

Perlindungan Hukum terhadap Hak Pendesain Industri Atas Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri (Studi Putusan MA No. 407.K/PDT.SUS/HKI)

Legal Protection Of Industrial Design's Rights To Cancellation Of Industrial Design Registration Claims (Study of Supreme Court Decision No. 407.K/PDT.SUS/HKI)

Aga Rudiansyah Nugraha*, Ida Nadirah & Ferry Susanto Limbong

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 12 Juli 2022; Direview: 13 Juli 2022; Disetujui: 14 September 2022

*Corresponding Email: agagon07@gmail.com.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum terhadap hak pendesaian industri atas gugatan pembatalan pendaftaran desain industri. Metode penelitian yang digunakan ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data study pustaka, analisis penelitian ini merupakan analisis putusan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap hak pendesain industri yang telah terdaftar atas gugatan pembatalan pendaftaran desain industri dari segi perlindungan hukumnya gugatan pembatalan dapat diberikan melalui mekanisme pendaftaran. Perlindungan dapat diperoleh apabila suatu desain industri telah melakukan pendaftaran. Hal tersebut memudahkan pembuktian dan perlindungan meskipun prinsipnya semenjak timbulnya hal desain industri. Sertifikat hak desain industri dapat diterbitkan di Dirjen HKI yang memiliki peranan penting sebagai bukti kepemilikan bagi hak pendesain industri sehingga tidak memiliki unsur kebaruan. Simpulan dari penelitian ini adalah pertimbangan hukum majelis hakim MA pada Sengketa gugatan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar dalam putusan MA No. 407.K/PDT.SUS/HKI/2019 sudah memenuhi rasa keadilan karena tidak memiliki 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.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Desain Industri; Pembatalan Pendaftaran

Abstract

The purpose of this study is an attempt to analyze the legal protection of industrial design rights over lawsuits for cancellation of industrial design registrations. The research method used is using normative legal research methods with literature study data collection techniques, the analysis of this research is decision analysis. The result of this research is that the legal protection for the rights of industrial designers who have registered for the lawsuit for the cancellation of the registration of industrial designs is that the legal protection against the lawsuit for cancellation can be given through the registration mechanism. Protection can be obtained if an industrial design has been registered. This makes it easier to prove and protect even though the principle is from the emergence of industrial design matters. An industrial design right certificate can be issued at the Director General of Intellectual Property Rights which has an important role as proof of ownership for industrial design rights so that it does not have an element of novelty. The conclusion of this study is the legal considerations of the Supreme Court judges on the lawsuit for the cancellation of industrial design rights which have been registered in the Supreme Court's decision no. 407.K/PDT.SUS/HKI/2019 has fulfilled a sense of justice because it does not have a juridical basis and provides legal protection to registered industrial design rights as well as legal certainty if the plaintiff who files a lawsuit for the cancellation of the registered industrial design right cannot prove that the industrial design rights are in accordance with the applicable laws and regulations.

Keywords: Legal Protection; Industrial Design; Cancellation of Registration

How to Cite: Nugraha, A.R., Nadirah, I., & Limbong, F.S., (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendesain Industri Atas Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5(2): 1108 -1117.



PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual dapat dibagi dalam dua bagian yaitu (Purwaningsih, 2014) hak cipta dan hak kekayaan industri yang mencakup paten desain industri, merek (merek dagang dan merek jasa), indikasi geografis desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan perlindungan varietas tanaman. 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 perundang-undangan dan ratifikasi di bidang hak kekayaan intelektual (Damian, 2013).

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.

Pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya 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 penerimaannya maka desain industri tersebut harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena tidak memenuhi syarat pendaftaran desain industri yang mengandung unsur pembaharuan (Utomo, 2010).

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 (Sutedi, 2009).

Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Suatu desain industri harus didaftarkan, untuk mendapatkan hak desain industri. Permintaan pendaftaran ini diajukan ke Direktorat Jenderal 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 (Sutedi, 2009).

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 pendaftaran tersebut. Jika tidak ada persetujuan maka pembatalan tidak dapat dilakukan (Margono, 2002).

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 (Labetubun, 2011).

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.

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.

Desain industri merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang harus diberikan perlindungan setelah melakukan pendaftaran ke Dirjen HAKI. Kekayaan intelektual menjadi isu yang semakin relevan dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Untuk itu perlindungan terhadap desain industri harus lebih diperhatikan.

Tidak jarang terjadi perkara terkait perlindungan industri, diantaranya adanya gugatan atas pembatalan pendaftaran industri yang telah diproses di Pengadilan Niaga, dimana dalam amar putusan tersebut tidak menerima gugatan dari si penggugat dengan alasan pihak penggugat bukan pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan dalam hal ini ditafsirkan secara sempit, Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 2000 menyatakan desain industri yang multitafsir akan memberikan ketidakpastian hukum dalam pengajuan gugatan di pengadilan sehingga seringkali penggugat menerima putusan yang menjatuhkan gugatan tidak dapat diterima. Dampak lain terhadap permasalahan ini adalah akan memberikan citra negatif di mata pelaku usaha industri (Cynthia; 2020).

