

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA DESAIN INDUSTRI ECO BOTTLE (STUDI PUTUSAN NOMOR 594 K/PDT.SUS-HKI/2017)****Syarafina Rahayu Fitri**

Magister Kenotariatan

Universitas Sumatera Utara

syarafinarahayufitri@gmail.com

**ABSTRACT**

*The industrial design lawsuit between Dart Industries, INC as a company wholly owned by Tupperware Brands Corporation, the industrial design case for Tupperware's Eco Bottle and the Defendant who owns the Bio Life Products has been decided with a decision Number 594 K/PDT.SUS-HKI/2017. Discusses how the lawsuit mechanism for the cancellation of industrial designs as one of the areas of Intellectual Property Rights, What are the legal consequences of using industrial designs without rights that have similarities with industrial designs registered under Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Designs, How is legal protection for PT Dart Industries as a user of Industrial Design in an Industrial Design dispute with Bio Life products based on the decision of the Supreme Court Number 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017. This type of research is normative legal research, where the approach to the problem is carried out by reviewing the applicable laws and regulations. The research results obtained, namely the absence of a substantive examination of the registration of industrial designs, the non-fulfillment of novelty elements in an industrial design and the absence of an explanation of the basic similarities in the Industrial Design Law. The legal consequences of using industrial designs without rights in accordance with the provisions of Article 46 of the Industrial Design Law, the holders of industrial design rights or licensees can sue the infringing party. The lawsuit filed by the Plaintiff PT. Dart Industri as the owner of the Eco Bottle beverage bottle industrial design. The judge had different basic considerations in passing the decision on the dispute over the shape of the Tupperware beverage bottle, namely in the Supreme Court's Decision Number: 594K/Pdt.Sus-HKI/2017, the Judge stated that it was true that the shape of the Biolife Borneo bottle had the same industrial design as the Tupperware bottle owned by PT. Dart Industries while the Judge in the Supreme Court Decision Number: 874K/Pdt.Sus.HKI/2017, stated that the shape of the Biolife Borneo bottle does not have the same industrial design as the Tupperware bottle owned by PT. Dart Industries.*

*Keywords: IPR Law, Industrial Design, Legal Protection.*

**ABSTRAK**

Gugatan perkara desain Industri antara Dart Industries, INC sebagai Perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Tupperware Brands Corporation, perkara desain industri Eco Bottle Milik Tupperware dengan Tergugat pemilik Produk Bio Life telah diputus dengan putusan Nomor 594 K/PDT.SUS-HKI/2017. Membahas bagaimana mekanisme gugatan pembatalan desain industri sebagai salah satu bidang Hak Kekayaan Intelektual, Bagaimana akibat hukum dari penggunaan desain industri tanpa hak yang memiliki

persamaan dengan desain industri terdaftar berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Bagaimana perlindungan hukum bagi PT Dart Industries sebagai pengguna Desain Industri dalam sengketa Desain Industri dengan produk Bio Life berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian yang diperoleh, yaitu tidak dilakukannya pemeriksaan substantif terhadap pendaftaran desain industri, tidak dipenuhinya unsur kebaruan dalam suatu desain industri serta tidak adanya penjelasan persamaan pada pokoknya dalam Undang-Undang Desain Industri. Akibat hukum dari penggunaan desain industri tanpa hak sesuai ketentuan pasal 46 UU Desain Industri, pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat pihak yang melanggar. Gugatan yang diajukan Penggugat PT. Dart Industri sebagai pemilik desain industri botol minuman Eco Bottle. Hakim memiliki perbedaan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sengketa bentuk botol minuman Tupperware yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 594K/Pdt.Sus-HKI/2017, Hakim menyatakan bahwa benar bentuk botol Biolife Borneo memiliki kesamaan desain industri dari botol Tupperware milik PT. Dart Industries sementara Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 874K/Pdt.Sus.HKI/2017, menyatakan bahwa bentuk botol Biolife Borneo tidak memiliki kesamaan desain industri dengan botol Tupperware milik PT. Dart Industries.

Kata kunci: UU HKI, DesainIndustri, PerlindunganHukum

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 LatarBelakang

Dewasa ini, dalam praktik perdagangan di Indonesia dari pedagang kaki lima, pedagang toko hingga swalayan dapat dijumpai berbagai macam produk barang atau makanan yang menggunakan merek terkenal, tetapi sebenarnya hanyalah tiruan belaka. Seperti contoh banyak ditemukan pedagang yang menjual produk-produk celana, baju dan sepatu dengan merek-merek terkenal seperti *Piero*, *Levi's*, *Piere Cardin* dan lain-lain. Sementara untuk jenis tas dapat dijumpai merek-merek *Gucci*, *Charles & Keith*, *Chanel* dan lain-lain, kesemua barang tersebut dijual dengan harga yang lebih murah.

