



UNIVERSITAS INDONESIA

“Analisis terhadap inkonsistensi putusan dalam perkara pembatalan hak desain industri karena syarat kebaruan di Indonesia sebagaimana dalam putusan No. 017 PK/Pdt.Sus/2007 dan putusan No. 022 K/N/HaKI/2006 yang telah berkekuatan hukum tetap”

TESIS

**Oleh:
REZA MAHAstra
1006789476**

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PASCASARJANA
2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

“Analisis terhadap inkonsistensi putusan dalam perkara pembatalan hak desain industri karena syarat kebaruan di Indonesia sebagaimana dalam putusan No. 017 PK/Pdt.Sus/2007 dan putusan No. 022 K/N/HaKI/2006 yang telah berkekuatan hukum tetap”

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**Oleh:
REZA MAHAstra
1006789476**

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PASCASARJANA
2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

i

Analisis terhadap inkonsistensi.....Reza Mahastra, FH UI, 2012

Analisis terhadap..., Reza Mahastra, FH UI, 2012

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

Nama : REZA MAHAstra
NPM : 1006789476

Tanda Tangan :



Tanggal : 25 Juni 2012



LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Reza Mahastra
Program Studi : Magister Hukum Hak Kekayaan Intelektual
NPM : 1006789476
Judul : Analisis terhadap inkonsistensi putusan dalam perkara pembatalan hak desain industri karena syarat kebaruan di Indonesia sebagaimana dalam putusan No. 017 PK/Pdt.Sus/2007 dan putusan No. 022 K/N/HaKI/2006 yang telah berkekuatan hukum tetap

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Kekhususan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/Penguji : Prof.Dr. Agus Sardjono, SH, MH

Pembimbing/Penguji : Brian Amy Prastyo, SH, MLI

Penguji : Dr. Edmon Makarim, S.Kom, SH, LLM

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 25 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang karena rahmatnya dapat membuat penulis untuk menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Dengan dukungan, sumbangan pemikiran, bantuan, arahan, bimbingan dan kerja sama dari pihak-pihak yang dapat penulis uraian dibawah ini, ataupun dengan dukungan berbagai pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, maka penelitian tesis ini dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya.

Terima kasih penulis haturkan kepada berbagai pihak yang berperan dalam pembuatan tesis ini, khususnya kepada:

1. Yang disayangi, istri dan putra penulis, drg. Rani Isfandria dan Kealif Magani Mahastra yang dengan penuh pengertian selalu mendampingi dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
2. Yang terhormat, Ibu Made Ayu Rachmawati yang senantiasa memberikan dukungan dan doa untuk kelancaran penulis dalam menempuh pendidikan di Pasca Sarjana Universitas Indonesia dan Bapak Ir. Jimmy Rekartono, MH., atas dukungan yang telah diberikan. Tidak lupa terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Robby F. Tampubolon, Ibu Nana, serta Kakak Venna Melinda dan Adik Renanda Laksita dan seluruh keluarga; Yang terhormat, Bapak dr. Jurdiono, SPJP., dan Ibu drg. Nanny Jurdiono, dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan dukungan serta doa kepada penulis selama menempuh pendidikan di Pasca Sarjana Universitas Indonesia;
3. Yang terhormat, Ibu Prof. Rosa Agustina SH., MH., selaku ketua program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
4. Yang terhormat, Bapak Prof. Agus Sardjono SH.,MH.,CN., selaku ketua konsentrasi Hak Kekayaan Intelektuan, program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan penguji;

5. Yang terhormat, Bapak DR. Edmon Makarim S.Kom., SH., LL.M., selaku dosen pembimbing dan penguji;
6. Yang terhormat, Bapak Brian Amy Prasetyo SH.,MLI., selaku penguji;
7. Kepada rekan-rekan kelas konsentrasi Hak Kekayaan Intelektuan, program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang sejak tahun 2010 selalu kompak dan senantiasa memberikan masukan dan dukungan kepada penulis dalam penulisan tesis ini;
8. Yang terhormat, Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah;
9. Yang terhormat, segenap karyawan-karyawan di sekretariat program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Depok, 25 Juni 2012

Penulis

Reza Mahastra

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

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

Nama : Reza Mahastra
NPM : 1006789476
Program Studi : Magister Hukum Hak Kekayaan Intelektual
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

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

Analisis terhadap inkonsistensi putusan dalam perkara pembatalan hak desain industri karena syarat kebaruan di Indonesia sebagaimana dalam putusan No. 017 PK/Pdt.Sus/2007 dan putusan No. 022 K/N/HaKI/2006 yang telah berkekuatan hukum tetap

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 mempublikasikan tugas akhir penulis tanpa meminta ijin dari penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Juni 2012

Yang menyatakan,


(Reza Mahastra)

ABSTRAK

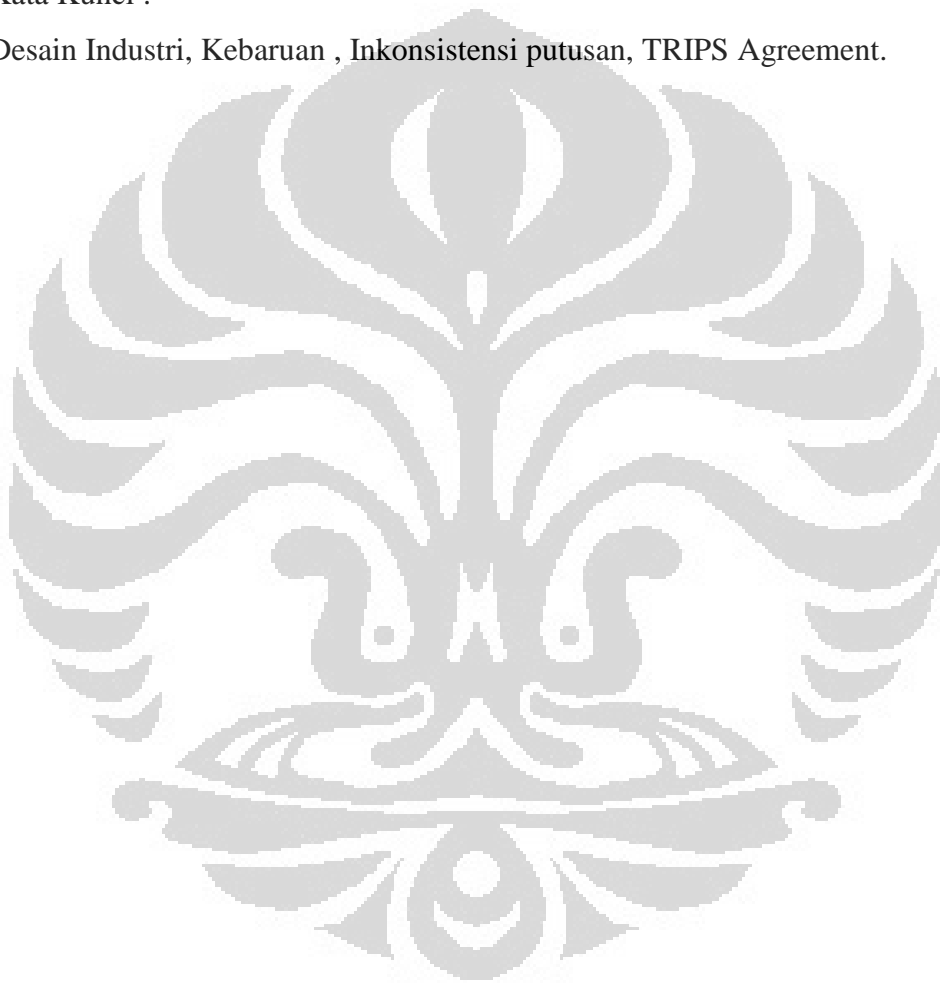
Nama : Reza Mahastra
Program Studi : Magister Hukum Hak Kekayaan Intelektual
Judul : Analisis terhadap inkonsistensi putusan dalam perkara pembatalan hak desain industri karena syarat kebaruan di Indonesia sebagaimana dalam putusan No. 017 PK/Pdt.Sus/2007 dan putusan No. 022 K/N/HaKI/2006 yang telah berkekuatan hukum tetap

Bahwa Desain Industri merupakan salah satu rezim di dalam Hak Kekayaan Intelektual yang memberikan hak monopoli kepada pendesain sebagai *reward* terhadap suatu kreasi yang memiliki nilai estetis dan telah diterapkan dalam sebuah produk. Desain Industri sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (“**UU Desain Industri**”), mensyaratkan jika suatu desain harus memiliki kebaruan (*novelty*) pada saat pendaftaran dilakukan. Dan mengenai syarat kebaruan (*novelty*) tersebut, mengacu pada Pasal 2 ayat 1 dalam UU Desain Industri, menerangkan jika apa yang dimaksud dengan kebaruan (*novelty*) adalah apabila pada tanggal penerimaan, desain tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya (vide Pasal 2 ayat 2 UU Desain Industri). Berdasarkan hal tersebut, timbul perdebatan mengenai pemahaman kata “tidak sama” dalam menentukan kebaruan terhadap suatu Desain Industri. Ketentuan “tidak sama” ini telah menimbulkan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana intinya memutuskan jika terhadap suatu desain yang memiliki perbedaan sedikit saja dengan desain yang telah ada sebelumnya, maka desain tersebut dapat dianggap baru. Bertentangan dengan putusan tersebut, terdapat putusan pengadilan lain yang juga telah berkekuatan hukum tetap, yang telah memutuskan jika suatu desain dapat dikategorikan baru jika memiliki perbedaan yang signifikan dengan desain yang telah ada sebelumnya. Keberadaan 2 (dua) putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini telah menimbulkan inkonsistensi putusan yang berpotensi untuk menimbulkan ketidakpastian baik bagi pendesain yang kreasi desainnya telah dilindungi oleh Desain Industri maupun bagi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia, dalam menentukan kebaruan terhadap suatu desain. Bahwa dengan membandingkan syarat kebaruan dalam perlindungan Desain Industri di Indonesia dengan syarat kebaruan dalam *Registered Design* dan syarat orisinalitas dalam *Unregistered Design* di Inggris serta konsep “*new or original*” dan “*significantly differ*” sebagaimana pada *Article*

25 dalam *TRIPS Agreement* yang telah diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka dalam penelitian ini akan dibahas secara komprehensif mengenai konsep kebaruan dalam perlindungan Desain Industri di Indonesia dan sebab terjadinya inkonsistensi 2 (dua) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta implikasinya terhadap perkara lain yang serupa.

Kata Kunci :

Desain Industri, Kebaruan , Inkonsistensi putusan, TRIPS Agreement.



ABSTRACT

Name : Reza Mahastra
Study Program : Magister Hukum Hak Kekayaan Intelektual
Title : Analysis on judgment inconsistency in industrial designs right cancellation cases, regarding to the novelty requirement in Indonesia, as in judgment num. 017 PK/Pdt. Sus/2007 and num. 022 K/N/HAKI/2006, which has final and binding

The Industrial Design is one of regime in Intellectual Property Right that grant a monopoly right to the designer as a reward for his/her creation which contain an aesthetic value and has applied to an article. Industrial design as regulate in Law Num. 31 Year 2000 concerning the Industrial Design (“**Industrial Design Law**”), required if a design has to be new (novel) when conducting the registration. Regarding to the said new requirement (novelty), refer to the Article 2 (1) in Industrial Design Law, explained that a design is new (novel) if in the acceptance date, the design is not the same with any disclosure which arise before (vide. Article 2 (2) in Industrial Design Law). Based on such matters, raise a controversy in understanding the word “not the same” on determine novelty in a design. It is creating inconsistence in the final and binding judgments, one decided that a design new if such design not the same with the previous design, other decided that a design new if it significantly differ with the previous design. The potential loss of such inconsistency has occur uncertain point for the designer and the Directorate General of Intellectual Property Rights, Department of Justice and Human Rights, in identify the new (novel) requirement in design. Comparing the new (novel) requirement in Indonesia with the new (novel) requirement in England (Registered Design) and originality in Unregistered Design (also in England), as well the “new or original” and “significantly differ” concepts in TRIPS Agreement, Article 25, which has ratified by Indonesia through Law Num. 7 Year 1994 concerning Agreement Establishing the World Trade Organization, the reason of the inconsistency occurrence can be answered. Based on such matters, this research will discuss comprehensively the concept of novelty in industrial design and the occurrence of inconsistency judgments which has final and binding, as well the implication of such matter to the similar future cases.

Key Words :

Industrial Design, Novelty , Inconsistency, TRIPS Agreement.

DAFTAR ISI

BAB I : Pendahuluan

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR TABEL	xviii

I. Latar Belakang Permasalahan	1
II. Pokok Masalah	15
III. Fokus Penelitian	15
IV. Tujuan Penelitian	16
V. Kegunaan Penelitian	16
VI. Metode Penelitian	17
VI.1. Metode Pendekatan	19
VI.2. Teknik Pengumpulan Data	21
VII. Kerangka Teori	22
VIII. Sistematika Penulisan	25

BAB II : Konsep dan Syarat Kebaruan dalam Perlindungan Desain Industri di Negara Inggris, di dalam Konvensi-Konvensi Internasional terkait serta di Indonesia

I. Penerapan Desain Industri di Negara Inggris	28
I.1. Perlindungan <i>Registered Design</i>	31
II.1.1. Kebaruan (<i>Novelty</i>)	34

	Sebagai Syarat Fundamental dalam <i>Registered Right</i>		
II.1.2.	Pengecualian dalam <i>Registered Right</i>	40
II.2	Perlindungan <i>Unregistered</i> <i>Design</i>	41
II.2.1.	Originalitas Desain dalam <i>Design Right</i>	42
II.2.2.	Pengecualian dalam Perlindungan <i>Design</i> <i>Right</i>	43
II.3	Perlindungan Desain Industri melalui pendekatan <i>Copyright</i>	46
II.3.1.	Originalitas dalam <i>Copyright</i>	47
II.3.2.	Pengecualian atas Desain Industri dalam <i>Artistic Copyright</i> <i>Scope</i>	47
II. 4	Pengaturan Desain Industri di Indonesia	50
II.4.1.	Kebaruan dalam UU Desain Industri	59
II. 4.2.	Konvensi-Konvensi Internasional yang Berkaitan dengan Peraturan Desain Industri di Indonesia		
II.4.2.a	<i>The Paris</i> <i>Convention</i> <i>for the</i> <i>Protection of</i> <i>Industrial</i> <i>Property of</i> <i>1883</i>	61
II.4.2.b	<i>The Hague</i> <i>Agreement</i> <i>Concerning</i> <i>the</i>	63

	<i>International Deposit of Industrial Designs of 1925</i>	
II.4.2.c	<i>The Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Design of 1968</i>	65
II.4.2.d	<i>TRIPS Agreement under the World Trade Organization Agreement</i>	66
II. 5	Pembatalan Hak atas Desain Industri di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	74
 BAB III : Analisis terhadap inkonsistensi putusan pembatalan Desain Industri dalam perkara No. 022 K/N/HaKI/2006 tertanggal 16 Februari 2007 dan perkara No. 017 PK/Pdt.Sus/2007 tertanggal 24 Januari 2008, yang telah berkekuatan hukum tetap		
I.	Konsep Kebaruan (<i>novelty</i>) di dalam Perlindungan Desain Industri	80
II.	Inkonsistensi putusan pembatalan hak Desain Industri	
II.1.	Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara	84

pembatalan hak Desain Industri No. 017 PK/Pdt.Sus/2007 tertanggal 24 Januari 2008 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 019 K/N/HaKI/2006 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 06/DESAIN INDUSTRI/2006/PN.NIAG A.JKT.PST tertanggal 26 April 2006

II.1.1	Latar Belakang	84
II.1.2	Pertimbangan	85
II.1.3	Putusan	88
II.1.4	Kesimpulan	89
II.2	Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara pembatalan hak Desain Industri dengan Register No. 022 K/N/HaKI/2006 tertanggal 16 Februari 2007 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 20/DESAININDUSTRI/2006/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 30 Mei 2006	89
II.2.1	Latar Belakang	89
II.2.2	Pertimbangan	90
II.2.3	Putusan	92
II.2.4	Kesimpulan	92
II.3.	Putusan perkara pembatalan hak Desain Industri No. 14/Desain	93

Industri/2010/PN.NIAGA.J
KT.PST tertanggal 9 Juni
2010 (sebagai pembanding
terhadap putusan
sebagaimana pada butir I
dan II diatas)

II.3.1	Latar Belakang	93
II.3.2	Pertimbangan	94
II.3.3	Putusan	95
II.3.4	Kesimpulan	96

II.4	Analisa Penulis terhadap Inkonsistensi Putusan Perkara pembatalan hak Desain Industri No. 017 PK/Pdt.Sus/2007 tertanggal 24 Januari 2008 dengan No. 022 K/N/HaKI/2006 tertanggal 9 Juni 2010	97
------	---	----

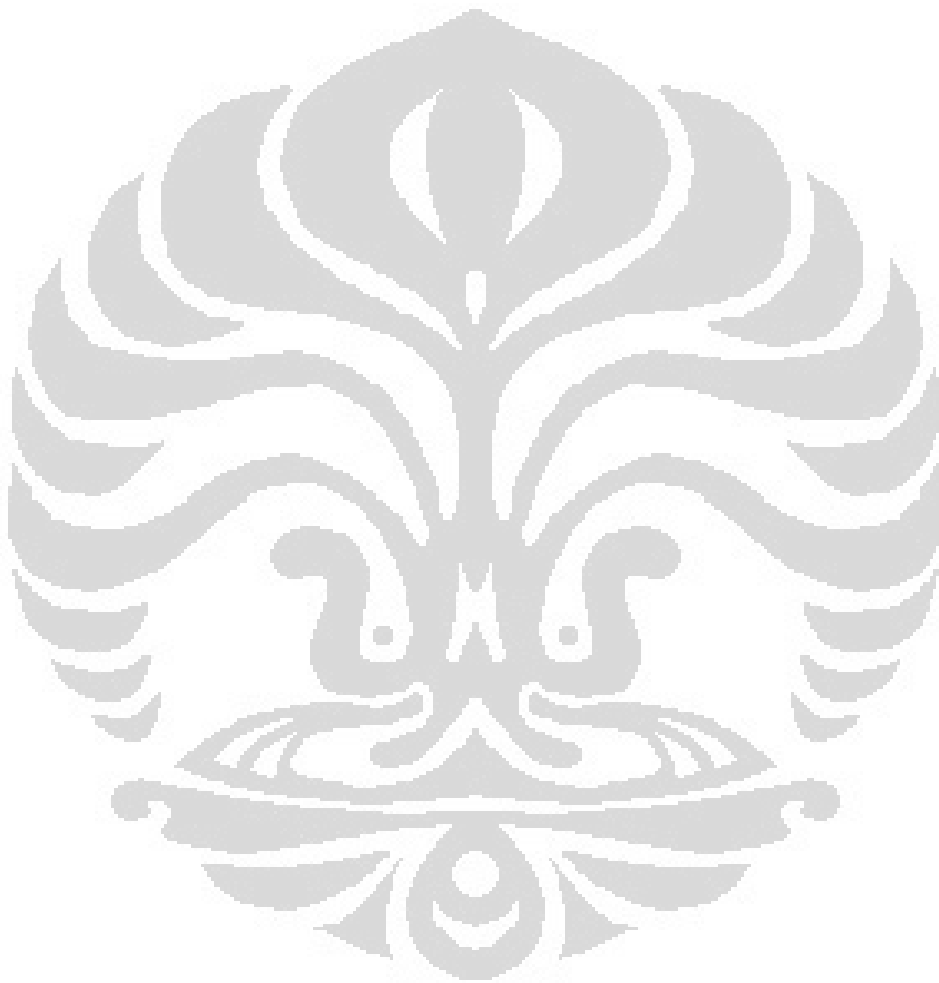
BAB IV : Kesimpulan dan Saran

I.	Kesimpulan	112
II.	Saran	116

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Tabel Perbandingan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 017 PK/Pdt.Sus/2007, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 019 K/N/HaKI/2006 dan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 14/Desain Industri/2010/PN.NIAGA.JKT.PST
- Lampiran 2 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 017 PK/Pdt.Sus/2007
- Lampiran 3 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 019 K/N/HaKI/2006
- Lampiran 4 : Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 06/Desain Industri/2006/PN.NIAGA JKT.PST
- Lampiran 5 : Pengumuman dikabulkannya permohonan Desain Industri PT. Basuki Pratama Engineering atas Mesin Boiler yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Hak Keyaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia
- Lampiran 6 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 022 K/HaKI/2006
- Lampiran 7 : Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 20/Desain Industri/2006/PN.NIAGA.JKT.PST
- Lampiran 8 : Pengumuman dikabulkannya permohonan Desain Industri IR. Susianto atas Tempat Disk yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Hak Keyaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia
- Lampiran 9 : Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 14/Desain Industri/2010/PN.NIAGA.JKT.PST

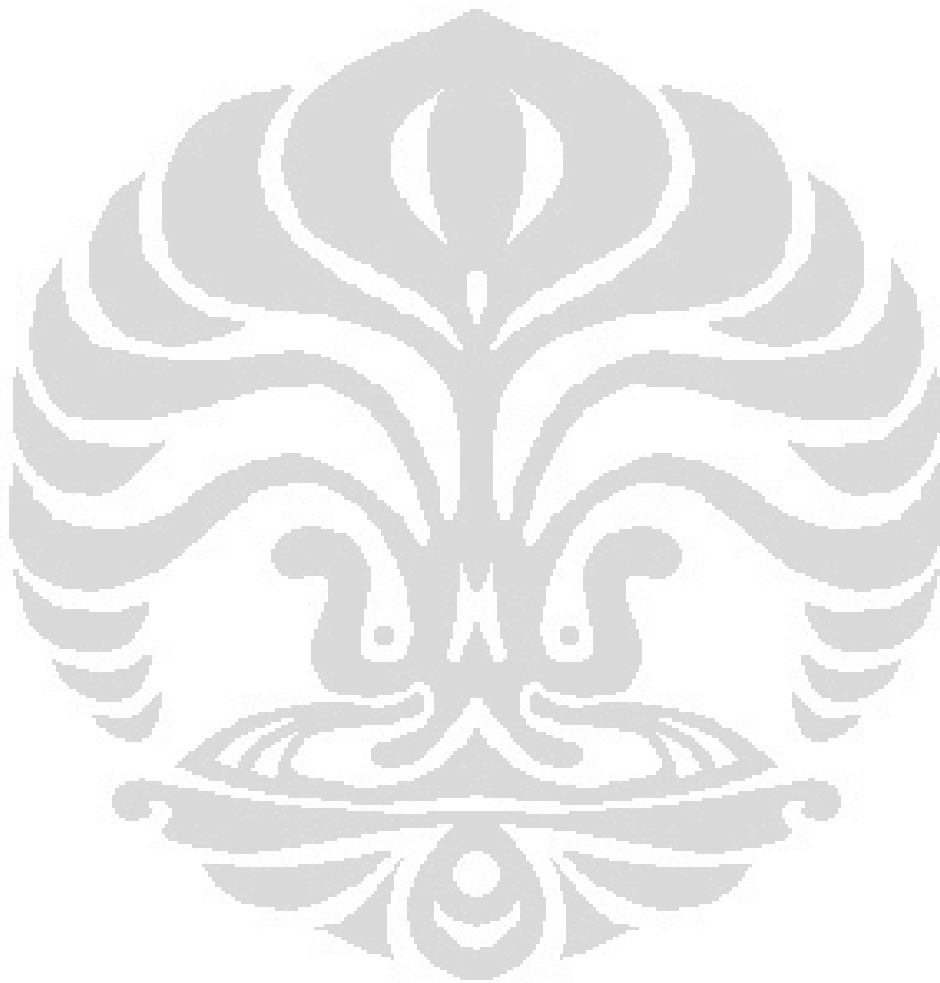
- Lampiran 10 : Pengumuman dikabulkannya permohonan Desain Industri Kim sung Soo atas Sepatu RCC-BOK yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Hak Keyaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia
- Lampiran 11 : England and Wales High Court (Chancery Division) Decision



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Permohonan Desain Industri 2009-2011	7
Tabel 2	Jumlah Permohonan Desain Industri Berdasarkan Kewarganegaraan Tahun 2009-2011	7
Tabel 3	Perkara-Perkara Pembatalan Desain Industri Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap	8
Tabel 4	Perkara-Perkara Desain Industri di Tingkat Pertama Tahun 2010-2011	11
Tabel 5	Perbandingan <i>Registered Design</i> dengan <i>Unregistered Design</i>	28
Tabel 6	Perbandingan <i>Registered Design</i> dan <i>Unregistered Design</i> dengan <i>Artistic Copyright</i>	30
Tabel 7	Perbandingan Bentuk dan Konfigurasi dalam bentuk 3 (tiga) Dimensi	52
Tabel 8	Perbandingan Komposisi Garis, Komposisi Warna dan Komposisi Garis dan Warna	52
Tabel 9	Perbandingan 2 (dua) Dimensi dan 3 (tiga) Dimensi	53
Tabel 10	Perbandingan Kreasi yang Dilindungi Desain Industri Gabungan	53
Tabel 11	Negara-Negara yang Tunduk pada London Act,	64

	Hague Agreement dan London Act dan Hague Agreement		
Tabel 12	Perbandingan UU Desain Industri dengan Rancangan UU Desain Industri	82
Tabel 13	Keterangan Saksi-Saksi Dalam Perkara No. 06/2006	98



BAB I

Pendahuluan

I Latar Belakang Permasalahan

Bahwa Hak Kekayaan Intelektual (“**HKI**”) merupakan salah satu mekanisme perlindungan terhadap berbagai macam kreasi, karya, invensi ataupun produk sebagai penjelmaan nyata atau *fixation* dari ide ataupun pemikiran seseorang. Perlindungan melalui HKI di Indonesia masih dapat dikatakan belum “mendarah daging” di dalam masyarakat Indonesia, karena faktanya pengaturan tentang HKI di Indonesia baru marak sejak tahun 2000 awal. Hingga pada akhirnya kita dapat menyaksikan beberapa aset-aset intelektual masyarakat Indonesia disalahgunakan, baik oleh pihak-pihak dari dalam negeri maupun pihak asing yang tidak bertanggung jawab.

HKI sebagai properti intelektual dapat dimiliki oleh seseorang dan dapat menjadi objek yang bersifat privat bagi pemilik HKI¹, serta merupakan properti yang tidak berwujud yang melindungi originalitas dan atau kebaruan produk seseorang².

Jika tidak digunakan dengan benar, maka HKI dapat menjadi rezim perlindungan layaknya pisau bermata ganda, selain menjadi rezim yang mulia dan dapat memberikan penghargaan serta perlindungan terhadap orang-orang yang kreatif sehingga dapat dilandasi hukum moral yang mengatakan “*jangan ambil apa yang bukan milikmu*”, HKI juga dapat menjadi rezim yang rakus dan monolistik. Hal tersebut terjadi jika rezim HKI ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan kapitalis yang “membonceng” perlindungan HKI.³

¹ Jeremy de Beer & Robert Tomkowicz, “Exhaustion of Intellectual Property Rights in Canada”, Canadian Intellectual Property Review, Vol. 25, No. 3, 2009, abstrak;

² Wendy J. Gordoan, “Chapter 28: Intellectual Property”, Boston University School of Law, Working Paper Series, Law and Economics No. 03-10, 2003, hal. 618.

³ Prof. Dr. Agus Sardjono, SH.,MH.,CN.,”Membumikan HKI di Indonesia”, CV.Nuansa Aulia, Bandung, Hal.279-280.

Dalam penulisan ini, penulis akan membahas permasalahan yang ada di dalam salah satu rezim HKI, yaitu hak desain industri (*industrial design*). Desain industri pertama kali diberikan di Inggris melalui *Calico Printer's Act 1787*⁴ dan saat ini telah diatur serta diundangkan sebagai hukum positif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (“**UU Desain Industri**”).

Pada Pasal 1 ayat 1 UU Desain Industri, telah diatur definisi dari Desain Industri sebagai berikut:

*“suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi yang mengandung nilai estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan (“**Desain Industri**”).”*

Bahwa nilai estetis merupakan hal yang fundamental dalam perlindungan desain industri, sehingga membuat suatu produk lebih menarik dilihat. Salah satu contohnya adalah pengembangan dari komputer merek *I-MAC (desktop series)*, dimana CPU *computer* dan *monitor* tergabung di dalam 1 (satu) unit, sehinggamembuat produk tersebut berpenampilan unik dan menarik⁵. Perlindungan Desain Industri, sebagaimana rezim HKI lainnya, bersifat terbatas karena perlindungannya yang hanya berlaku secara teritorial⁶.

