

ANALISIS PEMAKNAAN UNSUR KEBARUAN DALAM PENGATURAN DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA (Studi Kasus *EcoBottle vs Biolife*)

Destri Ayu Larasati Mahayana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
destriayulrst@gmail.com

Ida Ayu Sukihana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
ayu_sukihana@unud.ac.id

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i05.p08>

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu yang untuk mengetahui kriteria unsur kebaruan (*novelty*) dalam pengaturan desain industri di Indonesia serta dan untuk mengkaji *ratio decidendi* hakim dalam menafsirkan unsur kebaruan (*novelty*) dalam sengketa antara *Eco Bottle vs Biolife* dan *Biolife Borneo*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pertama, UU Desain Industri maupun peraturan pelaksanaannya tidak memberikan definisi yang jelas terakut seperti apa unsur kebaruan yang digunakan dan indikator desain industri apa yang dapat disebut baru. Frasa "tidak sama" pada Pasal 2 ayat (2) UU Desain Industri tidak dijelaskan lebih lanjut sehingga dapat menimbulkan pemaknaan atau penafsiran ganda (*ambiguitas*). Kedua, berdasarkan analisis putusan-putusan pada kasus antara *Eco Bottle vs Biolife*, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat disparitas putusan pengadilan dalam praktek penegakkan hak desain industri di Indonesia. Terdapat kekaburan norma pada Pasal 2 ayat (2) UU Desain Industri khususnya pada frasa "tidak sama" karena tidak ada penjelasan lebih mendetail mengenai makna atau tafsiran dari frasa "tidak sama" apakah terdapat perbedaan secara signifikan atau terdapat perbedaan sedikit saja.

Kata kunci: Kebaruan, Perlindungan, Desain Industri

ABSTRACT

The purpose of this study are to find out the novelty elements in the regulation of industrial design in Indonesia and to examine how is the judge's *ratio decidendi* in interpreting the novelty element in the dispute between *Eco Bottle vs Biolife* and *Biolife Borneo*. This research uses normative legal research methods. The results of this research are, first, that the Industrial Design Law and its implementing regulations do not provide clear definitions regarding what the novelty elements are used and what industrial design indicators can be called new. The phrase "not the same" in Article 2 paragraph (2) of the Industrial Design Law is not explained further so that it can lead to multiple interpretations (*ambiguity*). Second, based on the analysis of the decisions in the case between *Eco Bottle vs Biolife*, it can be concluded that there are still disparities in court decisions in the practice of enforcing industrial design rights in Indonesia. There is a blurring of the norm in Article 2 Paragraph (2) of the Industrial Design Law, especially in the phrase "not the same" because there is no more detailed explanation of the meaning or interpretation of the phrase "not the same" whether there are significant differences or there are only slight differences.

Key words: Novelty, Protection, Industry Design

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sektor perdagangan dan industri merupakan bidang yang memiliki perkembangan dan pertumbuhan pesat. Hal ini didasarkan pada tidak terlepasnya manusia dari benda-benda atau perkakas yang dapat mendukung dan mempermudah kegiatan sehari-harinya, seperti produk industri dan kerajinan tangan. Hal tersebut kemudian melahirkan berbagai macam variasi karya serta kreasi desain sebagai bentuk hasil intelektual manusia terhadap produk-produk yang diciptakan.

Indonesia sebagai negara yang berkembang dan memiliki kemajuan di sektor industri yang cukup pesat. Dalam rangka meningkatkan daya saing serta memberikan perlindungan terhadap desain industri yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, maka negara turut serta di dalamnya. Adapun salah satu bentuk keikutsertaan negara dalam memberikan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu dengan diratifikasinya *Agreement Establishing The World Trade Organization* (WTO) termasuk pula *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right* (TRIPs) melalui UU No 7 Tahun 1994.¹

Adapun sebagai kelanjutan dari hal tersebut, Indonesia kemudian membuat pengaturan-pengaturan di bidang HKI yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UU Desain Industri). Sampai saat ini UU Desain Industri sejak diundangkan belum pernah mengalami perubahan. Substansi UU Desain Industri terdiri dari 57 pasal yang pada pokoknya mengatur mengenai pengertian, subjek desain industri, persyaratan perlindungan, permohonan pendaftaran, hak, lingkup, pembatalan, serta penyelesaian sengketa.²

Dalam mengembangkan desain industri, dibutuhkan inovasi dan kreativitas secara berkala. Keaslian atau originalitas merupakan salah satu hal yang acapkali dipersoalkan apabila terdapat produk yang mempunyai kemiripan desain dengan produk sejenis lainnya.³ Maka dari itu, untuk menghindari adanya pembajakan, penjiplakan, maupun peniruan atas suatu desain industri, pihak yang bersangkutan haruslah mengajukan permohonan pendaftaran hak desain industri, dengan keuntungan yang dapat diperoleh antara lain:⁴

1. Faktor Hukum

Alas hak untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap pihak lain yang hendak melakukan pembajakan atau penjiplakan.

2. Faktor Ekonomi

Bertambahnya keuntungan finansial karena pemilik hak desain industri dapat memberikan izin/lisensi dengan imbalan dari pihak yang membutuhkan.

¹ Adiyana, Agitya Kresna. "Penerapan Prinsip Kebaruan (*Novelty*) dalam Perlindungan Desain Industri di Indonesia". *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1, no. 3 (2013): 3.

² Mokoginta, Zico Armanto. "Perlindungan Hukum atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri". *Lex Privatum V*, no. 5 (2017): 124.

³ Fadjri, Ivan, dkk. "Penerapan Asas Kebaruan (*Novelty*) dalam Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri dari Tindakan Similaritas di Indonesia". *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 2-3.

⁴ Siswanto, Cecep Tedi. "Pelaksanaan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Terhadap Desain Industri pada Industri Kerajinan Bambu di Wilayah Kabupaten Sleman". *Cakrawala Hukum XI*, no. 1 (2015): 38.

UU Desain Industri mengatur batas-batas terhadap desain industri yang perlindungannya dapat dimohonkan. Pembatasan tersebut yakni berupa unsur kebaruan yang terdapat pada sebuah desain industri.⁵ Pengaturan mengenai hal tersebut termaktub pada Pasal 2 UU Desain Industri, ayat pertama mengatur bahwa hak desain industri diberikan kepada desain industri yang baru. Selanjutnya pada ayat kedua dijelaskan bahwa yang dianggap desain industri baru ialah jika tidak memiliki persamaan dengan pengungkapan yang sudah ada pada saat tanggal penerimaan. Jika ditelaah lebih lanjut, pengaturan kebaruan dalam ketentuan tersebut menimbulkan kekaburan atau ambiguitas karena frasa “tidak sama” dapat menimbulkan penafsiran ganda atau interpretasi ganda.

Multitafsir tersebut disebabkan karena terdapat 2 (dua) penafsiran atau pemaknaan dari frasa “tidak sama”. Pertama, desain industri akan disebut baru jika tidak memiliki persamaan dengan desain industri yang telah ada secara signifikan. Sedangkan penafsiran kedua yaitu dianggap baru jika antara suatu desain industri dengan yang sudah ada sebelumnya terdapat sedikit perubahan. Kerancuan mengenai penafsiran frasa tersebut menunjukkan adanya cacat materiil di dalam UU Desain Industri atau dapat dikatakan terdapat kekaburan norma sehingga dapat menimbulkan dampak negatif dalam perlindungan desain industri di Indonesia yang kemudian dalam penerapannya (hukum formil) pun dapat terhambat.

Dilihat pada praktek peradilan di Indonesia, masih terdapat disparitas putusan pengadilan. Dalam pertimbangannya, frasa “tidak sama” memiliki 2 (dua) penafsiran yaitu pertama, terdapat perbedaan secara signifikan sedangkan kedua, terdapat perbedaan sedikit saja. Kedua penafsiran tersebut kemudian membuat berbelitnya penyelesaian kasus sengketa mengenai hak desain industri seperti pada perkara konfigurasi desain botol “*Eco Bottle*” dan “*Biolife*” serta “*Biolife Borneo*” antara Dart Industries, Inc. (perusahaan milik *Tupperware Brands Corporation*) dengan Mariana dkk.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kriteria unsur kebaruan (*novelty*) dalam pengaturan desain industri di Indonesia?
2. Bagaimanakah *ratio decidendi* hakim dalam menafsirkan unsur kebaruan (*novelty*) dalam sengketa antara *Eco Bottle vs Biolife* dan *Biolife Borneo*?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui kriteria unsur kebaruan (*novelty*) dalam pengaturan desain industri di Indonesia.
2. Mengkaji *ratio decidendi* hakim dalam menafsirkan unsur kebaruan (*novelty*) dalam sengketa antara *Eco Bottle vs Biolife* dan *Biolife Borneo*.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian hukum normatif. Metode normatif merupakan suatu metode penelitian yang tujuannya adalah untuk meneliti norma hukum atau kaedah.⁶ Aspek yuridis yang digunakan pada metode penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaturan unsur kebaruan (*novelty*) dalam UU Desain Industri. Sementara aspek normatifnya yaitu menganalisis

⁵ Sulistianingsih, Dewi dan Satata, Bagas Bilowo N. “Dilema dan Problematik Desain Industri di Indonesia”. *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 1 (2019): 2.

