



**PENERAPAN ASAS KEBARUAN (*NOVELTY*) DALAM PERLINDUNGAN
HUKUM PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI DARI TINDAKAN
SIMILIARITAS DI INDONESIA**

Ivan Fadjri*, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : ivanfadjri.98@gmail.com

Abstrak

Pada prinsipnya perlindungan hukum pemegang hak desain industri diberikan kepada pihak yang mendaftarkan pertama kali. Selain itu, desain industri yang didaftarkan harus memiliki unsur kebaruan (*novelty*) atau tidak boleh sama dengan desain industri yang telah diungkapkan sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui penerapan asas kebaruan (*novelty*) dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri terhadap tindakan similiaritas dan mengetahui faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan similiaritas dalam desain industri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa ketidaktegasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dalam mengatur metode pendekatan untuk menilai unsur kebaruan. sehingga dalam praktiknya penafsiran terhadap ketentuan pasal tersebut diserahkan kepada hakim dalam proses pengadilan jika terjadi sengketa. Dalam praktiknya di Indonesia masalah penafsiran atas kriteria kebaruan (*novelty*) tersebut masih berbeda satu dengan lainnya yaitu apakah suatu desain industri dapat dikatakan baru berdasarkan perbedaan yang hanya sedikit atau berdasarkan perbedaan yang jauh signifikan. Faktor yang menyebabkan terjadinya similiaritas dalam desain industri yaitu tidak dilakukannya pemeriksaan substantif terhadap pendaftaran desain industri karena dalam hal tidak ada keberatan dari pihak lain maka pihak yang mendaftarkan dapat langsung diberikan hak atas desain industri.

Kata kunci : Asas Kebaruan (*Novelty*), Desain Industri

Abstract

In principle, legal protection of industrial design right holder is given to those who register in the first time. In addition, the industrial design which is registered must have an element of novelty (novelty) or should not be the same with the industrial design which has been disclosed previously as stipulated in Article 2 of Law No. 31 of 2000 on Industrial Designs. The purpose of this research is to investigate the application of the principle of novelty (novelty) to provide legal protection for rights holders against acts similarities industrial design and to identify the factors that cause actions of similarities in industrial design. Based on the research which the writer conducted, the result of indecision of Act No. 31 of 2000 on Industrial Designs in organizing approach to assessing the element of novelty. So, in practice the interpretation of the provisions of the article submitted to the judge in a court in case of dispute. In practice in our county, Indonesia the problem of interpretation of the criteria of novelty (novelty) are still different from one to another, which a new industrial design can be said based on the difference just a little or the differences is much significant. Factors that cause similarities in industrial design that is not doing the substantive examination of industrial design registration because if there is no objection from the other party, the parties can register directly granted the right to industrial design.

Keywords: Principles Novelty (Novelty), Industrial Design

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai suatu negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, harus memberikan keadilan, keamanan, ketertiban, kesejahteraan dan lain sebagainya bagi masyarakat. Untuk hal-hal tersebut, maka dibutuhkan suatu pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, pembangunan tersebut harus memiliki konotasi positif terhadap perkembangan budaya masyarakat. Pembangunan nasional diantaranya adalah pembangunan perekonomian untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, maka dibutuhkan perangkat hukumnya untuk segala bidang perekonomian guna mengatur pembangunan nasional. Perindustrian sebagai salah satu bidang dalam perekonomian juga membutuhkan perangkat hukum.

Sejalan dengan berkembangnya pertumbuhan ekonomi maka berkembang pula kehidupan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terutama pada sektor industri dan perdagangan. Dimana dari sektor industri itulah berbagai produk yang beranekaragam dihasilkan dengan menggunakan teknologi-teknologi yang canggih dan modern. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah satu faktor yang dominan dalam memenangkan persaingan dengan menggunakan keunggulan berupa kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang sangat berkaitan dengan bidang kekayaan intelektual.