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penelitian ini akan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak pendesaian industri atas gugatan pembatalan pendaftaran desain industri, 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 yang menjadi dasar gugatan penggugat untuk membatalkan hak pendesain industri yang telah terdaftar.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten karena melalui proses penelitian tersebut dilakukan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang cukup dilakukan di ruang kerja, tanpa bersusah payah untuk menggali data yang berasal dari masyarakat (Soekanto, 2018).

Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal (doctrinal research), penelitian yang demikian tidak mengenal penelitian lapangan (field research), karena objek penelitian hanya berupa bahan-bahan hukum yang terdapat pada perpustakaan, dengan fokus hanya membaca dan menganalisis bahan-bahan tersebut. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder (Nurbani, 2014).

Dengan adanya data sekunder, maka peneliti tidak perlu mengadakan penelitian sendiri dan secara langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Metode pendekatan yang akan diterapkan dalam penelitian hukum ini memakai metode pendekatan normatif (Legal Research), antara lain yaitu berupa pendekatan undang-undang (Statute Approach) dan studi kasus Putusan MA No 407.K/PDT.SUS/HKI/2019

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Dari Segi Pemeriksaan Administratif

Perlindungan Hukum terhadap Desain Industri berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 yaitu Desain Industri yang baru, maksudnya Desain Industri dianggap baru apabila pada

tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama atau berbeda dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Sebaliknya Desain Industri yang tidak mendapat perlindungan karena Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu sepuluh (10) Tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.

Perlindungan terhadap Desain Industri tujuannya untuk merangsang aktifitas, kreatifitas dari pendesain untuk menciptakan desain baru. Akan tetapi dalam kenyataannya yang terdapat dalam praktek bahwa masih banyak pendesain Indonesia yang belum mengerti akan pentingnya melindungi karya mereka dari pemalsuan yang jelas-jelas merugikan hak ekonomi mereka. Selain itu juga perlu disadari bahwa kelahiran Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tidaklah semata-mata untuk mengimplementasikan TRIPs-WTO, tetapi lebih jauh ditujukan untuk tercapainya ketertiban dan keadilan di bidang Desain Industri dan HKI pada umumnya. Dengan demikian, kepentingan internasional dan kepentingan nasional harus senantiasa berjalan seiring, bahkan dalam banyak hal, prioritas harus mengutamakan kepentingan nasional terlebih dulu (Imran; 2000).

Prosedur untuk mendapatkan Hak Desain Industri dalam sistem hukum Indonesia yaitu: pendesain mengajukan permohonan pendaftaran untuk mendapatkan Hak Desain Industri, permohonan itu diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal HKI dengan memperhatikan syarat formal/administratif atau syarat materiil. Setelah mengajukan permohonan, Direktorat Jenderal HKI melakukan pemeriksaan pemeriksaan disini dibagi 2 (dua) yaitu pemeriksaan administratif dan pemeriksaan substantif. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan di umumkan oleh Direktorat Jenderal HKI dengan cara menempatkannya pada sarana yang khusus agar dapat dilihat oleh masyarakat. Apabila pemohon yang permohonannya ditolak dapat mengajukan keberatan secara tertulis beserta alasannya kepada Dirjen HKI. Sebaliknya jika tidak ada keberatan dari pihak pemohon maka sertifikat Desain Industri mulai berlaku terhitung sejak tanggal penerimaan.

Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Badan Peradilan (Pengadilan Niaga Maupun Mahkamah Agung)

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 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. 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.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

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 (*reicht 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.

Pasal 9 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan bahwa; (1) Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri.

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”.

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.

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 (Kalalo, 2015).

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.

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 mewujudkan 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 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.

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 (Soeparman, 2012). 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.

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 (Handoyo, 2009).

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 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.

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 penyalahgunaan 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.

SIMPULAN

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. Perlindungan hukum dari segi pemberian sertifikat hak desain industri sebagai tanda bukti kepemilikan yang sah bagi pendesain maupun pemegang hak desain industri. 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.

DAFTAR PUSTAKA

- Damian, E, (2013). Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung: Alumni
- Handoyo. H.C, (2009). Hukum Tata Negara Indonesia. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Imran, Perlindungan Hukum Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000. Mataram; Ariwijaya Lawfian Alexs
- Kalalo, M.E., (2013). Buku Ajar HKI, Manado: Cetakan Pertama Unsrat Press
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kumala, C. C. (2020). Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri Ditinjau Berdasarkan Uu Desain Industri: Studi Putusan Pengadilan Niaga. *Jurnal Education And Development*, 8(1), 114-114.
- Labetubun, M. A. (2011). Aspek Hukum Perlindungan Desain Industri Kerajinan Kerang Mutiara dalam Pemberdayaan Usaha Kecil di Kota Ambon. *Sasi*, 17(2), 23-38.
- Margono, S., & Angkasa A., (2002). Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis. Jakarta: Grasindo
- Nurbani, & Salim, E.S., (2014). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: Raja Grafindo
- Purwaningsih, E, (2014). Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, Bogor : Ghalia Indonesia
- Putusan MA No 407.K/PDT.SUS/HKI/2019
- Soekanto, S., & Mamudji, Sri, (2018). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soeparman, A., (2012). Hak Desain Industri Berdasarkan Penelitian. Kebaruan Desain Industri. Bandung: Alumni.
- Sutedi, A, (2009). Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika
- Undang-Undang Nomor. 31 Ta.hun 2000 tentang Desain Industri
- Utomo, T., S, (2010). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi Sebuah Kajian Kontemporer. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu