

13. Bukti P – 13 :Fotocopy berupa foto copy sesuai dengan asli salinan resmi atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No.02/Desain Industri/2009/PN. Niaga.Mdn. tanggal 11 Mei 2009;-----
14. Bukti P – 14 :Fotocopy sesuai dengan asli salinan resmi atas putusan Mahkamah Agung R.I. No.681 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 26 Oktober 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No.02/Desain Industri/2009/PN. Niaga.Mdn. tanggal 11 Mei 2009;
15. Bukti P – 15 : Fotocopy berupa surat pernyataan dari Yulianto, pedagang berbagai jenis parabola sejak tahun 1992 di Medan;-----
16. Bukti P – 16 A & B: Fotocopy berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh Boiingsat International Technology Co., LTD., dari Macau, China, (Dalam Bahasa Inggris/16-A dan terjemahan resmi dalam Bahasa Indonesia/16-B);-----
17. Bukti P – 17 : Fotocopy berupa brosur gambar antenna-antenna parabola jenis mesh yang menggunakan konektor dan plat besi (mounting) sebagai pengikat/penahan rusuk-rusuk parabolik;-----
18. Bukti P – 18 :Fotocopy berupa surat pernyataan dari Agusman Tanudin, di Medan;-----
19. Bukti P – 19 :Fotocopy berupa surat pernyataan dari Oyong Wijaya, di Surabaya, pedagang parabola sejak tahun 1993;-----
20. Bukti P – 20 :Fotocopy berupa prodak barang konektor yang terbuat dari aluminium (aluminium rib connector) yang berfungsi untuk menahan/mengikat rusuk-rusuk parabolik hasil produksi dari Boiing International Inc, beralamat di Macau, China pada bulan September 2003 yang telah terdaftar dengan Register No.88490 mulai tanggal Juni 1999;-----
21. Bukti P – 21 :Fotocopy berupa prodak barang konektor berbentuk 4 (empat) tonjolan/jari-jari dalam bentuk bergerigi yang terbuat dari plastik (plastic rib connector) yang berfungsi untuk menahan/mengikat rusuk-rusuk parabolik yang digunakan oleh Penggugat yang diimport dari hasil produksi Boiing International Inc, beralamat di Macau, China;-----
22. Bukti P – 22 :Fotocopy berupa prodak barang konektor berbentuk 4 (empat) tonjolan/jari-jari dalam bentuk lurus yang terbuat dari plastik (plastic rib connector) yang berfungsi untuk

menahan/mengikat rusuk-rusuk parabolik yang diklaim oleh Tergugat II seolah-olah sebagai hasil Invensinya;-----

23. Bukti P – 23 :Fotocopy berupa majalah TOPSIGNAL DIGITAL Profesional satellite dish manufacturer 2010 2011 PRODACT CATALOG, NINGBO SENFU MACJINERY & ELECTRIC MANUFACTURING CO, LTD. yang pada halaman 15 – 16 memuat gambar-gambar antenna parabola jenis mesh yang menggunakan konektor dan plat besi (mounting) sebagai pengikat/penahan rusuk-rusuk parabolik;-----
24. Bukti P – 24 :Fotocopy berupa majalah SVEC [WWW.SVEC.CN](http://WWW.SVEC.CN) SINCE 1991 yang pada halaman 17 – 18 dan 30 memuat gambar-gambar antenna parabola yang menggunakan konektor dan plat besi (mounting) sebagai pengikat/penahan rusuk-rusuk parabolik;-----
25. Bukti P – 25 :Fotocopy berupa majalah SATELLITE & BROADBAND 01 – 02 2008 yang pada halaman 1, 29, 42, 60, 61 dan 64 memuat gambar antenna-antenna parabola yang diproduksi dan/atau diperdagangkan oleh INFOSAT INTRADE CO, LTD dari Negara Thailand, SEKI SATELITTE, Seoul; Satellite Wholesaler and Shops in China;-----
26. Bukti P – 26 :Fotocopy berupa majalah SATELLITE & BROADBAND 04 – 05 2008 yang pada halaman 45 memuat gambar antenna-antenna parabola yang diproduksi dan/atau diperdagangkan oleh INFOSAT INTRADE CO, LTD dari Negara Thailand;---
27. Bukti P – 27 :Fotocopy berupa majalah HENGYU SATELLITE ANTENNA, RENQIU HENGYU COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD. yang pada halaman 9 memuat gambar antenna parabola jenis mesh yang diproduksi dan/atau diperdagangkan oleh perusahaan RENQIU HENGYU COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD. dari China;-----

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut bermaterai cukup dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga sah sebagai surat bukti dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat telah pula mengajukan 3 orang saksi yaitu 1. SIE TJIN MING, 2. AGUSMAN TANUDDIN, 3. OYONG WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **SIE TJIN MING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi membeli barang-barang antenna parabola dari Penggugat, tetapi tidak kenal dengan Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;---
  - Bahwa saksi bekerja sebagai pedagang antenna parabola sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang;-----
  - Bahwa jenis antenna parabola yang diperdagangkan saksi seperti jenis mesh (jarring), solid, dan lain-lain";-----
  - Bahwa assesoris-assesoris pada antenna parabola, antara lain konektor, plat (mounting), baut, kupingan parabola atau rangka dan jaring/mesh, vocus dan kabel;-----
  - Bahwa assesoris-assesoris tersebut 1 (satu) set dengan antenna parabola;-----
  - Bahwa antenna parabola yang dijual oleh saksi yaitu antenna parabola dengan menggunakan Merek dagang "Matrix", tetapi dulu saksi juga memperdagangkan antenna parabola Merek dagang "Venus";-----
  - Bahwa antenna parabola Merek MATRIX telah diperdagangkan oleh saksi sebelum tahun 2010, sedangkan antenna parabola Merek VENUS diperdagangkan oleh saksi kira-kira tahun 2010 ;---
  - Bahwa konektor satu kesatuan atau melekat dengan kupingan antenna parabola;-----
  - Bahwa saksi sudah pernah melihat konektor plastik yang ditunjukkan oleh kuasa hukum Penggugat, dan setahu saksi konektor itu melekat/satu kesatuan dengan antenna parabola sejak memperdagangkan antenna parabola yang berasal dari Penggugat sebelum tahun 2010;-----
  - Bahwa saksi mengetahui objek perkara yaitu masalah konektor yang dipatenkan oleh Tergugat (PT. Subur Semesta);-----
  - Bahwa hanya konektor itulah yang dipersoalkan/digugat atau yang menjadi objek sengketa, tidak ada persoalan lain;-----

- Bahwa dahulu besi plat/mounting dilas, tetapi sekarang dibuat seperti kepingan/pipih;-----
- Bahwa Fungsi konektor dan mounting sama seperti baut untuk menahan/mengikat kupingan parabola;-----
- Bahwa Mounting dan konektor itu tidak dijual secara eceran, tapi satu kesatuan dengan kupingan parabola;-----
- Bahwa Konektor dan mounting komplit dengan antenna parabola;
- Bahwa saksi tidak pernah mendaftarkan Paten maupun desain industri plat dan konektor tersebut;-----
- Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang mengkomplein atau mengajukan keberatan terhadap saksi atas penggunaan atau memperdagangkan plat dan konektor tersebut;-----
- Bahwa Plat dan konektor sudah ada sejak dulu kira-kira tahun 1990an;-----
- Bahwa saksi ketiga memproduksi plat dan konektor, tetapi konektor yang diproduksi saksi ketiga agak besar bentuknya;-----
- Bahwa Konektor dan plat itu bebas diperdagangkan karena sudah milik umum;-----
- Bahwa saksi I dan II menyatakan, plat/mounting sudah diproduksi sejak tahun 1997 dengan diameter 30 cm, tetapi sekarang ini sudah diperkecil walaupun sama fungsinya plat yang besar maupun yang kecil;-----

2. Saksi **AGUSMAN TANUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena sesama produsen antenna parabola tetapi tidak kenal dengan Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai produsen antenna parabola sejak tahun 2004;-----
- Bahwa saksi memproduksi antenna parabola berikut assesoris- assesorisnya yang melekat satu kesatuan dengan antenna parabola antara lain: mounting, vocus, mesh, kupingan parabola, baut, dan kabel;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada produsen yang memproduksi konektor berupa konektor plastik yang digunakan oleh Penggugat sejak tahun 2000, dan saksi sudah melihat konektor tersebut sejak tahun 2000an;-----

- Bahwa saksi pernah mengetahui didaftarkannya Desain Industri dari antenna parabola yaitu bentuk dari kepingan antenna parabola itu sendiri. Antenna parabola yang dimaksud adalah jenis mesh (jarring);-----
- Bahwa saksi keberatan atas diajukannya pendaftaran Desain Industri antenna parabola jenis mesh itu, karena bentuk dari antenna parabola itu sendiri sudah ada sejak tahun 2000an termasuk assesoris-assesorisnya, seperti : mounting, plat, konektor yang ditunjukkan kuasa hukum Penggugat, vokus;-----
- Bahwa keberatan yang diajukan oleh saksi adalah melalui proses hukum yaitu mengajukan gugatan pembatalan atas Desain Industri terdaftar, sebagaimana putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No.02/Desain Industri/2009/PN. Niaga.Mdn. tanggal 11 Mei 2009 vide bukti P-13 dan putusan Mahkamah Agung R.I. No.681 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 26 Oktober 2009 vide bukti P-14 sebagaimana ditunjukkan oleh kuasa hukum Penggugat;-----
- Bahwa Putusan tersebut diakui oleh saksi sebagai bentuk keberatan saksi dan pihak-pihak lainnya atas pendaftaran Desain Industri antenna parabola tersebut;-----
- Bahwa saksi menerangkan, isi putusan tersebut pada intinya bahwa Desain industri berjudul Antenna Parabola tersebut sudah menjadi milik umum (publik domain). Saksi juga menyatakan tidak ada kebaruan lagi atas Desain Industri antenna parabola jenis mesh tersebut, dan sudah dibatalkan;-----
- Bahwa saksi mengetahui objek perkara yaitu masalah konektor yang dipatenkan oleh Tergugat (PT. Subur Semesta);-----
- Bahwa hanya konektor itulah yang dipersoalkan/digugat atau yang menjadi objek sengketa, tidak ada persoalan lain;-----
- Bahwa saksi menyatakan, plat/mounting sudah diproduksi sejak tahun 1997 dengan diameter 30 cm, tetapi sekarang ini sudah diperkecil walaupun sama fungsinya plat yang besar maupun yang kecil;-----
- Bahwa Fungsi konektor dan mounting sama seperti baut untuk menahan/mengikat kupingan parabola;-----
- Bahwa Mounting dan konektor itu tidak dijual secara eceran, tapi satu kesatuan dengan kupingan parabola;-----
- Bahwa Konektor dan mounting komplit dengan antenna parabola;

- Bahwa saksi tidak pernah mendaftarkan Paten maupun desain industri plat dan konektor tersebut;-----
  - Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang mengkomplein atau mengajukan keberatan terhadap saksi atas penggunaan atau memperdagangkan plat dan konektor tersebut;-----
  - Bahwa Plat dan konektor sudah ada sejak dulu kira-kira tahun 1990an;-----
  - Bahwa saksi ketiga memproduksi plat dan konektor, tetapi konektor yang diproduksi saksi ketiga agak besar bentuknya;-----
  - Bahwa Konektor dan plat itu bebas diperdagangkan karena sudah milik umum;-----
3. Saksi **OYONG WIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi membeli barang-barang antenna parabola dari Penggugat dan kenal dengan Tergugat karena saksi juga memperdagangkan antenna parabola merek venus yang berasal dari Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;-----
  - Bahwa saksi memproduksi dan memperdagangkan antenna parabola jenis mesh (jaring) sejak tahun 1993, dan saksi juga memproduksi assesoris-assesoris antenna parabola, termasuk konektor plastik sejak tahun 1993;-----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau konektor tersebut diproduksi di China, Taiwan atau tidak;-----
  - Bahwa konektor tersebut tidak dijual secara eceran, tetapi satu set dan sudah melekat dengan antenna parabola itu sendiri;-----
  - Bahwa saksi mengetahui objek perkara a quo yaitu masalah konektor yang dipatenkan oleh Tergugat (PT. Subur Semesta);-----
  - Bahwa hanya konektor itulah yang dipersiapkan/digugat atau yang menjadi objek sengketa, tidak ada persoalan lain;-----
  - Bahwa saksi menyatakan, plat/mounting sudah diproduksi sejak tahun 1997 dengan diameter 30 cm, tetapi sekarang ini sudah diperkecil walaupun sama fungsinya plat yang besar maupun yang kecil;-----
  - Bahwa Fungsi konektor dan mounting sama seperti baut untuk menahan/mengikat kupingan parabola;-----

- Bahwa Mounting dan konektor itu tidak dijual secara eceran, tapi satu kesatuan dengan kupingan parabola;-----
- Bahwa Konektor dan mounting komplet dengan antenna parabola;
- Bahwa saksi tidak pernah mendaftarkan Paten maupun desain industri plat dan konektor tersebut;-----
- Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang mengkomplein atau mengajukan keberatan terhadap saksi atas penggunaan atau memperdagangkan plat dan konektor tersebut;-----
- Bahwa Plat dan konektor sudah ada sejak dulu kira-kira tahun 1990an;-----
- Bahwa saksi ketiga memproduksi plat dan konektor, tetapi konektor yang diproduksi saksi ketiga agak besar bentuknya;-----
- Bahwa Konektor dan plat itu bebas diperdagangkan karena sudah milik umum;-----

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan fotocopy surat-surat bukti dan telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda T-1 sampai dengan TI,II-31 sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotocopy Sertifikat Paten sederhana PT.Subur Semesta dari Direktur Jenderal Hak kekayaan Intelektual, Direktur Paten;-----
2. Bukti T-2 : Fotocopy Surat Nomor : HKI.2.HI.05.01.04.12252 perihal pemberitahuan dapat diberi Paten tertanggal 15 Juli 2011;
3. Bukti T-3 : Fotocopy Formulir Biaya Pemeliharaan Paten PT Subur Semesta tertanggal 29 September 2011;-----
4. Bukti T-4 : Fotocopy Akta Pernyataan keputusan Semua pemegang Saham Tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham PT Subur Semesta Nomor 3 tanggal 19 Maret 2010 dari Notaris dan PPAT Tjong Trisnawati,SH Notaris Jakarta Pusat;-----
5. Bukti T-4A : Fotocopy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Subur Semesta Nomor 1 tanggal April 2008 dari Notaris dan PPAT Tjong Trisnawati,SH Notaris Jakarta Pusat;-----

6. Bukti T4B : Fotocopy Akta Perubahan Anggaran dasar perseroan PT Jaya Abadi Utama Elektronik berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta tanggal 11 Oktober 1986 Nomor : 242 dari JL waworuntu PPAT di Jakarta;-----
7. Bukti T-4C : Fotocopy Akta Perseroan Terbatas Nomor: 351 PT Jaya Abadi Utama Elektronik tanggal 22 Januari 1986 dari John Leonard waworuntu Notaris di Jakarta;-----
8. Bukti T-5 : Foto gambar rusuk-rusuk para bola yang dihubungkan menggunakan system LAS;-----
9. Bukti T-6 : Print Out Proses Prodeuksi Antenna Para bola aluminium/Mesh Dish;-----
10. Bukti T-7A : Print Out Email Subur Semesta From Andy Ho tanggal 10/26/2011;-----
11. Bukti T-8A : Print Out Company Profile PT. Internasional Technology Co, Ltd tanggal 10/26/2011 10:56 PM;-----
12. Bukti T.I dan T.2 - 8.A : Fotocopy Surat Keterangan dari INFOSAT INTERTRADE CO., LTD. Tertanggal 04 November 2011 ;-
13. Bukti T.I dan T.2 -8.B: Fotocopy tanda bukti pengiriman berkas surat INFOSAT INTERTRADE CO., LTD. tertanggal 04 November 2011 ;-----
14. Bukti T.I dan T.2- 8.C: Fotocopy Terjemahan Resmi Surat Keterangan dari INFOSAT INTERTRADE CO., LTD. tertanggal 04 November 2011 ;-----
15. Bukti T.1 dan T.2-9 : Fotocopy surat Pernyataan Hayam Wuruk Electronics (Hantano Sunardi), tertanggal 02 November 2011 berikut dengan tanda pengenalnya ;-----
16. Bukti T.I dan T.2 -10: Fotocopy Surat Pernyataan Lauw Kwok Wong (Pedagang Elektronik), tertanggal 02 November 2011 berikut dengan tanda pengenalnya ;-----
17. Bukti T.I dan T.2 - 11 : Fotocopy Surat Pernyataan Sony Electronic (Slamet Wahyudi), tertanggal 10 November 2011 berikut dengan tanda pengenalnya ;-----
18. Bukti T.I dan T.2 - 12 : Fotocopy Surat Pernyataan Omega Parabola (Jono Suwito), tertanggal 11 November 2011 berikut dengan tanda pengenalnya ;-----
19. Bukti T.I dan T.2 - 13: Fotocopy Surat Pernyataan New Star Parabola (Kerry Gunawan), tertanggal 02 November 2011 berikut dengan tanda pengenalnya ;-----

20. Bukti T.1 dan T.2 - 14 : Fotocopy Surat Pernyataan PT. Utama Sentral Abadi (Parulian), tertanggal 02 November 2011 berikut dengan tanda pengenalnya ;-----
21. Bukti T.1 dan T.2-15 : Fotocopy Surat Pernyataan CV. Gapura Agung (Harjono), tertanggal 18 November 2011 berikut dengan tanda pengenalnya ;-----
22. Bukti T.1 dan T.2 - 16: Fotocopy Surat Pernyataan PD. Senmei Abadi (Tan Tjui Khua), tertanggal 02 November 2011 berikut dengan tanda pengenalnya ;-----
23. Bukti T.1 dan T.2 -17: Fotocopy Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 175/dn Srt.Plgn/TMP - PT.SS/IX/11, tertanggal 8 September 2011, Perihal Pemberitahuan, Kepada NEWSTAR PARABOLA atau Sdr. Herry Gunawan;-----
24. Bukti T.1 dan T.2 - 18.A dan 18.B, *Print Out* dari Situs Internet Majalah TELE SATELLITE & BROADBAND beserta Terjemahan Resminya ;-----
25. Bukti T.1 dan T.2 - 19.A, 19.B dan 19.C :Majalah TELE SATELLITE & BROADBAND Edisi #204 terbitan 04-05 2007, halaman 24 dan halaman 26 beserta Terjemahan Resminya ;-----
26. Bukti T.1 dan T.2 - 20.A dan Bukti T.1 dan T.2 - 20.B :*Print Out* dari Situs Internet tentang Company Profile Boiingsat International Technology Co., Ltd., beserta Terjemahan Resminya ;-----
27. Bukti T.1 dan T.2 - 21.A, 21.B dan 21.C :Surat *Investigation Report* dari Macao Victory Intellectual Property Agent Co., Ltd., tertanggal 14 Nopember 2011, beserta tanda bukti pengiriman surat sekaligus Terjemahan Resminya ;-----
28. Bukti T.1 dan T.2- 22.A dan 22.B :Surat *Letter of Confirmation* dari Shanghai Sounding Intellectual Property Agency Co., Ltd., tertanggal 11 Nopember 2011, beserta Terjemahan Resminya;-----
29. Bukti T.1 dan T.2 - 23.A dan 23.B : Surat Keterangan dari Kantor Registrasi Perdagangan dan Harta Bergerak Daerah Khusus Pemerintahan Macau, Nomor Urut 26/11112011, tertanggal 11 Nopember 2011, beserta Terjemahan Resminya ;-----
30. Bukti T.1 dan T.2-24.A dan 24.B: Surat Keterangan dari Kantor Perekonomian Daerah Khusus Pemerintahan Macau, tertanggal 16 Nopember 2011, beserta Terjemahan

- Resminya. Tentang Keterangan hasil pemeriksaan Hak Paten No. 1/88490 ;-----
31. Bukti T.1 dan T.2-25.A dan 25.B : Surat Keterangan dari Kantor Perekonomian Daerah Khusus Pemerintahan Macau, tertanggal 16 Nopember 2011, beserta Terjemahan Resminya. Tentang Keterangan hasil pemeriksaan Hak Paten No. D/88490 ;-----
32. Bukti T.1 dan T.2-26.A dan 26.B : Surat Keterangan dari Kantor Perekonomian Daerah Khusus Pemerintahan Macau, tertanggal 16 Nopember 2011, beserta Terjemahan Resminya. Tentang Keterangan hasil pemeriksaan Hak Paten No. J/88490 ;-----
33. Bukti T.1 dan T.2 - 27.A dan 27.B : Surat Keterangan dari Kantor Perekonomian Daerah Khusus Pemerintahan Macau, tertanggal 16 Nopember 2011, beserta Terjemahan Resminya. Tentang Keterangan hasil pemeriksaan Hak Paten No. U/88490 ;-----
34. Bukti T.1 dan T.2-28 : Foto gambar Antenna Parabola Mesh yang menggunakan konektor milik TERGUGAT - I;-----
35. Bukti T.1 dan T.2 - 29 : Konektor Parabola Jenis Mesh milik TERGUGAT - I hasil invensi TERGUGAT - II yang mendapatkan perlindungan Hak Paten Sederhana yang terbuat dari plastik ;-----
36. Bukti T.1 dan T.2 - 30.A dan Bukti T.1 dan T.2 - 30.B : Dua buah Plat Besi berbentuk bundar masing-masing ditengahnya dibuat lubang untuk baut untuk menutupi dan mengencangkan keempat konektornya milik TERGUGAT - I hasil invensi TERGUGAT - II yang mendapatkan perlindungan Hak Paten Sederhana ;-----
37. Bukti T.1 dan T.2-31 : *Print Out* dari Situs Internet tentang Cara Pemasangan Antenna Parabola :-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat telah pula mengajukan 2 orang saksi yaitu 1. TAN TJUI KHUA dan 2. SLAMET WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **TAN TJUI KHUA**, dibawah sumpah pada pokoknya menrangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah pedagang kopi dan pedagang antenna parabola;-----
  - Bahwa saksi sudah berdagang antenna parabola kurang lebih selama 12 tahun atau 13 tahun yaitu sejak tahun 1998 atau tahun 1999;-----
  - Bahwa saksi baru mengetahui adanya antenna mess dari venus;--
  - Bahwa pada saat menjual antenna parabola saksi menjual parabola sudah ada konektor plastik;-----
  - Bahwa saksi selama ini melakukan pemasangan antenna parabola ada yang dilas atau menggunakan konektor plastik;-----
  - Bahwa kalau antenna venus pemasangannya tidak menggunakan dilas;-----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui asesoris parabola karena saksi tahunya antenna parabola sudah jadi;-----
  - Bahwa saksi menjelaskan pada saat memesan antenna parabola langsung dengan memesan receivernya;-----
  - Bahwa saksi tidak pernah menggunakan merek lain selain venus dan saksi mengetahui ada banyak jenis parabola lainnya selain venus;-----
  - Bahwa saksi telah berhenti menjual dan memasang antenna parabola 2 atau 3 tahun yang lalu;-----
  - Bahwa saksi tidak ingat kapan mulai memperdagangkan, memesan, menjual parabola dari venus;-----
  - Bahwa setelah saksi tidak dagang lagi anak buahnya mulai memperdagangkan merek lainnya;-----
  
2. Saksi **SLAMET WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menrangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah melakukan hubungan kerja dengan PT. Stella Satindo;-----
  - Bahwa saksi adalah pedagang elektronik dan pedagang atau dealer yang mengambil barang antenna parabola dari PT Subur Semesta;-----
  - Bahwa saksi sudah berdagang seiama 15 tahun menjual berbagai macam jenis antenna parabola;-----

- Bahwa saksi baru mengetahui adanya antenna mess/jaring dari venus tapi saksi tidak ingat sejak kapan ada antenna mess/jaring tersebut;-----
- Bahwa saksi mengambil antenna parabola dari daerah Medan dan PT.Subur Semesta;-----
- Bahwa saksi pernah mengambil atau memesan antenna parabola dari PT.Stella Satindo yang jenis solid;-----
- Bahwa saksi telah menjual parabola yang ada lempengannya/penjepit besinya;-----
- Bahwa saksi lupa sejak kapan PT. Subur Semesta memperdagangkan antenna parabola jenis mesh;-----
- Bahwa saksi menerangkan bagian-bagian assesoris antenna parabola adalah Mounting (dudukan antenna mesh), Mess/jaring, konektor yang dijepit dan kemudian dipasang;-----
- Bahwa pada saat menjual antenna parabola saksi menjelaskan menjual parabola sudah ada konektor plastik;-----
- Bahwa tidak pernah ada keberatan dari pihak lain perihal saksi memperdagangkan antenna parabola jenis mesh;-----
- Bahwa yang memasang antenna parabola yang diperdagangkan saksi adalar karyawan saksi;-----
- Bahwa kegunaan konektor adalah sebagai penjepit dari antenna parabola;-----
- Bahwa saksi menjelaskan selama ini melakukan pemasangan antenna parabola ada yang dilas dan ada juga yang tidak dilas setelah menggunakan konektor plastik;-----
- Bahwa kalau antenna venus pemasangannya tidak dilas;-----
- Bahwa saksi pernah menggunakan merek lain tetapi akhir-akhir ini hanya menjual antenna parabola jenis mesh;-----
- Bahwa saksi tidak ingat kapan mulai memperdagangkan, memesan, menjual parabola dari venus;-----
- Bahwa saksi sudah pernah datang ke pabrik PT. Subur Semesta sejak memperdagangkan antenna parabola jenis mesh;-----
- Bahwa Antenna parabola dijual satu-kesatuan tidak bisa dijual kalau hanya jaringnya saja atau konektornya saja;-----
- Bahwa ukuran antenna parabola ada yang 7 feet dan ada yang 10 feet;-----
- Bahwa yang menggunakan konektor hanya PT. Subur Semesta;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 09 Desember 2011 dan kuasa Para Tergugat tertanggal 09 Desember 2011;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara persidangan, untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana terurai diatas ;-----

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut : -----

### **Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*obscuur Libel*)**

Bahwa menurut Kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) sebagaimana dalam alasan eksepsi selengkapny pada point 1 sampai dengan point 10 , dengan alasan bahwa gugatan Penggugat telah mencampur adukkan antara Perlindungan Merek, Desain Industri dan Paten, padahal gugatan ini merupakan gugatan Pembatalan Paten, sehingga GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*);-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Tergugat I dan Tergugat II memohon agar gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat-Tergugat tersebut telah dibantah oleh pihak Penggugat dalam Repliknya tertanggal 25 Oktober 2011, yang pada pokoknya berpendapat gugatan penggugat sudah cukup jelas atau tidak kabur bahwa yang menjadi alasan-alasan dan dasar-dasar hukum gugatan Penggugat yaitu Peten sederhana berjudul ANTENA PARABOLA JENIS MESH Nomor: ID S0001095 B tertanggal 15 Juli 2011 atas nama Tergugat I, bukan merupakan invensi yang baru atau tidak memiliki kebaruan lagi atau telah menjadi milik umum (*public domain*); -----

Menimbang, bahwa apakah benar gugatan Penggugat mengandung cacat formal kabur (*obscuur libel*) sebagaimana didalilkan Tergugat-Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan mencermati surat Gugatan Penggugat yang pada pokoknya memuat substansi perihal Pembatalan Paten Sederhana milik Tergugat I dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya di atas, dan alasan-alasan Penggugat tersebut telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 92 Jo. Pasal 118 Undang Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis hakim berpendapat Gugatan Penggugat tidak mengandung cacat hukum formil atau kabur (*obscuur libel*) sehingga eksepsi Tergugat Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi di atas, mutatis mutandis berlaku terhadap pertimbangan pokok perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat bahwa Penggugat sebagai pedagang parabola sangat keberatan atas terdافتarnya Paten Sederhana berjudul: ANTENNA PARABOLA JENIS MESH Nomor :ID S0001095 B tertanggal 15 Juli 2011 atas nama Tergugat I, dan Tergugat II tercatat seolah-olah Inventor yang asli (*original*) dari Paten Sederhana tersebut, karena Paten Sederhana berjudul ANTENNA PARABOLA JENIS MESH Nomor :ID S0001095 B atas nama Tergugat I tersebut bukan merupakan invensi yang baru atau tidak memiliki kebaruan lagi atau telah menjadi milik umum (*public domain*) pada saat tanggal penerimaan permohonan yaitu tanggal 22 Desember 2009 dengan No.Agenda :S00200900269, mengingat Paten Sederhana berjudul

ANTENNA PARABOLA JENIS MESH atas nama Tergugat I yang menggunakan komponen konektor berupa empat tonjolan/jari-jari dalam bentuk, konfigurasi dan konstruksi lurus adalah sama-sama menggunakan teknologi yang sama memiliki fungsi ciri teknis (*features*) dengan teknologi yang telah diungkapkan sebelumnya sejak ditemukannya teknologi antenna parabola dan/atau melalui teknologi antenna parabola yang telah diungkapkan, diumumkan, digunakan, diperdagangkan oleh Penggugat sejak tahun 1990, yaitu sama-sama berfungsi untuk menyatukan atau mengikat rusuk-rusuk parabolik sehingga terbentuk antenna parabola yang konsisten. Oleh karenanya Paten Sederhana berjudul ANTENNA PARABOLA JENIS MESH Nomor :ID S0001095 B atas nama Tergugat I, dan Tergugat II yang tercatat seolah-olah Inventor yang asli (original) dari Paten Sederhana tersebut, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P- 27 ditambah keterangan 3(tiga) orang saksi yaitu saksi Sie Tjin Ming, 2. Saksi Agusman Tajuddin, dan saksi 3. Oyong Wijaya selengkapnya terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat-Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I telah mempunyai itikad baik dengan mengajukan Permohonan Paten secara yuridis dengan no. S00200900269 tanggal penerimaan 22 Desember 2009 dengan inventor Tergugat II pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual; perlu diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan dalam proses pendaftaran paten sederhana tersebut, termasuk proses pemeriksaan administrasi, proses pemeriksaan substantif dan proses pengumuman, dengan demikian diberikan paten tanggal 15 Juli 2011 dengan nomor paten ID S0001095;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya pihak Tergugat I mengajukan alat bukti surat berupa T-1 s/d T-8A dan mengajukan alat bukti T1 dan T-2-8. A s/d T.1 dan T.2-31, ditambah keterangan saksi Tjan Tjui Khua dan saksi Slamet Wahyudi selengkapnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil jawab menjawab di atas yang saling bertentangan di atas, maka dapat disimpulkan pokok sengketa yang harus dibahas dan dianalisis bila dikaitkan dengan Petitem Gugatan Penggugat adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah penerbitan Sertifikat Paten Sederhana No.ID S0001095 tanggal 15 Juli 2011 berdasarkan Penerimaan Permohonan Paten Sederhana tertanggal 15 Juli 2011 atas nama Tergugat I adalah sah menurut hukum ?
2. Apakah invensi " ANTENA PARABOLA JENIS MESH" No. ID S0001095 atas nama Tergugat I tidak mengandung nilai kebaruan (*novelty*) dan tidak merupakan langkah inventif karena telah merupakan public domain, sehingga Paten Sederhana Tergugat I harus dibatalkan ;-----

**Ad. 1 Apakah penerbitan Sertifikat Paten Sederhana No.ID S0001095 tanggal 15 Juli 2011 berdasarkan Penerimaan Permohonan Paten Sederhana atas nama Tergugat I PT. SUBUR SEMESTA, untuk Invensi " Antena Parabola Jenis Mesh", adalah sah menurut hukum ?**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Paten Sederhana berjudul : "ANTENNA PARABOLA JENIS MESH" terdaftar Nomor :ID S0001095 B tertanggal 15 Jul' 2011 atas nama Tergugat I tidak memiliki kebaruan atau bukan merupakan invensi yang baru lagi dan/atau telah menjadi milik umum (Publik Domain) pada saat tanggal penerimaan permohonan diajukan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan dasar yang mengatur perihal Paten Sederhana adalah Pasal 6 Undang Undang Paten No.14 Tahun 2001 yang berbunyi :

*"Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana";-----*

Sedangkan Penjelasan Pasal 6 UU Paten tersebut menegaskan :

*"Paten Sederhana hanya diberikan untuk invensi yang berupa alat atau produk yang bukan sekedar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis dari pada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud";-----*

Selanjutnya Pasal 24 ayat (2) huruf h UU Paten menegaskan bahwa Perlindungan Paten maupun Paten Sederhana yang dilindungi adalah Klaim yang merupakan inti invensi teknologi, yakni :

*"Klaim adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti invensi yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi";-----*

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten, Klaim yang diajukan oleh inventor ditulis dalam dua bagian yang terdiri dari :

- a. Bagian Pertama, terdiri dari pernyataan yang ditunjukkan bidang teknik dari penemuan sebelumnya ; -----
- b. Bagian Kedua, terdiri dari pernyataan teknis mengenai penemuan yang dimintakan perlindungan paten dan merupakan peningkatan atas penemuan-penemuan yang telah ada sebelumnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum seperti tersebut di atas, dapat disimpulkan suatu Paten Sederhana dapat saja diberikan atas dasar pengembangan dari invensi yang telah ada sebelumnya, invensi mana harus mengandung kebaruan serta memiliki fungsi / kegunaan yang lebih praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang merupakan inti invensi teknologi yang dimohonkan perlindungan Paten Sederhana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Paten Sederhana " No. ID S000 1095 atas nama Tergugat I untuk invensi " Antena Parabola Jenis Mesh" menurut Tergugat I didasarkan pada Permohonan Paten Sederhana No. S-00200900269 sesuai tanggal Penerimaan Permohonan 22 Desember 2009 tersebut, dan telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan dalam proses pendaftaran paten sederhana tersebut, termasuk proses pemeriksaan administrasi, proses pemeriksaan substantif dan proses pengumuman, dengan demikian diberikan paten tanggal 15 Juli 2011 dengan nomor Paten ID S0001095; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan diskripsi klaim yang diajukan oleh Tergugat II atas Paten Sederhana Milik Tergugat I dengan Parabola yang telah diperdagangkan oleh Penggugat tidak memiliki perbedaan inovasi teknologi yang bersifat kasat mata, disamping itu Paten Sederhana Tergugat I dan tidak

memiliki fungsi / kegunaan yang lebih praktis dari invensi sebelumnya, diskripsi klaim dalam invensi tersebut terdiri dari :

1. Suatu antena parabola jenis mesh yang terdiri dari sejumlah rusuk parabolik(parabolicrib) (1) , sejumlah kawat kasa (3) yang dipasang memanjang diantara rusuk-rusuk parabolik yang berdekatan sehingga membentuk suatu jaring parabola, suatu rim(4) yang memanjang mengelilingi jaring parabola tersebut, dan suatu hub (2) yang berfungsi untuk menyatukan sejumlah rusuk parabolik tersebut, dimana hubungan tersebut dicirikan dengan : empat konektor berbentuk jari-jari (21) untuk menyatukan rusuk-rusuk parabolik tersebut; dan dua pelat berbentuk bulat (22), masing-masing di bagian tengahnya dibuat suatu lubang untuk baut, untuk menutupi dan mengencangkan keempat konektor tersebut.-----
  
2. Antena parabola jenis mesh menurut klaim 1, dimana masing-masing konektor tersebut terdiri dari : badan konektor (23) yang berbentuk seperempat lingkaran dimana kedua sisi sampingnya dibentuk seruk (24); dan empat tonjolan (25) berbentuk menyerupai jari-jari yang menonjol keluar pada kedua sisi atas badan konektor dan memiliki bentuk persegi dengan ukuran dan jarak yang sama dan pada kedua sisi sampingnya dibentuk ceruk (26). -----
  
3. Antena Parabola jenis mesh menurut klaim 1, dimana keempat konektor berbentuk jari-jari tersebut terbuat dari bahan plastik.-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati alat bukti surat T 1 s/d 12 bila dihubungkan dengan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Paten Sederhana " No. ID S0001095 atas nama Tergugat I untuk invensi " ANTENA PARABOLA JENIS MESH" adalah telah melalui proses pemeriksaan formalitas dan pemeriksaan substantif melalui penelusuran, analisis, penjabaran diskripsi invensi yang diajukan, serta penulisan klaim inti invensi teknologi yang dimintakan perlindungan hukum, tetapi diperbandingkan dengan dokumen-dokumen pembanding untuk invensi yang sama dan paling relevan dalam majalah Satellite & Broadband 01-02 2008 yang pada halaman 1, 29, 42, 60, 61 dan 64 memuat gambar-gambar antena-antena parabola yang diproduksi dan/atau diperdagangkan oleh INFOSAT INTRADE CO, LTD dari negara Thailand, SEKI SATELITTE, Seoul, *satellite Wholesaler and Shops in China* (bukti P-25, bukti P-26 dan bukti P-27) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah saksi Sie Tjin Ming selaku pedagang Parabola sejak tahun 1986, menyatakan bahwa konektor yang dipatenkan oleh Tergugat I adalah konektor yang melekat dan satu kesatuan dengan parabola yang fungsinya sama seperti baut untuk menahan /mengikat kepingan parabola, dahulu berupa besi plat atau mounting dilas(dipatri), tetapi sekarang dibuat seperti kepingan pipih, dan jenis barang ini telah ada sejak tahun 1990 an ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agusman sebagai produsen parabola dibawah sumpah, menerangkan bahwa sejak tahun 1990 an telah ada konektor plastik yang berfungsi menahan atau mengikat kepingan parabola dan saksi sejak tahun 1993 telah memproduksi konektor plastik yang menyatu dan satu set dengan parabola ; -----

Menimbang, bahwa demikian juga keterangan saksi Oyong Wijaya yang menerangkan bahwa konektor berfungsi seperti baut untuk menahan atau mengikat kepingan parabola dan saksi telah memproduksi antena parabola dengan konektor plastik ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa permohonan Paten Sederhana atas nama Tergugat I adalah didasarkan atas itikad tidak baik sebab tidak ada invensi baru yang merupakan pengembangan dari segi teknologi invensi terdahulu , serta tidak mempunyai ciri-ciri praktis baik dari segi fungsi maupun kegunaannya dan telah merupakan public domain, hal tersebut dikaitkan dengan bukti-bukti Penggugat berupa bukti fisik atau sampel konektor (bukti P-20, P-21 dan P-22) tersebut di atas dan keterangan saksi – saksi di atas, ternyata dalil-dalil Penggugat telah terbukti bahwa invensi baru menurut Tergugat II yang dimohonkan Paten Sederhana, adalah tidak sah dan telah melanggar hukum ketentuan Pasal 2 Undang Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten karena tidak terdapat kebaruan (invensi) ; -----

**Ad. 2.Paten Sederhana berjudul : "ANTENNA PARABOLA JENIS MESH" terdaftar Nomor :ID S0001095 B tertanggal 15 Jul' 2011 atas nama Tergugat I tidak memiliki kebaruan atau bukan merupakan invensi yang baru lagi dan/atau telah menjadi milik umum (Publik Domain) pada saat tanggal penerimaan permohonan diajukan.**

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang memohonkan Pembatalan Paten Sederhan No. ID S0001095 B atas nama Tergugat I semata-mata hanya didasarkan pada alasan bahwa invensi yang dinyatakan oleh Tergugat telah merupakan public domain dan alasan tersebut diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf a Undang Undang Paten No.14 Tahun 2001;-

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf a Undang Undang Paten menegaskan :

*"Gugatan pembatalan paten dapat dilakukan bila paten tersebut menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6, atau Pasal 7 seharusnya tidak diberikan.*

Sehingga bila dicermati ketentuan ini mensyaratkan antara paten yang satu dengan paten yang lain harus sama, serta untuk invensi yang sama, tidak ada kebaruan (novelty), tidak ada pengembangan invensi dibidang teknologi terdahulu ;-----

Menimbang, bahwa hal yang esensial dari ketentuan Pasal 91 Undang Undang Paten yang mengatur perihal Gugatan Pembatalan Paten, adalah untuk jenis-jenis paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6 dan Pasal 7, yang menerangkan :

Pasal 2 :

- (1) *Paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.*
- (2) *Suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu dibidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya;-----*
- (3) *.....dst ;-----*

Pasal 6 menegaskan :

*"Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana";-----*

Sedangkan Penjelasan Pasal 6 UU Paten tersebut menegaskan :

*"Paten Sederhana hanya diberikan untuk invensi yang berupa alat atau produk yang bukan sekedar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis dari pada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud";-----*

Pasal 7 menyangkut Paten Poses dan Paten Produk ;-----

Menimbang, bahwa persoalan hukumnya adalah apakah benar Paten Sederhana milik Tergugat I tidak memiliki kebaruan (novelty) serta tidak merupakan langkah inventif dari invensi terdahulu ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-1, P-12 dan bukti T-1 s/d T-4 serta bukti TII-1 s/d TII-12, sekaligus setelah memperbandingkan alat konektor parabolic "Antena Parabola Jenis Mesh" milik para pedangang yang beredar di pasaran dengan alat konektor "Antena Parabola Jenis Mesh" milik Tergugat I di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa antara Paten Sederhana konektor milik Tergugat I dan konektor Parabola yang beredar dalam perdagangan tidak terdapat perbedaan fungsi, hal demikian dapat dilihat dari segi bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponen yang dimintakan klaim perlindungan hukum. Dari diskripsi yang dijabarkan tidak terdapat perbedaan klaim yang menjadikan inti invensi teknologi, karena : -----

- Paten Sederhana Tergugat I, tidak memiliki perbedaan nilai kegunaan praktis yang disebabkan oleh bentuk konektor sedangkan Penggugat dan saksi-saksi jauh sebelumnya telah memperdagangkan parabola yang memiliki konektor seperti milik Tergugat II ; -----
- Paten Sederhana Tergugat I, tidak memiliki nilai kegunaan praktis yang disebabkan oleh konstruksi karena konektor tersebut fungsinya sama dengan baut untuk menyatukan atau melekatkan parabolic ;-----
- Paten Sederhana Tergugat I, tidak memiliki nilai kegunaan praktis yang disebabkan oleh komponen : tidak memiliki fungsi untuk menggantikan fungsi konektor yang ada sebelumnya, sedangkan parabola yang Penggugat dan saksi-saksi perdagangan juga telah menggunakan konektor

yang sama yang telah ada jauh sebelum konektor Tergugat I tersebut dipatenkan ;-----

Menimbang, bahwa konektor parabola milik Tergugat I tidak memiliki langkah teknologi yang lebih maju/baik untuk menggantikan fungsi konektor yang ada sebelumnya sehingga belum dapat dikatakan merupakan suatu langkah inventif dari invensi terdahulu ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksudkan Undang-undang Paten : Bahwa Paten Sederhana dapat diberikan kepada siapa saja (inventor) terhadap suatu invensi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang Undang Paten, invensi mana merupakan pengembangan dibidang teknologi serta memiliki fungsi dan kegunaan yang lebih praktis baik segi bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dari invensi terdahulu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat hukum bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil pokok gugatannya, sebab seluruh alat buktinya dapat mendukung dalil gugatannya untuk membatalkan Sertifikat Paten Sederhana No. S0001095 atas nama Tergugat I ;-----

Menimbang, bahwa dengan kapasitas sebagai pemegang hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Tergugat I dan hak tersebut dibatalkan melalui gugatan pembatalan dalam perkara a quo maka Tergugat I Tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum atas Paten Sederhana yang dimilikinya, sehingga tindakan mengedarkan produknya merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Telah berhasil membuktikan kebenaran dalil pokok gugatannya, oleh karena itu terhadap dalil gugatan Penggugat pantas untuk dikabulkan menurut hukum untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Sertifikat Paten No.ID S0001095 atas nama Tergugat I dengan tanggal pemberian 15 Juli 2011 secara yuridis formal mengandung cacat hukum, dikategorikan permohonan

yang diajukan atas dasar itikad tidak baik sebagaimana dirumuskan secara tegas dalam Pasal 7 huruf a Jo. Pasal 91 Undang Undang Paten No. 14 Tahun 2001, sehingga Paten sederhana atas nama Tergugat beralasan hukum untuk dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di atas ternyata telah dapat melumpuhkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, karenanya bukti T-1 s/d T-8 , Bukti T-I dan T.II-8A s/d T.I dan T.II -31 dianggap telah terserap dalam pertimbangan di atas ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tan Tjui Khua dan keterangan saksi Slamet Wahyudi yang diajukan oleh para Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa konektor berfungsi sebagai penjepit parabola dan konektor tersebut satu kesatuan dengan parabola tidak bisa diperdagangkan secara terpisah dari parabola ;-----

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat tersebut ternyata justru secara tidak langsung mendukung dalil-dalil Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pendaftaran Paten sederhana milik Tergugat I harus dibatalkan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka sebagai konsekwensi hukumnya sesuai dengan ketentuan Pasal 91 dan Pasal 93 UU No.14 Tahun 2001 tentang Paten, adalah Departemen Hukum dan HAM cq Direktorat Jenderal HAKI cq Direktorat Paten membatalkan dengan cara mencatat dan mengumumkan Putusan Pembatalan Sertifikat Paten Nomor pendaftaran No.ID S0001095 atas nama Tergugat I tertanggal 15 Juli 2011 dengan segala akibat hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka sudah sepatutnya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka pihak Tergugat berada dipihak yang kalah dan harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul ;-----

Memperhatikan akan ketentuan undang-undang, khususnya Pasal 91 ayat 1 UU RI No.14 Tahun 2001 tentang Paten serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima ;-----

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Paten Sederhana berjudul : "ANTENNA PARABOLA JENIS MESH" terdaftar Nomor :ID S0001095 B tertanggal 15 Jul' 2011 atas nama Tergugat I tidak memiliki kebaruan atau bukan merupakan inovasi yang baru lagi dan/atau telah menjadi milik umum (Publik Domain) pada saat tanggal penerimaan permohonan diajukan;-----
3. Menyatakan **batal** Paten Sederhana berjudul : "ANTENNA PARABOLA JENIS MESH" terdaftar Nomor :ID S0001095 B tertanggal 15 Juli 2011 atas nama Tergugat I, dengan segala akibat hukumnya;-----
4. Menyatakan Tergugat II bukanlah Inventor yang original (asli) dari Paten Sederhana berjudul : "ANTENNA PARABOLA JENIS MESH" terdaftar Nomor :ID S0001095 B tertanggal 15 Juli 2011 tersebut;-----
5. Memerintahkan Juru Sita atau Pejabat Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. guna mencatat pembatalan Paten Sederhana berjudul : "ANTENNA PARABOLA JENIS MESH" terdaftar Nomor :ID S0001095 B tertanggal 15 Juli 2011 atas nama Tergugat I dalam Daftar Umum Paten dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Paten;-----
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 566.000 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SELASA, tanggal 3 Januari 2012**, oleh kami **Dr. Marsudin Nainggolan, SH. MH: sebagai Ketua, HERU SUSANTO, SH., dan KARTIM HAERUDDIN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa , Tanggal 10 Januari 2012** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Fatoni, SH.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II ; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**HERU SUSANTO, SH.**

**Dr. MARSUDIN NAINGGOLAN, SH.,MH**

**KARTIM HAERUDDIN, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**FATONI, SH.**

## 2. PERKARA PATEN SEDERHANA BAK MANDI

PERKARA PATEN  
Nomor 25 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

No. PK	Nomor 25 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 29 Mei 2015
No. Kasasi	Nomor 295 K/ Pdt.Sus-HaKI/2013 tanggal 5 September 2013
No. PN	Nomor 53/Paten/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 13 Maret 2013
Para Pihak	<p>TAN SURYANTO JAYA</p> <p>Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/Tergugat</p> <p>LAWAN</p> <p>DJAKA AGUSTINA</p> <p>Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Penggugat;</p> <p>d a n</p> <p>PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIANHUKUM DAN HAM RI cq. DIREKTORAT JENDERAL HAKKEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT PATEN</p> <p>Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut TermohonKasasi/Turut Tergugat</p>
JenisPerkara	Paten Sederhana
Kasus Posisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggugat, pemilik Desain Industri "Bak Mandi" dengan Sertifikat Pendaftaran Nomor ID0031805-0 dan ID031806-D.</li> <li>- Tergugat memiliki Paten Sederhana berdasarkan Sertifikat Nomor IDS0001118 pada tanggal 8 Juni 2010, untuk penutup bodi yang bisa dilepas, di atas bodi penutup yang mempunyai lidah dan bagian bawah penutup bodi Bak Mandi yang mempunyai kunci.</li> </ul>
Ringkasan Pertimbangan Putusan PN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Hak Paten Tergugat atas "Bak Penampung Air" berdasarkan Sertifikat Paten Sederhana tanggal 8 November 2011 telah terdapat produk yang sama sebelumnya atau tidak terdapat unsur kebaruan, sehingga tuntutan Penggugat haruslah ditolak.</li> <li>- "Bak Penampung Air" milik Tergugat telah didaftarkan dan telah</li> </ul>

	<p>dilakukan pemeriksaan substantif atas Paten Sederhana serta telah dilakukan pengumuman, akan tetapi tidak ada keberatan dari pihak lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tergugat mendaftarkan Paten “Bak Penampung Air” telah memenuhi persyaratan dan tata cara berdasarkan Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001.</li> </ul>
Ringkasan Pertimbangan Putusan Kasasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa unsur yang essential dalam perolehan hak paten adalah “unsur kebaruan dari invensi”</li> <li>- Bahwa pendaftaran “paten sederhana” yang dilakukan oleh Tergugat, pada tahun 2010, ternyata sebelumnya pada tahun 2008 dan 2009 sesuai dengan bukti P3-D yang isinya antara lain “menyatakan bahwa pabrik di Cina (Taizhou Tian You Industry &amp; Trade Co., Ltd.) telah membuat cetakan bak mandi yang covernya bisa dibuka untuk memenuhi pesanan perusahaan lain, sebagaimana paten sederhana yang didaftarkan Tergugat;</li> <li>- Hal ini membuktikan tidak ada unsur kebaruan dalam invensi yang didaftarkan Tergugat karena sebelumnya telah dibuat oleh pihak lain</li> </ul>
Ringkasan Pertimbangan Putusan PK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alasan peninjauan kembali bukan merupakan kekhilafan Hakim maupun kekeliruan nyata</li> </ul>

**PUTUSAN**  
**Nomor 25 PK/Pdt.Sus-HKI/2015**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (paten) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

TAN SURYANTO JAYA, bertempat tinggal di Jalan Taman Sari VI Nomor 39, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Salim Halim, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Merbabu Nomor 7 A, Kelurahan Pusat Pasar, Medan 20212, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2014, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/Tergugat;

**m e l a w a n**

DJAKA AGUSTINA, bertempat tinggal di Jalan Mantri Nomor 5 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. J. Djohansjah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Wisma Slipi Lantai 4 Ruang 408, Jalan Letjend S. Parman Kav. 12, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2014, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Penggugat;

**d a n**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT PATEN, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang 15119, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 295 K/Pdt.Sus-HaKI/2013, tanggal 5 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon

Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Penggugat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Direktur CV. Kober Industri Plastik yang beralamat di Komplek Multatuli Indah Blok G Nomor 6, Jalan Misbah, Medan, Indonesia;
- Bahwa Penggugat adalah pemilik sertifikat Desain Industri "Bak Mandi" dengan Nomor Pendaftaran ID0031805-0 dan ID031806-D (bukti P-1 terlampir);
- Bahwa Penggugat pada bulan Juni tahun 2009 bertemu dengan Produsen "Bak Mandi" di China;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2009 Penggugat membuat kontrak pesanan barang "Bak Mandi" dengan Taizho Tiantou Industry & Trade Co., Ltd., dan dikirim melalui Xiamen Jeward Imp. & Exp. Co., Ltd. (bukti P-2 terlampir);
- Bahwa pada tanggal 22 November 2009, Penggugat membuat kontrak penjualan dengan perusahaan ekspor-impor yang mengirim Bak Mandi dari China, yaitu Xiamen Jeward Imp. & Exp. Co., Ltd. (bukti P-3 terlampir);
- Bahwa pada tanggal 16 April 2010, ada Invoice dari Xiamen Jeward Imp. & Exp. Co., Ltd., China (bukti P-4 terlampir);
- Bahwa tanggal 19 September 2011, Penggugat menerima Somasi I dari Tergugat melalui kuasanya yaitu Centro Patent berdasarkan Surat Permohonan Pendaftaran Desain Industri dan Surat Pendaftaran Paten yang keduanya belum terbit sertifikatnya;
- Bahwa tanggal 12 Oktober 2011, Penggugat menerima Somasi II dari Tergugat melalui kuasanya yaitu Centro Patent berdasarkan surat Permohonan Pendaftaran Desain Industri dan Surat Pendaftaran Paten yang keduanya belum terbit sertifikatnya;
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2012, Penggugat menerima Somasi I dari Tergugat melalui kuasanya yaitu dari kantor Salim Halim, S.H., & Rekan berdasarkan Sertifikat Desain Industri "Bak Mandi Plastik" Nomor ID0026208-D dan ID0026209-D serta Sertifikat Paten Nomor IDS001118;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2012, Penggugat menerima Somasi II dari Tergugat melalui kuasanya yaitu dari Kantor Salim Halim, S.H., & Rekan berdasarkan Sertifikat Desain Industri "Bak Mandi Plastik" Nomor ID0026208-D dan ID0026209-D serta Sertifikat Paten Nomor ID5001118;
- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2012, Tergugat membuat pengumuman dan peringatan di Surat Kabar atas Paten dan Desain Industri melalui kantor Salim Halim, S.H., & Rekan;

- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2012, Penggugat menjawab somasi Tergugat dari Kantor Salim Halim, S.H., & Rekan melalui Kantor Hukum H. Refman Basri, S.H., M.BA., Zulchairi, S.H., & Rekan, yang menyatakan bahwa produk "Bak Mandi" milik Penggugat dengan produk "Bak Mandi" Tergugat berbeda (bukti P-5 terlampir);
- Bahwa produk "Bak Mandi" yang diklaim oleh Tergugat berdasarkan Sertifikat Paten Sederhana milik Tergugat dengan Nomor IDS0001118, yaitu penutup bodi yang bisa dilepas, di atas bodi penutup yang mempunyai lidah dan bagian bawah penutup bodi Bak Mandi yang mempunyai kunci yang didaftarkan Tergugat pada tanggal 8 Juni 2010, tidak mempunyai unsur kebaruan (bukti P-6 terlampir);
- Bahwa produk "Bak Mandi" yang diklaim melalui Sertifikat Paten oleh Tergugat, sudah lebih dulu diproduksi (sudah tidak ada unsur kebaruan seperti syarat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten) yang diproduksi oleh Taizho Tiantou Industry & Trade Co., Ltd., dan dipesan oleh Penggugat melalui kontrak pesanan barang pada tanggal 25 Oktober 2009 dan brosur produk yang diterbitkan pada tahun 2008 (bukti P-7);
- Bahwa keberadaan Paten Tergugat yang selalu mencari celah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara lain tersebut merugikan Penggugat dan pedagang lainnya;
- Bahwa Tergugat mendaftarkan Paten sederhananya dengan itikad tidak baik, yaitu mengaku sebagai inventor dan mendaftarkan paten sederhana untuk produk yang sudah ada sebelumnya dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten Pasal 1 angka 1 dan angka 6, sebagaimana dikutip sebagai berikut:  
Pasal 1:  
Angka 1: Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya;  
Angka 6: Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik Paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam daftar umum Paten;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Pasal 91 ayat (1) huruf a jo. Pasal 6 dan Pasal 91 ayat (2), sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 91 ayat (1) huruf a:

Gugatan pembatalan Paten dapat dilakukan apabila:

Paten tersebut menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6, atau Pasal 7 seharusnya tidak diberikan;

Pasal 6:

Setiap Invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana;

Pasal 91 ayat (2):

Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh pihak ketiga kepada pemegang Paten melalui Pengadilan Niaga;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan Paten Sederhana dengan Nomor Paten IDS0001118 dengan judul "Bak Penampung Air" atas nama Tan Suryanto Jaya, dengan tanggal penerimaan Paten 8 Juni 2010;
- Menyatakan bahwa Paten Sederhana yang didaftarkan Tergugat tanggal 8 Juni 2010 dengan Nomor IDS0001118 tidak mempunyai unsur kebaruan sebagai syarat diterimanya pendaftaran paten, karena sebelumnya produk tersebut sudah dijualbelikan oleh Penggugat;
- Membatalkan Paten Sederhana dengan Nomor Paten IDS0001118 dengan judul "Bak Penampung Air" atas nama Tan Suryanto Jaya, dengan tanggal penerimaan Paten 8 Juni 2010;
- Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dan melaksanakan pembatalan Sertifikat Paten Sederhana dengan Nomor Paten IDS0001118 dengan judul "Bak Penampung Air" atas nama Tan Suryanto Jaya, dengan tanggal penerimaan Paten 8 Juni 2010, mencatat dan mengumumkan tentang pembatalan Paten Sederhana tersebut;
- Biaya perkara menurut hukum atau *ex aequo et bono*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat kabur dengan alasan:

1. Penggugat mencampuradukkan perlindungan Desain Industri dan perlindungan Paten Sederhana dalam dalil gugatannya. Perlindungan Paten Sederhana tidak ada hubungan dan berbeda dengan perlindungan desain industri. Perlindungan Paten Sederhana diberikan untuk setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponen (vide Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten). Berbeda dengan perlindungan desain industri yang diberikan untuk 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 (vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri). Akibat pencampuradukan perlindungan Paten Sederhana dengan Desain Industri maka dalil-dalil gugatan Penggugat kabur;
2. Dalil Penggugat pada halaman 2 alenia ke-9 gugatan menyatakan pada tanggal 4 Juli 2012, Penggugat menjawab somasi Tergugat, yang menyatakan bahwa produk "Bak Mandi" milik Penggugat dengan produk "Bak Mandi" Tergugat berbeda. Namun pada dalil Penggugat yang lain pada halaman 2 alenia 11 gugatan menyatakan produk "Bak Mandi" yang diklaim melalui Sertifikat Paten oleh Tergugat, sudah lebih dulu diproduksi (sudah tidak ada unsur kebaruan seperti syarat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten) yang diproduksi oleh Taizho Tiantou Industry & Trade Co., Ltd., dan dipesan oleh Penggugat melalui kontrak pesanan barang pada tanggal 25 Oktober 2009 dan brosur produk yang diterbitkan pada tahun 2008. Antara dalil gugatan pada halaman 2 alenia ke-9 dengan halaman 2 alenia 11 bertolak belakang sehingga gugatan Penggugat kabur;

Dalam Rekonvensi:

Bersama ini Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Djaka Agustina, alamat Jalan Mantri Nomor 5, Medan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa semua alasan yang dikemukakan pada bagian konvensi di atas adalah merupakan satu kesatuan alasan posita dengan gugatan rekonsensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;

- Bahwa Penggugat Rekonsensi adalah pemegang Paten Sederhana "Bak Penampung Air" yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI dibawah Nomor IDS0001118 tanggal pemberian 8 November 2011 setelah dilakukan pengumuman tanggal 16 September 2010;
- Bahwa dimana sebelum Penggugat Rekonsensi mengajukan permohonan pendaftaran Paten tersebut, dimana Penggugat Rekonsensi terlebih dahulu melakukan pemeriksaan/penelusuran pada Direktorat Paten (Turut Tergugat dalam Konvensi) apakah sudah ada yang mendaftarkan, memakai dan memproduksi Paten Sederhana Bak Penampung Air seperti produksi Penggugat Rekonsensi di dunia dan khususnya di Negara Indonesia. Dan dari hasil pemeriksaan/penelusuran tersebut, diperoleh hasil bahwa tidak ada pihak lain yang mendaftarkan Paten Sederhana tersebut;
- Bahwa selanjutnya Turut Tergugat dalam Konvensi melakukan pemeriksaan substantif yang cermat dan akurat, atas permohonan Paten Tergugat sesuai Pasal 48 jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, yang didukung dengan setelah dipublikasikannya Paten milik Penggugat Rekonsensi oleh Turut Tergugat dalam Konvensi tidak ada pandangan dan/ atau keberatan dari pihak ketiga khususnya dari pihak Tergugat Rekonsensi;
- Bahwa dari uraian di atas, jelas Penggugat Rekonsensi adalah sebagai pendaftar yang beritikad baik dan sah menurut hukum, sebab dalam proses permohonan pendaftaran Paten "Bak Penampung Air" pada Turut Tergugat dalam Konvensi sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Paten dan sudah melalui pemeriksaan substantif untuk melihat unsur kebaruan (*novelty*) dan keterterapannya dalam industri (*industrial applicability*) yang dilakukan oleh Turut Tergugat dalam Konvensi sejak Penggugat Rekonsensi mengajukan permohonan pendaftaran tanggal 8 Juni 2010;
- Bahwa Paten Sederhana Penggugat dalam Rekonsensi adalah merupakan hasil invensi Penggugat dalam Rekonsensi dan bukan hasil produksi dari Taizho Tiantou Industry & Trade Co., Ltd., sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dalam Rekonsensi, melainkan hasil ide, ciptaan, kreasi, dan hasil pemikiran dari Penggugat Rekonsensi, sehingga terwujudlah sebuah produk berupa Bak Penampung Air;

- Bahwa untuk merealisasikan hasil ide, kreasi dan pemikiran dari Penggugat Rekonvensi tersebut, sekitar tahun 2009 Penggugat Rekonvensi bekerja sama dengan pihak perusahaan dari Negara China yakni Taizhou Tianyou Industri & Trade Co., Ltd., untuk membuat cetakan (*mold*) dari hasil ide, ciptaan, kreasi, dan hasil pemikiran dari Penggugat Rekonvensi yang nantinya akan menjadi blueprint dari produk-produk Penggugat Rekonvensi sehingga akan menjadi produk yang kasat mata dan berwujud (*tangible*) yakni Bak Penampung Air sebagaimana diuraikan dalam klaim paten sederhana milik Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setelah permintaan pekerjaan (*work order*) dengan pihak Taizhou Tianyou Industri & Trade Co., Ltd., selesai dengan telah dikirimkannya cetakan (*mold*) pemesanan Penggugat Rekonvensi ke kapal menuju Indonesia sekitar tanggal 12 Februari 2010 dan setelah Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) diterbitkan tanggal 4 Maret 2010, maka pada tanggal 5 Mei 2010, Tergugat pada tanggal 8 Juni 2010 mengajukan permohonan pendaftaran Paten Sederhana pada Turut Tergugat dalam Konvensi, kemudian sekitar bulan April 2011, produk Bak Penampung Air diproduksi dan dipasarkan di Jakarta;
- Bahwa dari uraian di atas, adalah sangat tidak logis dan masuk akal jika Tergugat dalam Konvensi mengklaim bahwa Paten Sederhana milik Penggugat Rekonvensi adalah milik Taizho Tiantou Industry & Trade Co., Ltd., sehingga tidak memiliki unsur kebaruan disebabkan sudah ada brosur milik Taizho Tiantou Industry & Trade Co., Ltd., sejak tahun 2008. Hal tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan menyesatkan karena cetakan (*mold*) Bak Penampung Air milik Penggugat Rekonvensi baru dikerjasamakan pada pihak Taizho Tianyou Industry & Trade Co., Ltd., sekitar tahun 2009 bukan dengan Taizho Tiantou Industry & Trade Co., Ltd., sebagaimana didalilkan Tergugat dalam Konvensi;
- Bahwa dari uraian di atas, jelas Penggugat Rekonvensi adalah sebagai pendaftar yang beritikad baik dan sah menurut hukum, sebab dalam proses permohonan pendaftaran Paten "Bak Penampung Air" pada Turut Tergugat dalam Konvensi sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Paten dan sudah melalui pemeriksaan substantif untuk melihat/ unsur kebaruan (*novelty*) dan keterterapannya dalam industri (*industrial applicability*) yang dilakukan oleh Turut Tergugat dalam Konvensi sejak Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan pendaftaran tanggal 8 Juni 2010, sehingga sangat wajar menurut hukum Penggugat dalam Rekonvensi

dinyatakan sebagai pemilik satu-satunya atas Paten "Bak Penampung Air" yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI dibawah Nomor IDS0001118 tanggal pemberian 8 November 2011;

- Bahwa dengan demikian sangat jelas perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi yang mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* yang mendalilkan Paten milik Penggugat Rekonvensi adalah milik Tergugat dalam Rekonvensi dan ingin membatalkan Paten milik Penggugat dalam Rekonvensi sangat tidak berdasar secara hukum karena Paten tersebut selama ini tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun sejak didaftarkan secara resmi di Departemen Hukum dan HAM RI;
- Bahwa atas gugatan yang diajukan Tergugat dalam Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam Rekonvensi karena Tergugat dalam Rekonvensi memproduksi Bak Penampungan Air yang Hak Patennya milik Penggugat dalam Rekonvensi, sehingga patut dan wajar agar Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi:

-- Kerugian Materiiil:

Sejak April 2011 sampai dengan Agustus 2012 = 16 bulan;

1 Bulan = 20 hari kerja;

1 hari produksi = 500 set;

1 set = Rp25.000,00 (keuntungan);

16 x 20 x 500 x Rp25.000,00 = Rp4.000000.000,00;

Kerugian perbulan = Rp250.000,00;

Market wilayah Sumatera Utara 60%;

60% x Rp4.000.000.000,00 =Rp2.400.000.000,00;

Kerugian Immateriil (akibat adanya produk palsu yang kualitas mutu barang yang tidak baik mengakibatkan omset penjualan akan terjadi penurunan dratis);

Diperhitungkan kerugian immateriil Rp10.000.000.000,00;

Total kerugian Rp12.400.000.000,00 (dua belas miliar empat ratus juta rupiah);

- Bahwa akibat adanya gugatan yang diajukan Tergugat dalam Rekonvensi, maka Penggugat dalam Rekonvensi telah meminta bantuan jasa hukum dari Advokat dimana Penggugat dalam Rekonvensi telah membayar jasa/honor sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk itu patut dan beralasan menurut hukum Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti kerugian berupa biaya jasa Advokat sebesar

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai dan kontan kepada Penggugat dalam Rekonvensi;

- Bahwa untuk menjamin agar tuntutan ganti kerugian immateriil dan materiil yang dimohonkan Penggugat dalam Rekonvensi tidak hampa, maka sangat beralasan harta kekayaan baik benda bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat dalam Rekonvensi terutama sebidang tanah berikut bangunan di atasnya setempat dikenal dengan Jalan Mantri Nomor 5 Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, milik Tergugat dalam Rekonvensi untuk diletakkan sita jaminan;
- Bahwa atas keterlambatan Tergugat dalam Rekonvensi memenuhi putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, maka sangat beralasan menurut hukum Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat dalam Rekonvensi secara tunai dan kontan akibat dari keterlambatan tersebut;
- Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat dalam Rekonvensi didukung oleh bukti bukti yang autentik, maka sangat beralasan putusan dalam gugatan rekonvensi ini dilaksanakan dengan serta merta walaupun ada banding, verzet dan kasasi;

Dalam Provisionil:

- Bahwa karena saat ini Paten milik Penggugat dalam Rekonvensi digunakan oleh Tergugat dalam Rekonvensi secara melawan hukum, maka sangat dikhawatirkan oleh Penggugat Rekonvensi dimana Tergugat dalam Rekonvensi akan terus memproduksi barang yang telah dimiliki Patennya secara sah oleh Penggugat dalam Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat membuat putusan provisionil yang amarnya sebagai berikut:

“Memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk tidak memproduksi barang Bak Penampung Air selama dalam proses perkara dalam perkara ini” (berdasarkan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;

- Menyatakan sah dan sesuai hukum atas Pendaftaran Paten Sederhana "Bak Penampung Air" dibawah Nomor Permohonan Paten S00201000102 tanggal penerimaan 8 Juni 2010;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai satu-satunya pemilik Paten Sederhana "Bak Penampung Air" yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI dibawah Nomor IDS0001118 tanggal pemberian 8 November 2011;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara tunai dan kontan kepada Penggugat dalam Rekonvensi karena selama ini Tergugat dalam Rekonvensi telah memproduksi Bak Penampung Air yang Hak Paten milik Penggugat dalam Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) secara tunai dan kontan kepada Penggugat dalam Rekonvensi dan Rp200.000.000,00 sebagai biaya pengacara;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat dalam Rekonvensi secara tunai dan kontan apabila lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada banding, *verzet* dan kasasi;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 53/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 13 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Turut Tergugat tersebut;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam rekonvensi sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 295 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 tanggal 5 September 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Tergugat Tan Suryanto Jaya tersebut tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Penggugat Djaka Agustina tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 53/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 13 Maret 2013;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Turut Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan Paten Sederhana dengan Nomor Paten IDS0001118 dengan judul "Bak Penampung Air" atas nama Tan Suryanto Jaya, dengan tanggal penerimaan Paten 8 Juni 2010;
3. Menyatakan bahwa Paten Sederhana yang didaftarkan Tergugat tanggal 8 Juni 2010 dengan Nomor IDS0001118 tidak mempunyai unsur kebaruan;
4. Membatalkan Paten Sederhana dengan Nomor Paten IDS0001118 dengan judul "Bak Penampung Air" atas nama Tan Suryanto Jaya, dengan tanggal penerimaan Paten 8 Juni 2010;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dan melaksanakan pembatalan Sertifikat Paten Sederhana dengan Nomor Paten IDS0001118 dengan judul "Bak Penampung Air" atas nama Tan Suryanto Jaya, dengan tanggal penerimaan Paten 8 Juni 2010, mencatat dan mengumumkan tentang pembatalan paten sederhana tersebut;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Termohon Kasasi I/ Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat pada tanggal 26 Maret 2014 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2014 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 19 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 13 PK/Pdt.Sus-HaKI/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 295 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 jo. Nomor 53/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 19 September 2014 permohonan mana diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Penggugat yang pada tanggal 6 November 2014 telah diberitahukan tentang memori peninjauan kembali, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 18 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. 1. Bahwa dalam halaman 21 Putusan Nomor 295 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 dalam pertimbangannya Majelis Hakim Kasasi menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa pendaftaran Paten Sederhana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Tergugat, pada tahun 2008 dan 2009 sesuai dengan bukti P3-D yang isinya antara lain menyatakan bahwa pabrik di Cina (Taizhou Tian You Industry & Trade Co., Ltd.) telah membuat

cetakan bak mandi yang covernya bisa dibuka untuk memenuhi pesanan perusahaan lain, sebagaimana Paten Sederhana yang didaftarkan Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Tergugat. Hal ini membuktikan tidak ada unsur kebaharuan dalam invensi yang didaftarkan Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Tergugat karena sebelumnya telah dibuat oleh pihak lain”;

2. Bahwa mencermati pertimbangan *Judex Juris* yang tersebut di atas ternyata permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi (sekarang Termohon PK) dikabulkan oleh *Judex Juris*;

*Judex Juris* Mahkamah Agung melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata;

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yaitu:

“Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 295 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 tanggal 05 September 2013 (“Putusan *Judex Juris*”) telah mengandung kekhilafan dan kekeliruan yang nyata. Hal ini dapat terlihat jelas dari pertimbangan hukum *Judex Juris* sebagaimana tersebut dalam alinea ketiga halaman 21 yaitu:

“Bahwa pendaftaran “Paten Sederhana” yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Tergugat, pada tahun 2010 ternyata sebelumnya yaitu pada tahun 2008 dan 2009 sesuai dengan bukti P3-D yang isinya antara lain menyatakan bahwa pabrik di Cina (Taizhou Tianyou Industry & Trade Co., Ltd.) telah membuat cetakan bak mandi yang covernya bisa dibuka untuk memenuhi pesanan perusahaan lain, sebagaimana Paten sederhana yang didaftarkan Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Tergugat. Hal ini membuktikan tidak ada unsur kebaharuan dalam invensi yang didaftarkan Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Tergugat karena sebelumnya telah dibuat oleh pihak lain”;

- II. Adapun alasan -alasan Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* sebagaimana dikutip oleh Pemohon Peninjauan Kembali di atas telah mengandung kekhilafan dan kekeliruan yang nyata karena *Judex Juris* mempertimbangkan bukti P3-D yaitu Surat Pernyataan dari Taizhou Tianyou Industry & Trade Co., Ltd., yang

isinya memuat keterangan yang berbeda diantara keterangan yang terdapat dalam surat pernyataan bukti P3-D dengan pertimbangan *Judex Juris* yaitu dengan menambah kata "telah membuat cetakan Bak Mandi yang covernya bisa dibuka". Dan isi surat pernyataan bukti P3-D tersebut dengan tegas menerangkan unsur-unsur perlindungan desain, sama sekali tidak terdapat keterangan sistem pemasangan tanki air atau disebut juga unsur-unsur perlindungan Paten/hasil suatu invensi dibidang teknologi;

2. Bahwa bukti P3-D adalah surat pernyataan dari Pabrik Cina Taizhou Tianyou Industry & Trade Co., Ltd., tanggal 12 November 2012 yang sebenarnya memuat pernyataan sebagai berikut:

"Perusahaan kami pada tahun 2008 telah mendesain dan membuat 1 (satu) set cetakan tanki air untuk Zhejiang Xibiai Waiyu Youxian Gongs, pada tahun 2009 telah membuat 3 (tiga) set cetakan tanki air, 1 (satu) set lagi untuk Zhejiang Xibiai Waiyu Youxian Gongs, 1 (satu) set dibeli oleh Plasto, 1 (satu) set lagi dibeli oleh Xiamen-shi Jeward Trading Co., Ltd. Inspirasi membuat desain tepi pelat permukaan berasal dari pelat dekorasi pola ukiran dari komputer";

Dan dalam surat pernyataan tersebut memuat gambar Dolphin, Bunga bentuk jaring dan sebagainya. Mohon perhatian Majelis yang mulia bahwa tidak terdapat kata-kata "Telah membuat cetakan Bak Mandi yang covernya bisa dibuka" didalam Surat Pernyataan bukti P3-D;

3. Bahwa jika diperhatikan secara cermat isi surat pernyataan dari Taizhou Tianyou Industry & Trade Co., Ltd., yang disebut di atas ternyata jelas menyatakan unsur-unsur perlindungan desain dan juga terdapat desain gambar Dolphin, Bunga bentuk jaring dan gambar lainnya;
4. Bahwa selain daripada itu, untuk mendukung dan membenarkan surat pernyataan tersebut yang tegas-tegas memuat pernyataan unsur-unsur desain industri dan telah diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi) dapat dibuktikan melalui Surat Memori Peninjauan Kembali Perkara Desain Industri terdaftar dibawah Nomor 02/ Desain Industri/2013/PN.Niaga.Medan yang diajukan pada tanggal 03 Maret 2014 oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara Desain Industri (sekarang Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara Paten) dalam perkara Desain Industri (terlampir bukti PPK-1);
5. Bahwa dalam memori peninjauan kembali dalam perkara desain industri yang tersebut di atas yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali

Desain Industri (sekarang Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara Paten) pada halaman 10 alinea 1 tertulis bukti PK-16 yaitu surat pernyataan dari Wang Xioqiong selaku Presiden Direktur Taizhou Tianyou Industry & Trade Co., Ltd., China, tanggal 12 November 2012 dan terjemahannya. Dan pada halaman 30 butir f. 8 menyatakan bahwa bukti PK-16, yaitu Surat Pernyataan dari Wang Xioqiong selaku Presiden Direktur Taizhou Tianyou Industry & Trade Co., Ltd., China, tertanggal 12 November 2012 yang menjelaskan bahwa perusahaan tersebut merupakan produsen yang membuat lempengan mesin press untuk mencetak Bak Mandi Plastik, baik yang kemudian didaftarkan Desain Industrinya oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) maupun oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat). Dalam pernyataan tersebut telah dijelaskan bahwa perusahaan tersebutlah yang mengajukan desain kepada Termohon Peninjauan Kembali maupun kepada Pemohon Peninjauan Kembali, desain bentuk-bentuk baik ikan maupun gelombang dan border bunga diambil dari paduan desain industri dari komputer yang sudah ada sebelumnya;

6. Bahwa berdasarkan penjelasan bukti PK-16 dalam perkara desain industri yang persis identik dengan bukti P3-D dalam perkara *a quo*/ Paten ternyata terbukti bahwa surat pernyataan dari Taizhou Tianyou Industry & Trade Co., Ltd., yang bukti P3-D secara tegas menyatakan unsur-unsur perlindungan desain industri dan sama sekali tidak menerangkan unsur-unsur perlindungan Paten yang merupakan hasil invensi dibidang teknologi sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
7. Bahwa didalam surat pernyataan bukti P3-D tersebut jelas tidak menguraikan sistem pemasangan tanki air/bak mandi yang merupakan satu-satunya invensi teknologi yang pertama milik Pemohon Peninjauan Kembali yang telah terdaftar oleh Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia Hak Paten dibawah Nomor IDS000118 tertanggal 08 Juni 2010;
8. Bahwa dipasaran banyak beredar tanki air/bak mandi yang bermacam-macam bentuk dan merek tetapi tidak terdapat persamaan sistem pemasangannya milik Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Kasasi) yang telah terdaftar Hak Patennya, kecuali barang palsu atau dipalsukan;

9. Bahwa setelah mencermati bukti P3-D yaitu surat pernyataan dari Taizhou Tianyou Industry & Trade Co., Ltd., ternyata terbukti menerangkan unsur-unsur perlindungan desain industri yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang jelas sama sekali tidak ada relevansi hukum dengan perkara *a quo*/Perkara Paten;
10. Bahwa selain daripada itu surat pernyataan bukti P3-D tersebut sama sekali tidak ada menerangkan tentang sistem pemasangan tanki air/bak mandi tetapi memuat unsur-unsur desain saja yang sama sekali sangat bertolak belakang secara juridis dalam perkara *a quo*/Perkara Paten;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ke-I dan ke-II:

Bahwa keberatan-keberatan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena setelah diteliti secara saksama Memori Peninjauan Kembali tanggal 19 September 2014 dan jawaban atas Memori Peninjauan Kembali tanggal 18 Desember 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *a quo*, oleh karena keberatan-keberatan peninjauan kembali tersebut ternyata berisi mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris* sehingga pada dasarnya merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* mengenai unsur kebaruan dalam Paten milik Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan Hakim maupun kekeliruan nyata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: TAN SURYANTO JAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: TAN SURYANTO JAYA tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.  
ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

K e t u a,  
ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK .....	Rp	<u>9.989.000,00</u>
Jumlah .....	Rp	10.000.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.  
NIP: 19591207.1985.12.2.002

**PUTUSAN**  
Nomor 295 K/Pdt.Sus-HaKI/2013

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (paten) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DJAKA AGUSTINA**, bertempat tinggal di Jalan Mantri Nomor 5 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budiyanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat "Anton, Budi & Rekan", beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas, lantai 3, Blok I, Nomor 11, Jalan Let. Jend. Suprpto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2013;

Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Penggugat;

Melawan

**TAN SURYANTO JAYA**, bertempat tinggal di Jalan Taman Sari VI, Nomor 39, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Salim Halim, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Salim Halim, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Merbabu Nomor 7 A, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2013;

Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat;

Dan

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM dan HAM RI. Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT PATEN**, yang diwakili oleh Corrie Naryati, S.H., Direktur Paten, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km 24, Tangerang 15119, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aris Ideanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para pegawai Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2012; Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telah

*Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 295 K/Pdt.Sus-HaKI/2013*

mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah direktur CV Kober Industri Plastik yang beralamat di kompleks Multatuli Indah Blok G Nomor 6, Jalan Misbah, Medan, Indonesia;

Bahwa Penggugat adalah pemilik sertifikat Desain Industri "Bak Mandi" dengan Nomor Pendaftaran ID 0 031 805-0 dan ID 031 806-D (bukti P-1 terlampir);

Bahwa Penggugat pada bulan Juni tahun 2009 bertemu dengan Produsen "Bak Mandi" di China;

Bahwa pada Tanggal 25 Oktober 2009 Penggugat membuat kontrak pesanan barang "Bak Mandi" dengan Taizho Tiantou Industry & Trade Co., Ltd dan dikirim melalui Xiamen Jeward Imp. & Exp. Co., Ltd (bukti P-2 terlampir);

Bahwa pada tanggal 22 November 2009, Penggugat membuat kontrak penjualan dengan perusahaan ekspor-impor yang mengirim Bak Mandi dari China, yaitu Xiamen Jeward Imp. & Exp. Co., Ltd (bukti P-3 terlampir);

Bahwa pada tanggal 16 April 2010, ada Invoice dari Xiamen Jeward Imp. & Exp. Co., Ltd, China (bukti P-4 terlampir);

Bahwa tanggal 19 September 2011, Penggugat menerima Somasi I dari Tergugat melalui kuasanya yaitu Centro Patent berdasarkan Surat Permohonan Pendaftaran Desain Industri dan Surat Pendaftaran Paten yang keduanya belum terbit sertifikatnya.

Bahwa tanggal 12 Oktober 2011, Penggugat menerima Somasi II dari Tergugat melalui kuasanya yaitu Centro Patent berdasarkan surat Permohonan Pendaftaran Desain Industri dan Surat Pendaftaran Paten yang keduanya belum terbit sertifikatnya;

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2012, Penggugat menerima Somasi I dari Tergugat melalui kuasanya yaitu dari kantor Salim Halim, S.H., & Rekan berdasarkan sertifikat desain Industri "Bak Mandi Plastik" Nomor ID 0 026 208-D dan ID 0 026 209-D serta sertifikat Paten Nomor ID S001118;

Bahwa pada tanggal 30 Juni 2012, Penggugat menerima Somasi II dari Tergugat melalui kuasanya yaitu dari kantor Salim Halim, S.H., & Rekan berdasarkan sertifikat desain Industri "Bak Mandi Plastik" Nomor ID 0 026 208-D dan ID 0 026 209-D serta sertifikat Paten Nomor ID 5001118;

Bahwa pada tanggal 3 Juli 2012, Tergugat membuat pengumuman dan peringatan di Surat Kabar atas Paten dan Desain Industri melalui kantor Salim Halim, S.H., & Rekan;

*Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 295 K/Pdt.Sus-HaKI/2013*

Bahwa pada tanggal 4 Juli 2012, Penggugat menjawab somasi Tergugat dari kantor Salim Halim, S.H., & Rekan melalui Kantor Hukum H. Refman Basri, S.H., M.BA., Zulchairi, S.H., & Rekan, yang menyatakan bahwa produk "Bak Mandi" milik Penggugat dengan produk "Bak Mandi" Tergugat berbeda (bukti P-5 terlampir);

Bahwa produk "Bak Mandi" yang diklaim oleh Tergugat berdasarkan Sertifikat Paten Sederhana milik Tergugat dengan Nomor ID S0001118, yaitu penutup bodi yang bisa dilepas, di atas bodi penutup yang mempunyai lidah dan bagian bawah penutup bodi Bak Mandi yang mempunyai kunci yang didaftarkan Tergugat pada tanggal 8 Juni 2010, tidak mempunyai unsur Kebaruan (bukti P-6 terlampir);

Bahwa produk "Bak Mandi" yang diklaim melalui Sertifikat Paten oleh Tergugat, sudah lebih dulu diproduksi (sudah tidak ada unsur kebaruan seperti syarat dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten) yang diproduksi oleh Taizho Tiantou Industry & Trade Co., Ltd dan dipesan oleh Penggugat melalui kontrak pesanan barang pada tanggal 25 Oktober 2009 dan brosur produk yang diterbitkan pada tahun 2008 (bukti P-7);

Bahwa keberadaan Paten Tergugat yang selalu mencari celah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara lain tersebut merugikan Penggugat dan pedagang lainnya;

Bahwa Tergugat mendaftarkan Paten sederhananya dengan itikad tidak baik, yaitu mengaku sebagai inventor dan mendaftarkan paten sederhana untuk produk yang sudah ada sebelumnya dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten Pasal 1 angka 1 dan angka 6, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 1:

Angka 1: Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya;

Angka 6: Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam daftar umum paten;

Bahwa sesuai dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Pasal 91 ayat (1) huruf a jo. Pasal 6 dan Pasal 91 ayat (2), sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 91 ayat (1) huruf a:

Gugatan pembatalan Paten dapat dilakukan apabila:

Paten tersebut menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6, atau Pasal 7 seharusnya tidak diberikan;

Pasal 6:

Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana;

Pasal 91 ayat (2):

Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh pihak ketiga kepada pemegang Paten melalui Pengadilan Niaga;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan Paten Sederhana dengan nomor Paten ID S0001118 dengan judul "Bak Penampung Air" atas nama Tan Suryanto Jaya, dengan tanggal penerimaan paten 8 Juni 2010;
- Menyatakan bahwa Paten Sederhana yang didaftarkan Tergugat tanggal 8 Juni 2010 dengan nomor ID S0001118 tidak mempunyai unsur kebaruan sebagai syarat diterimanya pendaftaran paten, karena sebelumnya produk tersebut sudah dijualbelikan oleh Penggugat;
- Membatalkan Paten Sederhana dengan nomor Paten ID S0001118 dengan judul "Bak Penampung Air" atas nama Tan Suryanto Jaya, dengan tanggal penerimaan paten 8 Juni 2010;
- Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dan melaksanakan pembatalan Sertifikat Paten Sederhana dengan nomor Paten ID S0001118 dengan judul "Bak Penampung Air" atas nama Tan Suryanto Jaya, dengan tanggal penerimaan paten 8 Juni 2010, mencatat dan mengumumkan tentang pembatalan paten sederhana tersebut;
- Biaya perkara menurut hukum atau *ex aequo et bono*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Kabur dengan alasan:

1. Penggugat mencampuradukkan perlindungan desain industri dan perlindungan Paten Sederhana dalam dalil gugatannya. Perlindungan Paten Sederhana tidak ada hubungan dan berbeda dengan perlindungan desain industri.

*Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 295 K/Pdt.Sus-HaKI/2013*

Perlindungan Paten Sederhana diberikan untuk setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponen (*vide* Pasal 6 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten). Berbeda dengan perlindungan desain industri yang diberikan untuk 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 (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri). Akibat pencampuradukan perlindungan Paten Sederhana dengan Desain Industri maka dalil-dalil gugatan Penggugat kabur;

2. Dalil Penggugat pada halaman 2 alenia ke-9 gugatan menyatakan pada tanggal 4 Juli 2012, Penggugat menjawab somasi Tergugat, yang menyatakan bahwa produk "Bak Mandi" milik Penggugat dengan produk "Bak Mandi" Tergugat berbeda. Namun pada dalil Penggugat yang lain pada halaman 2 alenia 11 gugatan menyatakan produk "Bak Mandi" yang diklaim melalui sertifikat Paten oleh Tergugat, sudah lebih dulu diproduksi (sudah tidak ada unsur kebaruan seperti syarat dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten) yang diproduksi oleh Taizho Tiantou Industry & Trade Co., Ltd. dan dipesan oleh Penggugat melalui kontrak pesanan barang pada tanggal 25 Oktober 2009 dan brosur produk yang diterbitkan pada tahun 2008. Antara dalil gugatan pada halaman 2 alenia ke-9 dengan halaman 2 alenia 11 bertolak belakang sehingga gugatan Penggugat kabur;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut:

Bersama ini Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Konvensi mengajukan gugatan balik (rekonsensi) terhadap Djaka Agustina, alamat Jalan Mantri Nomor 5, Medan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam Rekonsensi;

Bahwa semua alasan yang dikemukakan pada bagian konvensi di atas adalah merupakan satu kesatuan alasan posita dengan gugatan rekonsensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;

- Bahwa Penggugat Rekonsensi adalah pemegang Paten Sederhana "Bak Penampung Air yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI dibawah Nomor ID S0001118 tanggal Pemberian 8 November 2011 setelah dilakukan pengumuman tanggal 16

September 2010;

- Bahwa dimana sebelum Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan pendaftaran paten tersebut, dimana Penggugat Rekonvensi terlebih dahulu melakukan pemeriksaan/penelusuran pada Direktorat Paten (Turut Tergugat dalam konvensi) apakah sudah ada yang mendaftarkan, memakai dan memproduksi paten sederhana Bak Penampung Air seperti produksi Penggugat Rekonvensi di dunia dan khususnya di Negara Indonesia. Dan dari hasil pemeriksaan/penelusuran tersebut, diperoleh hasil bahwa tidak ada pihak lain yang mendaftarkan Paten Sederhana tersebut;
- Bahwa selanjutnya Turut Tergugat dalam Konvensi melakukan pemeriksaan substantif yang cermat dan akurat, atas permohonan paten Tergugat sesuai Pasal 48 jo. Pasal 54 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, yang didukung dengan setelah dipublikasikannya paten milik Penggugat rekonvensi oleh Turut Tergugat dalam Konvensi tidak ada pandangan dan/ atau keberatan dari pihak ketiga khususnya dari pihak Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa dari uraian di atas, jelas Penggugat Rekonvensi adalah sebagai pendaftar yang beritikad baik dan sah menurut hukum, sebab dalam proses permohonan pendaftaran paten "Bak Penampung Air" pada Turut Tergugat dalam Konvensi sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Paten dan sudah melalui pemeriksaan substantif untuk melihat unsur kebaruan (*novelty*) dan keterterapannya dalam industri (*industrial applicability*) yang dilakukan oleh Turut Tergugat dalam Konvensi sejak Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan pendaftaran tanggal 8 Juni 2010;
- Bahwa Paten Sederhana Penggugat dalam Rekonvensi adalah merupakan hasil invensi Penggugat dalam Rekonvensi dan bukan hasil produksi dari Taizho Tiantou Industry & Trade Co., Ltd, sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi, melainkan hasil ide, ciptaan, kreasi, dan hasil pemikiran dari Penggugat Rekonvensi, sehingga terwujudlah sebuah produk berupa Bak Penampung Air;
- Bahwa untuk merealisasikan hasil ide, kreasi dan pemikiran dari Penggugat Rekonvensi tersebut, sekitar Tahun 2009 Penggugat Rekonvensi bekerja sama dengan pihak perusahaan dari Negara China yakni Taizhou Tianyou Industri & Trade Co., Ltd untuk membuat cetakan (*mold*) dari hasil ide, ciptaan, kreasi, dan hasil pemikiran dari Penggugat Rekonvensi yang nantinya akan menjadi *blueprint* dari produk-produk Penggugat Rekonvensi sehingga akan menjadi produk yang kasat mata dan berwujud (*tangible*) yakni Bak Penampung Air sebagaimana diuraikan dalam klaim paten

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 295 K/Pdt.Sus-HaKI/2013

- sederhana milik Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setelah permintaan pekerjaan (*work order*) dengan pihak Taizhou Tianyou Industri & Trade Co., Ltd selesai dengan telah dikirimkannya cetakan (*mold*) pemesanan Penggugat Rekonvensi ke kapal menuju Indonesia sekitar tanggal 12 Februari 2010 dan setelah Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) diterbitkan tanggal 4 maret 2010, maka pada tanggal 5 Mei 2010, Tergugat pada tanggal 8 Juni 2010 mengajukan permohonan pendaftaran Paten Sederhana pada Turut Tergugat dalam Konvensi, kemudian sekitar bulan April 2011, produk Bak Penampung Air diproduksi dan dipasarkan di Jakarta;
  - Bahwa dari urahan di atas, adalah sangat tidak logis dan masuk akal jika Tergugat dalam Konvensi mengklaim bahwa Paten Sederhana milik Penggugat Rekonvensi adalah milik Taizho Tiantou Industry & Trade Co., Ltd sehingga tidak memiliki unsur kebaruan disebabkan sudah ada brosur milik Taizho Tiantou Industry & Trade Co., Ltd sejak tahun 2008. Hal tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan menyesatkan karena cetakan (*mold*) Bak Penampung Air milik Penggugat Kekonvensi baru dikerjasamakan pada pihak Taizho Tianyou Industry & Trade Co., Ltd sekitar tahun 2009 bukan dengan Taizho Tiantou Industry & Trade Co., Ltd sebagaimana didalilkan Tergugat dalam Konvensi;
  - Bahwa dari uraian di atas, jelas Penggugat Kekonvensi adalah sebagai pendaftar yang beritikad baik dan sah menurut hukum, sebab dalam proses permohonan pendaftaran paten "Bak Penampung Air" pada Turut Tergugat dalam Konvensi sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-undang Paten dan sudah melalui pemeriksaan substantif untuk melihat/ unsur kebaruan (*novelty*) dan keterterapannya dalam industri (*industrial applicability*) yang dilakukan oleh Turut Tergugat dalam konvensi sejak Penggugat rekonvensi mengajukan permohonan pendaftaran tanggal 8 Juni 2010, sehingga sangat wajar menurut hukum Penggugat dalam Rekonvensi dinyatakan sebagai pemilik satu-satunya atas Paten "Bak Penampung Air" yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI dibawah Nomor ID S0001118 tanggal Pemberian 8 November 2011;
  - Bahwa dengan demikian sangat jelas perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi yang mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* yang mendalilkan Paten milik Penggugat Rekonvensi adalah milik Tergugat dalam rekonvensi dan ingin membatalkan Paten milik Penggugat dalam Rekonvensi sangat tidak

*Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 295 K/Pdt.Sus-HaKI/2013*

berdasar secara hukum karena Paten tersebut selama ini tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun sejak didaftarkan secara resmi di Departemen Hukum dan HAM RI;

- Bahwa atas gugatan yang diajukan Tergugat dalam Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam Rekonvensi karena Tergugat dalam Rekonvensi memproduksi Bak Penampungan Air yang hak patennya milik Penggugat dalam Rekonvensi, sehingga patut dan wajar agar Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi:
  - Kerugian Materiil:
    - Sejak April 2011 sampai dengan Agustus 2012 = 16 Bulan;
    - 1 Bulan = 20 hari kerja;
    - 1 hari produksi = 500 set;
    - 1 set = Rp25.000,00 (keuntungan);
    - $16 \times 20 \times 500 \times \text{Rp}25.000,00 = \text{Rp}4.000000.000,00$ ;
    - Kerugian perbulan =Rp250.000,00;
    - Market wilayah Sumatera utara 60%;
    - $60\% \times \text{Rp}4.000.000.000,00 = \text{Rp}2.400.000.000,00$ ;
    - Kerugian Immateril (akibat adanya produk palsu yang kualitas mutu barang yang tidak baik mengakibatkan omset penjualan akan terjadi penurunan dratis);
    - Diperhitungkan kerugian immateril Rp10.000.000.000,00;
    - Total kerugian Rp12.400.000.000,00 (dua belas miliar empat ratus juta rupiah);
  - Bahwa akibat adanya gugatan yang diajukan Tergugat dalam Rekonvensi, maka Penggugat dalam Rekonvensi telah meminta bantuan jasa hukum dari Advokat dimana Penggugat dalam rekonvensi telah membayar jasa/honor sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk itu patut dan beralasan menurut hukum Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti kerugian berupa biaya jasa Advokat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai dan kontan kepada Penggugat dalam rekonvensi;
  - Bahwa untuk menjamin agar tuntutan ganti kerugian immateril dan materiil yang dimohonkan Penggugat dalam Rekonvensi tidak hampa, maka sangat beralasan harta kekayaan baik benda bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat dalam Rekonvensi terutama sebidang tanah berikut bangunan di atasnya setempat dikenal dengan Jalan Mantri Nomor 5 Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, milik Tergugat dalam Rekonvensi

untuk diletakkan sita jaminan;

- Bahwa atas keterlambatan Tergugat dalam Rekonvensi memenuhi putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, maka sangat beralasan menurut hukum Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat dalam Rekonvensi secara tunai dan kontan akibat dari keterlambatan tersebut;
- Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat dalam Rekonvensi didukung oleh bukti bukti yang autentik, maka sangat beralasan putusan dalam gugatan rekonvensi ini dilaksanakan dengan serta merta walaupun ada banding, *verzet* dan kasasi;

Dalam Provisionil:

- Bahwa karena saat ini Paten milik Penggugat dalam Rekonvensi digunakan oleh Tergugat dalam Rekonvensi secara melawan hukum, maka sangat dikhawatirkan oleh Penggugat Rekonvensi dimana Tergugat dalam Rekonvensi akan terus memproduksi barang yang telah dimiliki Patennya secara sah oleh Penggugat dalam Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat membuat putusan provisionil yang amarnya sebagai berikut:

"Memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk tidak memproduksi barang Bak Penampung Air selama dalam proses perkara dalam perkara ini" (berdasarkan Pasal 125 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten);

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
- Menyatakan sah dan sesuai hukum atas Pendaftaran Paten Sederhana "Bak Penampung Air" di bawah Nomor permohonan paten S00201000102 tanggal penerimaan 8 Juni 2010;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai satu-satunya pemilik Paten Sederhana "Bak Penampung Air" yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI dibawah Nomor I D S0001118 tanggal Pemberian 8 November 2011;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian immateril sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara tunai

dan kontan kepada Penggugat dalam Rekonvensi karena selama ini Tergugat dalam Rekonvensi telah memproduksi Bak Penampung Air yang hak paten milik Penggugat dalam Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) secara tunai dan kontan kepada Penggugat dalam Rekonvensi dan Rp200.000.000,00 sebagai biaya pengacara;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat dalam Rekonvensi secara tunai dan kontan apabila lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada banding, *verzet* dan kasasi;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor 53/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 13 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh Eksepsi Turut Tergugat tersebut;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam rekonvensi sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada tanggal 13 Maret 2013 dengan dihadiri

*Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 295 K/Pdt.Sus-HaKI/2013*

Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, yang terhadap putusan tersebut, pihak Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2013 telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 8 K/HaKI/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 53/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 1 April 2013;

Bahwa memori kasasi dari Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 5 April 2013 dan kepada Turut Tergugat pada tanggal 8 April 2013, kemudian Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 15 April 2013 dan tanggal 16 April 2013;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sedangkan pihak Tergugat melalui kuasanya hukumnya telah juga mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2013 yaitu pada hari ke-20(dua puluh) setelah putusan diucapkan oleh Majelis Hakim yang dihadiri Kuasa Hukum Tergugat disertai memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada tanggal 10 April 2013;

Bahwa memori kasasi dari Tergugat tersebut telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 17 April 2013 dan kepada Turut Tergugat pada tanggal 11 April 2013, kemudian Penggugat telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 April 2013, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, akan tetapi diajukamelampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Penggugat dan Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Tergugat dalam memori kasasinya adalah:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Penggugat:

- I. *Judex Facti* lalai memenuhi syarat yang diwajibkan dan tidak secara lengkap serta jelas memberikan pertimbangannya dalam putusan;
  1. *Judex Facti* telah lalai dalam pendudukan fakta-fakta pada proporsi sebenarnya yang antara lain:
    - a. Fakta persidangan, bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi dan Tergugat/Termohon Kasasi memesan cetakan bak mandi (yang covernya bisa dibuka) dari pabrik yang sama di China (Taizhou Tianyou Industry & Trade. Co. Ltd), hal ini tidak dijadikan dasar dalam pertimbangan *Judex Facti*;
    - b. Fakta persidangan, bahwa Pabrik di China (Taizhou Tianyou Industry & Trade. Co. Ltd) memberikan pernyataan (P3-D), telah membuat cetakan bak mandi (yang covernya bisa dibuka) untuk perusahaan lain di tahun 2008 dan di tahun 2009 (sebelum paten didaftarkan Tergugat/Termohon Kasasi) untuk perusahaan Penggugat dan Tergugat, Pernyataan tersebut di tandatangani oleh Presiden Direktur Taizhou Tianyou Industry & Trade. Co. Ltd. dan dilegalisir oleh Kementerian Luar Negeri China serta legalisir oleh KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) di China, hal ini tidak dijadikan dasar dalam pertimbangan *Judex Facti*;
    - c. Fakta persidangan, bahwa Pabrik di China (Taizhou Tianyou Industry & Trade. Co. Ltd) memberikan gambar teknik/blue print (P3-A), untuk pembuatan cetakan bak mandi (yang covernya bisa dibuka) dengan mencantumkan tanggal dan tahun pembuatan yaitu tahun 2008 dan tahun 2009 (sebelum paten didaftarkan Tergugat/Termohon Kasasi pada tahun 2010), hal ini tidak dijadikan dasar dalam pertimbangan *Judex Facti*;
    - d. Fakta persidangan, Tergugat mengajukan beberapa bukti Bak Mandi milik orang lain selain Penggugat/Pemohon Kasasi dan Tergugat/Termohon Kasasi yang cover depannya juga bisa dibuka (T-31 dan T-33) yang sudah lama beredar dipasaran, sehingga secara hukum unsur kebaruan dari invensi yang hendak didaftarkan sudah tidak terpenuhi, namun hal ini tidak dipermasalahkan oleh Tergugat, artinya Tergugat/Termohon Kasasi sendiri tidak mengerti apa yang menjadi klaim dari paten sederhananya sendiri, hal ini juga tidak dijadikan dasar dalam pertimbangan *Judex Facti*;
    - e. Fakta persidangan, antara kesaksian saksi-saksi dari Penggugat/

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 295 K/Pdt.Sus-HaKI/2013

Pemohon Kasasi dan surat sudah sesuai dengan fakta persidangan, sementara keterangan antara saksi dan surat dari Tergugat/Termohon Kasasi tidak sesuai, seperti:

1. Pernyataan saksi Hasan (sebagai penjual Bak Mandi) tidak kenal dengan Tergugat tetapi produk Bak Mandi diambil/beli dari saksi Sudihartono (hal. 24, pts. Nomor 53/Paten/2012PN.Niaga.Jkt.Pst);
2. Pernyataan saksi Sudihartono, tidak ada hubungan hubungan kerja dengan Tergugat/Termohon Kasasi (hal. 25, pts. Nomor 53/Paten/2012PN.Niaga.Jkt.Pst), tetapi:
  - a. Saksi Hasan mengambil/membeli Bak Mandi dari saksi Sudihartono (hal. 24, pts. Nomor 53/Paten/2012PN.Niaga.Jkt.Pst);
  - b. Dalam keterangan bukti T-27, saksi Sudihartono adalah staff Tergugat/Termohon Kasasi;

Hal-hal yang tidak sesuai tersebut di atas patut diduga ada rekayasa dalam bukti surat dan kesaksian yang sengaja diatur oleh Tergugat/Termohon Kasasi, hal ini tidak dijadikan dasar dalam pertimbangan *Judex Facti*;

2. *Judex Facti* tidak secara lengkap memberikan pertimbangan putusannya, seperti:
  - a. Bahwa *Judex Facti* seolah tidak mengetahui unsur kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri sebagai dasar diajukan paten;
  - b. Bahwa *Judex Facti*, hanya memberikan pertimbangan bahwa jika Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Paten telah memberikan Sertifikat Paten, artinya prosedurnya sudah benar, padahal diajukannya gugatan Pembatalan Paten, karena unsur kebaruan paten tersebut tidak terpenuhi dan pihak berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan tersebut;
  - c. Bahwa *Judex Facti*, memberikan pertimbangan hanya berdasarkan kewenangan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Paten untuk mengumumkan permohonan pendaftaran Paten dan pemeriksaan substantif yang hanya berdasarkan database yang mana hal tersebut terkait Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten pasal-pasal sebagai berikut:
    1. Pasal 42, 43, 44 dan Pasal 45 (tentang pengumuman permohonan Paten);

2. Pasal 48 jo. 54 (tentang pemeriksaan substantif juncto persetujuan dan penolakan permohonan);
  - d. Bahwa *Judex Facti*, menilai unsur kebaruan hanya berdasarkan pada penelusuran data base saja yang dilakukan saat pemeriksaan substantif, padahal Pemerintah dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten mengatur bahwa jika Paten yang diberikan diketahui tidak baru (bukan hanya data base paten, tetapi juga dipasaran atau pernah diungkap sebelumnya) sebelum tanggal pendaftaran paten dilakukan, maka dimungkinkan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Niaga, seperti diatur dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a dan ayat (2);
  - e. Bahwa *Judex Facti* tidak cermat dalam hal memahami fakta persidangan yang sudah jelas-jelas seharusnya gugatan diterima;
  - f. Bahwa *Judex Facti* tidak secara lengkap memberikan pertimbangan, bahwa diajukan gugatan pembatalan tidak termasuk dalam lingkup kewenangan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Paten;
  - g. Bahwa Pasal 91 ayat (1) huruf a, tidak menjadi pertimbangan *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo*;
- II. *Judex Facti* salah menerapkan hukumnya didalam memberikan pertimbangan dalam putusan;
1. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti surat dan saksi Penggugat yang dengan sangat jelas menunjukkan bukti surat dan keterangan tersebut menerangkan fakta-fakta sebelum Tergugat mendaftarkan Paten Sederhana (8 Juni 2010), seperti dikutip dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten "Suatu Invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkap sebelumnya";
  2. Bahwa *Judex Facti*, dalam pertimbangannya (hal. 32, paragraph 1) mengacu pada bukti T.13 mengenai pernyataan dari Taizhou Tianyou Industry & Trade. Co. Ltd. telah membuat 3 set pola bak mandi untuk Tergugat, dimana diterangkan desain-desain Bak Mandi, artinya:
    - a. Pernyataan Taizhou Tianyou Industry & Trade. Co. Ltd. (T-13) tidak dijelaskan siapa atau jabatan apa yang memberikan pernyataan tersebut;
    - b. 3 set pola, artinya 3 set pola adalah yang terkait dengan Desain Industri, yang bukan merupakan invensi karena yang dibuat oleh

*Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 295 K/Pdt.Sus-HaKI/2013*

- Taizhou Tianyou Industry & Trade. Co. Ltd. dan dipermasalahkan Penggugat/Pemohon Kasasi dan Tergugat/Termohon Kasasi hanya 1 invensi Bak Mandi bukan 3 invensi;
- c. Desain-desain, artinya sudah sangat jelas pola dan desain yang dinyatakan pada pernyataan tersebut adalah mengenai desain industri, bukan invensi;
  - d. Pernyataan Taizhou Tianyou Industry & Trade. Co. Ltd. pada bukti Penggugat/Pemohon Kasasi (P-3D), tentang sudah membuat cetakan bak mandi seperti yang Tergugat ajukan Paten sederhananya di tahun 2008 dan 2009 (sebelum Paten Sederhana di daftarkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi), yang ditandatangani oleh Presiden Direktur, tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh *Judex Facti*;
3. Bahwa *Judex Facti*, dalam pertimbangannya (hal. 32, paragraph 2) Tergugat/Termohon Kasasi berhak atas hak eksklusif dari negara sebagai inventor, *Judex Facti* secara sengaja atau tidak disengaja atau mungkin lupa bahwa hak tersebut dapat dibatalkan melalui gugatan pengadilan seperti diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Pasal 91 ayat (1) huruf a, terlebih hak tersebut dilakukan dengan cara mengambil hak orang lain;
  4. Bahwa *Judex Facti*, dalam pertimbangannya (hal. 32, paragraph 3), pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi khususnya tentang kebaruan adalah prosedural yang hanya dilakukan melalui data base, padahal dalam perkara *a quo* bukti-bukti yang sebelumnya sudah ada dipasaran (T-31 dan T-33) serta teknologinya sudah diungkap (P-3A, P-3D, P-7A dan P-7B) sebelum Tergugat/Termohon Kasasi mendaftarkan Paten sederhananya, semuanya di abaikan oleh *Judex Facti*;
  5. Bahwa *Judex Facti*, dalam pertimbangannya (hal. 32, paragraph 4), pengumuman atas pendaftaran Paten Sederhana Tergugat/Termohon Kasasi menurut Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi telah diumumkan dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak lain termasuk Penggugat/Pemohon Kasasi yang keberatan, padahal Pengumuman tersebut ditempatkan di tempat khusus dimana tidak semua orang yang setiap hari melihat pengumuman tersebut, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan pengumuman yang dimaksud ditempatkan pada sarana khusus di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (di Tangerang), seperti dijelaskan oleh Undang Undang Nomor 14 Tahun

- 2001 tentang Paten, Pasal 43 ayat (1) huruf b;
6. Bahwa *Judex Facti*, dalam pertimbangannya (hal. 32 paragraph 5), mengacu pada pemeriksaan dan penelusuran yang dilakukan oleh Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi khususnya tentang kebaruan adalah prosedural yang hanya dilakukan melalui data base, padahal dalam perkara *a quo* bukti-bukti yang sebelumnya sudah ada dipasaran (T-31 dan T-33) serta teknologinya sudah diungkap (P-3A, P-3D, P-7A dan P-7B) sebelum Tergugat/Termohon Kasasi mendaftarkan Paten sederhananya, hal tersebut diabaikan oleh *Judex Facti*;
  7. Bahwa *Judex Facti*, dalam pertimbangannya (hal. 32, paragraph 6), mengacu pada diterbitkannya Sertifikat Paten Tergugat/Termohon Kasasi, *Judex Facti* sudah menganggap merupakan keputusan akhir, padahal pemerintah sudah mengatur mengenai hak pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan Paten, seperti diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten Pasal 91 ayat (1) huruf a dan ayat (2);
  8. Bahwa *Judex Facti*, dalam pertimbangannya (hal. 32, paragraph 7), menyimpulkan bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan sertifikat Paten Tergugat/Termohon Kasasi tidak mempunyai unsur kebaruan, padahal *Judex Facti* tidak menyinggung bukti-bukti yang sebelumnya sudah ada dipasaran (T-31 dan T-33) serta teknologinya sudah diungkap (P-3A, P-3D, P-7A dan P-7B) sebelum Tergugat/Termohon Kasasi mendaftarkan Paten sederhananya, hal tersebut mencerminkan *Judex Facti* tidak menegakan hukum dengan benar;
  9. Bahwa *Judex Facti*, dalam pertimbangannya (hal. 33 dan 34), menyimpulkan Tergugat/Termohon Kasasi mendaftarkan Paten sederhananya sudah dengan itikad baik, padahal dari bukti-bukti yang disampaikan Tergugat/Termohon Kasasi sendiri tidak ada yang menyatakan atau mengindikasikan bahwa Tergugat/Termohon Kasasi adalah inventornya, sedangkan bukti-bukti Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan oleh *Judex Facti*, dimana ada Pernyataan dari Presiden Direktur Taizhou Tianyou Industry & Trade. Co. Ltd. (P-3D) dan Gambar Teknik/Blue Print tahun 2008 dan tahun 2009 milik orang lain (P-3A dan P-7B), bagaimana bisa *Judex Facti* menilai Tergugat/Termohon Kasasi memiliki itikad baik?;
  10. Bahwa mengacu pada fakta persidangan, *Judex Facti* tidak memahami masing-masing kewenangan, mana yang menjadi kewenangan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Paten dalam hal

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 295 K/Pdt.Sus-HaKI/2013

- prosedur pendaftaran Paten (sebelum paten diterima) dan mana yang menjadikan kewenangan Pengadilan (sesudah paten diterima);
11. Bahwa yang menjadi kewenangan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Paten dalam hal prosedur pendaftaran Paten (sebelum paten diterima), mengutip Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten Pasal 45 ayat (1) "Setiap pihak dapat melihat pengumuman (paten yang sedang diproses pendaftarannya) dan dapat mengajukan keberatan secara tertulis...";
  12. Bahwa sedangkan yang menjadi kewenangan Pengadilan (setelah paten diterima), mengutip Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten Pasal 91 ayat (2) "Gugatan pembatalan karena alasan (adanya unsur ketidakbaruan... (ayat 1 huruf a)) diajukan oleh pihak ketiga kepada pemegang paten melalui Pengadilan Niaga";
  13. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukumnya didalam memberikan pertimbangan putusan yang mengacu pada Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten Pasal 45 ayat (1) "Setiap pihak dapat melihat pengumuman (paten yang sedang diproses pendaftarannya) dan dapat mengajukan keberatan secara tertulis... ", yang bukan menjadi kewenangan *Judex Facti*;
  14. Bahwa *Judex Facti* tidak memihak pada kebenaran hakiki dan nurani, bahwa putusan *Judex Facti* dapat mendzholimi Penggugat/Pemohon Kasasi yang sudah dilaporkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi melalui Laporan Polisi Nomor TBL/78/VII/2012/SPKT II (T-8);
  15. Bahwa *Judex Facti* telah menutup mata hatinya dalam menegakkan kebenaran, seperti kata pepatah *Judex Facti* sedang berusaha "menegakkan benang basah";
  16. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya menurut aturan, logika dan fakta yang sudah jelas terlihat;

Dari hal-hal tersebut di atas, maka mengutip Undang Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 yaitu antara lain:

Pasal 1 ayat (1): "paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas invensinya...", maka Tergugat/Termohon Kasasi terbukti bukanlah Inventornya;

Pasal 2 ayat (1): "Paten diberikan untuk Invensi yang baru...", maka invensi paten sederhana yang didaftarkan dengan Nomor S0001118 yang diajukan Tergugat pada tanggal 8 Juni 2010 adalah bukanlah hal yang baru karena

sudah dibuat pada tahun 2008 dan 2009 berdasarkan pernyataan pabrik Taizhou Tian You Industry & Trade Co., Ltd. dan gambar teknik/blue print;

Pasal 3 ayat (1): "Suatu Invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan tidak sama dengan teknologi yang diungkap sebelumnya", maka Invensi Paten Sederhana dengan Nomor S0001118 yang diajukan tanggal 8 Juni 2010, batal demi hukum karena menurut Taizhou Tian You Industry & Trade Co., Ltd. dimana Tergugat memesan mold (cetakan), produk ini sudah dipesan oleh 3 perusahaan yang lain pada tahun 2008 dan 2009 sebelum Tergugat mendaftarkan paten dimaksud;

Selanjutnya, mengacu dan mengutip pada Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 30 atau Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang tentang Mahkamah Agung Pasal 30 ayat (1) terhadap perkara *a quo*, bahwa *Judex Facti*:

1. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
2. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Tergugat:

1. Bahwa *Judex Facti* telah tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakannya, atau tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut Undang-undang;
2. Bahwa *Judex Facti* tidak cermat mempertimbangkan bukti-bukti gugatan Rekonvensi yang diajukan Pemohon Kasasi (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga terbukti adanya kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum maupun melaksanakan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
3. Bahwa hal itu dapat dilihat dari pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 36 paragraf 3 menyebutkan: "Menimbang, bahwa tentang suatu gugatan diajukan di pengadilan adalah hak tiap individu atau subjek hukum yang dijamin oleh undang-undang, sedangkan tentang terbukti atau tidaknya digantungkan pada pembuktian serta pendapat pengadilan apakah dipandang cukup bukti atau tidak, sehingga gugatan rekonvensi dari Penggugat adalah tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak";
4. Bahwa dari pertimbangan diatas *Judex Facti* terlihat hanya menafsirkan hukum secara sempit, yakni mengakui hak mengajukan gugatan adalah hak setiap individu atau subjek hukum, akan tetapi tidak mengakui hak individu atau subjek hukum untuk melakukan gugat balik (gugat rekonvensi) atas pihak yang menuntutnya, apalagi gugatan yang diajukan kepada Penggugat

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 295 K/Pdt.Sus-HaKI/2013

- Rekonvensi tersebut tidak mempunyai cukup bukti;
5. Bahwa *Judex Facti* salah dalam melaksanakan hukum yakni dengan tidak mempertimbangkan bahwa hak menuntut balik yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi, merupakan suatu upaya hukum untuk memberikan perlindungan hukum atas keberadaan atas hak paten Pemohon Kasasi;
  6. Bahwa *Judex Facti* juga dalam amar putusannya tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi memiliki hak paten dan hak desain yang diduga telah dilanggar oleh Termohon Kasasi, sehingga mengakibatkan nilai kerugian pada Pemohon Kasasi;
  7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, *Judex Facti* seharusnya dalam putusannya memberikan pertimbangan yaitu Pemohon Kasasi juga berhak memperoleh perlindungan hukum dalam rejim Undang-Undang Paten sebagaimana dijamin dalam Pasal 6 jo. Pasal 58 jo. Pasal 106 ayat (2) jo. Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
  8. Bahwa *Judex Facti* seakan-akan tidak tahu atau patut diduga unsur kesengajaan yaitu sengaja tidak memberikan pertimbangan hukum yang adil atas gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi;
  9. Bahwa *Judex Facti* tidak konsisten dalam menegakkan hukum paten dimana dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 34 paragraf 1 menyebutkan: "Menimbang, bahwa oleh karena pendaftaran Paten oleh atas "Bak Penampung air" di Dirjen HAKI Direktorat Paten oleh Tergugat telah dilakukan dengan itikad baik dan mengandung unsur kebaruan maka tuntutan agar dibatalkan Paten Sederhana Nomor S001118 tertanggal 8 November 2011 milik Tergugat tersebut haruslah ditolak";
  10. Bahwa dari pertimbangan tersebut, jelas terbukti bahwa Pemohon Kasasi berhak atas hak patennya dan untuk itu sesuai Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dapat meminta mengganti kerugian karena adanya pelanggaran Paten miliknya yang diduga dilakukan oleh Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah dilaporkan ke Pihak Kepolisian berdasarkan laporan polisi Nomor LP/78/VII/ 2012/SPKTII;
  11. Bahwa sesuai Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten yaitu:
    - (1) Pemegang Paten atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga setempat terhadap siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
    - (2) Gugatan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diterima apabila produk atau proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan Invensi yang telah diberi Paten;
12. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 jo. Penjelasan Pasal 16, Pemohon Kasasi mempunyai hak eksklusif atas hak patennya dan karena mempunyai hak monopoli atas invensi, inventor dalam hal ini Pemohon Kasasi berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Invensi yang telah diberi Paten;
  13. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi dan Jawaban serta dalam gugatan rekonvensi, Termohon Kasasi telah memakai invensi yang sudah dipatenkan oleh Pemohon Kasasi;
  14. Bahwa adalah sangat tidak berdasar jika *Judex Facti* menolak gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi dengan pertimbangan tidak adanya bukti-bukti atas nilai kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi, sementara disatu sisi *Judex Facti* menolak seluruh gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau dengan kata lain mengakui Pemohon Kasasi sebagai Inventor akan tetapi tidak mengakui adanya kerugian;
  15. Bahwa jika *Judex Facti* mengakui Pemohon Kasasi sebagai inventor dan Invensi Pemohon Kasasi adalah invensi yang baru, maka seharusnya *Judex Facti* memberikan pertimbangan atas nilai kerugian yang diderita Pemohon Kasasi dengan memberikan pertimbangan sendiri atas nilai kerugian yang sebenarnya yang pantas diterima oleh Pemohon Kasasi akibat gugatan Termohon Kasasi yang tidak terbukti tersebut;
  16. Bahwa dengan adanya putusan *Judex Facti* yang mencederai nilai keadilan tersebut, dikawatirkan akan memberikan preseden buruk bagi penegakan perlindungan hukum bagi para inventor, yang bisa berdampak melemahkan kewibawaan Undang-Undang Paten bahkan dapat menghambat kreativitas inventor dalam menciptakan invensi-invensi baru;
  17. Bahwa Turut Termohon Kasasi dicantumkan dalam kasasi hanya untuk memenuhi syarat formalitas dan administrasi saja sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 118 ayat (3), dan diharapkan agar terlibat secara aktif mengawal kasus ini demi tegaknya hukum dan keadilan;
  18. Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi berharap keadilan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai benteng terakhir harapan Pemohon Kasasi untuk mendapatkan keadilan, serta mohon kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak terkecoh oleh itikad buruk Tergugat dalam mendaftarkan desainnya, yang memakai Hak Paten dan Hak Desain Pemohon Kasasi;

*Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 295 K/Pdt.Sus-HaKI/2013*

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terhadap keberatan Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/ Tergugat, dikarenakan tenggang waktu untuk mengajukan kasasi telah lampau, maka permohonan kasasi tersebut tidak memenuhi syarat dalam mengajukan kasasi;

Bahwa selanjutnya terhadap keberatan-keberatan Pemohon Kasasi II/ Termohon Kasasi II/Penggugat tersebut, dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 1 April 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 15 April 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa unsur yang *essensial* dalam perolehan hak paten adalah “unsur kebaruan dari invensi”;
- Bahwa pendaftaran “paten sederhana” yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Tergugat, pada tahun 2010, ternyata – sebelumnya – yaitu pada tahun 2008 dan 2009 sesuai dengan bukti P3-D yang isinya antara lain “menyatakan bahwa pabrik di Cina (Taizhou Tian You Industry & Trade Co., Ltd.) telah membuat cetakan bak mandi yang covernya bisa dibuka untuk memenuhi pesanan perusahaan lain, sebagaimana paten sederhana yang didaftarkan Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Tergugat;
- Hal ini membuktikan tidak ada unsur kebaruan dalam invensi yang didaftarkan Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Tergugat karena sebelumnya telah dibuat oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Penggugat DJAKA AGUSTINA dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 53/Paten/2012/ PN Niaga Jakarta Pusat, tanggal 13 Maret 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini, sedangkan terhadap permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II TAN SURYANTO JAYA tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon Kasasi I/ Pemohon Kasasi II/Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi I/ Pemohon Kasasi II/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I:**

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Tergugat **TAN SURYANTO JAYA** tersebut tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Penggugat **DJAKA AGUSTINA** tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 53/Paten/2012/PN Niaga Jkt Pst., tanggal 13 Maret 2013;

#### **MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh Eksepsi Turut Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan paten sederhana dengan nomor Paten ID S0001118 dengan judul "Bak Penampung Air" atas nama Tan Suryanto Jaya, dengan tanggal penerimaan paten 8 Juni 2010;
3. Menyatakan bahwa paten sederhana yang didaftarkan Tergugat tanggal 8 Juni 2010 dengan Nomor ID S0001118 tidak mempunyai unsur kebaruan;
4. Membatalkan paten sederhana dengan nomor Paten ID S0001118 dengan judul "Bak Penampung Air" atas nama Tan Suryanto Jaya, dengan tanggal penerimaan paten 8 Juni 2010;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dan melaksanakan pembatalan sertifikat paten sederhana dengan nomor Paten ID S0001118 dengan judul "Bak Penampung Air" atas nama Tan Suryanto Jaya, dengan tanggal penerimaan paten 8 Juni 2010, mencatat dan mengumumkan tentang pembatalan paten sederhana tersebut;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat

*Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 295 K/Pdt.Sus-HaKI/2013*

kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **5 September 2013**, oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh **Barita Sinaga, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

**Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.**

Ttd./

**Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Barita Sinaga, S.H., M.H.**

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp</u>	<u>4.989.000,00</u>
Jumlah.....	Rp	5000.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, SH.,MH.**  
**NIP. 19591207 1985 12 2 002**

## PUTUSAN

Nomor : 53/PATEN/2012/PN.NIAGA.JKT.PST.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Niaga pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

**DJAKA AGUSTINA**, beralamat di Jalan Mantri No. 5 Medan, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di tempat Kuasanya : **BUDIYANTO, SH.,MH., HEROE H TJONDRONEGORO, SH., Ir BASTIAN HASAN, SH., ABI PRIMA PRAWIRA, SH., dan SELVY C URIARTE, SH.**, Para Advokat/Konsultan HKI dan Asisten Advokat pada Kantor Advokat dan Pengacara "ANTON, BUDI & REKAN" yang berkedudukan di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas, lantai 3, blok I, No. 11, Jl. Let. Jend. Suprpto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 September 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai : ----**PENGGUGAT**;

#### **M e l a w a n :**

**TAN SURYANTO JAYA**, beralamat di Jalan Taman Sari VI No. 39, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai :-----**TERGUGAT** ;

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq.KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI.cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT PATEN**, beralamat di jalan Daan Mogot Km 24, Tangerang 15119, untuk selanjutnya disebut sebagai :-----**TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkaranya ;

Setelah mendengar keterangan Pihak-pihak yang berperkara ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal tertanggal 4 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 September 2012 di bawah Reg. No. 53/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah direktur CV. KOBER INDUSTRI PLASTIK yang beralamat di kompleks Multatuli Indah Blok. G No. 6, Jl. Misbah, Medan, Indonesia

Bahwa Penggugat adalah pemilik sertifikat Desain Industri "BAK MANDI" dengan No. Pendaftaran ID 0 031 805-0 dan ID 031 806-D (bukti P-1 terlampir).