Hak milik intelektual merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi manusia.¹ Desain industri merupakan salah satu hak milik perindustrian yang terus berkembang. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, industri memiliki karakter yang eksklusif. Dalam hal ini pendaftaran adalah syarat mutlak untuk terjadinya hak industri.²

Pengembangan desain industri membutuhkan kreativitas dan inovasi yang terus menerus. Originalitas dari suatu desain industri menjadi salah satu topik yang seringkali dipertanyakan ketika terdapat suatu produk yang desainnya memiliki kemiripan-kemiripan tertentu terhadap desain dari produk lain

¹ Budi Santoso, 2011, *HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Semarang: Pustaka Magister, hlm 7

² Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Industri di Indonesia*, Jakarta, *Dalam Era Perdagangan Bebas*, Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 59.



yang sejenis. Permasalahan mengenai desain industri di Indonesia tidak jarang diusut melalui jalur hukum oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan penyelesaian dari kasus desain industri yang dihadapinya. Desain industri merupakan salah satu hak atas kekayaan intelektual pada dunia perindustrian yang harus dilindungi oleh suatu negara. Ketentuan hukum tentang desain industri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu pembahasan yang lebih menyeluruh untuk memahami kondisi sebenarnya dari kasus-kasus sengketa desain industri di tanah air tercinta. Similiaritas dipandang dari esensi produksi yang hampir sama, dimana salah satu pihak meniru seluruhnya atau sebagian besar unsur desain tersebut. Similiaritas atau kemiripan belum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Similiaritas atau kemiripan merupakan sesuatu yang mungkin terjadi walaupun dalam desain industri, desain harus memiliki asas kebaruan (*novelty*). Tidak ada ukuran yang jelas mengenai seberapa banyak persentase kesamaan antara kedua jenis produk sehingga dapat dikatakan melanggar hak desain industri orang lain.

Pada kenyataannya banyak terjadi sengketa desain industri yang mengakibatkan pembatalan pendaftaran desain industri dikarenakan desain yang didaftarkan mempunyai kemiripan dengan desain industri yang sebelumnya sudah terdaftar. Pembatalan pendaftaran

desain industri dapat dilakukan berdasarkan permintaan pemegang hak desain industri, dan berdasarkan gugatan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan ke Pengadilan Niaga. Contoh salah satu sengketa desain industri yaitu, Kasus Desain Industri Lemari CBK 124 Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/N/HaKI/2005 Jo. Putusan Pengadilan Niaga No. 46/Desain Industri/2004/ PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam kasus diatas dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah tepat memutuskan bahwa desain industri lemari yang didaftarkan oleh tergugat atas nama Robert Ito tidak memiliki unsur kebaruan. Karena Hakim Pengadilan Niaga telah benar menyatakan ada unsur persamaan pada pokoknya pada konfigurasi antara desain industri milik penggugat berupa lemari CBK 124 dengan desain industri lemari milik tergugat. Akan tetapi dalam putusan Mahkamah Agung kurang memperhatikan unsur kebaruan berupa pengungkapan sesuai dengan pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Desain Industri. Hakim Mahkamah Agung membenarkan bahwa belum keluarnya sertifikat penggugat tidak dapat dianggap telah ada pengungkapan sebelumnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, mendorong penulis untuk melakukan suatu penelitian tentang penerapan asas kebaruan (*novelty*) dalam perlindungan hukum terhadap desain industri dari tindakan similiaritas. Terlihat jelas bahwa permasalahan penerapan asas kebaruan dalam upaya perlindungan desain industri di Indonesia berpengaruh bagi kepastian hukum

dalam penegakkan hukum desain industri karena belum ada pengaturan prinsip kebaruan yang pasti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri di Indonesia, sehingga perlu adanya sebuah kepastian terhadap pengaturan prinsip kebaruan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dianggap relevan dan sesuai dengan tujuan penulisan adalah :

1. Bagaimana penerapan asas kebaruan (*novelty*) dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri terhadap tindakan similiaritas berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ?
2. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindakan similiaritas dalam desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penggunaan jenis penelitian yuridis-normatif dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek yakni dari aspek yuridis penelitian ini mencoba mengkaji hukum dan peraturan perundangan yang berlaku yakni dalam hal penerapan asas kebaruan (*novelty*) yang ada dalam Undang-Undang Republik Negara Indonesia

Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Sedangkan dari aspek normatif yakni mencoba menganalisis permasalahan yang ada pada peraturan atau norma tersebut.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat – sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat.

