

**ANALISIS YURIDIS ATAS PRINSIP PENDAFTARAN DESAIN
INDUSTRI DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR
49/DESAIN INDUSTRI/2004/PN/NIAGA.JKT.PST, SENGKETA
KEMASAN/WADAH LULUR MANDI PURBA SARI)**

DEWI NASUTION

ABSTRACT

System of industrial design registration in Indonesia adopts a constitutive, who got / obtained the certificate of industrial design from the Ministry of Law and Human Rights are the holder of Design Industri, although the provisions of Article 2 of Law No. 31 of 2000 on Industrial Designs entails the principle of novelty (novelty). The principle of novelty in the Law on Industrial Designs set with a first application filed and at the time of registration was filed, no other party can prove that such registration is not new or existing disclosure/publication, whether written or unwritten. Consideration of the legal panel of judges in the Central Jakarta Commercial Court decision number 49/Industrial Design/2004/PN/Niaga.Jkt.Pst is already appropriate, given Shower Scrub registration bangkoang Sari has been qualified novelty (novelty), the Plaintiff is the first registrant who apply Packaging Industrial Design registration Sari bangkoang Shower Scrub. Legal protection of the owner of industrial design in Indonesia in principle include the protection of registered designs.

Keywords: Legal Protection, Industrial Design Rights, Principle of Novelty.

I. Pendahuluan

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang diundangkan pada tanggal 20 Desember 2000, dengan diberlakukannya Undang-Undang Desain Industri tersebut merupakan tindak lanjut dari diratifikasinya WTO (*World Trade Organization*). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak memperinci secara jelas mengenai definisi prinsip kebaruan yang digunakan. Indikator kebaruan desain industri apabila dilihat dari pengertian yang diberikan oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri hanya bertitik tolak pada tanggal penerimaan, dan desain industri yang didaftarkan tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Ketentuan tentang prinsip kebaruan yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

belum memberikan sebuah kepastian yang jelas mengenai batasan prinsip kebaruan dari desain industri tersebut.¹

Ketidak jelasan pengaturan definisi prinsip kebaruan tersebut menimbulkan ketidak pastian hukum, karena tidak ada satu pasal pun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang mencantumkan penjelasan mengenai prinsip kebaruan (*novelty*) dari sebuah desain industri yang terdaftar, sehingga dalam praktek penegakan hukumnya penafsiran terhadap ketentuan tentang prinsip kebaruan desain industri diserahkan kepada hakim dalam proses pengadilan jika terjadi sengketa.²

Salah satu sengketa mengenai desain indutri di Indonesia tampak dari kasus sengketa desain industri tempat/wadah kemasan lulur mandi Sari Bangkoang dan lulur mandi Purbasari sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Niaga nomor 49/Desain Industri/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam sengketa tersebut pemilik desain industri tempat/wadah/kemasan lulur mandi Sari Bangkoang menggugat PT. Gloria Origita Cosmetics sebagai pemilik lulur mandi Purbasari atas penggunaan kemasan yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau setidaknya-tidaknya persamaan dengan desain industri wadah/tempat/kemasan lulur mandi Sari Bangkoang miliknya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan desain industri kemasan/wadah/tempat yang digunakan untuk memproduksi, mengedarkan, memasarkan dan memperdagangkan produk industri, tidaklah mudah untuk dibuktikan siapa yang mempergunakan desain industri pertama kali, mengingat sistem pendaftaran desain industri di Indonesia yang menganut sistem konstitutif, siapa yang mendapat/ memperoleh sertifikat desain industri dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah pemegang Hak Desain Indutri, walaupun dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mensyaratkan adanya prinsip kebaruan (*novelty*) dari desain industri yang didaftarkan. Namun untuk membuktikan adanya prinsip kebaruan (*novelty*) dari

¹ Yuliati, *Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.49.

² Fikri Hernanda, *Tanggung Jawab Produk Atas Desain Industri di Indonesia*, (Bandung: Bumi Aksara, 2009), hlm.29.

setiap produk desain industri yang didaftarkan bukanlah perkara yang mudah, apalagi bila dalam proses pendaftaran desain industrinya tidak ada pihak yang mengklaim kepemilikan desain industri tersebut.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip kebaruan dalam pendaftaran desain industri di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusan nomor 49/Desain Industri/2004/PN/Niaga.Jkt.Pst mengenai penerapan prinsip kebaruan dalam desain industri yang didaftarkan?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik desain industri di Indonesia?

Sesuai dengan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa prinsip kebaruan dalam pendaftaran desain industri di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusan nomor 49/Desain Industri/2004/PN/Niaga.Jkt.Pst mengenai penerapan prinsip kebaruan dalam desain industri yang didaftarkan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap pemilik desain industri di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan prinsip pendaftaran desain industri.
2. Bahan hukum sekunder yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer,

seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari para ahli hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan masalah prinsip pendaftaran desain industri.

3. Bahan hukum tertier yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, surat kabar, makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.³

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Prinsip Kebaruan Dalam Pendaftaran Desain Industri Di Indonesia

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

1. Desain industri, pada dasarnya adalah kreasi tentang bentuk yang memberikan kesan estetis dan dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan;
2. Permohonan pendaftaran Desain Industri akan segera diumumkan setelah memenuhi persyaratan administratif, dan akan segera diumumkan dengan masa pengumuman selama 3 (tiga) bulan; jika tidak ada yang mengajukan oposisi atau keberatan maka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya masa pengumuman itu, Direktorat Jenderal HaKI akan mengeluarkan Sertifikat Desain Industri (sehingga tidak perlu melewati fase pemeriksaan substantif). Dengan kata lain, proses itu akan berlangsung sekitar 6 (enam) bulan. Jika terdapat oposisi, pemohon diberi kesempatan mengajukan sanggahan dalam waktu paling lama 3 (tiga) sejak tanggal pengiriman pemberitahuan oleh Ditjen HaKI, dan Ditjen HaKI wajib memberikan keputusan untuk menolak atau menyetujui keberatan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan. Berarti, proses pendaftaran Desain Industri yang menghadapi oposisi yang berlangsung sekitar 12 (dua belas) bulan.

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm.53.

Apabila permintaan desain industri itu ditolak, maka pemohon dalam 3 (tiga) bulan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga.

3. Jangka waktu perlindungan Desain Industri adalah selama 10 (sepuluh) tahun yang dihitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang;
4. Proses penyelesaian perkara secara perdata (misalnya gugatan pembatalan atau gugatan ganti rugi), diajukan melalui Pengadilan Niaga, dan tidak ada tahapan banding karena tahap selanjutnya langsung melalui Kasasi ke Mahkamah Agung. Selain itu Undang-Undang Desain Industri juga menetapkan jangka waktu penyelesaiannya yaitu 90 (sembilan puluh) hari untuk tingkat pertama dan jangka waktu serupa pada tingkat Mahkamah Agung;
5. Adanya penetapan sementara pengadilan yang berbeda dengan penetapan sementara pengadilan yang berbeda dengan penetapan provisi atau putusan sela, karena penetapan sementara pengadilan diajukan oleh pemegang hak desain industri kepada pihak yang diduga melanggar haknya untuk mencegah masuknya produk atau untuk menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri.⁴

Berdasarkan diatas, maka diketahui jika dalam hal tidak terdapat oposisi, maka Ditjen HaKI akan secara serta merta mengeluarkan sertifikat terhadap permohonan Desain Industri tersebut. Hal lain yang perlu dibahas adalah terjadinya kontra produktif dalam sistem pendaftaran yang telah diterapkan oleh ditjen HaKI tersebut. Kontra produktif yang dimaksud adalah potensi terjadinya peniruan dengan kedok sebagai oposisi. Dengan adanya syarat pengumuman selama 3 (tiga) bulan setelah memenuhi syarat administratif, bukan tidak mungkin desain yang diumumkan akan ditiru oleh pihak lain dan kemudian pihak tersebut mengajukan oposisi. Sehingga karena satu dan lain hal, akhirnya oposisi tersebut dikabulkan dan pihak tersebut dapat menikmati nilai ekonomi dari desain tersebut. Sedangkan pendesain atas desain tersebut, sudah tidak dapat mendaftarkan lagi desainnya karena aspek kebaruannya sudah tidak ada lagi.

⁴ Insan Budi Maulana, *Bianglala HaKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, (Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2005), hlm.241-242.

Hak atas desain industri di Indonesia hanya diberikan terhadap desain baru yang terdaftar pertama kali atau dikenal dengan istilah *first to file*, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Dengan demikian, pendesain akan mendapatkan perlindungan dari negara atas desainnya setelah melalui pendaftaran pada instansi yang berwenang, yaitu Direktorat Jenderal HaKI.