Bahwa Penggugat pada bulan Juni tahun 2009 bertemu dengan Produsen "BAK MANDI" di China.

Bahwa pada Tanggal 25 Oktober 2009 Penggugat membuat kontrak pesanan barang "BAK MANDI" dengan TAIZHO TIANYOU INDUSTRY & TRADE CO., LTD dan dikirim melalui XIAMEN JEWARD IMP. & EXP. CO.,LTD (bukti P-2 terlampir).

Bahwa pada tanggal 22 November 2009, Penggugat membuat kontrak penjualan dengan perusahaan ekspor-impor yang mengirim BAK MANDI dari China, yaitu XIAMEN JEWARD IMP. & EXP. CO.,LTD (bukti P-3 terlampir).

Bahwa pada tanggal 16 April 2010, ada Invoice dari XIAMEN JEWARD IMP. & EXP. CO.,LTD, China (bukti P-4 terlampir).

Bahwa tanggal 19 September 2011, Penggugat menerima Somasi I dari tergugat melalui kuasanya yaitu CENTRO PATENT berdasarkan surat Permohonan Pendaftaran Desain Industri dan Surat Pendaftaran Paten yang keduanya belum terbit sertifikatnya.

Bahwa tanggal 12 Oktober 2011, Penggugat menerima Somasi II dari tergugat melalui kuasanya yaitu CENTRO PATENT berdasarkan surat Permohonan Pendaftaran Desain Industri dan Surat Pendaftaran Paten yang keduanya belum terbit sertifikatnya.

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2012, Penggugat menerima Somasi I dari tergugat melalui kuasanya yaitu dari kantor SALIM HALIM SH & REKAN berdasarkan sertifikat desain Industri "BAK MANDI PLASTIK" No. ID 0 026 208-D dan ID 0 026 209-D serta sertifikat Paten No. ID S001118.

Hlm 2 Pts.No.53/Paten/2012 PN.Niaga.JKT.PST

---

Bahwa pada tanggal 30 Juni 2012, Penggugat menerima Somasi II dari tergugat melalui kuasanya yaitu dari kantor SALIM HALIM SH & REKAN berdasarkan sertifikat desain Industri "BAK MANDI PLASTIK" No. ID 0 026 208-D dan ID 0 026 209-D serta sertifikat Paten No. ID 5001118.

Bahwa pada tanggal 3 Juli 2012, Tergugat membuat pengumuman dan peringatan di Surat Kabar atas Paten dan Desain Industri melalui kantor SALIM HALIM SH & REKAN.

Bahwa pada tanggal 4 Juli 2012, Penggugat menjawab somasi Tergugat dari kantor SALIM HALIM SH & Rekan melalui Kantor Hukum H. REFMAN BASRI, SH, MBA-ZULCHAIRI, SH & REKAN, yang menyatakan bahwa produk "BAK MANDI" milik Penggugat dengan produk "BAK MAN DI" tergugat berbeda (bukti P-5 terlampir).

Bahwa produk "BAK MANDI" yang di klaim oleh Tergugat berdasarkan Sertifikat Paten Sederhana milik Tergugat dengan No. ID S0001118, yaitu penutup bodi yang bisa dilepas, diatas bodi penutup yang mempunyai lidah dan bagian bawah penutup bodi BAK MANDI yang mempunyai kunci yang di daftarkan Tergugat pada tanggal 8 Juni 2010, tidak mempunyai unsur Kebaruan (bukti P-6 terlampir).

Bahwa produk "BAK MANDI" yang diklaim melalui sertifikat Paten oleh Tergugat, sudah lebih dulu diproduksi (SUDAH TIDAK ADA UNSUR KEBARUAN seperti syarat dalam pasal 6 UU Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten) yang diproduksi oleh TAIZHO TIAN TOU INDUSTRY & TRADE CO., LTD dan dipesan oleh Penggugat melalui kontrak pesanan barang pada tanggal 25 Oktober 2009 dan brosur produk yang diterbitkan pada tahun 2008 (bukti P-7).

Bahwa keberadaan Paten Tergugat yang selalu mencari celah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara lain tersebut merugikan Penggugat dan pedagang lainnya.

Bahwa Tergugat mendaftarkan Paten Sederhananya dengan itikad tidak baik, yaitu mengaku sebagai inventor dan mendaftarkan paten sederhana untuk produk yang sudah ada sebelumnya dan bertentangan dengan Undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten pasal 1 angka 1 dan angka 6, sebagaimana dikutip sebagai berikut :

Pasal 1:

---

Angka 6: Pemegang paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam daftar umum paten.

Bahwa sesuai dengan Undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang paten, pasal 91 ayat (1) huruf a jo pasal 6 dan pasal 91 ayat (2), sebagaimana dikutip sebagai berikut :

Pasal 91 ayat (1) huruf a :

Gugatan pembatalan Paten dapat dilakukan apabila :

Paten tersebut menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 6, atau pasal 7 seharusnya tidak diberikan.

Pasal 6:

Setiap Invensi berupa Produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana.

Pasal 91 ayat (2):

Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh pihak ketiga kepada Pemegang Paten melalui Pengadilan Niaga.

Maka, atas dasar alasan-alasan hukum tersebut diatas serta bukti-bukti yang tidak akan dapat disangkal kebenarannya oleh tergugat, dengan ini Penggugat dengan segala hormat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat c.q. majelis hakim yang akan mengadili perkara aquo berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan paten sederhana dengan nomor Paten ID S0001118 dengan judul "Bak Penampung Air" atas nama Tan Suryanto Jaya, dengan tanggal penerimaan paten 8 Juni 2010.

Menyatakan bahwa paten sederhana yang didaftarkan Tergugat tanggal 8 Juni 2010 dengan nomor ID S0001118 tidak mempunyai unsur kebaruan sebagai syarat diterimanya pendaftaran paten, karena sebelumnya produk tersebut sudah dijual-belikan oleh Penggugat.

---

Membatalkan paten sederhana dengan nomor Paten ID S0001118 dengan judul "Bak Penampung Air" atas nama Tan Suryanto Jaya, dengan tanggal penerimaan paten 8 Juni 2010.

Memerintahkan turut tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dan melaksanakan pembatalan sertifikat paten sederhana dengan nomor Paten ID S0001118 dengan judul "Bak Penampung Air" atas nama Tan Suryanto Jaya, dengan tanggal penerimaan paten 8 Juni 2010, mencatat dan mengumumkan tentang pembatalan paten sederhana tersebut.

Biaya perkara menurut hukum Atau Ex Aequo et bono ;

Menimbang, bahwa. Pada hari persidangan yang telah ditetapkan :

Untuk Penggugat : hadir Kuasanya **BUDIYANTO, SH.,MH., HEROE H TJONDRONEGORO, SH., Ir BASTIAN HASAN, SH., ABI PRIMA PRAWIRA, SH., dan SELVY C URIARTE, SH.,** Para Advokat/Konsultan HKI dan Asisten Advokat pada Kantor Advokat dan Pengacara "ANTON, BUDI & REKAN" yang berkedudukan di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas, lantai 3, blok I, No. 11, Jl. Let. Jend. Suprpto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 September 2012 ;

Untuk Tergugat : hadir Kuasanya **SALIM HALIM, SH.,** Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum **SALIM HALIM, SH. & REKAN,** beralamat di Jalan Merbabu No. 7A, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2012 ;

Untuk Turut Tergugat : hadir Kuasanya **ARIS IDEANTO, SH.MH., NOPRIZAL, SH.M.SI, SONYA PAU ADU, SH., ERNI PURNAMASARI, SH.MH., ACHMAD IQBAL TAUFIQ, SH., dan ISABELLA A. SITANGGANG, SH.,** Pegawai Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24 Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2012 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat Pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 15 Oktober 2012 sebagai berikut :

Hlm 5 Pts.No.53/Paten/2012 PN.Niaga.JKT.PST

---

## A. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang menuduh Tergugat sertifikat paten milik Tergugat sudah lebih dulu diproduksi (tidak mempunyai unsur kebaruan).
2. Bahwa Tergugat adalah Pemegang Paten atas invensi dengan judul "BAK PENAMPUNG AIR" dengan nomor permohonan ID S0001118 dengan pemberian sertifikat tanggal 08 Nopember 2011 setelah dilakukan pengumuman tanggal 16 September 2010 (Bukti T- 1)
3. Bahwa sebelum mengajukan permohonan pendaftaran paten, Tergugat terlebih dahulu melakukan pemeriksaan/penelusuran pada Direktorat Paten (selanjutnya disebut Turut Tergugat) apakah sudah ada yang mendaftarkan, memakai dan memproduksi paten sederhana Bak Penampung Air seperti produksi Tergugat di dunia dan khususnya di Negara Indonesia. Dan dan hasil pemeriksaan/penelusuran tersebut, diperoleh hasil bahwa tidak ada pihak lain yang mendaftarkan paten sederhana tersebut.
4. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat melakukan pemeksaan substantive yang cermat dan akurat, atas permohonan paten Tergugat sesuai Pasal 48 jo Pasal 54 Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, yang didukung dengan setelah dipublikasikannya paten milik Tergugat oleh Turut Tergugat tidak ada pandangan dan/atau keberatan, khususnya dari pihak Penggugat.
5. Bahwa dari uraian diatas, jelas Tergugat adalah sebagai pendaftar yang beritikad baik dan sah menurut hukum, sebab dalam proses permohonan pendaftaran paten "BAK PENAMPUNG AIR" pada Turut Tergugat sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-undang Paten dan sudah melalui pemeriksaan substantive untuk melihat unsur kebaruan (novelty) dan keterterapannya dalam industri (industrial applicability) yang dilakukan oleh Turut Tergugat sejak Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran tanggal 08 Juni 2010.
6. Bahwa sebagaimana nanti akan diuraikan dan buktikan dalam sidang acara pembuktian, Paten Sederhana yang didaftarkan oleh Tergugat adalah hasil invensi Tergugat dan bukan hasil produksi dari Taizho Tiantou Industry & Trade CO.,Ltd, melainkan hasil ide, ciptaan, kreasi, dan hasil pemikiran dari Tergugat, sehingga terwujudlah sebuah produk berupa Bak

Him 6 Pts.No.53/Paten/2012 PN.Niaga.JKT.PST

---

Penampung Air (Bukti T - 2).

7. Bahwa untuk merealisasikan hasil ide, kreasi dan pemikiran dari Tergugat tersebut, sekitar Tahun 2009 Tergugat bekerja sama dengan pihak perusahaan dari Negara China yakni Taizhou Tianyou Industri & Trade Co.Ltd untuk membuat cetakan (mold) dari hasil ide, ciptaan, kreasi, dan hasil pemikiran dari Tergugat yang nantinya akan menjadi blueprint dari produk-produk Tergugat sehingga akan menjadi produk yang kasat mata dan berwujud (tang/able) yakni Bak Penampung Air sebagaimana diuraikan dalam klaim paten sederhana milik Tergugat (Bukti T - 3).
8. Bahwa setelah permintaan pekerjaan (work order) dengan pihak Taizhou Tianyou Industri & Trade Co.Ltd selesai dengan telah dikirimkannya cetakan (mold) pemesanan Tergugat ke kapal menuju Indonesia sekitar tanggal 12 Februari 2010 dan setelah Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) diterbitkan tanggal 04 Maret 2010, maka pada tanggal 05 Mei 2010, Tergugat pada tanggal 08 Juni 2010 mengajukan permohonan pendaftaran Paten Sederhana pada Turut Tergugat, kemudian sekitar bulan Juni 2011, produk Bak Penampung Air diproduksi dan dipasarkan di Jakarta (Bukti T - 5).
9. Bahwa dari uraian diatas, adalah sangat tidak logis dan masuk akal jika Penggugat mengklaim bahwa Paten Sederhana milik Tergugat adalah milik Taizho Tiantou Industry & Trade CO., Ltd sehingga tidak memiliki unsur kebaruan disebabkan sudah ada brosur milik Taizho Tiantou Industry & Trade CO., Ltd sejak tahun 2008. Hal tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan menyesatkan karena cetakan (mold) Bak Penampung Air milik Tergugat baru dikerjasamakan pada pihak Taizho Tianyou Industry & Trade CO., Ltd sekitar tahun 2009 bukan dengan Taizho Tiantou Industry & Trade CO., Ltd sebagaimana didalilkan Penggugat (Bukti T - 6).
10. Bahwa Penggugat dengan dalih membuat kontrak pesanan barang pada tahun 2009 dengan TAIZHO TIANYOU INDUSTRY & TRADE CO.,LTD dan membuat KONTRAK PENJUALAN dengan perusahaan tersebut dan akhirnya pada tanggal 16 April 2010 penggugat menyatakan mendapatkan invoice dari XIAMEN JEWARD IMP.& EXP.CO.,LTD, CHINA. Bukti - bukti tersebut masih sangat diragukan keabsahan dan kebenarannya dan perlu pembuktian dokumen - dokumen berupa :
  - I. PIB (Surat Pembentahan Import Barang) dari Bea Cukai  
Hlm 7 Pts.No.53/Paten/2012 PN.Niaga.JKT.PST

---

II. Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak (SSPCP)

III. Surat Pemuatan Barang dari Perusahaan Perkapalan (Bill of adding)

IV. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang dari Bea Cukai (SPPB)

V. Bukti Pembayaran

11. Bahwa Penggugat telah dilapori oleh Tergugat pada tanggal 20 Juli 2012. ke Polda Sumatera Utara terhadap pelanggaran Hak Paten dan Hak Desain Industri berdasarkan laporan polisi No. LP/78N/II/2012/SPKTI. (bukti T.7).
12. Bahwa penggugat didalam gugatan menyatakan telah mendapat sertipikat design industri "Bak Mandi" di bawah No. 10 0031805-0 dan 10031806-0, dengan pengajuan permohonan masing-masing tertanggal 06 Desember 2011 sehingga telah terbukti bahwa sebelum pengajuan permohonan design Industri tersebut, barang Bak Mandi yang dimaksud penggugat jelas dan nyata tidak pernah ada di pasaran Indonesia maupun dunia, terdapat unsur kebaharuan (Novelty) sehingga dalil yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya yang mengatakan produk Bak Mandi telah diproduksi pada tahun 2008 oleh perusahaan TAIZHO TIAN TOU INDUSTRY & TRADE CO.,LTD sangat bertolak belakang dan irrasional (Bukti T.8)
13. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang No. 14 Tahun 2001 disebutkan "Paten diberikan untuk Invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri", dimana sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 2001 disebutkan Suatu Invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya;
14. Bahwa dari Pasal diatas jelas bahwa permohonan Paten Tergugat sudah mengikuti syarat sebagaimana diatur pada Undang-undang Paten, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat adalah Paten Sederhana yang dimiliki Tergugat tidak mempunyai unsur kebaruan adalah tidak berdasarkan fakta hukum karena sebagaimana diuraikan diatas dan akan dibuktikan nanti dalam acara pembuktian, bahwa terdapat unsur kebaruan dari Paten sederhana milik Tergugat.
15. Bahwa Tergugat adalah inventor yang mana hasil invensinya sudah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Paten di Negara Indonesia, yaitu :

Hlm 8 Pts.No.53/Paten/2012 PN.Niaga.JKT.PST

a. Unsur Kebaruan bersifat Universal:

Tergugat sudah melakukan penelusuran untuk produk sejenis di Indonesia dan produk yang ada di luar negeri untuk mengetahui apakah sudah ada barang bak penampung air yang memakai yang menggunakan sistem seperti milik Tergugat dan dari hasil pengamatan/penelusuran BELUM ADA yang menemukan sistem tersebut. Sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Tergugat Bak Penampung milik Tergugat mempunyai unsur kebaruan yakni : bagian bodi utama yang pada bagian atasnya terbuka dan pada bagian bawahnya tertutup. Pada bagian atas terdapat bagian bahu yang pada sisi bagian bawahnya terdapat tulangan penguat yang pada bagian ujung tulangan penguat tersebut terdapat alur untuk menerima bagian lidah dari bagian penutup, dan pada bagian bawahnya terdapat sejumlah tonjolan yang pada bagian tengahnya terdapat lubang bodi utama untuk menguncikan bodi penutup dengan menggunakan sekrup. Dengan demikian antara bodi utama dengan bodi penutup tersebut dapat dilepas pasang sesuai dengan keinginan pengguna. Pada bagian luar penutup terdapat ornamen-ornamen atau gambar-gambar baik gambar binatang, pemandangan atau gambar-gambar menarik lainnya.

b. Mengandung Langkah Inventif:

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Paten disebutkan bahwa suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu dibidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Bahwa permohonan Paten Sederhana yang diajukan oleh Tergugat sudah diperiksa oleh Turut Tergugat yang oleh Undang-undang sudah diberikan kewenangan untuk menilai suatu paten mengandung langkah inventif atau tidak. Tergugat meyakini bahwa Turut Tergugat sudah dengan cermat dan teliti dalam melakukan langkah hasil pemeriksaan Paten Sederhana milik Tergugat.

c. Dapat diterapkan dalam industri

Sebelum Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran Paten Bak Penampung Air pada Turut Tergugat, Tergugat telah menuangkan hasil ide, ciptaan, kreasi, dan hasil pemikirannya kedalam bentuk

Hlm 9 Pts.No.53/Paten/2012 PN.Niaga.JKT.PST

---

cetakan (mold) yang akan menjadi dasar (blueprint) dalam memproduksi produk bak penampung air selanjutnya.

16. Bahwa bilamana paten Bak Penampung Air milik Tergugat dianggap tidak memenuhi unsur kebaruan maka sudah dapat dipastikan instansi yang berwenang mengurus pendaftaran paten dalam hal ini Turut Tergugat pasti akan menolak permohonan pendaftaran paten sederhana milik Tergugat.
17. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Tergugat merupakan Inventor yang bontikad baik, karena paten Tergugat telah mendaftarkan patennya secara layak dan jujur karena tidak ada niat untuk membonceng, meniru, atau menjiplak dan menyesatkan konsumen dengan memproduksi produk hasil ide, ciptaan, kreasi, dan hasil pemikiran dari pihak lain.
18. Bahwa Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia yang memenksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat mengambil putusan bijaksana dan adil, sebab usaha Penggugat menggugat Tergugat adalah merupakan upaya dan trik tidak sehat untuk menghalalkan dan melegalkan tindakan atau perbuatannya yang dengan sengaja dan tanpa hak memproduksi/membuat, menjual dan atau memasarkan Paten Sederhana milik Tergugat.
19. Bahwa oleh karena itu Tergugat menolak dengan keras dalil Penggugat, yang menyatakan paten sederhana milik Tergugat tidak mempunyai unsur kebaruan karena tanpa didasari bukti adalah mengada-ada oleh karenanya mohon majelis hakim yang mulia mengabaikannya.

Bahwa atas dasar uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

**B. Dalam Rekonpensi ;**

Bersama ini Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat I dalam konpensi mengajukan gugatan balik (rekonpensi) terhadap DJAKA AGUSTINA, alamat Jalan Mantri No. 5, Medan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam rekonpensi.

---

bahwa semua alasan yang dikemukakan pada bagian konpensasi diatas adalah merupakan satu kesatuan alasan posita dengan gugatan rekonsensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi ;

- bahwa Penggugat rekonsensi adalah Pemegang Paten Sederhana "Bak Penampung Air yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI dibawah Nomor : ID S0001118 tanggal Pemberian 08 Nopember 2011 setelah dilakukan pengumuman tanggal 16 September 2010;
- bahwa dimana sebelum Penggugat rekonsensi mengajukan permohonan pendaftaran paten tersebut, dimana Penggugat rekonsensi terlebih dahulu melakukan pemeriksaan/penelusuran pada Direktorat Paten (Turut Tergugat dalam konpensasi) apakah sudah ada yang mendaftarkan, memakai dan memproduksi paten sederhana Bak Penampung Air seperti produksi Penggugat rekonsensi di dunia dan khususnya di Negara Indonesia. Dan dari hasil pemeriksaan/penelusuran tersebut, diperoleh hasil bahwa tidak ada pihak lain yang mendaftarkan paten sederhana tersebut;
- Bahwa selanjutnya Turut Tergugat dalam konpensasi melakukan pemeriksaan substantive yang cermat dan akurat, atas permohonan paten Tergugat sesuai Pasal 48 Jo Pasal 54 Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, yang didukung dengan setelah dipublikasikannya paten milik Penggugat rekonsensi oleh Turut Tergugat dalam konpensasi tidak ada pandangan dan/atau keberatan dari pihak ketiga khususnya dari pihak Tergugat rekonsensi;
- Bahwa dari uraian diatas, jelas Penggugat rekonsensi adalah sebagai pendaftar yang beritikad baik dan sah menurut hukum, sebab dalam proses permohonan pendaftaran paten "BAK PENAMPUNG AIR" pada Turut Tergugat dalam konpensasi sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-undang Paten dan sudah melalui pemeriksaan substantive untuk melihat unsur kebaruan (novelty) dan keterterapannya dalam industri (industrial applicability) yang dilakukan oleh Turut Tergugat dalam konpensasi sejak Penggugat rekonsensi mengajukan permohonan pendaftaran tanggal 08 Juni 2010;
- Bahwa Paten Sederhana Penggugat dalam rekonsensi adalah merupakan hasil invensi Penggugat dalam rekonsensi dan bukan hasil produksi dari Taizho Tiantou Industry & Trade CO.,Ltd, sebagaimana yang didalilkan

Hlm 11 Ptc No.53/Paten/2012 PN.Niaga.IKT.PST

---

oleh Tergugat dalam rekonsensi, melainkan hasil ide, ciptaan, kreasi, dan hasil pemikiran dari Penggugat rekonsensi, sehingga terwujudlah sebuah produk berupa Bak Penampung Air;

- Bahwa untuk merealisasikan hasil ide, kreasi dan pemikiran dari Penggugat rekonsensi tersebut, sekitar Tahun 2009 Penggugat rekonsensi bekerja sama dengan pihak perusahaan dari Negara China yakni Taizhou Tianyou Industri & Trade Co.Ltd untuk membuat cetakan (mold) dari hasil ide, ciptaan, kreasi, dan hasil pemikiran dari Penggugat rekonsensi yang nantinya akan menjadi blueprint dari produk-produk Penggugat rekonsensi sehingga akan menjadi produk yang kasat mata dan berwujud (tangible) yakni Bak Penampung Air sebagaimana diuraikan dalam klaim paten sederhana milik Penggugat rekonsensi;
- Bahwa setelah permintaan pekerjaan (work order) dengan pihak Taizhou Tianyou Industri & Trade Co.Ltd selesai dengan telah dikirimkannya cetakan (mold) pemesanan Penggugat rekonsensi ke kapal menuju Indonesia sekitar tanggal 12 Februari 2010 dan setelah Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) diterbitkan tanggal 04 maret 2010, maka pada tanggal 05 Mei 2010, Tergugat pada tanggal 08 Juni 2010 mengajukan permohonan pendaftaran Paten Sederhana pada Turut Tergugat dalam rekonsensi, kemudian sekitar bulan April 2011, produk Bak Penampung Air diproduksi dan dipasarkan di Jakarta;
- Bahwa dari uraian diatas, adalah sangat tidak logis dan masuk akal jika Tergugat dalam rekonsensi mengklaim bahwa Paten Sederhana milik Penggugat rekonsensi adalah milik Taizhou Tianyou Industry & Trade CO., Ltd sehingga tidak memiliki unsur kebaruan disebabkan sudah ada brosur milik Taizhou Tianyou Industry & Trade CO., Ltd sejak tahun 2008. Hal tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan menyesatkan karena cetakan (mold) Bak Penampung Air milik Penggugat rekonsensi baru dikerjasamakan pada pihak Taizhou Tianyou Industry & Trade CO., Ltd sekitar tahun 2009 bukan dengan Taizhou Tianyou Industry & Trade CO., Ltd sebagaimana didalilkan Tergugat dalam rekonsensi;
- Bahwa dari uraian diatas, jelas Penggugat rekonsensi adalah sebagai pendaftar yang beritikad baik dan sah menurut hukum, sebab dalam proses permohonan pendaftaran paten "BAK PENAMPUNG AIR" pada Turut Tergugat dalam rekonsensi sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-undang Paten dan sudah melalui pemeriksaan

Hlm 12 Pts.No.53/Paten/2012 PN.Niaga.JKT.PST

---

substantive untuk melihat/unsur kebaruan (novelty) dan keterterapannya dalam industri (industrial applicability) yang dilakukan oleh Turut Tergugat dalam konpensasi sejak Penggugat rekonsensi mengajukan permohonan pendaftaran tanggal 08 Juni 2010, sehingga sangat wajar menurut hukum Penggugat dalam rekonsensi dinyatakan sebagai pemilik satu-satunya atas Paten "BAK PENAMPUNG AIR" yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI dibawah Nomor ID S0001118 tanggal Pemberian 08 Nopember 2011;

- Bahwa dengan demikian sangat jelas perbuatan Tergugat dalam rekonsensi yang mengajukan gugatan dalam perkara aquo yang mendalilkan Paten milik Penggugat rekonsensi adalah milik Tergugat dalam rekonsensi dan ingin membatalkan Paten milik Penggugat dalam rekonsensi sangat tidak berdasar secara hukum karena Paten tersebut selama ini tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun sejak didaftarkan secara resmi di Departemen Hukum dan HAM RI;
- Bahwa atas gugatan yang diajukan Tergugat dalam rekonsensi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam rekonsensi karena Tergugat dalam rekonsensi memproduksi Bak Penampungan Air yang hak patennya milik Penggugat dalam rekonsensi, sehingga patut dan wajar agar Tergugat dalam rekonsensi dihukum untuk membayar ganti rugi
- Kerugian Materiil
  - o Sejak April 2011 sampai dengan Agustus 2012 = 16 Bulan
  - o 1 Bulan = 20 hari kerja
  - o 1 hari produksi = 500 set
  - o 1 set = Rp. 25.000,-(keuntungan)
  - o  $16 \times 20 \times 500 \times \text{Rp.}25.000,- = \text{Rp.}4.000000.000,-$
  - o Kerugian perbulan =Rp.250.000.00
  - o Market wilayah Sumatera utara 60 %
  - o  $60\% \times \text{Rp.}4.000.000.000,- = \text{Rp}2.400.000.000,-$
  - o Kerugian Immaterial (akibat adanya produk palsu yang kualitas mutu barang yang tidak baik mengakibatkan omset penjualan akan menjadi penurunan dratis)
  - o Diperhitungkan kerugian immaterial Rp.10.000.000.000,-

Hlm 13 Pts.No.53/Paten/2012 PN.Niaga.JKT.PST

- 
- o Total kerugian Rp12.400.000.000.-(dua belas miliar empat ratus juta rupiah)
  - bahwa akibat adanya gugatan yang diajukan Tergugat dalam rekompensi, maka Penggugat dalam rekompensi telah meminta bantuan jasa hukum dari Advokat dimana Penggugat dalam rekompensi telah membayar jasa/honor sebesar Rp. 200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) Untuk itu patut dan beralasan menurut hukum Tergugat dalam rekompensi dihukum untuk membayar ganti kerugian berupa biaya jasa Advokat sebesar Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah)secara tunai dan kontan kepada Penggugat dalam rekompensi;
  - bahwa untuk menjamin agar tuntutan ganti kerugian immatenil dan matenil yang dimohonkan Penggugat dalam rekompensi tidak hampa, maka sangat beralasan harta kekayaan baik benda bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat dalam rekompensi terutama sebidang tanah berikut bangunan diatasnya setempat dikenal dengan Jalan Mantri No. 5 Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan milik Tergugat dalam rekompensi untuk diletakkan sita jaminan;
  - bahwa atas keterlambatan Tergugat dalam rekompensi memenuhi putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, maka sangat beralasan menurut hukum Tergugat dalam rekompensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat dalam rekompensi secara tunai dan kontan akibat dan ketenlambatan tersebut;
  - bahwa oleh karena gugatan rekompensi yang diajukan Penggugat dalam rekompensi didukung oleh bukti bukti yang autentik, maka sangat beralasan putusan dalam gugatan rekompensi ini dilaksanakan dengan serta merta walaupun ada banding, venzet dan kasasi;

