesis/Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Lantip Narwastu**

**NPM : 0606080006**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal : 7 Januari 2011**



**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Lantip Narwastu

NPM : 0606080006

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : *PUBLIC DOMAIN* SEBAGAI DASAR PENOLAKKAN ATAU  
PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI DI  
INDONESIA

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia**

**DEWAN PENGUJI**

Pembimbing : Dr. Edmon Makarim, S.H., S.Kom., M.H. (.....)

Pembimbing : Henny Marlyna, S.H., M.H., M.LI. (.....)

Penguji : Bryan A Prasetyo, S.H., MLI. (.....)

Penguji : Ranggalawe S., S.H., M.H., LL.M. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 7 Januari 2011

### **KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Dr. Edmon Makarim, S.H., S.Kom., M.H., dan Henny Marlyna, S.H., M.H., M.LI., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
- (2) Ibu Yetti Komalasari Dewi, yang telah menjadi dosen pembimbing akademis penulis, terima kasih atas bimbingannya selama ini.
- (3) Seluruh staff pengajar yang telah berbaik hati mau membagikan ilmunya kepada penulis.
- (4) Pihak Perpustakaan Pusat maupun Fakultas yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
- (5) Bapak & Ibu Sumartono dan Keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral kepada penulis;
- (6) Kedua saudara saya, Amurwo Wikan dan Rian NH, Terima Kasih atas dukungan serta keceriaan yang diberikan.
- (7) Buat teman-teman angkatan '06 yang telah banyak membantu; Ipan, Arif-Fino, Sahrul, Arif, Basten, Ihsan, Adi Su, Ucup, Andri "El-Loco", Fahmi, Anca, Andi, Jange, Arin, Hana, Gino, Dila, Omar, Data, Gori, Firman, Lesmana, Adiem, Ar, Udin, Suwi, Sharin, Chica, Ichi, Deta, Caca, Lavie dll yang namanya tidak bisa saya sebutkan semua disini.
- (8) Teman-teman angkatan 05 dan 04: Syarif, Tri, Akbar, Taqi, Dimas P, Erry, Kardi, Aprim, Astrid, Nurul, Leli.

- (9) Teman-teman Anak TGP Poltek: Ridwan “Coxon”, Agus Ridho bukan Rhoma, Angga “Ga’ang”, Wildan Anj, Saras “Giggs”, Indra Gondrong, Triyono, Kiki, Abe, Pipi, Nopa, Reno, Neng, Poet, Putri.
- (10) Internazionale Milano FC, Opa Moratti, Senor Jose Mourinho dan Diego “Rambo” Millito, terima kasih buat gelar treble-nya di tahun 2010, setelah sekian lama, sangat menginspirasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
- (11) Terima kasih buat Rini Kurnia Ningsih, yang telah menjadi *supporter* resmi penulis.
- (12) Semua pihak-pihak yang tidak bisa saya ucapkan disini dan telah banyak membantu, terima kasih saya ucapkan.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, Januari 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lantip Narwastu  
NPM : 0606080006  
Fakultas: Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

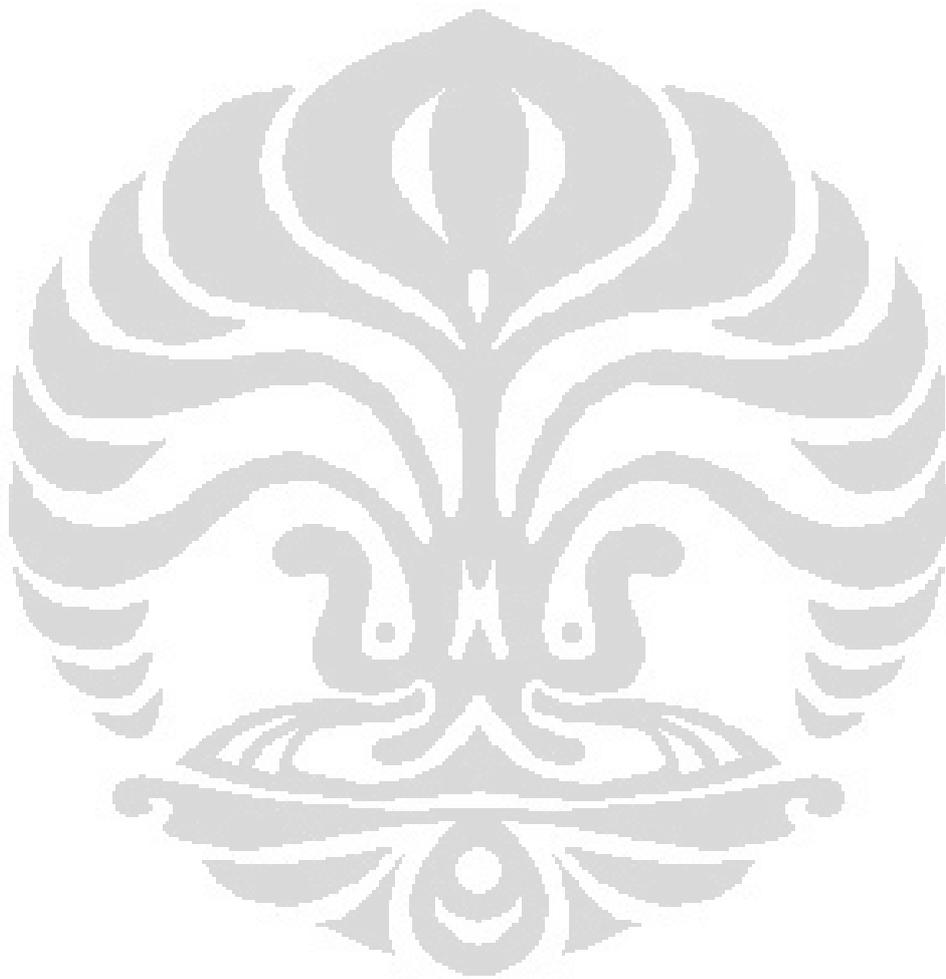
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

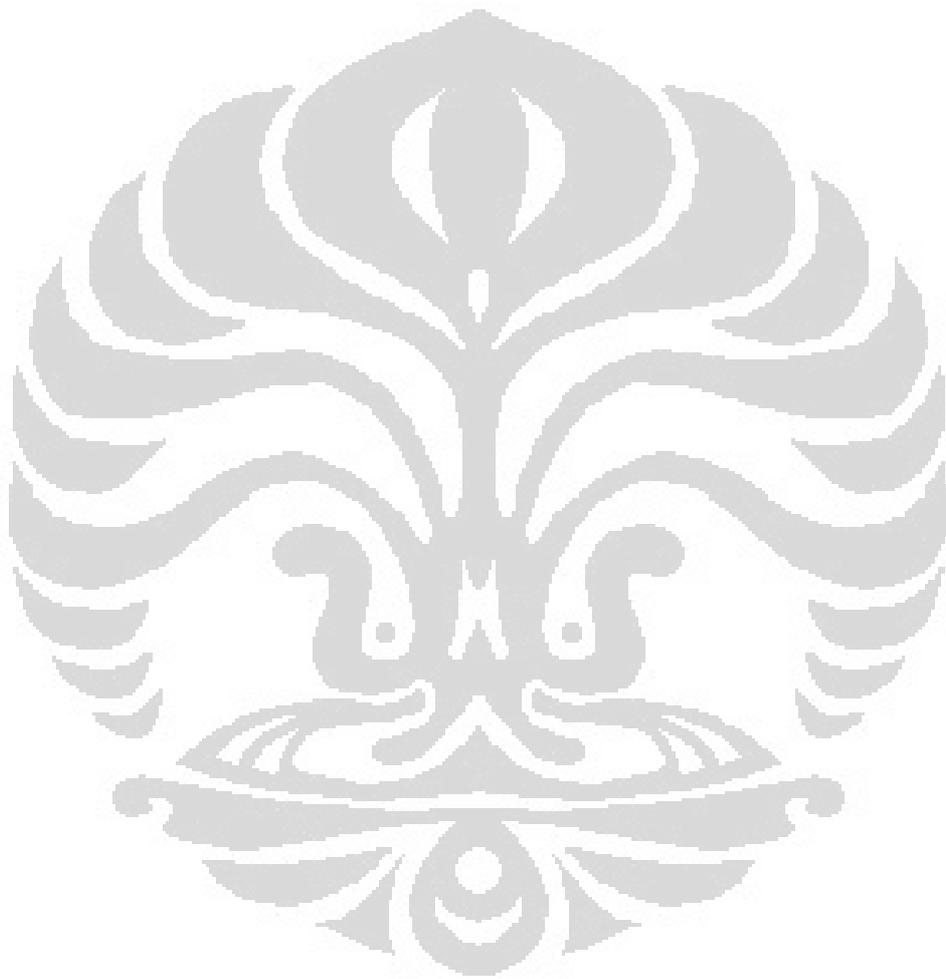
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 7 Januari 2011

Yang menyatakan

( ..... )





**ABSTRAK**

Nama :Lantip Narwastu

Program Studi :Ilmu Hukum

Judul : *Public Domain* Sebagai Dasar Penolakan atau Pembatalan Pendaftaran Desain Industri di Indonesia

Skripsi ini membahas tentang *public domain* sebagai dasar penolakan atau pembatalan pendaftaran desain industri di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Definisi tentang *public domain* ternyata tidak bisa ditemukan dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Desain Industri, karena istilah tersebut tidak ada di dalam Peraturan Perundang-undangan tentang desain industri. Namun dalam PP No. 1 Tahun 2005 tentang Desain Industri dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf b, disinggung masalah kepemilikan umum dalam desain industri, yang dimaksud dengan kepemilikan umum misalnya hasil kerajinan atau karya seni tradisional yang telah dipublikasikan dan lain-lain. Menurut penulis istilah kepemilikan umum tersebut sama dengan istilah *public domain*. Dalam menilai kebaruan dalam membandingkan antara desain yang telah menjadi milik umum dengan desain yang menjadi objek sengketa, menurut Majelis Hakim seharusnya terdapat dalam bentuk dan konfigurasi secara signifikan. jika tidak mempunyai perbedaan signifikan dengan desain yang umum maka desain industri tersebut tidak dapat didaftarkan karena tidak memenuhi syarat tentang kebaruan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri

Kata kunci:

Pendaftaran desain industri, *public domain*, *significantly different*.

**ABSTRACT**

Name : Lantip Narwastu

Study Program: Law

Title : Public Domain as Base of Rejection or Cancellation of Industrial Design Registration in Indonesia.

The focus of this study is to explore “public domain” as base of rejection or cancellation of industrial design registration in Indonesia. The purpose of this study is to find out the public domain in Indonesian industrial design law. This research is juridical normative. The definition of public domain wasn’t found in Indonesian Industrial Design regulation. However, in the PP. 1 Year 2005 regarding Industrial Design in the explanation of Article 24 paragraph (1) letter b, was alluded the definition of public ownership in the design industry, which is common ownership such as the craft or traditional art that has been published and others. According to the authors term public ownership is the same as the term public domain. In assessing the novelty of the comparison between designs that have become public property with the design that became the object of dispute, according to the judges should have the shape and configuration significantly. if do not have significant differences with the general design of the industrial design can not be registered because they do not meet the requirements of novelty as provided in Article 2 of Law No. 31 of 2000 on Industrial Design

Key words:

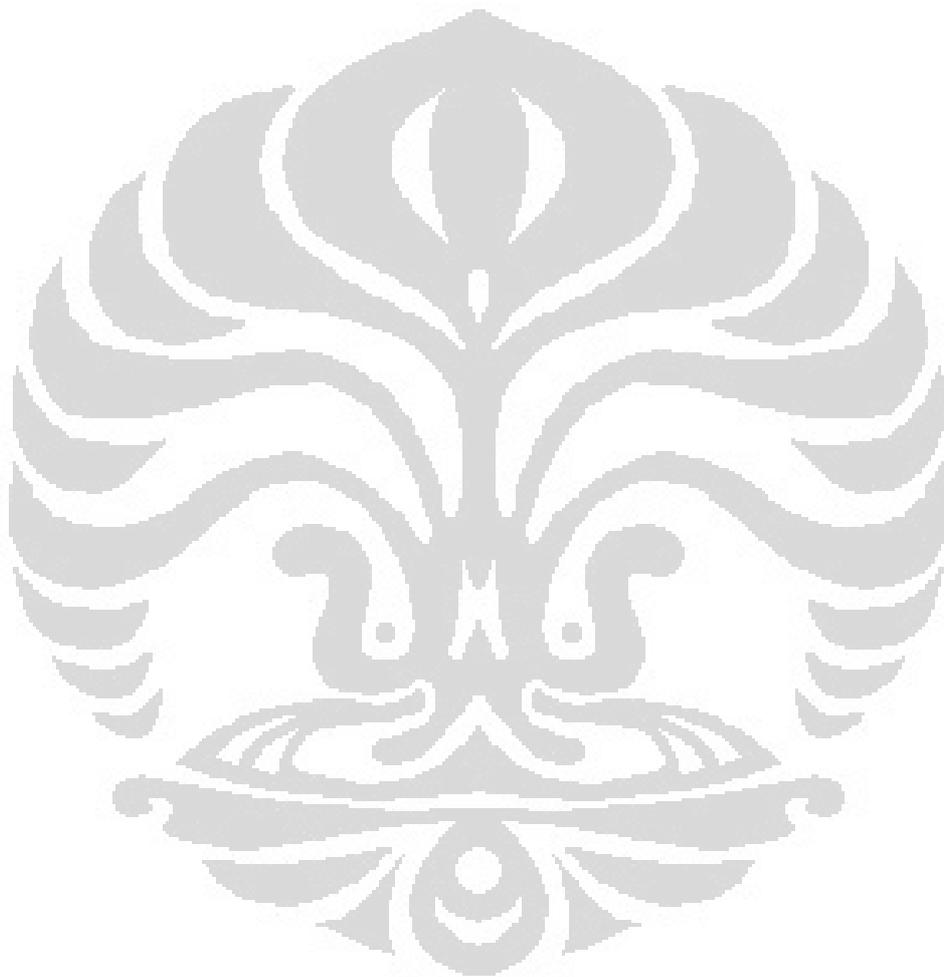
Industrial design registration, *public domain*, *significantly different*.

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	iv
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	5
1.3 Tujuan Penulisan .....	6
1.4 Definisi Operasional.....	6
1.5 Metode Penelitian .....	7
1.6 Sistematika Penelitian .....	8
<b>2. TINJAUAN UMUM DESAIN INDUSTRI.....</b>	<b>10</b>
2.1 Definisi Desain Industri.....	10
2.2 Sejarah Pengaturan Desain Industri di Indonesia.....	11
2.3 Objek Desain Industri.....	13
2.4 Subjek Desain Industri.....	15
2.5 Unsur-Unsur Desain Industri.....	16
2.6 Ruang Lingkup Perlindungan Desain Industri.....	17
2.7 Asas Perlindungan Desain Industri.....	18
2.8 Hak Prioritas.....	19
2.9 Sistem Pendaftaran Desain Industri.....	19
2.9.1 Prosedur Pendaftaran Desain Industri.....	20
2.9.2 Keputusan Pemberian dan Penolakan Pendaftaran Desain Industri.....	22
2.10 Pembatalan Pendaftaran Hak Desain Industri.....	23
2.10.1 Pembatalan Pendaftaran Atas Permintaan Tertulis Dari Pemegang Hak Desain Industri.....	23
2.10.2 Pembatalan Pendaftaran Karena Putusan Pengadilan Yang Timbul Dari Gugatan.....	24
2.11 Pemeriksaan Terhadap Permohonan Pendaftaran Desain Industri.....	25
2.11.1 Pemeriksaan Administratif.....	26
2.11.2 Pemeriksaan Substantif.....	28
2.12 Pengalihan Hak Desain Industri.....	31
2.12.1 Pengalihan Hak.....	32
2.12.2 Lisensi.....	32
2.13 Pengaturan Desain Industri dalam Konvensi Internasional.....	33
2.13.1 Paris Convention.....	34
2.13.2 The Hague Agreement.....	34

2.13.3	Locarno Agreement.....	35
2.13.4	TRIPs Agreement.....	35
2.14	Perlindungan Desain Industri di Berbagai Negara.....	38
2.14.1	Di Inggris ( <i>Registered Design</i> ).....	38
2.14.2	Di Belanda.....	38
2.14.3	Di Amerika Serikat.....	39
2.15	Perbandingan Desain Industri di Berbagai Negara.....	39
2.16	Hubungan berbagai bagian HKI.....	40
2.16.1	Hubungan Saling Tumpang Tindih antara Hak Cipta dan Desain.....	41
2.16.2	Hubungan Antara Desain Industri dengan Paten: Estetika versus Fungsional.....	42
2.17	Perlindungan Terhadap Desain Industri Tradisional.....	42
<b>3.</b>	<b>TINJAUAN KHUSUS <i>PUBLIC DOMAIN</i> DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL .....</b>	<b>44</b>
3.1	<i>Public Domain</i> Dalam Hak Kekayaan Intelektual.....	44
3.2	<i>Public Domain</i> Dalam Perundang-undangan HKI Indonesia.....	47
3.2.1.	Paten.....	47
3.2.2.	Merek.....	48
3.2.3.	Hak Cipta.....	49
3.2.4.	Perlindungan Varietas Tanaman.....	52
3.2.5.	Rahasia Dagang.....	53
3.2.6.	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.....	54
3.3	Pengaturan Mengenai <i>Public Domain</i> Dalam Desain Industri.....	54
3.4.	Manfaat Pengaturan <i>Public Domain</i> Dalam HKI.....	56
3.5	Hubungan Antara <i>Public Domain</i> Dengan <i>Public Goods</i> .....	57
<b>4.</b>	<b>ANALISIS KASUS PENOLAKAN/PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI YANG BERHUBUNGAN DENGAN MASALAH DESAIN INDUSTRI YANG TELAH MENJADI MILIK UMUM.....</b>	<b>59</b>
4.1	Tata Cara Gugatan Sengketa Desain Industri di Pengadilan Niaga.....	59
4.2	Kasus Desain Industri Kaos Kaki.....	62
4.2.1	Para Pihak.....	62
4.2.2	Kasus Posisi.....	63
4.2.3	Pertimbangan Hakim di Pengadilan Niaga.....	65
4.2.4	Pertimbangan Hakim MA di Tingkat Kasasi.....	66
4.2.5	Analisis Kasus.....	67
4.3	Kasus Desain Industri Pintu Lipat ( <i>Folding Gate</i> ).....	70
4.3.1	Para Pihak.....	70
4.3.2	Kasus Posisi.....	70
4.3.3	Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga.....	74
4.3.4	Pertimbangan Majelis Hakim MA Pada Tingkat Kasasi.....	79
4.3.5	Analisis Kasus.....	80
4.4	Kesimpulan.....	83

5. KESIMPULAN DAN SARAN .....	84
DAFTAR REFERENSI .....	86



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemajuan industri pada abad sekarang mengalami kemajuan yang cukup pesat terpicu oleh revolusi industri di Inggris pada abad ke-18, menyebabkan pertumbuhan industri yang sangat besar di belahan dunia mana pun. Indonesia tanpa terkecuali sebagai negara berkembang juga tidak ketinggalan mengembangkan sektor industri dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Adanya industri tersebut menghasilkan berbagai produk-produk yang dapat memudahkan kehidupan kita sehari-hari, dari kendaraan bermotor, produk alat-alat rumah tangga, jam tangan, dan alat-alat komunikasi, adalah salah satu produk-produk yang dihasilkan.