Prosedur pendaftaran tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 21 Undang-Undang Desain Industri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (PP 1/2005). Proses pendaftaran desain industri atau yang didefinisikan dalam Undang-Undang Desain Industri dan PP 1/2005 sebagai “permohonan” dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain:

1. Penerimaan Permohonan;
2. Pemeriksaan administratif atas persyaratan permohonan;
3. Pengumuman Permohonan;
4. Pemeriksaan substantif dalam hal terdapat keberatan atas suatu permohonan oleh pihak ketiga;
5. Pemberian Sertifikat Desain Industri;
6. Pencatatan dalam Daftar Umum Desain Industri; dan
7. Pengumuman dalam Berita Resmi Desain Industri.⁵

Perlindungan desain industri diberikan selama sepuluh (10) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain industri. Perlindungan hukum desain industri diberikan dalam bentuk hak eksklusif, yaitu hak untuk memanfaatkan sendiri desain industri tersebut dan melarang pihak lain tanpa persetujuannya untuk membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkannya, kecuali untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri.

⁵ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Hak desain industri yang telah mendapatkan perlindungan hukum tersebut ternyata masih dimungkinkan untuk dibatalkan jika ada pihak lain yang mampu membuktikan bahwa desain industri tersebut ternyata tidak baru. Penentuan ada atau tidaknya unsur kebaruan inilah yang sering menjadi persoalan, sehingga menimbulkan sengketa pembatalan desain industri di Pengadilan Niaga hingga tuntutan pidana.

Untuk menjelaskan makna kebaruan, pada bagian umum Penjelasan Undang-Undang Desain Industri menyatakan: Pengertian “baru” atau “kebaruan” ditetapkan dengan suatu pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat pendaftaran itu diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan/publikasi sebelumnya, baik tertulis atau tidak tertulis.

Mengenai arti pengungkapan, penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Desain Industri mengatakan yang dimaksud dengan “pengungkapan” adalah pengungkapan melalui media cetak atau elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran. Dan sehubungan dengan desain industri telah diumumkan pada pasal 3 Undang-Undang Desain Industri terdapat pengecualian, yaitu suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut:

1. telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau
2. telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Berdasarkan beberapa ketentuan dalam Pasal-pasal dan Penjelasan Undang-Undang Desain Industri tersebut di atas dapat dipahami bahwa Undang-Undang Desain Industri sudah berupaya untuk menjelaskan makna kebaruan, akan tetapi makna kebaruan yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Desain Industri tersebut ternyata masih menimbulkan perbedaan interpretasi atau penafsiran.

Dari beberapa penafsiran yang berkembang dalam praktek penyelesaian sengketa desain industri, pengungkapan dapat disebabkan oleh dua (2) hal, yaitu:

1. pengungkapan oleh desain industri itu sendiri; atau
2. pengungkapan oleh desain industri lain yang serupa.

Maksudnya, suatu desain industri dapat dikatakan tidak memiliki unsur kebaruan apabila desain industri itu sendiri telah diungkapkan sebelumnya baik oleh pendesain itu sendiri atau orang lain, atau karena desain industri tersebut memiliki persamaan dengan desain industri lain yang telah diungkapkan sebelumnya. Untuk melakukan penilaian terhadap unsur kebaruan berdasarkan pengungkapan oleh desain itu sendiri bukanlah hal yang sulit karena tidak memerlukan desain pembanding yang lain. Hakim atau pemeriksa pada Ditjen HaKI hanya perlu memperhatikan waktu kapan dilakukannya pengungkapan dan untuk tujuan apa pengungkapan itu dilakukan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Desain Industri tentang pengecualian arti pengungkapan. Sedangkan untuk melakukan penilaian terhadap unsur kebaruan terhadap suatu desain industri yang diduga sama dengan desain industri lain adalah sesuatu yang cukup rumit dan susah. Hakim atau pemeriksa di Ditjen HKI harus melakukan pemeriksaan substantif dengan cara membandingkan kedua desain industri yang dianggap memiliki persamaan.

Mengingat dalam prakteknya di Indonesia masalah penafsiran atas kriteria kebaruan tersebut masih berbeda satu sama lain baik penafsiran oleh para saksi ahli, Ditjen HaKI, maupun oleh aparat penegak hukum, ketidakjelasan dari kriteria kebaruan dalam Undang-Undang Desain Industri akan banyak menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukum di lapangan. Hal tersebut juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu peran Hakim dalam mengadili perkara semacam ini menjadi sesuatu yang krusial.

B. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 49/Desain Industri/2004/PN/Niaga.Jkt.Pst Dalam Sengketa Kemasan/Wadah Lulur Mandi Purbasari

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili sengketa desain industri dalam perkara antara :

1. Billy Hartono Salim, tempat tinggal di Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat, sebagai Penggugat, dan
2. PT. Gloria Origita Cosmetics, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagai Tergugat.⁶

Dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 08 September 2004, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 16 September 2004 dalam register Nomor 49/Desain Industri/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penggugat dalam perkara ini mengklaim sebagai pemilik dari desain industri tempat/wadah yang dikenal dengan Desain Industri untuk Kemasan Lulur Mandi Sari Bengkoang, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Desain Industri tertanggal 21 Mei 2004, nomor desain industri: ID 0 006 438 dan nomor permintaan desain industri: A00 2003 02780, yang diberikan selama 10 tahun sejak tanggal 07 Nopember 2003.⁷

Dalam gugatannya, Penggugat menuntut agar Tergugat dan/atau orang lain yang mendapat hak atau kuasa darinya, selambat-lambatnya 8 (delapan) hari kemudian terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, sudah menarik dari peredaran, pemasaran dan penjualan Lulur Mandi Purbasari yang memakai Kemasan/Tempat/Wadah yang mempunyai persamaan dengan Desain Industri untuk Kemasan Lulur Mandi Sari Bangkoang milik Penggugat, dan selanjutnya menghentikan penggunaan Kemasan/Tempat/ Wadah Lulur Mandi Purbasari yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau setidaknya persamaan dengan Desain Industri untuk Kemasan Lulur Mandi Sari Bangkoang milik Penggugat.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusannya tertanggal 14 Desember 2004 memutuskan dalam pokok perkara nomor 49/Desain Industri/ 2004/PN/Niaga.Jkt.Pst, yaitu:

1. mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

⁶ Tim Redaksi Tatanusa, *Himpunan Putusan-Putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Desain Industri*, (Jakarta: Tatanusa, 2005), hlm.219.

⁷ *Ibid.*, hlm.220.

2. menetapkan bahwa Penggugat adalah pemegang Hak Desain Industri tempat/wadah/kemasan yang dikenal Desain Industri untuk kemasan Lulur Mandi Sari Bangkoang yang disebut dalam Sertifikat Desain Industri tanggal 21 Mei 2004 Nomor Desain Industri ID 0 006 438 dan nomor permohonan Desain Industri A.00 2003 027 80 dilampiri dengan gambar-gambar uraian atau keterangan Desain Industri yang dilindungi, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Desain Industri.
3. menyatakan menurut hukum bahwa kemasan/tempat/wadah lulur mandi purbasari milik Tergugat mempunyai persamaan dengan desain industri wadah/tempat/kemasan lulur mandi sari bangkoang milik Penggugat.
4. menyatakan bahwa perbuatan Tergugat memproduksi, mengedarkan, memasarkan dan menjual Lulur Mandi Purbasari dengan memproduksi, memakai, dan mempergunakan Kemasan Tempat/Wadah yang mempunyai persamaan dengan Desain Industri untuk Kemasan Lulur Mandi Sari Bangkoang milik Penggugat, adalah perbuatan tanpa hak.
5. menghukum Tergugat dan/atau orang lain yang mendapat hak darinya, selambat-lambatnya 8 (delapan) hari kemudian terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap supaya sudah menarik dari peredaran, pemasaran dan penjualan Lulur Mandi Purbasari yang memakai kemasan/tempat/wadah yang mempunyai persamaan dengan desain industri untuk Kemasan Lulur Mandi Sari Bangkoang milik Penggugat, dan selanjutnya menghentikan perbuatan memproduksi, mengedarkan, memasarkan dan menjual lulur mandi purbasari dengan menggunakan kemasan/tempat/wadah Lulur Mandi Purbasari yang mempunyai persamaan dengan desain industri untuk kemasan lulur mandi Sari Bangkoang milik Penggugat tersebut.
6. menolak gugatan selebihnya.
7. menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).⁸

⁸ *Ibid.*, hlm.248-249.