⁶ Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum* (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014), 37.

permasalahan yang timbul dari pengaturan tersebut. Lebih dalam, penulis menggunakan pendekatan konseptual dan analisis serta pendekatan peraturan perundang-undangan dengan cara menelaah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas. Penulis menggunakan data sekunder dari sumber hukum kepustakaan berupa skripsi, buku, jurnal, yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.⁷ Dalam mengolah data yang telah diperoleh, penulis melakukan analisis kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kriteria Unsur Kebaruan (*Novelty*) dalam Pengaturan Desain Industri di Indonesia

Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu isu penting dan memperoleh perhatian baik di tingkat internasional maupun nasional. Masuknya TRIPs sebagai salah satu paket persetujuan WTO merupakan tanda mulainya perkembangan era baru HKI di dunia.⁸ Kekayaan Intelektual saat ini bukan lagi permasalahan hukum perdata tentang kepemilikan saja, melainkan berkembang dan masuk ke perebutan kekuasaan pada bidang ekonomi.⁹ Salah satu bagian dari HKI yang termasuk dalam perjanjian TRIPs ialah Desain Industri.

Desain industri memiliki peran penting dalam keberhasilan perdagangan dan perindustrian suatu negara. Penggunaan Desain industri ialah sebagai sarana untuk memperoleh tambahan nilai ekonomis dalam suatu industri.¹⁰ Desain industri sendiri ialah kreasi dari konfigurasi, bentuk, komposisi warna atau garis, atau warna dan garis, maupun gabungannya yang membentuk 2 atau 3 dimensi serta memberikan kesan estetis, dalam pola dua atau tiga dimensi dan dapat digunakan untuk menghasilkan suatu komoditas industri, barang, produk, maupun kerajinan tangan.

Perlindungan Desain Industri dimaksudkan untuk memberikan hak kepada pendesain agar dapat mencegah atau melarang pihak lain menggunakan desainnya tanpa seizin darinya serta mencegah adanya pihak lain yang membuat dan menjual produknya yang dilindungi oleh hak Desain Industri. Hanya penampilan (*appearance*) dari suatu produk yang dilindungi, sementara kegunaan atau teknis dari produk tersebut tidaklah terkait dengan perlindungan Desain Industri.¹¹

3.1.1. Kriteria Unsur Kebaruan (*Novelty*) dalam Persetujuan TRIPs

Bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan WTO melahirkan konsekuensi hukum berupa pengesahan dan peratifikasian ketentuan-ketentuan mengenai hukum HKI, termasuk di dalamnya Persetujuan TRIPs. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1), perlindungan dapat diberikan jika desain industri tersebut baru/orisinal. Suatu desain akan dianggap tidak baru/orisinal jika tidak terdapat perbedaan signifikan dengan desain industri yang sudah ada sebelumnya. Dalam menentukan jangkauan suatu

⁷ Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007), 23.

⁸ Aidiyah, Fihatul. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual pada Industri Kreatif Bidang Desain Fashion". *Masters Thesis Universitas Diponegoro* (2013): 2.

⁹ Roisah, Kholis. *Konsep Hukum Kekayaan Intelektual* (Malang, Setara Press, 2015), 1.

¹⁰ Banyusekti, Sindhu. "Tinjauan Yuridis Mengenai Penggunaan Kesan Estetis Terhadap Perlindungan Suatu Desain Industri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri". *Jurnal Wawasan Hukum* 29, no. 02 (2013): 854.

¹¹ Kariodimedjo, Dina Widyaputri. "Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain Industri". *Jurnal Mimbar Hukum* 22, no. 2 (2010): 275.

desain industri disebut baru, maka haruslah desain tersebut benar-benar berbeda dari kreasi industri yang telah ada.¹²

Kesimpulannya, kriteria unsur kebaruan suatu desain industri menurut Peretujuan TRIPs ialah yang kesan estetisnya memiliki perbedaan yang signifikan serta terdapat perubahan besar (*major change*) dengan desain yang sudah terungkap sebelumnya. Penilaian kebaruan dilakukan dengan cara menggabungkan pandangan ahli dan juga konsumen. Unsur kebaruan (*novelty*) berdasarkan perjanjian TRIPs/WTO berlaku secara internasional. Sebagai konsekuensi dari ratifikasi perjanjian tersebut, Indonesia wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan dari perjanjian tersebut.