Metode pengumpulan data diperoleh dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Data sekunder adalah data yang diperoleh antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian. Untuk memperkuat bahan hukum sekunder, penulisan hukum ini dilengkapi wawancara dengan Ditjen HKI.

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Dalam metode analisis kualitatif, data yang telah terkumpul tersebut, dipilih dan disusun secara sistematis, kemudian di analisis secara objektif yang merupakan jawaban untuk permasalahan yang

ada pada penelitian ini. Selanjutnya hasil analisis dan kesimpulan tersebut disusun dalam karya ilmiah dengan bentuk penulisan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Kebaruan (*Novelty*) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Terhadap Tindakan Similiaritas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Di Indonesia dahulu desain industri tercakup dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Sebelumnya tidak ada pengaturan khusus mengenai desain industri. Sesuai dengan amanat Presiden Nomor R.43/PU/XII/1999, tertanggal 8 Desember 1999 pemerintah mengajukan rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri yang bersamaan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Dagang dan Rancangan Undang-Undang tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu kepada Dewan Perwakilan Rakyat³. Akhirnya dicapai kesepakatan untuk menyetujuinya disahkannya Rancangan Undang-Undang tersebut pada tanggal 20 Desember 2000 yang kemudian disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045.

Latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang desain industri sebagai bagian dari sistem hak atas kekayaan intelektual;
- b) Bahwa hal tersebut diatas didorong pula oleh kekayaan budaya dan etnis Bangsa Indonesia yang sangat beranekaragam merupakan sumber bagi pengembangan desain industri;
- c) Bahwa Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai desain industri.

Adapun perlindungan hukum pemilik hak desain industri yang

³ Usman, Rachmadi, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, Bandung , P.T Alumn. Hlm. 418

diberikan oleh negara yaitu perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif adalah perlindungan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu pelanggaran hak desain industri dan tentu saja perlindungan ini merupakan sebuah bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan. Perlindungan ini juga sangat berkaitan dengan kesadaran dari pemilik hak desain industri itu sendiri untuk mendaftarkan desain industrinya agar mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Perlindungan represif adalah perlindungan yang dilakukan secara langsung untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi berupa pelanggaran hak atas desain industri. Tentunya dengan demikian peranan lebih besar berada pada lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Kejaksaan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran desain industri.

Dalam HKI dikenal ada dua sistem pengakuan terhadap suatu hak yakni prinsip deklaratif dan prinsip konstitutif. Sistem konstitutif dalam HKI adalah suatu sistem perlindungan HKI yang mengharuskan adanya pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hak, atau yang dikenal juga dengan sebutan *first to file system*. Pendaftaran adalah bentuk perlindungan hukum yang menimbulkan kepastian hukum. Untuk itu, menurut sistem konstitutif HKI seseorang hanya dapat diakui dan dilindungi oleh undang-undang

jika didaftarkan. Tidak didaftarkan berarti tidak ada pengakuan dan tidak ada perlindungan hukum⁴. Sedangkan sistem deklaratif dalam HKI adalah suatu sistem perlindungan HKI yang tidak mewajibkan pemiliknya untuk mendaftarkan HKI. Sistem deklaratif memberikan perlindungan hukum kepada pencipta/pemegang/pemakai pertama HKI, sehingga sistem deklaratif sering disebut juga *first to use system*. Jika ada pihak lain yang mengaku sebagai pihak yang berhak atas suatu kekayaan intelektual, pencipta/pemegang/pemakai pertama yang berhak atas HKI tersebut harus membuktikan bahwa dialah sebagai pencipta/pemegang/pemakai pertama yang berhak atas kekayaan intelektual tersebut. Sistem deklaratif disebut juga sistem pasif karena memberikan asumsi bahwa pihak yang terdaftar tersebut sebagai pemakai pertamanya. Melalui sistem ini tidak diselidiki siapa sebenarnya pemilik asli yang bersangkutan, hanya diperiksa apakah sudah lengkap permohonannya dan apakah tidak ada pihak pemilik serupa yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran.

Dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan bahwa pendaftaran yang pertama kali yang dapat dikategorikan baru dapat diartikan bahwa orang yang pertama mengajukan permohonan akan mendapat perlindungan, bukan berdasarkan ketentuan bahwa orang

⁴ Abdulkadir, Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm 157



yang pertama mendesain yang mendapat perlindungan hukum atas desain industrinya. Asas kebaruan dalam desain industri ditentukan oleh suatu pendaftaran yang pertama kali, hal ini tentu berbeda dengan asas orisinalitas dalam hak cipta. Pada asas kebaruan desain industri berlakukannya sebuah kebaruan ditetapkan dengan suatu pendaftaran yang pertama kali diajukan dan tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan desain industri yang diajukan tidak baru baik secara lisan maupun tertulis.

Kriteria kebaruan (*novelty*) maupun orisinalitas (*originality*) dapat berbeda di setiap negara. Hal ini dipengaruhi oleh dilakukan atau tidaknya pemeriksaan atas bentuk dan substansi dalam proses permohonan desain industri⁵. Suatu desain industri yang dapat dikatakan sama apabila dua desain yang diperbandingkan adalah benar-benar identik sama. Apabila ada sedikit saja unsur yang berbeda, baik bentuk, konfigurasi, komposisi garis dan warnanya, hal tersebut masih tetap dikatakan baru. Dengan kata lain, walaupun mirip hal tersebut tetap dianggap tidak sama. Dengan adanya penafsiran seperti itu, kriteria kebaruan yang berada di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri memungkinkan banyaknya terjadi konflik atau sengketa di lapangan karena banyaknya produk-produk yang beredar di pasaran yang memiliki persamaan ataupun kemiripan, tetapi pemegang sertifikat desain industri sulit untuk dapat

menuntut pihak lain yang dianggap melanggar karena untuk dapat dianggap melanggar, desain industri pihak lain tersebut harus betul-betul sama.

Adapun kelemahan lain dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ini terletak pada tidak diwajibkannya pemeriksaan substantif pada pendaftaran desain industri tersebut. Hal ini disebabkan tidak adanya keberatan dari pihak lain telah menjadi salah satu permasalahan mendasar dalam implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dengan tidak adanya pemeriksaan substantif, berarti terhadap setiap permohonan desain industri harus dikabulkan dan pendaftar mendapatkan sertifikat desain industri. Sistem yang demikian berpotensi menimbulkan banyak kasus di bidang desain industri. Hal ini menimbulkan ketidakadilan, jika dalam hal pengumuman permohonan desain industri ada keberatan dari pihak lain, sehingga pemeriksa akan melakukan pemeriksaan substantif. Namun, jika tidak ada keberatan dalam hal pengumuman permohonan desain industri dari pihak lain, maka dengan serta merta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memberikan hak desain industri.

Berdasarkan kelemahan substantif yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, banyak desain industri yang tidak baru terpaksa harus dikabulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan substantif pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

⁵ WIPO Publication No.450(E), tanpa tahun, *What is Intellectual Property*, hlm 13.

Kelemahan substantif dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ini ternyata banyak dimanfaatkan oleh para pemohon yang beritikad tidak baik. Dengan menggunakan sertifikat desain industri yang didapat, mereka memberikan somasi dan mengancam akan melaporkan secara pidana para pesaing bisnis mereka, meminta agar melakukan penghentian pembuatan atau pemasaran atas produk-produk yang desainnya sama dengan pemegang hak desain industri, dan apabila tidak melakukan apa yang dimintakan oleh pemegang hak tersebut maka mereka lalu akan menuntut secara pidana berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, meminta ganti rugi dengan nilai yang cukup besar jumlahnya⁶.