Majelis Hakim berpandangan dalam perkara sengketa desain industri nomor 49/Desain Industri/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst bahwa mengenai pemeriksaan unsur kebaruan (*novelty*) mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang mana disebutkan bahwa dalam proses pendaftaran Desain Industri dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa. Dalam pemeriksaan permohonan hak atas Desain Industri dianut asas kebaruan, dan pengajuan pendaftaran pertama. Asas kebaruan dalam Desain Industri memiliki pengertian “baru atau kebaruan” yang memiliki arti “suatu pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat pendaftaran tersebut diajukan tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran itu tidak baru atau telah ada pengungkapan/publikasi sebelumnya baik tertulis atau tidak tertulis.”⁹

PT. Gloria Origita Mustika (Tergugat), menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri telah melakukan kesalahan dengan tidak mendaftarkan Desain Industri untuk kemasan atau wadah atau tempat Lulur Mandi Purbasari, sehingga meskipun Tergugat sudah memakai kemasan yang menjadi pokok sengketa Desain Industri sejak lama yaitu tahun 1999, akan tetapi tidak dilindungi oleh Undang-Undang dan tidak bisa dikatakan *Public Knowledge*. Di lain pihak Billy Hartono Salim (Penggugat), adalah pihak yang benar karena sudah melakukan pendaftaran lebih dahulu untuk kemasan atau wadah atau tempat Lulur Mandi Sari Bangkoang, sehingga dilindungi oleh Undang-Undang sekaligus pemegang Hak Desain Industri yang sah.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Desain Industri Di Indonesia

Untuk terwujudnya kepastian hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan Desain Industri maka seharusnya semua pemilik desain industri harus mendaftarkan produknya di Kementerian Hukum dan HAM. Dalam Undang-undang Desain Industri ditentukan mengenai hak untuk mendapatkan perlindungan dan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri dinyatakan pernegang hak Desain Industri memiliki hak khusus untuk melaksanakan Desain Industri yang dimilikinya dan melarang orang lain yang

⁹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, Edisi Revisi: Cet.4*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2004), hlm.475.

tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual atau mengimpor produk yang diberi Hak Desain Industri itu. Jadi, seolah-olah dia sebagai pemilik dari Desain Industri tersebut yang tidak boleh ditiru oleh orang lain dan tidak dapat juga dibuat atau dipakai, dijual atau diimpor produk yang bersamaan dengan Desain Industri tersebut.¹⁰

Kemudian dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Desain Industri dinyatakan bahwa dikecualikan dari apa yang disebut dalam ayat (1) tadi jika pemakai Desain Industri bersangkutan adalah untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan secara wajar hak dari pemegang Desain Industri. Jadi di sini disaksikan adanya unsur sosial bahwa demi kepentingan penelitian dan pendidikan maka Desain Industri milik orang lain dapat digunakan. Akan tetapi, pemakaian ini tidak bersifat komersial dan merugikan Pemegang Hak Desain Industri.¹¹

Seperti juga dengan telah dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (1) TRIPs, ditentukan bahwa pemilik Desain Industri mempunyai hak untuk melarang pihak ketiga yang tidak memperoleh persetujuannya untuk membuat, menjual atau mengimpor barang-barang yang memakai atau mengandung desain “jiplakan” yang semata-mata merupakan suatu copy atau dalam pokoknya merupakan copy dari desain yang dilindungi, jika perbuatan-perbuatan peniruan ini telah dilakukan untuk tujuan komersial (*for commercial purposes*). Nyatanya bahwa Pasal 9 Undang-Undang Desain Industri mengikuti teks dari Pasal 26 ayat (1) Persetujuan TRIPs. Prinsip untuk menciptakan hak desain Industri adalah yang lazim dikenal sebagai “*first to file*” yaitu siapa yang pertama kali mengajukan permohonan untuk memperoleh Desain Industri dianggap sebagai pemegang hak dan Desain industri.¹²

Hak Desain Industri yang didaftarkan pada dasarnya merupakan perlindungan hukum bagi Desainer atas ciptaannya (desainnya) yang diberikan

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 9 ayat (1)

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 9 ayat (2)