3.1.2. Kriteria Unsur Kebaruan (*Novelty*) dalam UU Desain Industri

Pengesahan *Paris Convention* telah mengisi kekosongan hukum dalam peraturan nasional khususnya yang berkaitan dengan HKI. Khusus tentang desain industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 sebagai peraturan pelaksanaannya.

Selain dalam rangka untuk mewujudkan komitmen negara terhadap Persetujuan TRIPs, pada prinsipnya pengaturan Desain Industri di Indonesia ialah untuk memberikan landasan perlindungan dan pengakuan kepemilikan akan suatu karya intelektual manusia yang memberikan kesan estetik pada suatu produk, agar terlindungi dari berbagai pembajakan, peniruan atau penjiplakan atas suatu desain yang telah ada sebelumnya.¹³

Untuk dapat dikatakan memenuhi kriteria unsur kebaruan maka saat dimohonkan perlindungan hak desain industrinya haruslah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Adapun syarat-syaratnya menurut UU Desain Industri Pasal 2, yaitu:

1. Diberikan untuk desain yang baru.
2. Dianggap baru jika desain tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang sudah ada sebelum tanggal penerimaan.
3. Pengungkapan yang dimaksud ialah sebelum:
 - a. tanggal penerimaan
 - b. tanggal prioritas, jika diajukan dengan hak prioritas bahwa desain telah digunakan/diumumkan di dalam maupun di luar Indonesia

Pengecualian terhadap anggapan “telah diumumkan” yaitu apabila desain industri tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaan telah digunakan oleh Pendesain di Indonesia sebagai percobaan untuk tujuan penelitian, pendidikan, atau pengembangan serta telah dipertunjukkan di suatu pameran resmi nasional maupun internasional di dalam maupun luar negeri.

UU Desain Industri lebih menekankan pada baru atau tidaknya suatu desain industri dan tidak menerapkan pendekatan orisinalitas. Permasalahan mendasar dalam perlindungan desain industri pun muncul karena tidak ada definisi jelas yang diberikan oleh UU Desain Industri dan peraturan pelaksanaannya terakit seperti apa unsur kebaruan yang digunakan dan indikator desain industri apa yang dapat disebut baru. Frasa “tidak sama” pada Pasal 2 ayat (2) UU Desain Industri tidak dijelaskan lebih lanjut sehingga dapat menimbulkan pemaknaan atau penafsiran ganda

¹² Ardanel, Asyifa Zahra, dkk. “Implementasi Prinsip Kebaruan (*Novelty*) Desain Konfigurasi (Studi Putusan Nomor: 455 K/PDT.SUS-HKI/2016)”. *Diss, Universitas Diponegoro* (2019): 5.

¹³ Fataruba, Sabri. “TRIPs dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu di Indonesia”. *Jurnal SASI* 26, no. 1 (2020): 4.

(ambiguitas). Sehingga, setidaknya terdapat 2 (dua) pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai frasa “tidak sama”, yaitu pendekatan keseluruhan perbedaan penampilan dan pendekatan identik.¹⁴ *Identical approach* digunakan untuk menguji keidentikan suatu desain dengan desain lainnya. Sedangkan *overall distinction appearance approach* digunakan untuk melihat apakah tampilan suatu produk memiliki ciri khas atau kekhususan pada desainnya yang dapat dilihat dan dinilai dengan kasat mata untuk dibandingkan dengan produk lain yang telah ada.

Penilaian unsur kebaruan suatu desain akan dilakukan pada saat pendaftaran hak desain industri. Hal tersebut dilakukan melalui:

1. Adanya keberatan saat pengumuman pemeriksaan dari pihak lain.
2. Adanya keberatan terhadap keputusan penolakan oleh Direktorat Jenderal HKI (melalui pengajuan kepada Dirjen HKI atau Pengadilan Niaga).
3. Adanya gugatan pembatalan terhadap desain industri yang telah terdaftar (melalui pengajuan kepada Pengadilan Niaga).

3.1.3. Kriteria Unsur Kebaruan (*Novelty*) oleh Lembaga Peradilan di Indonesia

Penyelesaian sengketa jalur litigasi dalam bidang HKI khususnya di bidang desain industri memiliki perbedaan dengan perkara perdata umum. Lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut ialah Pengadilan Niaga yang termasuk di dalam lingkungan pengadilan negeri.

