
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENDESAIN INDUSTRI
ATAS GUGATAN PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI
(Studi Putusan MA No 407.K/Pdt.Sus/HKI/2019)**

Aga Rudiansyah Nugraha

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jalan Denai No. 217, Medan, Sumatera Utara

Email : agagon70@gmail.com

ABSTRAK

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasny desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain dan perlindungan hukum desain industri menganut sistem konstitutif dengan prinsip "*First to File Principle*". Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deduktif dimana penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran atau merumuskan permasalahan sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada dikaitkan dengan patokan/norma yang ada. Dari hasil penelitian bahwa ketentuan hukum tentang unsur kebaruan dalam suatu produk desain industri yang menjadi landasan yuridis diajukannya gugatan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar. Perlindungan hukum terhadap hak pendesain industri yang telah terdaftar atas gugatan pembatalan pendaftaran desain industri didasarkan kepada putusan Pengadilan Niaga maupun Putusan Mahkamah Agung.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Desain Industri, Pembatalan Pendaftaran

ABSTRACT

Industrial Design is a creation in the form, configuration, or composition of lines and/or colors, or a combination thereof in the form of three or two dimensions that gives an aesthetic impression and can be realized in a three-dimensional or two-dimensional pattern and can be used to produce a product, goods, industrial commodities, or handicrafts. The holder of the industrial design right is the party who for and/or in his service the industrial design is carried out, unless there is another agreement and legal protection, industrial design adheres to a constitutive system with the "First to File Principle". The research method used is normative juridical research that is deductive in nature where this research seeks to provide an overview or formulate problems in accordance with existing circumstances or facts associated with existing standards/norms. From the results of the study, it can be concluded that there are legal provisions regarding the element of novelty in an industrial design product which is the juridical basis for filing a lawsuit to cancel registered industrial design rights. Legal protection for the rights of industrial designers that have been registered

against a lawsuit to cancel the registration of industrial designs is based on the decisions of the Commercial Court and the Supreme Court.

Keywords: *Legal Protection, Industrial Design, Cancellation of Registration*

A. PENDAHULUAN

Secara garis besar hak kekayaan intelektual dapat dibagi dalam dua bagian yaitu¹ hak cipta (*copyrights*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*) yang mencakup paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*) (merek dagang dan merek jasa), indikasi geografis (*geographical indication*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), rahasia dagang (*trade secret*) dan perlindungan varietas tanaman (*plant variety protection*).

Perlindungan Desain Industri secara Internasional diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Persetujuan *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*. Pasca kemerdekaan, sistem perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia berkembang dengan pesat, yakni ditandai dengan munculnya berbagai peraturan

Pasal 1 UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan antara lain adalah: Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Desain Industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasny desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain dan perlindungan hukum desain industri menganut sistem konstitutif dengan prinsip "*First to File Principle*". Konsekuensinya, jika suatu desain industri yang dimiliki tidak terdaftar, maka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum

Pengungkapan desain industri yang sebelum tanggal penerimaan, tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas, telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia, apabila desain industri tersebut tidak mengandung unsur pembaharuan dalam pengungkapannya sebelum tanggal penerimaan, tanggal prioritas atau sudah pernah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia sejak tanggal penerimaan nya maka desain industri tersebut harus ditolak

¹ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2014, halaman 20.

oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena tidak memenuhi syarat pendaftaran desain industri yang mengandung unsur pembaharuan.²

Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.³ Suatu desain industri harus didaftarkan, untuk mendapatkan hak desain industri. Permintaan pendaftaran ini diajukan ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Dalam Undang-Undang Desain industri permintaan pendaftaran disebut dengan istilah permohonan yang merupakan dasar bagi timbulnya hak desain industri. Dengan adanya permohonan ini maka pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang telah diberi hak desain industri. Hak eksklusif (*exclusive right*) adalah hak yang bersifat khusus, artinya hak yang hanya diberikan kepada pendesain untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri secara perusahaan atau memberi hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain.

Dalam pendaftaran Desain Industri Pemeriksaan substantif bertujuan untuk memeriksa syarat kebaruan atau unsur kesamaan dari suatu desain industri yang akan didaftarkan. Syarat kebaruan merupakan syarat yang paling sulit dipenuhi karena memerlukan tenaga ahli dibidangnya. Disamping itu kriteria mengenai adanya persamaan dalam Undang-Undang Desain Industri memerlukan penjelasan lebih lanjut karena menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat juga desain industri yang telah terdaftar dapat diajukan gugatan pembatalannya karena penafsiran yang berbeda.

Perlindungan terhadap desain industri di Indonesia berlaku untuk 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan yang ditentukan dalam pasal 5 Undang-Undang Desain Industri. Waktu 10 (sepuluh) tahun ini dianggap cukup memadai mengingat perkembangan di bidang industri mengalami perubahan yang cepat sesuai dengan tuntutan masa. Dengan perkataan lain lewat dari 10 (sepuluh) tahun, maka karena perubahan keadaan fashions atau *out of date*. Desain industri tidak dapat lagi dianggap memenuhi kriteria estetika keindahan yang menjadi salah satu syarat adanya desain industri.⁴

Hak desain industri dapat juga dialihkan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dapat dijadikan dasar hukum peralihan hak desain industri dari pemegang hak desain industri kepada pihak lain.⁵

Pengertian sebab-sebab yang lain adalah misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan. Disamping pengalihan atas dasar tersebut diatas, hak atas desain industri dapat juga dialihkan dengan perjanjian lisensi. Akan tetapi perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan

²Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi Sebuah Kajian Kontemporer*, Yokyakarta; Graha Ilmu, Cetakan Pertama, 2010, halaman 224

³*Ibid*, halaman 225

⁴Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 38

⁵NK Supasti Dharmawan, *Perlindungan Hukum Atas Karya-Karya Intelektual Di Bidang Hak Cipta Dan Desain Industri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, halaman 1.

perekonomian dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Desain Industri, jika hal itu terjadi maka Direktorat Jendral HKI wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi tersebut.