¹² Sudargo Gautama, *Hak Asasi Kekayaan intelektual (kekayaan intelektual) Peraturan Baru Desain Industri*, (Bandung: CitraAditya, 2000), hlm.22-23

untuk jangka waktu tertentu. Sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Atas Kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif, maka perlindungan hukum di bidang Desain Industri pun demikian, yaitu melarang lain mengambil manfaat ekonomi dari suatu desain, apabila tanpa persetujuan Pemegang Hak Desain Industri tersebut. Dalam sistim perlindungan Desain Industri selama mendapat perlindungan berdasarkan Undang-Undang Desain Industri, juga mendapat perlindungan dalam kaitannya dengan Hak Cipta yaitu sebagai karya cipta artistik, seperti diatur dalam *Copyright Act* 1958. Dalam ketentuan *Copyright Act* 1958 Desain dilihat dengan fokus pada gambar-gambar berupa dua dimensi yang merupakan awal dari penuangan ide seseorang untuk dinyatakan dalam bentuk fungsional yang sebenarnya. Dengan rnendasarkan pada karya cipta (Hak Cipta) maka perlindungan juga disesuaikan dengan perlindungan Hak Cipta yaitu selama 50 (lima puluh) tahun setelah meninggalnya Pendesain.¹³

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi Desain Industri, pada prinsipnya meliputi perlindungan terhadap desain yang didaftarkan. Desain Industri yang didaftarkan mengandung ciri-ciri khusus dan benda tersebut yang jelas terlihat mata, sedangkan Hak Desain melindungi satu segi dari bentuk dan konfigurasi dari barang-barang tanpa syarat penampakan visual. Esensi obyek perlindungan hukum di bidang Desain Industri yaitu karya-karya berupa produk yang pada dasarnya merupakan "*pattern*" yang digunakan untuk membuat/memproduksi barang secara berulang. Elemen terakhir ini yang sebenarnya memberi ciri dan bahkan menjadi kunci. Apabila ciri ini hilang, maka konsepsi mengenai perlindungan hukumnya akan lebih tepat dikualifikasi sebagai Hak Cipta.¹⁴

Pemegang Hak Desain Industri dapat memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu untuk melaksanakan hak desain industri dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau

¹³ Muhammad Djumhana, *Hak Intelektual (Sejarah, Teori Dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: CitraAditya Bakti, 1995), hlm.40.

¹⁴ Bambang Kesowo, *Pengantar Hukum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Tim Keppres 34, Setneg Jakarta, 1996), hlm.7-8.

mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain. Perjanjian lisensi ini dapat bersifat eksklusif atau non eksklusif. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan dalam daftar umum desain industri pada Ditjen kekayaan intelektual dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perjanjian lisensi ini kemudian diumumkan dalam berita resmi desain industri.¹⁵ Perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan tidak berlaku terhadap pihak ketiga.

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Prinsip kebaruan dalam pendaftaran desain industri di Indonesia adalah hak atas desain industri di Indonesia hanya diberikan terhadap desain baru yang terdaftar pertama kali atau dikenal dengan istilah *first to file*, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Dengan demikian, pendesain akan mendapatkan perlindungan dari negara atas desainnya setelah melalui pendaftaran pada instansi yang berwenang, yaitu Direktorat Jenderal HaKI. Prinsip kebaruan dalam Undang-Undang Desain Industri ditetapkan dengan suatu pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat pendaftaran itu diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan/publikasi sebelumnya, baik tertulis atau tidak tertulis.
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusan nomor 49/Desain Industri/2004/PN/Niaga.Jkt.Pst mengenai penerapan prinsip kebaruan dalam desain industri yang didaftarkan adalah sudah tepat, mengingat pendaftaran Lulur Mandi Sari Bangkoang telah memenuhi syarat kebaruan (*novelty*), sebab Penggugat adalah pendaftar pertama yang mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri Kemasan Lulur Mandi Sari Bangkoang, dan melampirkan contoh fisik atau gambar foto dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya (Pasal 11 ayat (4) a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri). Berdasarkan Pasal 12

¹⁵ OK. Saidin, *Op.Cit*, hlm.481.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, penggugatlah yang merupakan pemegang Hak Desain Industri atas kemasan atau wadah atau tempat Lulur Mandi Sari Bangkoang, sebab Penggugatlah yang pertama kali mengajukan pendaftaran Hak Desain Industri, sedangkan Tergugat Lulur Mandi Purbasari tidak pernah mengajukan pendaftaran ke Direktorat Jenderal HaKI.