Merek harus mempunyai suatu tanda yang merepresentasikan secara jelas seperti keadaan sebenarnya dan memiliki kemampuan untuk dapat memberikan perbedaan bahwasanya barangnya adalah berbeda dengan benda atau jasa lainnya.

Dalam konsiderans UU Nomor. 20 Tahun 2016 tentang Merek bagian menimbang butir (a), dinyatakan bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri.

Perkara-perkara merek di Indonesia cenderung didominasi oleh pelanggaran terhadap merek-merek terkenal. Bahkan sekarang ini telah berkembang cara pelanggaran hukum yang lain yaitu menggunakan atau meniru karakter animasi yang sudah terkenal untuk dijadikan ikon serta merek pada kemasan makanan tersebut. (Haedah Faradz: 2008). Salah satunya adalah kasus sengketa merek antara DC Comics dengan PT. Marxing Fam Makmur. Yang dimana, DC Comics, penerbit buku komik asal Amerika Serikat menggugat PT. Marxing Fam Makmur sebagai produsen wafer coklat lokal bernama wafer *Superman* yang berdomisili di Surabaya dalam perihal sengketa perebutan merek Superman. DC Comics melayangkan gugatan terhadap PT. Marxing Fam Makmur dan menyatakan bahwa pihaknya merupakan pemilik dari merek

*Superman*, Logo S, dan *Superman* beserta Lukisan. Oleh karenanya, mereka mempunyai hak eksklusif terhadap merek-merek tersebut di wilayah Indonesia. DC Comics dalam gugatannya juga menyatakan merek *Superman* dengan nomor daftar IDM000374438 dan IDM000374439 atas nama PT. Marxing Fam Makmur telah didaftarkan dengan itikad tidak baik. Namun, gugatan yang dilayangkan oleh DC Comics tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Pengadilan Niaga (PN) Jakarta Pusat. Pengadilan tidak dapat menerima gugatan DC Comics terhadap perusahaan produsen wafer PT. Marxing Fam Makmur tersebut.

Atas putusan tersebut, pihak DC Comics tidak terima dan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DC Comics tersebut, karena setelah dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan, bahwa gugatan Penggugat merupakan gabungan/komulasi dari pembatalan merek *Superman* atas nama Tergugat dan pencoretan permintaan pendaftaran merek-merek *Superman* atas nama Tergugat yang sedang dimintakan pendaftarannya pada Turut Tergugat, yang bertujuan agar merek-merek *Superman* atas nama Penggugat yang didaftarkan dapat dikabulkan dan diterbitkan sertifikatnya, sehingga gugatan seperti ini adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah penerapan asas itikad baik terkait dengan adanya unsur *passing-off* (membonceng ketenaran) merek lain sekalipun tidak berada dalam kelas barang yang sama.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya (Odhebora, Wordpress.com/2011/05/17).

### 2.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya. Jika ditinjau dari sudut metode yang penulis gunakan, maka penelitian ini dapat digolongkan penelitian *observational research* dengan cara *survey*, yaitu suatu jenis yang pengumpulan data yang dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan dengan alat pengumpulan data berupa wawancara.

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yakni penelitian ini bermaksud menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek dari hasil penelitian di lapangan.

Adapun jenis penelitian yang digunakan ialah Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum. Jadi, untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif. (Bahdar Johan Nasution: 2008)

Jenis penelitian ini termasuk kategori yang bersifat penelitian deskriptif analitis yaitu *to describe something as it is* dengan menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. (M. Solly Lubis: 2012). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa perundang-undangan dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan didalam penelitian ini.

### **III. PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan pendaftaran hak desain Industri dalam Undang Undang No 30 tahun 2000**

##### **3.1. Tata cara Pendaftaran Hak Desain Industri dalam Undang Undang No 30 Tahun 2000.**

Hak desain industri tidak serta langsung didapatkan oleh pemiliknya, dan tidak serta merta melekat pada si pendesain, untuk mendapatkan hak tersebut seorang pendesain harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak.

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 pendaftaran, tidak akan ada hak atas desain industri juga tidak akan ada perlindungan. (Ranti Fauza Mayana: 2004)

Hak Desain Industri diberikan atas dasar Permohonan yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Desain Industri dan kemudian permohonan tersebut ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Adapun permohonan tersebut harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan.
- b. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain.
- c. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon.
- d. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
- e. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

Secara rinci tata cara pengajuan permohonan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Mengenai ketentuan permohonan hak desain industri, dalam Bab II dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 dijelaskan mengenai prosedur pengajuan permohonan: Pasal 4 yaitu :

- (1) "Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mengisi formulir rangkap 4 (empat).
- (2) Bentuk dan isi formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Pengisian formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang.

Setelah memenuhi segala persyaratan permohonan desain industri, maka akan dilakukan 2 (dua) pemeriksaan, yaitu pemeriksaan administratif permohonan dan pemeriksaan substantif. Apabila hasil pemeriksaan substantif terhadap permohonan yang bersangkutan telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka menurut ketentuan pasal 29 Undang-Undang Desain Industri Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menerbitkan dan memberikan sertifikat desain industri dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Sertifikat desain industri berlaku terhitung sejak tanggal penerimaan (filing date). Tanggal penerimaan (filing date) adalah tanggal diterimanya surat permohonan yang menentukan saat berlakunya perhitungan perlindungan atas desain industri yang bersangkutan. (Sudargo Gautama: 2009)

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. (Ansori Sinungan: 2011)

## **2. Pendaftaran Desain Industri Berdasarkan Asas Teritorial**

Sistem HKI mengatur bahwa pendaftaran yang melahirkan perlindungan hukum bersifat teritorial. Artinya perlindungan hukum hanya diberikan ditempat pendaftaran tersebut dilakukan. (Peter Groves: 2003) Sistem ini selaras dengan kedaulatan negara di dalam hukum publik dimana keputusan yang dihasilkan oleh perangkat administrasi negara tidak dapat dipaksakan berlaku di negara lainnya. Dalam rezim HKI setiap negara bebas untuk menerima sebuah pendaftaran kekayaan intelektual. Keputusan yang diambil oleh sebuah negara tidak berpengaruh terhadap putusan yang akan diambil oleh negara lain.

Prinsip perlindungan yang dibatasi oleh batasan teritorial mengatur bahwa pendaftaran yang melahirkan perlindungan hukum bersifat teritorial. Artinya, perlindungan hukum hanya diberikan ditempat pendaftaran tersebut dilakukan. (Achmad Fauzan: 2012)

Walaupun prinsip National Treatment (NT) dan Most Favoured Nations principle (MFN) merupakan dua prinsip pokok, perlindungan HKI diberikan oleh negara berdasarkan prinsip kedaulatan dan yurisdiksi masing-masing negara. Disepakatinya WTO/TRIPs Agreement dan keinginan untuk mewujudkan standarisasi pengaturan HKI secara internasional tidak memupus prinsip teritorialitas. (Agus Sardjono: 2006)

Pendaftaran desain industri yang berasal dari Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia harus mengajukan permohonan melalui kuasa. Kuasa tersebut adalah konsultan yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pemohon tersebut harus menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri). Domisili hukum yang dipilih itu biasanya adalah domisili konsultan sebagai kuasanya yang ditunjuk untuk mengurus pendaftaran desain industri miliknya.

Permohonan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama enam bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota (WTO) Organisasi Perdagangan Dunia (Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri).

## **B. Gugatan pembatalan desain industri dalam UU No 30 Tahun 2000**

### **3.2. Gugatan Pembatalan desain industri dalam UU No 30 tahun 2000**

Hak desain industri dapat pula berakhir sebelum waktunya karena adanya pembatalan. Pembatalan pendaftaran desain industri tersebut bisa terjadi karena permintaan pemegang hak desain industri dan bisa juga karena adanya gugatan perdata dari pihak lain. Pembatalan pendaftaran desain industri berdasarkan permintaan hak desain industri diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Desain Industri. Berdasarkan Pasal 37 ini, pemegang hak desain industri mempunyai hak untuk membatalkan pendaftaran desain industrinya. Pembatalan hak desain industri ini hanya dapat dilakukan bila mendapat persetujuan secara tertulis dari penerima lisensi hak desain industri yang tercatat dalam daftar umum desain industri. (Rachmadi Usman: 2003)

Desain industri yang telah terdaftar dapat dibatalkan dengan 2 (dua) cara, yaitu : (Ahmad M. Ramli: 2000)

1. Berdasarkan permintaan pemegang hak; Desain industri terdaftar dapat dibatalkan oleh DJHKI atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang hak. Apabila desain industri tersebut telah dilisensikan, maka harus ada persetujuan tertulis dari penerima lisensi yang tercatat dalam daftar umum desain

industri, yang dilampirkan pada permintaan pembatalan pendaftaran tersebut. Jika tidak ada persetujuan maka pembatalan tidak dapat dilakukan.

2. Berdasarkan gugatan (putusan pengadilan) Gugatan pembatalan pendaftaran desain industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 UUDI kepada Pengadilan Niaga. Putusan Pengadilan Niaga tersebut disampaikan kepada DJHKI paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan.

Kekayaan Intelektual paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan diucapkan.

Pemegang hak desain industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun 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. Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Niaga.
  - (1) dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
  - (2) 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.

## **B. Akibat hukum dari Penggunaan desain Industri tanpa hak yang memiliki persamaan dengan desain industri terdaftar berdasarkan UU No 31 Tahun 2000 tentang desain industri**

### **Unsur Kebaruan ( Novelty ) terhadap satu desain industri.**

Pasal 25 TRIPs memberikan keleluasaan bagi negara anggota untuk memilih sendiri apakah menerapkan kriteria “baru” (new) ataukah “orisinal” (original). Atas alternatif tersebut, Indonesia lebih memilih kriteria “baru” (new) sebagai dasar bagi pengakuan sebuah desain. Dasar pertimbangan pemilihan kriteria tersebut adalah karena penerapan kriteria orisinalitas memerlukan pemeriksaan yang lebih rumit, sedangkan pada saat dibentuknya Undang-undang Desain Industri ini, sumber daya untuk pemeriksaan persyaratan orisinalitas masih sangat terbatas. (Yoan Nursari Simanjuntak: 2006)

Article 25 TRIPs, menyebutkan bahwa: (Budi Santoso: 2005)

- (1). Negara anggota wajib memberikan perlindungan terhadap desain produk industri yang baru atau asli. Negara anggota dapat menentukan bahwa suatu desain tidak baru atau asli apabila yang bersangkutan tidak secara jelas berbeda dari desain lain yang telah dikenal atau kombinasi beberapa desain yang telah dikenal. Negara anggota dapat menetapkan bahwa perlindungan yang diberikan tidak mencakup desain yang pemakainya terkait dengan aspek teknis atau fungsional.
- (2). Negara anggota wajib menjamin bahwa persyaratan untuk memperoleh perlindungan terhadap desain tekstil, terutama dalam kaitannya dengan biaya, pemeriksaan, atau pengumuman, tidak menghambat secara tidak wajar kesempatan untuk memperoleh perlindungan. Negara anggota memiliki kebebasan untuk mengatur kewajiban ini melalui peraturan perundang-undangan tentang Desain Produk Industri atau Hak Cipta

Sebagaimana disebutkan di atas, pada prinsipnya, hak atas desain industri diberikan bagi desain yang baru. Baru, berarti desain tersebut belum pernah ada dan berbeda dari desain yang telah ada sebelumnya pada saat desain tersebut didaftarkan. Menurut Budi Santoso bahwa Penentuan "kebaruan" di atas menimbulkan persoalan yang cukup serius. Hal tersebut disebabkan Undang-undang Desain di Indonesia adalah baru artinya sebelumnya pernah ada desain yang selama ini diciptakan oleh anggota masyarakat

dimintakan perlindungannya melalui hak cipta pada Kantor Hak Cipta, Paten, dan Merek (sekarang Direktorat Jenderal HKI) dan hal tersebut telah berlangsung lama, sehingga telah banyak desain yang terdaftar dan mendapat perlindungan hak cipta.

Selain kriteria baru, desain industri tersebut haruslah belum pernah diumumkan, baik melalui cara apapun sebelum tanggal permintaan atau sebelum tanggal prioritas apabila permintaan tersebut diajukan dengan hak prioritas.

Syarat kebaruan dalam desain industri diatur dalam pasal 2 UU Desain Industri. Pasal 2 ayat (1) UU Desain Industri berbunyi “ ( Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru ).”

Pengertian desain industri yang baru juga diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU Desain Industri, yang berbunyi : ( “Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.”)