Hak desain industri dapat pula berakhir sebelum waktunya karena adanya pembatalan. Pelaksanaan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar, bisa terjadi karena 2 (dua) hal, yaitu berdasarkan atas permintaan pemegang hak desain industri, dan bisa juga berdasarkan keputusan pengadilan atas gugatan perdata yang diajukan oleh pihak lain. Desain industri terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang hak. Apabila desain industri tersebut telah dilisensikan maka, maka harus ada persetujuan tertulis dari penerima lisensi yang tercatat dalam daftar umum desain industri yang dilampirkan pada permintaan pendaftaran tersebut. Jika tidak ada persetujuan maka pembatalan tidak dapat dilakukan.⁶

Gugatan pembatalan pendaftaran desain industri yang terjadi di masyarakat oleh pihak ketiga, terjadi karena pihak ketiga tidak dapat mendaftarkan hak desain industri yang dimilikinya karena hak desain industri yang akan didaftarkan oleh pihak ketiga tersebut telah terdaftar terlebih dahulu di Direktorat HKI dengan klasifikasi yang sama dengan hak desain industri yang terdaftar terlebih dahulu tersebut. Untuk membuktikan bahwa hak desain industri yang dimiliki pihak ketiga tidak memiliki yang sama dengan hak desain industri yang telah terdaftar terlebih dahulu tersebut maka harus dibuktikan melalui suatu proses persidangan dimana pihak ketiga mengajukan gugatan keberatan atas ditolaknya pendaftaran hak desain industri miliknya tersebut.⁷

Alasan lain pengajuan gugatan pihak ketiga adalah bahwa pemilik desain industri yang sah yang telah mendaftarkan hak desain industrinya tersebut ke Direktorat HKI, tetapi ada yang memproduksi secara melawan hak, hak desain industri milik dari pendesain industri yang telah terdaftar tersebut. Hal ini mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pendesain industri yang telah mendaftarkan desain industri karena telah dipergunakan / diproduksi oleh pihak lain untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan melawan hak dari pemilik desain industri tersebut.

Hal ini terjadi pada kasus yang dibahas dalam penelitian ini dimana ada pihak lain yang telah menggunakan hak desain industri yang telah terdaftar di Direktorat HKI, memproduksi secara besar-besaran hak desain industri berupa kuping gerobak dorong, kaki gerobak dorong, gerobak dorong dan pegangan gerobak dorong, lalu kemudian dijual kepada masyarakat tanpa izin dari pemilik hak desain industri tersebut. Dari hasil produksi dan penjualan hak desain industri tersebut, maka pihak yang memproduksi dan menjual produk dari hak desain industri tersebut memperoleh keuntungan secara pribadi dengan melawan hukum dan merugikan pemilik hak desain industri tersebut.⁸

⁶Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, Grasindo, Jakarta, 2002, halaman 12.

⁷ Muchtar A H Labetubun, *Aspek Hukum Perlindungan Desain Industri kerajinan Kerang Mutiara Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Di Kota Ambon*, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 2 Bulan April – Juni 2011

⁸ Andrieansjah Soeparman, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, Alumni, Bandung, 2013, halaman 30.

Oleh karena pemilik hak desain industri tersebut dirugikan maka pemilik hak desain industri tersebut melakukan somasi terhadap pihak lain yang memproduksi dan menjual produk hak desain industri milik pemilik desain industri tersebut. Namun pihak yang memproduksi dan menjual produk hak desain industri milik pemilik hak desain tersebut justru mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga terhadap pemilik hak desain industri yang telah terdaftar tersebut dengan petitum (dasar gugatan) bahwa hak desain industri milik pemilik desain industri tersebut tidak mengandung unsur kebaruan, sehingga pihak yang memproduksi dan menjual produk hak desain industri tersebut mengajukan gugatan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar di Direktorat HKI tersebut.

Pada kasus sengketa perkara desain industri tersebut di atas maka timbul permasalahan hukum dalam hal gugatan pihak ketiga terhadap hak desain industri yang telah terdaftar tersebut mengenai unsur kebaruan yang terdapat dalam hak desain industri yang telah terdaftar tersebut. Bagaimana definisi atau pengertian hukum tentang unsur kebaruan yang terdapat dalam suatu hak desain industri yang telah terdaftar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana kepastian hukum terhadap unsur kebaruan tersebut yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam bidang desain industri tersebut menjadi topik pembahasan dalam permasalahan sengketa perkara gugatan sengketa desain industri yang telah terdaftar oleh pihak ketiga dalam hal unsur kebaruan dan bagaimana cara menentukan adanya unsur kebaruan tersebut di dalam suatu produk desain industri, sehingga menimbulkan suatu kepastian hukum dalam perlindungan hak desain industri tersebut maupun perlindungan hukum terhadap pemilik hak desain industri tersebut dari gugatan pihak ketiga yang berupaya untuk membatalkan hak desain industri yang telah terdaftar tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka inti permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang ketentuan hukum unsur kebaruan dalam suatu produk desain industri yang menjadi landasan yuridis diajukannya gugatan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, perlindungan hukum terhadap hak pendesain industri yang telah terdaftar atas gugatan pembatalan pendaftaran desain industri No.407.K/PDT.SUS/HKI/2019 dan tentang adanya perbedaan pandangan antara penggugat dengan majelis hakim Mahkamah Agung pada putusan No. 407.K/PDT.SUS/HKI/2019 dalam menafsirkan pengertian unsur kebaruan (*novelty*) yang menjadi dasar gugatan penggugat untuk membatalkan hak pendesain industri yang telah terdaftar.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, selanjutnya dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi pertimbangan Bagaimana ketentuan hukum tentang unsur kebaruan dalam suatu produk desain industri yang menjadi landasan yuridis diajukannya gugatan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pendesain industri yang telah terdaftar atas gugatan pembatalan pendaftaran desain industri
3. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung pada putusan No. 407.K/PDT.SUS/HKI/2019 ?

C. KERANGKA TEORI

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi,⁹ dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.¹⁰ Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atas butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.¹¹ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹²

Berdasarkan uraian di atas maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan, teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum.

