

Tolok Ukur Kebaruan Dalam Desain Industri

Oleh: Liona Isna Dewanti
Alumni FH UII Yogyakarta
e-mail:

Abstract

Novelty test becomes legal principle that needs attention in protection of industrial design. Only the newest design gets the rights. In fact, although industrial design has been registered on Directorate General of Intellectual Property Rights, it often happens that a claim relates to the legal test of novelty on industrial design. There are no clear parameters of novelty on Industrial Design in the Act Number 30 Year 2000. The following article examines the legal test of novelty on industrial design. Therefore, the question, what is the legal test of novelty on industrial design? Unclear parameter about novelty arising difficulties in deciding the new industrial design.

Keywords: Kebaruan, desain Industri

Pendahuluan

Sebagai bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), industri memiliki karakter yang eksklusif. Berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 2000 hak atas industri diberikan negara kepada pen dalam jangka waktu tertentu.¹ Pendesain mempunyai hak untuk menggunakan industri tersebut untuk dirinya sendiri atau kepada pihak lain berdasarkan persetujuannya untuk periode waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini pendaftaran adalah syarat mutlak untuk terjadinya hak industri.² Tanpa pendaftaran, tidak akan ada hak atas industri, juga tidak ada perlindungan hukum.

¹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU No. 31 Tahun 2000), menyatakan bahwa perlindungan terhadap hak industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan”.

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

Asas menjadi prinsip hukum yang juga perlu mendapat perhatian dalam perlindungan hak atas industri ini. Hanya yang benar-benar baru, yang dapat diberikan hak. Nilai dapat diukur melalui beberapa unsur seperti kombinasi dari yang sudah ada, ataupun yang memang berbeda dari yang sebelumnya.³ UU No. 31 Tahun 2000 menjelaskan lebih lanjut mengenai tolok ukur apa yang menjadi ukuran itu sendiri.

Definisi dan Ruang Lingkup Industri

Perlindungan atas industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Jadi ia merupakan produk intelektual manusia, produk peradaban manusia.⁴

Menurut David I. Brainbridge, adalah aspek dari gambaran suatu benda. Dalam HKI, bukanlah benda itu sendiri. memiliki arti yang lebih sempit. Arti kata mengacu pada gambaran suatu bentuk atau gambar yang menunjukkan susunan suatu benda. Kemungkinan lain yang dapat terjadi adalah dengan pola dekoratif, tetapi dalam istilah hukumnya David I. Brainbridge menyatakan bahwa *design is definite based on the reference to the rules that is applied on the registered design or the right of design.*⁵

Jeremy Philips and Alison Firth berpendapat bahwa mencakup segala aspek tentang bentuk atau konfigurasi baik internal maupun eksternal baik yang merupakan bagian maupun keseluruhan dari sebuah benda. Dekorasi permukaan dikesampingkan dan suatu harus spesifik.⁶ Lebih jauh mereka memberikan pendapat:⁷

"A design is not, therefore, a product or a means by which a product is made, it is the aesthetic feature which appeals to the eye and thus gives an attractive or distinctive quality to the goods to which it is applied. The meaning

³ John R. Kennel, et.al, "Novelty and Anticipation, Corpus Juris Secundum", 69 C.J.S. ts § 30, J. Int'l L., 2007, hlm. 37.

⁴ OK. Saidin. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Perkasa. Jakarta. 2004, hlm. 467.

⁵ David I. Brainbridge, *Intellectual Property*, Third Edition, Pitman Publishing, London, 1996, hlm. 356.

⁶ Jeremy Philips and Alison Firth, *Introduction to Intellectual Property Law*, Third Edition, Butterworth, London, 1999, hlm. 317

⁷ *Ibid.*, hlm. 342.

of 'shape', 'configuration', 'pattern' and 'ornament' are not defined by statute and could, it is submitted, have been left out of the definition of design without any loss meaning-unless there is a feature which, in the finished article, appeals to and is judged solely by the eye, and which is not a shape, configuration, pattern or ornament."

Dengan demikian merupakan gambaran keindahan yang memberikan daya tarik atau kualitas khusus untuk barang-barang yang diterapkan.

Black's Law Dictionary mendefinisikan industri sebagai bentuk, konfigurasi, pola atau ornament yang digunakan dalam proses industri, dan sering digunakan sebagai penciri penampilan suatu produk⁸.

Dalam hukum positif Indonesia, industri diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000. Pasal 1 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 merumuskan industri sebagai berikut:

" 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 serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan."

World Intellectual Property Organization (WIPO) memberikan definisi yang rinci mengenai industri sebagai berikut:⁹

"Any composition of lines or colors or any three dimensional form, whether or not associated with lines or colors, is deemed to be an industrial design, provided that such composition or forms gives a special appearance to a product of industry or handicraft and can serve as a pattern for a product of industry or handicraft."

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa industri meliputi pula pola untuk barang kerajinan, selain untuk barang industri.

industri adalah "pola" yang digunakan dalam proses pembuatan barang baik secara komersial dan berulang-ulang. Karakter penggunaan berulang adalah suatu pembeda dari kreasi dalam hak cipta. Karakter

⁸ Bryan A. Garner, et, al, eds, *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition, West Publishing Co, St. Paul, Minn, 2004, hlm. 791.

⁹ <http://www.wipo.int>, diakses pada 2 September 2007.

yang lain sebuah industri adalah adanya hubungan dengan estetika, keamanan, dan kenyamanan dalam penggunaan suatu produk, sehingga mendukung dalam pemasarannya.¹⁰

Perlindungan industri berbeda dengan hak cipta. Dalam industri perlindungan industri diberikan pada produk yang baru atau original. Sebuah dinyatakan baru atau original apabila memiliki perbedaan dari yang sebelumnya atau modifikasi dari itu. Singkatnya, lebih menekankan pada segi estesisnya.

Dalam , perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001. Ada 3 (tiga persyaratan) agar suatu penemuan dapat dikan harus mengandung (*novelty*); mengandung inventif dan dapat diterapkan dalam industri.

Tidak semua industri yang dihasilkan oleh pendapat dilindungi dengan hak. Hanya industri yang benar-benar baru yang mendapatkan hak eksklusif dari negara.

Asas Perlindungan Industri

Disamping berlakunya asas-asas (prinsip hukum) hukum benda terhadap hak atas industri, asas hukum yang mendasari hak ini adalah¹¹:

1. Asas publisitas;
2. Asas kemanunggalan (kesatuan); dan
3. Asas kebaruan

Asas publisitas bermakna bahwa adanya hak tersebut didasarkan pada pengumuman atau publikasi di mana masyarakat umum dapat mengetahui keberadaan tersebut. Untuk itu hak atas industri itu diberikan oleh Negara setelah hak tersebut terdaftar dalam Berita Resmi Industri. Di sini perbedaan yang mendasar dengan hak cipta, yang menyangkut sistem pendaftaran deklaratif, sedangkan hak atas menganut sistem pendaftaran konstitutif.

Untuk pemenuhan asas publisitas inilah diperlukan ada pemeriksaan oleh badan yang menyelenggarakan pendaftaran.

Pemeriksaan terhadap permohonan hak atas industri mencakup dua hal sebagai berikut:

1. pemeriksaan administratif
2. pemeriksaan substantif

¹⁰ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedilah, *op. cit.*, hlm. 220.

¹¹ OK. Saidin, *op. cit.*, hlm. 477.

Tentang langkah-langkah pemeriksaan administratif, prosedur yang dilalui adalah sebagai berikut:

1. Di Indonesia badan yang melakukan pemeriksaan terhadap permohonan hak atas industri adalah Direktorat Jenderal HAKI yang berada di bawah Department Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Apabila hak atas industri itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan atau apabila ternyata terdapat kekurangan dalam pemenuhan persyaratan atau juga permohonan dianggap telah ditarik kembali maka Direktorat Jenderal akan menerbitkan keputusan penolakan atas permohonan hak tersebut.
3. Pemohon atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau keputusan penolakan atau anggapan penarikan kembali permohonan tersebut dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penolakan atau pemberitahuan penarikan kembali permohonan tersebut.
4. Dalam hal pemohon tidak mengajukan keberatan, keputusan penolakan atau penarikan kembali oleh Direktorat Jenderal menjadi keputusan yang bersifat tetap.
5. Terhadap keputusan penolakan atau penarikan kembali oleh Direktorat Jenderal, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga dengan tata cara sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000.

Permohonan yang telah memenuhi persyaratan akan diumumkan oleh Direktorat Jenderal dengan cara menempatkannya pada sarana yang khusus untuk itu yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat, paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan.¹² Pengumuman tersebut memuat:

1. nama dan alamat lengkap pemohon
2. nama dan alamat lengkap kuasa dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa
3. tanggal dan nomor penerimaan permohonan
4. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali apabila permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas
5. judul industri
6. gambar atau foto industri

¹² Pasal 25 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000.

Asas kemanunggalan bermakna bahwa hak atas industri tidak boleh dipisah-pisahkan dalam satu kesatuan yang utuh untuk satu komponen. Misalnya kalau itu berupa sepatu, maka harus sepatu yang utuh, tidak boleh hanya telapaknya saja, berbeda jika dimaksudkan itu hanya berupa telapak saja, maka hak yang dilindungi hanya telapaknya saja. Demikian pula bila itu berupa botol berikut tutupnya, maka yang dilindungi dapat berupa botol dan tutupnya berupa satu kesatuan. Konsekuensinya jika ada pen baru mengubah bentuk tutupnya, maka pen pertama tidak dapat mengklaim. Oleh karena itu, jika botol dan tutupnya dapat dipisahkan, maka tutup botol satu kesatuan dan botolnya satu kesatuan jadi ada dua industri.

Oleh karena itu, asas menjadi prinsip hukum yang juga perlu mendapat perhatian dalam perlindungan hak atas industri ini. Hanya yang benar-benar baru yang mendapatkan hak. Ukuran atau kriteria itu adalah apabila industri yang akan didaftarkan itu tidak memiliki kesamaan dengan industri yang telah ada sebelumnya. Dan itu sendiri dapat diputuskan berdasarkan batasan wilayah, waktu penemuan dan pemberitahuan kepada masyarakat. di sini berarti tidak pernah diketahui oleh orang lain sebelumnya.¹³ Suatu nilai dapat hilang apabila telah dipublikasikan, dengan berbagai macam cara dan di negara manapun.

Tolok Ukur dalam Industri

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 serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Berbeda dari , perlindungan hukum terhadap industri adalah atas faktor non-fungsional. Namun, industri dapat memfasilitasi fungsi. Misalnya industri khusus kendaraan bermotor yang memperhatikan faktor *aerodynamics*.¹⁴

TRIPS juga mengatur persyaratan perlindungan industri. Negara-negara anggota mengatur tentang perlindungan terhadap "*independently created industrial designs*" atas kriteria baru atau orisinal. Jadi, terserah pada anggota masing-masing untuk memilih satu dari dua kriteria itu. Hanya diingatkan

¹³ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedilah, *op. cit.*, hlm. 135

¹⁴ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 78

bahwa perlindungan itu tidak boleh mencakup *designs dictated essentially by technical or functional considerations*. Artinya, secara esensial pertimbangan perlindungan terhadap tidak atas dasar teknis atau fungsional.¹⁵

Mengenai kriteria, Pasal 25 TRIPs menyatakan bahwa negara anggota memiliki kebebasan untuk memilih antara kriteria atau orisinal. UU Industri di Indonesia menganggap kriteria lebih akurat. Dasar pertimbangan pemilihan kriteria tersebut adalah karena penerapan kriteria orisinalitas memerlukan pemeriksa yang lebih rumit, sedangkan pada saat dibentuknya Undang-Undang Industri ini, sumber daya untuk pemeriksaan persyaratan orisinalitas masih sangat terbatas.¹⁶

Pada dasarnya, hak atas industri diberikan kepada yang benar-benar baru. Artinya, tersebut harus berbeda dari pengungkapan yang sebelumnya. Menurut Budi Santoso, penentuan “kebaruan” menimbulkan persoalan yang cukup serius. Hal tersebut disebabkan menurut UU No. 31 Tahun 2000, baru artinya sebelumnya tidak pernah ada yang selama ini diciptakan oleh anggota masyarakat dimintakan perlindungannya melalui hak cipta dan hal itu telah berlangsung lama sehingga telah banyak yang telah terdaftar dan mendapat perlindungan hak cipta.¹⁷

Ranti Fuza Mayana berpendapat untuk menentukan unsur baru atau tidaknya suatu merupakan suatu hal yang sulit. Bahkan, persepsi baru bagi masyarakat industri belum tentu sama dengan persepsi baru menurut pen. Masyarakat industri mengartikan “baru” apabila konfigurasi bentuk lahiriahnya tidak sama persis dengan apa yang ada. Masyarakat industri yang menganut strategi pasar reaktif akan menggunakan asas *defensive-imitative second but better*. Menurut paham ini selera pasar adalah fenomena sosial yang lahir karena perubahan spirit zaman. Contoh sepatu olahraga yang hampir mirip satu sama lain, muncul karena spirit “kecepatan” atau telepon selular yang enteng muncul karena kepraktisan.¹⁸

Muhammad Djumhana berpendapat bahwa perbaikan dari yang lama masih dapat diberikan hak baru karena didalamnya terdapat hal-hal yang baru sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknik baru.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Yoan Nursari Simanjuntak, *Hak Industri; Sebuah Realitas Hukum dan Sosial*, Srikandi, Surabaya, 2006, hlm. 43.

¹⁷ Budi Santoso, *Butir-Butir Berserakan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Industri)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 9.

¹⁸ Ranti Fauza Mayana, *op. cit*, hlm. 48.

Misalnya perbaikan-perbaikan dari segi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Perbaikan dimaksud dapat dilihat dari segi kemanfaatannya yang lebih meningkat, menghilangkan yang merugikan pemakaiannya, misalnya lebih aman, lebih hemat energi dan lain sebagainya. Hal demikian diperbolehkan karena adanya aktivitas, kita tahu secara dialektis terus berkembang berputar sebagai suatu siklus tersebut kemudian timbul hal-hal baru, yang seyogyanya dilindungi dengan hukum.¹⁹

Perbandingan suatu produk dalam industri meliputi dua parameter yang terpisah, yakni berdasar pengamatan orang awam dan berdasar parameter itu sendiri. Keduanya harus dipenuhi untuk menemukan ada tidaknya suatu pelanggaran dalam industri.²⁰

Dalam pengamatan orang awam, sebagai seorang pembeli terkadang dibingungkan oleh dua buah produk yang memiliki kemiripan satu sama lain.²¹ Misalnya produk yang pertama sudah dikan, sedangkan produk yang kedua belum. Karena harga produk yang kedua lebih murah, dan faktor kemiripan tersebut pembeli memilih produk yang kedua. Dengan kata lain, analisis terhadap pelanggaran memerlukan seorang pengamat ahli untuk menentukan apakah yang dikan secara keseluruhan adalah pada hakekatnya sama di dalam penampilan produk tergugat. Dengan kata lain tidak terdapat suatu pelanggaran industri apabila keseluruhan suatu produk tidak sama. Namun dalam hal ini ditekankan bahwa analisa seorang awam dilakukan berdasar pengamatannya dirinya sendiri dan bukan berdasar pendapat para ahli.²²

Parameter suatu memerlukan suatu bukti yang menunjukkan bahwa nilai dalam suatu produk sejenis dapat menjadi suatu nilai pembeda terhadap suatu produk yang telah dikan sebelumnya dan memiliki pembeda bagi orang awam. Meskipun pengajuan industri terhadap nilai suatu produk sesekali memunculkan hasil yang sama, itu adalah suatu kesalahan hukum untuk menguji berdasar kedua parameter tersebut, sebagai contoh adalah terdapat klaim atau tuntutan terhadap keseluruhan produk yang tidak didasarkan pada hal-hal yang baru.²³

¹⁹ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedilah, *op. cit.*, hlm. 220.

²⁰ Shyh-Jen Wang, "The Flow Chart of Design t Infringement", 87 *J. Pat. & Trade-mark Off. Soc'y* 76, 2005, hlm. 765.

²¹ *Ibid.*

²² Shyh-Jen Wang, *op. cit.*, hlm. 766.

²³ *Ibid.*

Berdasar parameter , seorang pencari fakta harus menentukan apakah produk penggugat sesuai dengan point yang dapat menjadi pembeda terhadap produk sebelumnya. Lebih jauh, publikasi yang sebelumnya dievaluasi untuk menentukan apakah pengembangan suatu dapat dengan mudah diakui. Selanjutnya, suatu penemuan dibandingkan dengan yang sudah ada sebelumnya untuk menentukan apakah penemuan yang baru tersebut mempunyai nilai keuntungan yang lebih daripada yang sudah ada sebelumnya. Dengan begitu, suatu pengujian selalu membandingkan produk lama dengan yang baru untuk mengevaluasi suatu keuntungan yang relatif.²⁴ Jadi nilai berhubungan dengan adanya perbedaan produk yang sebelumnya, dan pada umumnya didasarkan kepada sejarah penuntutan tersebut.²⁵

Untuk mengatakan adanya suatu pelanggaran terhadap, seorang penggugat harus dapat memberikan suatu bukti adanya persamaan penampilan produk lain dengan produk yang dimilikinya. Dengan kata lain, tuntutan terhadap nilai suatu produk tidak dapat digunakan oleh penggugat apabila tidak terdapat suatu pelanggaran.

Selain kriteria, industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.²⁶ Pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan industri yang sebelum:

1. tanggal penerimaan; atau
2. tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
3. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Sama halnya dengan , suatu hanya melindungi yang benar-benar baru.²⁷ Undang-Undang Industri memutuskan hak industri akan diberikan kepada industri yang memiliki nilai . Dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya dapat diartikan yaitu pengungkapan industri yang sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas jika permohonan diajukan dengan hak prioritas, telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar negeri.

²⁴ Toshiko Takenaka, "Rethinking The United States First to Invent Principle from Comparative Law perspective: A Proposal to Restructure Novelty and Priority Provision", 39 *Hous. L. Rev.* 621, 2002, hlm. 226

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2000.

²⁷ John R. Kennel, et.al, *op. cit.*, hlm. 38.

Standar nilai di Indonesia sama dengan standar di Jepang. Suatu penemuan dapat dikatakan memiliki nilai jika dapat dibuktikan bahwa penemuan tersebut adalah baru. Dengan kata lain tidak serupa dengan yang sudah ada sebelumnya *prior art*. Karena dalam Undang-Undang Jepang berdasar pada sistem *first to file*,²⁸ yang dimaksud sebelumnya atau *prior art* adalah suatu yang lebih dulu terdaftar daripada tanggal penemuannya itu sendiri.²⁹ Dalam Hukum Jepang terdapat tiga macam *prior art* yakni: penemuan yang telah diketahui oleh khalayak ramai, penemuan yang telah digunakan oleh publik dan penemuan yang telah dipublikasikan. Sedangkan Hukum di Amerika berdasarkan pada sistem *first to invent*.³⁰ Baik di Jepang ataupun di Amerika, penemuan yang telah dipublikasikan di beberapa Negara diakui sebagai *prior art*. Dalam hukum Jepang, suatu penemuan yang telah diketahui dan digunakan bukan merupakan suatu *prior art* kecuali jika memang telah digunakan atau dikenal di Jepang. Penemuan yang ditolak permohonannya untuk dikan karena tidak memiliki unsur di Amerika karena dalam keadaan dijual tidak kehilangan unsur dalam hukum Jepang kecuali penemuan itu bersifat rahasia bagi pemegangnya.

Dalam Hukum Jepang suatu penemuan lama yang baru saja digunakan dipertimbangkan sebagai suatu penemuan yang sama dan memiliki korelasi dengan unsur itu sendiri. Sedangkan dalam Hukum Amerika, meskipun suatu penemuan baru saja digunakan, harus juga diteliti kembali dengan standar *non-obviousness*.

Tidak seperti parameter yang hanya dilihat berdasarkan pengamatan orang biasa, legal test *non-obviousness* dinilai dari pengamatan seorang pen.³¹ Suatu yang akan dikan mengandung unsur *non-obviousness* jika dinilai berdasarkan pengamatan seorang pen, dan yang akan dikan tidak berasal dari yang telah ada sebelumnya³² Untuk mengukur perbedaan antara *prior art* atau yang memang sudah ada sebelumnya dengan yang baru harus dilihat secara keseluruhan.³³ Untuk *non-obviousness*, terdapat tambahan pertimbangan apakah suatu penemuan memiliki penampilan yang mengimplikasikan persamaan

²⁸ Toshiko Takenaka, *op. cit.*, hlm. 224.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Aaron Cook, "Points of Novelty, Lawman Armor, and the Destruction of Design ts", 12 J. Tech. L. & Pol'y 103, 2007, hlm. 110.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

dengan produk lain.³⁴ Persyaratan *non-obviousness* mengharuskan adanya sesuatu yang membingungkan atau kerancuan antara produk yang lama dengan yang baru.³⁵

Meskipun parameter menjadi suatu keharusan dalam industri, kemiripan atau similaritas merupakan sesuatu yang mungkin terjadi. Terlebih dalam suasana di mana sarana produksi canggih serta perdagangan yang bebas sangat mendukung terjadinya kemiripan suatu produk. Menurut jenisnya bentuk-bentuk kemiripan tersebut oleh Arif Syamsudin dikategorikan terdiri atas³⁶:

1. Barang identik, kreasi mirip
2. Barang identik, kreasi berbeda;
3. Barang mirip, kreasi mirip;
4. Barang mirip, kreasi identik;
5. Barang berbeda, kreasi mirip.

Adanya kemiripan ini ternyata juga belum jelas diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000. Jadi tidak ada ukuran yang jelas mengenai seberapa banyak persentase kesamaan antara kedua jenis produk hingga dapat dikatakan melanggar hak industri orang lain. Terdapat beberapa konsep *similarity* yang berbeda atau secara substantial sama atau point yang menunjukkan ketentuan lain seperti pada merek atau hak cipta.³⁷

Kasus yang berkaitan dengan kriteria dapat dilihat dalam kasus³⁸ PT. Nobel Carpets sebagai pihak penggugat, yang mengajukan gugatan industri atas karpet dengan motif Pilar dan karpet dengan motif Masjid yang didaftarkan PT. Universal Carpets and Rugs sebagai pihak tergugat.

Dasar gugatan PT. Nobel Carpets atau penggugat adalah industri atas karpet dengan motif Pilar dan Masjid yang keduanya didaftarkan atas nama PT. Universal Carpets and Rugs adalah tidak baru pada saat diterimanya permohonan pendaftarannya, masing-masing pada tanggal

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedilah, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Industri*, Citra Adiya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 116

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Putusan Perkara Nomor: 48/DI/2004/PN. Niaga/JKT.PST, yang diputus hari Rabu tanggal 15 Desember 2004, diputus dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang terdiri Mulyani sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Subroto, SH, M.Hum dan Sudrajat Dimiyati, SH, dan dibantu oleh Matius B. Sitoru, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat.

4 Juli 2003 dan 8 Juli 2003, karena sama dengan industri karpet dengan motif Pilar dan motif Masjid yang telah digunakan di Indonesia oleh Penggugat atau PT. Nobel Carpets sejak 1995.

Tuntutan penggugat atau PT. Nobel Carpets adalah agar Tergugat PT. Universal Carpets and Rugs dinyatakan beriktikad tidak baik pada waktu pengajuan permohonan pendaftaran industri yang terdaftar dengan No. ID 0 005 420 dengan karpet motif Pilar dan industri dengan No. ID 0 005 425. Dan tuntutan agar industri No. ID 0 005 420 dengan judul karpet dengan motif Pilar dan industri No. ID 0 005 425 dengan judul karpet dengan motif masjid.

Dalam putusan Pengadilan Niaga, majelis hakim berpendapat bahwa motif pilar dan motif masjid yang diproduksi PT. Universal Carpets and Rugs atau tergugat tidak sama dengan karpet Pilar dan Masjid yang diproduksi oleh penggugat dengan pertimbangan bahwa setelah membandingkan karpet-karpet produk Penggugat dengan karpet produk Tergugat sepiantas memang memiliki kemiripan, namun apabila diteliti lebih seksama dari segi bentuk, konfigurasi, komposisi garis dan ornamentasi khas ternyata berbeda, sehingga karpet-karpet produk Tergugat dapat dikatakan memiliki nilai .