Didalam sengketa sengketa terdapat penerapan prinsip kebaruan (*novelty*) dalam desain industri yang berbeda-beda, ada sengketa desain industri yang menggunakan penerapan prinsip kebaruan (*novelty*) dengan menafsirkan bahwa suatu desain industri tersebut dianggap baru apabila ia memiliki perbedaan dari desain yang telah ada, meskipun perbedaan tersebut hanya sedikit dan pada bagian-bagian tertentu saja, sehingga masih menimbulkan kesan mirip dari desain yang telah ada sebelumnya. Di samping itu juga terdapat penerapan terhadap prinsip kebaruan (*novelty*) yang menafsirkan bahwa desain industri dianggap baru

apabila ia memiliki perbedaan yang jauh dan signifikan dari desain yang telah ada terdahulu, sehingga tidak ada unsur kemiripan dengan desain yang telah ada terlebih dahulu.

Dalam praktiknya di Indonesia masalah penafsiran atas kriteria kebaruan (*novelty*) tersebut masih berbeda satu dengan lainnya baik penafsiran oleh para saksi ahli, Dirjen HKI, maupun oleh aparat penegak hukum, ketidakjelasan dari kriteria kebaruan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tentu akan menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukum di lapangan. Hal tersebut juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum. Sehingga peran hakim dalam mengambil keputusan dalam proses pengadilan akan menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan.

B. Faktor - Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindakan Similiaritas Dalam Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

1. Tidak Dilakukannya Pemeriksaan Substantif Terhadap Pendaftaran Desain Industri.

Suatu hak desain industri diberikan atas dasar permohonan dan setiap permohonan harus diajukan untuk satu desain industri atau beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau yang memiliki kelas yang sama. Permohonan desain industri yang telah diajukan akan

⁶ Sinungan, Ansori, 2011, *Perlindungan Desain Industri (Tantangan Dan Hambatan Dalam Praktiknya Di Indonesia)*, Bandung, PT. Alumni, hlm 365

dilakukan pemeriksaan. Diawali dengan pemeriksaan administratif. Setelah melewati pemeriksaan administratif selanjutnya akan diumumkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual kepada masyarakat. Dalam hal adanya keberatan pada saat pengumuman maka akan dilakukan pemeriksaan substantif.⁷ Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan terhadap permohonan untuk mengetahui aspek kebaruan yang dimohonkan yang dapat dilakukan dengan menggunakan referensi yang ada. Berdasarkan pasal 26 ayat (5) pemeriksaan substantif hanya dilakukan apabila ada keberatan dari pihak lain. Dengan tidak adanya pemeriksaan substantif berarti terhadap setiap permohonan desain industri harus dikabulkan dan langsung diberikan sertifikat desain industri tanpa melihat apakah desain industri yang diajukan permohonannya tersebut telah memenuhi persyaratan kebaruan (*novelty*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Akibatnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak bisa melakukan pengawasan secara objektif terhadap persyaratan kebaruan dari setiap permohonan desain industri yang dimohonkan.

2. Tidak Dipenuhinya Asas Kebaruan (*Novelty*) Dalam Suatu Desain Industri.

Asas kebaruan, yakni pada saat desain industri didaftarkan, tidak ada pengungkapan atau publikasi

sebelumnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Asas kebaruan dalam desain industri harus dibedakan dengan asas orisinal dalam hukum hak cipta. Pengertian baru atau kebaruan dalam hukum desain industri ditetapkan dengan suatu pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat pendaftaran itu diajukan serta tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan atau publikasi sebelumnya. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, untuk menentukan suatu desain industri itu dapat dianggap baru, penilaiannya dilakukan dengan baku uji (*test*) apakah pada saat pendaftaran, desain tersebut telah didaftarkan oleh pihak lain, atau diumumkan atau digunakan di Indonesia. Penentuan suatu desain industri yang baru bukan dilihat dari pendaftaran pertama kali diajukan, tetapi harus dilihat adakah pengungkapan atau publikasi sebelumnya baik tertulis maupun tidak tertulis.