### **Kelemahan unsur kebaruan yang ada pada Undang Undang no 31 Tahun 2000**

UU Desain Industri tidak mengenal adanya pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif hanya dilakukan apabila ada keberatan dari pihak lain. Tidak dilakukannya pemeriksaan substantif terhadap setiap permohonan desain industri apabila tidak adanya keberatan dari pihak lain , telah menjadi salah satu permasalahan dalam implementasi UU Desain Industri.

Kriteria kebaruan (novelty) maupun orisinalitas (originality) dapat berbeda di setiap negara. Hal ini dipengaruhi oleh dilakukan atau tidaknya pemeriksaan atas bentuk dan substansi dalam proses permohonan desain industri .

Suatu desain industri yang dapat dikatakan sama apabila dua desain yang diperbandingkan adalah benar-benar identik sama. Apabila ada sedikit saja unsur yang berbeda, baik bentuk, konfigurasi, komposisi garis dan warnanya, hal tersebut masih tetap dikatakan baru. Dengan kata lain, walaupun mirip hal tersebut tetap dianggap tidak sama. Dengan adanya penafsiran seperti itu, kriteria kebaruan yang berada di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri memungkinkan banyaknya terjadi konflik atau sengketa di lapangan karena banyaknya produk-produk yang beredar di pasaran yang memiliki persamaan ataupun kemiripan, tetapi pemegang sertifikat desain industri sulit untuk dapat menuntut pihak lain yang dianggap melanggar karena untuk dapat dianggap melanggar, desain industri pihak lain tersebut harus betul-betul sama. Karena UU Desain Industri tidak memberikan jawaban bagaimana menginterpretasikan syarat kebaruan, maka penafsirannya diserahkan ke dalam praktek peradilan. Selama ini terdapat dua pendekatan yang diambil oleh pengadilan Indonesia, yaitu:

1. Sedikit saja perbedaan pada bentuk dan konfigurasi pada dasarnya telah menunjukkan adanya kebaruan (Perkara No. 06/Desain Industri/2006/PN. Niaga. Jkt. Pst tertanggal 26 April 2006; dan Perkara No. 02/Desain Industri/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst).
2. Persamaan signifikan (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 022 K / N / HaKI/ 2006 tertanggal 24 Oktober 2005; dan Perkara No. 01 / Desain Industri / 2008 / PN.Niaga. Jkt.Pst
3. Adapun kelemahan lain dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ini terletak pada tidak diwajibkannya pemeriksaan substantif pada pendaftaran desain industri tersebut. Hal ini disebabkan tidak adanya keberatan dari pihak lain telah menjadi salah satu permasalahan mendasar dalam implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dengan tidak adanya pemeriksaan substantif, berarti terhadap setiap permohonan desain industri harus dikabulkan dan pendaftar mendapatkan sertifikat desain industri. Sistem yang demikian berpotensi menimbulkan banyak kasus di bidang desain industri.
4. Hal ini menimbulkan ketidakadilan, jika dalam hal pengumuman permohonan desain industri ada keberatan dari pihak lain, sehingga pemeriksa akan melakukan

pemeriksaan substantif. Namun, jika tidak ada keberatan dalam hal pengumuman permohonan desain industri dari pihak lain, maka dengan serta merta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memberikan hak desain industri. Berdasarkan kelemahan substantif yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, banyak desain industri yang tidak baru terpaksa harus dikabulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan substantif pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

#### **Akibat Hukum Yang timbul dari penggunaan desain industri tanpa hak**

Pengaturan desain Industri selain bertujuan mewujudkan komitmen terhadap persetujuan TRIPs, pengaturan Desain Industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas Desain Industri yang telah dikenal luas. Adapun prinsip pengaturannya adalah pengakuan kepemilikan atas karya intelektual yang memberikan kesan estetis dan dapat diproduksi secara berulang-ulang serta dapat menghasilkan suatu barang dalam bentuk dua atau tiga dimensi.

Berdasarkan Pasal 37 dan Pasal 38 UU Desain, suatu Desain industri yang telah terdaftar dapat dibatalkan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Berdasarkan permintaan pemegang hak; Desain industri terdaftar dapat dibatalkan oleh DirJen HKI atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang hak. Apabila desain industri tersebut telah dilisensikan, maka harus ada persetujuan tertulis dari penerima lisensi yang tercatat dalam daftar umum desain industri, yang dilampirkan pada permintaan pembatalan pendaftaran tersebut. Jika tidak ada persetujuan maka pembatalan tidak dapat dilakukan.
- b. Berdasarkan gugatan (putusan pengadilan);Gugatan pembatalan pendaftaran desain industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan yaitu syarat kebaruan dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 atau Pasal 4 UU Desain kepada Pengadilan Niaga dan Putusan Pengadilan Niaga tersebut disampaikan kepada DirJen HKI paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan.