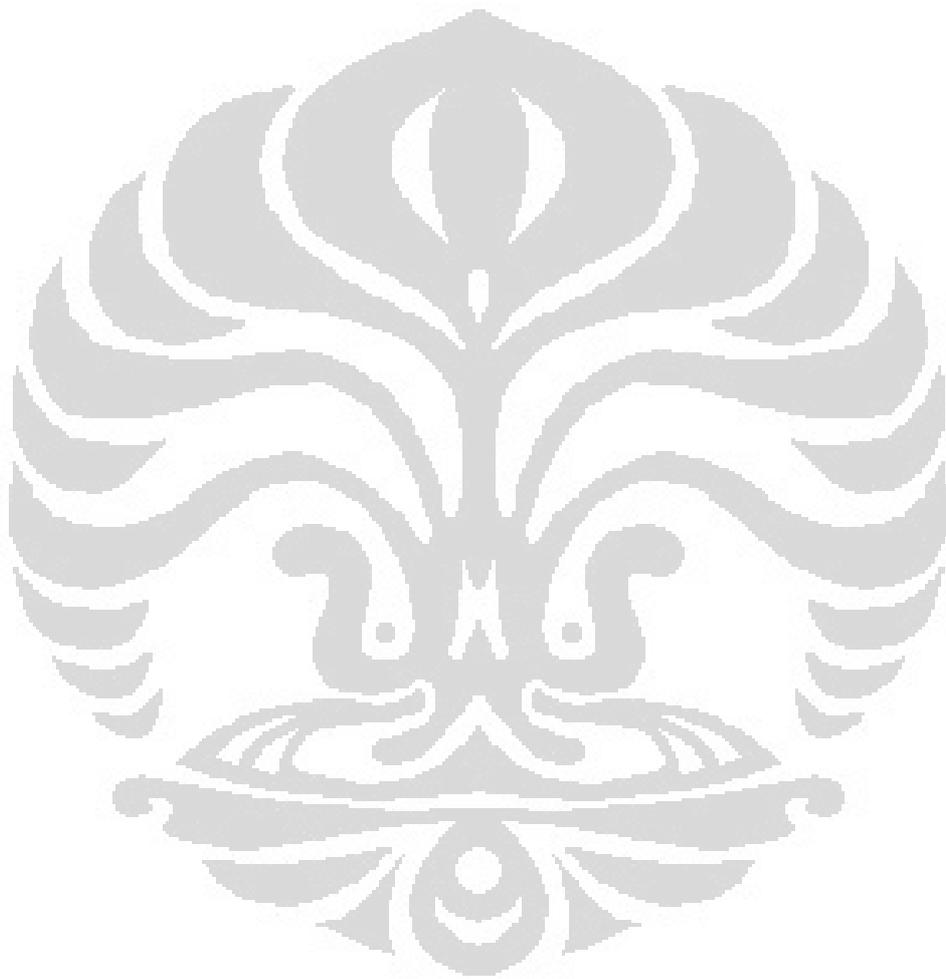
Berbagai macam produk yang dihasilkan dari kegiatan industri di atas selain menguntungkan bagi konsumen, juga dapat membuat bingung konsumen untuk memilih produk-produk tersebut. Dikarenakan produk-produk yang dihasilkan mempunyai fungsi yang tidak berbeda jauh. Oleh karena itu para produsen mulai berpikir bagaimana selain aspek fungsional dari suatu produk juga mulai diperhatikan aspek estetika dari suatu produk atau desain dari suatu produk tersebut. Harus diakui bahwa bentuk desain sangat mempengaruhi penampilan suatu produk.<sup>1</sup> Secara psikologis, produk yang ditampilkan dalam desain yang menarik pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing dan nilai komersialnya.<sup>2</sup>

Menurut Yustiono istilah desain berasal dari bahasa Prancis *dessiner*, yang mempunyai arti menggambar, kadang-kadang juga diartikan dalam pengertian

---

<sup>1</sup> “*Desain Industri*”, <<http://www.inovasi.lipi.go.id/hki/industrialdesign/industrialdesign.php>> diakses pada 4 April 2010.

<sup>2</sup> *Ibid.*



perancangan.<sup>3</sup> Dalam cakupan bidang desain yang begitu luas, desain produk atau dikenal dengan desain industri adalah bidang yang sangat banyak berkaitan dengan kehidupan manusia terutama dalam sektor perindustrian.<sup>4</sup> Pengembangan serta pembaharuan teknologi menggerakkan perekonomian, dapat berjalan bila didukung dengan bidang desain yang handal, kondisi seperti itu terjadi karena desain industri memberikan nilai ekonomi yang tinggi berupa peningkatan barang-barang produk, membantu mendayagunakan kekayaan alam dan budaya dengan penampilan produk yang inovatif, sehingga tidak berlebihan bila desain industri dikelompokkan sebagai salah satu dari cakupan Hak Kekayaan Intelektual.<sup>5</sup>

Desain industri sendiri baru dikenal pada abad ke-18, terutama di negara yang mengembangkan revolusi industri, yaitu Inggris.<sup>6</sup> Pada permulaannya desain industri berkembang pada sektor pertekstilan dan kerajinan tangan yang dibuat secara massal.<sup>7</sup> Di negara-negara industri pengaturan mengenai desain industri ternyata telah diatur sudah cukup lama, sedangkan di Indonesia sendiri peraturan mengenai desain industri sendiri merupakan suatu pengaturan yang lumayan baru. Jikalau di Inggris sudah mulai dikenal pada abad ke-18, di Indonesia pengaturan mengenai desain industri mulai diterapkan pada tahun 2000, tepatnya melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (yang selanjutnya disebut UU Desain Industri). Adanya undang-undang ini dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan perkembangan industri secara nasional, dan merangsang kreatifitas dari pendesain, dalam konteks desain industri.

---

<sup>3</sup> M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (sejarah, teori, dan praktiknya di Indonesia)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 218.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal.219.

<sup>5</sup> *Ibid*. hal 220.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal.211.

<sup>7</sup> *Ibid*.

Sebagai salah satu negara yang mengarah ke negara industri, pemerintah sewajarnya mempertimbangkan pentingnya perlindungan terhadap pendesain industri. Terutama untuk mendorong dan mengembangkan industri kecil dan menengah, antara lain industri kerajinan seperti industri rumah tangga.<sup>8</sup> Didorong pula oleh kekayaan budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam merupakan sumber bagi pengembangan desain industri.<sup>9</sup> Dalam hubungan dengan industrialisasi, maka adanya peraturan tentang desain industri ini mempunyai peranan yang penting dalam mengacu pada perlindungan ekonomi negara Indonesia, Ini disebabkan bahwa negara industri akan mengedepankan semua bentuk dari HKI sebagai pendorong untuk ekspor dan devisa.<sup>10</sup> Demikian juga di Indonesia, kita memusatkan segala tenaga dan usaha ke arah memperbesar ekspor agar dapat menghasilkan devisa yang demikian dibutuhkan oleh negara kita.<sup>11</sup>

Berbeda dari paten, perlindungan hukum terhadap desain industri adalah atas faktor nonfungsional. Namun desain industri dapat memfasilitasi fungsi. Misalnya desain industri khusus kendaraan bermotor yang memperhatikan faktor *aerodynamics*.<sup>12</sup> Dapat dikatakan persoalan desain industri tidak berhubungan dengan teknologi atau penemuan baru, tetapi lebih berhubungan dengan seni. Desain industri sendiri lebih berhubungan dengan desain grafis, dimana desain industri, masuk kedalam ilmu seni terapan (*applied arts*).

Harus digarisbawahi bahwa tidak semua desain industri mendapat perlindungan dari negara, hak desain industri diberikan kepada desain yang baru dan

---

<sup>8</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Peraturan Baru Desain Industri*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 12.

<sup>9</sup> Indonesia (a) , *Undang-Undang tentang Desain Industri*, UU No. 31 Tahun 2000, LN No. 243 Tahun 2000, TLN No. 4045, bagian pertimbangan.

<sup>10</sup>Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *loc. cit.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Ahmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPS*, (Bandung:, PT Alumni, 2005), hal. 77.

tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Syarat kebaruan sebagai syarat pendaftaran hak desain industri, seringkali menimbulkan permasalahan, karena sifatnya yang relatif. Baru menurut masyarakat awam belum tentu sama dengan baru menurut para pendesain atau praktisi desain.

Harus diperhatikan juga bahwa, desain industri yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan juga tidak dapat diberikan atau ditolak. Syarat ini merupakan syarat absolut yang selalu tercantum dalam UU DI.<sup>13</sup> Yang dimaksud dengan syarat ini misalnya: desain industri kendaraan bermotor yang menggambarkan tubuh wanita tanpa busana atau desain industri kaos yang memuat tulisan yang berisi penghinaan terhadap agama tertentu.

Begitu juga dengan desain industri yang tidak memiliki kebaruan, artinya desain industri itu telah pernah diumumkan atau digunakan melalui cara apa pun sebelum tanggal penerimaan permohonan atau sebelum tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas.<sup>14</sup> Masalah hak prioritas tidak hanya berlaku di Indonesia tetapi juga berlaku di negara-negara yang menerapkan Undang-Undang Desain atau negara yang menjadi anggota Konvensi Paris.<sup>15</sup> Dalam konvensi ini diatur juga jangka waktu hak prioritas yang diberikan kepada pemohon pendaftaran desain industri yaitu selama 6 bulan.

Desain industri, berbeda dengan hak cipta. Hak cipta muncul seketika ciptaan itu dibuat atau diumumkan oleh pencipta, sedangkan hak desain industri tidak lahir seketika desain industri dibuat oleh pendesain, tetapi baru diperoleh setelah permohonan pendaftaran hak desain industri kepada Direktorat Jenderal HKI. Oleh karenanya, banyak para pelaku industri mendaftarkan desain industrinya kepada Direktorat Jenderal HKI. Namun tidak sedikit pelaku industri yang mendaftarkan

---

<sup>13</sup> Insan Budi Maulana, *Bianglala HKI*, (Jakarta: Hecca Publishing, 2005), hal. 319.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 320.

<sup>15</sup> *Ibid.*

desain industri yang sudah pernah dipakai atau pernah diumumkan (sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya) padahal hal tersebut termasuk ke dalam desain industri yang telak menjadi milik umum (*Public Domain*) sehingga permohonan pendaftaran mereka ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI.

Karakteristik desain industri yang telah menjadi milik umum ini erat kaitannya dengan kebaruan dari suatu desain. Oleh karena itu, asas kebaruan menjadi prinsip hukum yang juga perlu mendapat perhatian dalam perlindungan hak atas desain industri ini.<sup>16</sup> Hanya desain yang benar-benar baru, yang dapat diberikan hak. Nilai kebaruan dapat diukur melalui beberapa unsur seperti kombinasi dari desain yang sudah ada, ataupun desain yang memang berbeda dari yang sebelumnya.<sup>17</sup> Dalam hal ini, Undang-undang kita tidak mengatur lebih lanjut mengenai apa yang menjadi ukuran kebaruan itu sendiri.

Permasalahan mengenai desain industri yang telah menjadi milik umum sehingga desain industri tersebut tidak bisa didaftarkan dan desain industri tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan akan coba dikaji lebih lanjut oleh penulis melalui karya tulis yang berjudul **“Public Domain Dalam Desain Industri Sebagai Dasar Penolakan Pendaftaran Desain Industri di Indonesia”**

## 1.2 Pokok Permasalahan

1. Bagaimanakah definisi dari *public domain* terhadap desain industri dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus kasus sengketa pendaftaran desain industri yang berhubungan dengan masalah *public domain* dalam desain industri?

---

<sup>16</sup>Liona Isna Dewanti, ”*Legal Test Kebaruan (Novelty) Dalam Desain Industri*” <<http://lionaisnadewanti.blogspot.com/2009/03/legal-test-kebaruan-novelty-dalam.html>>, diakses pada tgl 26 Februari 2010.

<sup>17</sup> *Ibid.*

### 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian mengenai “*Public Domain* Dalam Desain Industri Sebagai Dasar Penolakan Pendaftaran Desain Industri di Indonesia” terbagi menjadi dua, yaitu tujuan penelitian secara umum dan tujuan penelitian secara khusus, sebagai berikut:

#### a. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum atas permasalahan *Public Domain* Dalam Desain Industri Sebagai Dasar Penolakan Pendaftaran Desain Industri di Indonesia.

#### b. Tujuan Khusus

Penelitian ini memiliki tujuan khusus, yaitu:

1. Untuk memaparkan mengenai definisi dari *public domain* dalam desain industri dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus kasus sengketa desain industri yang berhubungan dengan masalah *public domain* dalam desain industri.

### 1.4 Definisi Operasional

Untuk membantu dalam penyusunan penelitian, penelitian ini menggunakan definisi sebagai berikut:

1. **Desain** adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan persoalan komunikasi visual seperti ilustrasi, foto, simbol atau tanda, tulisan dan garis serta membantu dalam proses produksi.<sup>18</sup>
2. **Desain Industri** adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola

---

<sup>18</sup> Agus Sachari, *Metodologi Penelitian Budaya Rupa*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hal.3

tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.<sup>19</sup>

3. **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 hak tersebut.<sup>20</sup>
4. **Desain Industri Baru** adalah apabila pada tanggal penerimaan permohonan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan desain yang telah ada sebelumnya, baik secara formal maupun secara informal.<sup>21</sup>
5. **Pengungkapan Sebelumnya** 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.<sup>22</sup>
6. **Public Domain** adalah keseluruhan dari materi hak kekayaan intelektual yang tidak dilindungi oleh Undang-Undang HKI dan lalu tersedia bagi setiap orang untuk memakainya tanpa dikenakan biaya.<sup>23</sup>

### 1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memaparkan permasalahan *Public Domain* Dalam Desain Industri Sebagai Dasar Penolakan dan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri di Indonesia. Berdasarkan sifatnya penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan memaparkan sifat, keadaan, atau gejala

---

<sup>19</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 1 angka 1.

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

<sup>21</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *op. cit.*, hal.26.

<sup>22</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3).

<sup>23</sup> Bryan Garner, *Black's Law Dictionary: Eight Edition*, (St. Paul: Thomson-West, 2004), hal. 1265.

dari obyek penelitian.<sup>24</sup> Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier.<sup>25</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Konvensi-Konvensi, Yurisprudensi dan peraturan yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan untuk bahan hukum sekundernya yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya berupa buku-buku dan bahan hukum terkait. Dalam melakukan analisis digunakan metode analisis data secara metode kualitatif, artinya yang dinyatakan dalam penelitian secara tertulis.<sup>26</sup> Alat pengumpul data dalam penelitian ini berupa studi dokumen dan putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

### **1.6 Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Bab 1 merupakan bagian pendahuluan yang berisikan pemaparan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 menjelaskan secara umum mengenai pengaturan desain industri di Indonesia di dalam Undang-Undang 31 Tahun 2000, Perjanjian TRIPs, serta beberapa peraturan terkait lainnya.

Bab 3 menjabarkan tentang tinjauan khusus tentang masalah *Public Domain* dalam desain industri.

Bab 4 berisi analisis Putusan Mahkamah Agung mengenai masalah *Public Domain* sebagai dasar pembatalan pendaftaran desain industri di Indonesia.

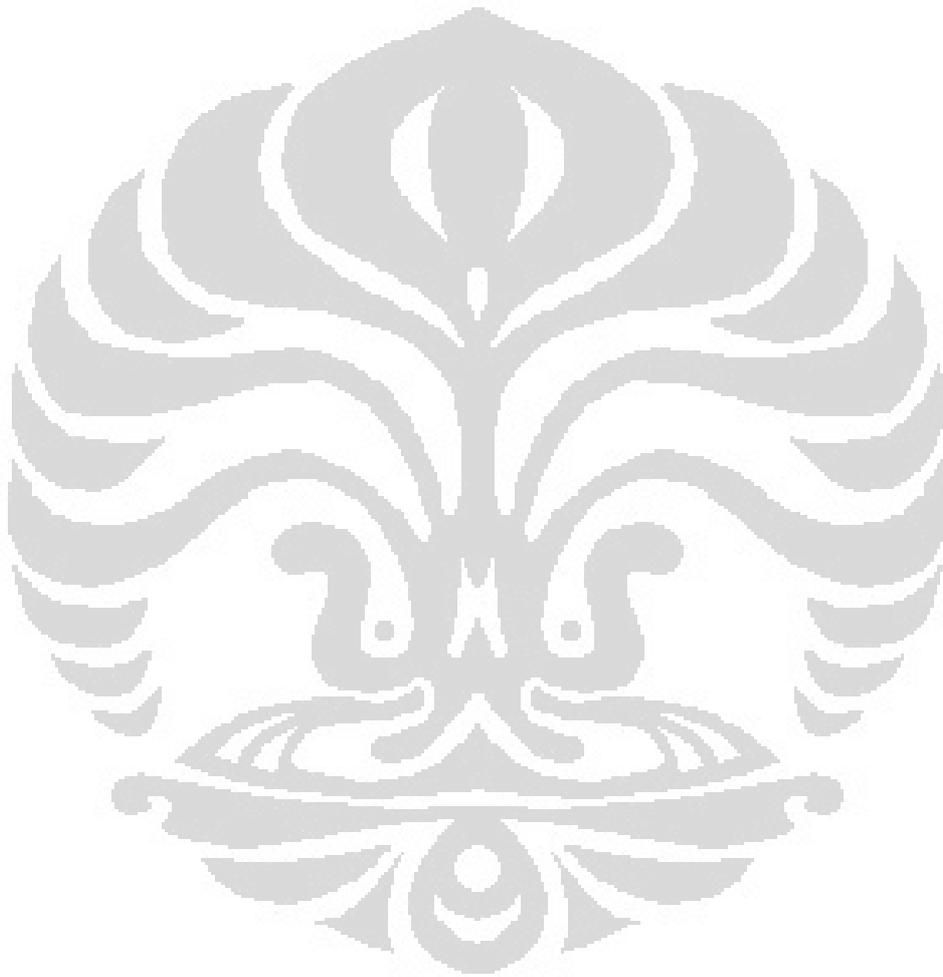
---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 50-51.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 12.

<sup>26</sup> Sri Mamudji, dkk., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 67.

Sebagai penutup, dalam Bah 5 memberikan simpulan dari keseluruhan pembahasan serta saran-saran dari penulis.



**Universitas Indonesia**

## BAB 2

### TINJAUAN UMUM DESAIN INDUSTRI

#### 2.1 Definisi Desain Industri

Definisi mengenai desain industri terdapat di dalam berbagai sumber. Selain terdapat di dalam UU Desain Industri, definisi desain industri juga terdapat di dalam *Black's Law Dictionary* maupun dalam *website* resmi WIPO (*World Intellectual Property Organization*).

1. Dalam hukum positif Indonesia, desain industri diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Pasal 1 ayat (1) merumuskan desain industri sebagai berikut:

*“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 serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”*<sup>27</sup>

2. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan desain industri sebagai berikut:

*“Desain industri adalah bentuk, konfigurasi, pola atau ornament yang digunakan dalam proses industri, dan sering digunakan sebagai penciri penampilan suatu produk.”*<sup>28</sup>

3. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) memberikan definisi yang terperinci mengenai desain industri sebagai berikut:

*“Any composition of lines or colors or any three dimensional form, whether or not associated with lines or colors, is deemed to be an industrial design, provided that*

---

<sup>27</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 1 butir 1.

<sup>28</sup> Bryan Garner, *op. cit.*, hal. 791.

*such composition or forms gives a special appearance to a product of industry or handicraft and can serve as a pattern for a product of industry or handicraft.*<sup>29</sup>

Jikalau, dilihat maka antara definisi di dalam undang-undang dengan definisi versi WIPO terdapat beberapa kesamaan, memang undang-undang kita sedikit-banyak dipengaruhi sebagian definisi dari WIPO tersebut.