Bahwa UU Desain Industri memberikan syarat, yaitu hak Desain Industri hanya diberikan apabila memiliki kebaruan (vide Pasal 2 ayat 1). Syarat “kebaruan” ini yang di dalam praktiknya telah menimbulkan

⁴ Rahmi Jened, “Prinsip-Prinsip Perlindungan Desain Industri Dalam Rangka Pengembangan Industri Kreatif”, Makalah disampaikan pada Seminar Potensi dan Perlindungan Desain Industri Dalam Rangka Pengembangan Industri KReatif di Jawa Timur, Novotel, 6 Maret 2010.

⁵ William T. Fryer III, “Trademark Product Appearance Features, United States and Foreign Protection Evolution: A Need for Clarification and Harmonization”, *The John Marshal Law Review*, Vol 34, Summer 2001, 958.

⁶ M. Sakthivel, “Hague System-International Registration Industrial Design: An Overview”, December 2009, hal. 185.

perdebatan antara pihak yang berwenang menerbitkan Sertifikat Hak Desain Industri dengan pendesain yang memiliki kepentingan dengan perlindungan Desain Industri⁷. Perdebatan tersebut terjadi seputar penentuan suatu kebaruan terhadap suatu produk, karena maraknya pendaftaran akan produk yang telah menjadi *public domain* dan pendaftaran atas produk yang memiliki kemiripan dengan produk yang sebelumnya telah ada.

Bahwa yang dimaksud dengan syarat kebaruan yang disyaratkan oleh UU Desain Industri adalah apabila pada Tanggal Penerimaan⁸, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan⁹ yang telah ada sebelumnya (vide Pasal 2 ayat 2). Adapun pengungkapan sebelumnya yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Tanggal penerimaan; atau
- b. Tanggal prioritas apabila Permohonan¹⁰ diajukan dengan Hak Prioritas;
- c. Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Kebaruan sebagaimana dimaksud diatas akan diperiksa oleh pemeriksa melalui pemeriksaan substantif, hanya apabila terdapat keberatan dari pihak yang berkepentingan (vide Pasal 26 ayat 5 UU Desain Industri). Padahal, untuk menentukan kebaruan, seharusnya dilakukan upaya komparatif dengan melakukan perbandingan untuk mencari persamaan dan/atau perbedaan antara desain yang baru didaftarkan dengan desain yang telah ada¹¹.

⁷ Prof. Dr. Insan Budi Maulana, SH., LL.M., "A-B-C Desain Industri, Teori dan Praktek di Indonesia", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung Hal.24.

⁸ Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Pemohonan yang telah memenuhi persyaratan administrasi (vide Pasal 1 ayat 9 UU DI).

⁹ Yang dimaksud dengan "pengungkapan" adalah pengungkapan melalui media cetak atau elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran (vide penjelasan Pasal 2 ayat 2 UU DI)

¹⁰ Permohonan adalah permintaan pendaftaran Desain Industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal (vide Pasal 1 ayat 3).

¹¹ William T. Fryer III, "The Hague Agreement on the Protection of Industrial Designs: Strategies to Use and US Choices in Ratification of the Geneva Act", August 2007;

Perbandingan sebagaimana dimaksud diatas, tidak hanya dibandingkan dengan desain-desain lain yang termasuk di dalam tipe yang sama, akan tetapi terhadap desain-desain lain yang telah ada sebelumnya secara luas¹².

Meskipun unsur-unsur “bentuk dan nilai estetis” suatu barang yang patut memperoleh hak desain insutri telah terpenuhi, dapat saja terjadi hak desain industri tidak dapat diberikan atau ditolak apabila (vide Pasal 4 UU Desain Industri)¹³:

- a. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Ketertiban Umum, Agama, atau Kesusilaan;
- b. Tidak memiliki Kebaruan;

Bahwa dalam penyusunan UU Desain Industri, demikian pula dengan undang-undang tentang HKI lainnya, mengacu kepada ketentuan-ketentuan di dalam *World Trade Organization* (“WTO”) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), dimana salah satu *annex*-nya mengatur tentang *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (“TRIPS”), yang menetapkan tingkat minimum atas perlindungan HKI yang dapat dijamin terhadap seluruh anggota WTO.

Sebagai uraian singkat, TRIPS merupakan perjanjian multilateral di dalam HKI, yang dibahas dalam negosiasi *Uruguay Round* di dalam WTO telah berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995, dimana negosiasi tersebut membahas mengenai standar minimum (termasuk prosedur dan upaya-upaya hukum) dalam perlindungan HKI di setiap Negara-Negara anggota WTO¹⁴.

¹² Catherine Colston, LLB, LL.M., “Principles of Intellectual Property Law”, Cavendish Publishing Limited, London, 1999, Hal. 290.

¹³ *Op. Cit.*, Prof. Dr. Insan Budi Maulana, SH., LL.M., Hal. 25

¹⁴ Kato Gogo Kingston, “The Implications of “TRIPS” Agreement 1994 of the World Trade Organization for the Developing Countries”, School of Law, University of East London, England, hal. 42;

Bahwa WTO menjadi salah satu badan yang mengembangkan perlindungan Desain Industri (selain *World Intellectual Property Organization* (“WIPO”) yang secara konsisten merangsang perkembangan pendaftaran terhadap perlindungan Desain Industri), dan melakukan kegiatan administrasi terhadap TRIPS, yang telah menyusun syarat minimum yang spesifik untuk diterapkan oleh Negara-Negara anggota serta memberikan mandat untuk perlindungan Desain Industri¹⁵.

Ternyata di dalam implementasinya, perlindungan TRIPS di dalam WTO, secara signifikan hanya memiliki manfaat positif kepada Negara-Negara maju dan dan tertinggal, karena adanya produk yang dilindungi oleh HKI dari Negara maju yang “mengalir” kepada Negara tertinggal, sedangkan Negara-Negara menengah atau berkembang menderita kerugian akibat menjamurnya produk imitasi dari Negara-Negara tertinggal¹⁶.

Sedangkan di dalam Konvensi Internasional yang serupa, misalnya *European Union* (“EU”) *community design system*, berguna dalam memberikan tanggapan dalam perlindungan Desain Industri. Beberapa acuan dari EU berguna untuk memperkuat dan mengefektifkan perlindungan Desain Industri sehingga wajib dipertimbangkan oleh Negara-Negara lain dalam melindungi Desain Industri¹⁷.

Bahwa hak eksklusif yang diberikan oleh Negara terhadap pendesain (vide. Pasal 1 (5) UU Desain Industri), memberikan hak monopoli terhadap pendesain tersebut, untuk itu perlu diwaspadai implementasi UU Desain Industri yang disalahgunakan pelaksanaannya, mengingat rezim Desain Industri berpotensi menjadi rezim monopoli yang tidak bertanggung jawab serta dapat merugikan banyak pihak.

¹⁵ William T. Fryer III, “Symposium on Industrial Design and Practice”, University of Baltimore Law Review, Vol. 19, Winter 1990, hal. 64;

¹⁶ Rod Falvey & David Greenaway & Neil Foster, “Intellectual Property Rights and Economic Growth”, Internationalization of Economic Policy Research Paper No. 2004/12, 2004, abstrak.

¹⁷ William T. Fryer III, “European Union (EU) Revolutionizes General Industrial Design Protection, Journal of the Patent and Trademark Office Society”, Volume 89, November 2002, hal. 904;

Membahas mengenai monopoli dalam hubungannya dengan rezim HKI, khususnya di dalam Desain Industri, *European Court of Justice* memandang rezim monopoli sebagai berikut¹⁸:

“..Dominance refers to possession of economic power in a relevant market which enables to prevent effective competition being maintained in the relevant market by affording it the power to behave to an appreciable extent independently of its competitors, customers and ultimately of its consumers”.

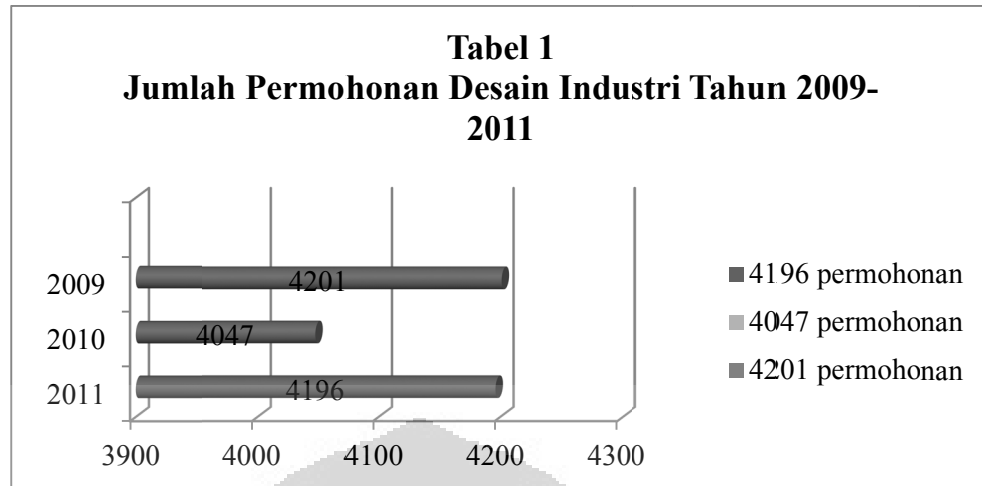
Bahwa meskipun rezim HKI telah dikecualikan di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, akan tetapi tetap perlu diperhatikan itikad baik dari pendesain tersebut.

Bahwa Desain Industri di Indonesia memiliki perkembangan yang cukup baik, meskipun tidak diukur dari berkembangnya pendaftaran permohonan perlindungan Desain Industri dari tahun ke tahun, akan tetapi dengan maraknya penyalahgunaan dalam rezim Desain Industri, menunjukkan adanya minat yang besar dari masyarakat terhadap perlindungan Desain Industri.

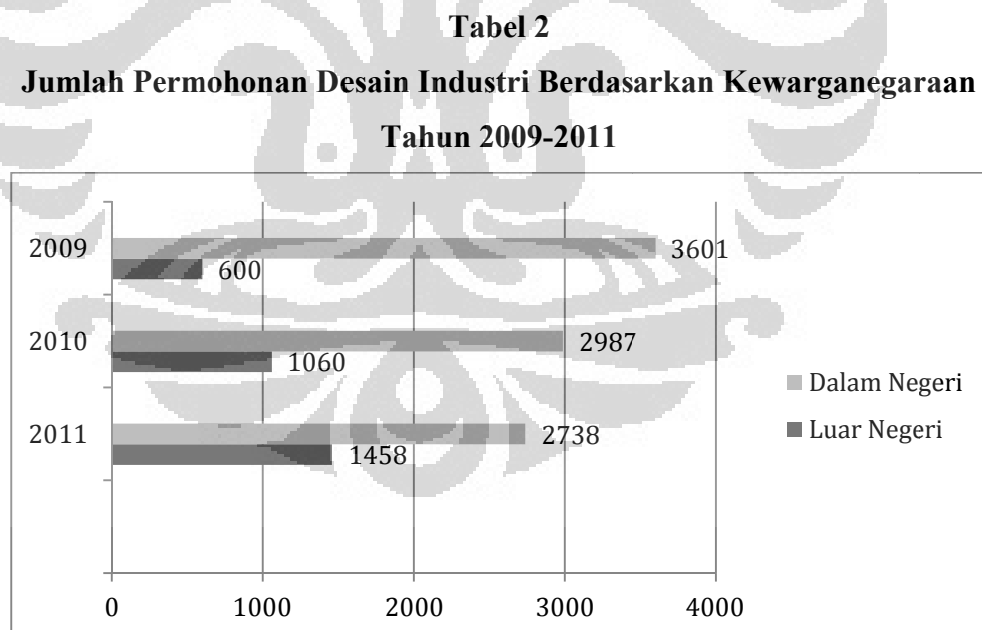
Berdasarkan uraian-uraian diatas, untuk mengetahui jumlah pendesain yang berminat untuk mendaftarkan produknya dengan hak atas Desain Industri, berikut adalah statistik pendaftaran Desain Industri di Indonesia¹⁹:

¹⁸ Katarzyna Czapracka, “Intellectual Property and the Limits of Antitrust, a Comparative Study of US and EU Approaches”, Edward Elgar Publishing Limited, 2009, Hal. 4.

¹⁹ Berdasarkan website Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM, www.ditjenhki.go.id, diakses pada tanggal 8 Juni 2012.



Berdasarkan statistik diatas, terlihat jika dari tahun 2009 hingga 2011, terdapat penurunan jumlah permohonan perlindungan Desain Industri. Akan tetapi, jika statistik tersebut diubah dengan membandingkan jumlah pendaftar dari dalam dan luar negeri, maka statistik pendaftaran permohonan perlindungan Desain Industri akan menjadi sebagai berikut²⁰:



Berdasarkan statistik dengan kategori asal pendaftar, maka dapat dilihat jika perlindungan terhadap Desain Industri adalah penting. Mengingat

²⁰ *Ibid.*

pertumbuhan pendaftar atas perlindungan Desain Industri yang berasal Negara-Negara lain. Hal tersebut berpotensi sebagai ancaman bagi pendesai-pendesain dalam negeri, karena kesadaran pendesain dari luar negeri yang terus bertambah dan kesadaran dari pendesain dalam negeri yang terus berkurang.

Berdasarkan uraian diatas, dihubungkan dengan perkara-perkara terkait dengan Desain Industri, maka berikut adalah perkara-perkara terkait dengan Desain Industri yang mengacu kepada perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam kurun waktu 2003 hingga 2009 serta telah berkekuatan hukum tetap, dimana mayoritas perkaranya adalah permohonan pembatalan hak atas Desain Industri. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini²¹:

Tabel 3
Perkara-Perkara Pembatalan Desain Industri Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

No	No. Perkara	Pihak yang berperkara	Yurisprudence	Majelis Hakim Ketua/Anggota
1	04K/N/HaKI/2003 tertanggal 21 April 2003	PT. Jumbo Power Internasional melawan Liu Eddy Sucipto dan Ditjen HKI	Tidak	Mariana Sutadi, SH./Arbijoto SH., dan Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH.
2	09K/N/HaKI/2003 tertanggal 19 Maret 2003	The Kiok Sen melawan PT. Thokai Darma Indonesia	Tidak	Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH./Prof.Dr.H.Muchsin, SH.,dan Margana, SH.
3	031K/N/Haki/2004 tertanggal 31 Maret 2005	Agus Gunawan melawan PT. Nusamandala Primadaya dan Ditjen HKI	Tidak	Mariana Sutadi, SH./Prof.Dr.H.Muchsin, SH., dan Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH., MA.
4	016PK/N/HaKI/2005	PT. Nusamandala Primadaya	Ya	H. Abdul Kadir Mappong SH.

²¹ Berdasarkan website Mahkamah Agung Republik Indonesia, www.mahkamahagung.go.id, diakses pada tanggal 10 Juni 2012.

No	No. Perkara	Pihak yang berperkara	Yurisprudence	Majelis Hakim Ketua/Anggota
	tertanggal 17 Februari 2006	melawan Agus Gunawan dan Ditjen HKI		/I.B.Ngurah Adnyana, SH., dan Prof. Rehgena Purba, SH.,MS.
5	16K/N/HaK I/2005 tertanggal 12 Juni 2005	PT. Boma Internusa melawan PT. PPEN Rajawali Nusantara Indonesia dan Ditjen HKI	Ya	Harifin Tumpa, SH.,MH./Andar Purba, SH dan Dirwoto, SH.
6	01K/N/HaKI/2005 tertanggal 31 Maret 2005	Robert Ito melawan PT. Cahaya Buana Intitama	Ya	H. Abdul Kadir Mappong, SH./Andar Purba, SH dan Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.
7	022K/N/HaKI/2005 tertanggal 24 Oktober 2005	Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha melawan PT. Anglo Sama Permata Motor dan Ditjen HKI	Ya	Mariana Sutadi, SH./Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH dan Prof.Dr.H.Muchsin, SH.,
8	010PK/N/HaKI/2005 tertanggal 16 Februari 2007	Precision Tooling S.p.A melawan Andreas STIHL AG & Co. KG	Ya	Mariana Sutadi, SH./Dr. Harifin Tumpa, SH.,MH. dan Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH.
9	022K/N/HaKI/2006 tertanggal 16 Februari 2007	Ferry Sukanto melawan Ir. Susianto dan Ditjen HKI	Ya	Mariana Sutadi, SH./Susanti Adi Nugroho SH.,MH. dan Prof.Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.
10	011PK/N/HaKI/2006 tertanggal 6 Februari 2008	Megusdyan Susanto melawan Sumarko Liman	Ya	Mariana Sutadi, SH./ Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH. dan H. Abdul Kadir Mappong, SH.
11	019PK/N/HaKI/2006 tertanggal 10 Oktober 2006	Gunawan Setiadi melawan PT. Basuki Pratama Engineering dan Ditjen HKI	Ya	Dr. Parman Soeparman SH.,MH./Susanti Adi Nugroho SH.,MH. dan Soedarno SH.
12	024K/N/HaKI/2006 tertanggal 6 September 2006	Sumarko Liman melawan Megusdyan Susanto	Ya	Dr. Parman Soeparman SH.,MH./ Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. dan Soedarno, SH.
13	033K/N/HaKI/2006 tertanggal	Kasum Susanto melawan PT.	Tidak	Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung,

No	No. Perkara	Pihak yang berperkara	Yurisprudensi	Majelis Hakim Ketua/Anggota
	20 November 2006	Antara Kusuma dan PT. SUN Industri		SH./ I.B.Ngurah Adnyana, SH. dan H. Soedarno SH.
14	035K/N/HaKI/2006 tertanggal 20 Februari 2007	PT. Medan Logam Jaya Permai melawan Siswandi dan Ditjen HKI	Ya	H. Abdul Kadir Mappong, SH./ I.B.Ngurah Adnyana, SH. dan Rehgena Purba, SH.,MS.
15	017PK/PDT.SUS/2007 tertanggal 24 Januari 2008	PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia melawan PT. Basuki Pratama Engineering dan Ditjen HKI	Ya	Mariana Sutadi, SH./Atja Sondjaja SH., dan Dr. Harifin Tumpa, SH.,MH.
16	167K/PDT.SUS/2007 tertanggal 26 Februari 2008	Eric Susanto melawan PT. Ricky Putra Globalindo	Ya	Dr. Harifin Tumpa, SH.,MH./ Susanti Adi Nugroho SH.,MH. dan Prof.Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.
17	166K/PDT.SUS/2007 tertanggal 28 Januari 2008	Eric Susanto melawan Jostian Budi Josary dan Taufiqurohman, MBA, dkk	Ya	Dr. Harifin Tumpa, SH.,MH./ Susanti Adi Nugroho SH.,MH. dan Prof.Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.
18	553K/PDT.SUS/2008 tertanggal 19 September 2008	Jusman Husein melawan Tody	Ya	H. Abdul Kadir Mappong, SH./Dr.H.Abdurrahman SH.,MH dan Prof.Dr.H.Muchsin SH.
19	462K/PDT.SUS/2009 tertanggal 14 Oktober 2009	Jusman Husein melawan Tody dan Ditjen HKI	Ya	M.Hatta Ali SH.,MH./H.Mahdi Soroinda Nasution SH.,M.Hum dan Djafni Djamal SH.
20	076PK/PDT.SUS/2009 tertanggal 25 Januari 2010	Jusman Husein melawan Marwansono Tjo dan Ditjen HKI	Ya	H. Abdul Kadir Mappong, SH./ H.Mahdi Soroinda Nasution SH.,M.Hum dan Djafni Djamal SH.
21	623K/PDT.SUS/2009 tertanggal 15 Februari 2010	Hadiyanto Tjukup Wirawan melaan Theng Tjhing Djie	Ya	Dr. H. Mohammad Saleh SH., MH./ H.Mahdi Soroinda Nasution SH.,M.Hum dan Djafni Djamal SH.

Bahwa memperhatikan tabel diatas, maka dapat dilihat beberapa perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, serta putusan mana saja yang oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dianggap sebagai yurisprudensi, dengan tujuan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum, meskipun hal tersebut tidak mengikat mengingat Indonesia merupakan Negara *Civil Law*.

Bahwa untuk perkara-perkara terkait dengan Desain Industri pada tahun 2010 dan 2011, berikut diuraikan rekapitulasi perkara-perkara yang telah diterima, diperiksa dan diputusan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu sebagai berikut²²:

Tabel 4
Perkara-Perkara Desain Industri di Tingkat Pertama Tahun 2010-2011

No	Perkara terkait dengan Desain Industri di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Banyak Perkara
1	Sisa perkara tahun 2010	1
2	Perkara yang diputus pada tahun 2011	5
3	Sisa perkara tahun 2011	2

Bahwa terhadap perkara-perkara yang telah diuraikan diatas, terdapat 2 (dua) perkara yang inkonsistensi dalam pertimbangan dan putusannya, padahal dipimpin oleh ketua majelis hakim yang sama, dan perkaranya mengenai hal yang sama yaitu pembatalan Desain Industri.

Perkara pertama adalah perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung dan telah berkekuatan hukum tetap, dengan perkara Nomor : 022

²² Berdasarkan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2011, sebagaimana pada website Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, www.pn-jakartapusat.go.id., diakses pada tanggal 10 Juni 2012.

K/N/HaKI/2006, diputus tanggal 16 Februari 2007, dengan susunan Majelis Hakim Perkara, Marianna Sutadi, SH., sebagai ketua majelis, Susanti Adi Nugroho, SH.,MH., dan Prof. DR. Mieke Komar,SH.,MCL., sebagai anggota majelis. Adapun pihak yang berperkara adalah Ferry Sukanto sebagai Penggugat melawan IR. Susianto sebagai Tergugat serta Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang sebagai Turut Tergugat. Dan yang objek gugatan adalah hak Desain Industri atas desain tempat CD atau DVD yang dimiliki oleh Tergugat (berdasarkan Sertifikat Hak Desain Industri No. ID 0 0007 243), yang menurut Penggugat, desain tersebut tidak baru (*not novel*) karena sebelumnya Tergugat telah memasarkan tempat CD dan DVD dengan desain yang serupa. Putusan Mahkamah Agung ini berakhir dengan putusan yang mengabulkan kasasi Penggugat dan membatalkan hak Desain Industri Tergugat karena tidak baru.

Perkara kedua adalah perkara Desain Industri juga dengan perkara Nomor: 017 PK/Pdt.Sus/2007, diputus pada tanggal 24 Januari 2008, dengan susunan Majelis Hakim Perkara yang juga diketuai oleh Marianna Sutadi, SH., Atja Sondjaja, SH., dan DR. Harifin Tumpa, SH., MH., sebagai anggota. Para pihak yang berperkara adalah PT. Hitachi Contruction Machinery Indonesia sebagai Penggugat melawan PT. Basuki Pratama Engineering sebagai Tergugat serta Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang sebagai Turut Tergugat. Menjadi objek gugatan adalah desain atas mesin boiler yang dimiliki oleh Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Desain Industri No. ID 0008936, yang menurut Penggugat juga tidak memiliki unsur kebaruan (*not novel*) karena desain mesin boiler Penggugat telah menjadi milik umum. Putusan Mahakamah Agung ini berakhir dengan ditolaknya upaya hukum kasasi

Penggugat, sehingga mesin boiler milik Tergugat dianggap memiliki kebaruan.

Kedua perkara tersebut diatas, merupakan 2 (dua) perkara yang memiliki latar belakang permasalahan hukum yang serupa, akan tetapi diputus dengan menggunakan pertimbangan yang bertentangan mengenai syarat kebaruan, padahal dipimpin oleh ketua hakim yang sama yaitu Marianna Sutadi, SH.

Kedua putusan yang berbeda tersebut berpotensi mengakibatkan ketidakpastian bagi para pendesain ataupun pemegang Hak Desain Industri pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Karena dengan ditolaknya upaya hukum luar biasa peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. Hitachi Contruccion Machinery Indonesia) dalam perkara No. 017 PK/Pdt.Sus/2007, maka Hak Desain Industri atas mesin boiler No. ID 0008936 milik PT. Basuki Pratama Engineering dianggap memiliki kebaruan, padahal di dalam persidangan diungkapkan jika sebelum hak tersebut didaftarkan, telah banyak produk beredar yang memiliki desain serupa dengan mesin boiler milik PT. Basuki Pratama Engineering²³.

Sebaliknya, masih dalam masalah hukum yang serupa, dalam perkara No. 022 K/N/HaKI/2006, upaya pembatalan hak atas Desain Industri milik IR. Susianto berupa “tempat disk” yang diajukan oleh Ferry Sukanto dikabulkan oleh Majelis Hakim perkara di tingkat kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap. Karena Majelis Hakim perkara di tingkat kasasi

²³ Mengacu pada bukti-bukti yang diajukan di dalam persidangan, sebagaimana telah diuraikan pada hal. 12 dalam Putusan 017 PK/Pdt.Sus/2007 yaitu sebagai berikut:

“Bahwa untuk membuktikan ketidakbaruan Desain Industri Termohon PK (dhi. PT. Basuki Pratama Engineering) di dalam persidangan tingkat pertama, Pemohon PK (PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia) telah mengajukan bukti-bukti yang jelas-jelas membuktikan fakta bahwa sertifikat Desain Industri milik Termohon PK di bawah No. ID 0 008-936-D sudah tidak memiliki kebaruan lagi sebagai berikut:

1. Bukti bertanda P-13 a s/d P-13 f yang menunjukkan fakta bahwa desain industri boiler dari Termohon PK sudah menjadi milik umum karena sudah banyak dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan lain;
2. Bukti bertanda P-12 berupa brosur dari mesin boiler milik Tergugat;
3. Bukti bertanda P-14 a s/d P-14 c, yang menunjukkan pengungkapan sebelumnya dari produk boiler milik Termohon PK pada *Yellow Pages* (Buku Halaman Kuning) edisi Tahun 2002/2003; 2003/2004; dan 2004/2005;”

menimbang jika Hak Desain Industri No. ID 0 0007 243 milik IR. Susianto tidak baru²⁴, dengan memperhatikan jika sebelumnya telah banyak desain serupa yang beredar di pasaran.

Berdasarkan uraian singkat dari kedua perkara diatas, maka diketahui ada 2 (dua) pertimbangan hakim yang saling bertentangan, sehingga menghasilkan putusan yang bertentangan pula, padahal kedua perkara tersebut dipimpin oleh ketua majelis Hakim yang sama.

Dimana 1 (satu) putusan memberikan pertimbangan adanya perbedaan sedikit antara suatu desain dengan desain yang telah ada, maka desain tersebut dapat dianggap memiliki kebaruan. Sedangkan putusan lainnya berpendapat sebaliknya, dimana suatu desain baru akan dikategorikan memiliki kebaruan jika memiliki perbedaan yang signifikan dengan desain lain yang telah ada sebelumnya.

Bahwa sebagai dasar pemikiran, pada UU Desain Industri memang tidak secara jelas menguraikan apa yang dimaksud dengan kata "baru" sebagaimana pada Pasal 2 UU Desain Industri. Di dalam penjelasannya-pun hanyamenjelaskan apa yang dimaksud dengan Desain Industri yang baru adalah desain yang sebelum didaftarkan belum diungkapkan²⁵. Sehingga anggapan jika suatu desain yang hanya memiliki perbedaan sedikit dengan desain lain yang telah ada sebelumnya dianggap sebagai desain baru, dapat dimaklumi dan dimengerti.

Permasalahan inilah yang akan dibahas lebih mendalam di penulisan ini. Untuk itu, dapat dilakukan identifikasi terhadap permasalahan dalam

²⁴ Mengacu pada bukti-bukti yang diajukan di dalam persidangan, sebagaimana telah diuraikan pada hal. 10 dalam Putusan 022 K/N/HaKI/2006 yaitu sebagai berikut:

"Padahal sebenarnya *faktanya* "sudah jelas dan telah diperbandingkan dipersidangan" antara bentuk dan konfigurasi "Tempat Disk" untuk pembungkus VCD, DVD dan CD yang terbuat dari bahan plastik produk yang sudah ada sebelumnya (yang dijual/dipasarkan oleh Penggugat sejak tahun 2002, merek CD Link) dengan bentuk dan konfigurasi desain industri atau contoh fisik tempat disk atau plastik pembungkus CD, VCD dan DVD *merek kupu-kupu* yang diajukan oleh Tergugat pada tanggal 26 Februari 2004 kepada Turut Tergugat."