Teori keadilan yang dipelopori oleh Jhon Rawls, dimana menurut Jhon Rawls tujuan hukum mewujudkan keadilan (*recht gehectheid*), kemanfaatan dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).¹³ Jhon Rawls menyatakan bahwa tujuan hukum “mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil, untuk mencapai kedamaian hukum dan menciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan penyesuaian antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain, dan setiap orang harus memperoleh hak-hak sesuai hukum yang berlaku dalam hal mewujudkan keadilan”.¹⁴ Teori keadilan yang digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis sejauhmana keadilan dapat diterapkan kepada pemilik/ pemegang hak paten yang telah disalahgunakan hak patennya oleh pihak lain secara melawan hukum. Pihak yang menggunakan hak paten tersebut secara melawan hukum seharusnya memperoleh sanksi hukum yang tegas yang dijatuhkan oleh aparat penegak hukum yang berwenang dalam hal ini adalah pengadilan.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada setiap warga negara agar setiap warga negara terlindungi hak-haknya dari perbuatan-perbuatan yang merugikan warga negara tersebut. Perlindungan hukum juga diberikan oleh para aparat penegak hukum dalam menegakan ketentuan peraturan perundang-undangan

⁹ J.J.J. M. Wuisman, dalam M. Hisyam. 1991. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*. Jakarta: FE UI, halaman 203.

¹⁰ *Ibid*, halaman 16.

¹¹ M. Soly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, halaman 85.

¹² Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologi)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 21.

¹³ Sukma Purnama, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologi)*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2016, hal. 85

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 18

yang berlaku sehingga hak-hak dan kewajiban setiap warga negara terlindungi secara baik dan tidak merugikan hak dan kewajibannya.

teori perlindungan hukum yang Digunakan dalam penelitian ini maka pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perlindungan hukum terhadap hak pendesain industri atas gugatan pembatalan pendaftaran desain industri harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang hukum desain industri yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Hal ini dimaksudkan agar perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak-pihak penegak hukum dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung memiliki landasan dan kekuatan hukum yang kuat sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi para pihak yang bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teori kepastian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum yang dipelopori oleh Gustav Radbruch.

tentang perlindungan hukum terhadap hak pendesain industri atas gugatan pembatalan pendaftaran desain industri maka teori kepastian hukum yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara lebih mendalam sejauh mana pelaksanaan gugatan pembatalan hak desain industri tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 sehingga di dalam pelaksanaan gugatan pembatalan hak desain industri tersebut memiliki landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan gugatannya di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung, sehingga setiap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga maupun oleh Mahkamah Agung dalam proses kasasi mengandung kepastian hukum karena diperiksa dan diputuskan berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum Tentang Unsur Kebaruan Dalam Suatu Produk Desain Industri Yang Menjadi Landasan Yuridis Diajukannya Gugatan Pembatalan Hak Desain Industri Yang Telah Terdaftar

Hak desain industri diberikan negara kepada pendesain untuk suatu waktu tertentu. Dalam kurun waktu tersebut, pendesain mempunyai hak eksklusif untuk melaksanakan sendiri, atau memberi persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak atas desain tersebut. Untuk dapat memperoleh hak desain industri tersebut, desain tersebut harus baru dan terlebih dahulu harus diajukan permohonan pendaftaran secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal HKI.¹⁵

Hak desain industri tercipta karena pendaftaran dan hak eksklusif atas suatu desain akan diperoleh karena pendaftaran. Pendaftaran adalah mutlak untuk terjadinya suatu hak desain industri. Tanpa adanya pendaftaran, tidak akan ada hak atas desain industri, juga tidak akan ada perlindungan. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem

¹⁵Cita Citrawinda, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2013, halaman 41

pendaftaran yang dianut oleh Undang-Undang No 31 tahun 2000 tentang Desain Industri adalah bersifat konstitutif. Hal tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 12 Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan “bahwa pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain industri, kecuali jika terbukti sebaliknya”.¹⁶

Lembaga pendaftaran dalam kerangka perlindungan hukum di bidang Desain Industri sifatnya hanyalah sebagai fasilitatif dalam arti negara bertindak menyediakan dan akan melayani bila ada pendesain atau pemegang hak desain yang ingin mendaftarkan desainnya. Untuk itu, pendesain memerlukan lembaga pendaftaran untuk mendapatkan bukti awal dari kepemilikan haknya.

Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 menyebutkan bahwa, Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan bahwa desain industri tersebut tidak mengandung unsur kebaruan (*novelty*) atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Pengertian "Pihak yang Berkepentingan" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 38 ayat 1 UU No.31 Tahun 2000 tentang desain industri mengandung pengertian hukum yaitu pihak yang berhubungan dengan subjek hukum dan berkepentingan terhadap hak desain industri yang telah terdaftar tersebut. Pihak yang berkepentingan tersebut menjadi terhalang haknya karena tidak dapat mendaftarkan hak desain industri yang dimilikinya, karena dipandang sudah ada yang sama pada desain industri yang telah terdaftar lebih dahulu tersebut. Sehingga dapat bahwa pengertian pihak yang berkepentingan tersebut adalah subjek hukum yang terhalang atau terhambat hak nya di dalam pelaksanaan pengajuan permohonan pendaftaran hak desain Industri yang dimilikinya ke direktorat jenderal HKI. Pihak yang berkepentingan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Desain Industri tersebut, bahwa hak atas Desain Industri adalah hak eksklusif pemilik desain yang diperoleh dari negara.

Diperolehnya hak desain industri tersebut dari negara ditandai dengan pemberian sertifikat hak desain industri dengan prosedur permohonan secara tertulis yang diajukan ke Dirjen HAKI. Namun karena adanya desain industri yang sudah terdaftar lebih dahulu dan nilai mengandung yang sama dengan pihak yang akan mendaftarkan hak desain industrinya tersebut, maka hak desain industri tersebut ditolak pendaftarannya oleh direktorat HKI.

Prinsip dasar dari perlindungan hukum terhadap desain industri adalah perlindungan hukum terhadap “Hak desain industri secara umum yang meliputi perlindungan terhadap fitur-fitur bentuk, konfigurasi atau ornamen yang diterapkan pada suatu barang dengan berbagai proses industri:. Fitur-fitur ini berada dalam suatu produk jadi (*finished article*), dan dapat dilihat dan dinilai dengan mata (*judge by the eye*). Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak desain industri meliputi perlindungan hukum terhadap desain yang diterapkan pada barang, dan harus memiliki

¹⁶ Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual, sejarah, teori, dan praktinya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, halaman 98

unsur kebaruan (*Novelty*). Orang yang menghasilkan desain industri sebagai pemiliknya maka ia berhak menikmati hak eksklusif (*exclusive rights*) berkaitan dengan desain industri tersebut.¹⁷

Oleh karena itu pihak yang memandang bahwa haknya untuk mendaftarkan hak desain industrinya ke Direktorat Jenderal HKI namun ditolak pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal HKI, karena dipandang tidak mengandung unsur kebaruan (*novelty*), akibat adanya hak desain industri yang sudah terdaftar lebih dulu dan dipandang memiliki yang sama dengan desain industri yang akan didaftarkan tersebut, dan pihak yang akan mendaftarkan hak desain industri tersebut merasa dirugikan, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut berhak pula untuk mengajukan gugatan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar tersebut dengan alasan atau dalil hukum tidak mengandung unsur kebaruan (*novelty*).¹⁸

Pembuktian ada atau tidaknya unsur kebaruan pada desain industri yang telah terdaftar terlebih dahulu tersebut, akan diuji dan dibuktikan di pengadilan dengan alat-alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Apabila pengadilan berpandangan bahwa hak desain industri yang sudah terdaftar lebih dahulu tersebut mengandung unsur kebaruan (*novelty*), maka pihak yang mengajukan gugatan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar tersebut tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran hak desain industri yang dimilikinya, karena dinilai tidak mengandung unsur kebaruan (*novelty*) dengan hak desain industri yang telah terdaftar lebih dahulu tersebut.¹⁹

Namun apabila pengadilan memutuskan bahwa hak desain industri yang telah terdaftar lebih dahulu tersebut tidak mengandung unsur kebaruan (*novelty*) dan memutuskan untuk membatalkan pendaftarannya, maka pihak penggugat berhak untuk kembali mengajukan permohonan pendaftaran hak desain industri yang dimilikinya tersebut. Putusan pengadilan yang dimaksud adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewijsde*).²⁰ Artinya terhadap putusan pengadilan tersebut tidak dilakukan upaya hukum kasasi atau upaya hukum lainnya baik oleh penggugat maupun oleh tergugat. Didalam suatu sengketa Hak Kekayaan Intelektual termasuk di dalamnya Hak desain industri maka upaya hukum gugatan yang dapat dilakukan oleh penggugat adalah upaya hukum gugatan ke pengadilan niaga dan langsung mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, apabila salah satu pihak baik penggugat maupun tergugat memandang tidak sesuai putusan pengadilan niaga tersebut.

¹⁷Sulasn, *Penerapan Kekayaan Intelektual (KI) Terhadap UMKM sebagai Upaya Mewujudkan Persaingan Bisnis Berkeadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2. Desember 2018, halaman 10

¹⁸Abed Algari, *Analisis Yuridis Unsur Kebaruan Dalam Memperoleh Hak Desain Industri Berdasar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*, Skripsi Universitas Sebelas Maret, 2017, halaman 87

¹⁹Bismar Nasution, *Pengaruh Globalisasi Ekonomi Pada Hukum Indonesia*, Majalah Hukum Medan, Fakultas Hukum USU, Vol.6, 2003, halaman 10

²⁰Agitya Kresna Adiyana, *Penerapan Prinsip Kebaruan (novelty) dalam Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, halaman 76

Apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum yang digunakan pada pembahasan BAB II penelitian ini maka apabila gugatan pembatalan hak pendesain industri yang telah terdaftar yang dilakukan oleh pihak ketiga tidak memiliki *legal standing* atau landasan yuridis sesuai ketentuan hukum yang berlaku di bidang hak desain industri maka gugatan tersebut wajib ditolak oleh pengadilan karena tidak dapat membuktikan dalil gugatan dari penggugat tersebut bahwa hak pendesain industri tersebut tidak memiliki unsur kebaruan (*novelty*). Hal ini menyangkut kepastian hukum bagi perlindungan atas hak pendesain industri yang telah terdaftar di Direktorat HKI yang wajib memperoleh kepastian hukum oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh aparaturnya penegak hukum dalam hal ini adalah Direktorat HKI dan Pengadilan.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendesain Industri Yang Telah Terdaftar Atas Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri

Perlindungan hukum yang berkaitan dengan hak desain industri baik perlindungan hak ekonomi maupun hak moral apabila diberikan secara memadai akan mempunyai korelasi yang erat dengan peningkatan kreasi pendesain yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi ekonomi yang besar, baik untuk pendesain maupun untuk negara.

Bagi pendesain, adanya perlindungan yang memadai akan menumbuhkan semangatnya untuk berkreasi lebih baik lagi, sedangkan bagi negara, dengan adanya perlindungan yang memadai akan menumbuhkan dan memicu pembangunan ekonomi negara karena perlindungan terhadap desain industri memiliki nilai yang sangat penting dalam dunia investasi dan perdagangan.²¹

Pada dasarnya, perlindungan terhadap hak desain industri diperoleh melalui mekanisme pendaftaran. Mengingat sistem pendaftaran desain industri yang di anut oleh Indonesia adalah sistem konstitutif, pemilik desain yang sah dan diakui adalah pihak yang pertama kali mendaftarkan desain tersebut pada kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.dengan demikian, perlindungan atas suatu desain industri baru diperoleh jika suatu desain telah didaftarkan. Tanpa pendaftaran, tidak akan ada perlindungan hukum.²²

Adanya kepentingan untuk pendaftaran desain merupakan kepentingan hukum pemilik hak desain industri tersebut untuk memudahkan pembuktian dan perlindungannya meskipun pada prinsipnya perlindungan tersebut akan diberikan semenjak timbulnya hak desain industri tersebut, sedangkan kelahiran hak tersebut ada sekaligus bersamaan pada saat suatu desain tersebut mewujud secara nyata dari seorang pendesain industri.