UU Desain Industri tidak menjelaskan lebih lanjut tentang penafsiran atau interpretasi unsur kebaruan yakni pada frasa “tidak sama”, maka dalam hal penafsiran diserahkan dalam pelaksanaan praktek peradilan. Penilaian suatu kebaruan desain industri dihubungkan dengan pembuktian bahwa suatu desain industri pantas didaftarkan. Sehingga, penilaian suatu kebaruan acapkali dilakukan saat proses gugatan pembatalan hak desain industri suatu produk.

Penerapan unsur kebaruan oleh lembaga peradilan bergantung pada proses persidangan pemeriksaan. Lembaga peradilan dalam melakukan pembuktian dapat dibantu oleh ahli dalam hal desain industri yang bersangkutan, yang melihat dari sudut pandangnya sebagai ahli dan juga sebagai konsumen. Pertimbangan hukum Majelis Hakim akan berdasar pada bukti relevan dan keterangan ahli, yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara gugatan hak desain industri.

3.2. *Ratio Decidendi* Hakim dalam Menafsirkan Unsur Kebaruan (*novelty*) dalam Sengketa antara *Eco Bottle vs Biolife* dan *Biolfe Borneo*

UU Desain Industri memberi peluang kepada pihak yang merasa haknya dilanggar agar dapat mengajukan gugatan dalam rangka melindungi kepentingannya. Sehingga, meskipun sertifikat hak desain industri telah didapatkan oleh seorang pemilik desain, maka tidak menutup kemungkinan adanya gugatan yang dapat dilayangkan oleh pihak lain yang memiliki kepentingan.¹⁵

¹⁴ Masnun, Muh Ali. “Menggagas Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikor Kecil dan Menengah Atas Hak Desain Industri di Indonesia”. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 11, no. 2 (2020): 22.

¹⁵ Zuhroh, Dinda Khofidhotuz dan Desmayanti, Rakhmita. “Analisis Yuridis Terhadap Pendaftaran Desain Industri Tanpa Pemeriksaan Substantif Berdasarkan Undang-Undang Desain Industri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 594 K/PDT.SUS-HKI.2017)”. *Reformasi Hukum Trisakti* 1, no. 1 (2019): 9.

Salah satu contoh kasus yang menyangkut unsur kebaruan desain industri yaitu perkara konfigurasi desain botol "*Eco Bottle*" dan "*Biolife*" serta "*Biolife Borneo*" antara Dart Industries, Inc. (perusahaan milik *Tupperware Brands Corporation*) sebagai Penggugat dengan Mariana dkk sebagai Para Tergugat. Adapun perkara tersebut telah diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017 serta Peninjauan Kembali melalui Putusan Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018. Kasus ini berawal dari melesatnya penjualan salah satu produk Penggugat yakni "*Eco Bottle*" sehingga menjadi salah satu aset yang memberikan sumbangsih finansial yang signifikan. Penggugat telah melakukan pendaftaran desain produk "*Eco Bottle*" pada Direktorat Desain Industri dengan nomor ID 0024 152-D untuk perlindungan terhadap konfigurasinya.

Penggugat menemukan adanya peredaran produk botol sejenis yang memiliki konfigurasi yang sama dengan produk *Eco Bottle* milik Penggugat yaitu produk *Biolife* dan *Biolife Borneo* yang didistribusikan Para Tergugat yaitu Mariana dkk. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat telah melayangkan gugatan dan melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memutuskan melalui Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN Niaga Smg pada 27 Desember 2016 yang amarnya menolak gugatan Penggugat.

Kemudian pada tingkat kasasi, Penggugat mengajukan keberatan yang kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dapat dibenarkan yaitu bahwa hakim Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum. Dengan kata lain, Majelis Hakim sependapat dengan keberatan yang diajukan oleh Penggugat. Kemudian, Mahkamah Agung mengadili dengan amar antara lain mengabulkan sebagian gugatan Penggugat serta menyatakan bahwa konfigurasi desain botol *Biolife* dan *Biolife Borneo* yang dipasarkan oleh Para Tergugat memiliki persamaan dengan konfigurasi desain *Eco Bottle* milik Penggugat.

Jika ditelaah lebih mendalam, Majelis Hakim Kasasi pada kasus Dart Industries, Inc. melawan Mariana dkk memutuskan menerima permohonan kasasi dan membatalkan Putusan PN Semarang. Majelis berpendapat bahwa perlu memeriksa pokok perkara dan setelah memeriksa fakta persidangan, menyatakan bahwa konfigurasi desain botol *Biolife* dan *Biolife Borneo* memiliki persamaan dengan konfigurasi desain botol *Eco Bottle* milik Penggugat sesuai dengan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D.