## 2.2 Sejarah Pengaturan Desain Industri di Indonesia

Pengaturan mengenai desain industri memang baru secara spesifik diatur pada tahun 2000, tepatnya melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Namun, jauh sebelum itu masalah desain industri telah diatur, walau tidak secara spesifik, yaitu melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa, “*desain produk industri mendapat perlindungan hukum, dan pengaturan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.*” Sayangnya, peraturan pemerintah yang dimaksud tidak pernah ada sampai sebelum adanya Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Sebenarnya masalah mengenai pengaturan desain industri juga telah disinggung di dalam Pasal 11 UU Hak Cipta lama UU No.12 Tahun 1997, mengenai ciptaan yang dapat dilindungi dengan hak cipta, yang di antaranya mengenai:

1. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
2. Gambar sebagai bagian dari seni rupa, yaitu yang berupa bentuk gambar teknik atau *technical drawings*, motif, diagram sketsa, logo dan bentuk huruf.
3. Kolase, yaitu komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, kayu) yang ditempelkan pada permukaan gambar.
4. Seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan, yaitu karya seni kerajinan tangan yang dapat dibuat dalam jumlah banyak, misalnya perhiasan atau aksesoris, meubel, kertas hias atau ornamen untuk dinding, dan desain pakaian.

---

<sup>29</sup> “*Industrial Designs*”, <<http://www.wipo.int/designs/en/>> diakses tgl 6 oktober 2010.

5. Seni batik, yaitu berupa batik ciptaan baru atau batik kontemporer atau yang bukan tradisonal.
6. Karya arsitektur meliputi seni bangunan dan miniatur atau maket bangunan.<sup>30</sup>

Bentuk jenis ciptaan yang tersebut di atas memang bila dilihat sekilas merupakan bagian dari seni rupa yang dicakup dalam undang-undang hak cipta, tetapi bila kita dalami dari keterangannya ternyata hasil-hasil seperti itu merupakan pengaturan dari desain industri, dan memang hal tersebut merupakan bagian dari bidang desain industri, misalnya desain produk *furniture*, desain tekstil, dan seni kerajinan tangan.<sup>31</sup> Dari pengaturan mengenai desain industri dalam UU Hak Cipta lama, terlihat bahwa pengaturan desain industri masih disatukan dengan pengaturan mengenai hak cipta.

Pengaturan mengenai desain industri merupakan hal yang baru di Indonesia jika kita bandingkan dengan pengaturan mengenai hak cipta atau paten. Rezim desain industri dulu dimasukkan ke dalam ranah hak cipta, padahal dua hal ini merupakan dua hal yang berbeda, walaupun ada keterkaitan yang erat di antara keduanya. Hak cipta dan desain industri, memang harus terpisah pengaturannya, karena desain industri lahir karena pendaftaran, sedangkan hak cipta tidak harus didaftarkan agar mendapat perlindungan hukum.

Mungkin sebagian orang awam akan bingung untuk membedakan antara hak cipta dan desain industri. Kata kunci dalam permasalahan tersebut adalah industri, jadi bisa dikatakan bahwa objek dari desain industri adalah suatu hal yang diproduksi secara massal demi kepentingan industri, sedangkan objek dari hak cipta tidak diproduksi secara massal. Sedangkan, jikalau kita bandingkan dengan rezim hak kekayaan intelektual lainnya yaitu paten, maka desain industri lebih berbicara masalah estetika dari suatu produk, di lain pihak paten berhubungan dengan sisi fungsional dari suatu produk. Walaupun berbeda, paten dan desain industri

---

<sup>30</sup> M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *op. cit.*, hal. 214-215.

<sup>31</sup> *Ibid.*

seyogyanya bisa berjalan sinergis. Penemuan-penemuan atau invensi baru dari suatu produk sewajarnya dibarengi dengan desain yang menarik dari produk tersebut agar memberi kesan yang berbeda dari produk yang lain.

Adanya pengaturan mengenai desain industri di Indonesia juga dipicu oleh adanya perjanjian TRIPs. Indonesia sebagai salah satu negara yang mengikuti konvensi tersebut diwajibkan untuk meratifikasi konvensi tersebut melalui ratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai desain industri.

### 2.3. Objek Desain Industri

Undang-Undang Desain Industri tidak secara jelas dan tegas mengatur mengenai hal kreasi bentuk yang harus memberikan kesan estetis. Akibatnya, kreasi bentuk apa saja yang dianggap “unik dan aneh” dapat didaftarkan. Hal ini disebabkan terminologi hukum tentang nilai estetis tidak memiliki batasan yang jelas. Secara psikologis suatu desain bisa mempengaruhi daya saing dan menaikkan nilai komersialnya.<sup>32</sup>

Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru.<sup>33</sup> Syarat ini merupakan syarat utama dari suatu pendaftaran desain industri, bahwa desain industri yang ingin di daftarkan harus suatu hal yang baru bukan desain yang sudah diungkapkan sebelumnya, desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.<sup>34</sup> Desain tersebut harus belum pernah diungkapkan sebelumnya dalam

---

<sup>32</sup> Venantia Hadirianti, “*Desain Industri Sebagai Seni Terapan Dilindungi Oleh Undang-Undang*”, <<http://www.atmajaya.ac.id/content.asp?f=23&id=5434>>, diakses pada 17 Mei 2010.

<sup>33</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 2 ayat (1).

<sup>34</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat (2).

bentuk apapun, baik melalui media cetak (koran, brosur) ataupun melalui media elektronik (televsisi, internet).<sup>35</sup> Maksud dari pengungkapan sebelumnya 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.<sup>36</sup> Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal perincian permohonan yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.<sup>37</sup>

Namun terdapat pengecualian terhadap definisi pengungkapan sebelumnya ini yaitu suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaannya, desain industri tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.<sup>38</sup>

Setiap permohonan desain industri hanya dapat diajukan untuk satu desain industri, contohnya desain botol minuman dengan tutupnya atau beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau yang memiliki kelas yang sama.<sup>39</sup> Maksud dari kelas adalah seperti kelas desain industri menurut Locarno

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 2 ayat (2).

<sup>36</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat (3).

<sup>37</sup> *Ibid.*, Pasal 16 ayat (1).

<sup>38</sup> *Ibid.*, Pasal 3.

<sup>39</sup> *Ibid.*, Pasal 13.

*Agreement*.<sup>40</sup> Selain itu hak desain industri juga tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.<sup>41</sup>

## 2.4 Subjek Desain Industri

Yang berhak memperoleh hak desain industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain.<sup>42</sup> Dalam hal pendesain terdiri dari beberapa orang secara bersama, hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.<sup>43</sup> Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasny desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.<sup>44</sup> Ketentuan ini berlaku pula bagi desain industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.<sup>45</sup> Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.<sup>46</sup> Dalam kondisi kepemilikan hak

---

<sup>40</sup> Indonesia (b), *Pelaksanaan Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri*, Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2005, LN No. 1 Tahun 2005, TLN No.4465, Penjelasan Pasal 3 ayat (1).

<sup>41</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 4.

<sup>42</sup> *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1).

<sup>43</sup> *Ibid.*, Pasal 6 ayat (2).

<sup>44</sup> *Ibid.*, Pasal 7 ayat (1).

<sup>45</sup> *Ibid.*, Pasal 7 ayat (2).

<sup>46</sup> *Ibid.*, Pasal 7 ayat (3).

desain industri sebagaimana di atas, menurut ketentuan Pasal 8 UU DI, maka pendesain masih tetap mempunyai hak moral (*moral right*), yaitu agar tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Industri, dan Berita Resmi Desain Industri.<sup>47</sup>

Undang-Undang Desain Industri juga menganut asas itikad baik bagi pendesain.<sup>48</sup> Pihak-pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain industri, kecuali jika terbukti sebaliknya.<sup>49</sup> Hal ini merupakan perpaduan dari sistem perlindungan *first to file* dan *first to use*. Maksud dari *first to use* adalah bahwa pihak yang pertama kali menggunakan suatu desain akan dianggap sebagai pemegang hak desain industri.<sup>50</sup> Sedangkan dalam sistem *first to file*, pihak yang pertama kali mendaftarkan suatu desain dianggap sebagai pihak yang memegang hak desain industri.<sup>51</sup>

Dalam Undang-Undang Desain Industri mensyaratkan bahwa hak desain industri lahir dari pendaftaran, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pihak yang mendaftarkan mempunyai itikad buruk dengan mendaftarkan desain industri milik orang lain, untuk itu undang-undang memadukan kedua sistem *first to file* dengan *first to use*, untuk mencegah hal tersebut.

## 2.5 Unsur-Unsur Desain Industri

Unsur-unsur dari desain industri adalah sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *op. cit.*, hal. 224.

<sup>48</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Penjelasan Pasal 12.

<sup>49</sup> *Ibid.*, Pasal 12.

<sup>50</sup> Insan Budi Maulana, “Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri”, <[www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=art+3&f=di.pdf](http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=art+3&f=di.pdf)>, diakses 10 Oktober 2010.

<sup>51</sup> *Ibid.*

1. Kreasi yang dilindungi oleh UU Desain dapat berbentuk tiga dimensi (bentuk dan konfigurasi) serta dua dimensi (komposisi garis atau warna);
2. Kreasi tersebut memberikan kesan estetis;
3. Kreasi tersebut dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.<sup>52</sup>

Dari ketiga unsur tersebut, kalimat yang menyatakan bahwa kreasi memberikan kesan estetis merupakan hal yang dapat mendatangkan kesulitan baik bagi pemilik desain maupun pemeriksa desain. Hal ini dikarenakan penilaian estetika bersifat sangat subjektif.<sup>53</sup> Hal ini dapat memicu masalah yang cukup rumit ketika kita dihadapkan mengenai masalah sengketa desain industri, yang berhubungan dengan kebaruan suatu desain industri.

## 2.6 Ruang Lingkup Perlindungan Desain Industri

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 barang yang diberi hak desain industri.<sup>54</sup> Dikecualikan dari ketentuan ini adalah pemakaian desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri.<sup>55</sup> Jadi, di sini terlihat adanya unsur sosial dari hak desain industri, bahwa demi kepentingan penelitian dan pendidikan maka dapat dipakai desain industri ini

---

<sup>52</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 1 butir 1.

<sup>53</sup> Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2006), hal. 220.

<sup>54</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 9 ayat (1).

<sup>55</sup> *Ibid.*, Pasal 9 ayat (2).

oleh pihak lain. Akan tetapi, pemakaian ini tidak dapat mengubah menjadi komersial dan menjadi merugikan si pemegang hak desain industri.<sup>56</sup>

Perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan, waktu 10 tahun ini harus dianggap cukup memadai mengingat perkembangan di bidang industri mengalami perubahan yang cepat sesuai tuntutan masa. Dengan perkataan lain, lewat dari 10 tahun maka karena perubahan keadaan, dapat dipandang desain industri bersangkutan ini sudah menjadi kolot dan *old fashioned, out of date* (tidak dapat lagi dianggap memenuhi kriteria estetika keindahan yang menjadi salah satu syarat untuk adanya desain industri ini).<sup>57</sup>

## 2.7 Asas Perlindungan Desain Industri

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

1. Asas publisitas;
2. Asas kemanunggalan (kesatuan);
3. Asas kebaruan (*novelty*).<sup>58</sup>

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

---

<sup>56</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *op. cit.*, Hal. 22.

<sup>57</sup> *Ibid.*, Hal. 18.

<sup>58</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 477.

paten. Untuk pemenuhan asas publisitas inilah diperlukan ada pemeriksaan oleh badan yang menyelenggarakan pendaftaran.<sup>59</sup>

## 2.8 Hak Prioritas

Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.<sup>60</sup>

Permohonan tersebut harus pula 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.<sup>61</sup> Selain hal tersebut di atas, pemohon dengan hak prioritas juga harus melengkapi persyaratan berupa salinan lengkap hak desain industri yang telah diberikan sehubungan dengan pendaftaran yang pertama kali diajukan di negara lain, dan salinan sah dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa desain industri tersebut adalah baru.<sup>62</sup>

## 2.9. Sistem Pendaftaran Desain Industri

Berbeda dengan hak cipta yang tidak harus didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan. Dalam desain industri pendaftaran adalah salah satu proses yang penting, agar desain industri tersebut mendapatkan perlindungan. Karena sistem perlindungan desain industri tidak lahir secara otomatis ketika desain industri itu

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 16 ayat (1).

<sup>61</sup> *Ibid.*, Pasal 16 ayat (2).

<sup>62</sup> *Ibid.*, Pasal 17 huruf a dan b.

dibuat, perlindungan terhadap desain industri lahir karena adanya pendaftaran terhadap desain industri tersebut di Direktorat Jenderal HKI.

### 2.9.1 Prosedur Pendaftaran Desain Industri

Di Indonesia hak desain industri diberikan atas dasar permohonan.<sup>63</sup> Permohonan untuk pendaftaran tersebut ditujukan kepada Direktorat Jenderal HKI, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.<sup>64</sup> Permohonan pendaftaran pada prinsipnya dapat dilakukan sendiri oleh pemohon, namun untuk pemohon yang bertempat tinggal di luar negeri, permohonan harus diajukan melalui kuasanya. Setiap permohonan pendaftaran haruslah memuat:

- a. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
- b. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain;
- c. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan Pemohon;
- d. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan kuasa;
- e. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.<sup>65</sup>

Permohonan termasuk di atas harus dilampiri pula dengan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya, atau surat kuasa dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa dan surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain.<sup>66</sup>

Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, Pasal 10.

<sup>64</sup> *Ibid.*, Pasal 11 ayat (1).

<sup>65</sup> *Ibid.*, Pasal 11 ayat (3).

<sup>66</sup> *Ibid.*, Pasal 11 ayat (4).

melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon.<sup>67</sup> Sedangkan dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, maka permohonan harus disertai pernyataan dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan.<sup>68</sup>

Selain syarat formal atau persyaratan administratif juga setiap pemohon hak desain industri harus memenuhi syarat materil, yaitu persyaratan pokok mengenai desain industri itu sendiri yang pada dasarnya harus memenuhi syarat di antaranya :

- a. *Novelty (New or original)*, original artinya bukan salinan bukan perluasan dari yang sudah ada. Desain mungkin baru dalam pengertian yang mutlak dalam bentuk polanya yang belum pernah terlihat sebelumnya, tetapi juga mungkin baru dalam pengertian yang terbatas. Yaitu dalam hal bentuk atau pola yang sudah dikenal hanya saja berbeda bangunan dan pemanfaatannya dari maksud yang telah diketahui sebelumnya juga telah ada perbaikan-perbaikan, serta adanya perbedaan-perbedaan dari yang ada sebelumnya.
- b. Mempunyai nilai praktis dan dapat diterapkan (diproduksi) dalam industri (*industrial applicability*).
- c. Tidak termasuk daftar pengecualian untuk mendapatkan hak desain industri. Di antara beberapa syarat yang melarang pendaftaran desain, yaitu apabila desain yang akan didaftarkan itu mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan desain milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang sejenis; desain tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan umum serta kesusilaan.
- d. Apakah desainer atau orang yang menerima lebih lanjut hak desain tersebut berhak atas karyanya tersebut.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, Pasal 11 ayat (5).

<sup>68</sup> *Ibid.*, Pasal 11 ayat (6).

<sup>69</sup> M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. Cit.*, hal. 235-236.

### 2.9.2 Keputusan Pemberian dan Penolakan Pendaftaran Desain Industri

Setelah melalui tahapan pemeriksaan dapat diputuskan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau ditolak. Apabila berdasarkan pemeriksaan dihasilkan kesimpulan bahwa desain industri yang dimintakan haknya dapat diberikan, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menerbitkan dan memberikan Sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut.<sup>70</sup> Sertifikat tersebut mulai berlaku terhitung sejak tanggal penerimaan.<sup>71</sup>

Sebaliknya, apabila dipandang permohonan tersebut tidak memenuhi syarat, maka diterbitkan penolakannya yang dilakukan secara tertulis.<sup>72</sup> Surat pemberitahuan yang berisikan penolakan permohonan desain harus dengan jelas mencantumkan pula alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar penolakan.<sup>73</sup>

Pemohon yang permohonannya ditolak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan kepada pemohon atau kuasanya.<sup>74</sup> Adapun terhadap permohonan yang ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 2 atau Pasal 4 UU Desain Industri, pemohon dapat mengajukan secara tertulis keberatan beserta alasannya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.<sup>75</sup>

Selanjutnya, apabila Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berpendapat bahwa desain tersebut memang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan, maka

---

<sup>70</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 29 ayat (1).

<sup>71</sup> *Ibid.*, Pasal 29 ayat (2).

<sup>72</sup> *Ibid.*, Pasal 26 ayat (8).

<sup>73</sup> M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *op. cit.*, hal. 239.

<sup>74</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 28 ayat (1).

<sup>75</sup> *Ibid.*, Pasal 28 ayat (2).

pemohon dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan penolakan Direktorat Jenderal kepada Pengadilan Niaga.<sup>76</sup>

## **2.10 Pembatalan Pendaftaran Hak Desain Industri**

Pembatalan pendaftaran desain industri berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Atas permintaan tertulis dari pemegang hak desain industri;
- b. Karena putusan pengadilan yang timbul dari gugatan.

### **2.10.1 Pembatalan Pendaftaran Atas Permintaan Tertulis Dari Pemegang Hak Desain Industri**

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menurut ketentuan Pasal 37 ayat (1) dapat membatalkan hak desain industri yang telah terdaftar karena adanya permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang hak desain industri.<sup>77</sup> Permintaan pembatalan tidak dapat dikabulkan, apabila penerima lisensi atas hak desain industri yang dimintakan pembatalannya tersebut tidak memberikan persetujuan secara tertulis, dengan syarat pula lisensi tersebut telah tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri.<sup>78</sup> Ketentuan seperti itu dimaksudkan untuk melindungi kepentingan penerima lisensi yang telah membayar royalti kepada pemberi lisensi.<sup>79</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, Pasal 28 ayat (3).

<sup>77</sup> *Ibid.*, Pasal 37 ayat (1).

<sup>78</sup> *Ibid.*, Pasal 37 ayat (2).

<sup>79</sup> M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *op. cit.*, hal. 240.

### 2.10.2 Pembatalan Pendaftaran Karena Putusan Pengadilan Yang Timbul Dari Gugatan

Pembatalan karena putusan pengadilan, artinya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menjalankan putusan Pengadilan Niaga setelah adanya pemeriksaan terhadap suatu gugatan untuk pembatalan.<sup>80</sup> Gugatan pembatalan ini dapat diajukan ke Pengadilan Niaga oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan-alasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yaitu bahwa desain industri tersebut bukanlah hal yang baru, atau desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan umum, agama, atau kesusilaan.<sup>81</sup>

Semua putusan pembatalan tersebut harus diberitahukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual 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 telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.<sup>82</sup> Keputusan pembatalan tersebut dicatitkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.<sup>83</sup> Dengan adanya pembatalan pendaftaran tersebut, maka mengakibatkan hapusnya segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak desain industri dan hak-hak lain yang berasal dari desain industri tersebut.<sup>84</sup>

Untuk melindungi kepentingan pemegang lisensi desain industri, sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 38 ayat (1).

<sup>82</sup> *Ibid.*, Pasal 38 ayat (3).

<sup>83</sup> *Ibid.*, Pasal 42.

<sup>84</sup> *Ibid.*, Pasal 43.

Industri, maka dalam hal pendaftaran desain industri dibatalkan berdasarkan gugatan, maka penerima lisensi berhak melaksanakan lisensi terhadap desain industri yang didaftarkan berdasarkan gugatan sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi tersebut, tetapi si penerima lisensi tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti kepada pemegang hak desain industri yang haknya dibatalkan, melainkan dialihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang hak desain industri yang sebenarnya berhak menurut putusan pengadilan.<sup>85</sup>

### **2.11 Pemeriksaan Terhadap Permohonan Pendaftaran Desain Industri**

Pemeriksaan desain industri adalah tahapan yang menentukan keputusan dapat atau tidaknya diberikan hak desain industri. Dalam pemeriksaan desain industri ada 2 (dua) bentuk tahapan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan administratif dan pemeriksaan substantif yang akan diuraikan di bawah ini.