²⁵ Penjelasan Pasal 2 ayat 2, yang dimaksud dengan "pengungkapan" adalah pengungkapan melalui media cetak atau elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran.

penulisan ini, dimana terjadi inkonsistensi terhadap 2 (dua) putusan dalam perkara pembatalan hak atas Desain Industri, yang dapat berpotensi mengakibatkan ketidakpastian bagi pendesain atau pemilik hak Desain Industri sehubungan dengan penentuan suatu kebaruan terhadap suatu desainserta adanya tindakan monopolistik yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis akan mengangkat topik penulisan dengan judul **“Analisis terhadap inkonsistensi putusan dalam perkara pembatalan hak desain industri karena syarat kebaruan di Indonesia sebagaimana dalam putusan No. 017PK/Pdt.Sus/2007 dan putusan No.022 K/HaKI/2006 yang telah berkekuatan hukum tetap”**.

II. Pokok Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka perumusan masalah penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan hukum yang mengatur mengenai kebaruan (*novelty*) di dalam Desain Industri di Indonesia, sehingga desain tersebut dapat diberikan perlindungan Desain Industri?
2. Mengapa terjadi inkonsistensi putusan dalam perkara pembatalan hak atas Desain Industri di Indonesia, sebagaimana dalam putusan No. 022 K/N/HaKI/2006 tertanggal 16 Februari 2007 dan putusan No. 017 PK/Pdt.Sus/2007 tertanggal 24 Januari 2008, yang telah berkekuatan hukum tetap dan bagaimana dampak dari putusan tersebut terhadap perkara selanjutnya yang serupa?

III. Fokus Penelitian

Bahwa penelitian ini akan dibatasi pada beberapa fokus penelitian yang diharapkan dapat tercapai untuk menjawab identifikasi masalah sebagaimana yang diuraikan Pokok Masalah diatas. Berikut ini akan dijabarkan secara singkat beberapa pembatasan fokus penelitian dari penulisan hukum dengan membahas hal-hal sebagai berikut :

1. Menjelaskan mengenai konsep dan penentuan kebaruan (*novelty*) dalam perlindungan Desain Industri di Indonesia;
2. Melakukan analisa terhadap terjadinya inkonsistensi putusan dalam perkara putusan No. 022 K/N/HaKI/2006 tertanggal 16 Februari 2007 dan putusan No. 017 PK/Pdt.Sus/2007 tertanggal 24 Januari 2008, yang telah berkekuatan hukum tetap, dan bagaimana dampaknya terhadap putusan selanjutnya yang serupa.

IV. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk memaparkan mengenai terjadinya inkonsistensi putusan terhadap pembatalan hak Desain Industri yaitu dalam putusan No. 022 K/N/HaKI/2006 tertanggal 16 Februari 2007 dan putusan No. 017 PK/Pdt.Sus/2007 tertanggal 24 Januari 2008, yang berpotensi dapat menyebabkan ketidakpastian bagi pendesain pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dalam menentukan kebaruan terhadap suatu desain.

V. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dapat dilihat melalui 2 (dua) segi, yaitu melalui segi teoritis dan segi praktis atas obyek penelitian yang akan dibahas dan diteliti dalam penulisan hukum ini.

Segi teoritis, kegunaan penelitian ini adalah agar diperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai syarat kebaruan (*novelty*) di dalam perlindungan Desain Industri di Indonesia, serta sebab terjadinya inkonsistensi putusan di dalam perkara No. 022 K/N/HaKI/2006 tertanggal 16 Februari 2007 dan perkara No. 017 PK/Pdt.Sus/2007 tertanggal 24 Januari 2008, yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan untuk segi praktis, kegunaan penelitian ini semoga sedikitnya dapat memberi acuan yang kongkrit menentukan kebaruan terhadap suatu desain.

VI. Metode Penelitian

Dalam penelitian dan penulisan ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan membahas tentang HKI, antara lain: norma-norma, atau prinsip-prinsip, serta pengertian-pengertian mengenai HKI khususnya yang terkait dengan Desain Industri. Selanjutnya, melalui pendekatan yuridis normatif, secara teknis akan dilakukan kajian terhadap dokumen-dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan Desain Industri, baik yang terdapat dalam buku teks dan jurnal ilmiah, maupun putusan-putusan pengadilan yang di dalam dan di luar negeri, yang relevan dengan objek penelitian ini.

Dokumen hukum lain yang juga digunakan adalah hasil-hasil penelitian yang terkait objek penelitian, baik yang diterbitkan sebagai buku maupun artikel dalam terbitan-terbitan ilmiah. Penelitian dokumen tersebut bertujuan untuk mendukung keterkaitan hukum positif dengan tingkat ketaatan asas dalam perlindungan hukum HKI khususnya Desain Industri. Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif akan dilakukan dengan pendekatan konseptual dan pendekatan membandingkan.

Penggunaan pendekatan yuridis normatif secara konseptual menurut Johny Ibrahim terhadap pendapat Ayn Rand adalah sebagai berikut²⁶:

“Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Berkat fungsi tersebut, konsep-konsep berhasil menggabungkan kata-kata dengan objek-objek tertentu. Penggabungan itu memungkinkan ditentukannya arti kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses pikiran. Menurut Ayn Rand, secara filosofis konsep merupakan integrasi mental atas dua unit atau lebih yang diisolasikan menurut ciri khas dan yang disatukan dengan definisi yang khas.”

²⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*, Bayumedia, Jakarta, 2001, Hal. 306., lihat Dr. Ansori Sinungan, SH., LL.M., *Perlindungan Desain Industri, Tantangan dan Hambatan Dalam Praktiknya di Indonesia*, PT. Alumni Bandung, 2011, Hal. 56.

Selain itu, penggunaan pendekatan perbandingan dilatarbelakangi oleh pendapat Johny Ibrahim yang menyatakan sebagai berikut²⁷:

Pentingnya pendekatan perbandingan hukum dalam ilmu hukum karena dalam bidang hukum tidak memungkinkan dilakukan suatu eksperimen, sebagaimana biasa dilakukan dalam ilmu empiris. Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (yang kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain. Dari perbandingan tersebut dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum itu. Persamaan-persamaan akan menunjukkan inti dari lembaga oleh adanya perbedaan iklim, suasana, dan sejarah masing-masing bangsa yang bersangkutan dengan sistem hukum yang berbeda.

Penggunaan pendekatan konseptual akan dilakukan kajian secara mendalam terhadap semua ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan desain industri yang ada di Indonesia sekaligus mengkaji apakah ketentuan hukum tentang perlindungan desain industri di Indonesia tersebut sudah sesuai dengan norma-norma standar perlindungan desain industri yang diatur dalam TRIPS.

Selain itu, akan dikaji apakah ada keserasian atau harmonisasi yang sinerjik antara TRIPS dengan ketentuan-ketentuan tentang perlindungan desain industri yang secara politik hukum telah mengacu pada kepentingan nasional. Suatu sistem hukum yang baik, tidak saja harus selalu sesuai dengan kepentingan-kepentingan nasional saja, tetapi juga harus serasi dengan kebutuhan lalu lintas pada tingkat internasional agar hukum nasional itu tidak salah letak di dalam jaringan sistem hukum dunia. Untuk itu antara undang-undang tentang desain industri yang dibuat oleh negara-negara anggota WTO tidak bertentangan dengan TRIPS.

²⁷ *Ibid.*, Hal. 313, lihat pada Dr. Ansori Sinungan, SH., LL.M., *Perlindungan Desain Industri, Tantangan dan Hambatan Dalam Praktiknya di Indonesia*, PT. Alumni Bandung, 2011, Hal. 56.

VI.1. Metode Pendekatan

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu mencoba menganalisis fenomena yang sedang terjadi dan gejala yang terjadi serta hal-hal yang melatar belakangnya.

Metode diatas dilakukan dengan mengambil data hukum kepustakaan, yang bertujuan menemukan kebenaran melalui cara berpikir deduktif (dari umum ke khusus).

Penelitian ini berusaha untuk mencari pembentukan kembali aturan yang berkaitan dengan pembatalan terhadap hak Desain Industri dengan cara melakukan perbandingan hukum dan transplantasi hukum dengan negara lain untuk obyek penelitian yang sama tersebut dengan disesuaikan dengan falsafah dan kepribadian bangsa serta asas-asas dan falsafah hukum yang dimuat maupun tersirat dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang merupakan acuan bagaimana hukum di Indonesia itu harus dibentuk, termasuk pancasila. Sehingga putusan terhadap pembatalan hak Desain Industri yang diperoleh akan selaras atau sinkron dengan nilai-nilai yang terkandung pancasila.

Perbandingan hukum (*Comparative Law*) adalah suatu pengetahuan dan metode mempelajari ilmu hukum dengan meninjau lebih dari satu sistem hukum, dengan meninjau kaidah dan atau aturan hukum dan atau yurisprudensi hukum serta pendapat ahli yang kompeten untuk menemukan persamaan-persamaan dan perbedaaan sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan dan konsep-konsep tertentu dan kemudian dicari sebab-sebab perbedaan secara historis, sosiologis, analitis dan normatif²⁸.

²⁸ Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 3.

Perbandingan hukum dimanfaatkan untuk²⁹ :

1. Menunjukkan perbedaan dan persamaan yang ada diantara sistem hukum atau bidang-bidang hukum yang dipelajari;
2. Menjelaskan sebab terjadinya persamaan dan perbedaan itu dan faktor yang menyebabkannya;
3. Memberikan penilaian terhadap masing-masing sistem yang digunakan;
4. Memikirkan kemungkinan yang dapat diambil sebagai kelanjutan dari hasil -hasil studi perbandingan yang telah dilakukan;
5. Merumuskan kecenderungan-kecenderungan yang umum pada perkembangan hukum, termasuk didalamnya irama dan keteraturan yang dapat dilihat pada perkembangan hukum tersebut;
6. Salah satu segi yang penting dari perbandingan ini adalah kemungkinan untuk menemukan asas-asas yang umum yang didapat sebagai hasil dari pelacakan yang dilakukan dengan cara perbandingan tersebut.

Transplantasi hukum di lain pihak merujuk pada pergerakan atau perpindahan norma-norma hukum atau ketentuan hukum tertentu dari suatu Negara tertentu ke Negara lainnya selama suatu proses pembuatan hukum (undang-undang)³⁰. Terdapat 2 (dua) pilihan dalam melakukan transplantasi hukum, pertama adalah dengan menyalin, meminjam, atau mengambil alih hukum atau undang-undang yang telah ada dan berlaku pada Negara lainnya; kedua, karena tiap-tiap negara memiliki tradisi, budaya, sejarah dan identitas yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, tiap-tiap Negara melakukan sendiri proses pencarian norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dianggap cocok dan sesuai dengan identitas bangsa, tradisi,

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Cetakan Keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006*, hal. 355.

³⁰ Gunawan Widjaja, *Tranplantasi Trust dalam KUHPerdara, KUHD, dan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 21.

budaya, dan sejarah dari negara tersebut. Gunawan Widjaja berpendapat, bahwa agar transplantasi dapat dilaksanakan secara efektif maka ketentuan-ketentuan hukum yang ditransplantasikan tersebut haruslah memiliki konsep hukum yang sama dan sejalan sehingga tidak terjadi benturan atau bentrokan hukum dalam praktek. Sehingga harus ada sinkronisasi secara horizontal³¹. Perbandingan hukum dan transplantasi hukum ini dilakukan penulis dengan harapan dapat memberi rumusan secara yuridis mengenai inkonsistensi putusan terhadap pembatal hak Desain Industri dengan memberi deskripsi dan analisis dari perbedaan dan persamaan yang ditemukan. Rumusan itu kemudian disaring lagi dengan nilai-nilai dan falsafah atau dasar negara Indonesia yang disebut maupun tersirat didalam Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Pancasila demi terciptanya kesadaran hukum masyarakat dengan menyelaraskan hasil rumusan tersebut dengan budaya hukum di Indonesia.

VI.2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yang diperoleh dari beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UUD 1945 dan amandemen, UU Desain Industri, TRIPS, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan sebagainya;
2. Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi³²

³¹ *Ibid*, hlm. 435.

³² Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, Hlm. 65. Lihat juga Soejono Soekanto dan Sri Mamudji,

3. Bahan hukum tersier yang diperoleh dari bahan-bahan yang berkaitan dan dapat membantu memahami bahan hukum sekunder seperti kamus Bahasa Inggris, *Black's law Dictionary*, dan sebagainya.

VII. Kerangka Teori

Perlindungan HKI jika dipandang dari sudut pandang filosofis terkait erat dengan pemikiran mazhab atau doktrin hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dalam menggunakan daya upayanya untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam hidupnya.

Thomas Aquinas (1226-1274), menyatakan jika hukum alam merupakan bagian dari hakikat kehidupan dan melalui hukum alam manusia berpartisipasi sebagai makhluk rasional (berakal). Hukum alam adalah bagian dari hukum Tuhan, dimana manusia sebagai makhluk berakal menerapkan bagian dari hukum Tuhan terhadap kehidupannya sehingga ia dapat membedakan yang baik dan yang buruk³³. Dalam hubungannya dengan HKI, teori hukum alam dapat digunakan sebagai falsafah jika dengan akal budi yang diberikan oleh Tuhan, manusia dapat memecahkan semua permasalahan yang dihadapi di dalam kehidupannya. Manusia dapat menciptakan karya-karya intelektual mulai dari benda-benda yang sederhana hingga penemuan-penemuan yang memerlukan pemecahan di bidang teknologi.

Untuk itu, guna memberikan penghargaan dan pengakuan terhadap karya-karya tersebut, diperlukan adanya perlindungan hukum. Sehingga jika ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, yang mencoba mengambil dan memanfaatkan karya-karya intelektual tersebut tanpa izin dari pemilik atau tanpa memberikan kompensasi, perbuatan tersebut dapat

Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 25.

³³ Justin Hughes, *The Philosophy of Intellectual Property*, *George-town Law Journal*, Washington, 1988, Hal. 77.

dianggap sebagai suatu pelanggaran secara moral maupun ekonomi terhadap pemilik dari karya tersebut.

Selain itu, lain John Locke juga memelopori teori hukum alam, yang mengemukakan jika pencipta memiliki hak moral untuk menikmati hasil kerjanya termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya³⁴. Pencipta dalam hal ini, dapat dianalogikan kepada pendesain, termasuk individu-individu yang telah memperkaya masyarakat melalui kreasi-kreasinya, pendesain tersebut berhak untuk mendapatkan imbalan yang sepadan dengan nilai daya upaya yang telah dikeluarkan (*labour*).

Sehingga HKI memberikan hak eksklusif terhadap pemilik HKI, yang manahal tersebut berarti mempertahankan hukum alam bagi individu untuk mengawasi kreasi-kreasinya dan mendapatkan kompensasi yang adil atas sumbangannya kepada masyarakat³⁵.

Di dalam *Two Treaties of Government*, John Locke mengemukakan jika manusia sejak dilahirkan telah mempunyai hak mewarisi dunia yang diberikan oleh Tuhan, yang dapat diuraikan sebagai berikut³⁶:

“Every man has a “property” in his own “person”. The labour of his body, and the work of his hands, we may say, are properly his”.

Teori diatas kemudian dikenal sebagai *Labour Theory* yang menurut Justin Hughes, meskipun tidak lengkap akan tetapi sangat kuat dalam memberikan landasan dalam perlindungan HKI³⁷.

John Locke memberikan pendapat yang kuat terhadap pembenaran hukum alam atas hak pribadi, yang bertitik tolak dari proposisi jika semua orang memiliki hak kekayaan atas diri pribadi mereka sendiri, John Locke memberikan argumentasinya sebagai berikut³⁸:

³⁴ Rochelle Cooper Dreyfuss, *Intellectual Property Law: Fundamental of American Law*, Cambridge Oxford University Press, London, Hal. 508.

³⁵ Mashall Leaffer, *Understanding Copyright Law*, Matthew Bender & Co., Inc., New York, 1998, Hal. 14.

³⁶ *Op. Cit*, Justin Hughes, Hal. 24.

³⁷ *Ibid*.

³⁸ Peter S. Menell, *Intellectual Property: General Theories*, Barkeley Center for Law and Technology, University of California Berkeley, California, Hal. 157.

The 'labour' of his body and the 'work' of his hands, we may say, are properly his. Whatsoever, then, he removes out of the state that nature hath provided and left it in, he hath mixed his labour with it and joined to it something that is his own and thereby makes it his property. It being by him removed from the common state nature placed in it, it hath by this labour something annexed to it that exclude the common right for other men. For this 'labour' can have a right to what that is once joined to, at least where there is enough and as good left in common for others.

Berdasarkan uraian diatas, *labour theory* merupakan teori yang kuat dalam memberikan landasan filsafat atau justifikasi terhadap perlindungan HKI.

Labour theory di dalam perlindungan HKI merupakan *genus* dari perlindungan Desain Industri yang merupakan salah satu rezim dari HKI. Adapun definisi lengkap dari Desain Industri, apabila mengacu kepada *Black's Law Dictionary* adalah sebagai berikut³⁹:

"In patent law, the drawing or depiction of an original plan or conception for a novel pattern, model, shape, or configuration, to be used in the manufacturing or textile arts or the fine arts, and chiefly of a decorative or ornamental character. "Design patents" are contrasted with "utility patents", but equally involve the exercise of the incentive or originative faculty. Design, in the view of patent law, is that the characteristic of a physical substance as a whole, makes an impression, through the eye, upon the mind of the observer. The essence of a design resides not in the element individually, nor their method of arrangement, but in the total ensemble in the indefinable whole that awakens some sensation in the observer's mind. Impressions thus imported may be complex or simple. But whatever the impression, there is attached in the mind of the observer, to the object observed, a sense of uniqueness and character."

Sedangkan di dalam *Black's Law Dictionary 8th edition*, menerangkan *Industrial Design* sebagai⁴⁰:

³⁹ Herry Campbell, *Black's Law Dictionary*, 6th Ed, Minn: West Publishing Co, 1990, Hal. 447.

⁴⁰ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 8th Ed, Dallas: West, 2004, Hal. 791.

“The shape, configuration, pattern, or ornament applied to a finish article of manufacture, often to distinguish the products appearance. A design patent may be issued to protect the product’s characteristic appearance.”

Bahwa kedua definisi diatas, secara prinsip sejalan dengan *Registered Design Act 1949* yang menguraikan desain yaitu⁴¹:

“The definision of design under the Act permits the registration of both dimensional designs, i.e. the pattern of ornamentation applied to a plate or a dress, and three dimensional designs, i.e. the shape of a vase or teacup and source. The admission of parts of an article, if they are manufactured and sold separately, permits spares and components to be registered as well as whole articles.”

Bahwa jika memperhatikan uraian-uraian diatas, esensi dari sebuah desain adalah perlindungan terhadap terhadap bentuk, konfigurasi, pola atau ornamen guna diterapkan ke dalam suatu produk. Akan tetapi, perlindungan tersebut tidak semata-mata hanya ditujukan kepada sembarang bentuk, konfigurasi, pola atau ornamen, karena nilai estetis merupakan intisari dari perlindungan suatu Desain Industri dengan memperhatikan bentuk karakteristik dari desain tersebut secara keseluruhan, yang menimbulkan kesan tersendiri bagi individu yang melihatnya. Hal ini terlihat pada Pasal 1 ayat 1 UU Desain Industri yang mendepankan nilai estetis dalam perlindungan Desain Industri berbeda dengan perlindungan hak cipta yang condong kepada nilai *artistic* dan dan perlindungan paten yang condong pada nilai *function*.

VIII. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini akan terbagi atas 4 (empat) bab, yang terbagi atas:

⁴¹ Keith Hodkinson, *Protecting and Exploiting New Technology and Designs*, E. & F.N. SPON, London, Hal. 74.

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini, membahas mengenai latar belakang permasalahan, pokok masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : Bagaimana konsep kebaruan dalam perlindungan Desain Industri di Negara Inggris, di dalam Konvensi-Konvensi Internasional terkait serta penerapannya di Indonesia

Pada bab ini diuraikan mengenai landasan filsafat tentang perlindungan HKI, konsep dan syarat kebaruan yang diatur di Negara Inggris, di dalam Konvensi-Konvensi Internasional terkait serta penerapannya di Indonesia.

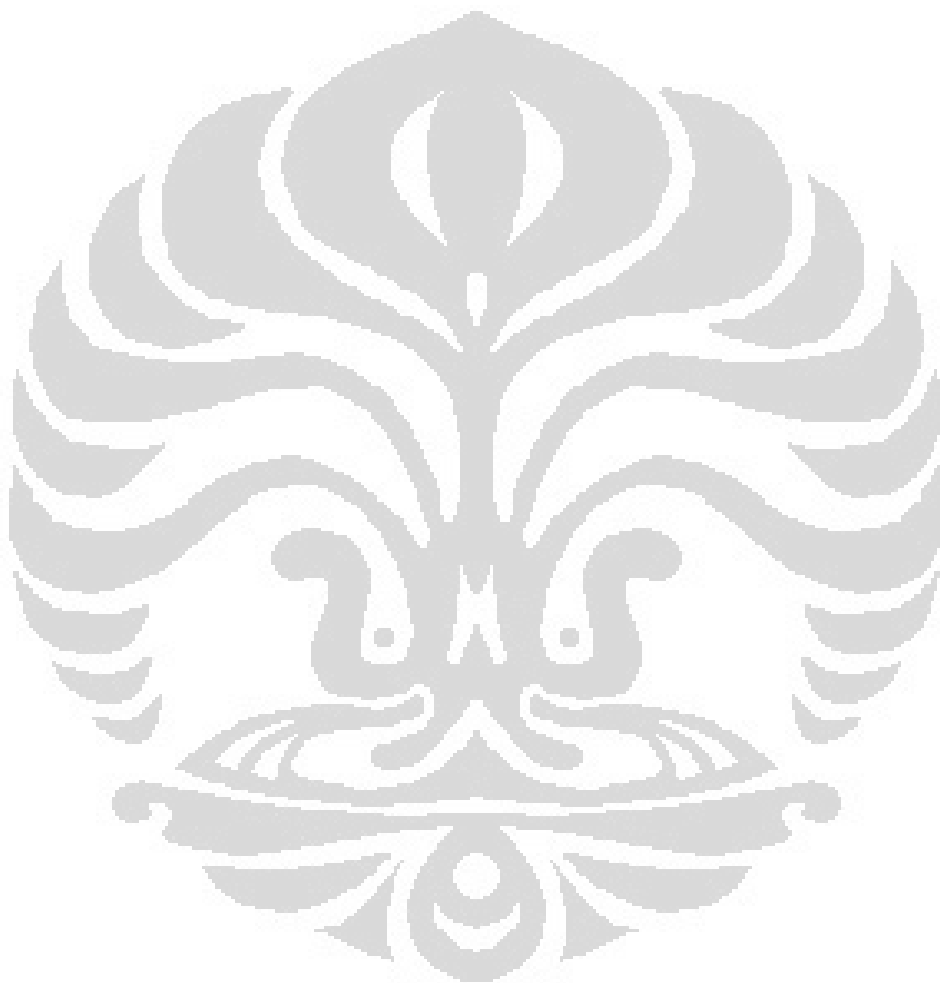
BAB III : Kebaruan dalam Perlindungan Desain Industri di Indonesia dan analisis terjadinya inkonsistensi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pada bab ini akan dibahas mengenai penentuan kebaruan dalam perlindungan Desain Industri di Indonesia serta latar belakang dan analisis terjadinya inkonsistensi putusan perkara No. No. 022 K/N/HaKI/2006 tertanggal 16 Februari 2007 dan perkara No. 017 PK/Pdt.Sus/2007 tertanggal 24 Januari 2008, yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan harapan dapat menemukan kesimpulan terhadap alasan terjadinya inkonsistensi putusan tersebut, serta dampaknya terhadap putusan serupa selanjutnya.

BAB VI : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini, penulis akan memberikan beberapa kesimpulan dan saran sebagai penutup penulisan dan penelitian hukum ini yang diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari penelitian ini yakni memberi sumbangan pemikiran dan gambaran mengenai penentuan kebaruan terhadap suatu desain dalam perlindungan Desain Industri dan terjadinya inkonsistensi putusan perkara No. 022 K/N/HaKI/2006 tertanggal 16 Februari 2007 dan perkara No. 017

PK/Pdt.Sus/2007 tertanggal 24 Januari 2008, yang telah berkekuatan hukum tetap.



BAB II

Konsep dan Syarat Kebaruan dalam Perlindungan Desain Industri di Negara Inggris, di dalam Konvensi-Konvensi Internasional terkait serta di Indonesia

I. Penerapan Desain Industri di Negara Inggris

Bahwa Inggris sebagai salah satu anggota WTO sejak 1 Januari 1995 (bersamaan dengan Indonesia), telah memberikan perlindungan terhadap desain guna mendukung terkreasinya desain-desain yang inovatif, baik desain yang artistik (*artistic design*) ataupun desain fungsional (*functional design*), yang perlindungannya dapat didasarkan pada perlindungan *copyright*, *Unregistered Design (design right)* dan *Registered Design (registered design)*⁴².

Perbandingan antara *Registered Design* dengan *Unregistered Design (design right)* secara singkat dapat diuraikan dibawah ini⁴³:

Tabel 5
Perbandingan *Registered Design* dengan *Unregistered Design*

<i>Registered Design</i>	<i>Unregistered Design</i>
Harus didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan	Secara otomatis mendapat perlindungan
Lama perlindungan adalah 25 tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran	Lama perlindungan adalah 15 tahun atau jika produk telah dipasarkan adalah 10 tahun, mana yang lebih cepat
Perlindungan yang diberikan adalah monopoli	Perlindungan yang diberikan adalah hak eksklusif terhadap <i>copying</i> (meniru)
Dapat diperbaharui setiap 5 tahun, hingga maksimal 25 tahun	Tidak dapat diperbaharui

⁴² Vivien Irish, "Intellectual Property Rights for Engineers 2nd Edition", IET Management of Technology Series 22, Institution of Engineering and Technology, London, United Kingdom, 2005, Hal.48.

⁴³ iplab, Intellectual Property Specialist, <http://www.iplab.co.uk/page/registered-and-unregistered-design-rights-in-the-uk-and-the-eu/165>, diakses pada tanggal 25 Mei 2012.

<i>Registered Design</i>	<i>Unregistered Design</i>
sebagaimana lama perlindungan yang telah diuraikan diatas	
Yang dilindungi adalah keseluruhan bentuk dari desain, akan tetapi tidak termasuk bagian-bagian yang ditentukan sebagai <i>technical function</i> (fungsi teknik)	Yang dilindungi adalah desain 3 dimensi, tidak termasuk <i>surface ornamentation</i> (ornamen permukaan). Melindungi baik <i>functional aspect</i> (fungsi) dan <i>aesthetic</i> (estetik) dari desain
Desain yang dilindungi harus baru (tidak identik dengan desain yang telah ada) dan memiliki <i>individual character</i> (karakter individu)	Desain yang dilindungi harus original (meniru dari desain yang telah ada), dan tidak <i>commonplace</i> (tidak umum)
Untuk membuktikan adanya pelanggaran terhadap desain, tidak perlu membuktikan jika desain telah ditiru secara langsung	Untuk membuktikan adanya pelanggaran terhadap desain, perlu membuktikan jika desain telah ditiru secara langsung, serta tetap harus membuktikan tanggal kreasi dibuat
Dapat diperdagangkan	Dapat diperdagangkan
Perlindungan desain dapat diperluas dari teritorial Inggris hingga beberapa Negara, yang merupakan anggota <i>Commonwealt</i>	Perlindungan hanya terbatas di beberapa teritori
Contoh kongkret dari <i>Registered Design</i> adalah <i>aesthetically pleasing design for computer hardware including surface decoration, e.g. computer furniture</i>	Contoh kongkret dari <i>Unregistered Design</i> adalah <i>diskette case (partly) template for drawing computer symbols, acoustic hood for printer if not commonplace</i> ⁴⁴

Bahwa pemberlakuan *Registered Design* dan *Unregistered Design* di Inggris terkait erat dengan *Artistic Copyright*, sehingga untuk dapat memahami perbedaan antara *Registered Design*, *Unregistered Design* dan *Artistic Copyright*, dapat dilihat di dalam uraian sebagai berikut⁴⁵:

⁴⁴ David I Bainbridge, *Computer and The Law*, Pitman, London, 1990, Hal. 11.

⁴⁵ *Op.cit*, Martin Howe, *Russell-Clarke on Industrial Design*, Hal. 3.