3. Perlindungan hukum terhadap pemilik desain industri di Indonesia pada prinsipnya meliputi perlindungan terhadap desain yang didaftarkan. Desain Industri yang didaftarkan mengandung ciri-ciri khusus dan benda tersebut yang jelas terlihat mata, sedangkan Hak Desain melindungi satu segi dari bentuk dan konfigurasi dari barang-barang tanpa syarat penampakan visual. Esensi obyek perlindungan hukum di bidang Desain Industri yaitu karya-karya berupa produk yang pada dasarnya merupakan "*pattern*" yang digunakan untuk membuat/memproduksi barang secara berulang. Sedang upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang hak desain industri adalah melakukan gugatan pembatalan desain industri, memohon penetapan sementara (*injuction*) kepada Pengadilan Niaga guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Desain Industri ke jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi, serta menuntut gugatan perdata maupun pidana terkait pelanggaran hak desain industri.

B. Saran

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

rancangan telah mengacu kepada “*significantly differ*” sebagaimana dalam *Article 25* TRIPs. Akan tetapi mengacu pada fakta yang ada dimana rancangan UU Desain Industri tersebut belum berlaku dan dikaitkan dengan perkara-perkara Desain Industri yang telah terjadi, seharusnya hakim mengacu kepada TRIPs dalam menentukan kebaruan terhadap suatu desain, atau paling tidak, meskipun Indonesia adalah Negara *Civil Law*, tetap memperhatikan yurisprudensi yang ada, sehingga dapat menghindarkan adanya inkonsistensi dengan putusan-putusan serupa yang ada kemudian.

2. Mengenai sistim pendaftaran konstitutif yang dianut oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 2000, maka sebaiknya di Indonesia digunakan sistim konstitutif dan deklaratif pada saat bersamaan, tujuan dari diberlakukannya kedua sistem ini agar baik pengusaha yang sudah menyadari manfaat dari pendaftaran untuk mendapat perlindungan Desain Industri, maupun yang belum menyadarinya dapat terlindungi. Dengan menggunakan akta pendirian PT atau izin dari Depkes untuk perusahaan obat-obatan maupun makanan maka dapat dibuktikan bahwa yang mana lebih dahulu memakai Desain Industri tersebut. Penulis juga menyarankan agar Direktorat Jenderal HaKI menyederhanakan birokrasi pendaftaran Desain Industri tetapi secara efektif dan selektif melakukan seleksi penerimaan sesuai dengan standar perundang-undangan. Disamping itu menurut penulis Direktorat Jenderal HaKI hendaknya membuat suatu program nasional pendaftaran Desain Industri dengan cara kolektif. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar dapat menjangkau industri kecil dan menengah maupun temuan desain oleh siapapun di Indonesia. Program ini juga harus dijalankan dengan biaya yang relatif murah. Pemerintah juga memiliki rencana untuk memakai sistem substantif penuh untuk menghindari lolosnya pendaftaran Desain Industri kadaluwarsa.
3. Perlu adanya kewajiban untuk pemeriksaan substantif pada saat pendaftaran desain industri. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada lagi timbul 2 sertifikat yang memiliki desain industri yang sama atau dengan kata lain tidak ada lagi sertifikat yang timbul terhadap desain industri yang memiliki persamaan sebelumnya. Dengan optimalnya pelaksanaan perlindungan hukum atas

pemegang Hak Desain Industri terdaftar, maka akan mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran atas Hak Desain Industri. Selain itu dalam rangka membantu pelaksanaan penegakan hukum hak desain industri, pelaku usaha maupun pemilik desain industri harus secara aktif mencari informasi mengenai penggunaan desain industri serta mendaftarkan setiap hasil karyanya berupa desain industri ke Ditjen HaKI agar kepentingannya lebih terlindungi

V. Daftar Pustaka

- Djumhana, Muhammad, dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997.
- Gautama, Sudargo. *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*. Bandung: Eresco. 1995.
- Hernanda, Fikri. *Tanggung Jawab Produk Atas Desain Industri di Indonesia*. Bandung: Bumi Aksara. 2009.
- Kesowo, Bambang. *Pengantar Hukum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Tim Keppres 34. Setneg Jakarta. 1996.
- Maulana, Insan Budi. *Perkembangan Perlindungan Hak Cipta dan Merek di Indonesia : Bianglala HKI*. Jakarta: Hecca Publishing. 2005.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual. Edisi Revisi: Cet.4*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa. 2004.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Juritmetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990.
- Tatanusa, Tim Redaksi. *Himpunan Putusan-Putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Desain Industri*. Jakarta: Tatanusa. 2005.
- Yuliati. *Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.