Adapun yang menjadi dalil serta bukti Pemohon Kasasi mengenai unsur kebaruan (*novelty*) antara lain sebagai berikut:

1. Desain *Eco Bottle* merupakan desain industri yang baru dan tidak memiliki persamaan dengan pengungkapan sebelumnya karena belum pernah diungkap sebelum tanggal penerimaan (sesuai Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) UU Desain Industri). Penggugat merupakan pemilik desain *Eco Bottle* yang sah serta diakui negara sehingga mempunyai hak eksklusif.
2. Berlakunya ketentuan TRIPs di Indonesia karena keanggotaannya di WTO, sehingga mengacu pada Pasal 25 ayat (1) pada pokoknya dalam menentukan unsur kebaruan suatu desain industri dengan yang lainnya, harus diperhatikan adanya perbedaan yang signifikan di antara desain-desain tersebut. Sehingga apabila suatu desain industri dilihat secara kasat mata terdapat persamaan yang cukup signifikan dengan desain yang sudah terdaftar sebelumnya, maka desain industri tersebut dinyatakan tidak baru serta memiliki persamaan.

3. Cara penilaian unsur kebaruan suatu desain lewat ada tidaknya persamaan yang dilihat secara kasat mata sudah dilakukan dalam beberapa kasus di Indonesia, yaitu:
 - a. Putusan Nomor 533/K/Pdt.Sus/2008 *juncto* Nomor 05/Desain Industri/2008/PN.Niaga.JKT.PST. antara Jusman Husein dan Tody
 - b. Putusan Nomor 22/K/N/Haki/2005 *juncto* Nomor 05/HAKI/2004/PN.NIAGA.SBY. antara PT. Anglo Sama Permata Motor dan Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha
4. Adapun yurisprudensi kasus di atas digunakan oleh Majelis Hakim perkara lainnya sebagai dasar untuk menilai ada tidaknya persamaan signifikan antara 2 (dua) desain serta menentukan ada tidaknya kebaruan. Perkara yang dimaksud antara lain:
 - a. Putusan Nomor 026K/N/Haki/2007 antara PT. Tirta Intimizu Nusantara dan Abdul Malik Jan, penafsiran Mahkamah Agung dalam menentukan kebaruan yaitu apabila terdapat perbedaan-perbedaan yang signifikan dan jauh dari desain terdahulu.
 - b. Putusan Nomor 033K/N/Haki/2006 antara PT. Sun Industri dengan Kasum Susanto dan PT. Antata Kusuma. Mahkamah Agung menafsirkan bahwa dianggap baru jika desain industri memiliki perbedaan signifikan dengan desain yang sudah ada sebelumnya.
 - c. Putusan Nomor 022K/N/Haki/2006 antara Ferry Sukanto dengan Ir. Susianto. Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa suatu desain dikatakan tidak baru apabila “*do not significantly differ from known designs or combination of known design features*”.
5. Bukti-bukti di atas menunjukkan bahwa peradilan di Indonesia telah membuktikan melalui putusan berkekuatan hukum tetap yaitu bahwa:
 - a. Mahkamah Agung berpedoman pada TRIPs Pasal 25 ayat (1) yang isinya “*do not significantly differ from known designs or combination of known design features*” dalam menentukan ada tidaknya suatu persamaan antara suatu desain dengan desain lainnya.
 - b. Berdasarkan hal tersebut maka penafsiran frasa “tidak sama” pada Pasal 2 ayat (2) UU Desain Industri yakni “berbeda secara signifikan”.

Dengan membenarkan dalil-dalil Penggugat, maka Majelis Hakim juga sependapat dengan Penggugat yang merujuk TRIPs serta beberapa yurisprudensi terkait sebagai acuan dalam menentukan unsur kebaruan yakni berbeda secara signifikan. Berdasarkan pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menggunakan pendekatan penafsiran sistematis dalam memaknai frasa “tidak sama” sebagai unsur kebaruan suatu desain industri, karena merujuk pada ketentuan hukum internasional yang membidangi desain industri.