Tabel 6
Perbandingan *Registered Design* dan *Unregistered Design* dengan *Artistic Copyright*

<i>Registered Designs</i>	<i>Unregistered Design Right</i>	<i>Artistic Copyright</i>
<i>Basic nature of right</i>		
<i>Obtained by registration; requires absolute novelty; confers monopoly right (i.e. no need to prove copying if similar design is adopted)</i>	<i>No formalities for subsistence requires originality but absolute novelty; copying is an essential ingredient for infringement</i>	<i>No formalities for subsistence; requires originality but absolute novelty; copying is an essential ingredient for infringement</i>
<i>Conditions for subsistence</i>		
<i>National of any country may apply for registration; if from a Paris Convention country, may obtain early priority based on application in home country</i>	<i>Very restricted rules apply to nationality of designer, his employer or the person commissioning design. Most design originating outside the E.C. will not qualify for subsistence</i>	<i>Wide rules. Nationals of most countries in the world, including all major economies, will qualify for subsistence of artistic copyright</i>
<i>What it covers</i>		
<i>Two dimensional and threedimensional features of design of industrial articles. Functional design are excluded</i>	<i>Three dimensional features of design of industrial articles, whether aesthetic of functional. Surface decoration is excluded from scope of this right</i>	<p><i>(1) Two dimensional articles and two dimensional design features (i.e. surface markings and decorations) on industrial articles;</i></p> <p><i>(2) Reproduction of threedimensional articles which themselves artistic works of sculpture and “works of artistic craftsmanship”;</i></p> <p><i>(3) Both two and three dimensional aspects of the design of buildings and other structures</i></p>

<i>Registered Designs</i>	<i>Unregistered Design Right</i>	<i>Artistic Copyright</i>
Term		
<i>Maximum 25 years from date of application to register</i>	<i>10 years from first marketing of articles to the design; during last five years any competitor may obtain a "license of right" on payment of royalties set by the Patent Office</i>	<i>(1) Life of the author plus 70 years; or (2) If design is applied industrially (normally by making 50 or more articles) effective term of copyright in industrial design field limited to 25 years from first marketing of articles.</i>

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat perbandingan antara *Registered Design* dan *Unregistered Design* (telah diperbandingkan pada tabel sebelumnya) dengan *Artistic Copyright*. Dimana dapat disimpulkan jika pada *Unregistered Design* memiliki beberapa persamaan dengan *Artistic Copyright* yaitu: (i) tidak diperlukan pendaftaran secara formal untuk perlindungannya; (ii) mensyaratkan orisinalitas; dan (iii) adanya tindakan meniru dari pihak lain merupakan pelanggaran. Sedangkan perbedaannya terletak pada ruang lingkup perlindungannya, *Unregistered Design* hanya melindungi desain berbentuk 3 (tiga) dimensi dan mengecualikan "*surface decoration*", sedangkan *Artistic Copyright* melindungi baik 2 (dua) maupun 3 (tiga) dimensi, termasuk pula "*surface decoration*".

I.1 Perlindungan *Registered Design*

Hak eksklusif terhadap *Registered Design* yang diberikan kepada pendesain diatur berdasarkan *Registered Design Act 1949* yang telah diamandemen oleh CDPA 1988 ("**RDA(A)**"). Perlindungan ini memberikan hak monopoli terhadap pendesain dalam *Registered Design*, dimana akan dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, jika ada pihak lain yang menggunakan *Registered Design* tanpa izin dari pendesain ataupun membuat

desain yang secara substansi tidak berbeda dengan *Registered Design* yang telah ada sebelumnya, tanpa memandang apakah pihak lain tersebut meniru (*copy*) desain milik pendesain *Registered Design* ataupun mendesain sendiri desain tersebut secara independen⁴⁶.

Bahwa *Registered Design* secara substansi berbeda dengan *Unregistered Design* dan *Copyright*, perbedaannya terletak pada letak pelanggaran, dimana pada *Unregistered Design* dan *Copyright*, tindakan meniru (*copy*) merupakan elemen yang paling esensial dalam membuktikan adanya pelanggaran⁴⁷.

Bahwa selain itu, perlindungan atas *Registered Design* hanya terbatas pada perlindungan terhadap estetika suatu desain sebagai lawan dari fungsi atas suatu desain, hal ini pula yang membedakan antar *Registered Design* dengan hak atas *Unregistered Design* dan *Copyright*⁴⁸.

Perlindungan *Registered Design* adalah selama 25 tahun yang dapat diperbaharui setiap 5 tahun dan baru diberikan perlindungan setelah melewati pemeriksaan kebaruan serta diputuskan jika desain tersebut adalah memiliki kebaruan⁴⁹.

Bahwa mengenai *Registered Design* diatur di dalam *section 1* (1) RDA (A), sebagai berikut:

“In this act ‘design’ means features of shape, configuration, pattern or ornament applied to an article by any industrial process and which in the finished article appeal to and are judged by the eye, but does not include:

- (a) A method or principle of construction or*
- (b) Feature of shape or configuration of an article which:*
 - (i) are dictated solely by the function which the article has to perform; or*

⁴⁶ Martin Howe, Q.C., Russel-Clarke on Industrial Design, Sixth Edition, Sweet & Maxwell, London, 1998, Hal. 21.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*, Hal. 22.

⁴⁹ *Op.Cit.*, Catherine Colston, LLB, LL.M., “Principles of Intellectual Property Law”, Cavendish Publishing Limited, Hal.284.

(ii) are dependent upon the appearance of another article of which the article is intended by the author of the design to form an integral part”.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui jika pengertian desain di dalam *Registered Design* adalah bentuk, konfigurasi, pola atau ornamen yang diterapkan ke dalam sebuah produk melalui proses industrial, tetapi mengecualikan beberapa hal yang tidak dapat dilindungi olehnya, antara lain metode dan fungsinya.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan, untuk dapat didaftarkan, sebuah *Registered Design* harus dapat diaplikasikan ke dalam suatu produk⁵⁰. Hal tersebut ditegaskan di dalam potongan dari *section 1 (1) RDA (A)* sebagai berikut:

*“...Design means features of shape, configuration, pattern or ornament **applied to an article**...”*

Mengenai “*Article*” yang disebutkan di dalam *Registered Design*, dijelaskan pada *section 44 (1)* dalam *RDA (A)*, yang memberikan definisi “*Article*” sebagai berikut:

“Article means any article of manufacture and includes any part of an article if that part is made and sold separately”.

Berdasarkan selain uraian-uraian diatas, *Registered Design* juga menonjolkan aspek-aspek estetika sehingga unsur terpentingnya adalah ketertarikan individu untuk memperoleh atau menggunakan produk tersebut, karena tampilan produk tersebut yang didesain sedemikian rupa sehingga indah sesuai dengan asas desain yaitu memiliki aspek fungsional dan keindahan⁵¹.

⁵⁰ *Op.cit*, Martin Howe, Q.C., Russel-Clarke on Industrial Design, Sixth Edition, Hal. 23.

⁵¹ Muhammad Djumhana, Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal. 39-40

Berdasarkan *section 1* dalam RDA (A), terdapat 4 (empat) hal yang melindungi sebuah *Registered Design*, yaitu *shape* (bentuk), *configuration* (konfigurasi), *pattern* (pola) dan *ornament* (ornamen) yang dapat diaplikasikan ke dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) dimensi. Bahwa terdapat pendapat klasik (yang saat itu masih tunduk pada definisi desain dalam *Patents and Design Acts 1907 to 1939*), dimana *Lord Wright in King Features Syndicate Inc. and Betts v. O. & M. Kleemann Ltd / the Popeye case*, menyatakan⁵²:

“...Thus a design may be the shape of a coal scuttle, a basin, a motor car, a locomotive engine or any material object, it may be the shape embodied in a sculptured or plastic figure which is to serve as a model for commercial production, or it may be a drawing in the flat or a complex pattern intended to be used for the manufacture of things such as linoleum or wallpaper.”

Dari uraian diatas, maka dapat dilihat jika uraian tersebut sejalan dengan pengaturan *Registered Design* pada RDA (A), yang mengatur ruang lingkup dari *Registered Design* mencakup baik 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi, akan tetapi tidak melindungi tidak melindungi fungsi dari suatu produk.

II.1.1. Kebaruan (*Novelty*) Sebagai Syarat Fundamental dalam *Registered Right*

Bahwa terdapat 2 (dua) hal yang fundamental sebagai syarat untuk dapat didaftarkan suatu desain, yaitu (i) desain tersebut harus sesuai dengan definisi desain sebagaimana pada *section 1 (1)* dalam RDA (A); dan (ii) desain tersebut harus baru (*new*). Syarat tersebut diatur di dalam *subsections 1 (2)* dan *1 (4)* dalam RDA (A) yang mengatur sebagai berikut:

⁵² *Op.cit*, Martin Howe, Q.C., Russel-Clarke on Industrial Design, Sixth Edition, Hal. 24.

“(2) A design which is may new, upon application by the person claiming to be the proprietor, be registered under this Act in respect of any article, or set of articles, specified in the application.”

“(4) A design shall not be regarded as new for the purpose of this Act if it is the same as a design:

- a) Registered in respect of the same or any other article in pursuance of a prior application; or
- b) Published in the United Kingdom in respect of the same or any other article before the date of application, or if it differ from such a design only in immaterial details or in features which are variants commonly used in the trade.”

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan jika sebuah desain dapat dikategorikan baru jika tidak terdapat desain lain yang identik atau desain lain yang hanya memiliki perbedaan pada “*immaterial design*” nya⁵³, untuk itu dapat pula dipahami jika suatu desain dianggap baru jika memiliki perbedaan yang signifikan.

Syarat kebaruan diatas, berbeda dengan syarat baru (*new*) dalam RDA 1949 sebelum diamandemen oleh CDPA 1988, dimana syarat dari kebaruan dahulu adalah harus “*new or original*”.

Bahwa syarat sebagaimana dalam RDA 1949 diatas, pada prinsipnya hampir sejalan dengan *Article 35 Patent Design Act* (U.S.C. 171 *Patents for designs*) yang berlaku di Amerika, yang mensyaratkan suatu perlindungan terhadap desain industri apabila desain tersebut baru dan orisinal⁵⁴.

Berkaitan dengan uraian diatas, sebuah desain yang sudah lama dapat pula dikategorikan sebagai desain yang baru oleh RDA (A), jika desain tersebut memiliki bagian-bagian tertentu

⁵³ Lionel Bently and Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, Cambridge: Oxford University Press, 2003, Hal. 625.

⁵⁴ *Op.cit.*, Dr. Ansori Sinungan, SH., LL.M., *Perlindungan Desain Industri, Tantangan dan Hambatan dalam Praktiknya di Indonesia*, Hal 229.

yang *new or original* (baru atau original). Untuk dapat dikualifikasikan demikian, kombinasi dari 2 (dua) atau lebih bagian yang baru dari suatu produk dapat mengangkat desain yang lama menjadi sebuah desain yang baru. Akan tetapi dalam hal hanya terdapat 1 (satu) bagian tertentu yang *new or original* (baru atau original) dari sebuah desain lama, maka desain tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai desain yang baru.

Bahwa untuk membedakan 2 (dua) buah desain dan menentukan apakah kedua desain tersebut secara substansi sama atau berbeda, maka penilaian mata seseorang merupakan “hakim” yang dapat menilai dan memutuskan dengan melakukan penilaian secara keseluruhan dan secara bersamaan (membandingkan kedua desain tersebut).

Mengacu kepada hal diatas, merupakan tantangan bagi pemilik HKI untuk melindungi haknya dan bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi mengenai perlindungan HKI miliknya, dan bagian-bagian yang dilindungi dari HKI-nya tersebut⁵⁵ dengan tujuan agar syarat kebaruan atas produknya tidak menjadi hilang.

Bahwa selain membahas *subsection1* (2) dan 1 (4) dalam RDA (A) sebagaimana telah diuraikan diatas, dibawah ini aturan-aturan lebih lanjut terkait dengan syarat kebaruan (*novelty*) dalam *Registered Design*⁵⁶, yaitu sebagai berikut:

“Article 4:

a. *A Design shall be protected by a design right to the extent that it is new and has an individual character;*

⁵⁵ Timothy P. Trainer, Vicki E. Allums, *Protecting Intellectual Property Rights Across Borders*, Thomson West, 2006 Edition, Hal. 23.

⁵⁶ Council Regulation (EC) No. 6/2002 of 12 December 2001 on Community Designs.

- b. *A design of a product which constitutes a part of a complex item shall only be considered to be new and to have an individual character in so far as the design applied to the part as such fulfils the requirement as to novelty and individual character.*

“Article 5:

- a. *A design shall be considered new if no identical design has been made available to the public before the date of filling the application for registration or of a priority is claimed, at the date of priority; design shall be deemed to be identical if their specific features differ only in immaterial details;*
- b. *A design shall be deemed to have been made available to the public if it has been published following registration or otherwise exhibited, used in trade or otherwise disclosed. It shall not, however, be deemed to have been made available to the public for the sole reason that it has been disclosed to a third person under explicit or implicit condition of confidentiality.*

Article 6:

- a. *A design shall be considered to have an individual character if the overall impression it produces on the informed user differ significantly from the overall impression produced on such user by any design referred to in paragraph (2);*
- b. *To be considered for the purpose of of application of paragraph (1) a design must be:*
- i. *Commercialised in the market place, whether in the community or elsewhere, at the date of the filling of the application for registration or, if a priority is claimed, at the date of priority; or*
 - ii. *Published following registration as a registered community design or a design right of member state in question. The protection of which has not expired at the date of fillig the application or registration or, if a priority is claimed, at the date of priority.*
- c. *In order to assess individual character, common features shall a matter of principle be given more weight than differences and the degree of freedom of the designer in developing the design shall be taken into consideration.”*

Bahwa berdasarkan uraian aturan-aturan diatas, intinya sebuah desain yang dilindungi oleh *Registered Design*, perlu memiliki

kebaruan dan *individual character* yang menunjukkan ciri khas dari si pendesain. Selain itu, untuk memenuhi syarat kebaruan maka desain tersebut tidak boleh identik dengan desain yang telah ada sebelumnya dan untuk memenuhi *individual character*, maka sebuah desain harus tidak hanya merupakan variasi umum dari desain yang telah ada sebelumnya, sehingga dapat menentukan apakah desain tersebut berbeda secara signifikan dengan desain yang telah ada sebelumnya, persamaannya dapat ditentukan dengan mata sendiri⁵⁷.

Bahwa syarat *individual character* dapat juga dipahami melalui pendekatan “*significantly differ*” sebagaimana pada *Article 25 TRIPS*, karena dasarnya memiliki pemahaman yang sama, yaitu dengan memperhatikan kesan keseluruhan dari suatu desain dengan desain lain yang telah ada sebelumnya⁵⁸.

Bahwa selain itu untuk menentukan suatu kebaruan, maka sebuah desain wajib untuk dibandingkan dengan desain lainnya secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan *Jones and Attwood v. National Radiator Co. Ltd Tomlin J.*, yang menyatakan sebagai berikut⁵⁹:

“Further, they have not claimed novelty or originality in respect of any special features. It is in the shape or configuration of the boiler, as a whole, as shown in the registered representation, that the novelty or originality rests, and i do not think that they can successfully allege infringement because any particular feature is produced in the article complained of. They must rest upon imitation in respect of the shape or configuration of the whole”.

⁵⁷ *Op.cit.*, Catherine Colston, LLB, LL.M., “Principles of Intellectual Property Law”, Cavendish Publishing Limited, Hal.290.

⁵⁸ *Op.cit.*, Lionel Bently and Brad Sherman, Intellectual Property Law, Hal. 633 & 635.

⁵⁹ *Jones & Attwood v, National Radiator Co. Ltd (1928) 45 R.P.C. at 83*, lihat Martin Howe, Russel Clarke on Industrial Design sixth edition, Hal. 95.

Bahwa perlindungan yang diberikan oleh RDA(A) adalah desain yang baru pada tanggal pendaftaran dilakukan. Untuk dapat dikualifikasikan sebagai baru (*novel*), maka desain tersebut harus belum pernah didaftarkan atau diketahui oleh publik dalam bentuk apapun Negara Inggris⁶⁰. Dengan demikian, dipahami jika syarat kebaruan ini hanya berlaku di Inggris. Adanya publikasi di luar teritori Inggris tidak akan mempengaruhi syarat kebaruan ini. Tentunya hanya hal ini dapat berbeda dengan Negara lain, misalnya Jerman yang mensyaratkan “*global view of novelty*”, sehingga untuk mendaftarkan hak atas desain di Jerman, sebuah desain harus belum pernah dipublikasi sebelumnya, dimanapun di dunia ini, sebelum pendaftaran dilakukan.

Ketentuan dalam RDA (A) mengenai Registered Design telah diterapkan di dalam perlindungan Industrial Design di India yang merupakan Negara berkembang seperti halnya Indonesia. Bahwa *Indian Design Act 2000*, yang telah berlaku sejak 11 Mei 2001 telah melindungi Desain Industri di India dan peraturan tersebutpun diklaim telah mengimplementasikan TRIPS di dalamnya. Bahwa *Indian Design Act 2000* melindungi desain yang “*new or original*”, “*non-fuctional*” dan “*considered to be new if no identical design has been made available to the public*”⁶¹. Bahwa aturan *Indian Design Act 2000* merupakan contoh Negara berkembang yang mengadopsi aturan-aturan dari Negara maju yang lebih dahulu mengatur dan mengimplementasikan Desain Industri, dan kemudian mengkodifikasikan aturan tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam TRIPS. Suatu hal yang patut dicontoh oleh Indonesia yang dalam implementasinya masih

⁶⁰ *Op.cit.*, Peter J. Groves, LLB, MA, PhD, MITMA, “Sourcebook on Intellectual Property Law”, hal. 474.

⁶¹ Balaji P. Nadar, Evolution of Design Act in India & Protection of Industrial Design under International IPR Regime, www.scribd.com/mobile/doc/53318556?width=600, diakses 13 Juni 2012.

terdapat ketidakjelasan dalam menentukan kebaruan terhadap suatu desain.

II.1.2. Pengecualian dalam *Registered Right*

Bahwa setelah membahas mengenai syarat-syarat yang wajib dipenuhi untuk mendapatkan perlindungan *Registered Right*, berikut adalah hal-hal yang dikecualikan oleh *section 1 (1) RDA (A)*, yaitu “*a method or principle of construction*”⁶², dan *section 1 (5) RDA (A)* yang juga mengecualikan produk “*literary or artistic character*”, serta eksistensi Rule 26⁶³ yang intinya sejalan dengan *section 1 (5) RDA (A)*, yaitu sebagai berikut:

“26. *there shall be excluded from registration under the Act designs to be applied to any of the following articles, namely:*
 (1) *Works of sculpture, other than casts or models used or intended to be used as models or patterns to be multiplied by any industrial process;*
 (2) *Wall plaques, medals and medallions;*
 (3) *Printed matter primarily of literary or artistic character, including book jackets, calenders, certificates, coupons, dress-making patterns, greetings cards, labels, leaflets, maps, plans, playing cards, postcards, stamps, trade advertisements, trade forms and cards, transfers and similar articles.*”

Bahwa metode dari sebuah konstruksi dikecualikan karena tidak memiliki nilai estetis, sedangkan hal-hal lain yang bersifat artistik merupakan ruang lingkup perlindungan dari *Copyright*.

⁶² Pugh v. Riley Cycle Co. (1912).

⁶³ Registered Design Rules 1989, peraturan ini awalnya dibuat dari rule 26 yang berada di dalam Design Rules 1849 dan terhadap peraturan tersebut hanya mengalami perubahan sedikit.

Selain uraian diatas, *section 1 (1) (b) (ii) RDA (A)* juga mengecualikan beberapa kategori di dalam perlindungan *Registered Design*, yaitu⁶⁴:

“...*features of shape and configuration which:*

(b) ...

(ii) *Are dependent upon the appearance of another article of which the article is intended by the author to form an integral part”* .

Bahwa *must match exclusion* mengatur mengenai pengecualian terhadap suatu desain pada produk yang memiliki bentuk dan konfigurasi yang tidak terpisahkan dari produk lainnya, dimana produk tersebut dibuat dengan sengaja untuk tujuan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari produk lain tersebut. Jika di dalam sebuah produk yang desainnya secara keseluruhan memiliki bentuk yang “*dependent upon the appearance of*” dengan produk lainnya, maka desain tersebut mutlak tidak dapat didaftarkan.

II.2 Perlindungan *Unregistered Design*

Bahwa *Unregistered Design Right* atau disebut juga dengan *Design Right*, sebagaimana *Copyright*, tidak memerlukan pendaftaran dalam mengusahakan perlindungannya. Merupakan konsep yang dikenalkan di Inggris melalui *Copyright, Design and Patents Act 1988* (“*CDPA*”) yang mulai berlaku sejak 1 Agustus 1989. Definisi dari desain sebagaimana pada *section 213 (2)*, yaitu sebagai berikut⁶⁵:

“*Design to mean the design of any aspect of the shape or configuration (whether internal or external) of the whole or part of*

⁶⁴ *Op.cit*, Martin Howe, Q.C., Russel-Clarke on Industrial Design, Sixth Edition, Hal. 33.

⁶⁵ *Op.cit.*, Peter J. Groves, LLB, MA, PhD, MITMA, “Sourcebook on Intellectual Property Law”, hal. 496 .

an article. This means the overall appearance or form of an article, or any part of it.”

Design Right merupakan hak yang diberikan untuk mencegah pihak lain melakukan tindakan meniru *shape* (bentuk) dan *configuration* (konfigurasi) dari sebuah produk, serta perlindungannya hanya berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak pertama kali dipasarkan atau desain tersebut diaplikasi ke dalam sebuah produk.

Bahwa *Design Right* hanya terbatas untuk melindungi produk yang berbentuk 3 (tiga) dimensi, serta tidak dibatasi oleh ukurannya karena perlindungan *Design Right* dapat berlaku terhadap objek mikro hingga objek yang berukuran sangat besar seperti gedung, kapal laut, pesawat⁶⁶, kecuali *surface pattern* (permukaan pola), *ornamentation* (ornamen) atau *color* (warna)⁶⁷. Kemudian *Design Right* juga tidak melindungi desain yang memiliki “*eye appeal*”⁶⁸, dan hanya melindungi aspek fungsional dan bentuk estetis dari *shape* (bentuk) atau *configuration* (konfigurasi) yang diberikan atas kepentingan fungsional.

II.2.1. Originalitas Desain dalam *Design Right*

Berdasarkan *section 213 (1) CDPA*, perlindungan *Design Right* hanya dapat diberikan kepada desain yang original. Apa yang dimaksud dengan original? diatur secara *partial* pada *section 213 (4)*, yaitu sebagai berikut:

“(4) A design is not ‘original’ for the purposes of this Part if it is commonplace in the design field in question at the time of its creation”

Bahwa penjelasan di dalam *section 213 (4) CDPA* tidak dapat dianggap sebagai definisi dari original, akan tetapi paling

⁶⁶ *Op Cit.*, Vivien Irish, “Intellectual Property Rights for Engineers 2nd Edition”, Hal.49

⁶⁷ *Op.cit*, Martin Howe, Q.C., Russel-Clarke on Industrial Design, Sixth Edition, Hal. 129.

⁶⁸ Karena merupakan konsep dalam konteks *Registered Design*.

tidak *section* 213 (4) CDPA tersebut dapat menjadi tolak ukur jika suatu desain yang *commonplace* tidak termasuk desain yang dapat dilindungi oleh *Design Right*, meskipun tidak semua desain yang tidak *commonplace* pasti original. Guna lebih memahami kata original secara lebih komprehensif, perlu diingat jika perlindungan *Design Right* memiliki dasar-dasar yang hampir serupa dengan *Copyright*, karena memiliki elemen esensial dalam memberikan perlindungan, yaitu: (i) tidak perlu melakukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan; dan (ii) tindakan meniru yang dilakukan oleh pihak lain merupakan faktor utama untuk menentukan adanya suatu pelanggaran. Berdasarkan hal tersebut, maka syarat originalitas di dalam *Copyright* dapat digunakan untuk memahami syarat originalitas di dalam *Design Right*, yaitu sebuah desain yang secara original dibuat oleh pendesain, dan dalam pengerjaannya tidak meniru desain lain yang telah ada, serta pendesain tersebut telah memberikan keahliannya, tenaga dan kreasinya sehingga desain tersebut dapat dikategorikan sebagai original⁶⁹.

II.2.2. Pengecualian dalam Perlindungan *Design Right*

Design Right mengecualikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

“Subsection 213 (3) CDPA:

(3) *Design right does not subsist in:*

- a. *A method or principle of construction;*
- b. *Features of shape or configuration of an article which:*
 - i. *Enable the article to be connected to, or placed in, around or against, another article so that either article may perform its function; or*

⁶⁹ *Op.cit*, Martin Howe, Q.C., Russel-Clarke on Industrial Design, Sixth Edition, Hal. 143.

- ii. *Are dependent upon the appearance of another article of which the article is intended by the designer to form an integral part; or*
- c. *Surface decoration.*”

Bahwa selain mengecualikan metode sebuah konstruksi dan bentuk atau konfigurasi yang termasuk ke dalam *must match* dan *must fit exclusion* (keduanya akan dijelaskan pada paragraf dibawah), *Design Right* mengecualikan pula *surface decoration*, yang merupakan sebuah pengecualian yang kasuistik. Misalnya pada sebuah *coffee mug* terdapat pola-pola yang di-*print* sebagai penghias, maka hal tersebut tidak dapat dilindungi karena merupakan perlindungan yang masuk kepada konteks *Registered Design*. Berbeda dengan pola konektor (*connector pattern*) pada *Printed Circuit Board* (“**PCB**”) yang bukan merupakan hiasan akan tetapi memiliki fungsi tertentu yang menunjang kinerja dari PCB⁷⁰.

Bahwa mengenai *must fit exclusion*, diatur pada *section 23 (3)(b)(i)* CDPA, yang mengecualikan beberapa bagian desain dalam sebuah produk, dari perlindungan *Design Right*, yaitu sebagai berikut:

“...features of an article which enable it to interface or interfit with another article, either a greater or composite article in which it is placed, or an article with which it connects or physically inter-relates.”

Guna lebih memahami konsep *must fit exclusion*, maka dapat diuraikan ilustrasi sebagai berikut:

“An electrical plug, designed to fit in with an electrical socket. It would be appear in this case that the shape and dimensions of the pins of the plug is excluded from design

⁷⁰ *Op.cit*, Vivien Irish, “Intellectual Property Rights for Engineers 2nd Edition”, Hal.37.

right (as would the corresponding aperture in the socket). However, other aspects of the plug, such as its shape at the rear, would not be excluded.”

Bahwa selain *must fit exclusion* diatas, terdapat pula *must match exclusion* sebagaimana diatur pada *subsection 213 (3)(b)(ii) CDPA*, yang mengecualikan bentuk *Design Right* terhadap *shape* (bentuk) dan *configuration* (konfigurasi) sebagai berikut:

“Which are dependent upon the appearance of another article of which the article is intended by the designer to form an integral part”

Bahwa perbedaan antara *must match exclusion* dengan *must fit exclusion* adalah *must fit exclusion* yang condong kepada *functional reasons*, misalnya *spare part items*. Sedangkan *must match exclusion* mengedepankan *aesthetic reasons*, yaitu sebuah produk yang dibuat untuk *fit* ke dalam produk lain yang memiliki skala lebih besar dan produk tersebut merupakan bagian dari produk yang berskala lebih besar.

Bahwa eksistensidari dari *must match* dan *must fit exclusion*, dapat menghindarkan Indonesia dari permasalahan-permasalahan yang ada, salah satu contohnya adalah kasus yang ditangani oleh Mabes Polri tentang Gergaji *Steel*. Dimana pendaftaran Gergaji *Steel* adalah untuk melindungi bentuk, sedangkan yang dianggap pelanggaran adalah *spare part*-nya. Hal ini akhirnya menjadi perdebatan karena ada terdapat 2 (dua) saksi ahli yang memberikan pendapat yang berbeda satu sama lain, satu saksi menyatakan adanya pelanggaran sedangkan satu saksi lainnya menyatakan sebaliknya⁷¹.

⁷¹ Ibid, Hal. 148

II.3 Perlindungan Desain Industri melalui pendekatan *Copyright*

Bahwa perlindungan desain industri dalam rezim *Copyright* telah banyak dikurangi oleh CDPA. Sebelum CDPA dikeluarkan, gambar desain (*design drawing*) dianggap karya yang dilindungi oleh *Copyright*, sehingga jika gambar desain tersebut diaplikasikan ke dalam sebuah produk, maka pihak yang melakukan tindakan tersebut dapat dianggap telah secara tidak langsung (*indirect*) telah melakukan pelanggaran gambar desain yang dilindungi oleh *Copyright*.