**Dalam Provisionil:**

- Bahwa karena saat ini Paten milik Penggugat dalam rekompensi digunakan oleh Tergugat dalam rekompensi secara melawan hukum, maka sangat dikhawatirkan oleh Penggugat rekompensi dimana Tergugat dalam rekompensi akan terus memproduksi barang yang telah dimiliki Patennya secara sah oleh Penggugat dalam rekompensi, maka Penggugat rekompensi mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat membuat putusan provisionil yang amarnya sebagai berikut :

Hlm 14 Pts.No.53/Patca/2012 PN.Niaga.JKT.PST

---

"Memerintahkan kepada Tergugat dalam rekompensi untuk tidak memproduksi barang Bak Penampung Air selama dalam proses perkara dalam perkara ini" (berdasarkan pasal 125 undang undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten)

Bahwa berdasarkan atasan tersebut diatas Penggugat dalam rekompensi memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara mi agar berkenan kiranya memeriksa gugatan rekompensi seraya mengadili serta memutuskan dengan keputusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekompensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
- Menyatakan sah dan sesuai hukum atas Pendaftaran Paten Sederhana "Bak Penampung Air" di bawah Nomor permohonan paten S00201000102 tanggal penerimaan 08 Juni 2010 ;
- Menyatakan penggugat rekompensi sebagai satu-satunya pemilik Paten Sederhana "Bak Penampung Air" yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI dibawah Nomor I D S0001118 tanggal Pemberian 08 Nopember 2011;
- Menghukum Tergugat dalam rekompensi untuk membayar ganti kerugian immateril sebesar Rp. 10.000.000.000.-(sepuluh miliar) secara tunai dan kontan kepada Penggugat dalam rekompensi karena selama mi Tergugat dalam rekompensi telah memproduksi Bak Penampung Air yang hak paten milik Penggugat dalam rekompensi;
- Menghukum Tergugat dalam rekompensi untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp. 2.400.000.000.-(dua miliar empat ratus juta rupiah) secara tunai dan kontan kepada Penggugat dalam rekompensi dan Rp. 200.000.000.- sebagai biaya pengacara ;
- Menghukum Tergugat dalam rekompensi untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat dalam rekompensi secara tunai dan kontan apabila lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara mi yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan putusan mi dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada banding, verzet dan kasasi;

Hlm 15 Pts.No.53/Paten/2012 PN.Niaga.JKT.PST

- 
- Menghukum Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat Pihak Turut Tergugat telah pula mengajukan jawaban tertanggal 23 Oktober 2012 sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi**

**Gugatan Penggugat Kabur dengan alasan:**

1. Penggugat mencampuradukkan perlindungan desain industri dan perlindungan Paten Sederhana dalam dalil gugatannya. Perlindungan Paten Sederhana tidak ada hubungan dan berbeda dengan perlindungan desain industri. Perlindungan Paten Sederhana diberikan untuk setiap Invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponen (vide Pasal 6 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten). Berbeda dengan perlindungan desain industri yang diberikan untuk 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 (vide pasal 1 angka 1 UU No. 31 tahun 2000 tentang desain Industri). Akibat pencampuradukkan perlindungan Paten Sederhana dengan Desain Industri maka dalil-dalil gugatan Penggugat kabur.
2. Dalil Penggugat pada halaman 2 alenia ke-9 gugatan menyatakan pada tanggal 4 Juli 2012, Penggugat menjawab somasi Tergugat, yang menyatakan bahwa produk "Bak Mandi" milik Penggugat dengan produk "Bak Mandi" Tergugat berbeda. Namun pada dalil Penggugat yang lain pada halaman 2 alenia 11 gugatan menyatakan produk "bak Mandi" yang diklaim melalui sertifikat Paten oleh Tergugat, sudah lebih dulu diproduksi (sudah tidak ada unsur kebaruan seperti syarat dalam pasal 6 UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten) yang diproduksi oleh TAIZHO TIAN TOU INDUSTRY & TRADE Co., LTD dan dipesan oleh Penggugat melalui kontrak pesanan barang pada tanggal 25 Oktober 2009 dan brosur produk yang diterbitkan pada tahun 2008.

Hlm 16 Pts.No.53/Paten/2012 PN.Niaga.JKT.PST

---

Antara dalil gugatan pada halaman 2 alenia ke-9 dengan halaman 2 alenia 11 bertolak belakang sehingga gugatan Penggugat kabur.

**Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Turut Tergugat menyangkal seluruh dalil gugatan yang diajukan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas.
2. Bahwa dalil Turut Tergugat dalam eksepsi dianggap juga merupakan dalil Turut Tergugat dalam pokok perkara.
3. Bahwa benar Tergugat mengajukan permohonan Paten Sederhana Nomor S0020 1000 102 dengan judul "Bak Penampungan Air" dengan proses pendaftaran telah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dibidang Paten, sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 8 Juni 2010 Tergugat mengajukan permohonan Paten Sederhana Nomor S00201000102 dengan judul "Bak Penampungan Air" (Bukti TT-1), dengan tanda terima Permohonan Paten Sederhana (Bukti TT-2), dan permohonan pemeriksaan substantif beserta pembayaran biaya (Bukti TT-3).
  - b. Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201000102 diperiksa administrasi dan diberi Tanggal Penerimaan 8 Juni 2010 dengan surat No. HKI.3-HI.05.01.02.5936/10 tanggal 14 Juni 2010 (Bukti TT-4).
  - c. Permohonan Paten Sederhana S00201000102 diumumkan pada tanggal 16 September 2010 (bukti TT-5). Pengumuman selama 3 (tiga) bulan.
  - d. Permohonan Paten Sederhana S00201000102 diperiksa substantif. Hasil pemeriksaan substantif diberitahukan kepada Tergugat. Hasil pemeriksaan substantif tahap I diberitahukan dengan surat No. HKI.3.HI.05.01.04/31 tanggal 2-8-2011 yang isinya meminta Tergugat memperbaiki deskripsi dan klaim (bukti TT-6).
  - e. Tergugat memperbaiki deskripsi dan klaim Paten dengan surat tanggal 14 Oktober 2011 dan diterima Turut Tergugat tanggal 14 Oktober 2011 (bukti TT-7).
  - f. Pada pemeriksaan substantif Turut Tergugat melakukan penelusuran untuk membandingkan dengan Invensi lain yang relevan/terkait yang menjadi dasar bagi pemeriksa menentukan patentabilitas. Hasil penelusuran diperoleh dokumen pembanding yang relevan terdapat di <http://indonetWORK.co.id>, JP2009285993A, JP60 14846 KR2009010 6267A,

Hlm 17 Pts.No.53/Paten/2012 PN.Niaga.JKT.PST

---

JP59103716A, dan JP2147036A (bukti TT-8).

- g. Setelah dilakukan pemeriksaan substantif tahap akhir, Turut Tergugat menyimpulkan Permohonan Paten Sederhana S00201000102 dapat diberi Paten dengan pemberitahuan melalui surat No. HKI-3.HI.05. 01.04.2349 tanggal 8-11-2011 (bukti TT-9).
  - h. Turut Tergugat menerbitkan sertifikat Paten Sederhana yang merupakan bukti hak atas Paten Sederhana No. ID S0001 118 (bukti TT-10) yang mana klaim yang dilindungi terdapat dalam lampiran sertifikat dan merupakan satu kesatuan dengan sertifikat Paten Sederhana No. ID S0001118.
4. Bahwa Turut Tergugat membantah dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan Inovasi Tergugat yang dilindungi Paten Sederhana tidak ada unsur kebaruan dengan alasan berdasarkan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan Turut Tergugat, Inovasi Tergugat telah memenuhi pasal 3, pasal 5, pasal 6 dan ketentuan lain, dalam Undang-Undang Paten sehingga Turut Tergugat memberikan sertifikat Paten sederhana kepada Tergugat (vide Pasal 55 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2001).
  5. Bahwa Turut Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada alenia akhir halaman 2 yang menyatakan Tergugat mendaftarkan Paten Sederhananya dengan itikad tidak baik dengan alasan dalam UU No. 14 Tahun 2001 tidak ada diatur mengenai itikad tidak baik. Itikad tidak baik diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Perkara ini merupakan perkara pembatalan Paten Sederhana No. ID S0001118, bukan perkara pembatalan merek, sehingga yang menjadi acuan dalam memeriksa perkara ini UU Paten, bukan UU Merek.
  6. Bahwa Turut Tergugat mensumir Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya di depan sidang Pengadilan.
  7. Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa perkara ini berkenan memberi putusan ;

#### **Dalam Eksepsi**

Menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

#### **Dalam pokok perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hlm 18 Pts.No.53/Paten/2012 PN.Niaga.JKT.PST

- 
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pembayarannya kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan Repliknya tertanggal 23 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Pihak Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal ..... 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-8 berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Bukti P-1A : Bukti Sertifikat Desain Industri No. ID 0 031 805-D, tertanggal 6 Desember 2011 ;
2. Bukti P-1B : Bukti Sertifikat Desain Industri No. ID 031 806-D, tertanggal 6 Desember 2011;
3. Bukti P-2 : Bukti Kontrak Pemesanan barang (seperti pada gambar) melalui XIAMEN JEWARD IMP. & EXP. CO., LTD yang di suplai oleh Taizhou Tian You Industry & Trade Co., Ltd., tertanggal 25 Oktober 2009 ;
4. Bukti P-3A : Gambar Teknik, yang didesain untuk produk dibuat oleh Taizhou Tian You Industry & Trade Co., Ltd. Yang merupakan pesanan dari XIAMEN JEWARD IMP. & EXP. CO., LTD, tertanggal 1 November 2009 ;
5. Bukti P-3B : Gambar 3 Dimensi, yang merupakan bentuk 3 dimensi yang dihasilkan dari rangkaian gambar teknik, tertanggal 1 November 2009 ;
6. Bukti P-3C : Kontrak Penjualan antara XIAMEN JEWARD IMP. & EXP. CO., LTD dan CV. KOBER INDUSTRI PLASTIK, tertanggal 22 November 2009 ;
7. Bukti P-3D : SURAT PERNYATAAN DARI Taizhou Tian You Industry & Trade Co, Ltd, yang ditanda-tangani oleh Presiden Direktur, tertanggal 12 Nopember 2012 ;
8. Bukti P-4 : Invoice dari XIAMEN JEWARD IMP. & EXP. CO., LTD kepada CV. KOBER INDUSTRI PLASTIK, tertanggal 16 April 2010 ;

Hlm 19 Pts.No.53/Paten/2012 PN.Niaga.JKT.PST

- 
9. Bukti P-5 : Tanggapan atas SOMASI dan SOMASI II TERGUGAT oleh Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 4 Juli 2012 ;
  10. Bukti P-6 : Sertifikat Paten Sederhana No. ID 50001118, Inventor Tan Suryanto Jaya, tertanggal 8 Juni 2010 ;
  11. Bukti P-7A : Brosur oleh CBA zheiianci Xibiai Weiyu Gongs, tahun 2008 ;
  12. Bukti P-7B : Gambar Teknik, yang didesain untuk produk dibuat oleh Taizhou Tian You Industry & Trade Co., Ltd. ;
  13. Bukti P-8 : Pernyataan yang dikirim oleh pihak Xianmen Jeward Import & Export Co. Ltd., via email ke kuasa hukum Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-33 berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : sertifikat Paten Sederhana "Bak Penampung Air", atas nama Tan Suryanto Jaya sertifikat Nomor : ID S0001118, tanggal pemberian 08 Nopember 2011 ;
2. Bukti T-2 : sertifikat Desain Industri "Bak Mandi Plastik", atas nama Tan Suryanto Jaya sertifikat nomor: ID 0 026 208- 0, tanggal pemberian 03 Nopember 2011 ;
3. Bukti T-3 : sertifikat Desain Industri "Bak Mandi Plastik", atas nama Tan Suryanto Jaya sertifikat nomor: ID 0 026 209-D, tanggal pemberian 03 Nopember 2011 ;
4. Bukti T-4 : Petikan Nomor HKL2-HI.02.07-246 tentang Sertifikat Desain Industrn "Bak Mandi" nomor: ID 0 031 805-D, atas nama Djaka Agustina dengan tanggal Penerimaan Permohonan Desain Industri Tanggal 06 Desember 2011 ;
5. Bukti T-5 : Petikan Nomor. HKI.2-Hh.02.07-247 tentang Sertifikat Desain Industri "Bak Mandi" nomor: ID 0 031 806 - D, atas nama Djaka Agustina dengan tanggal Penerimaan Permohonan Desain Industri Tanggal 06 Desember 2011 ;
6. Bukti T-6 : surat kontrak kerjasama antara Taizho Tiantou Industry & Trade Co., Ltd, dengan Tergugat ;
7. Bukti T-6A : Surat Terjemahan Kontrak Kerja Sama antara Taizhou Tianyou Industry & Trade.Co.Ltd. dengan Tergugat ;

Hlm 20 Pts.No.53/Paten/2012 PN.Niaga.JKT.PST

- 
8. Bukti T-7 : Surat Pemberitahuan Import Barang (PIB) ;
  9. Bukti T-8 : Laporan Tergugat kepada Polda Sumatera Utara terhadap pelanggaran Hak Paten dan Hak Desain Industri berdasarkan Laporan Polisi No.TBL/78/VII/2012/SPKT II, tanggal 20 Juli 2012;
  10. Bukti T-9 : surat Somasi (Teguran) dengan Nomor : 79/PJP-MDN/VI/2012, tanggal 21 Juni 2012 dan surat Somasi ke-II dengan Nomor : 87/PJP-MDNNI/2012, tanggal 30 Juni 2012 ;
  11. Bukti T-10 : Tanggapan dan Penjelasan Rekan dari law office H. Refman Basri, SH. MBA-Zulchairi, SH & Rekan dengan No. 1287/RB/SK/VII/2012, Tanggal 04 Juli 2012 ;
  12. Bukti T-11 : Pengumuman dan Peringatan Hak Paten dan Hak Desain Industri "Bak Penampung Air/ Bak Mandi Plastik" di harian Analisa tanggal 30 Juli 2012 ;
  13. Bukti T-12 : Foto foto Pabrik "CBA Zhejiang Sanitary ware Co.Limited'
  14. Bukti T-13 : Copy dan Terjemahan Surat Pernyataan dari Taizhou Tianyou Industry & Trade.Co.Ltd., yang menyatakan Tergugat sebagai Pendesaian dan Inventor Bak Mandi
  15. Bukti T-14 : Surat Penutupan Pabrik CBA dari Kelurahan di cina
  16. Bukti T-15 : Copy dan Terjemahan Surat Keterangan dari Taizhou Tianyou Industry & Trade.Co.Ltd.
  17. Bukti T-16 : 1 (satu) Bungkus Brosur CBA Zhejiang Xibai Weiyu Gongsi, tahun 2008 ;
  18. Bukti T-17 : Brosur Produk dari Pabrik Taizhou Tianyou Industry & Trade.Co.Ltd ;
  19. Bukti T-18 : Surat Email dari Taizhou Tianyou Industry & Trade.Co.Ltd., (tianyomou@hotmail.com) ;
  20. Bukti T-19 : Copy Passport dan Visa Tergugat ;
  21. Bukti T-20 : Copy Passport dan Visa Sdr. Saputra Ardiansyah ;
  22. Bukti T-21 : Foto Tergugat di Kantor Kepolisian saat minta Surat Keterangan Bangkrut Pabrik CBA ;
  23. Bukti T-22 : Foto Pabrik CBA yang sudah Bangkrut ;

Hlm 21 Pts.No.53/Paten/2012 PN.Niaga.JKT.PST

- 
24. Bukti T-23 : Foto saat pembuatan Surat Pernyataan Tianyou di Justice of Cina ;
  25. Bukti T-24 : Foto di Kantor Kepolisian Setempat untuk meminta Surat Keterangan Bangkrut Pabrik CBA ;
  26. Bukti T-25 : Foto Brosur CBA terdapat di Pabrik Tianyou Mould Industry
  27. Bukti T-26 : Foto Pengumuman di Deperindag Taizhou saat minta Surat Keterangan Pabriik CBA
  28. Bukti T-27 : Bukti proses pembicaraan tentang pembuatan Mould Plastik dari pihak Penggugat melalui staff Sudi Hartono dengan Mr. Dalton dari Taizhou Tianyou Industry & Trade.Co.Ltd ;
  29. Bukti T-28 : Copy dan Terjemahan Surat Keterangan dari Biro Pengawasan Administrasi Industri dan Perdagangan di Kota Taizyou Cabang Lugiao Bagian Arsip ;
  30. Bukti T-29 : Buku sketsa mould bak mandi hasil pembahasan antara inventor (tergugat) dengan pihak Taizhou Tianyou Industry ;
  31. Bukti T-30 : Barang Bak Mandi produksi tergugat Sertifikat Paten No. ID S0001118, tanggal 8 Nopember 2011 ;
  32. Bukti T-31 : Barang Bak Mandi produksi Orang Lain Merek SINBAK ;
  33. Bukti T-32 : Barang Bak Mandi produksi Penggugat Merek TWINPAN ;
  34. Bukti T-33 : Barang Bak Mandi produksi pihak lain di Jakarta Merek WALRUS ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda TT-1 s/d TT-10 berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Bukti TT-1 : Formulir permohonan Pendaftaran Paten Sederhana pada tanggal 08 Juni 2010 dengan Nomor Permohonan S00201000102 dengan lampiran surat kuasa khusus pendaftaran paten, surat pernyataan, copy NPWP dan copy KTP, serta deskripsi ;
2. Bukti TT-2 : Tanda Terima Permohonan Paten ;
3. Bukti TT-3 : Formulir Permintaan Pemeriksaan substantive beserta pembayaran tanggal 08 Juni 2010 ;

Hlm 22 Pts.No.53/Paten/2012 PN.Niaga.JKT.PST

- 
4. Bukti TT-4 : Surat Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Terpenuhi dengan Nomor HKI.3-HL05.01.02.5936110 tanggal 14 Juni 2010 ;
  5. Bukti TT-5 : Pengumuman pada tanggal 16 September 2010 ;
  6. Bukti TT-6 : Surat Pemberitahuan hasil pemeriksaan substantive Nomor : HKI.3-HI.05.01.04.131 tanggal 2-8- 2011 ;
  7. Bukti TT-7 : Surat tanggal 14 Oktober 2011 perihal perbaikan deskripsi Paten No. S00201000102 tanggal pengajuan 8 Juni 2010 ;
  8. Bukti TT-8 : Laporan Hasil Penelusuran ;
  9. Bukti TT-9 : Surat Nomor HKI.3-HI.05.01.04.2349 tanggal 8-11-2011 perihal pemberitahuan dapat diberi Paten ;
  10. Bukti TT-10 : Sertifikat dengan Lampiran Frontpage, deskripsi, klaim, abstrak dan Gambar ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi **JENNIKA** : menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Jaka Agustina dan tidak ada hubungan keluarga dengan Jaka Agustina;
  - Bahwa saksi dengan Jaka Agustina hanya hubungan bisnis saja, saksi sebagai pewarna;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tan Suryanto dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tan Suryanto;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pak Jaka Agustina sekitar 20 tahun;
  - Bahwa saksi sekitar tahun 2009 diminta oleh Penggugat untuk memberi masukan terhadap warna untuk produk Bak Mandi dari Plastik yang akan dibuat berdasarkan brosur dari produk CBA Zhezhiang Sanitary Ware Co.Ltd tahun 2008 ( P-7A) yang dicetakan Mold nya dibuat dari pabrik yang sama seperti BCA yaitu Taizhou Tianyou Industri & Trade. Co.Ltd;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa produk bak mandi yang covernya bisa dibuka (knok down) sudah ada lebih dahulu dipasaran seperti Bak Mandi merek Walrus (T-33) sebelum penggugat ataupun Tergugat produksi;
  - Saksi mengetahui bahwa cetakan sudah dipesan oleh Penggugat sekitar bulan Oktober 2009 dan akan segera datang untuk langsung diproduksi, untuk keperluan tersebut saksi harus mempersiapkan dan mengirimkan

Hlm 23 Pts.No.53/Paten/2012 PN.Niaga.JKT.PST

---

pewarna untuk produk bak Mandi yang covernya bisa dibuka (Knock down) tersebut;

2. Saksi **JOHAN** : menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Jaka Agustina / Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Tan Suryanto;
- Bahwa saksi adalah karyawan dari Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja di bagian operasional;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memesan cetakan/mold Bak Mandi dari China tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui cetakan/mold tersebut diterima sekitar bulan Mei 2010 dan pada bulan yang sama produksi dimulai sehingga menghasilkan produk bak mandi yang covernya bisa dibuka (knock down) serta langsung didistribusikan untuk dipasarkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HASAN** :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Jaka Agustina dan saksi tidak ada hubungan kerja dan keluarga dengan Jaka Agustina;
- Bahwa saksi kenal dengan Tan Suryanto dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Tan Suryanto sebagai rekan bisnis dan saksi mengambil barang dari Pak Sudi untuk barang yang Produksi Tergugat;
- Bahwa saksi punya usaha toko yang menjual Bak Mandi;
- Bahwa toko saksi menjual bak mandi yang covernya bisa di buka sekitar April 2011;
- Bahwa setahu saksi bak mandi yang diproduksi oleh Tan Suryanto belum ada produksi yang sejenis di pekan baru selain Vrasto;
- Bahwa harga yang saksi beli pada saat itu harga toko per satuan 250 ribu;
- Bahwa merek yang lain masuk kurang lebih tiga bulan setelah merek Tan Suryanto masuk;
- Bahwa untuk bak madi yang sama dengan merek yang berbeda harganya yang saksi beli waktu itu sekitar 175 ribu sedangkan saksi menjual di toko

Hlm 24 Pts.No.53/Paten/2012 PN.Niaga.JKT.PST

---

harganya 250 ribu; sehingga saksi merasa dirugikan dengan produk yang baru sedangkan produk yang lama tersingkir;

- Bahwa toko saksi adalah sebagai Distributor dari bak mandi tersebut;
- Bahwa toko saksi mendapat barang produk dari Pak Tan Suryanto dari pak Sudi Hartono dengan merek Vrasto untuk dipasarkan di Pekanbaru;
- Bahwa untuk merek Vrasto itu yang memasarkan di Pekanbaru hanya saksi sebagai agen tunggal;
- Bahwa kemudian setelah dua bulan Merek Vrasto masuk ada produk lain masuk; dan Distribusinya tidak melalui toko saksi tetapi melalui toko-toko orang lain ;
- Bahwa saksi menjual bak tersebut akhir April 2011;
- Bahwa pada tahun 2011 ada produk tersendiri dan produk baru motifnya sama persis dan warnanya serta cara rakit dan pemasangannya sama;
- Bahwa saksi mendapat produk bak mandi merek Vrasto dari Sudihartono;

2. Saksi **SUDIHARTONO** :

- Bahwa saksi kenal dengan Jaka Agustina dan Tan Suryanto ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Jaka Agustina dan Tan Suryanto;
- Bahwa saksi kenal dengan Tan Suryanto sudah lama karena orang tua saksi dan orang tua Tan Suryanto sudah kenal lama, karena sama-sama di Medan dan sekarang Tan Suryanto ada di Jakarta;
- Bahwa orang tua saksi dengan orang tua Tan Suryanto tidak ada join kerja;
- Bahwa saksi kenal dengan Hasan karena rekan bisnis untuk menjual produk Bak Mandi;
- Bahwa untuk Cetakan / mold pak Tan saksi mengenal karena saksi awalnya ikut terlibat dalam pemesanan;
- Bahwa awal keterlibatan saksi dengan Tan Suryanto sekitar pertengahan tahun 2008 karena saksi diminta oleh Tergugat untuk berdiskusi tentang ide pembuatan bak mandi yang covernya bisa dibuka (knock down) melalui foto. Kemudian dari hasil diskusi tersebut saksi berkontribusi juga dalam ide tersebut;
- Bahwa kemudian saksi diajak untuk mencari pabrik yang dapat membuat cetakan tersebut lalu pabrik pembuat cetakan didapat di China sekitar tahun 2009 yaitu Taizushou Tianyu Industri & Trade Co.Ltd;

Hlm 25 Pts.No.53/Paten/2012 PN.Niaga.JKT.PST

- 
- Bahwa saksi juga mendampingi Tergugat pada pertemuan dengan Taizushou Tianyu Industri & Trade Co.Ltd tapi saksi tidak menjelaskan mengenai blueprint dari produk cetakan bak mandi;
  - Bahwa saksi ketemu dari pihak Taizushou Tianyu Industri & Trade Co.Ltd dengan Mr TJUN KIE, dan adiknya Tjun Kei;
  - Bahwa pada waktu saksi dan Tergugat ke Taizushou Tianyu Industri & Trade Co.Ltd, Pak Tan sendiri yang menentukan rancangannya;
  - Bahwa pada waktu ke China Pak Than yang membawa gambar dan membawa contohnya dari Fiber. Ketika itu ditunjukkan ke mereka dan mereka bisa langsung mengkalkulasi harganya;
  - Bahwa saksi tidak tahu harganya cetakan yang tahu harganya pak Tan sendiri;
  - Bahwa cetakan dari Taizushou Tianyu Industri & Trade Co.Ltd datang ke Indonesia tahun 2010 sedangkan pak Tan order sejak tahun 2005;
  - Bahwa setelah Pak Tan ketemu dengan Tianyu lalu saksi yang banyak berkomunikasi, dan berhubungan dengan melalui email ke pihak Tianyu dan saksi bagian yang meng email karena saksi bisa bahasa inggris karena manager dari Tianyu pintar bahasa inggris;
  - Bahwa setahu saksi iklan bak mandi produk Walrus tersebut ketika produk itu ada di Medan iklan produk Walrus ada ditoko;
  - Bahwa untuk Produk bak Mandi milik Pak Tan setahu saksi didaftarkan setelah pesanan mold/cetakan datang Tahun 2010 pak Tan sudah mengurus pendaftaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengecek di Internet kalau produk bak mandi tersebut belum ada di Indonesia;
  - Bahwa tahun 2010 bak mandi yang ber Cover memang belum ada produknya, karena saksi pernah jalan-jalan ke Pinangsia Jakarta disana tidak pernah ada bak mandi yang ber cover;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 26 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Hlm 26 Pts.No.53/Paten/2012 PN.Niaga.JKT.PST

---

**DALAM KONPENSI :**

**A. DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Gugatan Penggugat Kabur :

Bahwa Tergugat telah mempermasalahkan tentang dalil gugatan Penggugat yang telah mencampuradukkan antara perlindungan desain industri dan perlindungan Paten Sederhana serta dalil Penggugat yang menyatakan bahwa "Bak Mandi" yang diproduksi Penggugat berbeda dengan "Bak Mandi" yang diproduksi oleh Tergugat akan tetapi kemudian Penggugat mendalihkan produk "bak Mandi" yang diklaim melalui sertifikat Paten oleh Tergugat, sudah lebih dulu diproduksi oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai materi eksepsi Turut Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur ternyata setelah memperhatikan uraian gugatan Penggugat di mana telah dibuat dengan menguraikan posita maupun petitum yang mana uraian tersebut telah dapat menjelaskan tentang maksud dan tujuan gugatan, sehingga tidaklah termasuk gugatan yang kabur/tidak jelas, oleh karena itu eksepsi mengenai gugatan kabur tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang diuraikan di atas maka dapat disimpulkan alasan eksepsi Turut Tergugat tersebut adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum, untuk mana haruslah ditolak ;

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum atau tidak dan juga apakah dapat dibuktikan sehingga patut untuk dikabulkannya gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat diketahui yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini menurut Penggugat adalah :

Hlm 27 Pts.No.53/Paten/2012 PN.Niaga.JKT.PST

- 
1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sertifikat Desain Industri "BAK MANDI" dengan No. Pendaftaran ID 0 031 805-0 dan ID 031 806-D ;
  2. Bahwa pada Tanggal 25 Oktober 2009 Penggugat membuat kontrak pesanan barang "BAK MANDI" dengan TAIZHO TIAN TOU INDUSTRY & TRADE CO., LTD dan dikirim melalui XIAMEN JEWARD IMP. & EXP. CO.,LTD dan pada tanggal 22 November 2009, Penggugat membuat kontrak penjualan dengan perusahaan ekspor-impor yang mengirim BAK MANDI dari perusahaan tersebut ;
  3. Bahwa Penggugat telah menerima Somasi dari tergugat melalui kuasanya mengenai desain Industri "BAK MANDI PLASTIK" ;
  4. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2012, Tergugat membuat pengumuman dan peringatan di Surat Kabar atas Paten dan Desain Industri dan pada tanggal 4 Juli 2012, Penggugat telah menjawab somasi Tergugat yang menyatakan bahwa produk "BAK MANDI" milik Penggugat dengan produk "BAK MANDI" milik tergugat berbeda ;
  5. Bahwa produk "BAK MANDI" yang di klaim oleh Tergugat berdasarkan Sertifikat Paten Sederhana milik Tergugat dengan No. ID S0001118, yaitu penutup bodi yang bisa dilepas, di atas bodi penutup yang mempunyai lidah dan bagian bawah penutup bodi BAK MANDI yang mempunyai kunci yang di daftarkan Tergugat pada tanggal 8 Juni 2010, tidak mempunyai unsur Kebaruan ;
  6. Bahwa produk "BAK MANDI" yang diklaim melalui sertifikat Paten oleh Tergugat, sudah lebih dulu diproduksi oleh TAIZHO TIAN TOU INDUSTRY & TRADE CO., LTD dan dipesan oleh Penggugat melalui kontrak pesanan barang pada tanggal 25 Oktober 2009 dan brosur produk yang diterbitkan pada tahun 2008 ;
  7. Bahwa keberadaan Paten Tergugat yang selalu mencari celah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara lain tersebut merugikan Penggugat dan pedagang lainnya.
  8. Bahwa atas dasar hal-hal yang pada pokoknya tersebut di atas maka Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo yang mana tuntutan atau petitum secara lengkapnya sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat ;