Desain industri yang dimiliki oleh tergugat / pemohon kasasi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi, Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru. Dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2000 tentang desain industri yang berbunyi, Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang

²¹ Merry Elisabeth Kalalo, *Buku Ajar HKI*, Manado: Cetakan Pertama Unsrat Press, 2015, halaman 25

²² Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia*, P.T Alumni, Bandung, 2008, halaman 10

telah ada sebelumnya. Secara jelas dalam hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual konfigurasi, komposisi garis, maupun komposisi warna atas desain industri yang diajukan oleh tergugat / pemohon kasasi adalah desain industri yang baru dan kreasi yang tidak ada pada desain industri lain yang sudah terdaftar sebelumnya. Dengan demikian desain industri milik tergugat / pemohon kasasi adalah konfigurasi, komposisi garis, maupun komposisi warna yang baru. Apabila seluruh konfigurasi, komposisi garis maupun komposisi warna dari desain industri milik tergugat / pemohon kasasi dibandingkan dengan desain industri milik penggugat / termohon kasasi, maka secara kasat mata perbedaan tersebut sangat jelas.²³

Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap hak pendesain industri yang karya desain industrinya telah terdaftar di direktorat jenderal HKI adalah dari segi unsur kebaruan (*novelty*) dari karya desain industri tersebut. Pihak lain yang akan mendaftarkan karya desain industri yang dimilikinya untuk jenis desain industri yang sama, wajib memiliki unsur kebaruan (*novelty*) agar dapat didaftarkan.²⁴ Apabila tidak memiliki unsur yang baru maka karya desain industri tersebut akan ditolak permohonan pendaftarannya oleh direktorat jenderal HKI. Hal ini disebut dengan perkindungan hukum dari segi administratif yang dilaksanakan oleh direktorat jenderal HKI terhadap hak pendesain industri yang telah terdaftar di daftar umum pemegang hak desain industri di direktorat jenderal HKI.

Selain perlindungan hukum secara administratif yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal HKI terhadap pemeriksaan hak desain industri milik pihak lain yang wajib mengandung unsur kebaruan tersebut, perlindungan hukum terhadap hak pendesain industri selanjutnya adalah adanya sertifikat hak desain industri yang diterbitkan oleh Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan masa perlindungan desain industrinya adalah selama 10 (sepuluh) tahun.²⁵

Sertifikat desain industri diberikan kepada pendesain industri atau pemegang hak desain industri sebagai tanda bukti yang sah bahwa orang/badan hukum yang namanya tertulis dalam sertifikat hak desain industri tersebut merupakan pemilik yang sah dari hak desain industri tersebut.²⁶

Sertifikat hak desain industri yang diterbitkan oleh direktorat jenderal HKI sebagai tanda bukti kepemilikan bagi hak pendesain industri atau pemegang hak desain industri tersebut tidak bersifat mutlak. Hal ini disebabkan karena apabila ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa hak pendesain industri tersebut tidak mengandung unsur kebaruan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan norma ketertiban umum, norma agama dan norma kesusilaan di masyarakat, maka melalui gugatan ke pengadilan, pihak yang berkepentingan tersebut

²³ Ranti Fauza Mayan, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, halaman 43

²⁴ Adriansyah Soeparman, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penelitian. Kebaruan Desain Industri*, Alumni, Bandung, 2012, halaman 65

²⁵ Utomo Tomi Suryo, *Op.Cit*, halaman 76

²⁶ Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009, halaman 65

dapat menggugat pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sertifikat hak desain industri tersebut yang merupakan tanda bukti kepemilikan bagi oendesain industri maupun pemegang hak desain industri tersebut bersifat tidak mutlak, karena adanya ketentuan Pasal 38 UU No.31 Tahun 2000 yang menyebutkan tentang pembatasan sepanjang tidak ada pihak yang berkepentingan yang mengajukan gugatan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar tersebut dengan dalil hukum tidak mengandung unsur kebaruan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma ketertiban umum, norma agama dan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat.²⁷

Perlindungan hukum selanjutnya adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh badan peradilan atas gangguan pihak ketiga. Pendesain industri atau pemegang hak desain industri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga maupun kasasi ke Mahkamah Agung apabila didapati di lapangan adanya penyalah gunaan hak desain industri yang dilakukan oleh pihak lain seperti misalnya memproduksi, mengedarkan dan memasarkan produk desain industri milik pendesain atau pemegang hak desain industri dengan melawan hukum.²⁸

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap pendesain industri tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu:²⁹

1. Perlindungan hukum dari segi pemeriksaan administratif pendaftaran hak desain industri yang akan didaftarkan milik pihak lain yang wajib mengandung unsur kebaruan yang dilaksanakan oleh direktorat jenderal HKI
2. Perlindungan hukum dari segi pemberian sertifikat hak desain industri sebagai tanda bukti kepemilikan yang sah bagi pendesain maupun pemegang hak desain industri.
3. Perlindungan hukum yang diberikan oleh badan peradilan (pengadilan niaga maupun Mahkamah Agung) dengan mengajukan gugatan oleh pihak pendesain maupun pemegang hak desain industri yang sah karena adanya gangguan berupa penggunaan hak desain industri tersebut dengan melawan hukum.

3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung Pada Putusan No. 407.K/PDT.SUS/HKI/2019 dalam Menafsirkan Pengertian Unsur Kebaruan (*novelty*) Yang Menjadi Dasar Gugatan Penggugat Untuk Membatalkan Hak Pendesain Industri Yang Telah Terdaftar

Pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung dalam hal unsur kebaruan (*novelty*) sebagai dasar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak desain industri yang telah terdaftar atas gugatan pembatalan hak desain industri oleh pihak yang berkepentingan merupakan suatu pertimbangan hukum yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Hal ini disebabkan bahwa syarat untuk dapat didaftarkan suatu hak desain

²⁷ John Heskett, *Desain Industri*, PT. Rajawali, Jakarta, 1986, halaman 63

²⁸ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hakatas Kekayaan Intelektual (HAKI) :Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Kepemilikan dan Penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual*, Malang : Bayumedia Publishing, 2007, halaman 10

²⁹ Felix Oentoeng Soebagio, *Mencari Pengaturan Dan Perlindungan Desain Industri*, Jurnal Hukum Pembangunan, Vol 10, No 5, 2010, halaman 87

industri oleh pendesain atau pemegang hak desain ke kantor hak kekayaan intelektual adalah hak desain industri tersebut wajib mengandung unsur kebaruan setelah melalui proses pemeriksaan oleh pejabat di Direktorat HKI. Apabila pejabat Direktorat HKI telah menyatakan bahwa hak desain industri yang akan didaftarkan tersebut dipandang memiliki unsur kebaruan (*novelty*), disamping tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma ketertiban umum, agama dan kesusilaan maka Direktorat Jenderal HKI menerima pendaftaran hak desain industri tersebut serta memberikan tanda bukti yang sah berupa sertifikat hak desain industri kepada pihak yang telah diterima pendaftaran hak desain industrinya tersebut.