Menurut teori pemeriksaan ada beberapa sistem pemeriksaan yang digunakan dalam menentukan pemberian perlindungan hak desain industri.

- a. Teori “*extensive examination*”, sebelum memberikan surat desain industri, memberikan izin bagi pihak ketiga untuk intervensi.
- b. Sistem pemeriksaan yang disebut “*registration system*”.<sup>86</sup>

Secara garis besarnya sistem pemeriksaan dapat dibagi dalam 2 (dua) sistem tersebut, tetapi pada pelaksanaannya dapat sangat bervariasi dengan menggabungkan kebaikan dari kedua sistem tersebut.

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, Pasal 44 ayat (1) dan (2).

<sup>86</sup> M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *op. cit.*, hal. 236.

### 2.11.1 Pemeriksaan Administratif

Pemeriksaan administratif adalah pemeriksaan mengenai syarat formal yang bertujuan untuk menentukan apakah permohonan desain industri itu memuat semua dokumen yang dipersyaratkan, apakah permohonan itu mengenai 1 (satu) desain saja, apakah biaya-biaya yang ditentukan telah dibayar, dan apabila diajukan dengan hak prioritas apakah syarat-syarat untuk diberi hak prioritas itu dipenuhi.<sup>87</sup>

Langkah-langkah dan kegiatan pemeriksaan, di antaranya yaitu meliputi:

- a. Pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan pengujian dengan membandingkan kepada kriteria apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.<sup>88</sup> Apabila permohonannya memenuhi kriteria tersebut maka permohonan tersebut ditolak, dan penolakannya diberitahukan kepada si pemohon. Penolakan tersebut dapat juga disebabkan alasan anggapan penarikan kembali permohonannya (karena tidak memenuhi syarat administrasi).<sup>89</sup>
- b. Pemeriksaan lanjutan dilakukan hanyalah terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan, yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan, serta telah memenuhi persyaratan administrasi.<sup>90</sup>
- c. Pengumuman atas permohonan yang memenuhi persyaratan dengan cara menempatkannya pada sarana yang khusus untuk itu, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan.<sup>91</sup> Pengumuman ini dilakukan melalui Berita Resmi Desain Industri, namun demikian memungkinkan pada masa yang akan

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 24 ayat (1).

<sup>89</sup> *Ibid.*, Pasal 24 ayat (2).

<sup>90</sup> *Ibid.*, Pasal 25 ayat (1).

<sup>91</sup> *Ibid.*, Pasal 25 ayat (1).

datang dapat juga dilakukan melalui media lain.<sup>92</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan sarana khusus antara lain: papan pengumuman, jurnal, internet, dan sarana lainnya yang memungkinkan untuk memuat suatu pengumuman.<sup>93</sup> Pengumuman tersebut memuat;

1. Nama, alamat lengkap pemohon;
2. Nama dan alamat lengkap kuasa dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
3. Tanggal dan nomor penerimaan permohonan;
4. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali apabila permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
5. Judul desain industri; dan
6. Gambar atau foto desain industri.<sup>94</sup>

Pengumuman itu dapat ditunda atas permintaan pemohon, selama-lamanya 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan atau terhitung sejak tanggal prioritas.<sup>95</sup> Dalam jangka waktu pengumuman ini setiap pihak dapat mengajukan keberatan tertulis dan apabila ada keberatan maka keberatan tersebut diberitahukan kepada pemohon.<sup>96</sup>

Pengumuman desain industri tersebut penting dilakukan untuk memenuhi asas publisitas dalam desain industri. Menurut penulis akan lebih efektif jika pengumuman desain industri tersebut diumumkan melalui media massa berskala nasional, bukan hanya diumumkan lewat Berita Resmi Desain Industri sehingga

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 25 ayat (1).

<sup>93</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, penjelasan Pasal 16 ayat (1).

<sup>94</sup> *Ibid.*, Pasal 25 ayat (2).

<sup>95</sup> *Ibid.*, Pasal 25 ayat (5).

<sup>96</sup> *Ibid.*, Pasal 26 ayat( 1) dan (3).

masyarakat luas dapat mengetahui adanya pendaftaran terhadap suatu desain industri.

- d. Dalam hal adanya keberatan terhadap permohonan maka dilakukan pemeriksaan substantif.<sup>97</sup>
- e. Persetujuan atau penolakan permohonan diberikan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman, dan dibertahukan kepada pemohon atau kuasanya.<sup>98</sup>

Pemeriksaan sebagaimana di atas dilakukan oleh pejabat fungsional pemeriksa desain industri yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.<sup>99</sup>

### 2.11.2 Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan substantif adalah suatu pemeriksaan untuk menentukan apakah desain industri tersebut memenuhi syarat untuk diberikan perlindungan. Penentuan bahwa suatu desain industri yang dimintakan perlindungannya dapat diberi atau tidak dapat diberi dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan syarat materil, dalam arti permohonan tersebut telah memenuhi pula syarat administratif.<sup>100</sup> Pemeriksaan substantif dalam permohonan desain industri sifatnya tidak selalu dilakukan. Hanya dilakukan jikalau ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan permohonan desain industri yang bersangkutan.

Proses pemeriksaan yang dilakukan dalam pemeriksaan substantif pada dasarnya ingin mendapatkan kebenaran yang materil, sehingga pemeriksaan tersebut dapat meliputi:

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, Pasal 26 ayat (5).

<sup>98</sup> *Ibid.*, Pasal 26 ayat (7).

<sup>99</sup> *Ibid.*, Pasal 27 ayat (1).

<sup>100</sup> M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *op. cit.*, hal. 236.

- a. Meneliti desain yang dimintakan pengakuan desain dengan desain yang lainnya yang telah ada berdasarkan antara lain dokumen permohonan desain, dokumen desain serta dokumen-dokumen lain yang telah ada sebelumnya.
- b. Mempertimbangkan pandangan, atau keberatan yang diajukan masyarakat bila ada, serta sanggahan, atau penjelasan terhadap pandangan masyarakat, atau keberatan tersebut.
- c. Mempertimbangkan dokumen-dokumen yang diajukan sebagai pemenuhan syarat yang diminta kantor pengelola, dan mengundang orang yang mengajukan permohonan desain untuk memberikan tambahan penjelasan yang diperlukan.<sup>101</sup>

Selama jangka waktu pengumuman permohonan desain industri, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis yang mencakup hal-hal yang bersifat substantif terhadap permohonan desain industri dengan membayar biaya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Desain Industri.<sup>102</sup> Pengajuan keberatan terhadap permohonan desain industri dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri.<sup>103</sup>

Jika terdapat keberatan terhadap permohonan, pemeriksa melakukan pemeriksaan substantif yang meliputi:

1. Kebaruan desain industri;
2. Hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan;
3. Kesatuan permohonan ;
4. Hal-hal yang berkaitan dengan kejelasan pengungkapan desain industri.<sup>104</sup>

---

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 23 ayat (1).

<sup>103</sup> *Ibid.*, Pasal 23 ayat (2).

<sup>104</sup> *Ibid.*, Pasal 24 ayat (1).

Pemeriksaan substantif terhadap permohonan desain industri dilakukan terhadap:

1. Keberatan yang dikemukakan oleh pihak yang mengajukan keberatan;
2. Pemeriksaan permohonan yang disanggah serta sanggahannya;
3. Perbandingan yang relevan.<sup>105</sup> Perbandingan yang relevan adalah perbandingan yang tercakup dalam bidang penelusuran yang sama yang telah ada sebelumnya terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan.<sup>106</sup>

Pemeriksaan substantif permohonan desain industri dilakukan oleh pemeriksa dengan cara:

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 Jenderal.<sup>107</sup>

Laporan hasil pemeriksaan substantif desain industri yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal HKI meliputi:

1. Kebaruan desain industri;
2. Hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan;
3. Kesatuan permohonan;
4. Kejelasan pengungkapan desain industri.<sup>108</sup>

---

<sup>105</sup> *Ibid.*, Pasal 24 ayat (2).

<sup>106</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 24 ayat (2) huruf c

<sup>107</sup> *Ibid.*, Pasal 24 ayat (3).

<sup>108</sup> *Ibid.*, Pasal 24 ayat (4).

Apabila memuat hal-hal yang telah dilindungi oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual untuk pemohon yang berbeda, Direktorat Jenderal dapat menolak permohonan tersebut, diantaranya meliputi suatu lukisan atau karya seni lainnya di bidang hak cipta, misalnya karya arsitektur, pola pakaian, tampilan pada layar komputer, sketsa atau gambar rencana dan lain-lain. Sedangkan di bidang paten misalnya, suatu produk yang semata-mata memiliki fungsi/kegunaan, sebagai contoh: kait atau paku yang bentuknya sudah tetap dan lain-lainnya. Untuk bidang merek, misalnya suatu logo untuk membedakan barang sejenis dan lain-lainnya.<sup>109</sup>

Selain itu, terhadap permohonan yang memuat sesuatu yang berkaitan dengan pemilikan umum atau pemilikan oleh negara atas suatu desain industri, Direktorat Jenderal dapat menolak permohonan tersebut. Sebagai contoh "pemilikan umum" misalnya hasil kerajinan atau karya seni tradisional dan lain-lain. Sedangkan contoh "pemilikan oleh negara" adalah lambang negara atau publik, bendera negara atau publik, simbol keagamaan atau kepercayaan atau adat istiadat.<sup>110</sup>

## 2.12 Pengalihan Hak Desain Industri

Sama seperti hak intelektual yang lainnya hak desain industri dapat dialihkan baik dalam bentuk pengalihan maupun dalam bentuk pemberian lisensi. Hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*) dianggap merupakan bagian dari kekayaan tidak berwujud (*intangible assets*) yang juga dapat dialihkan.<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf b.

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> "Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri", *op. cit.*

### 2.12.1 Pengalihan Hak

Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>112</sup> Pengalihan hak desain industri disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak.<sup>113</sup> Segala bentuk pengalihan hak desain industri wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam UU DI.<sup>114</sup> Pengalihan hak desain industri yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.<sup>115</sup> Pengalihan hak desain industri tersebut harus diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.<sup>116</sup>

### 2.12.2 Lisensi

Pemegang hak desain industri berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam kecuali jika diperjanjikan lain.<sup>117</sup> Dengan tidak mengurangi ketentuan tentang perjanjian lisensi dalam desain industri, pemegang hak desain industri tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga, kecuali jika diperjanjikan lain.<sup>118</sup>

Harus diperhatikan bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat

---

<sup>112</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 31 ayat (1).

<sup>113</sup> *Ibid.*, Pasal 31 ayat (2).

<sup>114</sup> *Ibid.*, Pasal 31 ayat (3).

<sup>115</sup> *Ibid.*, Pasal 31 ayat (4).

<sup>116</sup> *Ibid.*, Pasal 31 ayat (5).

<sup>117</sup> *Ibid.*, Pasal 33.

<sup>118</sup> *Ibid.*

ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>119</sup> Dalam hal pendaftaran desain industri dibatalkan berdasarkan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.<sup>120</sup> Penerima lisensi tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang hak desain Industri yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang hak desain industri yang sebenarnya.<sup>121</sup>

### **2.13 Pengaturan Desain Industri dalam Konvensi-Konvensi Internasional**

Konvensi-konvensi mengenai desain industri telah ada jauh sebelum diberlakukannya UU Desain Industri di Indonesia. Pada tahun 1883 telah diadakan konvensi untuk pengaturan hak desain industri. Hal ini wajar adanya, karena di negara-negara Eropa dunia industri telah lebih dahulu berkembang di banding di Indonesia, sehingga pengaturan mengenai desain industri telah lebih dulu ada di sana.

#### **2.13.1 Paris Convention**

Konvensi mengenai desain industri, terdapat dalam satu kesatuan dengan konvensi perlindungan hak milik perindustrian tahun 1883 yang dikenal dengan Konvensi Paris. Pengelolaan dari konvensi tersebut dilakukan oleh *United Bureau for the Protection Intellectual Property*, yang sekarang ini lebih dikenal dengan *World Intellectual Property Organization (WIPO)*.<sup>122</sup> Terhadap Konvensi

<sup>119</sup> *Ibid.*, Pasal 36 ayat (1).

<sup>120</sup> *Ibid.*, Pasal 44 ayat (1).

<sup>121</sup> *Ibid.*, Pasal 44 ayat (2).

<sup>122</sup> M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *op. cit.*, hal. 214-215.

Paris ini, Pemerintah telah meratifikasinya melalui Keputusan Presiden No. 15 tahun 1997.<sup>123</sup>

Dalam Konvensi Paris, perlindungan terhadap desain industri terdapat di dalam Pasal 5b: *“The protection of industrial designs shall not, under any circumstance, be subject to any forfeiture, either by reason of failure to work or by reason of the importation of articles corresponding to those which are protected.”*<sup>124</sup>

### 2.13.2 The Hague Agreement

Selain konvensi tersebut, juga terdapat sebuah perjanjian yang dikenal dengan nama konvensi Den Haag 1925 atau *“The Hague Arrangement Concerning the International Deposit of Industrial Pattern and Design”*. Konvensi tersebut mengatur mengenai penyimpanan internasional dari desain industri.<sup>125</sup> Sistem administrasi berdasarkan *Hague Agreement* ini menawarkan suatu cara perlindungan desain industri di beberapa negara hanya dengan satu aplikasi.<sup>126</sup> Pendaftaran internasional ini menghasilkan akibat-akibat yang sama di setiap negara yang menjadi peserta *Hague Agreement* seakan-akan desain industri tersebut, telah didaftarkan di negara tersebut secara langsung.<sup>127</sup> Indonesia termasuk salah satu negara yang telah ikut serta dalam *The Hague Agreement* ini.<sup>128</sup>

<sup>123</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, bagian penjelasan umum.

<sup>124</sup> [http://www.wipo.int/wipolex/en/wipo\\_treaties/text.jsp?doc\\_id=131045&file\\_id=189983#P123\\_15283](http://www.wipo.int/wipolex/en/wipo_treaties/text.jsp?doc_id=131045&file_id=189983#P123_15283), diakses tgl 4 Nov 2010.

<sup>125</sup> *“Hague System for the International Registration of Industrial Designs”*, [http://www.wipo.int/hague/en/legal\\_texts/wo\\_hah0 .htm](http://www.wipo.int/hague/en/legal_texts/wo_hah0.htm), diakses tgl 12 Oktober 2010.

<sup>126</sup> WIPO, *“Industrial Designs Gateway”*, <http://www.wipo.int/designs/en/>, diakses tgl 11 Oktober 2010.

<sup>127</sup> WIPO, *“Hague System for The International Registration of Industrial Designs”*, <http://www.wipo.int/hague/en/>, diakses tgl 11 Oktober 2010.

<sup>128</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, bagian penjelasan umum.

### 2.13.3 Locarno Agreement

Khusus mengenai pengaturan pengelompokan desain industri dikenal pula adanya *Locarno Agreement*. Indonesia walau pun belum menjadi anggota perjanjian tersebut, dalam praktiknya telah menggunakan perjanjian tersebut sebagai rujukan utama untuk pemeriksaan dalam pendaftaran desain industri.<sup>129</sup> Selain itu di dalam Peraturan Pemerintah tentang Desain Industri, terhadap pengaturan kelas dalam desain industri merujuk kepada pengaturan kelas desain industri sebagaimana diatur di dalam *Locarno Agreement*.<sup>130</sup>

*Locarno Agreement* ditandatangani pada tanggal 8 Oktober 1968 di Locarno dan telah diubah pada tanggal 28 September 1979.<sup>131</sup> Berdasarkan persetujuan ini desain industri dikelompokkan ke dalam 32 kelas dan 233 sub kelas.<sup>132</sup>

### 2.13.4 TRIPs Agreement

Pengaturan mengenai desain industri dalam TRIPs diatur didalam Pasal 25 dan Pasal 26;

#### *Article 25 Requirements for Protection*

*1. 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*

<sup>129</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 13.

<sup>130</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, Penjelasan Pasal 3 ayat (1).

<sup>131</sup> Dewi Aprilia Lukman, “*Perlindungan Desain Industri terhadap Pakaian Hasil Rancangan Desainer Indonesia*”, (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2008), hal. 24.

<sup>132</sup> M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *loc. cit.*

*of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations.*<sup>133</sup>

Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa setiap anggota TRIPs dibebaskan untuk memilih perlindungan desain apakah menggunakan pendekatan baru atau pendekatan orisinal. Desain tersebut harus mempunyai perbedaan yang signifikan agar dapat dikatakan baru atau orisinal. Dalam UU DI, memakai pendekatan baru dalam perlindungan desain industri.<sup>134</sup>

*2. Each Member shall ensure that requirements for securing protection for textile designs, in particular in regard to any cost, examination or publication, do not unreasonably impair the opportunity to seek and obtain such protection. Members shall be free to meet this obligation through industrial design law or through copyright law.*<sup>135</sup>

Dalam ayat ini diatur mengenai desain tekstil. Setiap anggota dibebaskan untuk memilih apakah masuk dalam pengaturan hak cipta atau desain industri. Dalam UU DI sendiri desain tekstil diatur dalam UU DI.

#### **Article 26 Protection**

*1. The owner of a protected industrial design shall have the right to prevent third parties not having the owner's consent from making, selling or importing articles bearing or embodying a design which is a copy, or substantially a copy, of the protected design, when such acts are undertaken for commercial purposes.*<sup>136</sup>

<sup>133</sup> TRIPS: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/t\\_agm3\\_e.htm#4](http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm3_e.htm#4), diakses pada tanggal 28 Desember 2010.

<sup>134</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, bagian penjelasan umum.

<sup>135</sup> TRIPS: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, *op. cit.*

<sup>136</sup> *Ibid.*

Dalam ayat ini diatur mengenai hak eksklusif dari pemegang hak desain industri, yang telah diadopsi oleh UU DI Pasal 9 ayat (1).

2. *Members may provide limited exceptions to the protection of industrial designs, provided that such exceptions do not unreasonably conflict with the normal exploitation of protected industrial designs and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the owner of the protected design, taking account of the legitimate interests of third parties.*<sup>137</sup>

Dalam ayat ini mengatur mengenai dalam beberapa hal, contohnya untuk tujuan pendidikan atau penelitian, hak desain industri dibatasi, namun pembatasan ini harus secara wajar tidak boleh merugikan pendesain.<sup>138</sup>

3. *The duration of protection available shall amount to at least 10 year.*<sup>139</sup>

Durasi perlindungan hak desain industri menurut TRIPs setidaknya selama 10 (sepuluh) tahun, atau sama dengan seperti pengaturannya di UU DI.

Indonesia termasuk salah satu anggota TRIPs dan telah meratifikasi perjanjian TRIPs di atas, melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.<sup>140</sup>

---

<sup>137</sup> *Ibid.*

<sup>138</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, bagian penjelasan umum.

<sup>139</sup> TRIPs: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, *op. cit*

<sup>140</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, bagian penjelasan umum.