---

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah ditolak/ disangkal oleh Tergugat dengan inti pokoknya bahwa sebelum mengajukan permohonan pendaftaran paten, Tergugat telah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan/penelusuran pada Direktorat Paten tentang ada atau tidaknya pihak yang telah memakai atau mendaftarkan paten sederhana Bak Penampung Air sebagaimana bak penampung air yang diproduksi oleh Tergugat di dunia dan khususnya di Negara Indonesia, dan hasil pemeriksaan/penelusuran tersebut, diperoleh hasil bahwa tidak ada pihak lain yang mendaftarkan paten sederhana tersebut, sehingga Direktorat Paten menerima pendaftaran paten serta menerbitkan sertifikat paten atas Bak Penampung Air milik Tergugat dan kemudian dipublikasikan oleh Direktorat Paten dan atas penerbitan sertifikat paten tersebut tidak ada pandangan dan/atau keberatan dari pihak lain, khususnya dari pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat juga telah disangkal oleh Turut Tergugat yang dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan Turut Tergugat telah melakukan penelusuran untuk membandingkan dengan invensi lain atas paten yang diberikan kepada Tergugat dalam sertifikat paten sederhana No. ID S0001118, karena telah memenuhi unsur kebaruan dan tidak benar didaftarkan dengan itikad tidak baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat dan Turut Tergugat, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan saksi-saksi, yakni Saksi **JENNIKA** dan Saksi **JOHAN** ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-33 dan saksi-saksi, yakni Saksi **HASAN** dan Saksi **SUDIHARTONO** ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda TT-1 s/d TT-10 ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian gugatan Penggugat tersebut di atas dan juga memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pihak Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tuntutan gugatan Penggugat patut dikabulkan atau tidak dan untuk mana akan

Hlm 29 Pts.No.53/Paten/2012 PN.Niaga.JKT.PST

---

dipertimbangkan satu demi satu seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ke-1 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, disebutkan : *"Paten adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain utuk melaksanakannya"* ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, disebutkan :

- (1) *Suatu Invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.*
- (2) *Teknologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum:*
  - a. *Tanggal Penerimaan; atau*
  - b. *tanggal prioritas.*
- (3) *Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup dokumen Permohonan yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi Tanggal Penerimaan tersebut lebih awal daripada Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan.*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten disebutkan : *"Setiap Invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana"* ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 91 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten disebutkan :

- (1) *Gugatan pembatalan Paten dapat dilakukan apabila:*
  - a. *Paten tersebut menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6, atau Pasal 7 seharusnya tidak diberikan;*

- 
- b. Paten tersebut sama dengan Paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk Invensi yang sama berdasarkan Undang-undang ini;
- c. pemberian lisensi-wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan Paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian lisensi-wajib yang bersangkutan atau sejak tanggal pemberian lisensi-wajib pertama dalam hal diberikan beberapa lisensi-wajib.
- (2) Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh pihak ketiga kepada Pemegang Paten melalui Pengadilan Niaga.
- (3) Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diajukan oleh Pemegang Paten atau penerima Lisensi kepada Pengadilan Niaga agar Paten lain yang sama dengan Patennya dibatalkan.
- (4) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diajukan oleh jaksa terhadap Pemegang Paten atau penerima lisensi-wajib kepada Pengadilan Niaga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah atas "Bak Penampung Air" sebagaimana terdaftar dalam Sertifikat Paten Sederhana No. S001118 tertanggal 8 Nopember 2011 telah diproduksi terlebih dahulu oleh pihak lain sehingga tidak terdapat unsur kebaruan atas Bak Penampung Air milik Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 6 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, disebutkan : "Paten Sederhana hanya diberikan untuk Invensi yang berupa alat atau produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknis-nya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada Invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud (tangible)" ;

Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan lebih dahulu adalah apakah atas "Bak Penampung Air" sebagaimana terdaftar dalam Sertifikat Paten Sederhana No. S001118 tertanggal 8 Nopember 2011 telah diproduksi terlebih dahulu oleh pihak lain sehingga tidak terdapat unsur kebaruan atas Bak Penampung Air milik Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa produk "Bak Mandi" yang diklaim melalui Sertifikat Paten oleh Tergugat tidak merupakan kebaruan karena sebelumnya telah diproduksi oleh pihak lain yakni TAIZHO TIANTOU INDUSTRY & TRADE CO. LTD dan Penggugat telah memesannya ;

Hlm 31 Pts.No.53/Paten/2012 PN.Niaga.JKT.PST

---

Menimbang, bahwa akan tetapi dari bukti T-13 dan terjemahannya terdapat pernyataan dari Taizhou Tianyou Industry & Trade Co. Ltd. di China bahwa telah membuat 3 (tiga) set pola bak air untuk Tn. Tan Suryanto Jaya berdasarkan kontrak tertanggal 18 Juli 2009, di mana diterangkan desain-desain bak air tersebut dibuat berdasarkan contoh dan sketsa yang diberikan oleh Tn. Tan Suryanto Jaya (dalam hal ini Tergugat) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ternyata kebaharuan atas paten "Bak Penampung Air" (bukti T-1) atas nama Tan Suryanto Jaya adalah merupakan kebaharuan yang dimiliki oleh Tergugat sehingga memiliki hak eksklusif sebagai Inventor dan berhak mendapatkan hak tersebut dari Negara ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas bila memperhatikan bukti TT-1, TT-2, TT-3 dan TT-4 (Dokumen Pendaftaran Paten Sederhana) ada diketahui bahwa atas "Bak Penampung Air" milik Tergugat telah didaftarkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat pada tanggal 8 Juni 2010 dan telah dilakukan pemeriksaan substantif atas pendaftaran paten sederhana "Bak Penampung Air" milik Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti TT-5 (Pengumuman hak paten "Bak Penampung Air") ada diketahui bahwa atas pendaftaran "Bak Penampung Air" milik Tergugat tersebut telah diumumkan pada tanggal 6 September 2010 dan atas pengumuman tersebut tidak ada keberatan dari pihak lain termasuk oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti TT-6, TT-7 dan TT-8 (Berkas Penelusuran) ada diketahui bahwa dari hasil pemeriksaan dan penelusuran substantif atas pendaftaran "Bak Penampung Air" milik Tergugat tersebut telah disimpulkan oleh Turut Tergugat bahwa atas "Bak penampung Air" tersebut dapat diberikan Paten ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-6 sebagaimana bukti T-1 dan TT-10 (Sertifikat Paten Sederhana No. S001118 tertanggal 8 Nopember 2011) ada diketahui bahwa atas "Bak Penampung Air" milik Tergugat telah diterbitkan sertifikat paten sederhana oleh Turut Tergugat pada tanggal 8 Nopember 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa hak paten Tergugat atas "Bak Penampung Air" berdasarkan Sertifikat Paten Sederhana No. S001118 tertanggal 8 Nopember 2011 telah terdapat produk yang sama dengan itu

---

sebelumnya atau tidak terdapat unsur kebaruan, sehingga tuntutan Penggugat tentang hal tersebut haruslah ditolak karena tidak dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah pendaftaran Paten atas "Bak Penampung Air" yang didaftarkan Tergugat di Direktorat Paten pada Dirjen HAKI sebagaimana dalam Nomor Pendaftaran S00201000102 tertanggal 8 Juni 2010 atas nama TAN SURYANTO JAYA, dilakukan dengan itikad baik ataukah dilakukan dengan itikad tidak baik ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah pendaftaran Paten atas "Bak Penampung Air" yang didaftarkan Tergugat di Direktorat Paten pada Dirjen HAKI sebagaimana dalam Nomor Pendaftaran S00201000102 tertanggal 8 Juni 2010 atas nama TAN SURYANTO JAYA, telah dilakukan dengan itikad baik ataupun tidak baik, perlu diperhatikan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa memperhatikan bukti TT-1, TT-2, TT-3 dan TT-4 (Dokumen Pendaftaran Paten Sederhana) ada diketahui bahwa atas "Bak Penampung Air" milik Tergugat telah didaftarkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat pada tanggal 8 Juni 2010 dan telah dilakukan pemeriksaan substantif atas pendaftaran paten sederhana "Bak Penampung Air" milik Tergugat tersebut ;
- b. Bahwa memperhatikan bukti TT-5 (Pengumuman hak paten "Bak Penampung Air") ada diketahui bahwa atas pendaftaran "Bak Penampung Air" milik Tergugat tersebut telah diumumkan pada tanggal 6 September 2010 dan atas pengumuman tersebut tidak ada keberatan dari pihak lain termasuk oleh Penggugat ;
- c. Bahwa memperhatikan bukti P-1A, bukti P-1B (sertifikat Desain industri milik Penggugat) serta memperhatikan bukti P-6 sebagaimana bukti T-1 dan TT-10 (Sertifikat Paten Sederhana No. S001118 tertanggal 8 Nopember 2011) ada diketahui bahwa atas "Bak Penampung Air" milik Tergugat telah diterbitkan sertifikat paten sederhana oleh Turut Tergugat pada tanggal 8 Nopember 2011, sedangkan Sertifikat Desain Industri No. ID 0 031 805-D dan Sertifikat Desain Industri No. ID 031 806-D milik Penggugat baru diterbitkan pada taggal 6 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam huruf a s/d c di atas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat dalam mendaftarkan Paten "Bak Penampung Air" pada Direktorat Paten, Dirjen HAKI MENKUM HAM RI sebagaimana bukti P-6 sebagaimana bukti T-1 dan TT-1 yakni Paten Sederhana No. S001118 tertanggal 8 Nopember 2011 telah dilakukan dengan itikad baik dan

Hlm 33 Pts.No.53/Paten/2012 PN.Niaga.JKT.PST

---

telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, karena ternyata atas pendaftaran paten tersebut telah dilakukan dengan mengikuti tata cara berdasarkan undang-undang tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pendaftaran Paten atas "Bak Penampung Air" di Dirjen HAKI Direktorat Paten oleh Tergugat telah dilakukan dengan itikad baik dan mengandung unsur kebaruan maka tuntutan agar dibatalkan Paten Sederhana No. S001118 tertanggal 8 Nopember 2011 milik Tergugat tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang pembatalan Paten Sederhana No. S001118 tertanggal 8 Nopember 2011 ditolak, maka tuntutan mengenai memerintahkan Kepala Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Paten atau Pejabat di Kantor Direktorat Jenderal HAKI yang berwenang hal itu, untuk mencatat dan mengumumkan pembatalan Paten Sederhana No. S001118 tertanggal 8 Nopember 2011 milik Tergugat haruslah pula ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan Penggugat ternyata tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga menurut hukum gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;

#### **DALAM REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa Tergugat Dalam Konpensasi telah mengajukan gugatan Rekonpensasi sehingga selanjutnya Tergugat Dalam Konpensasi tersebut disebut sebagai **Penggugat Rekonpensasi**, sedangkan Penggugat Dalam Konpensasi selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Rekonpensasi** ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensasi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat Rekonpensasi inti dari gugatan Rekonpensasi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat rekonpensasi adalah Pemegang Paten Sederhana "Bak Penampung Air yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI dibawah Nomor : I D S0001118 tanggal Pemberian 08 Nopember 2011 setelah dilakukan pengumuman tanggal 16 September 2010;
2. Bahwa atas gugatan yang diajukan Tergugat dalam rekonpensasi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam rekonpensasi karena Tergugat

Hlm 34 Pts.No.53/Paten/2012 PN.Niaga.JKT.PST

---

dalam rekonsensi memproduksi Bak Penampungan Air yang hak patennya milik Penggugat dalam rekonsensi, sehingga patut dan wajar agar Tergugat dalam rekonsensi dihukum untuk membayar ganti rugi

- Kerugian Materil

- o Sejak April 2011 sampai dengan Agustus 2012 = 16 Bulan
- o 1 Bulan = 20 hari kerja
- o 1 hari produksi = 500 set
- o 1 set = Rp. 25.000,-(keuntungan)
- o  $16 \times 20 \times 500 \times \text{Rp.}25.000,- = \text{Rp.}4.000000.000,-$
- o Kerugian perbulan =Rp.250.000.00
- o Market wilayah Sumatera utara 60 %
- o  $60\% \times \text{Rp.}4.000.000.000 = \text{Rp}2.400.000.000,-$
- o Kerugian Immaterial (akibat adanya produk palsu yang kualitas mutu barang yang tidak baik mengakibatkan omset penjualan akan terjadi penurunan dratis)
- o Diperhitungkan kerugian immaterial Rp.10.000.000.000,-
- o Total kerugian Rp. 12.400.000.000,-(dua belas miliar empat ratus juta rupiah)

3. bahwa akibat adanya gugatan yang diajukan Tergugat dalam rekonsensi, maka Penggugat dalam rekonsensi telah meminta bantuan jasa hukum dari Advokat dimana Penggugat dalam rekonsensi telah membayar jasa/honor sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) Untuk itu patut dan beralasan menurut hukum Tergugat dalam rekonsensi dihukum untuk membayar ganti kerugian berupa biaya jasa Advokat sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)secara tunai dan kontan kepada Penggugat dalam rekonsensi;
4. bahwa untuk menjamin agar tuntutan ganti kerugian immatenil dan materil yang dimohonkan Penggugat dalam rekonsensi tidak hampa, maka sangat beralasan harta kekayaan baik benda bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat dalam rekonsensi terutama sebidang tanah berikut bangunan diatasnya setempat dikenal dengan Jalan Mantri No. 5 Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan milik Tergugat dalam rekonsensi untuk diletakkan sita jaminan;
5. Bahwa atas dasar alasan-alasan yang pada pokoknya tersebut diuraikan di atas Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi mengajukan gugatan

Hlm 35 Pts.No.53/Paten/2012 PN.Niaga.JKT.PST

---

rekonpensi yang mana tuntutan gugatan Rekonpensi sebagaimana petitum gugatan Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi tersebut telah dibantah disangkal oleh Tergugat Rekonpensi, yang pada pokoknya mengemu sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi obyek Gugatan PENGGUGAT/ TERG REKONVENSİ adalah tidak adanya unsur kebaruan atas Paten yang dip oleh TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSİ dan yang diterbitkan TURUT TERGUGAT ;
2. Bahwa untuk ganti kerugian yang diajukan TERGUGAT/PENGG REKONVENSİ sangatlah TIDAK MENDASAR, seperti dikutip pada pas ayat (2) Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang paten, "Gugatan gar yang diajukan.....hanya dapat diterima apabila produk/proses itu TERI dibuat dengan menggunakan Invensi yang telah diberi paten" ;

Menimbang, bahwa inti pokok dalil Penggugat Rekonpensi/Te Konpensi adalah Pemegang Paten Sederhana "Bak Penampung Air yang ter pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dar RI dibawah Nomor : I D S0001118 tanggal Pemberian 08 Nopember 2011 s dilakukan pengumuman tanggal 16 September 2010 dan oleh kare Penggugat Rekonpensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Te Rekonvensi yang tanpa hak dan alasan-alasan yang jelas telah mengi gugatan a quo ;

Menimbang, bahwa tentang suatu gugatan diajukan di pengadilan k hak tiap individu atau subyek hukum yang dijamin oleh Undang-ur sedangkan tentang terbukti atau tidaknya digantungkan pada pembuktian pendapat pengadilan apakah dipandang cukup bukti atau tidak, sehingga g rekonpensi dari Penggugat rekonpensi adalah tidak berdasar hukum dan ha ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang ganti kerugian baik materiil maupun imm sebesar Rp. 12.400.000.000.-(dua belas miliar empat ratus juta rupiah) te tidak didukung dengan bukti-bukti, untuk mana atas tuntutan tersebut ha ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidaklah tepat bila Penç Rekonpensi/ Tergugat Konpensi menuntut atas jasa/honor sebesar

Hlm 36 Pts.No.53/Paten/2012 PN.Niaga.J

---

200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), karena tuntutan tersebut tidak berdasar hukum, untuk mana haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi tidak dapat dibuktikan maka gugatan Rekonpensi tersebut haruslah ditolak ;

**DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI**

Menimbang, oleh karena gugatan rekonpensi ditolak, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak disebutkan satu per satu dianggap telah dipertimbangkan guna singkatnya putusan ini ;

Mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten beserta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I ;**

**DALAM KONPENSI :**

**A. DALAM EKSEPSI :**

- Menolak seluruh Eksepsi Turut Tergugat tersebut ;

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp. 916.000,- (sembilan ratus enambelas ribu rupiah) ;

**DALAM REKONPENSI :**

- Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya ;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam rekonpensi sebesar Rp.916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan **Majelis Hakim** Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari : Rabu, tanggal 6 Maret 2013 oleh kami : **SUJATMIKO, SH. MH.** Sebagai Hakim Ketua

Hlm 37 Pts.No.53/Paten/2012 PN.Niaga.JKT.PST

Majelis, **DEDI FARDIMAN, SH.MH.** dan **DWI SUGIARTO, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 13 Maret 2013** oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh : **WIDI ASTUTI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadirinya kuasa Turut Tergugat;

**Hakim-Hakim Anggota,**

 **Hakim Ketua,**

**DEDI FARDIMAN, SH.MH.**

**SUJATMIKO, SH. MH.**

**DWI SUGIARTO, SH. MH.**

**Penitera Pengganti,**

**WIDI ASTUTI, SH.**

### 3. PERKARA HAK CIPTA POTRET

#### PERKARA HAK CIPTA

Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016

No. Kasasi	Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 13 April 2016
No. PN	Nomor 10/HKI/HAK CIPTA/2014/PN Niaga Sby. tanggal 13 April 2015
Para Pihak	PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS Pemohon Kasasi dahulu Tergugat LAWAN dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO Termohon Kasasi dahulu Penggugat;
Kasus Posisi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa Penggugat bekerja pada PT Siloam International Hospitals, Tbk. (Tergugat) pada tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 11 Februari 2012 sebagai tenaga kesehatan (<i>Resident Medical Officer (RMO)</i>). <i>Job description</i> dari Penggugat adalah melakukan pemeriksaan dan diagnosis terhadap penyakit yang diderita pasien serta bertugas di pelayanan darurat sesuai dengan daftar jaga yang dibuat oleh Tergugat.</li><li>- Desember 2011, Penggugat dipotret oleh seseorang yang disuruh Tergugat yang berlokasi di rumah sakit milik Tergugat.</li><li>- Tergugat pada Februari 2012 menggunakan potret Penggugat sebagai sarana promosi berupa brosur untuk memasarkan layanan kesehatan rumah sakit milik Tergugat, baik di wilayah Rumah sakit maupun dimuat dalam media massa dengan tujuan komersil.</li></ul>
Ringkasan Pertimbangan Putusan PN	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pada prinsipnya penggunaan potret seseorang untuk kepentingan reklame atau periklanan secara komersial diperlukan izin atau persetujuan orang yang dipotret tersebut.</li><li>- Meskipun Penggugat telah menandatangani perjanjian kerja</li></ul>

	<p>sebagai karyawan Tergugat dan menandatangani <i>Undertaking</i> tidak dapat dipakai alasan pembenar, karena perjanjian kerja dan peraturan perusahaan mengatur hubungan kerja yang bersifat umum, sedangkan penggunaan potret Penggugat tanpa izin Penggugat melekat hak-hak Penggugat yang bersifat khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang hak cipta. Dengan demikian argumentasi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan tidak dapat melemahkan dalil gugatan Penggugat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan potret Penggugat oleh Tergugat tanpa izin Penggugat, menimbulkan unsur merugikan orang lain untuk memenuhi hak ekonomi dari pemilik atas potret, maka penggunaan potret tersebut oleh Tergugat sebagai brosur dan iklan promosi merupakan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran hak cipta dan berhak menuntut ganti kerugian.</li> </ul>
<p>Ringkasan Pertimbangan Putusan Kasasi</p>	<p>Tergugat tanpa persetujuan Penggugat telah menggunakan gambar/foto Penggugat dalam iklan dimuat di Harian Cetak Jawa Post Edisi tanggal 16 April 2012 sehingga Tergugat melanggar hak cipta Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta.</p>

**PUTUSAN**  
Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (HaKI) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS, Tbk**, (biasa disebut Siloam Hospitals Surabaya), yang diwakili oleh Direktur, dr. Grace Frelita Indradjaja, berkedudukan di Jalan Raya Gubeng Nomor 70 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elia Arlina, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Hayam Wuruk Nomor 3 I dan 3 J, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

**dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Kandang Sari H – 42, Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. Moh. Ma'ruf, S.H., M.H ;dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Jemursari Kav. 76 Blok D 3-4 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada Tanggal 24 Maret 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah bekerja pada PT Siloam International Hospitals, Tbk (biasa disebut Siloam Hospitals Surabaya)/Tergugat pada tanggal 01 Februari 2011 sampai dengan 11 Februari 2012 akan tetapi pada faktanya Penggugat tetap bekerja di tempat Tergugat hingga sampai pada akhir Maret 2014. Posisi Penggugat pada saat bekerja pada Tergugat adalah sebagai tenaga kesehatan, yaitu *Resident Medical Officer* (RMO). Adapun *job description* dari Penggugat adalah melakukan pemeriksaan dan

- diagnosis* terhadap penyakit yang diderita pasien serta bertugas di pelayanan darurat sesuai dengan daftar jaga yang dibuat oleh Tergugat;
2. Bahwa sekitar bulan Desember 2011, Penggugat dipotret oleh seseorang yang disuruh Tergugat yang berlokasi di rumah sakit milik Tergugat. Pada saat itu tidak ada sama sekali penjelasan dari Tergugat mengenai tujuan pemotretan tersebut dan Penggugat juga tidak menaruh curiga apapun kepada Tergugat. Hal ini menandakan bahwa Tergugat memang tidak mempunyai itikad baik kepada Penggugat, karena Tergugat tidak memberitahukan kepada Penggugat mengenai tujuan pemotretan tersebut yang akan digunakan sebagai sarana komersial;
  3. Bahwa pada awal bulan Februari Tahun 2012 tanpa sepengetahuan dari Penggugat, pihak Tergugat menggunakan Potret dari Penggugat sebagai sarana promosi berupa brosur untuk memasarkan layanan kesehatan rumah sakit milik Tergugat. Hal ini diketahui Penggugat dari kawannya yang tiba-tiba menunjukkan brosur yang ditempatkan di meja resepsionis. Penggugat terkejut saat tahu bahwa potret dirinya dijadikan sarana komersial berupa brosur. Selain itu Penggugat juga menemukan bahwa ternyata Tergugat menggunakan Potret dari Penggugat untuk digunakan sebagai iklan yang telah dimuat pada Harian Jawa Pos tanggal 16 April 2012 dengan judul Emergency & Trauma Center terbaik. Penggunaan potret Penggugat oleh Tergugat untuk tujuan komersial yang dimuat di Harian Jawa Pos tersebut dilakukan oleh Tergugat tanpa ijin dan sepengetahuan dari Penggugat;
  4. Bahwa perlu Majelis Pemeriksa Perkara ketahui, Penggugat mengetahui dan menyadari terdapat hak ekonomi pada potretnya yang digunakan sebagai sarana promosi/iklan oleh Tergugat selaku pihak yang telah mempergunakan potret diri Penggugat semata-mata untuk kepentingan dan keuntungan Tergugat yang diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
  5. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta (Untuk selanjutnya disebut “ Undang Undang Hak Cipta”), khususnya pada paragraph 2 tentang Hak Ekonomi atas potret Pasal 12 ayat (1) menyatakan: “Setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya”;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Undang Undang Hak Cipta tentang Hak cipta di atas menetapkan adanya keharusan lebih dahulu mendapatkan izin secara tertulis dari orang yang dipotret sebelum memperbanyak atau mengumumkan potret seseorang, dikarenakan tidak selalu orang yang dipotret akan setuju bahwa potretnya diumumkan tanpa diminta persetujuannya. Oleh karena itu ditentukan bahwa harus dimintakan persetujuan yang bersangkutan atau ahli warisnya;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Undang Undang Hak Cipta di atas, seharusnya Tergugat ketika membuat brosur yang menggunakan potret Penggugat meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat, bahkan Tergugat malah menggunakan potret Penggugat untuk mengiklankan layanan jasa kesehatannya di Harian JawaPos;
8. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2014 Penggugat telah mengirimkan Surat Teguran (Somasi I dan Somasi ke II) kepada pihak Tergugat yang isinya Penggugat meminta hak ekonominya kepada Tergugat atas penggunaan hak cipta atas potret Penggugat pada brosur *emergency & Trauma center* serta *rapid response mobile hospital* sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dan hal ini langsung mendapat respon dari Tergugat dengan mengeluarkan internal memorandum yaitu penarikan brosur *emergency & Trauma center* serta *rapid response mobile hospital*, yang kedua brosur tersebut memuat potret Penggugat;
9. Bahwa setelah Penggugat melayangkan Somasi (Teguran) kepada Tergugat, secara tiba-tiba Tergugat melakukan penarikan atas brosur *emergency & Trauma center* serta *rapid response mobile hospital*, maka hal ini membuktikan secara tidak langsung Tergugat telah mengakui kesalahannya menggunakan potret Penggugat dalam memasarkan produknya tanpa ijin dari Penggugat;
10. Bahwa dengan adanya penggunaan potret Penggugat dalam brosur dan iklan Tergugat tanpa ijin dari Penggugat sebagai objek yang ada di foto, maka hal tersebut merupakan suatu pelanggaran hak cipta. Penggunaan potret tersebut tanpa izin dari Penggugat dan tanpa memberikan manfaat ekonomi, maka secara jelas telah merugikan hak moral dan hak ekonomi Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 96 Undang Undang Hak Cipta menyatakan: "Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemegang Hak Terkait atau Ahli Warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi;

12. Bahwa perlu diketahui Penggugat adalah seorang dokter umum yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, sehingga Penggugat mempunyai banyak pasien yang mempercayakan kesehatannya kepada Penggugat, sehingga dengan adanya potret Penggugat membuat masyarakat mempercayakan kesehatannya kepada Tergugat. Oleh karena itu sudah sepatutnyalah Penggugat mengajukan kerugian Materiil dan Immateriil Kepada Tergugat, mengingat Foto Penggugat tanpa izin telah digunakan brosur dan iklan oleh Tergugat untuk promosi dan hal ini juga berhubungan dengan hak moral Penggugat yang terdapat di dalam Undang-undang Hak Cipta, sehingga patut dan pantas Penggugat menuntut kerugian materiil sebesar Rp375.229.125,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan immateriil kepada Tergugat sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
13. Bahwa sehubungan dengan kerugian yang diminta oleh Penggugat, layak kiranya dimintakan oleh Penggugat mengingat selama ini pendapatan yang didapat oleh Tergugat jika diperoleh dari pendapatan kamar saja dengan akurasi kamar terisi 100%, Tergugat mendapat pendapatan sebesar Rp68.535.000,00 (enam puluh delapan juta lima ratus ribu tiga puluh lima juta rupiah) per hari;  
Bahwa brosur yang memuat potret Penggugat telah digunakan oleh Tergugat selama 2 tahun. Maka perhitungan perolehan pendapatan yang diperoleh Tergugat selama 2 (dua) tahun adalah  $Rp68.535.000 \times 2 \text{ tahun} \times 365 \text{ hari} = Rp50.030.550.000,00$ . Akan tetapi faktanya rata-rata minimal kamar terisi per hari adalah 75% (tujuh puluh lima persen). Dengan demikian Tergugat memperoleh pendapatan sebesar Rp37.522.912.500,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan hal ini belum termasuk penghasilan dari obat-obatan, peralatan penunjang seperti laboratorium, rontgen, dan sebagainya;  
Oleh karena itu adalah hal yang wajar apabila Penggugat meminta haknya sebesar 1% (satu persen) hanya dari pendapatan kamar yang diperoleh oleh Tergugat selama 2 tahun;
14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua gugatan Penggugat tersebut di atas yakni pembayaran materiil dan immaterial, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga Surabaya berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Gubeng Nomor 70 Surabaya;  
Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Pelanggaran Hak Cipta,

telah patut dan adil dihukum untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melanggar Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp375.229.125,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan immaterial sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) atas pelanggaran Hak Cipta kepada Penggugat, tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan memenuhi putusan dalam perkara ini, maka kepada Tergugat dikenakan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, terhitung 7 hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Gubeng Nomor 70 Surabaya;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoebaar bji voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau;

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Eksepsi mengenai gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
  - a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya memasukkan Penggugat sendiri saja, padahal dalam dalil gugatan Penggugat Nomor (2) disampaikan bahwa Penggugat dipotret seseorang yang disuruh oleh Tergugat. Artinya didalam gugatan ini, ada Tergugat lain/pihak lain yang terlibat, dan pihak lain dimaksud wajib dimasukkan di dalam gugatan oleh Tergugat sebagai Tergugat-II (kedua);
  - b. Bahwa didalam potret dimaksud, terdapat pihak lain yaitu seorang wanita/karyawan Tergugat yang bernama Ibu Marta Sasmita Ningrum,