Kendati demikian, pada tahap Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu Mariana dkk selaku distributor *Bio Life* dan *Biolife Borneo*, Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan Para Tergugat dapat dibenarkan jika dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah ditemukan adanya putusan MARI yang bertentangan dengan Putusan Nomor 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017. Adapun putusan yang dimaksud yaitu Putusan Nomor 333 K/Pdt.Sus-HKI/2018 dan Putusan Nomor 874 K/Pdt.Sus-HKI/2017. Hal ini dikarenakan oleh terdapat kesamaan antara pihak-pihak yang berperkara yaitu Dart Industries, Inc. sebagai Penggugat serta Tergugat yaitu Para Distributor *Bio Life* dan *Biolife Borneo* selain Mariana dkk.

Kemudian yang menjadi persoalan serta dasar gugatan juga sama, yaitu gugatan pelanggaran desain industri dengan dalil *posita* dan *petitum* serta dalam tingkatan yang sama.

Dalam Putusan Nomor 874 K/Pdt.Sus-HKI/2017, Pemohon Kasasi yang dalam hal ini adalah Dart Industries, Inc. berdalil bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum dan dalam menafsirkan ketentuan-ketentuan sehingga tidak sesuai dengan amanat UU Desain Industri dan mengurangi tujuan dan esensi dari UU Desain Industri itu sendiri. Pemohon Kasasi beranggapan bahwa *Judex Facti* cenderung melihat adanya sedikit saja perbedaan kecil pada produk tersebut dibandingkan melihat persamaan yang signifikan di antara desain produk-produk dalam perkara. Kemudian, menanggapi Putusan Mahkamah Agung Nomor 22/K/N/Haki/2005 *juncto* Nomor 05/HAKI/2004/PN.NIAGA.SBY. antara PT. Anglo Sama Permata Motor vs Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha yang dijadikan acuan oleh Pemohon Kasasi, Majelis Hakim Pengadilan Niaga menyatakan bahwa putusan tersebut tidak dapat digunakan karena bersifat kasuitis. Maksud dari Pemohon Kasasi menggunakan yurisprudensi tersebut sebagai acuan yakni untuk menunjukkan bagaimana cara Majelis Hakim sebelumnya menilai unsur kebaruan pada suatu desain industri. Terhadap keberatan-keberatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak dapat dibenarkan karena dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa konfigurasi desain industri botol *Biolife* dan *Biolife Borneo* tidak sama dengan konfigurasi desain *Eco Bottle* baik dari tampak sisi kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, tampak lekukan maupun keseluruhan. Sehingga dapat dikatakan “tidak sama” pengungkapannya karena terdapat kebaruan yang dapat dilihat secara kasat mata, komposisi garis, bentuk, maupun konfigurasinya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa masih terdapat disparitas putusan pengadilan dalam praktek penegakkan hak desain industri di Indonesia. Dapat dilihat pada putusan-putusan yang menjadi yurisprudensi pada kasus di atas dalam menafsirkan frasa “tidak sama” mengacu pada Pasal 25 ayat (1) TRIPs yang pada intinya dalam menentukan unsur kebaruan suatu desain industri dengan yang lainnya, harus diperhatikan adanya perbedaan yang signifikan di antara desain-desain tersebut. Sementara itu, pada kasus *Eco Bottle* dengan *Biolife* dan *Biolife Borneo* Majelis Hakim menafsirkan bahwa adanya sedikit saja perbedaan kecil pada desain produk tersebut maka sudah dianggap adanya suatu kebaruan dan “tidak sama” dengan desain yang pengungkapannya sudah terlebih dahulu. Kedua penafsiran tersebut kemudian dapat membuat berbelitnya penyelesaian sengketa mengenai perlindungan hak desain industri suatu produk di Indonesia. Maka dari itu, terdapat keaburan norma pada Pasal 2 ayat (2) UU Desain Industri khususnya pada frasa “tidak sama” karena tidak ada penjelasan lebih mendetail mengenai makna atau tafsiran dari frasa “tidak sama” apakah terdapat perbedaan secara signifikan atau terdapat perbedaan sedikit saja. Demikian pula dalam Penjelasan UU Desain Industri tidak dijelaskan lebih lanjut.