## 2.14 Perlindungan Desain Industri di Berbagai Negara

### 2.14.1 Di Inggris (*Registered Design*)

Desain industri di Inggris yang memerlukan pendaftaran sebagai syarat perlindungannya disebut dengan *registered design*. *Registered design* melindungi keseluruhan penampakan visual dari suatu produk. Fitur visual yang membentuk suatu desain termasuk garis, kontur, warna, bentuk, tekstur, material dan ornamentasi dari suatu produk, dan dapat memberikan penampilan yang unik dari suatu produk. Jangka waktu perlindungan desain industri di Inggris berlangsung selama 25 tahun sejak pendaftaran desain industri tersebut.<sup>141</sup>

Agar dapat didaftarkan suatu desain industri harus baru dan mempunyai karakter individu. Suatu desain industri dikatakan baru jika tidak identik atau tidak serupa dengan desain industri yang telah dipublikasikan atau telah diungkapkan sebelumnya di wilayah Inggris Raya atau wilayah EEA (*European Economic Area*). Sedangkan karakter individual dari desain industri maksudnya adalah penampilan dari desain industri, disebut juga sebagai impresi secara keseluruhan, berbeda dengan penampilan desain industri yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>142</sup>

### 2.14.2 Di Belanda

Di negara Belanda peraturan mengenai desain industri ini dikenal dengan nama "*tekening en modellen*". Sama seperti pengaturan di negara kita bahwa yang pertama melakukan pendaftaran dianggap sebagai pemegang hak desain industri. Desain yang ingin didaftarkan haruslah memenuhi persyaratan, yaitu desain industri tersebut harus baru dan memiliki karakter individual.<sup>143</sup> Ada hubungan tertentu antara

<sup>141</sup> "What is a registered design?", <<http://www.ipo.gov.uk/types/design/d-about/d-what.html>>, diakses tanggal 14 November 2010.

<sup>142</sup> *Ibid.*

<sup>143</sup> "What is a Design?", <<http://www.boip.int/en/modellen/what.html>>, diakses tanggal 2 November 2010.

“*tekeningen en modellen*” dengan hak cipta (*auteursrecht*) di Belanda. Bahwa ada gambar dan model yang juga dapat menjadi objek dari suatu hak cipta.<sup>144</sup> Dalam Undang-Undang Desain Industri Belanda, agar jangka waktu perlindungan untuk desain industri diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dan bisa diperpanjang maksimum sebanyak 4 kali menjadi 25 tahun.<sup>145</sup>

### 2.14.3 Di Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, desain industri dikenal dengan nama *design patent*, *design patent* hanya melindungi penampilan ornamental dari suatu invensi, bukan sisi fungsional dari suatu invensi.<sup>146</sup> Suatu *design patent* harus didaftarkan di *U.S. Patent & Trademark Office* (PTO) agar mendapatkan perlindungan. Persyaratan utama untuk mengajukan pendaftaran *design patent* adalah desain harus ornamental, baru, dan tidak jelas bagi seorang desainer. *Design patent* diberikan selama 14 tahun dihitung dari hari pertama penerimaan pendaftaran *design patent* tersebut.<sup>147</sup>

### 2.15 Perbandingan Desain Industri di Berbagai Negara

Dari perbandingan di atas dapat ditarik kesimpulan perbandingan desain industri di Inggris, Belanda, dan Amerika Serikat adalah sebagai berikut:

<sup>144</sup> Sudargo G. dan Rizawanto W, *op. cit.*, hal. 76-77.

<sup>145</sup> “*What is a Design?*”, *op. cit.*, diakses tanggal 23 Oktober 2010.

<sup>146</sup> Mary Bellis, “*Design Patent*”, <[http://inventors.about.com/od/designpatents/a/design\\_patent.htm](http://inventors.about.com/od/designpatents/a/design_patent.htm)>, diakses tanggal 14 November 2010.

<sup>147</sup> “*Design Patent vs. Utility Patent*”, <[http://c348.teamholistic.net/tools\\_design\\_patent](http://c348.teamholistic.net/tools_design_patent)>, diakses tanggal 14 November 2010.

Tabel Perbandingan Desain Industri di Berbagai Negara

	<b>Inggris</b> <i>(Registered Design)</i>	<b>Belanda</b>	<b>Amerika Serikat</b> <i>(Design Patent)</i>
<b>Memerlukan Pendaftaran?</b>	Ya	Ya	Ya
<b>Syarat Pendaftaran</b>	<i>New and Have Individual Character</i>	<i>New and Have Individual Character</i>	<i>be ornamental, novel, and not obvious to a designer</i>
<b>Jangka Waktu Perlindungan</b>	25 Tahun	5 Tahun, Dapat Diperpanjang Sampai 25 Tahun	14 Tahun

Dari tabel perbandingan desain industri di atas, terlihat bahwa secara umum jangka waktu perlindungan desain industri di negara-negara tersebut berlangsung lebih lama dibandingkan dengan jangka waktu perlindungan di Indonesia, yang berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun. Selain itu syarat perlindungan desain industri di negara-negara tersebut mensyaratkan selain harus baru, agar dapat didaftarkan suatu desain industri juga harus mempunyai karakter individu.

### 2.16 Hubungan berbagai bagian HKI

Sebagai bagian dari HKI, desain industri tentunya mempunyai hubungan yang erat dengan cabang-cabang dari HKI lainnya. Contohnya dengan hak cipta, seringkali orang awam sulit membedakan antara desain grafis, yang termasuk ke dalam hak cipta, dengan desain industri. Padahal keduanya merupakan dua hal yang sangat berbeda walaupun sama-sama suatu desain.

Contoh lainnya adalah antara paten dengan desain industri. Keduanya memang berhubungan erat dengan dunia industri. Tapi walaupun demikian pengaturan keduanya dipisahkan, karena memang objek perllindungannya berbeda satu sama lain.

### 2.16.1 Hubungan Saling Tumpang Tindih antara Hak Cipta dan Desain

Masalah yang membingungkan para ahli HKI dan perancang undang-undang di seluruh dunia adalah berkaitan dengan hubungan saling tumpang tindih antara hak cipta dengan desain industri. Hubungan ini muncul karena sebuah desain (suatu cetak biru dari penampilan produk tertentu) biasanya juga merupakan karya seni yang dapat dilindungi hak cipta. Berdasarkan ketentuan UU Hak Cipta, jika karya seni tersebut dipakai sebagai cetak biru untuk pembuatan suatu produk, maka pemegang hak cipta juga mempunyai hak cipta atas produk tersebut. Barangkali hal ini lebih mudah dijelaskan dengan mengambil contoh sederhana berikut ini. Seorang mendesain sebuah kursi pada sehelai kertas. Jika desain tersebut bersifat baru, pendesain tersebut berhak mendaftarkan karyanya sebagai desain. Karya tersebut juga dapat dianggap sebuah karya seni menurut UU Hak Cipta. Jika pendesain tersebut membuat kursi dengan menggunakan desain tadi, pendesain juga memiliki hak cipta atas kursi (hal ini disebut desain yang terhubung). Keadaan ini muncul oleh karena pendesain sebagai pemilik hak cipta, mempunyai hak eksklusif untuk membuat karya tersebut dalam bentuk tiga dimensi.<sup>148</sup>

Dibandingkan dengan UU Desain Industri, UU Hak Cipta banyak memberikan manfaat bagi seseorang. Misalnya, pendaftaran tidak diperlukan dan masa perlindungan hak cipta berlangsung lebih lama. UU Desain Industri memang diarahkan untuk melindungi barang-barang yang diproduksi secara massal.<sup>149</sup> Di

<sup>148</sup>Tim Lindsey dkk., *op. cit.*, hal. 224-225.

<sup>149</sup> *Ibid.*, hal. 226.

Australia masalah mengenai tumpang tindih antara hak cipta dengan desain diselesaikan dengan cara sebagai berikut. Jika sebuah gambar digunakan untuk membuat sebuah barang yang berbentuk tiga dimensi dan barang tersebut ‘diproduksi massal’, perlindungan hak cipta dianggap hilang. Pembuatan sebuah barang dianggap sebagai ‘diproduksi massal’ jika barang tersebut dibuat sebanyak 50 buah atau lebih. Berdasarkan ketentuan ini, seseorang lebih memilih mencari perlindungan desain industri daripada mengandalkan hak cipta.<sup>150</sup>

### **2.16.2 Hubungan Antara Desain Industri dengan Paten: Estetika versus Fungsional**

Seperti yang telah disinggung di atas, objek perlindungan antara desain industri dan paten berbeda satu sama lain. Perlindungan desain industri memberikan hak monopoli kepada pemilik desain industri atas bentuk, konfigurasi, pola atau ornamentasi tertentu dari sebuah desain industri. Dengan demikian, hukum desain industri hanya melindungi penampilan bentuk terluar dari suatu produk. UU Desain Industri tidak melindungi aspek fungsional dari sebuah desain, seperti cara pembuatan produk, cara kerja, atau aspek keselamatannya. Pembuatan, pengoperasian dan ciri-ciri barang tertentu dilindungi oleh hukum paten.<sup>151</sup>

### **2.17 Perlindungan Terhadap Desain Industri Tradisional**

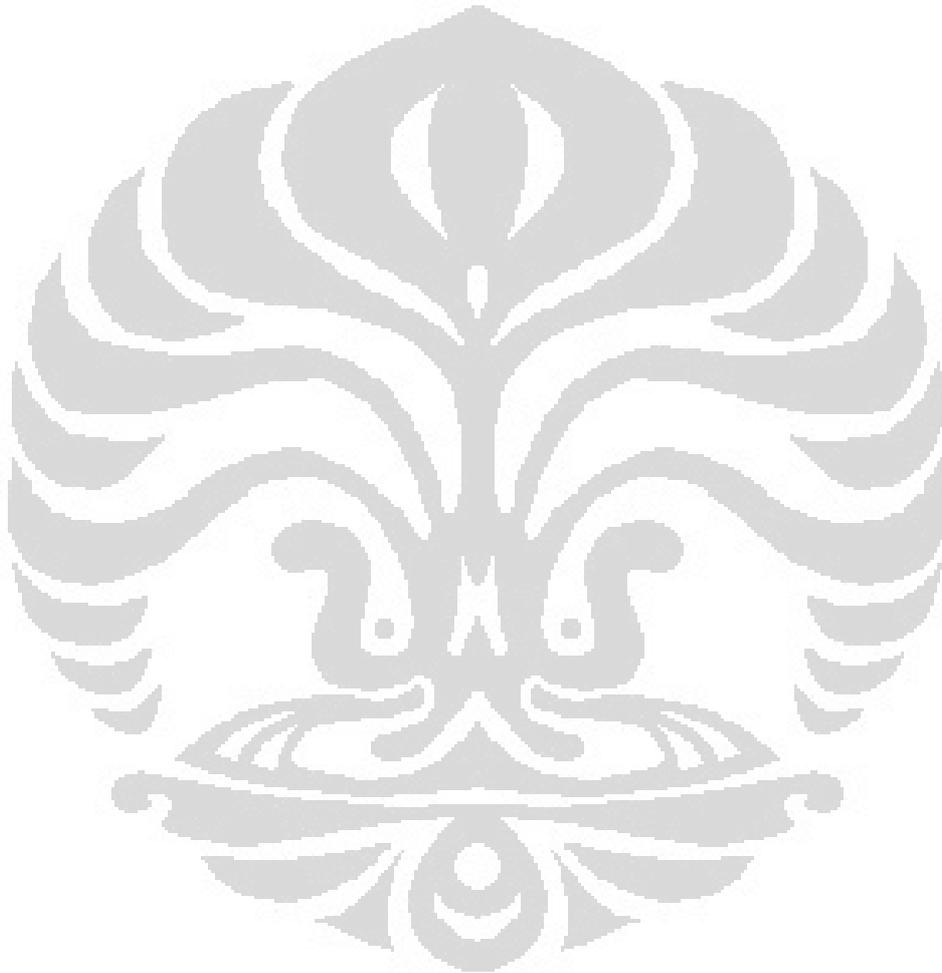
Perlindungan desain industri tradisional, misalnya desain industri ukiran khas jepara, juga dapat diberi perlindungan hak desain industri, jika para desainer ukiran itu mendaftarkan desainnya ke Direktorat Jenderal HKI untuk mendapatkan hak perlindungan. Dengan kata lain, jika desainer tidak mengajukan permohonan perlindungan hak atas desainnya, maka selamanya ia tidak akan mendapatkan

---

<sup>150</sup> *Ibid.*

<sup>151</sup> *Ibid.*, hal. 220-221.

perlindungan hukum. Sistem ini mempersyaratkan tindakan aktif dari para desainer untuk mengajukan permohonan perlindungan. Oleh karenanya, sistem ini disebut sebagai *active* atau *positive protection system*.<sup>152</sup> Persyaratan untuk mendapatkan perlindungan adalah desain ukiran tersebut harus baru. Untuk desain-desain industri lama dari ukiran jepara tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan. Karena desain tersebut telah terlebih dahulu diungkapkan sebelumnya.



---

<sup>152</sup> Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, (Bandung : CV Nuansa Aulia, 2009), hal. 140.

### BAB 3

## TINJAUAN KHUSUS *PUBLIC DOMAIN* DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

### 3.1. *Public Domain* Dalam Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan HKI memberikan hak eksklusif bagi para pemiliknya. Hak eksklusif adalah hak yang hanya diberikan kepada pemilik HKI untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri haknya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk memakai haknya tersebut.<sup>153</sup> Dengan demikian, pihak lain dilarang melaksanakan HKI tersebut tanpa persetujuan pemiliknya.<sup>154</sup> Pemilik HKI memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan HKI yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang dimaksud.<sup>155</sup>

Dikecualikan dari ketentuan hak eksklusif adalah pemakaian HKI tersebut untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang HKI. Pemakaian yang dimaksud di sini adalah pemakaian hanya untuk kepentingan penelitian dan pendidikan, termasuk di dalamnya uji penelitian dan pengembangan. Namun, pemakaian itu tidak boleh merugikan kepentingan yang wajar dari pemilik hak tersebut.<sup>156</sup> Yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar adalah penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian itu secara umum. Dalam bidang pendidikan, misalnya, kepentingan yang

---

<sup>153</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Penjelasan Pasal 9 ayat (1).

<sup>154</sup> *Ibid.*

<sup>155</sup> *Ibid.*, Pasal 9 ayat (1).

<sup>156</sup> *Ibid.*, Pasal 9 ayat (2).

wajar dari pemilik hak akan dirugikan apabila digunakan untuk seluruh lembaga pendidikan yang ada di kota tersebut. Kriteria kepentingan tidak semata-mata diukur dari ada tidaknya unsur komersial, tetapi juga dari kuantitas penggunaan.<sup>157</sup>

Hak eksklusif ini tidak diberikan tanpa batas melainkan terbatas dan setelah jangka waktu tersebut maka tidak ada lagi hak dan menjadi *public domain* (milik umum), sehingga setiap orang boleh menggunakan desain industri itu tanpa membayar royalti.<sup>158</sup>

*Public domain* jika didefinisikan secara epistemologis, *public* berarti terbuka atau tersedia bagi semua orang untuk memakai, membagikan, atau menikmatinya.<sup>159</sup> Sedangkan *domain* diartikan sebagai kepemilikan sempurna dan absolut dari wilayah/area.<sup>160</sup> Secara istilah menurut *Black's Law Dictionary*, *public domain* adalah keseluruhan dari materi hak kekayaan intelektual yang tidak dilindungi oleh Undang-Undang HKI dan lalu tersedia bagi setiap orang untuk memakainya tanpa dikenakan biaya.<sup>161</sup>

Yurisprudensi Pengadilan Niaga melalui putusan No. 40/Desain Industri/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 30 Agustus 2007, menyebutkan bahwa desain industri yang telah diketahui oleh umum/*public domain* adalah desain industri yang telah dipublikasikan sebelum tanggal penerimaan permohonan.

Menurut James Boyle, *public domain* adalah materi HKI yang tidak dilindungi oleh rezim HKI. Materi tersebut masuk ke dalam area *public domain* mungkin karena tidak bisa untuk dimiliki secara individu. Kemungkinan lainnya, karena jangka waktu perlindungannya telah berakhir. Contohnya karya-karya dari

<sup>157</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 9 ayat (2).

<sup>158</sup> “*Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*”, *op. cit.*

<sup>159</sup> Bryan Garner, *op. cit.*, hal. 1264.

<sup>160</sup> *Ibid.*, hal. 522.

<sup>161</sup> *Ibid.*, hal. 1265.

penyair Shakespeare.<sup>162</sup> Beberapa definisi tentang *public domain* lebih terperinci lagi. Materi HKI yang masih dilindungi oleh HKI, juga memiliki aspek *public domain* Tetapi terbatas hanya untuk kepentingan yang wajar, terbatas untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.<sup>163</sup>

Materi HKI yang berada dalam *public domain* dapat digunakan sekehendaknya oleh pihak lain, tetapi dengan syarat harus mencantumkan nama dari penemu/pencipta/pendesain dari karya tersebut. Hasil kerja dan penemuan yang ada dalam domain umum dianggap sebagai bagian dari warisan budaya publik, dan setiap orang dapat menggunakan mereka tanpa batasan. Harus diingat bahwa ketika suatu materi HKI telah masuk ke area domain publik, maka yang berakhir adalah hak ekonomi dari materi HKI tersebut, tetapi untuk hak moral dari suatu karya tidak memiliki batasan waktu dan berlangsung terus-menerus.<sup>164</sup>

Dari pembahasan mengenai *public domain* di atas dapat disimpulkan bahwa *public domain* adalah materi HKI yang tidak dilindungi oleh UU HKI. Materi-materi HKI ini tidak bisa dilindungi karena beberapa alasan. Salah satu alasannya adalah materi-materi HKI tersebut bukan merupakan materi HKI yang baru atau sudah pernah dipublikasikan sebelumnya, atau materi HKI tersebut sudah pernah didaftarkan atau dilindungi oleh undang-undang.

Suatu Hak Kekayaan Intelektual dapat dilihat sebagai suatu produk dari kebudayaan dari peradaban manusia. Ketika perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual tersebut berakhir, maka Hak Kekayaan Intelektual yang tadinya dimiliki secara individual, akan beralih menjadi milik bersama. Semua orang akan bebas untuk memiliki/memakai Hak Kekayaan Intelektual yang telah memasuki area domain publik. Hak Kekayaan Intelektual tersebut tidak boleh diklaim untuk

---

<sup>162</sup> James Boyle, "*The Public Domain: Enclosing the Commons of the Mind*", (Yale University Press, 2008), hal. 38.

<sup>163</sup> *Ibid.*, hal. 39.

<sup>164</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 8.

dimintakan perlindungan. Klaim terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang telah memasuki area domain publik akan ditolak oleh pihak yang berwenang.

### **3.2. *Public Domain* Dalam Perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia**

#### **3.2.1. Paten**

Dalam paten, suatu invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.<sup>165</sup> Teknologi yang diungkapkan sebelumnya adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas.<sup>166</sup> Jadi menurut UU Paten, invensi yang telah menjadi *public domain* adalah invensi yang telah diungkapkan sebelumnya di muka umum.<sup>167</sup>

Permohonan paten terhadap hal-hal tertentu tidak dapat diberikan, karena dianggap sebagai materi HKI yang termasuk *public domain*. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
- b. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau
- c. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik;
- d. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.<sup>168</sup>

---

<sup>165</sup> Indonesia (c), “*Undang-Undang tentang Paten*”, UU No.14 Tahun 2001 LN Tahun 2001 No. 109, TLN No. 4130, Pasal 3 ayat (1).

<sup>166</sup> *Ibid.*, Pasal 3 ayat (2).

<sup>167</sup> *Ibid.*

<sup>168</sup> *Ibid.*, Pasal 7

Perlindungan paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.<sup>169</sup> Sedangkan untuk paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan.<sup>170</sup> Setelah lewat jangka waktu paten selama dua puluh tahun tersebut, paten tersebut masuk ke dalam ranah *public domain*. Inventor dari paten tersebut akan kehilangan hak ekonomi dari invensinya tetapi tidak dengan hak moral dari invensi tersebut.

### 3.2.2. Merek

Dalam Undang-Undang Merek menjelaskan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut telah menjadi milik umum. Jadi merek tersebut tidak dapat dilindungi oleh Undang-Undang Merek.<sup>171</sup>

Permohonan terhadap suatu merek juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.<sup>172</sup>

Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

---

<sup>169</sup> *Ibid.*, Pasal 8 ayat (1).