Selain itu, perubahan yang dilakukan oleh CDPA telah banyak menghapus perlindungan desain melalui *Copyright* (meskipun tetap dianggap penting karena berjasa melindungi desain yang dibuat sebelum tanggal 1 Agustus 1989)⁷². Akan tetapi *Copyright* tetap melindungi desain yang berbentuk *surface decoration* dari sebuah produk serta produk 3 (tiga) dimensi yang berbentuk “*artistic works*”, seperti gedung-gedung dan struktur-struktur dan karya patung (*sculpture*) dan *artistic craftsmanship*.

Berdasarkan hal di atas, selain adanya syarat originalitas, *artistic works* juga merupakan syarat utama dalam perlindungan *Copyright*, dan mengenai *artistic works* diatur pada *section 4 (1)* CDPA, yang menjelaskan hal sebagai berikut:

- “4. (1) *In this Part “artistic work”:*
- a) *A graphic work, photograph, sculpture or collage, irrespective of artistic quality;*
 - b) *A work of architecture being a building or a model for a building, or*
 - c) *A work of artistic craftsmanship.”*

⁷² *Op.cit*, Martin Howe, Q.C., Russel-Clarke on Industrial Design, Sixth Edition, Hal. 172.

Kemudian pada *section* 4(2) CDPA, menjelaskan mengenai definisi dari “*graphic work*” sebagai berikut:

“*Graphic work includes:*

- a) *Any painting, drawing, diagram, map, chart or plan, and;*
- b) *Any engraving, etching, lithograph, woodcut or similar work.”*

Bahwa berdasarkan di atas, maka diketahui ruang lingkup dari perlindungan *Copyright*, meliputi karya yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi, sepanjang karya tersebut memiliki nilai artistik dan merupakan karya orisinal dari si pencipta.

II.3.1. Originalitas dalam *Copyright*

Bahwa berdasarkan *section* 1 (1) (a) dalam CDPA, menyatakan jika suatu *Copyright* dapat dikatakan *artistic work* jika karya tersebut original. Kata original, secara singkat dimaksudkan sebagai karya yang “*originating from the author*”. Sehingga jika terdapat suatu karya yang memiliki kesamaan dengan karya yang telah ada, dapat tetap dianggap original selama dapat dibuktikan jika karya tersebut merupakan karya yang dibuat secara independen dan bukan merupakan “*derivation*” dari karya yang telah ada. Lebih lanjut, secara substansi pengertian mengenai originalitas telah dibahas pada sub bab mengenai *Design Right* di atas.

II.3.2. Pengecualian atas Desain Industri dalam *Artistic Copyright Scope*

Bahwa *section* 51(1) CDPA, telah mengadopsi doktrin *British Leyland*⁷³, yaitu sebagai berikut:

⁷³ *British Leyland Motor Corp v. Armstrong Patents Co. Ltd* (1986) R.P.C. 279, HL.

“51. (1) It is not an infringement of any copyright in a design document or model recording or embodying a design for anything other than an artistic work or typeface to make an article to the design or to copy an article made to the design.”

Tujuan diaturnya *section 51(1)* CDPA adalah untuk membatasi perlindungan *Copyright* yang berlaku hanya pada karya yang dapat dikategorikan “*artistic*”, sehingga hal lain diluar itu dilindungi dengan *Design Right (Unregistered Design)* dengan mekanisme perlindungan yang jauh lebih terbatas.

Untuk memperjelas maksud dari peraturan diatas, maka berikut uraian ilustrasi yang relevan⁷⁴:

“A designer makes a drawing of a teapot. On his drawing of the teapot, he includes a decorative picture to be applied to the side of the teapot; he includes a decorative picture to be applied to the side of the teapot. He makes teapots according to the drawing and places them on the market. A competitor who copied the shape of his teapot would infringe design right (the drawing being a design document in which design right subsists) but not copyright. A competitor, who copied the decorative picture, whether by placing it on a teapot or anything else, would infringe copyright in the drawing. That copyright would cease to be enforceable against that placing of the picture on articles 25 years after the designer first placed his own teapots on the market.”

Berdasarkan uraian ilustrasi diatas, dijelaskan jika perlindungan *Copyright* terhadap suatu karya cipta gambar yang diaplikasikan ke dalam bentuk 3 (tiga) dimensi hanya terbatas pada *decorative picture* yang terdapat di *teapot*. Sedangkan untuk bentuk (*shape*) dari *teapot* terlindungi dengan *Design Right*.

⁷⁴ *Op.cit*, Martin Howe, Q.C., Russel-Clarke on Industrial Design, Sixth Edition, Hal. 193.

Bahwa eksistensi dari 3 (tiga) rezim perlindungan terkait dengan desain industri sebagaimana telah diuraikan diatas menyebabkan desain memiliki ruang lingkup yang luas sehingga desain banyak terjadi persinggungan atau tumpang tindih antara hak desain industri dengan bidang HKI lain, seperti hak cipta, hak paten dan hak merek. Konsekuensi dari kondisi tersebut menyebabkan peraturan desain banyak berkaitan dengan ketentuan HKI lainnya (seperti diaturnya CDPA di Inggris).

Penyataan demikian tidaklah berlebihan karena persinggungan tersebut semakin terlihat dalam penerapannya di bidang kegiatan industri dan perdagangan, mengingat sejak permulaan pun desain dianggap sebagai bagian dari pekerjaan artistik atau paling tidak adalah bagian dari seni pakai (*applied art*). Kondisi demikian menunjukkan adanya keterkaitan desain yang sangat erat dengan konsep originalitas menurut perlindungan hak cipta. Misalnya contoh dalam hak desain yang dilindungi dengan hak cipta, yaitu desain grafik, fotografi, seni pahat atau kolase (*sculpture* atau *collage*), rancang bangun arsitek, pekerjaan tangan⁷⁵.

Dari penilaian diatas, maka dapat dilihat esensi dari objek pengaturan perlindungan hukum di bidang desain yaitu desain-desain berupa produk yang pada dasarnya merupakan pola yang digunakan untuk membuat/memproduksi barang secara berulang. Elemen terakhir ini yang sebenarnya memberikan ciri dan bahkan menjadi kunci. Apabila ciri ini hilang, maka konsepsi mengenai perlindungan hukumnya akan lebih tepat dikualifikasikan sebagai hak cipta⁷⁶.

⁷⁵ Peter Groves, Copyright and Design Law, Graham & Trotman, London, 1991, Hal. 230

⁷⁶ Bambang Kesowo, Perlindungan Hukum Serta Langkah-Langkah Pembinaan OLEH Pemerintah Dalam Bidang Hak MILIK Intelektual, Makalah dalam Diskusi Panel Dalam Rangka Pameran Produksi Indonesia, Jakarta, 1990, Hal. 7-8

II. 4 Pengaturan Desain Industri di Indonesia

Bahwa sebelum Indonesia menjadi anggota WTO dan/atau TRIPS, Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya perlindungan hukum terhadap desain industri melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 22, Tambahan Lembaran Negara No. 3274)⁷⁷ yang disebut sebagai (“ **UU Perindustrian**”).

Perlindungan desain industri sebenarnya bukan perlindungan baru di bidang HKI, berdasarkan Pasal 17 UU Perindustrian telah jelas mengatur masalah perlindungan desain industri dengan istilah yang digunakan pada waktu itu adalah desain produk industri, tetapi hingga dikeluarkannya UU Desain Industri, peraturan pelaksanaan dari Pasal 17 UU Perindustrian belum juga dikeluarkan⁷⁸.

Terlepas dari eksistensi peraturan diatas, terhitung sejak tahun 1987 hingga 1997 telah tercatat 2.274 permohonan desain yang didaftar di bawah sistem Hak Cipta. Hal ini menunjukkan betapa besarnya animo pendaftaran Desain Industri. Tidak heran karena desain ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan, kekayaan budaya kita dapat member warna dan arah khusus bagi desain karya bangsa Indonesia. Dalam undang-undang yang mengatur tentang desain industri, hal ini menjadi pertimbangan utama, seperti terjabar dalam konsiderans dan dalam penjelasan umum yang disebutkan sebagai berikut:

⁷⁷ UU Perindustrian semula diundangkan dalam rangka untuk memberikan perlindungan terhadap desain industri di Indonesia. Istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut adalah Desain Produk Industri. Namun, dalam implementasinya, perlindungan terhadap desain industri tidak dapat dilaksanakan sebab peraturan pelaksanaannya belum sempat dikeluarkan oleh pemerintah sampai akhirnya dikeluarkan UU DI. Berdasarkan Pasal 56 UU DI, ketentuan Pasal 17 UU Perindustrian yang substansinya tentang perlindungan Desain Industri, dinyatakan tidak berlaku.

⁷⁸ *Opcit.*, Dr. Ansori Sinungan, SH., LL.M., Perlindungan Desain Industri, Tantangan dan Hambatan Dalam Praktiknya di Indonesia, Hal. 254.

Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap Desain Industri akan mempercepat pembangunan industri nasional⁷⁹.

Bahwa setelah menjadi anggota TRIPS melalui ratifikasi berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI dengan TRIPS. Dan setelah melalui perkembangan sejarah yang cukup panjang, akhirnya Indonesia mengeluarkan undang-undang baru yang menyesuaikan kebutuhan untuk perlindungan Desain Industri secara khusus melalui UU Desain Industri.

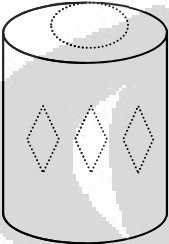
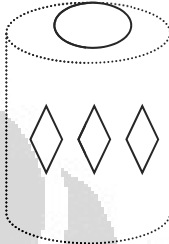
Bahwa unsur-unsur definisi mengenai Desain Industri yang diatur di dalam UU Desain Industri adalah sebagai berikut:

- a. Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi. Uraian tersebut dapat dijelaskan dengan contoh gambar dibawah ini⁸⁰:

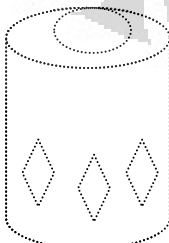
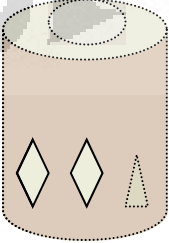
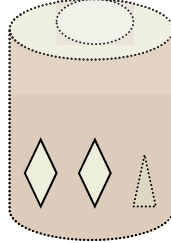
⁷⁹ A. Zen Umar Purba, Strategi Pemerintah dalam Melaksanakan Undang-Undang Tentang Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Jurnal Hukum Bisnis, 13 April 2001, Hal. 9-11.

⁸⁰ Gunawan Suryomurcito, Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya, Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004, 10-11 Februari 2004, Pusat Pengkajian Hukum, 2004

Tabel 7
Perbandingan Bentuk dan Konfigurasi dalam bentuk 3 (tiga)
Dimensi

Bentuk (3D)	Konfigurasi (3D)
<p>Wujud 3 dimensi yang berhubungan dengan fungsi utama dari suatu produk</p>  <p>Contoh: Bentuk Kaleng</p>	<p>Wujud 3 dimensi yang merupakan ornament yang melekat pada bentuk</p>  <p>Relief, ukiran, pahatan</p>


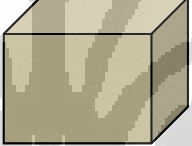
Tabel 8
Perbandingan Komposisi Garis, Komposisi Warna dan
Komposisi Garis dan Warna

Komposisi Garis, Warna (2D)		
Komposisi wujud 2 dimensi yang merupakan ornament yang melekat pada bentuk dan/atau konfigurasi yang dapat berupa komposisi garis dan komposisi warna		
Komposisi Garis	Komposisi Warna	Komposisi Garis & Warna
 <p>Gambar motif pola 2D dll</p>	 <p>Pola warna (lebih dari satu warna)</p>	 <p>Kombinasi Komposisi Garis & Warna</p>

Komposisi Garis, Warna (2D)	
Komposisi wujud 2 dimensi yang merupakan ornamen yang melekat pada bentuk dan/atau konfigurasi yang dapat berupa komposisi garis dan komposisi warna	
—————	Bagian yang dimintakan perlindungan
.....	Bagian yang tidak dimintakan perlindungan

Tabel 9

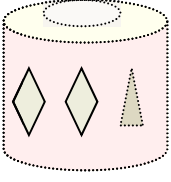
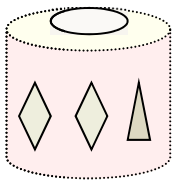
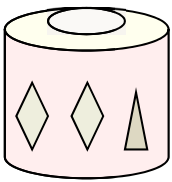
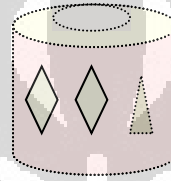
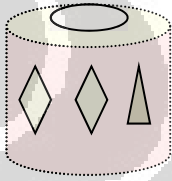
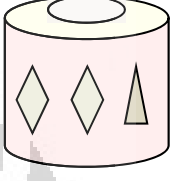
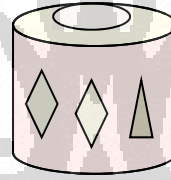
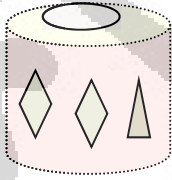
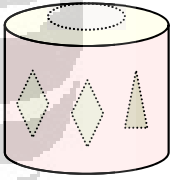
Perbandingan 2 (dua) Dimensi dan 3 (tiga) Dimensi

2 Dimensi (2D)	3 Dimensi (3D)
2 Dimensi (2D) 	<ul style="list-style-type: none"> • Garis • Bidang • Warna • Gambar
3 Dimensi (3D) 	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk • Kondigurasi • Relief • Ukiran

Tabel 10

Perbandingan Kreasi yang Dilindungi Desain Industri Gabungan

Kreasi Yang Dilindungi Dalam Desain Industri Gabungan (2D dan/atau 3 D)			
Bentuk & Konfigurasi	Bentuk, Konfigurasi & Komposisi	Konfigurasi & Komposisi	Bentuk & Komposisi
	Bentuk, Konfigurasi & Komposisi, Garis, Warna	Bentuk, Konfigurasi & Komposisi, Garis, Warna	Bentuk, Konfigurasi & Komposisi, Garis, Warna

Kreasi Yang Dilindungi Dalam Desain Industri Gabungan (2D dan/atau 3 D)			
			
	Bentuk, Konfigurasi & Komposisi, Warna	Bentuk, Konfigurasi & Komposisi, Warna	Bentuk, Konfigurasi & Komposisi, Warna
			
	Bentuk, Konfigurasi & Komposisi, Garis	Bentuk, Konfigurasi & Komposisi, Warna	Bentuk, Konfigurasi & Komposisi, Warna
			

- b. Memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi;

Bahwa kesan estetis merupakan hal fundamental yang dikedepankan dalam menentukan sebuah produk layak untuk dilindungi oleh Desain Industri atau tidak⁸¹.

- c. Dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan.

⁸¹ Insan Budi Maulana, Bianglala HaKI (Hak Kekayaan Intelektual, PT. Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2005, Hal. 258.

Bahwa untuk mempermudah pemahaman tentang bentuk 2 (dua) dimensi dan 3 (tiga) dimensi, maka dapat diilustrasikan jika bentuk 2 (dua) dimensi diterapkan pada motif-motif kain, sedangkan 3 (tiga) dimensi ada panjang, lebar dan tinggi atau dalam, atau jika dalam tanah yang 2 dimensi adalah meter persegi sedangkan 3 dimensi adalah meter kubik⁸².

Bahwa kreasi yang dapat dilindungi dalam desain industri dapat berupa gabungan dari 2 (dua) dimensi atau 3 (tiga) dimensi; bentuk, konfigurasi dan komposisi kemudian warna, sehingga yang menjadi pertanyaan adalah apakah pelanggaran di dalam desain industri harus sama persis atau bisa berbeda sedikit? hal ini seringkali mengundang perdebatan, karena berbeda dengan rezim merek yang secara jelas mengatur mengenai persamaan pada pokoknya. Bahwa perlindungan yang paling kuat di dalam desain industri adalah pada bentuk, jika yang diklaim bentuk lalu ada orang yang meniru dengan menambahkan sesuatu, misalnya tempat air dimana bentuknya dilindungi oleh desain industri kemudian ditambahkan dengan konfigurasi dari komposisi warna dan garis, maka ini merupakan pelanggaran bentuknya, jika yang diklaim adalah bentuk. Akan tetapi jika bentuknya sudah *public domain* kemudian yang diklaim adalah komposisi garis dan warna saja⁸³.

Bahwa lebih memahami ruang lingkup Desain Industri ini terdapat satu pandangan ahli yang sangat baik untuk membawa kita sehingga dapat lebih mampu melihat ruang lingkup Desain Industri ini, yaitu pandangan Misha Black yang termuat dalam laporannya kepada *United Nation Industrial Development Organization* (“UNIDO”) menyebutkan beberapa aspek dari perencanaan sebuah produk industri, yang terdiri dari⁸⁴:

⁸² Gunawan Suryomurcito, Aspek Hukum Tentang Desain Industri, Prosiding Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya, Editor Emmy Yuhassarie, Jakarta 10-11 Februari 2004, Hal.147.

⁸³ *Ibid*, Hal. 148.

⁸⁴ *Op.cit.*, Muhammad Djumhana, Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia, Hal. 9-10.

1. Aspek kegunaan, mengacu kepada interaksi langsung antara manusia dan produk dengan dilandasi pertimbangan-pertimbangan seperti: kenyamanan, kepraktisan, keselamatan, kemudahan, perawatan, perbaikan, termasuk juga faktor-faktor ergonomik dan antropometri;
2. Aspek fungsi, mengacu pada prinsip fisik dan teknik dari desain dan dilandasi oleh pertimbangan permesinan, persediaan bahan baku, tata cara kerja, perakitan, tingkat ketrampilan tenaga kerja, efisiensi, penghematan biaya, toleransi, kelayakan, standarisasi, dan lain-lain;
3. Aspek pemasaran, berorientasi pada potensi kebutuhan konsumen yang dilandasi pertimbangan akan kebutuhan dan keinginan, kebijakan produk, diversifikasi produk, skala prioritas, harga, jaringan distribusi, dan lain-lain;
4. Aspek nilai estetis dan penampilan suatu produk, mengacu pada nilai visual dan psikologi dari desain yang dilandasi oleh pertimbangan seperti: bentuk keseluruhan, unsur penampilan, pembuatan detail, proporsi, tekstur, warna, grafis, dan penyelesaian akhir.

Berbeda dengan pandangan dari UNIDO, pandangan Agus Sachari dalam melihat desain lebih lengkap. Agus Sachari melihat konseptual desain tersebut akan menjadi suatu realitas dengan jalan mentransformasi. Realitas dari transformasi tersebut meliputi realitas fungsional, realitas aman, realitas terampil, realitas ekonomi, realitas estetis, dan realitas sikap atau dimensi etis⁸⁵.

Dengan melihat definisi mengenai Desain Industri yang dikemukakan oleh UNIDO dan pandangan Misha Black serta Agus Sachari, maka dapat dipahami jika Desain Industri, pada dasarnya untuk menghasilkan produk industri selain berorientasi pada unsur

⁸⁵ Agus Sachari, *Desain Gaya dan Relitas*, Rajawali, Jakarta, 1986, Hal. 47

fungsi, juga tidak meninggalkan unsur estetika, ekonomi dan etis. Unsur estetika inilah bahkan merupakan salah satu nilai lebih dari sebuah produk Desain Industri, yang selanjutnya nilai lebih dari itu menjadikan produk industri tersebut memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif sehingga bernilai ekonomi yang melebihi pesaingnya sekalipun. Melalui peran Desain Industri maka dunia industri akan mampu meningkatkan produktifitas, kualitas dan daya saing demi mempertahankan dan memperluas pangsa pasar baik domestik maupun internasional⁸⁶.

Bahwa perlindungan mengenai Desain Industri di dalam UU Desain Industri pada prinsipnya menerapkan sistem pendaftaran, yang maksudnya baru memberikan perlindungan setelah suatu desain didaftarkan di Direktorat Jenderal HKI dan memiliki kebaruan. Bahwa di dalam UU Desain Industri, terdapat beberapa hal penting yang dapat diuraikan, yaitu sebagai berikut⁸⁷:

1. Desain industri, pada dasarnya adalah kreasi tentang bentuk yang memberikan kesan estetis dan dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan;
2. Permohonan pendaftaran Desain Industri akan segera diumumkan setelah memenuhi persyaratan administratif, dan akan segera diumumkan dengan masa pengumuman selama 3 (tiga) bulan; jika tidak ada yang mengajukan oposisi atau keberatan maka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya masa pengumuman itu, Direktorat Jenderal HKI akan mengeluarkan Sertifikat Desain Industri (sehingga tidak perlu melewati fase pemeriksaan substantif). Dengan kata lain, proses

⁸⁶ *Op.cit.* Muhammad Djumhana, Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia, Hal. 10.

⁸⁷ *Op.cit.*, Insan Budi Maulana, Bianglala HaKI (Hak Kekayaan Intelektual), Hal. 241-242.

itu akan berlangsung sekitar 6 (enam) bulan. Jika terdapat oposisi, pemohon diberi kesempatan mengajukan sanggahan dalam waktu paling lama 3 (tiga) sejak tanggal pengiriman pemberitahuan oleh Ditjen HKI, dan Ditjen HKI wajib memberikan keputusan untuk menolak atau menyetujui keberatan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan. Berarti, proses pendaftaran Desain Industri yang menghadapi oposisi yang berlangsung sekitar 12 (dua belas) bulan. Apabila permintaan desain industri itu ditolak, maka pemohon dalam 3 (tiga) bulan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga.

Berdasarkan di atas, maka diketahui jika dalam hal tidak terdapat oposisi, maka Ditjen HKI akan secara serta merta mengeluarkan sertifikat terhadap permohonan Desain Industri tersebut.

Hal lain yang perlu dibahas adalah terjadinya kontra produktif dalam sistem pendaftaran yang telah diterapkan oleh ditjen HKI tersebut. Kontra produktif yang dimaksud adalah potensi terjadinya peniruan dengan kedok sebagai oposisi. Mengapa demikian? Karena bukan tidak mungkin, dengan adanya syarat pengumuman selama 3 (tiga) bulan setelah memenuhi syarat administratif, bukan tidak mungkin desain yang diumumkan akan ditiru oleh pihak lain dan kemudian pihak tersebut mengajukan oposisi. Sehingga karena satu dan lain hal, akhirnya oposisi tersebut dikabulkan dan pihak tersebut dapat menikmati nilai ekonomi dari desain tersebut. Sedangkan pendesain atas desain tersebut, sudah tidak dapat mendaftarkan lagi desainnya karena aspek kebaruannya sudah tidak ada lagi;

3. Jangka waktu perlindungan Desain Industri adalah selama 10 (sepuluh) tahun yang dihitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang;
4. Proses penyelesaian perkara secara perdata (misalnya gugatan pembatalan atau gugatan ganti rugi), diajukan melalui Pengadilan

Niaga, dan tidak ada tahapan banding karena tahap selanjutnya langsung melalui Kasasi ke Mahkamah Agung. Selain itu UU DI juga menetapkan jangka waktu penyelesaiannya yaitu 90 (Sembilan puluh) hari untuk tingkat pertama dan jangka waktu serupa pada tingkat Mahkamah Agung;

5. Adanya penetapan sementara pengadilan yang berbeda dengan penetapan sementara pengadilan yang berbeda dengan penetapan provisi atau putusan sela, karena penetapan sementara pengadilan diajukan oleh pemegang hak desain industri kepada pihak yang diduga melanggar haknya untuk mencegah masuknya produk atau untuk menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri.

II.4.1. Kebaruan dalam UU Desain Industri

Mengenai syarat kebaruan di dalam Desain Industri, diatur pada Pasal 2 ayat 1 UU Desain Industri yang menyebutkan jika suatu desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Penafsiran kata tidak sama tersebut yang dalam praktik menimbulkan permasalahan karena tidak diartikan berbeda secara signifikan sebagaimana pada *Article 25 (1) TRIPS*, yang secara jelas menyebutkan “*significantly differ*”. Berdasarkan hal tersebut, berpotensi menimbulkan keadaan dimana terdapat 2 (dua) desain yang berbeda sedikit saja dapat dianggap sebagai desain yang baru, karena pengertian sama adalah dimana terdapat 2 (dua) buah desain yang mutlak sama persis.

TRIPS sebagai salah satu konvensi internasional yang diratifikasi oleh Indonesia, telah berlaku sebagai salah satu sumber hukum berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994.

Sehingga seyogyanya, patut diperhatikan sebagai acuan pada saat terjadi multitafsir mengenai syarat kebaruan.

Bahwa sehubungan dengan uraian diatas, EU *Design Directive* menetapkan jika suatu desain dapat dikatakan baru apabila desain tersebut tidak identik dengan desain yang telah ada sebelumnya di masyarakat⁸⁸.

Suatu desain dianggap identik apabila fitur-fiturnya berbeda tetapi hanya pada hal-hal yang tidak substansial sebagaimana dinyatakan oleh Lionel Bently dan Brad Sherman sebagai berikut⁸⁹:

“The test of novelty required under the Directive is similar to that under existing law. Article 4 states that a design shall be considered new if no identical design has been made available to the public. It also provides that design shall deem to be identical if their features differ only in immaterial details.”

Bahwa dengan syarat kebaruan yang dihubungkan dengan perubahan yang hanya *immaterial detail*, sebesarny dapat menjadi suatu contoh dalam melakukan penafsiran mengenai kebaruan. Karena dengan pada prinsipnya, perubahan yang hanya *immaterial detail* bukan merupakan perbedaan secara signifikan.

⁸⁸ *Op.cit.*, Dr. Ansori Sinungan, SH., LL.M., Perlindungan Desain Industri, Tantangan dan Hambatan Dalam Praktiknya di Indonesia, 326.

⁸⁹ *Op.cit.*, Lionel Bently and Brad Sherman, Intellectual Property Law, Hal. 607.

II. 4.2. Konvensi-Konvensi Internasional yang Berkaitan dengan Peraturan Desain Industri di Indonesia

II.4.2.a *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 1883*

Bahwa Desain Industri merupakan bagian dari hak milik perindustrian sesuai dengan ketentuan *Article 1 (2)* Konvensi Paris revisi Stockholm 1967 dan perubahannya tanggal 28 September 1979 (“**Paris Convention**”), yang mengatur sebagai berikut⁹⁰:

“The protection of industrial property has as its object patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, tradenames, and indication of source or appellation of origin, and the repression of unfair competition”

Dari pengertian mengenai ruang lingkup perlindungan hukum milik perindustrian diatas, selanjutnya diterangkan jika milik perindustrian itu juga mempunyai ruang lingkup yang tidak terbatas pada bidang perindustrian dan perdagangan semata, melainkan menyangkut bidang-bidang industri pertanian dan pertambangan bahkan semua barang-barang hasil pabrik atau alamiah seperti anggur, gandum, beras, daun tembakau, buah-buahan, ternak, macam-macam mineral, minuman bir, kembang, tepung dan lain (*Article 1 (3)* Konvensi Paris revisi Stockholm 1967) dan perubahannya tanggal 28 September 1979.

⁹⁰ *Op.cit.* Muhammad Djumhana, Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia, Hal. 38.

Kemudian pada Article 5 *quinquies*, Konvensi ini mengatur jika:

“Industrial design shall be protected in all the countries of the Union.”

Akan tetapi di dalam Paris Convention, tidak secara jelas memberikan definisi atas desain industri, karena memberikan kebebasan terhadap Negara-Negara anggota untuk memutuskan sendiri dalam hal melindungi Desain Industri berdasarkan *domestic law* Negara-Negara anggota tersebut⁹¹.

Saat ini Paris *Convention* beranggotakan 163 Negara per 15 Juli 2002. Indonesia ikut serta dengan meratifikasi konvensi itu tanggal 18 Desember 1979 dan juga menjadi anggota Paris *Union*⁹². Paris *Convention* berlaku terhadap HKI (*industrial property*) dalam pengertian luas termasuk paten, merek, desain industri, *utility models*, nama dagang, indikasi geografis serta pencegahan persaingan curang⁹³.

⁹¹ Riichi Ushiki, Legal Protection of Industrial Designs, USHIKI International Patent Office, Hal 2.

⁹² WIPO, CONTRACTING PARTIES ON SIGNATORIES TO TREATIES ADMINISTERED BY WIPO, July 15 2001. Indonesia meratifikasi Paris Convention melalui Keputusan Presiden No. 24 tahun 1979 tanggal 18 Desember 1979, namun masih mereservasi pasal 1 sampai dengan 12 dan Pasal 28 (1) Paris Convention. Pada tahun 1997, melalui Keputusan PResiden No. 15 tahun 1997, Indonesia mencabut reservasi pasal 1 sampai dengan 12, akan tetapi Pasal 28 (1) tentang dispute settlement tetap direservasi oleh Indonesia.

⁹³ *Op.cit.*, Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPS, Hal. 30.