4. Kesimpulan

Kriteria unsur kebaruan suatu desain industri menurut Peretujuan TRIPs ialah yang kesan estetisnya memiliki perbedaan yang signifikan serta terdapat perubahan besar (*major change*) dengan desain yang telah diungkap sebelumnya. Penilaian kebaruan dilakukan dengan cara menggabungkan pandangan ahli dan juga konsumen. Unsur kebaruan (*novelty*) berdasarkan perjanjian TRIPs/WTO berlaku

secara internasional. UU Desain Industri maupun peraturan pelaksanaannya tidak memberikan definisi yang jelas terakit seperti apa unsur kebaruan yang digunakan dan indikator desain industri apa yang dapat disebut baru. Frasa “tidak sama” pada Pasal 2 ayat (2) UU Desain Industri tidak dijelaskan lebih lanjut sehingga dapat menimbulkan pemaknaan atau penafsiran ganda (ambiguitas). Maka, penafsiran diserahkan dalam pelaksanaan praktek peradilan yang dapat dibantu oleh ahli di bidang desain industri yang bersangkutan. Berdasarkan analisis putusan-putusan pada kasus antara *Eco Bottle vs Biolife*, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat disparitas putusan pengadilan dalam praktek penegakkan hak desain industri di Indonesia. Terdapat kekaburan norma pada Pasal 2 ayat (2) UU Desain Industri khususnya pada frasa “tidak sama” karena tidak ada penjelasan lebih mendetail mengenai makna atau tafsiran dari frasa “tidak sama” apakah terdapat perbedaan secara signifikan atau terdapat perbedaan sedikit saja. Maka dari itu, saran penulis yaitu diperlukan adanya suatu peraturan pelaksana atau perubahan terhadap UU Desain Industri yang mengatur mengenai kriteria unsur kebaruan desain industri suatu produk secara jelas dan spesifik agar nantinya terdapat keseragaman putusan dalam praktek lembaga peradilan di Indonesia dalam memutus gugatan mengenai perlindungan hak desain industri sehingga tujuan penegakkan hukum yang adalah keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum* (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014).
Roisah, Kholis. *Konsep Hukum Kekayaan Intelektual* (Malang, Setara Press, 2015).
Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007).

Jurnal Ilmiah

- Adiyan, Agitya Kresna. “Penerapan Prinsip Kebaruan (*Novelty*) dalam Perlindungan Desain Industri di Indonesia”. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 1*, no. 3 (2013): 3.
Aidiyah, Fihatul. “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual pada Industri Kreatif Bidang Desain Fashion”. *Masters Thesis Universitas Diponegoro* (2013): 2.
Ardanel, Asyifa Zahra, dkk. “Implementasi Prinsip Kebaruan (*Novelty*) Desain Konfigurasi (Studi Putusan Nomor: 455 K/PDT.SUS-HKI/2016)”. *Diss, Universitas Diponegoro* (2019): 5.
Banyusekti, Sindhu. “Tinjauan Yuridis Mengenai Penggunaan Kesan Estetis Terhadap Perlindungan Suatu Desain Industri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri”. *Jurnal Wawasan Hukum 29*, no. 02 (2013): 854.
Fadjri, Ivan, dkk. “Penerapan Asas Kebaruan (*Novelty*) dalam Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri dari Tindakan Similaritas di Indonesia”. *Diponegoro Law Journal 5*, no. 3 (2016): 2-3.
Fataruba, Sabri. “TRIPs dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu di Indonesia”. *Jurnal SASI 26*, no. 1 (2020): 4.

- Kariodimedjo, Dina Widyaputri. "Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain Industri". *Jurnal Mimbar Hukum* 22, no. 2 (2010): 275.
- Masnun, Muh Ali. "Menggagas Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikor Kecil dan Menengah Atas Hak Desain Industri di Indonesia". *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 11, no. 2 (2020): 22.
- Mokoginta, Zico Armanto. "Perlindungan Hukum atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri". *Lex Privatum V*, no. 5 (2017): 124.
- Siswanto, Cecep Tedi. "Pelaksanaan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Terhadap Desain Industri pada Industri Kerajinan Bambu di Wilayah Kabupaten Sleman". *Cakrawala Hukum XI*, no. 1 (2015): 38.
- Sulistianingsih, Dewi dan Satata, Bagas Bilowo N. "Dilema dan Problematik Desain Industri di Indonesia". *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 1 (2019): 2.
- Zuhroh, Dinda Khofidhotuz dan Desmayanti, Rakhmita. "Analisis Yuridis Terhadap Pendaftaran Desain Industri Tanpa Pemeriksaan Substantif Berdasarkan Undang-Undang Desain Industri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 594 K/PDT.SUS-HKI.2017)". *Reformasi Hukum Trisakti* 1, no. 1 (2019): 9.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045.
- TRIPs Agreement (Agreement of Trade Related Intellectual Property Rights)*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4465.

Yurisprudensi

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 874 K/Pdt.Sus-HKI/2017.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 333 K/Pdt.Sus-HKI/2018.
- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN Niaga Smg.