<sup>170</sup> *Ibid.*, Pasal 9.

<sup>171</sup> Indonesia (d), “*Undang-Undang tentang Merek*”, UU No.15 Tahun 2001, LN Tahun 2001 No.110, TLN No.4131, Pasal 5.

<sup>172</sup> *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1).

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.<sup>173</sup>

Dari kesimpulan di atas, ternyata dalam pendaftaran merek juga harus jelas pembedaan dengan hal yang sudah umum, agar tidak timbul kerancuan antara merek yang sudah menjadi milik umum dengan merek yang akan dilindungi. Selain itu di dalam UU Merek tidak mengenal jangka waktu perlindungan, jadi tidak ada merek yang sudah terdaftar akan menjadi milik umum ketika jangka waktu perlindungannya berakhir.

### 3.2.3. Hak Cipta

Dalam hak cipta pengaturan mengenai hak cipta yang telah menjadi milik umum lebih beragam dibandingkan dengan hak kekayaan intelektual lainnya. Karena mungkin rezim hak cipta cakupannya lebih luas. Contohnya terhadap hak cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya dipegang oleh negara.<sup>174</sup> Khusus untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut kepada orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.<sup>175</sup>

---

<sup>173</sup> *Ibid.*, Pasal 6 ayat (3).

<sup>174</sup> Indonesia (e), “*Undang-Undang tentang Hak Cipta*”, UU No.19 Tahun 2002, LN Tahun 2002 No.85, TLN No.4220, Pasal 10 ayat (2).

<sup>175</sup> *Ibid.*, Pasal 10 ayat (3).

Selain itu juga tidak ada hak cipta atas hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara peraturan perundang-undangan pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, atau keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.<sup>176</sup> Terhadap hal-hal diatas tidak terdapat hak cipta maka hal di atas termasuk ke dalam ranah domain publik.

Selain beberapa hal di atas, ada beberapa karya cipta yang menjadi milik umum dengan catatan menuliskan sumbernya atau dipakai demi kepentingan umum. Contohnya seperti demi kepentingan pendidikan, dengan syarat menuliskan sumbernya dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya.

Contoh karya cipta tersebut seperti;

- a. Pengumuman dan/atau perbanyak lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan/atau perbanyak segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.<sup>177</sup>

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta:

1. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;

---

<sup>176</sup> *Ibid.*, Pasal 13.

<sup>177</sup> *Ibid.*, Pasal 14.

2. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;
3. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
  - a. Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
  - b. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
4. Perbanyakannya suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakannya itu bersifat komersial;
5. Perbanyakannya suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
6. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;
7. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.<sup>178</sup>

Dalam Undang-Undang Hak Cipta dikenal jangka waktu perlindungan, jika jangka waktu tersebut habis maka ciptaan tersebut masuk kedalam ranah *public domain* namun jangka waktu ciptaan tersebut berbeda-beda tergantung ciptaannya.

Contohnya, hak cipta atas ciptaan:

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. drama atau drama musikal, tari, koreografi;
- c. segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
- d. seni batik;

---

<sup>178</sup>*Ibid.*, Pasal 15.

- e. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- f. arsitektur;
- g. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain;
- h. alat peraga;
- i. peta;
- j. terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai, berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.<sup>179</sup>

Dalam karya cipta yang tersebut di atas, jangka waktu perlindungan selama penciptanya hidup ditambah 50 (lima puluh) tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Setelah itu karya tersebut akan menjadi milik umum, dan kehilangan hak ekonomi dari karya tersebut. Sedangkan untuk hak cipta atas ciptaan program komputer, sinematografi, fotografi, database dan karya hasil pengalihwujudan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.<sup>180</sup> Berbeda dengan jenis karya cipta yang sebelumnya, jenis karya cipta di atas jangka waktu nya tidak seumur hidup penciptanya, tetapi berlaku selama 50 (lima puluh) tahun saja, setelah itu karya cipta tersebut akan menjadi milik umum, setiap orang bebas untuk memakainya. Untuk hak cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (limapuluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.<sup>181</sup> Lewat dari jangka waktu tersebut karya cipta di atas akan menjadi milik umum.

#### **3.2.4. Perlindungan Varietas Tanaman**

Serupa dengan hak kekayaan intelektual lainnya, dalam perlindungan varietas tanaman, suatu varietas tanaman yang dilindungi akan menjadi milik umum jika jangka waktu perlindungan berakhir. Jangka waktu dalam perlindungan varietas

---

<sup>179</sup> *Ibid.*, Pasal 29 ayat (1).

<sup>180</sup> *Ibid.*, Pasal 30.

<sup>181</sup> *Ibid.*, Pasal 30 ayat (2).

tanaman terbagi menjadi dua yaitu 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan.<sup>182</sup>

Selain itu suatu varietas yang dimohonkan perlindungan harus varietas tanaman yang baru, PVT dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakannya atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.<sup>183</sup> Selain harus baru, varietas tanaman dimintakan perlindungan harus bersifat unik. Suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT.<sup>184</sup>

Jikalau suatu varietas tanaman tidak memenuhi syarat-syarat diatas maka tanaman tersebut tidak dapat dimintakan perlindungan dan varietas tanaman tersebut dianggap telah menjadi milik umum.

### 3.2.5. Rahasia Dagang

Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.<sup>185</sup>

Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya

---

<sup>182</sup>Indonesia (f), “*Undang-Undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman*”, UU No.29 Tahun 2000, LN Tahun 2000 No.241, TLN No.4043, Pasal 4 ayat (1).

<sup>183</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat (2).

<sup>184</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat (3).

<sup>185</sup> Indonesia (g), “*Undang-Undang tentang Rahasia Dagang*”, UU No.30 Tahun 2000, LN Tahun 2000 No.242, TLN No.4044, Pasal 2.

sebagaimana mestinya.<sup>186</sup> Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.<sup>187</sup> Rahasia dagang yang telah diketahui secara umum termasuk ke dalam rahasia dagang yang telah menjadi *public domain*, sehingga rahasia dagang tersebut tidak bisa dimintakan perlindungan rahasia dagang.

### 3.2.6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Dalam rezim perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), salah satu syarat perlindungannya adalah desain tata letak terpadu tersebut harus orisinal. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan pada saat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain.<sup>188</sup>

Yang dimaksud orisinal di sini berarti bukan merupakan sesuatu yang umum karena hal tersebut telah menjadi *public domain*. Selain itu juga Perlindungan terhadap desain tata letak sirkuit terpadu diberikan selama 10 (sepuluh) tahun.<sup>189</sup> Lewat dari jangka waktu 10 (sepuluh) tahun desain tata letak terpadu tersebut akan menjadi milik umum.

### 3.3. Pengaturan Mengenai *Public Domain* Dalam Desain Industri

Tidak berbeda jauh dengan hak kekayaan intelektual lainnya peraturan mengenai *public domain* dalam desain industri juga kurang lebih serupa. Dalam pendaftaran, hak desain industri hanya dapat diberikan untuk desain industri yang baru.<sup>190</sup> Hal ini berarti desain industri yang tidak baru, atau bisa dikatakan desain

<sup>186</sup> *Ibid.*, Pasal 3 ayat (1).

<sup>187</sup> *Ibid.*, Pasal 3 ayat (2).

<sup>188</sup> Indonesia (h), “*Undang-Undang tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*”, UU No.32 Tahun 2000, LN Tahun 2000 No.244, TLN No.4046, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

<sup>189</sup> *Ibid.*, Pasal 4 ayat (3).

<sup>190</sup> Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 2 ayat (1).

industri yang sudah umum tidak bisa untuk didaftarkan. Dalam UU DI, yang dimaksud desain yang baru berarti desain tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya<sup>191</sup>, belum diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.<sup>192</sup> Pengertian "baru" atau "kebaruan" ditetapkan dengan suatu pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat pendaftaran itu diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan/publikasi sebelumnya, baik tertulis atau tidak tertulis. Untuk desain industri yang telah mendapat perlindungan, jangka waktu perlindungan diberikan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.<sup>193</sup> Lewat dari jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut maka desain industri tersebut akan menjadi milik umum.

Sebenarnya dalam UU Desain Industri ataupun PP tentang Desain Industri tidak ditemukan istilah *public domain*. Namun dalam PP No. 1 Tahun 2005 tentang Desain Industri, dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf b, disinggung masalah kepemilikan umum dalam desain industri, yang dimaksud dengan kepemilikan umum misalnya hasil kerajinan atau karya seni tradisional yang telah dipublikasikan dan lain-lain. Menurut Yurisprudensi Majelis Hakim Pengadilan Niaga, bahwa pengertian *public domain* adalah milik umum (Putusan No. 49/Desain Industri/PM.Niaga.Jkt.Pst). Oleh karena itu, istilah kepemilikan umum tersebut sama dengan istilah *public domain*.

Dapat disimpulkan bahwa desain industri yang telah menjadi milik umum atau *public domain* terdiri dari dua macam; pertama desain industri tersebut tidak pernah didaftarkan ke Dirjen HKI dan kedua desain yang pernah didaftarkan sebelumnya tetapi telah melewati jangka waktu perlindungan. Oleh karenanya, pendesain harus dituntut bersikap aktif agar desain industri tidak menjadi milik

---

<sup>191</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat (2).

<sup>192</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat (3), huruf c.

<sup>193</sup> *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1).

umum. Karena hak desain industri lahir karena adanya pendaftaran maka tidak ada hak desain industri yang lahir secara otomatis ketika desain industri itu tercipta.

### 3.4. Manfaat Pengaturan *Public Domain* Dalam Hak Kekayaan Intelektual

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu, akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa maupun negara.<sup>194</sup> Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri sendiri terlepas dari manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat.

Manusia dalam hubungannya dengan manusia lain sama-sama terikat dalam satu ikatan satu kemasyarakatan. Sistem HKI dalam memberikan perlindungan kepada pencipta, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu atau persekutuan atau kesatuan itu saja, melainkan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual.<sup>195</sup>

Kebudayaan dan peradaban manusia sangat bergantung kepada Hak Kekayaan Intelektual. Materi HKI yang termasuk *public domain* adalah salah satu fondasi dasar dalam membangun kebudayaan dan peradaban manusia.<sup>196</sup> Adanya pengaturan tentang *public domain* bertujuan agar HKI tidak hanya dinikmati oleh sebagian orang, tetapi juga dapat dipakai oleh semua orang tanpa dikecualikan sehingga dapat membangun kebudayaan dan peradaban.

---

<sup>194</sup> Tim Lindsey, dkk., *op. cit.*, hal. 91.

<sup>195</sup> *Ibid.*

<sup>196</sup> James Boyle, *op. cit.*, hal. 41.

Terhadap desain industri, desain-desain industri yang telah diungkapkan atau diumumkan di masyarakat dapat digunakan oleh masyarakat tanpa harus mengeluarkan biaya. Desain industri yang telah beredar atau diumumkan tersebut tidak bisa didaftarkan untuk dimintakan perlindungan, karena telah menjadi *public domain*. Sedangkan terhadap desain industri yang terdaftar di Dirjen HKI, setelah jangka waktu perlindungan berakhir nantinya masyarakat luas dapat memakai desain industri yang pernah terdaftar tersebut, tanpa harus membayar royalti kepada pendesain.

### 3.5 Hubungan Antara *Public Domain* Dengan *Public Goods*

Dalam ilmu ekonomi, barang publik adalah barang yang memiliki sifat nonrival dan noneksklusif. Nonrival berarti konsumsi atas barang tersebut oleh suatu individu tidak akan mengurangi jumlah barang yang tersedia untuk dikonsumsi oleh individu lainnya.<sup>197</sup> Sedangkan, noneksklusif berarti semua orang berhak menikmati manfaat dari barang tersebut.<sup>198</sup>

Secara umum barang publik, biasa dipahami sebagai sesuatu yang dapat dinikmati atau dibutuhkan oleh semua orang. Suatu barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunaannya dan dapat mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya.<sup>199</sup>

Salah satu alasan mengapa suatu barang dapat dikategorikan sebagai barang publik, adalah karena adanya kepentingan umum terhadap barang tersebut. Konsep kepentingan umum dapat diartikan sebagai pertimbangan yang dapat memengaruhi permintaan barang dan memfungsikan masyarakat serta pemerintah yang baik untuk

---

<sup>197</sup> “Barang Publik”, <[http://id.wikipedia.org/wiki/Barang\\_public](http://id.wikipedia.org/wiki/Barang_public)>, diakses pada tanggal 17 November 2010.

<sup>198</sup> *Ibid.*

<sup>199</sup> “Pengertian Barang Publik dan Barang Privat”, <<http://pairoking.blogspot.com/2010/05/pengertian-barang-publik-dan-barang.html>>, diakses pada tanggal 17 November 2010.

kemakmuran bersama.<sup>200</sup> Dengan demikian, kepentingan umum dapat diartikan sebagai sebuah kepentingan bersama.<sup>201</sup>

KUHPer membedakan benda dalam beberapa jenis, di antaranya adalah benda berwujud dan benda tidak berwujud (Pasal 503 KUHPer). Hak kekayaan intelektual dapat dikategorikan sebagai suatu hak kebendaan yang tidak berwujud. Sekalipun tidak langsung mengenai suatu benda, HKI memiliki sifat kebendaan yaitu mutlak/absolut dan *droit de suite* artinya hak itu terus mengikuti pemiliknya atau pihak yang berhak, dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan setiap orang.<sup>202</sup> Desain industri, bagian dari HKI. Berarti desain industri juga termasuk hak kebendaan yang tidak berwujud.

Desain industri yang sudah menjadi *public domain* adalah barang publik yang berbentuk tidak berwujud, karena semua orang berhak menikmati manfaat dari barang tersebut tanpa dikecualikan dan tidak memerlukan biaya untuk mendapatkannya.

---

<sup>200</sup>“Public Interest”, <http://theordinary.wordpress.com/2008/08/05/public-interest/>, diakses pada tanggal 28 Desember 2010

<sup>201</sup> *Ibid.*

<sup>202</sup> Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*, (Jakarta: Ind-Hil-Co, 2002), hal. 120.

**BAB 4**

**ANALISIS KASUS PENOLAKAN/PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN  
INDUSTRI YANG BERHUBUNGAN DENGAN MASALAH DESAIN  
INDUSTRI YANG TELAH MENJADI MILIK UMUM**

**4.1. Tata Cara Gugatan Sengketa Desain Industri di Pengadilan Niaga**

Dalam menyelesaikan sengketa desain industri, para pihak dapat membawa sengketa tersebut ke Pengadilan Niaga. Hal yang dapat dijadikan objek sengketa salah satunya adalah masalah pembatalan pendaftaran hak desain industri, oleh para pihak yang merasa dirugikan oleh adanya pendaftaran desain industri tersebut.

Pembatalan pendaftaran hak desain industri, dapat diajukan ke Pengadilan Niaga oleh pihak yang berkepentingan, dengan alasan desain industri tersebut bukan desain industri yang baru atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.<sup>203</sup>

Tata cara gugatan untuk menyelesaikan sengketa desain industri di Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 39, UU Desain Industri:

1. Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri diajukan kepada Ketua Pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat;
2. Dalam hal Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
3. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan;

---

<sup>203</sup> Indonesia(a), *op. cit.*, Pasal 38 ayat (1).

4. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan;
5. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang;
6. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan;
7. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan;
8. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
9. Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum;
10. Salinan putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan;<sup>204</sup>

Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang berhubungan dengan sengketa hak desain industri di atas hanya dapat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung.<sup>205</sup> Permohonan kasasi sebagai upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Niaga, tata cara permohonannya diatur dalam Pasal 41 UU Desain Industri, yaitu:

1. Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan

---

<sup>204</sup> *Ibid.*, Pasal 39 ayat (1) s/d (10).

<sup>205</sup> *Ibid.*, Pasal 40.

atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutuskan gugatan tersebut;

2. Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran;
3. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
4. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan;
5. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan panitera wajib menyampaikan kontra kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterimanya;
6. Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan/atau kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5);
7. Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung;
8. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung;
9. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung;

10. Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum;
11. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan;
12. Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.<sup>206</sup>

Sebagai pembahasan analisis kasus desain industri di Pengadilan Niaga. Penulis memilih mengangkat dua kasus yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Yang pertama, masalah desain industri kaos kaki, lalu yang kedua kasus desain industri *folding gate*. Kedua kasus tersebut berhubungan dengan masalah *public domain* dalam desain industri.

## **4.2 Kasus Desain Industri Kaos Kaki**

### **4.2.1 Para Pihak**

Eric Susanto, beralamat di Jalan Kramat Muara IX/26, RT 003, RW 02, Kelurahan Kamal, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Turman Panggabean, SH., dkk, para advokat yang berkantor di Komplek Ruko Cempaka Mas Blok B/24 Jalan Letjend Suprpto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 September 2007, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat.

Melawan :

---

<sup>206</sup> *Ibid.*, Pasal 41 ayat (1) s/d (12).

PT Ricky Putra Globalindo, berkedudukan di Jalan Sawah Lio No. 29-37 Jakarta, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya : Trizal Fino Irsan, SH., dkk, para advokat, berkantor di Jalan Pangeran Jayakarta No.117 Blok C-4 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Mei 2007, Termohon Kasasi dahulu Penggugat.

#### 4.2.2 Kasus Posisi

PT Ricky Putra Globalindo, selanjutnya akan disebut Penggugat, adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang memproduksi kaos kaki dengan merek *GT Man*, yang diproduksi secara massal untuk diperdagangkan kepada khalayak umum, dan sudah berlangsung sejak tahun 1982 hingga saat ini. Melalui iklan peringatan merek dagang dan desain industri di harian *Kompas* terbitan 30 April 2007, Penggugat mengetahui bahwa Eric Susanto, selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat, telah mendaftarkan desain industri kaos kaki *Dirty Free*, yang menurut Penggugat desain industri milik Tergugat sama atau serupa dengan miliknya.

Penggugat sangat keberatan dengan pendaftaran desain industri kaos kaki *Dirty Free* atas nama Tergugat yang seluruhnya berjumlah 15 (lima belas) buah permohonan desain industri, karena desain industri tersebut bukan merupakan suatu desain industri yang baru, penggugat menilai desain Tergugat tidak mempunyai nilai kebaruan, mengingat desain industri kaos kaki *Dirty Free* tersebut adalah merupakan pengulangan dan/atau penjiplakan dari desain industri yang telah ada lebih dahulu dan telah dipublikasikan oleh pihak lain sebelum Tergugat mendaftarkan desain industri kaos kaki *Dirty Free* tersebut pada Departemen Kehakiman dan HAM Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang.

Penggugat merasa sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap ke 15 (lima belas) sertifikat desain industri sebagaimana disebut di atas. Karena Penggugat telah menggunakan desain yang sama

dalam memproduksi kaos kaki dengan desain industri yang terdapat pada ke 15 (lima belas) sertifikat desain industri tersebut di atas, yakni jauh sebelum Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran desain industri tersebut pada Departemen Kehakiman dan HAM Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang.

Selain itu menurut Penggugat desain industri kaos kaki *Dirty Free* milik Tergugat juga telah dipakai dan dipergunakan di Indonesia sejak tahun 2003 melalui perdagangan dan telah dipublikasikan di majalah-majalah remaja, dengan demikian menurut Penggugat ke 15 (lima belas) desain industri kaos kaki tersebut, merupakan desain industri yang tidak baru, karena desain tersebut telah diungkapkan sebelumnya.