II.4.2.b The Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs of 1925

Berdasarkan ketentuan dalam *Article 19 Paris Convention*, beberapa Negara Union tergabung di dalam The Hague in 1925 untuk mendiskusikan mekanisme perlindungan terhadap Desain Industri, yang disebut sebagai *The Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs*.

Pada tahun 1934, *the Hague Agreement* direvisi di London, yang mengatur sebagai berikut:

Article 1:

“Nationals of any of the contracting countries, as well as persons who, upon the territory of the restricted Union, have satisfied the conditions of Article 3 of General Convention, may, in all the other contracting countries, secure protection for their industrial design by means an international deposit made at the Iternational Bureau of the Industrial Property at Berne.”

Article ini kemudian direvisi lagi oleh Hague 1960 sebagai berikut:

- 1. The contracting state contitute a Special Union for the International deposit of industrial designs;*
- 2. Only States members of the International Union for the Protection of Industrial Property may become party to this Agreemeent.*

The Hague Agreement merupakan pengaturan yang dibuat oleh beberapa Negara anggota *Paris Convention* yang tidak menerapkan *non examination*

system for the protection of industrial designs, dimana tidak memerlukan pemeriksaan substansi karena telah mengedepankan syarat kebaruan (*novelty*)⁹⁴. Meskipun mayoritas Negara anggota Hague *act* tetap tunduk pada London Act 1934, sedangkan Negara-Negara lain terbagi ke dalam Hague Agreement 1960 atau Geneva Protocol 1975.

Guna mengetahui pembagian negara-negara yang tunduk pada London Act 1934, Hague Agreement 1960 atau Geneva Protocol 1975, maka dapat diuraikan pembagiannya dibawah ini⁹⁵:

Tabel 11
Negara-Negara yang Tunduk pada London Act, Hague Agreement dan London Act dan Hague Agreement

London Act 1934	Hague Agreement 1960	London Act dan Hague Agreement
Spain	Belgium	Germany
Morocco	Netherland	Switzerland
Tunisia	Luxembourg	France
Indonesia	Italy	Liechtenstein
Egypt	Korea	Monaco
Holy See	Romania	Suriname
	Yugoslavia	Hungary
	Moldova	Senegal
	Slovenia	Benin
	Bulgaria	Cote D'ivoire
	Macedonia	
	Mongolia	

⁹⁴ *Op.cit.*, Riichi Ushiki, Legal Protection of Industrial Designs, Hal. 3.

⁹⁵ Dr. Ansori Sinungan, SH., LL.M., Perlindungan Desain Industri, Tantangan dan Hambatan Dalam Praktiknya di Indonesia, PT. Alumni Bandung, 2011, Hal. 108.

Bahwa berdasarkan tabel diatas, Indonesia termasuk ke dalam Negara yang tunduk pada London Act 1934, lebih memandang perlindungan Desain Industri melalui “*copyright approach*”. Untuk itu, seharusnya syarat original dijadikan syarat dalam menentukan kebaruan di dalam perlindungan Desain Industri.

II.4.2.c The Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Design of 1968

Direvisi pada tahu 1979 di Stockholm, perjanjian ini dibuat untuk mengetahui kelas-kelas barang dan jasa yang akan didaftarkan. Untuk keperluan pendaftaran Desain Industri tersebut, telah disusun suatu daftar klasifikasi desain yang disetujui dalam Perjanjian Locarno. Klasifikasi desain meliputi 31 kelas yang dibagi lagi menjadi 216 sub kelas. Tujuan dari penyusunan klasifikasi ini semata-mata hanya untuk administratif dan sebaiknya diadopsi oleh Undang-Undang Desain Industri yang akan datang, misalnya melalui Peraturan Pemerintah⁹⁶.

Bahwa dengan adanya pembagian kelas-kelas barang dan jasa yang akan didaftarkan, maka diharapkan selain dapat mempermudah pemeriksa untuk melakukan klasifikasi barang dan jasa, juga agar lebih mudah menentukan kebaruan dari desain tersebut. Bagaimana dalam hal terjadi pendaftaran yang dalam formulirnya tidak mencantumkan kelas barang dan jasa yang benar? Menurut hemat penulis, pendaftaran

⁹⁶ *Ibid*, Hal. 161

tersebut akan ditolak pada tahap pemeriksaan administratif karena dalam praktiknya formulir yang baru diterima akan segera diperiksa oleh Ditjen HKI, baik mengenai kelengkapan pendaftaran hingga klasifikasi kelas barang dan jasanya.

II.4.2.d TRIPS Agreement under the World Trade Organization Agreement

Bahwa organisasi internasional yang berkaitan dengan bidang desain tidak hanya terbatas pada organisasi yang khusus mengenai hak atas kekayaan intelektual melainkan juga organisasi di bidang perdagangan, salah satunya *World Trade Organization* (WTO) yang merupakan organisasi yang dibentuk sebagai kelanjutan dari Putaran Uruguay dalam membahas GATT, organisasi tersebut sekarang ini banyak terlibat di bidang HKI, salah satunya dengan diatur Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Aspects of Intellectual Property Rights* atau TRIPS). Persetujuan TRIPS memuat norma-norma dan standar perlindungan bagi karya intelektual dan menempatkan perjanjian internasional di bidang HKI pada dasarnya. Di samping itu, persetujuan tersebut mengatur pula aturan pelaksanaan penegakan hukum di bidang hak atas kekayaan intelektual secara ketat⁹⁷.

TRIPS sebagai lampiran *WTO Agreement* merupakan dokumen yang mengikat Indonesia melalui ratifikasi berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. Berdasarkan hukum internasional, persetujuan

⁹⁷ *Ibid.*, Hal. 60

internasional yang telah diratifikasi merupakan hukum nasional bagi negara itu sendiri⁹⁸. Sehingga akhirnya mendasarkan atau mengacu kepada TRIPS, Indonesia mengeluarkan aturan positif yang mengatur mengenai Desain Industri yaitu UU Desain Industri.

Mendukung pengaturan TRIPS di dalam Negara-Negara anggota WTO, *Vienna Convention of Law of Treaties* 1980 memperkenalkan prinsip *pacta sunt servada* yang berbunyi⁹⁹:

“Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith”

Sistem HKI internasional dewasa ini menjadi signifikan karena keterkaitannya dengan perdagangan internasional, berdasarkan hal tersebut, berikut ini adalah beberapa prinsip dasar TRIPS, yaitu¹⁰⁰:

1. Standar Minimum TRIPS;

TRIPS hanya memuat ketentuan-ketentuan minimum yang wajib diikuti oleh para negara anggotanya. Artinya, mereka dapat menerapkan ketentuan-ketentuan yang lebih luas lagi, asalkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan TRIPS itu sendiri dan prinsip-prinsip hukum internasional.

2. *National Treatment*;

Inti *national treatment* adalah pada pemberian perlakuan yang sama dalam kaitan dengan

⁹⁸ Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPS, Alumni, Jakarta, Hal. 17.

⁹⁹ Vienna Convention on Law of Treaties 1980 Art. 26.

¹⁰⁰ *Op.cit.*, Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPS, Hal. 24-29.

perlindungan kekayaan intelektual antara yang diberikan kepada warga negara sendiri dan warga negara lain.

National Treatment telah dikenal dalam *Paris Convention* dan *Berne Convention*.

Prof Michael Blakeney menulis¹⁰¹:

“The national treatment principle would, in any event, have been imported by the relevant general principles from the Paris, Berne and Rome Conventions. Article 3 thus performs the important symbolic role of emphasising the continuation of a long established principle of intellectual property protection.”

National Treatment tidak berlaku dalam kaitannya dengan prosedur yudisial dan administratif di satu negara.

3. *Most-Favoured-Nation Treatment* (“*MFN*”);

Prinsip ini yang juga sudah dikenal dalam *WTO Agreement* berintikan pengertian jika pemberian suatu kemanfaatan (*advantage*), keberpihakan (*favour*), hak istimewa (*privilege*) atau kekebalan (*immunity*) yang diberikan oleh satu negara anggota kepada warga dari satu negara anggota lain harus diberikan juga *immediately* dan *unconditionally* kepada warga negara-negara anggota yang lain.

National Treatment dan *MFN* merupakan dua sejoli pengawalan perdagangan internasional yang ideal. Secara historis menurut Frederick Abbot,

¹⁰¹ Michael Blakeney, *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights: A Concise Guide to Trips Agreement*, Sweet & Maxwell, London, 1996, Hal. 10

karena putusan-putusan diplomatik di masa lalu dilakukan dengan tidak diarahkan pada peningkatan kesejahteraan dunia, maka *“The MFN principle was and is intended to depoliticize the international economic system so as to reduce the chances of breakdown into a system of diplomacy based alliances.”*

4. Teritorialitas;

Walaupun *National Treatment* dan MFN merupakan 2 prinsip pokok, titik tolak pelaksanaan sistem HKI bernaung dalam kedaulatan dan yuridiksi masing-masing negara. HKI diberikan oleh negara atau sub divisi dalam satu negara, tidak oleh pihak non negara, atau lembaga yang supranasional. Bahkan, menurut Frederick Abbot memang ada beberapa tantangan terhadap prinsip teritorialitas ini. Pertama, tensi antara pemberian HKI berdasarkan prinsip teritorial di satu pihak dan perpindahan barang dan jasa lintas negara secara bebas di pihak lain. Kedua adalah internet dan lain bentuk instrumen penyampaian informasi yang bekerja sangat cepat, termasuk perkembangan *e-commerce*. Namun betapaun pengarang tersebut mengatakan:

“While the territorial basis of the international IPRs system may be under challenge, for present purposes the principle of the territorial nature of IPRs remains basic to system. Neither the Paris, Berne or Rome Conventions, nor any other instrument under the umbrella of WIPO, nor the TRIPS Agreement, creates a supranational system of IPRs protection.”

5. Alih Teknologi;

Alih teknologi adalah masalah yang amat sentral bagi kepentingan Negara berkembang, dan alih teknologi merupakan salah satu pokok TRIPS, yang antara lain menyatakan jika:

“The protection and enforcement of the intellectual property right should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligation.”

Jadi dengan HKI diharapkan akan terjadi alih teknologi, dengan tujuan (i) pengembangan inovasi teknologi, (ii) penyemaian teknologi untuk (iii) kepentingan bersama antara produser dan pengguna pengetahuan teknologi, serta dalam (iv) situasi kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi, juga (v) keseimbangan antara hak dan kewajiban.

6. Kesehatan Masyarakat dan Kepentingan Publik yang lain.

Negara-negara anggota dalam menyesuaikan legislasi mereka berdasarkan TRIPS diberi kebebasan bagi perlindungan kesehatan dan gizi masyarakat. Juga pengembangan kepentingan umum di sektor-sektor yang amat penting bagi pengembangan sosial ekonomi dan teknologi.

Menurut Michael Blakeney, asas yang berkaitan dengan kepentingan public ini dapat dinilai sebagai

amplification dari tujuan-tujuan TRIPS seperti tercantum dalam pembukaan.

Mengenai syarat kebaruan di dalam UU Desain Industri, dikaitkan dengan ketentuan di dalam TRIPS yang memberikan pilihan atau alternatif sistem desain industri yang dapat dipilih oleh negara-negara anggota. Pada *Article 25* TRIPS menyatakan “*member shall provide for the protection of independetly created industrial design that are new or original*”. Dengan adanya pilihan tersebut maka terdapat alternatif bagi Indonesia untuk mengikuti ketentuan yang diatur di dalam TRIPS tersebut. Karena sesungguhnya perlindungan terhadap desain industri dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan hak cipta (*copyright approach*) dan atau pendekatan paten (*patent approach*). Dengan memilih persyaratan *new or original* maka akan sangat bermanfaat bagi kepentingan ekonomi Indonesia yang memiliki keragaman seni dan budaya yang pada dasarnya telah mendapatkan perlindungan hak cipta¹⁰².

Bahwa Desain Industri sendiri diatur pada *Article 25* dan *26 Part II, Section 4* TRIPS¹⁰³, yaitu *Standards Concerning the Availability, Scope and*

¹⁰² Insan Budi Maulana, Pelangi HaKI dan anti Monopoli, Pusat Studi hukum (PSH) Fak. Hukum UII Yogyakarta, Agustus 2000, Hal 173-174.

¹⁰³ *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564).

*Use of the Intellectual Property Rights yang mengatur sebagai berikut*¹⁰⁴:

Article 25 TRIPS:

- 1. Member shall provide for the protection of Independently created Industrial design that are new or original. Members may provide that designs are not new or original if they did not significantly differ from known design or combination of known design features. Member may provide that such protection shall not extend to design dictated essentially by technical or functional considerations;*
- 2. Each member shall ensure that requirements for securing protection for textile design, in particular in regard to any cost, examination or publication, do not unreasonably impair the opportunity to seek and obtain through industrial design law or through copyright law.*

Article 26 TRIPS:

- 1. The owner of a protected industrial design shall have the right to prevent third parties not having the owners 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 under-take for commercial purpose;*
- 2. Member may provide limited exceptions to the protection of industrial design, provided that such exceptions do not unreasonably conflict with the normal exploitation of justice the legitimate interests of the owner of the protected design, taking account of the legitimate interests of third parties;*
- 3. The duration of protection available shall amount to at least 10 years.*

¹⁰⁴ *Op. Cit.*, Insan Budi Maulana, Pelangi HaKI dan anti Monopoli, Hal. 4 -5

Dari hal-hal diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut¹⁰⁵:

1. *Choice of system is preserved;*

TRIPS tidak menentukan secara eksplisit menentukan jenis perlindungan desain industri, apakah melalui *deposit* atau pendaftaran, Negara-Negara anggota dibebaskan untuk menentukannya.

2. *Choice of rationale is preserved;*

Sebuah desain dapat dilindungi melalui salah satu dari 3 (tiga) kriteria sebagai berikut, yaitu:

- a. *Novelty;*
- b. *Originality;*
- c. *A combination of Novelty and Originality.*

3. *Novelty may be limited;*

TRIPS tidak secara spesifik menjelaskan kata *new* di dalam Pasal 25 TRIPS. Hal ini dimaksudkan agar Negara anggota dapat menyesuaikan dengan pengertian baru dalam perlindungan desain industri di dalam negeri. Sedangkan kriteria originalitas lebih penting di dalam pengaturan ini.

4. *Choice of subject matter is left open;*

Dengan mengatur para Negara anggota dengan kata "*may*" daripada menggunakan kata "*shall*", maka menjelaskan jika perlindungan desain

¹⁰⁵ Carlos M. Correa & Abdulqawi A. Yusuf, *Intellectual Property and International Trade, the TRIPS Agreement*, Kluwer Law International BV, Netherlands, 2008, Hal. 223-226.

industri tidak dapat diperpanjang hingga perlindungan atas teknik ataupun fungsinya.

5. *Cost is an issue;*

Bahwa TRIPS mengatur mengenai syarat untuk perlindungan desain tekstil di dalam *Article 25* ayat 2 TRIPS, yang kemudian dijelaskan secara khusus jika dalam mengusahakan perlindungannya menggunakan biaya yang diperlukan.

6. *Compulsory licences are not mentioned;*

Bahwa beberapa ahli telah memberikan saran jika memungkinkan supaya Negara Anggota untuk membuat ketentuan tentang *compulsory licences*.

7. *Duration.*

Bahwa durasi minimum perlindungan desain industri adalah 10 (sepuluh) tahun.

II. 5 Pembatalan Hak atas Desain Industri di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Kewenangan Pengadilan Niaga dalam menangani perkara HKI pada saat ini hanya perkara gugatan pembatalan, atau gugatan ganti rugi atas pemakaian secara tidak sah terhadap pemilik hak desain industri/desain industri terdaftar. Dalam UU Desain Industri, gugatan pembatalan diatur dari Pasal 38 sampai dengan Pasal 44, dan Pasal 46 hingga Pasal 48 UU Desain Indonesia tentang kewenangan Pengadilan Niaga dalam menangani gugatan ganti rugi.

Untuk memperjelas mengenai gugatan pembatalan yang diatur di dalam UU Desain Industri, berikut uraian Pasal-Pasal yang mengatur mengenai hal tersebut, yaitu:

Pasal 38 UU Desain Indonesia:

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga;
- (2) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tentang pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan diucapkan.

Pasal 39 UU Desain Indonesia:

- (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 oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan;
- (4) Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (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.

Selanjutnya pada pasal 40 UU Desain Indonesia menerangkan jika terhadap putusan perkara desain industri di Pengadilan Niaga hanya berlanjut ke Mahkamah Agung dan tidak melalui tahapan Pengadilan Tinggi.

Kemudian pada Pasal 41 UU Desain Indonesia, mengatur mengenai upaya hukum kasasi dalam perkara desain industri, yaitu sebagai berikut:

- (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yangdimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan

kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus 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 memori 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 permohonan kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

Setelah proses diatas selesai, maka Direktorat Jenderal mencatat putusan atas gugatan pembatalan yang telah berkekuatan hukum tetap di dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri. Adanya pembatalan pendaftaran desain industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Desain Industri dan hak-hak lain yang berasal dari Desain Industri tersebut.

Bahwa sebagaimana yang telah disebutkan diatas, jika Pengadilan Niaga juga berwenang menangani sengketa berupa gugatan ganti rugi terhadap tindakan pelanggaran desain industri yang telah didaftar dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak (berupa membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang) yang diberikan Hak Desain Industri, yaitu pada

Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 dalam UU Desain Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- (1) Pemegang Hak Desain Industri atau penerimaan lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa:
 - a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Niaga.

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa diatur pada Pasal 47 UU Desain Indonesia.

BAB III

Kebaruan dalam Perlindungan Desain Industri di Indonesia serta Analisis Terhadap Terjadinya Inkonsistensi Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.

I. Ketentuan Hukum mengenai Kebaruan (*novelty*) dalam Perlindungan Desain Industri di Indonesia

Bahwa desain yang dapat dilindungi oleh Desain Industri adalah desain yang mengandung nilai estetis dan dapat diterapkan pada suatu produk. Selain itu, dalam Pasal 2 UU Desain Industri, mengatur jika suatu desain harus memiliki kebaruan. Agar suatu desain dapat dianggap baru maka desain tersebut harus tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya yang dimaksud disini adalah pengungkapan Desain Industri sebelum (i) tanggal penerimaan; (ii) tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas; dan (iii) telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia (vide Pasal 2 ayat 1, 2 dan 3 UU Desain Industri), sedangkan yang dimaksud dengan Pengungkapan sendiri sebelumnya telah diperlihatkan melalui kepada umum, baik melalui media cetak dan elektronik lokal ataupun internasional.

Jika suatu desain telah memenuhi ketentuan-ketentuan diatas, maka agar desain tersebut mendapatkan perlindungan Desain Industri, desain itu harus didaftarkan kepada Ditjen HKI (vide. Pasal 10 jo. 11 UU Desain Industri), kemudian untuk mendapatkan tanggal penerimaan, desain itu wajib memenuhi syarat administratif melalui pemeriksaan administratif (vide. Pasal 24 UU Desain Industri). Setelah memenuhi syarat administratif, maka desain tersebut diumumkan oleh Ditjen HKI pada sarana yang khusus dan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal penerimaan (vide. Pasal 25 (1) UU Desain Industri). Selama masa pengumuman tersebut, setiap pihak dapat menjadi oposisi dengan mengajukan keberatan tertulis bersifat substantif kepada Ditjen HKI dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan. Terhadap oposisi tersebut, pemohon

diberikan kesempatan untuk menyampaikan sanggahannya paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan oleh Ditjen HKI, berdasarkan kedua hal itu, pemeriksa akan melakukan pemeriksaan substantif. Kemudian paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman, harus ada keputusan dari Ditjen HKI (vide. Pasal 26 UU Desain Industri). Sebaliknya, jika tidak terdapat oposisi maka 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman, pemohon diberikan sertifikat (vide. Pasal 30 UU Desain Industri). Melalui mekanisme yang diatur dalam UU Desain Industri tersebut, suatu desain dapat diberikan perlindungan Desain Industri. Memperhatikan Indonesia yang tidak menerapkan pemeriksaan substantif tanpa adanya oposisi, maka akhirnya membuat Ditjen HKI menjadi “gigit jari” karena meskipun pemeriksa mengetahui adanya potensi ketidakbaruan pada suatu desain, pemeriksa tetap tidak dapat melakukan apa-apa tanpa adanya oposisi.

Terkait dengan hal tersebut, syarat kebaruan yang hanya diterangkan sebagai “tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya” secara harafiah dapat dimengerti sebagai “perbedaan sedikit dapat dianggap baru” sepanjang tidak sama dengan desain yang telah ada. Ketentuan “tidak sama” ini seharusnya mengikuti semangat perlindungan Desain Industri yang intinya memberikan hak eksklusif kepada pendesain terhadap kreasinya, sehingga dapat mencegah pihak-pihak lain yang secara “tidak langsung” menggunakan desainnya tanpa izin. Diumpamakan “tidak langsung” karena pihak lain tersebut dapat saja berkedok sebagai pendesain yang mengkreasikan suatu desain padahal secara kasat mata dapat disimpulkan merupakan tiruan yang dimodifikasi sedikit agar semata-mata memenuhi syarat “tidak sama” dengan desain yang telah ada sebelumnya. Potensi kerugian yang mungkin timbul adalah dimana pendesain tidak dapat melindungi desainnya dengan maksimal karena adanya desain-desain dengan dimodifikasi sedikit dan mendapatkan perlindungan Desain Industri. Hal lain adalah potensi didaftarkannya suatu desain yang sebenarnya merupakan *public domain*, akan tetapi desain tersebut dimodifikasi sedikit sehingga untuk memenuhi syarat “tidak sama”, bahkan

bukan tidak mungkin ketidakjelasan dalam penentuan kebaruan terhadap suatu desain ini dijadikan “grey area” oleh oknum-oknum penegak hukum agar dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu, karena dimungkinkannya 2 (dua) penafsiran yang berbeda dalam menentukan kebaruan terhadap suatu desain. Untuk itu, meskipun dalam hukum positif di Indonesia memberikan perlindungan terhadap desain yang baru karena tidak sama dengan desain yang telah ada sebelumnya, seharusnya tetap memperhatikan esensi dari perlindungan Desain Industri yang diatur dalam *Article 25* dalam TRIPS.

Bahwa *Article 25* dalam TRIPS mengatur tentang Desain Industri yang intinya mensyaratkan suatu desain untuk dapat dilindungi harus “*new or original*”, dan kemudian menjelaskan jika suatu desain dapat dianggap “*new or original*”, jika desain tersebut “*significantly differ*” dengan desain yang telah ada sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut, sebelum adanya TRIPS, Inggris melalui RDA(A) telah mengatur jika suatu desain dianggap baru jika “*no identical design has been made available to the public*”. Dari hal itu, maka dapat disimpulkan jika “tidak identik” esensi dalam menentukan perbedaan antara satu desain dengan desain lainnya dalam pengaturan *Registered Design* di Inggris.

Bahwa melihat dan memperhatikan, hubungan kausalitas antara konvensi Internasional TRIPS dengan Indonesia yang telah meratifikasi konvensi tersebut, dengan prinsip dasar TRIPS yang mewajibkan Negara anggotanya untuk menerapkan aturan TRIPS sebagai peraturan minimal, maka sudah seharusnya Indonesia dapat menyelesaikan ketidakjelasan mengenai kebaruan ini dengan mengacu pada ketentuan “*significantly differ*” sebagaimana dalam TRIPS. Hal tersebut akan sejalan dengan semangat perlindungan Desain Industri yang memberikan hak eksklusif kepada pendesain atas kreasi desainnya. Semangat tersebut akan hilang jika pengertian “tidak sama” dipahami secara harafiah, karena dengan adanya perbedaan sedikit dianggap baru, maka kreasi seorang pendesain akan menjadi tidak berharga.

Bahwa sejalan dengan uraian diatas, tampaknya pada penyusun legislasi atau pemerhati HKI telah menyadari jika syarat kebaruan di dalam UU Desain Industri telah menimbulkan intepretasi yang berbeda-beda, sehingga telah disusun rancangan UU Desain Industri baru, dimana perbedaannya dapat diuraikan dibawah ini:

Tabel 12
Perbandingan UU Desain Industri dengan Rancangan UU Desain Industri

UU Desain Industri	Rancangan UU Desain Industri
Bagian Pertama Desain Industri yang Mendapat Perlindungan	Bagian Pertama Desain Industri yang Mendapat Perlindungan
Pasal 2	Pasal 2
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: <ul style="list-style-type: none"> • Tanggal Penerimaan; atau • Tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas. Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.	1. Tetap; 2. Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan Desain Industri tersebut berbeda atau tidak mirip dengan pengungkapan Desain Industri yang telah ada sebelumnya; 3. Tetap.

Bahwa berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jika rancangan Undang-Undang Desain Industri menyadari adanya permasalahan mengenai syarat kebaruan

yang diatur di dalam UU Desain Industri, sehingga akhirnya perlu untuk menggunakan kata-kata “berbeda atau tidak mirip” yang intinya adalah sama dengan pengaturan tentang kebaruan yang telah diatur di dalam RDA (A) mengenai *Registered Design* dan di dalam TRIPS. Untuk itu, seharusnya Indonesia sudah dapat memahami dan meng-unifikasi esensi dari syarat kebaruan dalam perlindungan Desain Industri yang tidak hanya terbatas pada pengertian tidak sama dengan desain yang telah ada. Akan tetapi lebih luas dari itu, yaitu adanya perbedaan yang signifikan.

II. Inkonsistensi putusan pembatalan hak Desain Industri

II.1. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara pembatalan hak Desain Industri No. 017 PK/Pdt.Sus/2007 tertanggal 24 Januari 2008 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 019 K/N/HaKI/2006 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 06/DESAIN INDUSTRI/2006/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 26 April 2006

II.1.1 Latar Belakang

1. Bahwa pihak yang berperkara adalah PT. Hitachi Construction Machinery sebagai Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/ Penggugat (selanjutnya disebut sebagai “**Hitachi**”) dan PT. Basuki Pratama Engineering sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II/Tergugat (selanjutnya disebut sebagai “**Basuki**”), serta Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Hak

- Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Turut Tergugat (selanjutnya disebut sebagai “**Ditjen HKI**”);
2. Bahwa Hitachi telah memproduksi mesin boiler dan telah mendapatkan *Certificate of Authorization* dari *America Society of Mechanical Engineers*. Mesin tersebut merupakan *public domain* bagi kalangan produsen dan konsumen mesin boiler karena kenyataannya bentuk dan konfigurasinya telah lama dipergunakan di Indonesia;
 3. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2006, pada surat kabar Kompas terdapat pengumuman dan peringatan desain industri atas mesin boiler atas nama Basuki yang telah terdaftar dan memiliki hak desain industri dari Ditjen HKI dengan No. ID 0 008 936-D tertanggal 7 Juni 2005;
 4. Bahwa dengan adanya pendaftaran yang diuraikan diatas, mengingat bentuk dan konfigurasi yang didaftarkan Basuki bukan merupakan hal baru dan tidak memenuhi itikad baik sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 4 UU Desain Industri, maka Hitachi sebagai salah satu produsen mesin boiler yang dikenal di Indonesia demikian juga di manca Negara, sangat berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini.

II.1.2 Pertimbangan

1. Bahwa pada putusan Peninjauan Kembali di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia, hanya memberikan pertimbangan formil, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa putusan-putusan sebelumnya (dhi. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 019 K/N/Haki/2006 jo. putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 06/DESAIN INDUSTRI/2006/PN.NIAGA JKT.PST) tidak terdapat kekeliruan yang nyata dari Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung (“UU **Mahkamah Agung**”)¹⁰⁶. Sehingga alasan Hitachi tentang tidak cukupnya pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*), bukan merupakan alasan peninjauan kembali;

¹⁰⁶ Pasal 67 UU Mahkamah Agung mengatur sebagai berikut:

Permohonan peninjauan kembali putusan Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

b. Bahwa surat-surat bukti baru yang diajukan oleh Hitachi (Bukti PK 1 dan PK 2)¹⁰⁷ tidak merupakan surat bukti yang menentukan pada waktu perkara diperiksa karena tidak dapat ditemukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 huruf b UU Mahkamah Agung¹⁰⁸, karena surat-surat tersebut dibuat pada tanggal 29 Mei 2006 dan tanggal 9 Oktober 2006, atau setelah perkara ini diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 April 2006.