Pengertian unsur kebaruan (*novelty*) yang termuat di dalam dasar pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung dalam putusan No. 407.K/PDT.SUS/HKI/2019 tersebut berbeda dengan pengertian unsur kebaruan (*novelty*) yang termuat di dalam petitum gugatan pihak penggugat yaitu PT. Solihin Jaya Industri. Penggugat PT. Solihin Jaya Industri mendefinisikan unsur kebaruan (*novelty*) di dalam petitum gugatan sebagai suatu hal yang berkaitan dengan yang berbeda sama sekali dengan hak pendesain industri yang telah terdaftar sebelumnya menurut penggugat dalam petitum gugatannya bahwa hak pendesain industri milik Chung She sama sekali tidak memiliki unsur kebaruan (*novelty*) berupa kuping gerobak dorong, kaki gerobak dorong, dan pegangan karet gerobak dorong. Mengenai yang terdapat di dalam kuping gerobak dorong, kaki gerobak dorong dan pegangan karet gerobak dorong sudah terdaftar sebelumnya milik pihak lain, sehingga produk desain industri milik pendesain industri Chung She dipandang oleh penggugat PT. Solihin Jaya Industri adalah sama dengan dalam hal dan produk milik pihak lain yang telah terdaftar terlebih dahulu. Oleh karena itu pihak penggugat memandang secara yuridis bahwa Chung She sebagai pendesain industri tidak memiliki hak untuk mendaftarkan produk desain industri yang dibuatnya karena sama dengan produk desain industri milik pihak lain yang telah terdaftar terlebih dahulu. Oleh karena itu pula maka Chung She sebagai pendesain industri tidak berhak melarang penggugat dalam hal ini adalah PT. Solihin Jaya Industri untuk memproduksi dan memasarkan kuping gerobak dorong, kaki gerobak dorong dan pegangan karet gerobak dorong tersebut karena tidak berhak atas produk-produk desain industri tersebut dengan dasar bahwa produk desain industri tersebut tidak memiliki unsur kebaruan (*novelty*).

Apabila dikaitkan dengan pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung dalam putusan No. 407.K/PDT.SUS/HKI/2019 yang menyatakan bahwa unsur kebaruan (*novelty*) dari suatu produk desain industri tidak hanya dipandang dari segi bentuk desain industri tersebut tetapi juga sekecil apapun dari produk desain industri tersebut yang karena penerapan tersebut menimbulkan kemudahan bagi pengguna produk desain industri tersebut. desain industri milik pendesain industri Chung She yang berupa kuping gerobak dorong, kaki gerobak dorong dan pegangan karet gerobak dorong mengandung unsur kebaruan (*novelty*) karena dari segi desain dan juga penerapan karet pelapis yang menjadi pegangan pengguna pada gerobak dorong tersebut merupakan suatu unsur kebaruan (*novelty*) yang belum pernah ada sebelumnya atau belum pernah diciptakan oleh pihak lain yang telah mendaftarkan produk desain industri yang sama dengan milik pendesain industri Chung She tersebut. Oleh karena itu

produk desain industri milik Chung She harus dipandang mengandung unsur kebaruan (*novelty*) dan oleh karena itu wajib memperoleh perlindungan hukum dari gangguan pihak lain yang berupaya menggunakan, memproduksi atau memasarkan produk desain industri tersebut untuk kepentingan dan keuntungan pribadi sebagaimana telah dilakukan secara melawan hukum oleh penggugat dalam hal ini adalah PT. Solihin Jaya Industri.

Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang hak desain industri yang termuat di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak disebutkan secara rinci dan jelas tentang pengertian unsur kebaruan (*novelty*) sebagai dasar dari suatu pendaftaran produk desain industri oleh pihak pendesain industri. Oleh karena itu maka Majelis Hakim Mahkamah Agung berhak melakukan penafsiran hukum untuk mengisi kekosongan hukum (*recht vacuum*) yang termuat di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Desain Industri tersebut berkaitan dengan pengertian secara rinci tentang unsur kebaruan (*novelty*).

Berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung, penggugat telah salah menafsirkan tentang pengertian unsur kebaruan (*novelty*) tersebut sehingga gugatan dari penggugat PT. Solihin Jaya Industri tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk dikabulkan oleh majelis hakim Mahkamah Agung. Oleh karena itu majelis hakim Mahkamah Agung dalam dasar pertimbangan hukum pada sengketa pembatalan hak pendesain industri berupa kuping gerobak dorong, kaki gerobak dorong dan pegangan karet gerobak dorong berpendapat bahwa produk desain industri tersebut mengandung unsur kebaruan (*novelty*) dan konsekuensi hukumnya adalah berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Desain Industri maka hak pendesain industri wajib dilindungi oleh hukum dari gangguan pihak lain yang berupaya memproduksi, menggunakan atau memasarkan produk-produk desain industri milik Chung She sebagai pendesain industri tersebut.

Sertifikat hak desain industri merupakan salah satu alat bukti yang diberikan oleh Direktorat Jenderal HKI agar pendesain maupun pemegang hak desain industri memperoleh perlindungan hukum baik secara undang-undang (administratif) maupun secara lembaga peradilan, apabila terdapat gangguan dari pihak lain terhadap hak desain industri yang telah terdaftar tersebut. Oleh karena itu hak desain industri milik Chung She secara hukum telah memperoleh perlindungan hukum secara administratif maupun secara lembaga peradilan dari gangguan maupun gugatan yang berkepentingan terhadap pembatalan hak desain industri tersebut sepanjang tidak dapat dibuktikan oleh pihak penggugat bahwa hak desain industri yang telah terdaftar tersebut tidak mengandung unsur kebaruan.