3. Tidak Adanya Penjelasan Persamaan Pada Pokoknya Dalam Undang-Undang Desain Industri No.31 tahun 2000.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang berlaku di Indonesia hanya mengenai nilai *novelty* (kebaruan) untuk menolak atau mengabulkan suatu permohonan pendaftaran desain industri. Sebagai Negara-Negara Industri maju, seperti halnya yang berlaku di Jerman dan Jepang dimana senantiasa menerapkan nilai kemiripan, kreatifitas dan karakter

⁷ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, Bandung, P.T Alumni, Hlm 418

individu atas suatu desain industri. Sistem hukum di Indonesia tidak mengenal hal-hal tersebut, sehingga walaupun desain industri tersebut sudah tidak baru namun apabila digabung dengan desain yang tidak baru lagi sehingga menjadikan tampilan bentuk desain yang baru dan berbeda dengan desain sebelumnya, maka akan dinilai sebagai desain industri baru (*novelty*) sehingga dapat terdaftar pada Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Rumusan pendekatannya untuk menentukan suatu desain industri mengenai adanya persamaan pada pokoknya atau tidak sama, yaitu mengacu sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pasal 2 ayat (2) menyatakan desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Dalam pasal tersebut menggunakan kata "tidak sama" akan tetapi dalam penjelasannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tersebut tidak menjelaskan pengertian maupun batasan kata "tidak sama" ataupun kemiripan antara desain yang satu dengan desain yang lain dapat dikatakan mempunyai unsur persamaan pada pokoknya atau berbeda. Belum ada peraturan perundang-undangan lain yang menjelaskan mengenai unsur tidak sama ataupun persamaan pada pokoknya dalam suatu desain industri, akan tetapi pelaksanaan desain industri didasari pada perjanjian internasional, yaitu *Trade-Related Aspect Intellectual Property*

Rights (TRIPs) yang dalam Pasal 25 TRIPs ditetapkan bahwa setiap negara anggota perjanjian dapat membuat aturan mengenai pemberian hak desain industri. Dalam pendaftaran desain industri pemeriksaan substantif bertujuan untuk memeriksa syarat kebaruan atau unsur kesamaan dari suatu desain industri yang akan didaftarkan. Syarat kebaruan merupakan syarat yang paling sulit dipenuhi karena memerlukan tenaga ahli dibidangnya. Disamping itu kriteria mengenai adanya persamaan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri memerlukan penjelasan lebih lanjut karena menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat juga desain industri yang telah terdaftar dapat diajukan gugatan pembatalannya karena penafsiran yang berbeda. Dasar untuk mempertimbangkan ada atau tidaknya kesamaan suatu desain industri haruslah dibuktikan dengan bentuk yang asli antara desain industri yang akan didaftarkan dengan desain industri yang lain secara utuh agar dapat diketahui letak perbedaan dan kesamaan bentuk, komposisi warna, komposisi garis dan gabungannya ataupun konfigurasi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penegakan hukum terkait desain industri di

Indonesia tidak memiliki klausula yang khusus, maupun penjelasan yang terperinci dan jelas mengenai prinsip kebaruan (*novelty*) yang dapat di terapkan dalam penyelesaian sengketa desain industri yang terjadi di Indonesia. Dalam ratifikasi ketentuan *TRIPs article 25* ayat (1), yang di tuangkan dalam undang-undang tersebut belum sepenuhnya dicerna dengan baik. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri hanya memberikan ketentuan bahwa desain yang mendapat perlindungan adalah desain yang bersifat baru, dan kebaruan tersebut hanya dilihat dari sudut pandang bahwa desain industri pada tanggal penerimaannya tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, dimana di dalam praktiknya masih banyak menimbulkan permasalahan. Hal-hal yang menurut penulis masih adanya kekurangan dan perlu adanya perbaikan dan diperbaharui adalah perlindungan represif yang dilakukan oleh aparat-aparat hukum serta pejabat-pejabat diruang lingkup Direktorat Hak Kekayaan Intelektual yang masih sangat kurang, pengertian dari desain industri yang baru yang seharusnya tidak memakai lagi sistem kesamaan tetapi memakai sistem kemiripan.