2. Bahwa pada pertimbangan putusan Mahkamah Republik Indonesia No. 019 K/N/Haki/2006, juga hanya memberikan pertimbangan yang formil seperti halnya di dalam putusan Peninjauan Kembali;

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penulis akan menguraikan inti dari pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 06/DESAIN INDUSTRI/2006/PN.NIAGA JKT. PST., yang menyatakan jika mesin boiler No. ID 0008936 D milik Basuki dinyatakan tidak memiliki kebaruan, yaitu sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Hitachi (P-13a sampai dengan P-13f) membuktikan jika mesin boiler diproduksi di banyak Negara. Dan diantara produk-produk

¹⁰⁷ Berdasarkan pertimbangan pada Hal. 21 dalam Putusan No. 017 K/PDT.SUS/2007, surat-surat bukti baru yang diajukan oleh Hitachi adalah sebagai berikut:

1. surat dari Direktorat Hak Cipta DI. DTLST & Rahasia Dagang No. H2HC.04.10.59, tanggal 29 Mei 2006 yang ditujukan kepada PT Hitachi Construction Machinery Indonesia (Bukti PK-1);
2. Surat Ketetapan No. Pol. : S TAP 08/X/Restro Bks tertanggal 9 Oktober 2006, perihal Penghentian Penyidikan Perkara atas nama Mr. Shuji Shoma (Bukti PK-2).

¹⁰⁸ Lihat huruf b pada ketentuan Pasal 67 UU Mahkamah Agung diatas.

tersebut tidak memiliki kesamaan pada bentuk dan konfigurasinya jika dibandingkan dengan bukti P-11, T-1 dan TT-2 yang berupa sertifikat desain industri milik Basuki No. ID 0008936 D;

- b. Bahwa saksi-saksi ahli yang memberikan keterangan di pengadilan, yaitu saksi ahli Ragil Yoga Edi, SH., dan Ir. Haifa Wahyu Phd., menerangkan jika sedikit saja perbedaan pada bentuk dan konfigurasi pada dasarnya telah menunjukkan adanya kebaruan¹⁰⁹;
- c. Bahwa berdasarkan bukti T-3 (faktur percetakan mesin boiler milik Basuki), ternyata dibuktikan setelah tanggal pendaftaran desain industri;
- d. Bahwa berdasarkan bukti-bukti P-13 a sampai f, dikaitkan dengan bukti T-5 dan T-6, mesin boiler merupakan produk yang dikenal secara umum dan telah diproduksi oleh berbagai perusahaan maupun luar negeri sejak lama, sehingga tidak dapat dikatakan jika produk mesin boiler adalah *public domain*.

II.1.3 Putusan

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (Hitachi) tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat (Hitachi) untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).

¹⁰⁹ Hal ini dibantah pada Hal. 14 dalam putusan No. 017 PK/Pdt.Sus/2007, yang menyatakan jika “..kesimpulan atas keterangan ahli Ragil Yoga Edi, SH., dan Ir. Haifa Wahyu, Phd., bukan berdasarkan berita acara persidangan sebagaimana tertera di dalam putusan perkara aquo (vide Hal. 22 dan 23 dari putusan *Judex Factie*).

II.1.4 Kesimpulan

1. Bahwa dengan ditolaknya permohonan perninjauan kembali yang diajukan oleh Hitachi, maka produk mesin boiler milik Basuki dinyatakan baru karena produk-produk yang telah ada sebelumnya dianggap tidak memiliki kesamaan dengan produk mesin boiler milik Basuki;
2. Bahwa berdasarkan hal diatas, maka dapat disimpulkan jika dengan adanya perbedaan sedikit dari desain yang telah ada, maka desain tersebut dapat dikategorikan sebagai desain yang baru.

II.2 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara pembatalan hak Desain Industri dengan Register No. 022 K/N/HaKI/2006 tertanggal 16 Februari 2007 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 20/DESAININDUSTRI/2006/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 30 Mei 2006

II.2.1 Latar Belakang

1. Bahwa pihak yang berperkara adalah Ferry Sukamto sebagai Pemohon Kasasi / dahulu Penggugat (“Ferry”) melawan Susanto dan Ditjen HKI sebagai Para Termohon Kasasi/dahulu Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Bahwa Ferry mengajukan gugatan dengan alasan jika Ferry merupakan pihak yang terlebih dahulu dan sudah lama menggunakan desain yang sama dengan produk milik Susanto, jauh sebelum Susanto mengajukan pendaftaran desain industri atas desain tempat disk-nya pada tanggal 26 Februari 2004, dan

saat ini telah terdaftar dibawah No. ID.0.007.243 tertanggal 22 Desember 2004 atas nama Susanto;

3. Bahwa Susanto, melalui kuasa hukum, telah beberapa kali memberikan teguran kepada Ferry, yang menyatakan jika Susanto adalah satu-satunya pihak yang memiliki hak eksklusif untuk melarang Ferry untuk menggunakan desain yang sama pada produk-produk tempat disk yang diproduksi oleh Ferry tanpa persetujuan dari Susanto;
4. Bahwa pendaftaran “tempat disk” yang dilakukan oleh Susanto bertentangan dengan ketertiban umum karena desain dimaksud telah menjadi milik umum (*public domain*) dan bukan merupakan desain yang baru (*not novel*) pada saat Susanto mengajukan permohonan pendaftaran desain industri, sehingga tidak memenuhi unsur kebaruan (*novelty*) sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 UU Desain Industri.

II.2.2 Pertimbangan

Bahwa Majelis Hakim Perkara pada tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia (“*Judex Juris*”), berpendapat jika Majelis Hakim Perkara pada Pengadilan tingkat pertama (“*Judex Factie*”) telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hal. 23 putusan *Judex Factie* tertera:

“...membuktikan bahwa Penggugat telah memperdagangkan tempat disk sejak tahun 2002, namun dalam hal ini tidak secara jelas seperti apa tampilan CD Link yang dimaksudkan, demikian juga ... dan sebagainya”, dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Factie* pada Hal. 24 dalam

putusan yang menyatakan "...bahwa Penggugat tidak dapat mengajukan secara jelas sedain industri tempat disk yang dinyatakan sudah ada sebelumnya untuk dibandingkan dengan Desain Industri milik Tergugat (Susanto), dengan demikian Penggugat (Ferry) dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya...dan sebagainya", jelas terlihat bahwa *Judex Factie* tidak mempertimbangkan contoh/bentuk nyata dari CD Link yang dilihat pada bukti P6a.

2. Bahwa seharusnya meneliti dan membandingkan contoh/bentuk nyata desain sebagaimana bukti T-2 (gambar dan uraian desain tempat disk dan bukti T-8 (contoh/bentuk nyata) dengan Bukti P-6a (contoh/bentuk CD Link);
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 25 ayat 1 TRIPS Agreement, mengatur jika desain adalah tidak baru apabila "*do not significantly differ from known design or combination of known design features*";
4. Bahwa berdasarkan bukti P-6a yang diajukan Ferry terlihat jika pada tanggal 20 Desember 2002, Ferry telah memperdagangkan CD Link dengan contoh yang diajukan di persidangan dan dilekatkan pada bukti P-6a tersebut, serta dihubungkan dengan saksi-saksi (1) Ratmyati dan (2) Felix Irianto Winarsi, yang pada pokoknya menerangkan jika saksi-saksi pernah melihat CD seperti yang diperlihatkan dipersidangan sejak tahun 2002 yaitu sejak bekerja di Disk Tara dan saksi II sebagai penjual CD;
5. Bahwa dari bukti P-6a (tempat disk CD Link) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut maka terbukti jika desain industri "tempat disk" milik Tergugat, No. Pendaftaran ID 0.007.243 tidak

baru, karena tidak berbeda secara signifikan dengan tempat disk yang diproduksi dan diperdagangkan oleh Penggugat lebih dahulu dari tanggal penerimaan Tergugat (Susanto).

II.2.3 Putusan

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Ferry);
2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 20/DESAIN INDUSTRI/2006/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 30 Mei 2006; dan mengadili sendiri:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan desain industri dengan judul “tempat disk” terdaftar No. ID 0 007 243 atas nama Tergugat (Susanto) tidak baru pada saat tanggal penerimaan pendaftaran;
 - Membatalkan pendaftaran desain industri dengan judul “tempat disk” yang terdaftar No. ID 0 007 243 atas nama Tergugat (Susanto) dengan segala akibat hukumnya.

II.2.4 Kesimpulan

1. Bahwa dengan dibatalkannya putusan No. 20/DESAIN INDUSTRI/2006/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 30 Mei 2006 oleh putusan Mahkamah Agung No. 022 K/N/HaKI/2006, maka desain tempat disk Susanto dianggap tidak baru karena sebelum produknya didaftarkan, telah ada produk yang memiliki desain yang sama telah diperjual-belikan oleh Ferry;

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan jika syarat kebaruan yang dimaksud di dalam UU Desain Industri adalah pada saat terdapat desain baru yang memiliki perbedaan signifikan dengan desain yang telah ada sebelumnya;
3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan diatas, acuan “*significantly differ*” tidak dikenal di dalam UU Desain Industri, karena pada Pasal 2 UU Desain Industri hanya menerangkan desain yang baru adalah desain yang belum diungkap sebelum desain tersebut didaftarkan.

II.3. Putusan perkara pembatalan hak Desain Industri No. 14/Desain Industri/2010/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 9 Juni 2010 (sebagai pembandingan terhadap putusan sebagaimana pada butir I dan II diatas)

II.3.1 Latar Belakang

1. Bahwa pihak-pihak yang berperkara adalah Reebok Internasional Limited (“**Reebok**”) sebagai Penggugat melawan Kim Sung Soo (“**Kim**”) sebagai Tergugat dan Ditjen HKI sebagai Turut Tergugat;
2. Bahwa Reebok adalah pihak yang pertama kali menggunakan “Gambar Reebok” sebagai ciri pembeda sejak tahun 1992 yang telah dan masih terdaftar sebagai merek dagang di berbagai Negara di dunia dan Indonesia, sedangkan pendaftaran desain industri No. ID 0007188 tertanggal 21 Agustus 2003 dan No. Sertifikat A00200301987 dengan judul “Sepatu RCC-BOK” atas nama Kim merupakan pembongcengan atas reputasi dan goodwill dari

“Gambar Reebok” milik Reebok yang telah menjadi merek terkenal;

3. Bahwa desain industri “Sepatu RCC-BOK” atas nama Kim adalah tidak baru (*not novel*) sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU Desain Industri, sehingga hak atas desain industri tidak dapat diberikan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama dan kesusilaan sebagaimana pada Pasal 4 UU Desain Industri, serta diajukan pula dengan itikad yang tidak baik.

II.3.2 Pertimbangan

1. Bahwa Kim baru mengajukan permohonan perlindungan desain industri atas “Sepatu RCC-BOK” pada tanggal 21 Agustus 2003, sebagaimana surat-surat bukti TT-1/P-1 dan TT-5 yaitu fotocopy Permohonan Pendaftaran Desain Industri No. A00200301987 atas nama Kim, Berita Negara Resmi Desain Industri No. 109/DI/2003 dan fotocopy Sertifikat Desain Industri;
2. Bahwa merek “Lukisan Reebok” terdaftar dengan registrasi No. 222281 tertanggal 31 Juli 1987 yang diperpanjang dengan daftar No. 395441 tertanggal 31 Juli 1997, kemudian diperpanjang lagi dengan agenda No. R00 2007 003289 tertanggal 16 Maret 2007 tertanggal 31 Juli 1997, didaftar pada kelas 25 untuk jenis barang alas-alas kaki dan pakaian. Selain itu masih terdapat merek “Lukisan Reebok” dengan daftar No. 303144 tanggal 4 Februari 1994, yang diperpanjang dengan agenda No. R00 2003 3505 3509 tertanggal 17 April 2003 tertanggal 4 Februari 1994, dengan kelas yang sama;

3. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 1 dan 2 diatas, telah terbukti jika desain industri milik Kim memiliki persamaan, kemiripan dan tidak berbeda secara signifikan secara gambar garis konfigurasi dengan produk yang sama dibandingkan dengan merek lukisan milik Reebok, terutama dari segi komposisi garis dan konfigurasinya, sehingga tidak terqualifikasi sebagai baru sebagaimana dalam Pasal 2 (1) dan (2) UU Desain Industri, mengingat juga ketika Kim mendaftarkan desain miliknya pada tanggal 21 Agustus 2003, sebelumnya telah ada konfigurasi yang sama karena Reebok telah mendaftarkan mereknya pada tanggal 4 Februari 1994 dan 31 Juli 1997.

II.3.3 Putusan

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Reebok) untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat (Reebok) sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran desain indutri dengan judul “Sepatu RCC-BOK” di bawah daftar No. ID 0007 188;
3. Menyatakan pendaftaran desain indsutri No. ID 0007188 dengan judul “Sepatu RCC-BOK” atas nama Tergugat (Kim);
4. Membatalkan pendaftaran desain industri No. ID 0007188 dengan judul “Sepatu RCC-BOK” atas nama Tergugat (Kim), dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat (Ditjen HKI) untuk tunduk pada isi putusan serta melaksanakan putusan ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 42 UU Desain Industri;

6. Menolak gugatan Penggugat (Reebok) untuk selebihnya;
7. Menghukum Tergugat (Kim) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 12.941.000,- (dua belas juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu Rupiah).

II.3.4 Kesimpulan

1. Bahwa dengan dikabulkannya gugatan Reebok dengan uraian pertimbangan sebagaimana pada huruf c diatas, maka jelas dan dapat disimpulkan jika suatu desain dapat dianggap baru dan memenuhi syarat kebaruan pada saat desain tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dengan desain yang telah ada sebelumnya;
2. Bahwa meskipun putusan ini belum berkekuatan hukum tetap dan masih merupakan putusan pengadilan tingkat pertama, akan tetapi putusan ini dapat menjadi pembeding terhadap putusan pembatalan hak Desain Industri No. 017 PK/Pdt.Sus/2007 dengan No. 022 K/N/HaKI/2006 yang telah diuraikan diatas, dimana faktanya ternyata putusan pengadilan tingkat pertama ini memiliki sustansi pertimbangan yang sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 022 K/N/HaKI/2006 yang memandang syarat kebaruan dari paham "*significantly differ*".
3. Bahwa adanya fakta sebagaimana diuraikan pada butir 2 diatas, maka adanya inkonsistensi putusan dalam perkara pembatalan hak desain industri telah terjadi. Dengan mengacu kepada fakta, dimana pada tahun 2006 (putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 022 K/N/HaKI/2006) memandang syarat

kebaruan sebagai “*significantly differ*” sedangkan pada tahun 2007 (putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 017 PK/Pdt.Sus/2007) memiliki pandangan jika suatu desain dapat dikategorikan baru jika memiliki perbedaan sedikit saja dari desain yang telah ada. Kemudian pada tahun 2010 (Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 14/Desain Industri/2010/PN.NIAGA.JKT.PST) memiliki putusan yang sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 022 K/N/HaKI/2006.

II.4 Analisa Penulis terhadap Inkonsistensi Putusan Perkara pembatalan hak Desain Industri, serta Dampaknya Terhadap Putusan Selanjutnya yang Serupa

Mengacu kepada uraian latar belakang hingga putusan perkara pembatalan hak Desain Industri No.017 PK/Pdt.Sus/2007 dan No.022 K/N/HaKI/2006 sebagaimana diatas. Maka dapat terlihat kausalitas antara terjadinya inkonsistensi putusan dengan aturan mengenai penentuan kebaruan suatu desain dalam UU Desain Industri. Bahwa untuk mengetahui dampak dari terjadinya inkonsistensi putusan tersebut, penulis membandingkan kedua putusan diatas dengan 1 (satu) perkara pembatalan hak atas Desain Industri di tingkat pertama. Guna memahami mengapa dikaitkan ketidakjelasan aturan mengenai kebaruan dalam UU Desain Industri dengan terjadinya inkonsistensi putusan dalam pembatalan hak Desain Industri, maka dibawah ini penulis akan melakukan analisa terhadap putusan-putusan yang telah diuraikan diatas.

Bahwa pada putusan No. 017 PK/Pdt.Sus/2007 tertanggal 24 Januari 2008, merupakan permasalahan antara Hitachi dan

Basuki yang terletak pada desain mesin boiler milik Basuki (diberikan perlindungan terhadap bentuk dan konfigurasi-nya), dimana Hitachi berpendapat jika desain mesin boiler milik Basuki merupakan *public domain*, sehingga tidak baru dan untuk itu tidak dapat dilindungi oleh hak atas Desain Industri. Basuki menolak tuduhan tersebut dan membela diri jika desain mesin boiler miliknya yang terdaftar dengan No. ID 0 008 936-D tertanggal 7 Juni 2005 merupakan desain yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Desain Industri.

Akan tetapi, meskipun di dalam persidangan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 06/Desain Industri/2006/PN.Niaga.JKT.PST (“*Judex Factie* perkara No. 06/2006”), Hitachi telah menyampaikan bukti-bukti dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti P-13 a sampai dengan P-13 f yang menunjukkan fakta jika desain industri boiler milik Basuki telah menjadi milik umum karena sudah banyak dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan lain;
2. Bukti P-12 berupa brosur dari mesin boiler milik Basuki; dan
3. Bukti P-14 a sampai dengan P-14 c, yang menunjukkan pengungkapan sebelumnya dari mesin boiler milik Basuki di dalam *yellow pages* edisi tahun 2002/2003; 2003/2004; dan 2004/2005.

Sedangkan Basuki, selain mengajukan bukti-bukti yang membantah gugatan Hitachi, mengajukan saksi-saksi ahli yaitu saksi ahli Ragil Yoga Edi, SH., dan Ir. Haifa Wahyu, Phd., yang memberikan keterangan sebagaimana dalam putusan *Judex Factie* perkara No. 06/2006 pada hal. 22 dan 23.

Tabel 13

Keterangan Saksi-Saksi Dalam PERkara No. 06/2006

Ragil Yoga Edi, SH.	Ir. Haifa Wahyu, Phd.
Bahwa saksi adalah pegawai LIPI	Bahwa saksi adalah tenaga pengajar di ITB Bandung
Bahwa saksi menulis tentang desain industri	Bahwa boiler ada 2 macam, jenis 1 pipa air maksudnya air di dalam pipa dan 1 jenis pipa api adalah air diluar pipa
Bahwa bentuk boiler harus memenuhi unsur estetika	Bahwa saksi hanya merancang boiler, tidak membuat boiler
Bahwa terbitnya sertifikat harus melalui proses pendaftaran, kemudian pengumuman baru diterbitkan sertifikat	Bahwa saksi sudah melihat boiler sejak masih kuliah
Bahwa setelah pendaftaran 3 bulan baru diumumkan	Bahwa saksi melihat boiler yang diproduksi selain dari PT. Basuki
Bahwa bias dikatakan public domain setelah dipublikasikan lewat 6 bulan	Bahwa saksi tidak pernah melihat fisik boiler
Bahwa gambar yang tertera di sertifikat harus sama dengan gambar yang didesain	Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat lisensi bejana bertekanan
Bahwa saksi tidak bisa menjawab dengan pertanyaan apabila ada sertifikat yang tidak sama dengan gambar yang didesain	
Bahwa saksi tidak mengetahui apabila pendaftaran belum 3 bulan sudah diumumkan	
Bahwa di dalam boiler konfigurasi sama walaupun ada beda, hanya beda skala	
Bahwa saksi belum pernah melihat konfigurasi mesin boiler	
Bahwa saksi bisa membedakan desain boiler yang satu dengan yang lain yaitu dengan membandingkan dengan sketsa	
Bahwa di dalam UU Desain Industri yang dilindungi bagian-bagiannya, boiler merupakan sistem yang terdiri dari bagian-bagian karena 1 bagian fungsinya berbeda	
Bahwa tujuan nilai estetika dalam	

Ragil Yoga Edi, SH.	Ir. Haifa Wahyu, Phd.
UU Desain Industri agar mempunyai nilai komersil	
Bahwa setelah diperlihatkan Bukti T-1 ¹¹⁰ menerangkan gambar No. 1-5 tampak dari depan dan gambar No. 7 tampak dari belakang	

Bahwa berdasarkan uraian diatas, putusan *Judex Factie* perkara No. 06/2006 tetap menolak gugatan Hitachi untuk seluruhnya, dengan alasan utama jika berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh saksi ahli Ragil Yoga Edi, SH., dan Ir. Haifa Wahyu, Phd., yaitu “sedikit saja perbedaan pada bentuk dan konfigurasi pada dasarnya telah menunjukkan adanya kebaruaran”, meskipun berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jika saksi-saksi ahli yang diajukan oleh Basuki sama sekali tidak menyebutkan atau bahkan menyimpulkan jika “sedikit saja perbedaan pada bentuk dan konfigurasi pada dasarnya telah menunjukkan adanya kebaruaran”.

Bahwa Desain Industri melindungi bentuk dan konfigurasi dari mesin boiler, untuk itu guna menentukan adanya perbedaan atau tidak, perlu diuraikan pengertian dari bentuk dan konfigurasi. Bentuk merujuk kepada rupa dan konfigurasi sesuatu objek (middleton 1999, m.s. 141), sehingga dapat disimpulkan jika konfigurasi merupakan bagian dari bentuk. Sedangkan pengertian mengenai konfigurasi sendiri dapat dipahami melalui uraian dibawah ini, yaitu¹¹¹:

“Configuration design is a kind of design where a fixed set of predefined components that can be interfaced (connected) in predefined ways is given, and an assembly (i.e. designed

¹¹⁰ Berdasarkan Putusan *Judex Factie* perkara No. 06/2006 pada Hal. 19, Bukti T-1 berupa foto copy Sertifikat Desain Industri mesin Boiler No. ID 0 008 936-D tertanggal 7 Juni 2005, dengan keterangan foto copy sesuai dengan asli.

¹¹¹ B. Wielinga and G. Schreiber (1997), *Configuration Design Problem Solving*, IEEE Intelligent Systems, Vol. 12, pages 49-56.

artifact) of components selected from this fixed set is sought that satisfies a set of requirements and obeys a set of constraints."

Berdasarkan uraian diatas, maka konfigurasi dapat dipahami sebagai suatu bagian atau komponen yang diterapkan dalam suatu obyek sebagai satu kesatuan dari bentuk. Untuk itu, dalam menentukan adanya persamaan ataupun perbedaan dalam suatu desain yang bentuk dan konfigurasinya dilindungi oleh Desain Industri, maka kedua desain tersebut harus dibandingkan secara keseluruhan (*overall*). Berbeda dengan warna atau garis, yang akan lebih mudah untuk dibandingkan hanya dengan melihat foto ataupun sketsa.

Kemudian dalam putusan kasasi No. 019 K/N/HaKI/2008 serta putusan Mahkamah Agung dengan register No. 017 PK/Pdt.Sus/2007 tetap menguatkan *Judex Factie* perkara No. 06/2006, dengan menolak permohonan kasasi dan permohonan peninjauan kembali yang diajukan baik oleh Hitachi maupun oleh Basuki¹¹². Bahwa dengan fakta jika dalam putusan kasasi dan putusan peninjauan kembali hanya memberikan pertimbangan yang sifatnya formal yaitu salah satunya sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 67 ayat a sampai f UU Mahkamah Agung, maka kesimpulan yang dibuat oleh *Judex Factie* perkara No. 06/2006 mengenai keterangan yang dikemukakan oleh saksi ahli Ragil Yoga Edi, SH., dan Ir. Haifa Wahyu, Phd., yang intinya menyatakan hanya memerlukan perbedaan sedikit pada bentuk dan konfigurasi untuk dapat menunjukkan adanya kebaharuan¹¹³,

¹¹² Pada tingkat kasasi dengan register perkara No. 019 K/N/HaKI/2008 tertanggal 10 Oktober 2006, Hitachi berkedudukan sebagai Pemohon Kasasi I dan Basuki berkedudukan sebagai Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II. Sedangkan pada tahap peninjauan kembali, Hitachi berkedudukan sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dan Basuki sebagai Termohon Peninjauan Kembali.

¹¹³ Bahwa pertimbangan berupa kesimpulan *Judex Factie* perkara No. 06/2006, dan diikuti oleh Hakim di tingkat kasasi dan peninjauan kembali, yang menyatakan jika saksi ahli Ragil Yoga Edi, SH., dan Ir. Haifa Wahyu, Phd., yaitu "sedikit saja perbedaan pada

tidak dianggap salah dan tetap dijadikan acuan dalam memutus perkara ini. Sehingga akhirnya menyatakan dan memutuskan hingga berkekuatan hukum tetap, jika desain mesin boiler milik Basuki yang sebelumnya telah diproduksi di Vietnam pada tahun 1999¹¹⁴ dan juga di Amerika sejak tahun 1972 serta di Indonesia sendiri sejak tahun 1954¹¹⁵, adalah merupakan desain yang baru sebagaimana Pasal 2 UU Desain Industri.

Sebaliknya, putusan lain yang memutus perkara yang serupa adalah putusan yaitu putusan No. 022 K/N/HaKI/2006 tertanggal 16 Februari 2007, yang diputus sebelum adanya putusan 017 PK/Pdt.Sus/2007 tertanggal 24 Januari 2008. Putusan No. 022 K/N/HaKI/2006 tertanggal 16 Februari 2007 pada intinya membatalkan putusan dibawahnya¹¹⁶ yang menjatuhkan putusan

bentuk dan konfigurasi pada dasarnya telah menunjukkan adanya kebaharuan”, ditolak oleh Hitachi dalam memori kasasi dan memori peninjauan kembali yang diajukan olehnya, karena saksi-saksi tersebut tidak pernah menyatakan hal-hal yang disimpulkan oleh *Judex Factie* perkara No. 06/2006 tersebut.

¹¹⁴ Pada Hal. 14 dalam putusan kasasi dengan register perkara No. 019 K/N/HaKI/2008 tertanggal 10 Oktober 2006, telah disampaikan bukti oleh Hitachi berupa bukti P-12 yaitu brosur milik Basuki yang terdapat gambar mesin boiler dengan bentuk dan konfigurasi yang sama dengan bentuk dan konfigurasi mesin boiler yang didaftarkan oleh Basuki, dan di dalam brosur tersebut terdapat tulisan “*Basuki fluidized bed boiler being assembled in a rice mill in Vietnam*”, yang artinya “mesin boiler fluidized bed Basuki yang sedang dirakit pada kilang di Vietnam”.

¹¹⁵ Pada Hal. 19 dalam putusan kasasi dengan register perkara No. 019 K/N/HaKI/2008 tertanggal 10 Oktober 2006, telah disampaikan bukti oleh Hitachi berupa bukti P-13 a sampai dengan P-13 f yang menunjukkan bahwa bentuk dan konfigurasi atas desain milik Basuki merupakan publik domain karena perusahaan Hurst di Amerika sejak tahun 1972 telah memproduksi mesin boiler dan didukung pula dengan keterangan saksi Gandung Widianto yang menyatakan perusahaannya (PT. Indomarine Indonesia) telah memproduksi mesin boiler sejak tahun 1954 sebagaimana bentuk dan konfigurasi yang di daftarkan oleh Basuki.

¹¹⁶ Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara No. 20/DESAIN INDUSTRI/2006/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal tertanggal 30 Mei 2006, yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat (dhi. Susianto) untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat (dhi. Ferry) untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat (dhi. Ferry) untuk biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah).

jika desain atas konfigurasi “tempat disk” milik Ferry yang terdaftar di bawah No. ID 0007243 tertanggal 22 Desember 2004 dianggap memiliki kebaruan. Akan tetapi, sebagaimana telah diuraikan diatas, inti dari pertimbangan putusan No. 022 K/N/HaKI/2006 adalah membatalkan putusan dibawahnya, dimana salah satu pertimbangannya menimbang Pasal 25 ayat 1 TRIPS, yang menyatakan jika desain adalah tidak baru apabila “*do not significantly differ from known designs or combination of known design features*”¹¹⁷. Serta pada pertimbangan dalam putusan tersebut, diterangkan jika hakim tingkat pertama tidak pernah membandingkan kedua desain yang bersengketa secara keseluruhan.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, secara nyata telah terlihat terjadi inkonsistensi putusan dalam perkara pembatalan Desain Industri. Dan satu hal yang perlu diperhatikan adalah Putusan No. 022 K/N/HaKI/2006 tertanggal 16 Februari 2007 tidak digunakan sebagai acuan atau yurisprudensi oleh putusan yang ada setelahnya yaitu putusan No. 017 PK/Pdt.Sus/2007 tertanggal 24 Januari 2008, padahal putusan tingkat akhir dalam kedua perkara tersebut diputus oleh ketua majelis hakim yang sama. Hal inilah, apa yang menjadi dasar pemikiran penulis mengenai potensi kerugian berupa penyalahgunaan wewenang oleh oknum penegak hukum yang dapat menguntungkan pihak tertentu karena adanya 2 (dua) penafsiran yang sama-sama digunakan dalam 2 (dua) perkara yang berbeda, serta keduanya ditetapkan pula oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai yurisprudensi.

