

NOVELTY PRINCIPLE: PARADOKS PROTEKSI HAK DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA

Pahala Sirait¹

¹, Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti Jakarta, Indonesia. siraitpahala79@gmail.com

Abstract : Phrase "significantly equal" isn't regulated in Law 31 of 2000 about Industrial Design, it's cause in multiple interpretations related to the meaning of "novelty". The novelty element should refer to TRIPs Agreement, which isn't the same or not similar to the previous disclosure. This study uses a normative juridical method, with a theoretical approach that is relevant to industrial design protection. This is what underlies research to determine the effectiveness of industrial design rights protection based on the novelty principle, and how to formulate law of industrial design in the future.

Keywords: Industrial Design Rights, Novelty, Protection by Law

Abstrak : ABSTRAK : Ungkapan "significantly equal" tidak diatur dalam Undang-Undang 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, hal ini menyebabkan terjadinya multitafsir terkait dengan pengertian "kebaruan". Unsur kebaruan harus mengacu pada Perjanjian TRIPs, yang tidak sama atau tidak mirip dengan pengungkapan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan teoritis yang relevan dengan perlindungan desain industri. Hal inilah yang melatarbelakangi penelitian untuk mengetahui efektifitas perlindungan hak desain industri berdasarkan asas kebaruan, dan bagaimana merumuskan hukum desain industri di masa yang akan datang.

Kata kunci: Hak Desain Industri, Kebaruan, Perlindungan Undang-undang

How to Site: Sirait, P. . (2021). NOVELTY PRINCIPLE: PARADOKS PROTEKSI HAK DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA. Jurnal Hukum to-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, 7(2), 246–266. Retrieved from <https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/2>

PENDAHULUAN

Ikut sertanya Negara Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) merupakan salah satu indikator keseriusan Pemerintah dalam mendukung sistem perekonomian terbuka dan bebas yang secara tidak langsung memacu perusahaan-perusahaan untuk lebih meningkatkan daya saing. Bukti keseriusan tersebut ditindaklanjuti negara kita dengan meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIP's) dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994.

Kemudian lahir keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 sebagai implementasi ratifikasi Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Konvensi Paris), serta keikutsertaan negara kita dalam the Haque Agreement (London Act) concerning the International Deposit of

Industrial Designs. Tekad pemerintah ini diharapkan menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan daya kreativitas para pendesain yang produktif.

Sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia sebagai anggota organisasi perdagangan dunia dan penandatanganan dari Perjanjian TRIPs, maka pada tanggal 20 Desember 2000 Pemerintah menerbitkan dan mengesahkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yang diberlakukan sejak tanggal 20 Desember 2000.

Kemudian pada tahun 2005 untuk menjalankan undang-undang tersebut, pemerintah menerbitkan peraturan pelaksanaan berupa PP No. 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (selanjutnya di sebut sebagai UU Desain Industri). Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Hak Desain Industri dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreatif dari Pendesain untuk terus-menerus menciptakan desain baru dalam rangka perwujudan iklim yang mampu mendorong semangat terciptanya desain-desain baru. Oleh karena itu, perlindungan hukum di bidang desain industri perlu diperhatikan oleh masyarakat dunia terlebih lagi dengan semakin berkembangnya perdagangan bebas di sektor industri. Berangkat dari hal tersebut, isu perlindungan terhadap Desain Industri menjadi suatu permasalahan yang tidak dapat dilepaskan dalam kerangka perdagangan bebas.

Dalam perkembangannya Desain Industri memegang peranan penting bagi keberhasilan perindustrian dan perdagangan di suatu negara. Desain Industri merupakan sarana untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi yang tinggi dalam suatu industri. Oleh karena itu, negara industri maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang telah memberikan perhatian khusus pada desain industri. Desain Industri memiliki obyek pengaturan atas karya-karya berupa produk yang pada dasarnya merupakan "pattern" yang digunakan untuk membuat/memproduksi barang secara berulang. Pattern merupakan salah satu ciri suatu produk dapat dimasukkan dalam ruang lingkup perlindungan Desain Industri. Ciri lainnya adalah mengenai lingkungannya yang cenderung pada estetika produk yang berkaitan dengan aspek kemudahan atau kenyamanan dalam penggunaan produk yang dihasilkan. Sebagai salah satu bentuk karya intelektual, Desain Industri juga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan ekonomi.