- yang saat ini bekerja untuk Tergugat sebagai suster clinical instructor, yang harus dimasukkan juga secara bersama-sama sebagai pihak yang terlibat dan memasukkannya sebagai Penggugat-II (Kedua);
- c. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/ 1975, tertanggal 25 Juli 1977, menyebutkan apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus dijadikan Penggugat atau Tergugat, dari sengketa yang dipersoalkan dapat diperiksa secara tuntas dan menyeluruh;
  - d. Bahwa Penggugat sama sekali tidak memasukkan pihak yang memotret selaku Tergugat-II (Kedua) dan Ibu Marta Sasmita Ningrum yang dipotret selaku Penggugat-II (Kedua) di dalam gugatan, sehingga jelaslah bahwa gugatan mengandung cacat formil, karena kurang pihak atau secara hukum biasa disebut *plurium litis consortium*, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*NO/niet ontvankeljik verklraad*) karena kurang pihak;
- 2) Eksepsi Mengenai gugatan kabur/tidak jelas, tidak terang atau isinya gelap/*onduidelijk*:
- a. Bahwa dalam dalil gugatan Nomor (7), Penggugat menyampaikan potret Penggugat dimasukkan oleh Tergugat di Harian Jawa Pos, yang mana tidak menyebutkan secara rinci tanggal, bulan dan tahun berapa potret dimaksud diiklankan di harian Jawa Pos, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;
  - b. Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Nomor (12) dan Nomor (13), Penggugat menuntut hak moral atas potret dengan nilai kerugian materil sebesar Rp375,229,125,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan kerugian imateril dengan nilai sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), Penggugat tidak membuat secara rinci atau perhitungan matematis terhadap berapa jumlah kamar milik Tergugat, jasa dokter, jasa operasi, jasa parkir, dan pendapatan dari jasa-jasa lainnya dari rumah sakit milik Tergugat, berapa pendapatan harian, bulanan, tahunan yang diperoleh Tergugat sesuai dengan laporan keuangan yang jelas dan asli, sehingga layak Penggugat untuk menyatakan nilai kerugian total sebenarnya yang timbul berdasarkan perhitungan matematis yang jelas dan punya dasar benar, dan bukan pada dalil perkiraan atau menebak-nebak saja, dengan berandai-andai dapat memperoleh keuntungan dari situasi pikiran tingkat tinggi alias khayalan

Penggugat alias imajinasi fiktif belaka, sehingga gugatan Peggugat tidak jelas/kabur (*obsuur libel*);

- c. Bahwa berdasarkan Pasal (8) Rv, yang menyebutkan pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duideljk en bepaalde conclusie*);
- d. Bahwa gugatan Peggugat tidak memasukkan tanggal kapan Man potret diiklankan di harian Jawa Pos yang diiklankan oleh Tergugat serta Peggugat tidak memasukkan alasan dan fakta rind yang jelas sehingga timbul nilai kerugian materill sebesar Rp375.229.125,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan kerugian imateril dengan nilai sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), dengan demikian gugatan mengandung cacat formil, karena gugatan Peggugat kabur/tidak jelas, tidak terang atau isinya gelap/*onduidelijk (obsuur libel)*, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*NO/niet ontvantkelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi putusan Nomor 10/HKI/HAK CIPTA/2014/PN Niaga Sby. tanggal 13 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan pelanggaran Pasal 12 (1) Undang Undang Hak Cipta;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Peggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Peggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara hingga kini ditafsir sebesar Rp1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Peggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 13 April 2015, terhadap putusan tersebut, Tergugat dengan perantaraan kuasanya

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/HKI.Hak Cipta/2014/ PN.Niaga.Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal 13 Mei 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 23 Juni 2015, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 22 angka ke-2, yang berbunyi sebagai berikut: "Menimbang, bahwa tentang dalam surat gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara rinci tanggal, bulan dan tahun berapa potret Penggugat dimasukkan dalam Harian Jawa Pos dan tidak memasukan fakta rinci yang jelas timbulnya kerugian materil dan immaterial dari Penggugat sehingga gugatan kabur/tidak jelas, Majelis Hakim mempertimbangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 24K/ AG/2003 tanggal 23 Februari 2004 menegaskan menurut hukum acara perdata suatu gugatan tidak harus dibuat secara rinci namun dapat dibuat secara sederhana, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat gugatan telah memenuhi syarat formalitas gugatan, dengan demikian eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan ditolak";
2. Bahwa dari pertimbangan *Judex Facti* tersebut sejatinya telah terbukti dengan jelas Termohon Kasasi/Penggugat tidak mampu membuktikan secara konkrit nilai kerugian yang sesungguhnya diderita (*actual loss*) atas penggunaan Foto Termohon Kasasi/Penggugat untuk brosur dan Iklan Promosi pada Koran Jawa Pos oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, sehingga gugatan *a quo* terdapat ketidakjelasan atau kesimpang-siuran;
3. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat keberatan dengan rujukan kaidah

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 24K/AG/2003 tanggal 23 Februari 2004 yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh *Judex Facti*, yang menyatakan menurut hukum acara perdata suatu gugatan tidak harus dibuat secara rinci namun dapat dibuat secara sederhana, mengingat kaidah yurisprudensi tersebut tidak tepat diterapkan untuk mengadili perkara gugatan ganti rugi *a quo* dan cenderung terlalu memaksakan kehendaknya;
4. Bahwa adanya ketidakjelasan dimaksud telah menyebabkan perkara gugatan *in litis* tidak dapat diadili secara objektif dan adil, sedangkan gugatan *a quo* telah menuntut adanya suatu kewajiban pembayaran sejumlah uang maka menurut hukum nilai kerugian harus dibuktikan secara rinci, riil dan konkrit dalam persidangan;
  5. Bahwa untuk lebih jelasnya, mohon bandingkan dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang telah memiliki kekuatan hukum pasti (*inkracht van gewijsde*), mengenai putusan-putusan tuntutan ganti kerugian sebagai berikut:
    - (1) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan: "... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut;"
    - (2) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan: "Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim;"
    - (3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan bahwa: "Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut;"
    - (4) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa: ".....karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

6. Bahwa berdasarkan fakta dan kaidah-kaidah hukum tersebut di atas, dengan demikian sudah seharusnya demi kepastian dan keadilan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima;
7. Bahwa selanjutnya, Pemohon Kasasi/Tergugat keberatan terhadap pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada halaman 26 alenia 3 sampai dengan halaman 27, yang memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:
  - Menimbang, bahwa Pasal 12 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 menegaskan sebagai berikut:
    - (1) Setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya;
  - Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan dalam Undang-undang Hak Cipta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya penggunaan potret seseorang untuk kepentingan reklame atau periklanan secara komersial diperlukan izin atau persetujuan dari orang yang potret tersebut”;
  - Menimbang, bahwa terhadap pendapat Tergugat yang menyatakan pemotretan atas diri Penggugat yang digunakan sebagai brosur atau iklan oleh Tergugat tidak diperlukan izin darinya karena Penggugat sebagai Karyawan Tergugat terikat dengan perjanjian kerja dan peraturan perusahaan yang dimiliki Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan meskipun Penggugat telah menandatangani *Undertaking* tidak dapat dipakai alasan pembenar karena perjanjian kerja dan peraturan perusahaan mengatur hubungan kerja yang bersifat umum sedangkan penggunaan potret Penggugat tanpa izin Penggugat melekat hak-hak Penggugat yang bersifat khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang hak cipta dengan demikian argumentasi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan tidak dapat melemahkan dalil gugatan Penggugat;
  - Menimbang, bahwa oleh karena penggunaan potret Penggugat untuk brosur dan iklan kepentingan Promosi Tergugat tanpa seizin Penggugat sehingga menimbulkan unsur merugikan orang lain (Penggugat) untuk memenuhi hak ekonomi dari pemilik atas potret maka penggunaan potret

- tersebut sebagai brosur dan iklan promosi Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran hak cipta dan berhak menuntut ganti kerugian”;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi atas penggunaan potret orang lain tanpa ijin dari yang bersangkutan;
  - Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 2 (dua) menyatakan Tergugat melanggar Pasal 12 (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa oleh karena terbukti menggunakan potret Penggugat untuk brosur dan iklan kepentingan Tergugat Tanpa seijin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran hak cipta maka petitum ini harus dikabulkan;
8. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat keberatan atas pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas, mengingat *Judex Facti* kurang dalam pertimbangan hukum, oleh karenanya dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak bersikap objektif dan bijaksana atas fakta-fakta yuridis yang telah terbukti dipersidangan dan berakibat melakukan kekeliruan dalam menerapkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 tahun 2014, bahkan cenderung merugikan Pemohon Kasasi/Tergugat;
9. Bahwa untuk dapat lebih jelas dan terang dan agar *Judex Juris* tidak terkecoh akan dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah di ajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat, maka mohon Perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Kasasi terhadap fakta-fakta hukum yang telah terbukti dipersidangan dan bersifat menentukan dalam perselisihan perkara *a quo*, sebagai berikut:
- Bukti T-2, berupa surat Perjanjian Kerja Nomor 163/SHSB-HR/II/2011, antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat, dimana dalam klausul Nomor 3 Perjanjian tersebut secara tegas menyebutkan: Pihak Kedua berjanji mentaati semua peraturan yang berlaku di Siloam Surabaya;
  - Bukti T-4, berupa *Letter of Undertaking* tanggal 12 April 2011 yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi/Penggugat, berisikan: Persetujuan Termohon Kasasi/Tergugat untuk berjanji mematuhi pedoman kode etik dan juga Peraturan Perusahaan yang telah disetujui perwakilan karyawan untuk tunduk dan patuh terhadap Peraturan Perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat;

- Bukti T-10, berupa Peraturan Perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat periode 2011 - 2013 yang telah disetujui oleh perwakilan Para Pekerja Pemohon Kasasi/Tergugat (bukti T-9) dan Surat pengesahan Dinas Tenaga Kerja kota Surabaya Nomor 560/919/436.6.12/pp-64/2011 (bukti T-8). Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Peraturan Perusahaan periode 2011 sampai dengan 2013 tersebut adalah sah dan berlaku mengikat bagi Termohon Kasasi/Penggugat sebagai Karyawan perusahaan;  
Merujuk ketentuan Pasal 17 Peraturan Perusahaan periode 2011-2013, telah tegas dinyatakan: “Segala bentuk barang (baik yang kasat masa atau tidak), jasa, system, prosedur, dan lain-lain yang diciptakan atau hasil perubahan (modifikasi) dari yang sudah ada oleh Pekerja selama bekerja diperusahaan, dan terkait dengan hak ciptanya dimiliki oleh perusahaan”;
  - Termohon Kasasi/Penggugat yang merupakan Karyawan Pemohon Kasasi/Tergugat mengetahui dengan pasti adanya pemotretan terhadap diri Termohon Kasasi/Tergugat di lokasi RS pada bulan Desember 2011, yang dilakukan oleh seseorang suruhan Pemohon Kasasi/Tergugat;
  - Keterangan Saksi Ahli Selvi Sinaga, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa jika seseorang bekerja pada suatu institusi atau perusahaan, maka terkait masalah hak cipta menjadi milik instansi/perusahaan tersebut;
  - Faktanya selanjutnya, Termohon Kasasi/Penggugat mengetahui akibat hukum dari ketentuan Pasal 17 Peraturan Perusahaan tersebut dan mengakui keabsahan kepemilikan Hak Cipta “Foto Tergugat/Penggugat” dalam perkara *a quo* adalah sebagai milik Pemohon Kasasi/Tergugat, sebagaimana hal ini dinyatakan dalam Repliknya pada halaman 6 angka 7, yang dapat Pemohon Kasasi kutip kembali:  
“Bahwa sekali lagi Penggugat tegaskan, gugatan Penggugat tidak mempersalahkan mengenai hak kepemilikan hak cipta yang dimiliki oleh Tergugat sebagaimana di atur di dalam Peraturan Perusahaan Tergugat”;
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, khususnya merujuk pada ketentuan Pasal 17 Peraturan Perusahaan periode 2011-2013, maka apabila dipandang dalam konstruksi hukum Undang Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”), sejatinya telah terjadi Pengalihan Hak Ekonomi atas objek Hak Cipta dari pihak Karyawan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai perusahaan, sebagaimana hal ini berlaku ketentuan Pasal 16 ayat 2 huruf f UU Hak Cipta sebagai berikut:

Peralihan Hak Ekonomi;

Pasal 16;

(2) Hak Cipta dapat beralih atau dialih, baik seluruhnya maupun sebagian karena:

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wakaf;
- d. wasiat;
- e. perjanjian tertulis;
- f. sebab lain yang dibenarkan sesuai ketentuan peraturan perundang Undangan;

11. Bahwa *in casu*, Termohon Kasasi/Penggugat yang merupakan karyawan/SDM di perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat tentunya berdasarkan ketentuan tersebut di atas telah menyerahkan Hak Ekonomi atas objek-objek Hak cipta yang melekat pada dirinya kepada Pemohon Kasasi/Tergugat, dan dalam perkara ini tentunya berlaku *mutatis mutandis* atas Hak Ekonomi atas objek Foto perkara *a quo* yang beralih kepada Pemohon Kasasi/Tergugat;

Kiranya kami tekankan kembali, Termohon Kasasi/Penggugat pun sejatinya juga telah mengakui kepemilikan Hak Cipta atas Foto perkara *a quo* pada Pemohon Kasasi/Tergugat, yang dapat kami kutip kembali pengakuannya: “Bahwa sekali lagi Penggugat tegaskan, gugatan Penggugat tidak mempersalahkan mengenai hak kepemilikan hak cipta yang dimiliki oleh Tergugat sebagaimana di atur di dalam Peraturan Perusahaan Tergugat”.

Dengan demikian jelas tidak konsinten dan tidaklah beralasan hukum Termohon Kasasi/Penggugat yang menuntut Pemohon Kasasi/Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 12 (1) Undang Undang Hak Cipta yang mengatur tentang Hak Ekonomi atas Potret;

12. Bahwa selanjutnya, mengingat pada kenyataannya Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai perusahaan telah menunjuk seseorang fotografer untuk melakukan pemotretan para karyawannya, termasuk Termohon Kasasi/Penggugat, maka kedudukan Pemohon Kasasi/Tergugat menurut hukum adalah sebagai Pemegang Hak Cipta atas objek “Foto Termohon Kasasi/Penggugat”, yang memiliki hak eksklusif sepenuhnya atas manfaat ekonomi sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang Undang Hak Cipta, sebagai berikut:

Hak Ekonomi;

Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;

- Pasal 8: Hak ekonomi merupakan Hak Eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan;
  - Pasal 9 ayat (1): Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana maksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: (a) Penerbitan ciptaan; (b) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuk; (c) Penerjemahan ciptaan; (d) pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; (e) pendistribusian ciptaan; (f) pertunjukan ciptaan; (g) pengumuman ciptaan; (h) Komunikasi ciptaan; (i) penyewaan ciptaan.
13. Bahwa dengan demikian sah dan beralasan hukum apabila Pemohon Kasasi/Tergugat mempergunakan Foto Termohon Kasasi/Penggugat untuk kepentingan brosur atau iklan promosi dalam Koran Jawa Pos walaupun tanpa lebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Termohon Kasasi/Penggugat, sebagaimana dasar-dasar alasan yang telah diuraikan di atas;
14. Bahwa kiranya mohon perhatian Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, sejatinya Penggunaan foto para karyawannya disebuah Perusahaan untuk aktivitas promosi/marketing adalah kegiatan yang umum dilakukan oleh banyak perusahaan, khususnya perusahaan yang bergerak dibidang jasa guna menunjukkan mutu/kualitas pelayanan jasa yang diberikan. Sebagai bahan referensi dapat Pemohon Kasasi/Tergugat berikan contoh sebagai berikut: Penggunaan foto dari seorang Pramugari perusahaan Pesawat Terbang menjadi salah satu bentuk promosi yang strategis, dimana mana pramugari tersebut menjadi *icon* dalam pemberian pelayanan terbaik pada konsumennya di dalam penerbangan. Sama halnya dengan penggunaan foto Termohon Kasasi/Penggugat dalam perkara *a quo*, yang digunakan untuk kepentingan brosur promosi perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat, yang merupakan tempat dimana Termohon Kasasi/Penggugat juga bekerja sebagai Dokter yang memberikan pelayanan jasa kesehatan, dan tentunya juga akan memberikan dampak positif bagi Termohon Kasasi/Penggugat untuk kebesaran namanya sebagai seorang Dokter di hadapan masyarakat/konsumen;
15. Bahwa selanjutnya, Pemohon Kasasi/Tergugat juga keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 27 alenia 2 yang menyatakan sebagai berikut:  
Menimbang, bahwa oleh karena penggunaan potret Penggugat untuk brosur dan iklan kepentingan Promosi Tergugat tanpa seizin Penggugat sehingga menimbulkan unsur merugikan orang lain (Penggugat) untuk memenuhi hak

- ekonomi dari pemilik atas potret maka penggunaan potret tersebut sebagai brosur dan iklan promosi Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan “pelanggaran hak cipta” dan berhak menuntut ganti kerugian”;
16. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat menolak dengan tegas pertimbangan hukum tersebut, mengingat *Judex Facti* telah mencampuradukkan masalah “Perbuatan Melawan Hukum” dengan masalah sebenarnya dalam perkara gugatan *a quo* mengenai pelanggaran Hak Cipta;
  17. Bahwa “Perbuatan Melawan Hukum” secara yuridis tunduk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dan diadili melalui Peradilan Umum, sedangkan masalah Pelanggaran Hak Cipta merujuk pada aturan yang diatur khusus dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan diadili melalui Pengadilan Niaga, sehingga dalam tata tertib beracara di pengadilan keduanya tidaklah dapat dicampuradukkan. *Judex Facti* secara nyata telah keliru dan cenderung memaksakan kehendaknya didalam memeriksa dan mengadili perselisihan perkara gugatan *a quo*;
  18. Bahwa selanjutnya, Pemohon Kasasi/Tergugat sangatlah keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 27 alenia 6, yang berbunyi sebagai berikut:  
Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 2 (dua) menyatakan Tergugat melanggar Pasal 12 (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa oleh karena terbukti menggunakan potret Penggugat untuk brosur dan iklan kepentingan Tergugat Tanpa seijin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran hak cipta maka petitum ini harus dikabulkan;
  19. Bahwa norma Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Hak Cipta menyebutkan: “Setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahliwarisnya”;
  20. Bahwa rumusan kata “setiap orang” dalam norma Pasal 12 ayat (1) tersebut tentunya tidaklah patut disamakan kedudukannya dengan pihak yang memiliki kualitas sebagai Pemegang Hak Cipta yang menurut ketentuan dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 9 Undang Undang Hak Cipta mutlak memiliki hak eksklusif atas manfaat ekonomi dari suatu objek Hak Cipta;
  21. Bahwa *inconcreto*, dalam perkara ini juga telah terbukti dengan terang dan jelas Termohon Kasasi/Penggugat merupakan karyawan perusahaan Pemohon

Kasasi/Tergugat, sehingga menurut hukum telah menyerahkan/ mengalihkan hak ekonomi atas objek Foto dalam perkara *a quo* kepada Pemohon Kasasi/Tergugat. Selain itu, kedudukan Pemohon Kasasi/Tergugat adalah sebagai Pemegang Hak Cipta atas objek “Foto Termohon Kasasi/Penggugat” sehingga berhak dan sah menggunakan atau mengumumkan “Foto Termohon Kasasi/Penggugat sebagai brosur maupun iklan dalam Jawa Pos guna kegiatan promosi Perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat;

Oleh karena itu, maka tidaklah beralasan hukum Pemohon Kasasi/Tergugat diadili oleh *Judex Facti* telah melakukan pelanggaran Hak Cipta berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Hak Cipta dalam putusan perkara *a quo* terhadap Termohon Kasasi, terlebih diwajibkan untuk melakukan pembayaran sejumlah uang;

22. Bahwa selanjutnya, *Judex Facti* pada halaman 28 alenia 1 ternyata keliru dalam menerapkan hukum dengan memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) menghukum tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp375.229.125,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan immaterial sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena terbukti Tergugat telah menggunakan potret Penggugat untuk pembuatan brosur dan iklan tergugat untuk tujuan komersial dan Undang Undang Hak Cipta mengatur pemberian ganti rugi atas pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait, maka tuntutan tentang ganti kerugian tersebut patut dikabulkan namun tentang besarnya ganti rugi berdasarkan azas kepatutan dan keadilan berpedoman pada kondisi sosial ekonomi Penggugat dan Tergugat; sembilan

23. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut sangatlah ironis, tidak mendasar dan terlalu memaksakan, mengingat Termohon Kasasi/Penggugat bukanlah orang yang melakukan pemotretan objek Foto perkara *a quo* sehingga secara yuridis tidak berkualitas sebagai seorang Pencipta. Termohon Kasasi/ Penggugat juga tidak berkapasitas sebagai Pemegang Hak Cipta dan bukan pula dikategorikan sebagai pemilik Hak Terkait atas Foto dimaksud. Kedudukan hukum Termohon Kasasi/Penggugat adalah terang dan jelas sebagai karyawan Pemohon Kasasi/Tergugat yang terikat, tunduk dan wajib mematuhi segala ketentuan yang di atur dalam Peraturan Perusahaan Penggugat;

24. Bahwa selain daripada itu, *Judex Facti* pada halaman 28 alenia 2 juga

kurang dalam pertimbangan hukumnya sehingga tidak objektif atau keliru dalam mengadili perkara *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan diri pada kondisi sosial ekonomi Penggugat yang berprofesi sebagai dokter dan sudah dikenal di lingkungan Rumah Sakit Siloam Surabaya (Tergugat), sudah cukup lama mengabdikan untuk kemajuan dan kepentingan Tergugat sementara itu Tergugat sebagai rumah sakit yang sudah cukup terkenal di lingkungan masyarakat kota Surabaya seharusnya memberikan perlindungan akan hak-hak karyawannya, oleh karena itu berpedoman pada gaji yang diterima Penggugat setiap bulannya sebesar Rp2.402.680,00 (dua juta empat ratus dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan lamanya Penggugat mengabdikan untuk kepentingan Tergugat sudah berjalan 3 tahun maka Majelis Hakim berpendapat besarnya ganti rugi sebagai pengganti hak ekonomi Penggugat adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan terhadap tuntutan ganti rugi immaterial, oleh karena tidak berkaitan dengan hak ekonomi Penggugat dan dianggap berlebihan dinyatakan ditolak;

25. Bahwa *Judex Facti* dalam menetapkan ganti rugi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut jelas tidak didasarkan pada perhitungan nilai kerugian materil yang riil dan konkrit atas penggunaan brosur dan iklan di Koran Jawa Pos, namun hanya menggunakan parameter gaji Termohon Kasasi/Penggugat yang tidak relevan dengan dasar alasan pada gugatan ganti rugi perkara *a quo*;
26. Bahwa kiranya perlu Pemohon Kasasi/Tergugat tekankan kembali, Termohon Kasasi/Tergugat tidak mampu membuktikan nilai kerugian riil (*actual loss*) dalam tuntutan ganti rugi perkara *a quo*, sehingga *Judex Facti* nyata-nyata tidak dapat mengadili Perkara tuntutan ganti rugi ini secara objektif dan adil, dan terlebih Pemohon Kasasi/Tergugat tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta;
27. Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya Demi Hukum gugatan Termohon Kasasi/Penggugat dinyatakan ditolak, sebagaimana kaidah-kaidah hukum yang telah Pemohon Kasasi/Penggugat uraikan dalam 5 di atas sebagai berikut: "Putusan Mahkamah Agung Nomor: 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan: "... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut;" "Putusan Mahkamah Agung Nomor 117.K/Sip/1975 tanggal 2 Juni 1971

menyatakan: "Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim;"

"Putusan Mahkamah Agung Nomor: 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan bahwa: "Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut;"

"Putusan Mahkamah Agung Nomor: 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa".....karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;"

28. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi hukum yang Pemohon Kasasi/Tergugat uraikan di atas, kiranya membuktikan *Judex Facti* telah keliru/salah atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Ganti Rugi Pelanggaran Hak Cipta Nomor 10/HKI/HAK CIPTA/2014/PN.Niaga.SBY, sehingga sudah selayaknya *Judex Juris* menerima permohonan Kasasi Pemohon/Tergugat, membatalkan putusan *Judex Facti*, mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Termohon Kasasi/penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, namun demikian Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan perbaikan sepanjang mengenai amar putusan ke 4 (mengenai *dwangsom*), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai fakta persidangan Tergugat tanpa persetujuan Penggugat telah menggunakan gambar/photo Penggugat dalam iklan dimuat di harian cetak Jawa Post edisi tanggal 16 April 2012 sehingga benar Tergugat melanggar hak cipta Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta;

Bahwa namun demikian tuntutan Penggugat untuk menghukum

Tergugat membayar uang paksa tidak dapat dibenarkan karena Tergugat telah dihukum untuk membayar sejumlah uang ganti rugi sehingga putusan *Judex Facti* dalam perkara ini harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang Undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS, Tbk, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak sekalipun dengan perbaikan, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS, Tbk**, tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/HKI/HAK CIPTA/2014/PN Niaga Sby. tanggal 13 April 2015 sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan pelanggaran Pasal 12 (1) Undang Undang Hak Cipta;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. dan H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                              |           |                     |
|------------------------------|-----------|---------------------|
| 1. Meterai .....             | Rp        | 6.000,00            |
| 2. Redaksi .....             | Rp        | 5.000,00            |
| 3. Administrasi Kasasi ..... | <u>Rp</u> | <u>4.989.000,00</u> |
| Jumlah .....                 | Rp        | 5.000.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP: 19591207 198512 2 002

## **PUTUSAN**

No.10/HKI/HAK CIPTA/2014/PN.Niaga.SBY

### **DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata Niaga pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Kendang Sari H –

42, Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. H. MOH. MA'RUF, S.H., M.H ; -----

2. SUDARTO, S.H ; -----

3. RAMADHANI, S.H ; -----

4. SAHRUR ROMADONA, S.H., M.H ; -----

Para Advokat dan Para Konsultan Hukum, pada kantor "Ma'rif Syah & Partners (MSP)" Law Firm, berkedudukan di Jl. Jemursari Kav. 76 Blok D 3-4 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada Tanggal 24 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT** ;

#### **LAWAN**

**PT. SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS, Tbk**, (biasa disebut Siloam Hospitals

Surabaya), beralamat : Jalan Raya Gubeng Nomor 70 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

**Pengadilan Negeri tersebut** ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi saksi dalam persidangan ; -----

Telah memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan ; -----

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tertanggal 16 Desember 2014, dengan Nomor : 10/HKI/HAK CIPTA/2014/PN.Niaga.SBY, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat telah bekerja pada PT. SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS, Tbk

(biasa disebut Siloam Hospitals Surabaya) /Tergugat pada tanggal 01 Februari 2011 sampai dengan 11 Februari 2012 akan tetapi pada faktanya Penggugat tetap bekerja di tempat Tergugat hingga sampai pada akhir Maret 2014. Posisi Penggugat pada saat bekerja pada Tergugat adalah sebagai tenaga kesehatan, yaitu *Resident Medical Officer* (RMO). Adapun *job description* dari Penggugat adalah melakukan pemeriksaan dan diagnosis terhadap penyakit yang diderita pasien serta bertugas di pelayanan darurat sesuai dengan daftar jaga yang dibuat oleh Tergugat ;-----

2. Bahwa sekitar bulan Desember 2011, Penggugat dipotret oleh seseorang yang disuruh Tergugat yang berlokasi di rumah sakit milik Tergugat. Pada saat itu **TIDAK ADA SAMA SEKALI PENJELASAN** dari Tergugat mengenai tujuan pemotretan tersebut dan Penggugat juga tidak menaruh curiga apapun kepada Tergugat. Hal ini menandakan bahwa Tergugat memang tidak mempunyai itikad baik kepada Penggugat, karena Tergugat tidak memberitahukan kepada Penggugat mengenai tujuan pemotretan tersebut yang akan digunakan sebagai sarana komersial ;-----
3. Bahwa pada awal bulan Februari Tahun 2012 tanpa sepengetahuan dari Penggugat, pihak Tergugat menggunakan Potret dari Penggugat sebagai sarana promosi berupa brosur untuk memasarkan layanan kesehatan rumah sakit milik Tergugat. Hal ini diketahui Penggugat dari kawannya yang tiba – tiba menunjukkan brosur yang ditempatkan di meja resepsionis. Penggugat terkejut saat tahu bahwa potret dirinya dijadikan sarana komersial berupa brosur. Selain itu Penggugat juga menemukan bahwa ternyata Tergugat menggunakan Potret dari Penggugat untuk digunakan sebagai iklan yang telah dimuat pada Harian Jawa Pos tanggal 16 April 2012 dengan judul EMERGENCY & TRAUMA CENTER TERBAIK. Penggunaan potret Penggugat oleh Tergugat untuk tujuan komersial yang dimuat di Harian Jawa Pos tersebut dilakukan oleh Tergugat **TANPA IJIN DAN SEPENGETAHUAN DARI PENGGUGAT** ;-
4. Bahwa perlu Majelis Pemeriksa Perkara ketahui, Penggugat mengetahui dan menyadari terdapat hak ekonomi pada potretnya yang digunakan sebagai sarana promosi / iklan oleh Tergugat selaku pihak yang telah mempergunakan potret diri Penggugat semata – mata untuk kepentingan dan keuntungan Tergugat yang diatur dalam Undang –undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ;-----

5. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta ( Untuk selanjutnya disebut “ Undang Undang Hak Cipta”), khususnya pada paragraph 2 tentang Hak Ekonomi atas potret Pasal 12 ayat (1) menyatakan : “ *Setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian dan / atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya*”;-----
6. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Undang Undang Hak Cipta tentang Hak cipta diatas menetapkan adanya **keharusan lebih dahulu mendapatkan izin secara tertulis dari orang yang dipotret sebelum memperbanyak atau mengumumkan potret seseorang**, dikarenakan tidak selalu orang yang dipotret akan setuju bahwa potretnya diumumkan tanpa diminta persetujuannya. Oleh karena itu ditentukan bahwa harus dimintakan persetujuan yang bersangkutan atau ahli warisnya ; -----
7. Bahwa berdasarkan Pasal 12 UU Hak Cipta di atas, seharusnya Tergugat ketika membuat brosur yang menggunakan potret Penggugat meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat, bahkan Tergugat malah menggunakan potret Penggugat untuk mengiklankan layanan jasa kesehatannya di Harian Jawa Pos ;-----
8. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2014 Penggugat telah mengirimkan Surat Teguran (Somasi I dan Somasi ke II) kepada pihak Tergugat yang isinya Penggugat meminta hak ekonominya kepada Tergugat atas penggunaan hak cipta atas potret Penggugat pada brosur emergency & Trauma center serta rapid response mobile hospital sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dan hal ini langsung mendapat respon dari Tergugat dengan mengeluarkan internal memorandum yaitu penarikan brosur *emergency & Trauma center* serta *rapid response mobile hospital*, yang kedua brosur tersebut memuat potret Penggugat ;-----
9. Bahwa setelah Penggugat melayangkan Somasi (Teguran) kepada Tergugat, secara tiba-tiba Tergugat melakukan penarikan atas brosur emergency & Trauma center serta rapid response mobile hospital, maka hal ini membuktikan **SECARA TIDAK LANGSUNG TERGUGAT TELAH MENAKUI KESALAHANNYA MENGGUNAKAN**