Sedangkan akibat hukumnya, pembatalan pendaftaran desain industri tersebut menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak desain industri dan hak-hak lain yang berasal dari desain industri tersebut (Pasal 43 UU Desain).

Akibat hukum bagi pihak ketiga juga diatur dalam pasal 44 Undang-Undang Desain Industri yang menyatakan :

1. Dalam hal pendaftaran Desain Industri dibatalkan berdasarkan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, penerima Lisensi tetap berhak melaksanakan Lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi.
2. Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang Hak Desain Industri yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu Lisensi yang dimilikinya kepada pemegang Hak Desain Industri yang sebenarnya.

#### **IV. KESIMPULAN**

Mekanisme Gugatan pembatalan desain industri ada 2 cara yaitu dapat diajukan pembatalannya oleh pemegang hak desain industri itu sendiri ataupun gugatan dari pihak lain. Mekanisme pembatalan desain industri diatur dalam Undang-undang no 31 Tahun 2000. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan desain industri, yaitu tidak dilakukannya pemeriksaan substantif terhadap pendaftaran desain industri, tidak dipenuhinya unsur kebaruan (novelty) dalam suatu desain industri serta tidak adanya penjelasan persamaan pada pokoknya dalam Undang-Undang Desain Industri. Akibat

hukum dari penggunaan desain industri tanpa hak yang memiliki persamaan dengan desain industri terdaftar menimbulkan kerugian karena adanya penjiplakan, pembajakan dan peniruan. Jika suatu pemilik desain telah mendaftarkan desainnya, maka para pelaku industri menjadi pemegang hak desain industri yang dilindungi dan memperoleh hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor atau mengedarkan barang yang telah diberi hak desain industri sesuai ketentuan pasal 9 UU Desain Industri. Jika hal ini dilanggar maka sesuai ketentuan pasal 46 UU Desain Industri, pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat pihak yang melanggar.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Para Dosen Pembimbing, Dosen Penguji dan rekan-rekan penulis yang telah memberikan kontribusi terhadap penelitian penulis ini.

### REFERENSI

- Fauzan, Achmad. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Yrama Widya, 2014.
- Gautama, Sudargo, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Peraturan Baru Desain Industri*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Groves, Peter, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: Citra Aditya, 2003.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Jakarta: PT. Softmedia, 2012.
- Mayana, Ranti Fauza, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: PT Grasindo, 2004.
- Nasution, Bahdar Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Ramli, Ahmad M, *Hak Atas Kepemilikan Intelektual*, Bandung: Mandar Madju, 2000.
- Santoso, Budi, *Butir-Butir Berserakan Tentang Hak Kekayaan Intelektual; Desain Industri*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Simanjuntak, Yoan Nursari, *Hak Desain Industri; Sebuah Realitas Hukum dan Sosial*, Surabaya: Srikandi, 2006), hlm.43.
- Sinungan, Ansori, *Perlindungan Desain Industri : Tantangan dan Hambatan dalam Praktiknya Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2011, hlm. 82.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, Bandung: P.T Alumni, 2003.
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016, Tentang Merk
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, tentang Desain Industri
- Fadjri, Ivan, Penerapan Asas Kebaruan (Novelty) Dalam Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Dari Tindakan Similiaritas Di Indonesia, *Dipenogoro Law Jurnal Volume 5*, hlm 7.
- Faradz, Haedah, "Perlindungan Hak Atas Merek", *Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 1, Januari*, 2008.
- [https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20446/penilaian-kebaruan-menurut-hukum-desain-industri-indonesia/diakses\\_pada\\_tanggal\\_14\\_juni\\_2021\\_Pukul\\_08.45\\_Wib](https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20446/penilaian-kebaruan-menurut-hukum-desain-industri-indonesia/diakses_pada_tanggal_14_juni_2021_Pukul_08.45_Wib)
- <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-31-2000-desain-industri>, dikases pada tanggal 15 Juni 2021 Pukul 20.00 Wib.
- <https://www.rahlawfirm.com/permohonan-pendaftaran-dan-pembatalan-desain-industri/>, diakses pada tanggal 17 Juni 2021 Pukul 20.55 Wib.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005.