Perlindungan terhadap Desain Industri akan meningkatkan kreativitas dalam menciptakan produk yang beragam di sektor manufaktur dan kerajinan. Oleh karena itu Desain Industri yang dihasilkan oleh pengrajin patut diberi perlindungan hukum. Perlindungan hukum diberikan agar Desain Industri yang dihasilkan pengrajin tidak ditiru atau dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak berhak.

Desain Industri semula diwujudkan dalam bentuk lukisan, karikatur atau gambar/grafik, satu dimensi yang dapat diklaim sebagai Hak Cipta, maka pada tahapan berikutnya Desain Industri disusun dalam bentuk dua atau tiga dimensi dan dapat diwujudkan dalam suatu pola yang melahirkan produk materiil dan dapat diterapkan dalam aktifitas industri. Dalam wujud itulah kemudian dirumuskan sebagai Desain Industri.

Unsur kreasi yang memberikan kesan estetis dan produk harus dipakai dalam mempertimbangkan "kebaruan" Desain Industri. Unsur kreasi Desain Industri dapat berupa produk dan pola, baik dalam wujud tiga dimensi maupun dua dimensi, sedangkan unsur produk adalah jenis-jenis produk industri tempat diterapkannya kreasi Desain Industri tersebut.

Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

ditentukan bahwa dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap permohonan hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan,

Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut. Dengan tidak diperiksanya permohonan karena tidak ada keberatan yang diajukan, maka tidak dapat diketahui “kebaruan” dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya. Apakah hak atas Desain Industri yang diberikan kepada pemohon benar-benar “baru” atau tidak. Tidak dilakukannya pemeriksaan substantif terhadap setiap permohonan Desain Industri dikarenakan tidak adanya keberatan dari pihak lain telah menjadi salah satu permasalahan mendasar dalam implementasi Undang-undang Desain Industri. Dengan tidak adanya pemeriksaan substantif, berarti terhadap setiap permohonan Desain Industri harus dikabulkan dan pendaftar dapat menerima sertifikat Desain Industri.

Sistem perlindungan Desain Industri secara eksplisit hanya mensyaratkan “kebaruan” saja tanpa persyaratan “keaslian” atau originality sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (selanjutnya disebut UU Desain Industri) yang menyatakan “hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru”. ayat 2 menjelaskan “desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya”. Maksud “pengungkapan” dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 3 UU Desain Industri yang menjelaskan pengungkapan desain industri yang sebelum Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas, telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Istilah “sama secara signifikan” tidak diatur dalam UU Desain Industri dan tidak dapat diterapkan sebagaimana dalam kasus Merek yang mengenal istilah “persamaan dalam pokoknya” maupun “persamaan pada keseluruhannya”. Ketentuan Pasal 2 dapat menimbulkan multi-interpretasi terkait dengan arti “kebaruan”. Karena tafsiran “kebaruan” atau yang disebut Novelty cenderung multi tafsir, dalam perjalanan UU Desain Industri terjadi beberapa kasus terkait similaritas karya desain industri. Kasus terbaru dan masih hangat di benak kita adalah kasus desain kotak makanan “I am Geprek Benu Sedep Beneerrr” biasa disebut “I am Geprek Benu” yang melibatkan salah seorang *public figure* terkenal di Indonesia. Kasus ini bermula dari dugaan menjiplak desain kotak makanan milik PT Ayam Geprek Benny Sujono selaku Penggugat yang diduga dilakukan oleh Ruben Samuel Onsu selaku Tergugat. Desain Kotak makanan “I am Geprek Benu” ini diproduksi dan digunakan Penggugat tersebut sejak 17 April 2017 hingga saat ini.