2. Upaya hukum yang dilakukan pemegang hak desain industri terhadap pelanggaran hak desain industri bisa melalui jalur keperdataan maupun jalur pidana. Penyelesaian hukum melalui jalur keperdataan dapat dilakukan

dengan menggunakan lembaga penyelesaian sengketa alternatif atau arbitrase atau gugatan ke Pengadilan Niaga. Sedangkan dalam hal dimana terjadi sengketa yang mengandung unsur-unsur yang pidana, maka proses penyelesaian sengketa desain industri dapat dilakukan melalui proses pidana itu sendiri yang dapat dimulai dengan cara melaporkan perbuatan pidana atas desain industri kepada pihak yang berwenang.

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis sebagaimana dipaparkan di dalam penulisan ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya sebuah perubahan atau amandemen terhadap beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri khususnya pada ketentuan mengenai standar dari kebaruan suatu desain yang menjadi fokus pada penelitian penulis. Sehingga di masa depan tidak lagi ada dualisme dalam penerapan prinsip kebaruan di Indonesia dalam menentukan kebaruan dari sebuah desain industri serta tidak adanya pelanggaran yang dilakukan desain baru terhadap desain terdahulu. Dengan demikian akan menimbulkan kepastian hukum bagi pelaku industri di Indonesia, khususnya pemilik hak desain industri.
2. Perlu adanya penyamaan persepsi atau penafsiran atas kriteria kebaruan (*novelty*), baik penafsiran oleh para saksi ahli, Dirjen HKI, maupun oleh aparat

penegak hukum, sehingga tidak lagi timbul ketidakjelasan dari kriteria kebaruan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang tentu akan menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukum di lapangan. Hal ini perlu dilakukan sejalan dengan proses pembenahan atau perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan yang terakhir, perlu adanya kewajiban untuk pemeriksaan substantif pada saat pendaftaran desain industri. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada lagi timbul 2 sertifikat yang memiliki desain industri yang sama atau dengan kata lain tidak ada lagi sertifikat yang timbul terhadap desain industri yang memiliki persamaan sebelumnya.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU TEKS

- Abdulkadir, Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh, Dan Andriana Krisnawati, 2005, *TRIPS-WTO & Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia)*, Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Amien Soetijanto, Nugroho, 2005, *Penyusunan Deskripsi Desain Industri*, Jakarta
- Blakeney, Michael, 1996, *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights: A Concise Guide To The Trips Agreement*, Great Britain, Sweet & Maxwell
- Djumhana, Muhamad, 2006, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Djumhana, Muhamad, 1999, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti
- Hariyani, Iswi, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia
- Ibrahim, Johny, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia
- Mayana, Ranti Fauza, 2004, *Perlindungan Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia
- Mukti Fajar dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Munandar, Haris, Sitanggang, Sally, 2008, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*, Jakarta, Penerbit Erlangga



- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju
- Nawawi, H. Hadari, 1996, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada
- OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Santoso, Budi, 2011, *HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Semarang, Pustaka Magister
- Simanjuntak, Yoan Nursari, 2006, *Hak Industri; Sebuah Realitas Hukum dan Sosial*, Surabaya, Srikandi
- Sinungan, Ansori, 2011, *Perlindungan Desain Industri (Tantangan Dan Hambatan Dalam Praktiknya Di Indonesia)*, Bandung, PT. Alumni
- Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press
- Usman, Rachmadi, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, Bandung, P.T Alumni
- Zainal Asikin, Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
- Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
- MAKALAH, ARTIKEL, BERITA, DAN LAIN LAIN**
- Hendra Setiawan, 2008, *Penilaian Kebaruan Menurut Hukum Desain Industri Indonesia (online)*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho120446/>
Penilaian-Kebaruan-Menurut-Hukum-Desain-Industri-Indonesia, diakses pada 9 Desember 2015
- Andrieansjah Soeparman, 2007, *Jenis Permohonan, Penilaian Kebaruan, dan Penggunaan Hak Desain Industri di Indonesia*, Jakarta, Media HKI, volume IV, nomor 5, Penerbit Ditjen HKI
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2013, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, DJHKI Kementrian Hukum dan HAM RI
- WIPO Publication No.450(E), tanpa tahun, *What is Intellectual Property*
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**