Dalam putusan tersebut majelis hakim menimbang bahwa Pasal 10 Undang-Undang Industri menyatakan bahwa hak atas industri diberikan atas dasar permohonan. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka perlindungan industri hanya diberikan kepada pihak yang telah mengajukan permohonan pendaftaran industri. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Industri bahwa pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak industri, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, majelis hakim berpendapat bahwa secara yuridis PT. Universal Carpets and Rugs atau tergugatlah sebagai pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran atas industri karpet dengan motif masjid pada turut tergugat atau Direktorat Jenderal HaKI. Sehingga secara *mutatis mutandis* sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Industri.

Di lain pihak, hakim juga memiliki opini bahwa penggugat dalam kesempatannya tidak pernah mengajukan pendaftaran industri atas karpet yang diproduksinya, sehingga dapat dinyatakan bahwa penggugat tidak berhak menerima perlindungan industri untuk karpet yang diproduksinya tersebut.

Dalam putusan kasasi, Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut telah tepat dan benar.

Nilai tidak hanya diklaim atas penampilan keseluruhannya, tetapi juga berdasarkan pada kombinasi elemen-elemen yang pada awalnya telah diketahui. Sesuai dengan Undang-Undang Industri di Indonesia bahwa suatu akan mendapatkan perlindungan hukum jika tersebut benar-benar baru, dengan kata lain memiliki unsur novelty .

Penutup

Tolok dalam UU No. 31 Tahun 2000 tidak jelas. Dalam praktek tolok ukur yang digunakan oleh para hakim, unsur dapat dinilai dari kombinasi yang telah ada sebelumnya. Dalam hal ini termasuk tambahan bentuk, komposisi garis, warna dan konfigurasi. Dengan kata lain tolok ukur baru tidak hanya ditentukan berdasarkan tanggal penerimaan pendaftaran pertama akan tetapi juga ditentukan tidak adanya pihak lain yang membuktikan ataupun membantah pendaftaran industri tersebut. Oleh karena itu, dalam industri selain dilakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan substantif. Tujuannya untuk mencegah terjadinya kerugian kepada penerima lisensi industri dari pemegang hak industri.

Daftar Pustaka

- Brainbridge, David I., *Intellectual Property*, Third Edition, Pitman Publishing, London, 1996.
- Chisum, Donald S. and Jacobs, Michael A., *Understanding Intellectual Property Law*, Matthew Bender & Co., Inc, New York, 1992,
- Cook, Aaron, , "Points of Novelty, Lawman Armor, and the Destruction of Design t", 12 *J. Tech. L. & Pol'y.*, 2007.
- Djumhana, Muhammad and R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003,
- Djumhana, Muhammad, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,. 2006,.
- Gautama, Sudargo and Rizawanto Winata, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI); Peraturan Baru Industri*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Kennel, John R., et.al, "Novelty and Anticipation, Corpus Juris Secundum", 69 *C.J.S. ts § 30, J. Int'l L.*

- Kumagai, Ken-ichi, *Introduction to Intellectual Property Rights*, Japan t Office Asia-Pacific Prperty Center, JIL, Kyusyu University, Japan, 1999.
- Mayana, Ranti Fauza, *Perlindungan Industri di Indonesia; Dalam Era Perdagangan Bebas*. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004.
- Philips, Jeremy, *Introduction to Intellectual Property Law*, Third Edition, Butterworth, London, 1999.
- Purba, Achmad Zen Umar, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2005.
- Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Santoso, Budi Santoso, *Butir-Butir Berserakan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Industri)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Schelling, Douglas W., "Designs ts Infringement: Is Your Competitor an Infringer?", 14 *J. Int'l L.* 2007
- Sherwood, Robert M., *Intellectual Property and Economic Development*, 7617 Leith Place Alexandria, Virginia, 1990.
- Simanjuntak, Yoan Nursari, *Hak Industri; Sebuah Realitas Hukum dan Sosial*, Srikandi, Surabaya, 2006,
- Takenaka, Toshiko, "Rethinking The United States First to Invent Principle from Comparative Law perspective: A Proposal to Restructure Novelty and Priority Provision", 39 *Hous. L. Rev.* 621, 2002.
- Wang, Shyh-Jen, *The Flow Chart of Design t Infringement*, 87 *J. Pat. & Trademark Off. Soc'y* 76, 2005.