Apabila dibandingkan dari tanggal pengajuan pendaftaran desain industri kaos kaki *Dirty Free* tersebut di atas, atas nama Tergugat dengan iklan di majalah-majalah remaja yang terbit pada bulan Mei 2003, maka menurut Penggugat terlihat bahwa desain industri kaos kaki atas nama Tergugat adalah jelas-jelas merupakan pengungkapan dari desain industri kaos kaki yang telah ada sebelum Tergugat mengajukan pendaftaran.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat dengan segala hormat mohon agar Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pendaftaran desain industri dengan atas nama Tergugat bukan merupakan desain industri yang baru;
3. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran desain industri dengan atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk segera menyampaikan salinan putusan ini kepada Direktorat Hak Cipta, Desain Industri,

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan HAM, untuk melaksanakan putusan ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri;

5. Menghukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini atau mohon putusan yang menurut pertimbangan pengadilan adalah seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### 4.2.3 Pertimbangan Hakim di Pengadilan Niaga

Setelah Majelis Hakim mencermati dari bukti-bukti dan fakta-fakta dari pihak Penggugat maupun Tergugat yang dilengkapi dengan contoh-contoh produk Penggugat dan Tergugat ternyata terdapat 3 (tiga) model pokok yang dari masing-masing desain tersebut dikembangkan dengan 5 (lima) komposisi warna yang berbeda sehingga seluruhnya menjadi berjumlah 15 (lima belas) desain dan dimintakan perlindungannya dengan klaim komposisi garis dan warna.

Dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa komposisi garis atau warna atau komposisi garis dan warna adalah sama antara produk Tergugat dan Penggugat meskipun terdiri dari warna yang berbeda-beda.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa desain industri kaos kaki milik Tergugat telah diketahui oleh umum atau dipublikasikan sebelum tanggal penerimaan permohonan Tergugat sebagaimana tertera dalam sertifikat desain industri atas nama Tergugat. Hakim menganggap bahwa Penggugat telah memproduksi dan memasarkan produk-produk dengan desain yang sama dengan milik Tergugat, jauh sebelum Tergugat mendaftarkan produknya tersebut kepada pemerintah. Oleh karenanya Hakim Pengadilan Niaga, memutuskan bahwa desain industri kaos kaki *Dirty Free* bukan merupakan desain industri yang baru,

karena desain sudah pernah diungkapkan sebelumnya, sehingga permohonan pendaftaran desain industri tersebut harus dibatalkan.

Dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas melalui putusan No. 40/DESAIN INDUSTRI/2007/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 30 Agustus 2007, maka Majelis Hakim Pengadilan Niaga memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal menurut hukum, pendaftaran desain industri kaos kaki atas nama Tergugat;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat segera menyampaikan salinan resmi putusan ini kepada Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI untuk melaksanakan putusan ini.

Terhadap putusan Hakim Pengadilan Niaga ini, Tergugat memutuskan untuk memohon kasasi ke Mahkamah Agung. Tergugat beralasan bahwa desain industri terdaftar atas namanya merupakan desain industri yang baru dan berbeda dengan desain industri yang telah menjadi milik umum sehingga tidak sepatutnya dibatalkan oleh majelis Hakim Pengadilan Niaga.

#### **4.2.4 Pertimbangan Hakim MA di Tingkat Kasasi**

Setelah membaca permohonan kasasi Tergugat, Hakim pada tingkat Mahkamah Agung menilai *Judex Factie* telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan tidak salah dalam menerapkan hukumnya lagipula mengenai penilaian hasil pembuktian bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon kasasi, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh

peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004.<sup>207</sup>

Selain itu, majelis hakim juga berpendapat bahwa Penggugat telah memproduksi dan memasarkan produk-produk dengan desain yang sama dengan milik Tergugat, jauh sebelum Tergugat mendaftarkan produknya tersebut kepada pemerintah.

Dengan berbagai pertimbangan di atas Majelis Hakim Mahkamah Agung, melalui Put. No.167 K/Pdt.Sus/2007, memutuskan untuk:

1. Menolak kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat);
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000.

#### 4.2.5 Analisis Kasus

##### 1. Pihak Yang Berkepentingan Dalam Pembatalan Pendaftaran Desain Industri Berdasarkan Gugatan

Menurut UU DI yang berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan keberatan pendaftaran desain industri adalah pihak yang berkepentingan, maka menurut penulis penggugat berhak untuk mengajukan keberatan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 UU DI.<sup>208</sup> Walaupun di dalam UU DI tidak dijelaskan siapakah yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan, tetapi menurut penulis Penggugat adalah pihak yang berkepentingan untuk melakukan gugatan pembatalan desain industri di Pengadilan Niaga Karena

<sup>207</sup> Indonesia (l), “Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung”, UU No. 5 tahun 2004, LN No. 9, TLN No. 4359, Pasal 30 ayat (1).

<sup>208</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 38 ayat (1).

Penggugat merasa desain industri kaos kaki Tergugat yang didaftarkan ke Dirjen HKI adalah tidak baru, karena desain tersebut pernah diungkapkan sebelumnya oleh Penggugat sejak tahun 1982. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 2 UU DI mengenai kebaruan sebagai syarat pendaftaran desain industri.

## 2. Masalah Kebaruan Dalam Desain Industri

Kasus sengketa desain industri ini berawal dari pendaftaran desain industri kaos kaki milik Tergugat dengan merk *Dirty Free* yang ternyata menurut Penggugat desain tersebut bukan merupakan desain yang baru karena sebelumnya Penggugat telah memasarkan desain kaos kaki tersebut jauh sebelum Tergugat mendaftarkan desain tersebut dengan merk *GT Man* yang diproduksi secara massal untuk diperdagangkan kepada khalayak umum, dan sudah berlangsung sejak tahun 1982.

Selain itu menurut Penggugat desain industri milik Tergugat, telah dipakai dan dipergunakan di Indonesia sejak tahun 2003 melalui perdagangan dan telah dipublikasikan di majalah-majalah remaja.

Selanjutnya melalui iklan “Peringatan Merek Dagang dan Desain Industri” di harian *Kompas* terbitan 30 April 2007, penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah mendaftarkan Desain Industri Kaos Kaki *Dirty Free*. Setelah melihat pada fakta-fakta di atas Penggugat menggugat Tergugat ke Pengadilan Niaga.

Setelah mempelajari fakta-fakta diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa desain industri milik tergugat ternyata telah lebih dulu diungkapkan sebelumnya melalui media cetak. Karena Tergugat telah memublikasikan desain industri tersebut pada tahun 2003 melalui media brosur, ditambah lagi Penggugat juga telah memroduksi dan memasarkan desain industri yang disengketakan sejak tahun 1982, sementara Tergugat mendaftarkan desain industri miliknya ke Dirjen HKI pada tahun 2007, berarti desain industri tersebut telah diungkapkan sebelumnya, sehingga tidak

memenuhi syarat-syarat pendaftaran desain industri, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU DI.

Karena tidak memenuhi syarat pendaftaran desain industri, maka desain industri yang disengketakan, tidak bisa didaftarkan, karena telah diungkapkan sebelumnya atau dapat dikatakan telah menjadi suatu *public domain*. Desain industri *public domain* adalah desain industri yang tidak dilindungi oleh UU DI dan semua orang boleh untuk memakai desain industri tersebut tanpa harus membayar royalti.

Dalam persidangan di Pengadilan Niaga, Hakim menganggap bahwa desain industri kaos kaki Tergugat sama dengan Penggugat, walaupun terdiri dari warna yang berbeda-beda. Namun Majelis Hakim menilai perbedaan tersebut tidak signifikan, sehingga tidak cukup untuk bisa dikatakan sebagai suatu desain yang baru sebagai suatu persyaratan pendaftaran desain industri menurut Pasal 2 UU DI. Sebenarnya dalam UU DI tidak sebutkan secara jelas parameter kebaruan seperti apa, dalam UU DI hanya disebutkan desain baru, berarti desain tersebut belum pernah diungkapkan sebelumnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Karena parameter kebaruan tidak jelas dalam UU DI, maka dalam praktiknya sering dipakai acuan adalah Pasal 25 ayat (1) dari perjanjian TRIPs, yang memakai perbedaan signifikan dalam menilai suatu kebaruan. Jika dinilai suatu desain memiliki perbedaan signifikan dengan desain yang sudah ada sebelumnya maka bisa diberikan perlindungan terhadap desain tersebut. Sebaliknya jika ternyata tidak ditemukan perbedaan signifikan dengan desain yang sudah ada sebelumnya, maka tidak bisa diberikan perlindungan terhadap desain tersebut, dan dianggap desain tersebut telah menjadi milik umum dan tidak bisa didaftarkan untuk hak desain industri.

Menurut penulis sewajarnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga dituntut lebih teliti dalam memeriksa kasus-kasus sengketa desain industri. Hal ini penting untuk menjaga amanat dari UU DI, yaitu menciptakan iklim yang mendorong kreasi dan

inovasi masyarakat di bidang desain industri.<sup>209</sup> Maka perbedaan signifikan dalam menilai suatu kebaruan dalam desain industri dimaksudkan untuk menciptakan masyarakat yang kreatif dan inovatif bukan hanya “menjiplak” dari desain yang telah ada sebelumnya.

### 4.3 Kasus Desain Industri Pintu Lipat (*Folding Gate*)

#### 4.3.1 Para Pihak:

Jusman Husein, bertempat tinggal di Danau Indah Barat II, Blok D2, No. 10, RT 003/RW 014, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Turman M. Panggabean, SH. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Ruko Cempaka Mas Blok B/24 Jalan Letjend. Suprpto, Jakarta Pusat 10640, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat.

Melawan

Tody, bertempat tinggal di Jalan Lebak Wangi No. 49, Jalan Raya Parung, Bogor, Termohon Kasasi dahulu Penggugat dan Menteri Hukum Dan HAM RI Cq. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktur Desain Industri, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km 24, Tangerang 15119, Banten. Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

#### 4.3.2 Kasus Posisi

Penggugat telah lama berwiraswasta bengkel pembuatan *folding gate* dengan nama “Cengkareng Roll A Door” berdasarkan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) No. SIUP : 446/10-21/PK/XI/1992 tertanggal 11 November 1992, Bahwa dengan demikian Penggugat telah membuka usaha pembuatan *folding gate* dalam kurun waktu selama 16 (enam belas) tahun (1992-2008). Bahwa dalam menjalankan usaha

---

<sup>209</sup> *Ibid.*, Bag. Pertimbangan.

tersebut, Penggugat telah mencetak brosur yang diberi nama “Cengkareng Folding Gate”.

Sebagai bahan terpenting untuk pembuatan *folding gate*, secara umum bahan terpenting tersebut telah dikenal dan telah menjadi milik umum (*public domain*), oleh bengkel-bengkel yang memproduksi *folding gate* tersebut maupun oleh masyarakat luas yang menggunakannya serta distributor-distributor besi di seluruh Indonesia dan bahkan negara asing, populer dengan istilah/sebutan “Kanal Pintu Besi Lipat dan Daun Pintu Besi Lipat” di kalangan distributor besi ataupun pengusaha bengkel *folding gate*.

Oleh Tergugat, kanal pintu besi lipat tersebut telah dimohonkan pendaftaran hak desain industrinya kepada turut Tergugat. Bahwa selanjutnya oleh Tergugat, daun pintu besi lipat pun telah dimohonkan pendaftaran hak desain industrinya kepada Turut Tergugat pada tanggal 2 Januari 2007 dan 12 Januari 2007.

Dengan pendaftaran tersebut Tergugat melalui kuasa hukumnya telah membuat peringatan desain industri di koran, Bahwa seluruh desain industri yang didaftarkan Tergugat kepada Turut Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, memiliki kesamaan dengan desain industri yang diperdagangkan oleh Penggugat maupun milik pihak lain, baik dari segi konfigurasi maupun bentuknya.

Penggugat berkeyakinan Tergugat dengan itikad tidak baik (*bad faith*) sengaja mendaftarkan seluruh obyek sengketa desain industri dalam perkara ini kepada turut Tergugat yang masih mempunyai kekurangan tenaga ahli pemeriksaan serta belum memiliki dokumen pembeding. Padahal desain industri yang didaftarkan oleh Tergugat tersebut telah puluhan tahun beredar di tengah masyarakat dan bukanlah merupakan desain yang terbaru. Hal ini dikenal dengan istilah *public domain*.

Penggugat sangat keberatan dengan pendaftaran desain industri tersebut karena melanggar kepentingan hukum Penggugat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, menyatakan:

**Universitas Indonesia**

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; telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia;

Bersandar pada Pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tersebut, hak desain industri yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan telah terdaftar atas nama Tergugat, menurut Penggugat sesungguhnya secara hukum tidak patut didaftarkan dan terdaftar serta haruslah dibatalkan karena bukan merupakan desain industri yang memiliki kebaruan baik bentuk dan konfigurasinya, akan tetapi merupakan desain industri yang telah ada sebelumnya dan telah banyak beredar dan digunakan oleh masyarakat luas.

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, menyebutkan “Gugatan pembatalan pendaftaran desain industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga”. Oleh karena itu menurut Penggugat, pihaknya adalah pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Mengingat Penggugat adalah pedagang/wiraswasta dalam pembuatan *folding gate* yang memakai komponen-komponen desain industri yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan sesungguhnya ratusan atau ribuan bengkel-bengkel *folding gate* yang ada di Indonesia adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Keputusan Turut Tergugat dalam menerbitkan sertifikat desain industri yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, menurut Penggugat dikarenakan Turut Tergugat belum memiliki tenaga ahli pemeriksa dan tidak adanya alat pembanding, oleh karenanya Tergugat dan Turut Tergugat haruslah tunduk dan patuh serta melaksanakan segala putusan pengadilan yang berkenaan dengan perkara ini. Turut

Tergugat haruslah tunduk dan melaksanakan pembatalan desain industri yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memerintahkan putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun adanya upaya hukum kasasi atau upaya hukum lainnya (*vide* Pasal 39 ayat (9) Undang-undang No. 31 Tahun 2000).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/membatalkan Sertifikat Desain Industri kanal pintu besi lipat serta daun pintu besi lipat terdaftar atas nama Tergugat adalah dilandasi itikad tidak baik (*bad faith*) karena Tergugat mendaftarkan desain industrinya secara melawan hukum, secara tidak layak serta tidak jujur;
3. Membatalkan pendaftaran desain industri kanal pintu besi lipat Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat dari Daftar Umum Desain Industri di Direktorat Desain Industri, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM RI, serta membatalkan pendaftaran desain industri daun pintu besi lipat atas nama Tergugat dari Daftar Umum Desain Industri di Direktorat Desain Industri, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM RI;
4. Memerintahkan kepada Direktorat Desain Industri, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM RI selaku turut Tergugat untuk mentaati putusan ini dengan mencoret pendaftaran desain industri sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat dari Daftar Umum Desain Industri dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

### 4.3.3 Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga

Majelis Hakim menilai bahwa dengan berpedoman kepada pendapat keterangan ahli Nur Widiatmo, SH., bahwa kebaruan seharusnya terdapat dalam bentuk dan konfigurasi secara signifikan, maka Majelis Hakim setelah mencermati perbedaan tersebut berpendapat secara hukum desain industri objek sengketa tidak cukup berbeda secara signifikan dengan desain industri milik umum, oleh karena itu desain industri objek sengketa seharusnya tidak dapat didaftarkan karena tidak memenuhi syarat tentang kebaruan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.

Dengan berpedoman kepada pendapat keterangan ahli Nur Widiatmo, SH., bahwa kebaruan seharusnya terdapat dalam bentuk dan konfigurasi secara signifikan, maka Majelis Hakim setelah mencermati perbedaan tersebut berpendapat secara hukum desain industri objek sengketa tidak cukup berbeda secara signifikan dengan desain industri milik umum, oleh karena itu desain industri objek sengketa seharusnya tidak dapat didaftarkan karena tidak memenuhi syarat tentang kebaruan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.

Setelah Majelis Hakim mencermati dan membandingkan antara desain industri kanal pintu besi lipat dan daun pintu besi lipat sebagai bahan baku untuk membuat *folding gate* milik umum, dengan desain industri milik Tergugat terdapat perbedaan sebagai berikut: desain industri milik umum kedua ujung daun pintu besi lipat bentuk lurus, sedangkan milik Tergugat bentuk dan konfigurasinya melengkung, demikian pula kanal pintu besi lipat milik umum bentuk dan konfigurasi bulat, sedangkan desain industri milik Tergugat berbentuk hampir seperti kotak melengkung yang pada kedua sisinya berhadap-hadapan satu sama lain atau hampir bersinggungan.

Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan keterangan saksi bernama Dede Pujarsono yang menerangkan bahwa pekerja pembuat *folding gate* selalu

mengerjakan dengan bahan baku yang telah menjadi *public domain* dan belum pernah mengerjakan bahan baku pembuatan *folding gate* milik Tergugat.

Saksi ahli, Doktor Agus Sardjono yang diajukan oleh Tergugat berpendapat bahwa hasil produk Tergugat konvensi dengan produk yang telah menjadi milik umum, jelas berbeda antara lain bukti lekukan ujungnya berbeda, konfigurasi berbeda, sedangkan bukti produk yang telah menjadi milik umum adalah polos, sedangkan bukti lainnya ada perbedaan pada: ukuran, lekukan, bawah melengkung, permukaan halus dengan permukaan kulit jeruk dan desain industri terdaftar mendapat perlindungan selama 10 tahun dihitung sejak penerimaan permohonan pendaftaran serta memiliki hak eksklusif. Namun walaupun saksi ahli Dr. Agus Sardjono berpendapat bahwa terdapat perbedaan signifikan antara desain industri Tergugat dengan desain industri yang telah menjadi milik umum, Majelis Hakim tetap berpendapat bahwa desain industri Tergugat tidak mempunyai perbedaan signifikan.

Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 05/Desain Industri/2008/PN.Niaga.JKT.PST. tanggal 19 Juni 2008 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal/membatalkan Sertifikat Desain Industri kanal pintu besi lipat serta daun pintu besi lipat dengan atas nama Jusman Husen (Tergugat) adalah dilandasi itikad tidak baik (*bad faith*) karena Tergugat mendaftarkan desain industrinya secara melawan hukum, secara tidak layak serta tidak jujur;
3. Membatalkan pendaftaran desain industri kanal pintu besi lipat terdaftar serta desain industri daun pintu besi lipat dengan atas nama Jusman Husen (Tergugat) dari Daftar Umum Desain Industri di Direktorat Desain Industri, Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM RI;

4. Memerintahkan kepada Direktorat Desain Industri, Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM RI selaku turut Tergugat untuk mentaati putusan ini dengan mencoret pendaftaran desain industri sertifikat, serta desain industri Sertifikat atas nama Jusman Husen (Tergugat) dari Daftar Umum Desain Industri dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat dalam konvensi/penggugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 3.011.000,- (tiga juta sebelas ribu rupiah).

Sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Juni 2008 kemudian terhadapnya, oleh Tergugat/Pemohon kasasi dengan perantaraan kuasanya memutuskan untuk melakukan permohonan kasasi. Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. *Judex facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang oleh karena telah merubah dan/atau menambah petitum gugatan penggugat/termohon kasasi.
2. Pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 52 alinea pertama sangat bertentangan atau bertolak belakang dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 51 alinea kelima, karena disatu sisi *Judex Facti* telah mengakui adanya perbedaan antara desain industri daun pintu besi lipat dan kanal pintu besi lipat hasil desain Pemohon Kasasi/Tergugat dengan desain daun pintu dan kanal pintu *folding gate* milik umum, dan perbedaan tersebutpun telah diuraikan secara jelas dan signifikan oleh *Judex Facti*, akan tetapi disisi lain *Judex Facti* menyatakan tidak ada perbedaan secara signifikan.
3. Pertimbangan hukum *Judex Factie* bertolak belakang dengan keterangan saksi ahli Doktor Agus Sardjono dan saksi fakta Dede Pujarsono, karena dari keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti fakta hukum adanya kebaruan atau perbedaan secara signifikan antara desain industri objek sengketa dengan desain industri milik umum (*public domain*). Keterangan-keterangan saksi ahli dan saksi fakta

tersebut, sepatutnya digunakan sebagai dasar oleh *Judex Factie* untuk mempertimbangkan adanya kebaruan atau perbedaan secara signifikan antara desain industri daun pintu besi lipat dan kanal pintu besi lipat hasil desain Pemohon Kasasi/Tergugat dengan desain daun pintu dan kanal pintu *folded gate* milik umum, karena saksi-saksi tersebut telah lebih dahulu membandingkan antara desain industri objek sengketa *a quo* dengan desain *folded gate* milik umum.