PT. Solihin Jaya Industri sebagai pihak yang berkepentingan yang menggugat pembatalan hak desain industri milik Chung She tersebut ternyata tidak dapat membuktikan bahwa hak desain industri milik Chung She tersebut tidak mengandung unsur kebaruan berdasarkan fakta persidangan, sehingga majelis hakim mahkamah agung tidak dapat menerima dalil hukum gugatan PT. Solihin Jaya Industri sebagai pihak yang berkepentingan untuk membatalkan hak desain industri milik Chung She tersebut.

Pada pertimbangan hukum majelis Hakim Mahkamah Agung yang kedua mengenai bahwa PT Solihin Jaya Industri telah menggunakan hak desain industri milik Chung She terbukti secara sah dan meyakinkan pada fakta persidangan dengan tanpa izin dari pendesain ataupun pemegang hak desain industri milik Chung She tersebut. Oleh karena itu PT Solihin Jaya Industri telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata bahwa PT Solihin Jaya wajib melakukan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh Chung She sebagai pendesain maupun pemegang hak desain industri yang telah terdaftar secara sah tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 No. 30 Tahun 2000 tentang Desain Industri maka oleh Undang-Undang hanya dikecualikan penggunaan hak desain industri tanpa izin dari pendesain maupun pemegang hak desain industri adalah untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri. PT. Solihin Jaya Industri memanfaatkan hak desain industri milik Chung She adalah untuk kepentingan komersialisasi bukan untuk kepentingan penelitian, dan oleh karena itu menguntungkan secara pribadi PT Solihin Jaya Industri dan merugikan pihak Chung She sebagai pemegang hak desain industri tersebut. Oleh sebab itu pertimbangan hukum majelis hakim yang menyatakan bahwa PT Solihin Jaya Industri dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan ekonomi maupun hak eksklusif dari pemegang hak desain industri yaitu Chung She adalah sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang hak desain industri.

Pertimbangan hukum ketiga dari majelis hakim mahkamah agung yang menyatakan bahwa hak desain industri milik Chung She yang telah terdaftar dan ditandai dengan adanya sertifikat hak desain industri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal HKI sebagai tanda bukti bahwa desain industri tersebut berhak memperoleh perlindungan hukum selama jangka waktu 10 tahun adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hak desain industri yang berlaku. Bahwa sertifikat hak desain industri merupakan suatu bukti bagi Chung She sebagai pemegang desain industri untuk memperoleh perlindungan hukum dan berhak melarang siapapun pihak lain yang berupaya memanfaatkan hak desain industri miliknya untuk digunakan dengan cara memproduksi, mengedarkan dan memasarkan hak desain industri tersebut tanpa izin dari pemegang hak desain industri.

Pihak Chung She sebagai pemegang hak desain industri berhak untuk mengajukan gugatan penarikan produk hak desain industri yang sama dengan produk desain industri milik Chung She tersebut dan juga berhak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dengan mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan, tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Oleh karena itu pertimbangan hukum majelis hakim mahkamah agung yang menyatakan bahwa PT Solihin Jaya telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak dan kepentingan Chung She sebagai pemegang desain industri memiliki dasar hukum yang kuat dan patut dikuatkan pertimbangan hukum tersebut dalam

putusan mahkamah agung dalam sengketa gugatan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar oleh pihak yang berkepentingan.

Pertimbangan hukum majelis hakim yang keempat yaitu hak desain industri milik Chung She berupa kuping gerobak dorong, kaki gerobak dorong, dan pegangan karet gerobak dorong telah mengandung unsur kebaruan sepanjang tidak dapat dibuktikan oleh pihak yang berkepentingan dalam pengajuan gugatan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar, maka hak desain industri yang telah terdaftar tersebut harus tetap dipandang sebagai hak desain industri yang mengandung unsur kebaruan (*novelty*) sampai ada pihak yang berkepentingan lain yang mengajukan gugatan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar tersebut yang dapat membuktikan tidak adanya unsur kebaruan dalam hak desain industri tersebut. Oleh karena itu perlindungan hukum yang diberikan terhadap pendesain Chung She hak desain industrinya berupa kuping gerobak dorong, kaki gerobak dorong, dan pegangan karet gerobak dorong adalah sah dan memiliki kekuatan hukum terhadap gangguan yang dilakukan oleh pihak lain yang berusaha mengambil keuntungan dengan memanfaatkan hak desain industri milik Chung She tersebut.

Pertimbangan hukum majelis hakim yang kelima adalah bahwa kerugian yang diderita oleh pihak Chung She sebagai pemilik desain industri akibat perbuatan yang dilakukan oleh PT Solihin Jaya dengan menggunakan hak desain industri tersebut untuk kepentingan komersialisasi harus memperoleh sanksi hukum yang tegas, dan oleh karena itu mahkamah agung mewajibkan PT Solihin Jaya Industri untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Chung She, dan menarik semua produk yang diproduksi, diedarkan dan dipasarkan oleh PT Solihin Jaya yang meniru produk desain industri milik Chung She tersebut dari masyarakat serta menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh PT Solihin Jaya Industri karena tidak terbukti dalam fakta persidangan bahwa desain industri milik Chung She tidak mengandung unsur kebaruan. Sebaliknya pihak penggugat yaitu pihak yang berkepentingan PT Solihin Jaya Industri yang telah mengambil keuntungan dengan menggunakan hak desain industri milik Chung She tersebut untuk keuntungan ekonomi pribadi dengan memasarkan produk desain industri tersebut di masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan teori keadilan yang digunakan dalam pembahasan BAB IV dalam penelitian ini maka dapat dikatakan bahwa putusan Pengadilan Niaga maupun putusan Mahkamah Agung dalam kasus sengketa gugatan hak desain industri yang telah terdaftar yang digugat oleh pihak yang berkepentingan dan telah ditolak oleh pengadilan karena tidak memiliki *legal standing* (landasan yuridis) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang hak desain industri telah memenuhi unsur yang sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Hal ini disebabkan karena pihak yang berkepentingan yang melakukan gugatan terhadap hak desain industri yang telah terdaftar tersebut tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa hak desain industri milik tergugat tersebut tidak mengandung unsur kebaruan (*novelty*).