Bahwa putusan No. 022 K/N/HaKI/2006 tertanggal 16 Februari 2007 memberikan pertimbangan yang menentukan

¹¹⁷ Pertimbangan Hakim Agung dalam perkara No. 022 K/N/HaKI/2006 tertanggal 16 Februari 2007, hal. 20.

syarat kebaruan dalam Desain Industri dengan mengacu pada ketentuan “*significantly differ*” sebagaimana dalam Pasal 25 TRIPS, sedangkan putusan No. 017 PK/Pdt.Sus/2007 tertanggal 24 Januari 2008 yang menentukan syarat kebaruan dengan “perbedaan sedikit pada bentuk dan konfigurasi untuk dapat menunjukkan adanya kebaruan”.

Kasus lain yang serupa, dapat dilihat pada Putusan No. 010 PK/N/HaKI/2005 tertanggal 16 Februari 2007 (perkara mengenai desain “gergaji mesin” yang diklaim memiliki kesamaan bentuk dan konfigurasi dengan mesin gergaji yang telah dilindungi oleh Hak Cipta sejak tahun 1995). Dalam perkara tersebut, pada pengadilan tingkat pertamanya, saksi ahli DR. Edmon Makarim, S.Kom, SH., LLM., memberikan keterangan jika terhadap kedua desain gergaji, meskipun terdapat modifikasi terhadap desain yang belakangan ada, akan tetapi secara estetika dan penampakan visual tidak ada perbedaan, bahkan dapat dikatakan sama. Untuk itu, akhirnya diputuskan jika dalam menentukan suatu kebaruan seharusnya mengacu kepada Pasal 25 (1) TRIPS yang mengatur mengenai “*significantly differ*”. Keunikan dari terjadinya perbedaan penafsiran ini, adalah ketiga perkara diatas, seluruhnya diputus oleh ketua majelis hakim agung yang sama.

Akibat dari adanya 2 (dua) putusan awal yang inkonsisten menimbulkan kerancuan dalam menentukan kebaruan terhadap suatu kreasi desain yang dapat dilindungi oleh desain industri. Bahwa desain industri, sebagaimana telah diuraikan dengan lengkap pada BAB I, merupakan kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi yang mengandung nilai estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk

menghasilkan suatu produk, barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan. Berdasarkan definisi tersebut, secara dapat dipahami jika sebuah desain harus mengandung nilai estetis dan saat desain tersebut digunakan sebagai pola (*pattern*) untuk membuat produk-produk tertentu, maka produk yang dibuat berdasarkan pola (*pattern*) itulah yang dilindungi oleh desain industri, bukan lagi *works* dari desain tersebut (Prof. DR. Agus Sardjono, SH.,MH., 2012).

Perlindungan terhadap suatu kreasi desain yang memenuhi ketentuan Pasal 1 (1) UU Desain Industri, wajib pula memenuhi ketentuan kebaruan sebagaimana sebagaimana pada Pasal 2 UU Desain Industri. Terkait dengan uraian sebelumnya, pada Pasal 25 (1) TRIPS, menerangkan jika “*Member shall provide for the protection of independently created industrial design that are new or original. Member may provide that designs are not new or original if they did not significantly differ from known design or combination of known design features....*”. Mengacu kepada penggalan Pasal 25 (1) TRIPS, dapat diambil unsur-unsur penting dalam menentukan kebaruan terhadap suatu desain, yaitu “*independently created industrial design*”, yang mana secara tegas ditetapkan “*member shall provide*”, sehingga perlindungan seharusnya Indonesia sebagai Negara anggota wajib untuk melindungi kreasi desain yang “*independently created*”, kemudian terhadap kreasi desain yang “*independently created*” tersebut, Negara anggota diberikan kebebasan untuk memilih apakah ukuran penentuan perlindungan terhadap suatu desain mengacu kepada kebaruan (*new*) atau orisinalitas (*original*), dimana Indonesia telah memiliki kriteria penentuan kebaruan (*new*). Dengan pemahaman tersebut, seharusnya terhadap desain-desain yang telah *public domain*, dapat dianggap tidak “*independently created*” atau paling tidak seharusnya wajib untuk

dilakukan pemeriksaan substantif oleh pemeriksa di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM. Akan tetapi, tentunya hal tersebut akan menjadi masalah, karena mengacu pada Pasal 26 UU Desain Industri, pemeriksaan substantif hanya akan dilakukan jika terdapat oposisi. Menghindari kerancuan yang mungkin tetap terjadi meskipun Indonesia telah mengedepankan "*independently created*", maka perlu diperhatikan kelanjutan dari penggalan aturan Pasal 25 (1) TRIPS, yaitu "*...member may provide that designs are not new or original if they did not significantly differ from known design or combination of known design features...*", pada kalimat ini, ditentukan jika Negara anggota dapat (*may*) menyatakan sebuah desain dikatakan tidak baru (*new*) atau orisinal (*original*), jika desain tersebut tidak berbeda secara signifikan dengan desain lain atau kombinasi dari bagian-bagian desain lain. Pengertian "*member may provide*" memang dapat diartikan memberikan kebebasan kepada Indonesia sebagai Negara anggota untuk menerapkan ketentuan "*significantly differ*" atau tidak, akan tetapi seandainya kalimat tersebut diterapkan pada Pasal 2 UU Desain Industri, maka akan menjadi jelas ukuran penentuan kebaruan terhadap suatu Desain Industri. Tampaknya hal ini telah disadari oleh para pemerhati Hak Kekayaan Intelektual, sehingga saat ini telah ada rancangan undang-undang desain industri yang merubah keterangan "tidak sama" pada Pasal 2 UU Desain Industri menjadi "berbeda atau tidak mirip". Berdasarkan hal tersebut, dapat diasumsikan esensi dari perlindungan desain industri adalah memberikan hak eksklusif kepada pendesain untuk melindungi kreasi desainnya, dan untuk itu suatu kreasi desain akan menjadi tidak berarti saat perlindungannya tidak dapat menggapai desain-desain lain serupa, mirip atau tidak berbeda secara signifikan yang ada dikemudian hari. Hal ini telah sejalan dengan Negara Inggris yang juga merupakan Negara

anggota TRIPS, menjelaskan syarat kebaruan (*new*) dalam perlindungan *Registered Design* dengan memberikan ketentuan *individual character*. Ketentuan mengenai *individual character* secara prinsip mengharuskan adanya perbedaan secara *overall impression* dengan desain lain yang telah ada sebelumnya.

Bahwa ketiadaan penjelasan lebih lanjut dari keterangan “tidak sama” pada Pasal 2 UU Desain Industri, telah menimbulkan kerancuan yang luar biasa dengan potensi kerugian yang besar, yaitu dapat digunakannya kedua pemahaman “perbedaan sedikit merupakan desain baru” atau “perbedaan yang signifikan merupakan desain baru” dalam penyelesaian sengketa desain industri, guna menguntungkan salah satu pihak yang bersengketa.

Bahwa, lebih lanjut akibat dari ketidakjelasan Pasal 2 UU Desain Industri dalam menentukan kebaruan terhadap suatu desain, dikaitkan dengan penentuan kebaruan dalam TRIPS telah membuat kebingungan bagi para hakim dalam menentukan kebaruan terhadap suatu desain di Indonesia. Dengan belum adanya revisi terhadap Pasal 2 UU Desain Industri, tentunya potensi terjadinya inkonsistensi tetap tidak terhindarkan, karena kebebasan hakim dalam memutus perkara dilindungi oleh Undang-Undang, dan kedudukan hakim sebagai corong Undang-Undang di dalam Negara *civil law*, sedikit menjadi hambatan dalam melakukan unifikasi putusan dalam putusan lain yang serupa. Hal ini terlihat dari putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 14/Desain Industri/2010/PN.NIAGA.JKT.PST., tertanggal 9 Juni 2010.

Bahwa meskipun putusan tersebut masih pada pengadilan tingkat pertama, akan tetapi dapat diambil sebagai pembanding guna mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam perkara ini menggunakan pertimbangan yang sama dengan putusan No. 017

PK/Pdt.Sus/2007 tertanggal 24 Januari 2008 atau putusan No. 022 K/N/HaKI/2006 tertanggal 16 Februari 2007 yang keduanya telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa diatas telah diuraikan mengenai pertimbangan dari putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 14/Desain Industri/2010/PN.NIAGA.JKT.PST., tertanggal 9 Juni 2010, dimana di dalam pertimbangannya telah menyatakan jika suatu desain dapat dianggap baru dengan kalimat *“memiliki persamaan, kemiripan dan tidak berbeda secara signifikan secara gambar garis konfigurasi dengan produk yang sama”*.

Dari pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan jika putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 14/Desain Industri/2010/PN.NIAGA.JKT.PST., tertanggal 9 Juni 2010 mengacu pada ketentuan *“significantly differ”* sebagaimana dalam TRIPS. Padahal, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terakhir adalah putusan No. 017 PK/Pdt.Sus/2007 tertanggal 24 Januari 2008, yang telah dijadikan yurisprudensi, dan mempertimbangkan *“sedikit saja perbedaan pada bentuk dan konfigurasi pada dasarnya telah menunjukkan adanya kebaharuan”*. Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan jika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 14/Desain Industri/2010/PN.NIAGA.JKT.PST., tertanggal 9 Juni 2010 tidak mengacu pada yurisprudensi putusan No. 017 PK/Pdt.Sus/2007 tertanggal 24 Januari 2008.

Bahwa potensi kerugian terbesar akibat ketidakpastian mengenai kebaruan dalam Desain Industri, adalah kekuatiran pendesain pada saat akan mendaftarkan beberapa desainnya yang memiliki kemiripan antara satu dengan yang lain. Apakah terhadap hal tersebut hanya perlu untuk mendaftarkan salah satu desainnya saja (dengan asumsi jika dikemudian hari terdapat desain lain yang memiliki kemiripan dengan desainnya, maka

pendesain tersebut dapat mengajukan upaya hukum berdasarkan UU Desain Industri), atau pendesain tersebut harus mendaftarkan seluruh desainnya yang memiliki kemiripan tersebut (sehingga jika dikemudian hari terdapat desain lain yang sama dengan desainnya, pendesain dapat melakukan upaya hukum, akan tetapi dalam hal ternyata desain lain tersebut hanya mirip karena tidak sama, maka pendesain tidak bisa mengajukan upaya hukum apapun berdasarkan UU Desain Industri).

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat disimpulkan jika terjadinya inkonsistensi dalam putusan pembatalan Desain Industri adalah akibat dari ketidakjelasan Pasal 2 UU Desain Industri menetapkan kebaruan terhadap suatu desain dan kata “...*may provide...significantly differ*” yang ternyata tidak digunakan oleh Indonesia. Adanya perbedaan paham antara tidak digunakannya pemahaman “*significantly differ*” dengan tujuan perlindungan Desain Industri yang terkandung dalam TRIPS, menimbulkan kebingungan apakah harus mengikuti hukum secara normatif yaitu ketentuan “tidak sama” ataukah disesuaikan dengan ketentuan “*significantly differ*” sesuai esensi dari TRIPS.

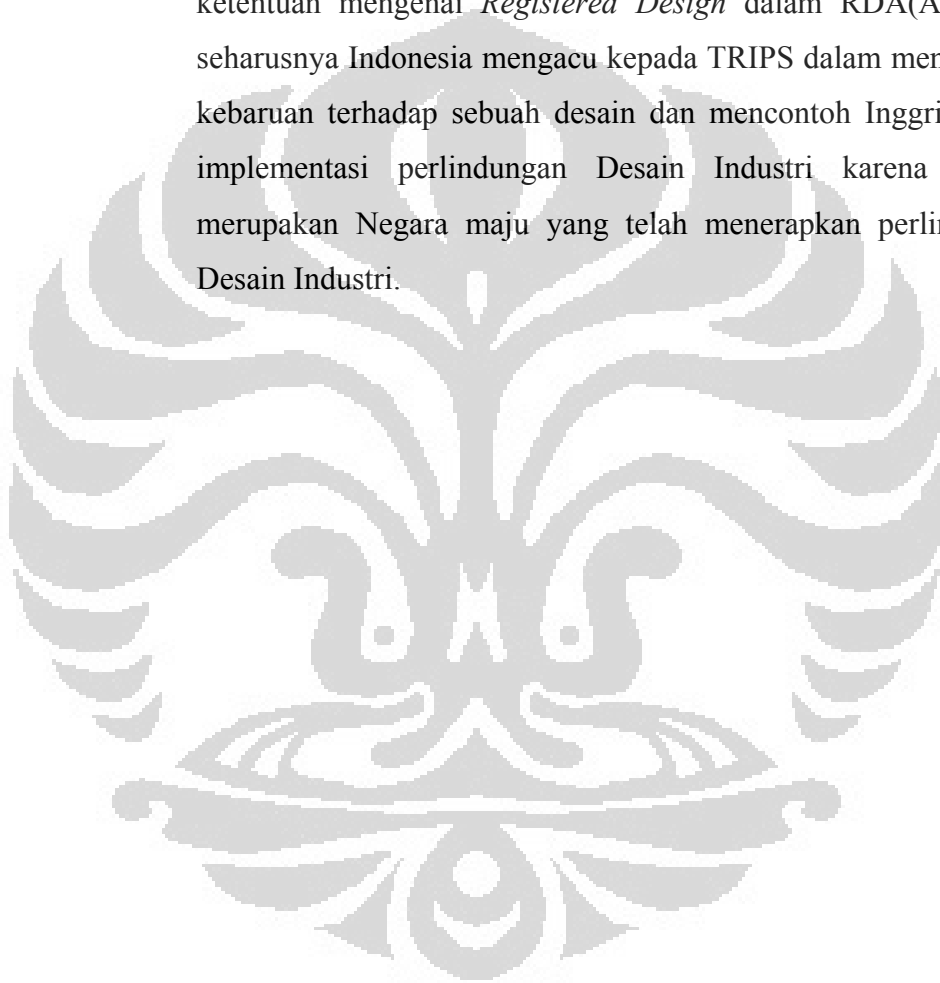
Sebagai perbandingan, di maju seperti Inggris yang juga merupakan anggota TRIPS, melindungi sebuah desain yang memiliki nilai estetika melalui *Registered Design*, yang mensyaratkan kebaruan (*novelty*) dan adanya *individual character*. Dari situ, dapat dipahami jika Inggris meentukan kebaruan dengan mendasarkan pada adanya *individual character*, dimana sebuah agar memenuhi syarat kebaruan, sebuah desain tidak boleh identik dan hanya merupakan variasi umum dari desain yang telah ada sebelumnya, sehingga *individual character* ini secara prinsip sama dengan konsep “*significantly differ*” yang terkandung pada *Article 25* TRIPS.

Berdasarkan pemahaman diatas, maka tidak salah jika Indonesia berkaca pada Inggris dalam penerapan dan implementasi aturan Desain Industri. Hal ini dikarenakan TRIPS hanya mengatur 2 (dua) pasal terkait dengan Desain Industri, sehingga jelas tidak memberikan panduan yang detail dalam penerapannya. Salah satu contoh kasus yang patut diperhatikan oleh Indonesia adalah perkara yang diputus oleh England and Wales High di Inggris, antara The Protector & Gamble Company sebagai Penggugat melawan Reckitt Benckises (UK) Limited sebagai Tergugat. Dalam putusan ini, dipertimbangkan antara lain:

1. Mengenai kebaruan (*novelty*) dan memiliki *individual character*, dimana memberikan kriteria jika suatu desain yang dapat didaftarkan adalah desain yang memiliki (*novelty*), dimana tidak terdapat desain lain yang identik pada saat desain tersebut didaftarkan dengan memperhatikan *immaterial details*, sedangkan *individual character* merupakan ketentuan yang prinsipnya sama dengan ketentuan “*significantly differ*” sebagaimana pada TRIPS;
2. Mengenai *overall impression*, dimana memperbandingkan kedua desain secara keseluruhan, melakukan identifikasi terhadap kesamaan dan perbedaan serta memperhatikan bagian-bagian yang paling penting dari kedua desain. Dalam hal pada bagian-bagian yang penting dari desain tidak ditemukan perbedaan setelah dibandingkan secara keseluruhan, maka perlu diperhatikan bagian lain dari kedua desain tersebut guna mendapatkan perbedaan cukup antar kedua desain tersebut;
3. Terakhir, pada pertimbangan, disampaikan kesimpulan hakim yang menyatakan jika kedua desain tidak memiliki

perbedaan yang signifikan karena kesamaan pada kedua desain tersebut lebih banyak daripada perbedaannya.

Berdasarkan uraian diatas, setelah menghubungkan terjadinya inkonsistensi putusan perkara pembatalan Desain Industri akibat ketidakjelasan penentuan kebaruan dalam UU Desain Industri dengan ketentuan *Article 25* TRIPS serta ketentuan mengenai *Registered Design* dalam RDA(A), maka seharusnya Indonesia mengacu kepada TRIPS dalam menentukan kebaruan terhadap sebuah desain dan mencontoh Inggris dalam implementasi perlindungan Desain Industri karena Inggris merupakan Negara maju yang telah menerapkan perlindungan Desain Industri.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

I. Kesimpulan

1. Bahwa kebaruan dalam perlindungan Desain Industri diatur pada Pasal 2 UU Desain Industri, mengatur jika suatu desain dapat dianggap baru jika desain tersebut harus tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya yang dimaksud disini adalah pengungkapan Desain Industri sebelum (i) tanggal penerimaan; (ii) tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas; dan (iii) telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia (vide Pasal 2 ayat 1, 2 dan 3 UU Desain Industri), sedangkan yang dimaksud dengan Pengungkapan sendiri sebelumnya telah diperlihatkan melalui kepada umum, baik melalui media cetak dan elektronik lokal ataupun internasional. Perlindungan Desain diberikan saat desain tersebut didaftarkan ke Ditjen HKI dan melalui tahap pemeriksaan administratif, pengumuman selama 3 (tiga) bulan, pemeriksaan substantif (hanya jika terdapat oposisi) kemudian baru diberikan sertifikat. Ketidak-wajib-an adanya pemeriksaan substantif tanpa adanya oposisi, telah membuat eksistensi dari Ditjen HKI menjadi tidak efektif karena meskipun pemeriksa mengetahui adanya potensi ketidakbaruan pada suatu desain, tetap pemeriksa tidak dapat melakukan apa-apa tanpa keberadaan oposisi. Kebaruan sebagai syarat dalam Desain Industri, hanya diterangkan sebagai “tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya”, sehingga secara harafiah dapat dimengerti sebagai “perbedaan sedikit dapat dianggap baru” sepanjang tidak sama dengan desain yang telah ada. Hal tersebut menimbulkan potensi timbulnya masalah karena pendesain tidak dapat melindungi desainnya dengan maksimal dengan adanya desain-desain lain yang dimodifikasi sedikit serta kemudian mendapatkan perlindungan Desain Industri. Hal serupa juga dapat terjadi pada desain yang *public domain*, yang dimodifikasi sedikit hingga menjadi “tidak sama”. Potensi

kerugian lain adalah ketidakjelasan dalam penentuan kebaruan terhadap suatu desain ini, dimana dapat dijadikan “*grey area*” oleh oknum-oknum penegak hukum guna semata-mata menguntungkan pihak-pihak tertentu, sehubungan dengan dipahaminya 2 (dua) penafsiran yang berbeda dalam menentukan kebaruan terhadap suatu desain. Bahwa esensi dari perlindungan Desain Industri yang diatur dalam *Article 25* dalam TRIPS adalah mensyaratkan suatu desain yang dapat dilindungi harus “*new or original*”, dan kemudian menjelaskan jika suatu desain dapat dianggap “*new or original*”, jika desain tersebut “*significantly differ*” dengan desain yang telah ada sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut, sebelum adanya TRIPS, Inggris melalui RDA(A) telah mengatur jika suatu desain dianggap baru jika “*no identical design has been made available to the public*”. Dari hal itu, maka dapat disimpulkan jika “tidak identik” esensi dalam menentukan perbedaan antara satu desain dengan desain lainnya dalam pengaturan *Registered Design* di Inggris. Mengacu kepada prinsip dasar TRIPS yang mewajibkan Negara anggotanya untuk menerapkan aturan TRIPS sebagai peraturan minimal, maka Indonesia seharusnya dapat menyelesaikan ketidakjelasan mengenai kebaruan dengan berkaca pada ketentuan “*significantly differ*” dalam TRIPS. Hal tersebut akan sejalan dengan semangat perlindungan Desain Industri yang memberikan hak eksklusif kepada pendesain atas kreasi desainnya. Semangat tersebut akan hilang jika pengertian “tidak sama” dipahami secara harafiah, karena dengan adanya perbedaan sedikit dianggap baru, maka kreasi seorang pendesain akan menjadi tidak berharga.

2. Bahwa terjadinya putusan yang inkonsistensi dalam perkara pembatalan Desain Industri, yaitu pada putusan No. 017 PK/Pdt.Sus/2007 tertanggal 24 Januari 2008 atau putusan No. 022 K/N/HaKI/2006 tertanggal 16 Februari 2007, yang telah telah berkekuatan hukum tetap, akibat dari ketidakjelasan Pasal 2 UU Desain Industri yang menerangkan kebaruan sebagai desain yang “tidak sama” dengan pengungkapan sebelumnya. Kasus lain yang senada, dapat dilihat pada Putusan No. 010

PK/N/HaKI/2005 tertanggal 16 Februari 2007 (perkara mengenai desain “gergaji mesin” yang diklaim memiliki kesamaan bentuk dan konfigurasi dengan mesin gergaji yang telah dilindungi oleh Hak Cipta sejak tahun 1995). Dalam perkara tersebut, pada pengadilan tingkat pertamanya, saksi ahli DR. Edmon Makarim, S.Kom, SH., LL.M., memberikan keterangan jika terhadap kedua desain gergaji, meskipun terdapat modifikasi terhadap desain yang belakangan ada, akan tetapi secara estetika dan penampakan visual tidak ada perbedaan, bahkan dapat dikatakan sama. Untuk itu, akhirnya diputuskan jika dalam menentukan suatu kebaruan seharusnya mengacu kepada Pasal 25 (1) TRIPS yang mengatur mengenai “*significantly differ*”. Keunikan dari terjadinya perbedaan penafsiran ini, adalah ketiga perkara diatas, seluruhnya diputus oleh ketua majelis hakim agung yang sama. Kerancuan yang menyebabkan adanya 2 (dua) putusan yang inkonsisten telah menimbulkan kerancuan dalam menentukan kebaruan terhadap suatu kreasi desain yang dapat dilindungi oleh desain industri. Dalam memenuhi ketentuan kebaruan sebagaimana sebagaimana pada Pasal 2 UU Desain Industri seharusnya memperhatikan unsur-unsur penting *Article 25 (1) TRIPS* dalam menentukan kebaruan terhadap suatu desain, yaitu “*independently created industrial design*”, yang mana secara tegas ditetapkan “*member shall provide*”, sehingga perlindungan seharusnya Indonesia sebagai Negara anggota wajib untuk melindungi kreasi desain yang “*independently created*”, kemudian terhadap kreasi desain yang “*independently created*” tersebut, Negara anggota diberikan kebebasan untuk memilih apakah ukuran penentuan perlindungan terhadap suatu desain mengacu kepada kebaruan (*new*) atau orisinalitas (*original*). Menghindari kerancuan yang mungkin tetap terjadi meskipun Indonesia telah mengedepankan “*independently created*”, maka perlu diperhatikan kelanjutan dari penggalan aturan Pasal 25 (1) TRIPS, yaitu “*...member may provide that designs are not new or original if they did not significantly differ from known design or combination of known design features...*”. Berdasarkan kalimat tersebut telah ditentukan jika Negara

anggota dapat (*may*) menyatakan sebuah desain dikatakan tidak baru (*new*) atau orisinal (*original*), jika desain tersebut tidak berbeda secara signifikan dengan desain lain atau kombinasi dari bagian-bagian desain lain. Pengertian "*member may provide*" memang dapat diartikan memberikan kebebasan kepada Indonesia sebagai Negara anggota untuk menerapkan ketentuan "*significantly differ*" atau tidak, akan tetapi seandainya kalimat tersebut diterapkan pada Pasal 2 UU Desain Industri, maka akan menjadi jelas ukuran penentuan kebaruan terhadap suatu desain industri. Tampaknya hal ini telah disadari oleh para pemerhati Hak Kekayaan Intelektual, sehingga saat ini telah ada rancangan undang-undang desain industri yang merubah keterangan "tidak sama" pada Pasal 2 UU Desain Industri menjadi "berbeda atau tidak mirip". Hal tersebut telah sejalan dengan Negara Inggris yang juga merupakan Negara anggota TRIPS, menjelaskan syarat kebaruan (*new*) dalam perlindungan *registered design* dengan memberikan ketentuan *individual character*. Ketentuan mengenai *individual character* secara prinsip mengharuskan adanya perbedaan secara *overall impression* dengan desain lain yang telah ada sebelumnya. Ketidakjelasan Pasal 2 UU Desain Industri dalam menentukan kebaruan terhadap suatu desain telah membuat kebingungan bagi para hakim dalam menentukan kebaruan terhadap suatu desain di Indonesia. Belum adanya revisi terhadap Pasal 2 UU Desain Industri, tentunya potensi terjadinya inkonsistensi tetap tidak terhindarkan, karena kebebasan hakim dalam memutus perkara dilindungi oleh Undang-Undang, dan kedudukan hakim sebagai corong Undang-Undang di dalam Negara *civil law*, sedikit menjadi hambatan dalam melakukan unifikasi putusan dalam putusan lain yang serupa. Hal ini terlihat dari putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 14/Desain Industri/2010/PN.NIAGA.JKT.PST., tertanggal 9 Juni 2010, dimana mempertimbangkan jika suatu desain dapat dianggap baru dengan kalimat "*memiliki persamaan, kemiripan dan tidak berbeda secara signifikan secara gambar garis konfigurasi dengan produk yang sama*". Dari pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan jika putusan

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 14/Desain Industri/2010/PN.NIAGA.JKT.PST., tertanggal 9 Juni 2010 mengacu pada ketentuan “*significantly differ*” sebagaimana dalam TRIPS. Padahal, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terakhir adalah putusan No. 017 PK/Pdt.Sus/2007 tertanggal 24 Januari 2008, yang telah dijadikan yurisprudensi, dan mempertimbangkan “sedikit saja perbedaan pada bentuk dan konfigurasi pada dasarnya telah menunjukkan adanya kebaruan”. Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan jika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 14/Desain Industri/2010/PN.NIAGA.JKT.PST., tertanggal 9 Juni 2010 tidak mengacu pada yurisprudensi putusan No. 017 PK/Pdt.Sus/2007 tertanggal 24 Januari 2008. Salah satu contoh kasus yang patut diperhatikan oleh Indonesia adalah perkara yang diputus oleh England and Wales High di Inggris, antara The Protector & Gamble Company sebagai Penggugat melawan Reckitt Benckises (UK) Limited sebagai Tergugat. Dalam putusan ini, dipertimbangkan kebaruan (*novelty*) *individual character*, dan *overall impression*,

II. Saran

1. Bahwa dalam mengatur tentang syarat kebaruan di dalam Desain Industri Indonesia wajib mengacu kepada ketentuan-ketentuan minimal yang diatur di dalam TRIPS karena telah diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), khususnya mengenai syarat “*new or original*” serta menerapkan ketentuan “*significantly differ*” menentukan kebaruan suatu produk. Hal ini sebenarnya telah dipahami oleh Indonesia karena telah tercantum dalam rancangan UU Desain Industri, dimana telah merevisi ketentuan “tidak sama” menjadi “berbeda atau tidak mirip” yang esensinya dapat dipahami jika rancangan telah mengacu kepada “*significantly differ*” sebagaimana dalam *Article 25* TRIPS. Akan tetapi mengacu pada fakta yang ada dimana rancangan UU

Desain Industri tersebut belum berlaku dan dikaitkan dengan perkara-perkara Desain Industri yang telah terjadi, seharusnya hakim mengacu kepada TRIPS dalam menentukan kebaruan terhadap suatu desain. Atau paling tidak, meskipun Indonesia adalah Negara *Civil Law*, tetap memperhatikan yurisprudensi yang ada, sehingga dapat menghindarkan adanya inkonsistensi dengan putusan-putusan serupa yang ada kemudian;

2. Bahwa urgensi pemberlakuan rancangan UU Desain Industri sesegera mungkin dapat menjadi solusi untuk memperjelas ukuran penentuan kebaruan terhadap suatu desain, sehingga penentuan kebaruan terhadap suatu desain di Indonesia menjadi jelas yaitu harus berbeda atau tidak mirip dengan desain yang telah ada.