4. *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya tidak menjelaskan/menguraikan di mana letak ketidakbaruan secara signifikan antara desain industri objek sengketa *a quo* milik Pemohon Kasasi/Tergugat dengan desain *folded gate* milik umum (*public domain*). Bahkan *Judex Factie*-pun tidak membandingkan antara desain industri objek sengketa *a quo* dengan desain *folded gate* milik umum guna mempertimbangkan ada tidaknya kebaruan desain industri objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Factie* yang menyatakan bahwa tidak ada kebaruan secara signifikan desain industri objek sengketa *a quo* tanpa mempertimbangkan atau membandingkan lebih dahulu antara desain industri objek sengketa *a quo* dengan desain *folded gate* milik umum adalah merupakan suatu kesalahan penerapan atau melanggar hukum yang berlaku.
5. *Judex Factie* dalam membuat putusannya hanya berpedoman dan mengambil keterangan saksi ahli Nur Widiatmo, SH. (saksi ahli yang diajukan oleh penggugat/termohon Kasasi), padahal saksi ahli Nur Widiatmo, SH. tersebut tidak menjelaskan/menguraikan dan tidak membandingkan antara desain industri yang satu dengan desain industri yang lain guna membuat kesimpulan tentang ada tidaknya kebaruan suatu desain industri, termasuk desain industri *a quo*.
6. Bahwa *Judex Factie* sepatutnya dalam membuat pertimbangan hukum seperti ini haruslah bersandar pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

7. Karena *Judex Factie* tidak bersandar pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan tidak membandingkan antara desain industri objek sengketa *a quo* dengan desain *folding gate* milik umum, untuk mempertimbangkan adanya kebaruan atas desain industri objek sengketa *a quo*, bersandar pada Pasal 30 huruf b Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, maka pertimbangan-pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.
8. *Judex Factie*-pun telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Bahwa *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 52 alinea kedua berbunyi sebagai berikut; Menimbang, bahwa selain alasan tersebut di atas, menurut keterangan para saksi baik saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat menerangkan bahwa besi UNP, Plat C, Plat U atau Plat S sudah bertahun-tahun digunakan oleh pengusaha sebagai bahan baku untuk pembuatan *folding gate* jauh sebelum Tergugat mendaftarkan desain industrinya yaitu pada tahun 2007 dan kemudian ternyata setelah Tergugat mendaftarkan desain industrinya memberikan peringatan melalui koran akan hak eksklusifnya kepada para pengusaha *folding gate*, serta akan mengarah pada penyalahgunaan pengertian monopoli di bidang HKI.
9. Pertimbangan hukum *Judex Factie* yang menyatakan “akan mengarah pada penyalahgunaan pengertian monopoli di bidang HKP”, merupakan suatu kesalahan penerapan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena Undang-undang Desain Industri No. 31 tahun 2000 tidak mengatur tentang penyalahgunaan monopoli. Oleh karenanya, bersandar pada Pasal 30 huruf (b) Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, pertimbangan hukum *Judex Factie* tersebut, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.
10. *Judex Factie*-pun telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Bahwa *Judex Factie*-pun dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 52 alinea ketiga dan keempat dan halaman 53 alinea ketiga berbunyi sebagai

berikut; “Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat secara hukum desain industri kanal pintu besi lipat terdaftar dengan atas nama Jusman Husein, dengan dilandasi adanya itikad tidak baik (*bad faith*)”. Pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Factie* yang menyatakan Pemohon Kasasi/Tergugat beritikad tidak baik, merupakan kesalahan menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, mengingat Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, tidak mengatur tentang itikad tidak baik. Pasal 4 Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, hanya mengatur; “Hak desain industri tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan”. Jadi tidak ada mengatur tentang itikad tidak baik (*bad faith*). Oleh karenanya, bersandar pada Pasal 30 huruf (b) Undang-undang No.5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Pemohon Kasasi/Tergugat berpendapat sangat beralasan menurut hukum untuk mengajukan kasasi sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 30 Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, oleh karenanya memori kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat sangatlah patut dan adil untuk diterima dan dikabulkan.

#### **4.3.4 Pertimbangan Majelis Hakim MA Pada Tingkat Kasasi**

Setelah mempertimbangkan alasan-alasan Pemohon Kasasi di atas, Majelis Hakim MA berpendapat bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi di atas tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex factie* tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku oleh karena meskipun desain industri milik Penggugat dengan desain industri milik Tergugat terdapat perbedaan pada ujung daun pintu lipat di mana desain industri milik Penggugat ujungnya lurus sedang desain industri milik Tergugat melengkung, demikian pula kanal pintu besi lipat milik umum bentuk dan

konfigurasinya bulat sedang milik Tergugat mirip balok melengkung, namun perbedaan itu tidak cukup berbeda secara signifikan, sehingga desain industri milik Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat seperti ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Desain Industri sehingga apabila dibenarkan akan merugikan para pengusaha *folding gate* yang telah ada dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang jauh sebelum desain industri milik Tergugat terdaftar sudah berusaha dibidang daun pintu lipat tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim MA berpendapat bahwa putusan *judex factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Jusman Husein tersebut haruslah ditolak.

Setelah menimbang hal-hal di atas tersebut, Majelis Hakim MA melalui Put.No. 533 K/Pdt.Sus/2008 memutuskan untuk:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

#### **4.3.5 Analisis Kasus**

##### **1. Masalah Kebaruan Dalam Desain Industri**

Kasus ini bermula dari pendaftaran desain industri *folding gate* oleh Jusman Husein (yang selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat) di Dirjen HKI, padahal menurut Penggugat desain tersebut telah digunakan oleh Tody (yang selanjutnya akan disebut sebagai penggugat), yang telah lama berwiraswasta dengan menggunakan desain *folding gate* dengan membuka usaha bengkel *folding gate*. Terlebih lagi Penggugat telah menerbitkan brosur mengenai *folding gate* dengan judul “*cengkareng folding gate*”, hal ini menunjukkan bahwa desain industri yang didaftarkan Tergugat sebenarnya bukan desain yang baru karena telah diungkapkan sebelumnya melalui media brosur, maka seharusnya desain industri Tergugat tidak

bisa didaftarkan karena desain tersebut telah menjadi milik umum (*public domain*) sejak lama.

Untuk membuktikan desain industri Tergugat bukan merupakan desain industri yang sudah menjadi milik umum atau *public domain* maka harus dibuktikan apakah ada kebaruan antara desain industri Tergugat dengan desain industri Penggugat yang telah menjadi milik umum.

Dalam persidangan di Pengadilan Niaga, Hakim menganggap bahwa desain industri milik Tergugat tidak baru, karena desain industri tersebut tidak cukup signifikan walaupun terdapat perbedaan pada ujung Daun Pintu Lipat di mana Desain Industri milik Penggugat ujungnya lurus sedang Desain Industri milik Tergugat melengkung, demikian pula kanal Pintu Besi Lipat milik umum bentuk dan konfigurasinya bulat sedang milik Tergugat mirip balok melengkung. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim, desain industri Tergugat harus dibatalkan karena tidak memenuhi syarat pendaftaran desain industri.

Dapat disimpulkan bahwa persyaratan pendaftaran desain industri bukan hanya harus baru atau belum pernah diungkapkan sebelumnya, namun dalam praktiknya selain harus baru desain industri yang ingin didaftarkan harus mempunyai perbedaan signifikan dengan desain industri yang telah ada sebelumnya untuk menentukan kebaruan dari suatu desain industri. Perbedaan pada bagian ujung desain industri Tergugat dengan Penggugat tidak menjadikan perbedaan signifikan diantara keduanya. Agar dapat berbeda secara signifikan, desain industri Tergugat haruslah berbeda secara keseluruhan dengan desain industri Penggugat, bukan hanya terdapat perbedaan pada bagian-bagian tertentu saja.

Menurut penulis asas perbedaan signifikan dalam menilai kebaruan penting untuk membedakan mana desain industri dengan desain industri yang telah menjadi *public domain*.

## 2. Asas Itikad Baik Dalam Pendaftaran Desain Industri

Majelis hakim juga sependapat dengan Penggugat bahwa Tergugat memiliki itikad tidak baik (*bad faith*) dan apabila dibenarkan desain industri Tergugat akan merugikan para pengusaha *folding gate* yang telah ada dan tersebar di seluruh wilayah Negara RI yang jauh sebelum desain industri milik Tergugat terdaftar sudah berusaha di bidang daun pintu lipat tersebut.

Masalah itikad tidak baik, menurut Tergugat UU DI tidak mengatur hal tersebut, padahal menurut penulis hal tersebut diatur dalam penjelasan Pasal 12 UU DI: "Pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain industri, kecuali jika terbukti sebaliknya", maksud dari "kecuali jika terbukti sebaliknya" adalah yang merupakan pengejawantahan dari prinsip itikad baik yang dianut dalam sistem hukum Indonesia.<sup>210</sup> Dari rumusan pasal tersebut secara tersirat UU DI, menuliskan asas itikad baik. Sehingga argumen Tergugat mengenai tidak adanya prinsip itikad baik dalam UU DI, adalah salah dan tidak beralasan.

## 3. Masalah Penyalahgunaan Monopoli Dalam Desain Industri

Selain masalah di atas Tergugat juga mempersalahkan pertimbangan Majelis Hakim bahwa desain industri Tergugat akan mengarah pada penyalahgunaan pengertian monopoli dibidang HKI, merupakan suatu kesalahan penerapan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena Undang-undang Desain Industri No. 31 tahun 2000 tidak mengatur tentang penyalahgunaan monopoli.

UU Desain Industri memang tidak mengatur mengenai masalah penyalahgunaan monopoli. Tetapi, pada dasarnya desain industri terdaftar adalah monopoli yang diberikan berdasarkan hukum. Monopoli ini praktis tidak bernilai dan menjadi tidak ada bila dapat dielakan atau dihindari dengan perubahan kecil pada

---

<sup>210</sup> *Ibid.*, penjelasan Pasal 12.

desain industri lain untuk membuatnya tidak identik (*Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 022 K / N / HaKI/ 2006 tertanggal 24 Oktober 2005*).<sup>211</sup>

#### 4.4 Kesimpulan

Dari kesimpulan dua kasus desain industri di atas dapat disimpulkan bahwa ternyata dalam menilai suatu kebaruan untuk menentukan mana desain industri yang telah menjadi milik umum/*public domain* dalam desain industri di Indonesia dipakai doktrin perbedaan signifikan, meskipun dalam UU DI tidak disebutkan mengenai doktrin perbedaan signifikan tersebut.

Agar dapat berbeda secara signifikan, desain industri Tergugat haruslah berbeda secara keseluruhan dengan desain industri Penggugat, bukan hanya terdapat perbedaan pada bagian-bagian tertentu saja. Dalam kasus desain industri kaos kaki memang terdapat perbedaan warna antara desain industri Tergugat dan Penggugat, Sedangkan dalam kasus desain industri pintu lipat (*folding gate*) perbedaan antara desain industri Tergugat dan Penggugat perbedaan hanya terdapat pada bagian ujung dari desain industri tersebut. Tetapi perbedaan tersebut tidaklah signifikan sehingga membuat Majelis Hakim berpendapat bahwa desain industri Tergugat berbeda dengan desain industri Penggugat.

---

<sup>211</sup> Hendra Setiawan Boen, *Penilaian Kebaruan Menurut Hukum Desain Industri Indonesia*, <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20446/penilaian-kebaruan-menurut-hukum-desain-industri-indonesia>>, diakses tanggal 5 Maret 2010.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dan saran atas penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Definisi tentang *public domain* ternyata tidak bisa ditemukan dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Desain Industri, karena istilah tersebut tidak ada di dalam Peraturan Perundang-undangan tentang desain industri. Namun dalam PP No. 1 Tahun 2005 tentang Desain Industri dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf b, disinggung masalah kepemilikan umum dalam desain industri, yang dimaksud dengan kepemilikan umum misalnya hasil kerajinan atau karya seni tradisional yang telah dipublikasikan dan lain-lain. Menurut penulis istilah kepemilikan umum tersebut sama dengan istilah *public domain*.
2. Dari pembahasan bab-bab sebelumnya bisa disimpulkan bahwa desain industri yang telah menjadi milik umum terdiri dari dua macam; pertama desain industri tidak pernah didaftarkan ke Dirjen HKI sebelumnya atau sudah pernah diungkapkan/dipublikasikan sebelumnya dan kedua desain yang pernah didaftarkan sebelumnya tetapi telah melewati jangka waktu perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun.
3. Bahwa dalam menilai kebaruan dalam membandingkan antara desain yang telah menjadi milik umum dengan desain yang menjadi objek sengketa, menurut Majelis Hakim seharusnya terdapat dalam bentuk dan konfigurasi secara signifikan, jika tidak mempunyai perbedaan signifikan dengan desain yang umum maka desain industri objek sengketa tidak dapat didaftarkan karena tidak memenuhi syarat tentang kebaruan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Hal ini sebenarnya adalah suatu pengejawantahan dari bagian pertimbangan UU DI, yaitu menciptakan iklim yang

mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang desain industri. Maka perbedaan signifikan dalam menilai suatu kebaruan dalam desain industri dimaksudkan untuk menciptakan masyarakat yang kreatif dan inovatif.

## 5.2. Saran

1. Permasalahan mengenai kebaruan dalam menilai apakah suatu desain industri adalah termasuk desain industri yang sudah milik umum atau bukan, sebenarnya dapat lebih diminimalisasi dengan revisi UU DI. Dengan menambahkan kata perbedaan secara signifikan dalam syarat-syarat pendaftaran desain industri, sehingga amanat UU DI untuk menciptakan iklim masyarakat yang inovatif dan kreatif dalam desain industri dapat lebih terwujud, dan tidak membingungkan bagi para pendesain maupun masyarakat awam nantinya untuk menentukan kebaruan dari suatu desain industri.
2. Untuk lebih meminimalisasi adanya desain industri yang telah menjadi *public domain*/milik umum yang dimohonkan pendaftaran hak desain industri ke Dirjen HKI, seyogyanya dalam hal pengumuman terhadap desain industri pada tahap pemeriksaan administratif, Dirjen HKI mengumumkan desain industri tersebut melalui media koran yang berskala nasional. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat luas dapat mengetahui hal tersebut, bukan hanya melalui Berita Resmi Desain Industri sehingga asas publisitas dalam pengumuman desain industri dapat lebih maksimal.

## Daftar Referensi

### 1. Buku

- Boyle, James. *The Public Domain: Enclosing the Commons of the Mind*. Yale University Press, 2008.
- Djumhana, M. dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Garner, Bryan. *Black's Law Dictionary: Eight Edition*. St. Paul: Thomson-West, 2004.
- Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Peraturan Baru Desain Industri*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*. Jakarta: Ind-Hil-Co, 2002.
- Lindsey, Tim, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*. Bandung: Penerbit Alumni, 2006.
- Lukman, Dewi Aprilia. *Perlindungan Desain Industri terhadap Pakaian Hasil Rancangan Desainer Indonesia*. Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2008.
- Mamudji, Sri dkk., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Maulana, Insan Budi. *Bianglala HKI*. Jakarta: Hecca Publishing, 2005.
- Purba, Ahmad Zen Umar. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPS*. Bandung: PT Alumni, 2005.
- Sachari, Agus. *Metodologi Penelitian Budaya Rupa*. Jakarta: Erlangga, 2005.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sardjono, Agus. *Membumikan HKI di Indonesia*. Bandung : CV Nuansa Aulia, 2009.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. cet. III. Jakarta: UI-Press, 1986.

## 2. Artikel Internet

- Bellis, Marry. *Design Patent*.  
 <[http://inventors.about.com/od/designpatents/a/design\\_patent.htm](http://inventors.about.com/od/designpatents/a/design_patent.htm)>.
- Dewanti, Liona Isna. *Legal Test Kebaruan (Novelty) Dalam Desain Industri*.  
 <<http://lionaisnadewanti.blogspot.com/2009/03/legal-test-kebaruan-novelty-dalam.html>>.
- Hadirianti, Venantia. *Desain Industri Sebagai Seni Terapan Dilindungi Oleh Undang-Undang*. <<http://www.atmajaya.ac.id/content.asp?f=23&id=5434>>.
- Maulana, Insan Budi. *Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*. <[www.legalitas.org/incl-  
php/buka.php?d=art+3&f=di.pdf](http://www.legalitas.org/incl-<br/>php/buka.php?d=art+3&f=di.pdf)>.
- Setiawan Boen, Hendra. *Penilaian Kebaruan Menurut Hukum Desain Industri Indonesia*. <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20446/penilaian-kebaruan-menurut-hukum-desain-industri-indonesia>>.
- WIPO. *Industrial Designs Gateway*. <<http://www.wipo.int/designs/en/>>.
- WIPO. *Hague System for The International Registration of Industrial Designs*. <<http://www.wipo.int/hague/en/>>.
- Barang Publik. <[http://id.wikipedia.org/wiki/Barang\\_public](http://id.wikipedia.org/wiki/Barang_public)>  
*Desain Industri*.  
 <<http://www.inovasi.lipi.go.id/hki/industrialdesign/industrialdesign.php>>.
- Industrial Designs*. <<http://www.wipo.int/designs/en/>>.
- Hague System for the International Registration of Industrial Designs*.  
 <[http://www.wipo.int/hague/en/legal\\_texts/wo\\_hah0 .htm](http://www.wipo.int/hague/en/legal_texts/wo_hah0.htm)>.
- What is a registered design?*. <[http://www.ipo.gov.uk/types/design/d-about/d-  
whatis.htm](http://www.ipo.gov.uk/types/design/d-about/d-<br/>whatis.htm)>
- What is a Design?*. <<http://www.boip.int/en/modellen/what.html>>.
- Design Patent vs. Utility Patent*. <[http://c348.teamholistic.net/tools\\_design\\_patent](http://c348.teamholistic.net/tools_design_patent)>

*Pengertian Barang Publik dan Barang Privat.*

<<http://pairofking.blogspot.com/2010/05/pengertian-barang-publik-dan-barang.html>>

### **3. Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. *Undang-Undang tentang Desain Industri*. UU No. 31 Tahun 2000. LN No. 243 Tahun 2000. TLN No. 4045.

------. *Pelaksanaan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri*. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2005, LN No. 1 Tahun 2005, TLN No.4465.

------. *Undang-Undang tentang Paten*. UU No. 14 Tahun 2001. LN Tahun 2001 No. 109, TLN No. 4130.

------. *Undang-Undang tentang Merek*. UU No. 15 Tahun 2001. LN Tahun 2001 No. 110. TLN No. 4131.

------. *Undang-Undang tentang Hak Cipta*. UU No. 19 Tahun 2002. LN Tahun 2002 No. 85. TLN No. 4220.

------. *Undang-Undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman*. UU No. 29 Tahun 2000. LN Tahun 2000 No. 241. TLN No. 4043.

------. *Undang-Undang tentang Rahasia Dagang*. UU No. 30 Tahun 2000. LN Tahun 2000 No. 242. TLN No. 4044.

------. *Undang-Undang tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*. UU No. 32 Tahun 2000. LN Tahun 2000 No.244, TLN No.4046.

------. *Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*. UU No. 5 tahun 2004, LN No. 9, TLN No.4359.