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa gugatan yang telah diajukan oleh penggugat tidak berdasarkan hukum dan pengadilan wajib melindungi hak desain industri yang telah terdaftar tersebut dari gugatan pembatalan yang diajukan oleh pihak

yang berkepentingan. Putusan Pengadilan Niaga maupun Putusan Mahkamah Agung telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah mengandung unsur keadilan bagi pihak yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum terhadap hak desain industri yang dimilikinya.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Ketentuan hukum tentang unsur kebaruan dalam suatu produk desain industri yang menjadi landasan yuridis diajukannya gugatan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar berdasarkan pembatalan hak desain industri harus dapat memenuhi ketentuan yang termuat dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- b. Perlindungan hukum terhadap hak pendesain industri yang telah terdaftar atas gugatan pembatalan pendaftaran desain industri adalah perlindungan hukum terhadap gugatan pembatalan dapat diberikan melalui mekanisme pendaftaran. Perlindungan dapat diperoleh apabila suatu desain industri telah melakukan pendaftaran. Hal tersebut dapat memudahkan pembuktian dan perlindungan meskipun prinsipnya semenjak timbulnya hal desain industri. Sertifikat hak desain industri dapat diterbitkan di Direktorat Jenderal HKI yang memiliki peranan penting sebagai bukti kepemilikan bagi hak pendesain industri sehingga tidak memiliki unsur kebaruan.
- c. Pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung pada Sengketa gugatan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar dalam putusan Mahkamah Agung No. 407.K/PDT.SUS/HKI/2019 sudah memenuhi rasa keadilan karena tidak memiliki *legal standing* (landasan yuridis) dan memberikan perlindungan hukum kepada hak desain industri yang telah terdaftar serta kepastian hukum apabila pihak penggugat yang mengajukan gugatan pembatalan hak pendesain industri yang telah terdaftar tidak dapat membuktikan bahwa hak desain industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bahwa hak desain industri milik tergugat tidak mengandung unsur kebaruan (*novelty*).

2. Saran

- a. Hendaknya bagi setiap pemegang hak desain industri harus mencantumkan nomor pendaftaran desain industri pada barang yang dilindungi desain industri dan diumumkan melalui pengumuman Berita Resmi Desain Industri. Pelanggaran industri digunakan parameter substansi dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri apabila tanggal penerimaan, desain industri itu tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Bagi para pelaku usaha agar berhati-hati dan teliti apabila hendak melakukan pendaftaran barang produk desain industri
- b. Hendaknya pelaksanaan perlindungan hukum bagi hak pendesain industri yang telah terdaftar atas gugatan pembatalan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan apabila tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa hak pendesain industri yang telah terdaftar tersebut tidak mengandung unsur kebaruan maka gugatan pembatalan hak pendesain industri tersebut wajib ditolak oleh pengadilan. Oleh karena itu amar putusan

Judex Facti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya harus diperbaiki sepanjang mengenai kerugian immateriil dapat dikabulkan karena dapat mengakibatkan kerugian nyata berupa faktur sah nota, sehingga dapat dikabulkan berdasarkan kepatutan adalah adil dan patut bila kerugian immateriil

c.Hendaknya dalam memeriksa dan memutus perkara gugatan pembatalan hak pendesain industri yang telah terdaftar oleh pihak ketiga diperiksa terlebih dahulu apakah dalil gugatan pembatalan hak pendesain yang diajukan oleh pihak ketiga tersebut memiliki *legal standing* (landasan yuridis yang kuat) dalam membatalkan hak pendesain industri yang telah terdaftar tersebut. Apabila pihak penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan maka hak pendesain industri yang telah terdaftar tersebut wajib dilindungi dari pembatalan pendaftaran melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap / mengikat. Sehingga putusan hakim dalam kasus pembatalan hak pendesain industri bisa menjadi putusan yurisprudensi yaitu putusan hakim yang tidak yang konsisten atau rasa keadilan dan hukum yang konsisten pada suatu putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adiyan, Agitya Kresna, *Penerapan Prinsip Kebaruan (novelty) dalam Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013
- Algari, Abed, *Analisis Yuridis Unsur Kebaruan Dalam Memperoleh Hak Desain Industri Berdasar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*, Skripsi Universitas Sebelas Maret, 2017
- All, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofit dan sosiologi)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Hakatas Kekayaan Intelektual (HAKI) :Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Kepemilikan dan Penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual*, Malang : Bayumedia Publishing, 2007
- Damian, Eddy, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung : Alumni, 2013
- Dharmawan, NK Supasti, *Perlindungan Hukum Atas Karya-Karya Intelektual Di Bidang Hak Cipta Dan Desain Industri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Handoyo, Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009
- Hasibuan, Otto, *Hak Cipta Di Indonesia*, P.T Alumni, Bandung, 2008
- Heskett, John, *Desain Industri*, PT. Rajawali, Jakarta, 1986
- Kalalo, Merry Elisabeth, *Buku Ajar HKI*, Manado: Cetakan Pertama Unsrat Press, 2015
- Lubis, M. Soly. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju
- Margono, Suyud dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, Grasindo, Jakarta, 2002

- Mayan, Ranti Fauza, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004
- Purnama, Sukma, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologi)*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2016
- Purwaningsih, Endang, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2014
- Soeparman, Adriensyah, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penelitian. Kebaruan Desain Industri*, Alumni, Bandung, 2012
- Soeparman, Andrieansjah, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, Alumni, Bandung, 2013
- Sutedi, Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Utomo, Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta; Graha Ilmu, Cetakan Pertama, 2010
- Wuisman, J.J.J. M., dalam M. Hisyam. 1991. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*. Jakarta: FE UI

B. JURNAL

- Labetubun, Muchtar A H, *Aspek Hukum Perlindungan Desain Industri kerajinan Kerang Mutiara Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Di Kota Ambon*, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 2 Bulan April – Juni 2011
- Nasution, Bismar, *Pengaruh Globalisasi Ekonomi Pada Hukum Indonesia*, Majalah Hukum Medan, Fakultas Hukum USU, Vol.6, 2003
- Soebagio, Felix Oentoeng, *Mencari Pengaturan Dan Perlindungan Desain Industri*, Jurnal Hukum Pembangunan, Vol 10, No 5, 2010
- Sulasn, *Penerapan Kekayaan Intelektual (KI) Terhadap UMKM sebagai Upaya Mewujudkan Persaingan Bisnis Berkeadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2. Desember 2018