PT Ayam Geprek Benny Sujono memang tidak mendaftarkan desain kotak makanan tersebut ke Ditjen Hak Cipta dan Desain Industri, akan tetapi telah mendaftarkan merek “I am Geprek Benu Sedep Beneerrr” dan “I am Geprek Benu” dan telah mendapatkan perlindungan hukum karena telah terdaftar dalam daftar umum merek pada Direktur Merek pada tahun 2019. Pada tahun 2020 Penggugat kaget karena menerima undangan klarifikasi dari pihak Polda Metro Jaya atas Laporan Polisi dari Tergugat dengan laporan dugaan tindak pidana desain industri. Penggugat menelusuri kebenaran laporan tersebut, dan menemukan fakta bahwa pada tanggal 20 Juli 2018 Tergugat telah memiliki hak desain industri atas desain kotak makanan “I am Geprek Benu Sedep Beneerrr” biasa disebut “I am Geprek Benu” atas nama Ruben Samuel Onsu.

Berdasarkan fakta tersebut, desain kotak makanan yang didaftarkan Tergugat pada pokoknya adalah sama, dan bahkan meniru, menjiplak dan mengikuti desain kotak makanan milik Penggugat. Atas dasar tersebut kemudian Penggugat mengajukan gugatan terhadap Ruben Samuel Onsu selaku Tergugat I dan Direktorat Hak Cipta Dan Desain Industri selaku Tergugat II ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa, perkara tersebut dimenangkan Penggugat, karena menurut majelis Hakim, berdasarkan fakta-fakta persidangan, Penggugatlah yang berhak atas desain kotak makanan tersebut, sekaligus menyatakan batal demi hukum Hak atas Desain Industri Kotak Kemasan Makanan nomor pendaftaran IDD000049596 tanggal 20 Juli 2018 atas nama Ruben Samuel Onsu milik Tergugat I. Majelis Hakim juga memerintahkan Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri In Casu Tergugat II untuk mencatat putusan pembatalan Hak Desain Industri Kotak Kemasan Makanan nomor pendaftaran IDD000049596 tanggal 20 Juli 2018 atas nama Ruben Samuel Onsu dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri.

Kasus lain terkait dengan similaritas desain industri juga menerpa perusahaan Dart Industries Inc selaku pemilik desain industri "Eco Bottle" yang menggugat Mariana, Retno Palupi, Wahyuningtyas, Lie Fang, Yuni Indrawati, Riza Yulina Amry, Kezia Dina Songtiana (selanjutnya disebut Mariana, dkk) selaku Distributor "Biolife Borneo".

Gugatan ini yang diajukan pada tahun 2016 berawal dari adanya hak desain industri "Eco Bottle" yang dimiliki Dart Industries Inc sesuai dengan sertifikat desain industri nomor ID 0024 152-D. Sementara, produk "Biolife Borneo" yang dipasarkan Mariana, dkk juga memiliki hak desain industri berdasarkan sertifikat desain industri nomor IDD 0000044731 terdaftar atas nama PT Mitramulia Makmur. Dart Industries Inc yang mengetahui adanya produk lain yang memiliki kesamaan desain botol sesuai dengan produk miliknya, kemudian mengajukan gugatan kepada Mariana dkk dengan alasan konfigurasi dari bentuk botol minum "Biolife Borneo" diduga menyerupai bentuk konfigurasi "Eco Bottle" milik penggugat.

Dalam kasus ini terdapat dua Sertifikat Desain Industri yang dikeluarkan Direktorat Hak Cipta Dan Desain Industri terhadap dua objek permohonan desain Industri yang dianggap memiliki kesamaan konfigurasi. Dapat disimpulkan bahwa pada saat pengumuman pendaftaran desain industri "Biolife Borneo" dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap produk tersebut. Kemudian, Direktorat Hak Cipta Dan Desain Industri berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri berkewajiban menerbitkan dan memberikan sertifikat desain industri paling lama 30 hari setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan Keberatan.

Pemeriksaan hanya mendasarkan pemeriksaan administratif saja, karena tidak adanya keberatan yang disampaikan pihak lain dalam kurun waktu 30 (tigapuluh) hari, maka pemeriksaan substantif tidak dilakukan pihak Direktorat Hak Cipta Dan Desain Industri. Berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017, Majelis Hakim Judex Juri mengabulkan petitum Penggugat untuk sebagian dengan menyatakan bahwa konfigurasi desain botol "Biolife" dan "Biolife Borneo" yang dipasarkan oleh Para Tergugat memiliki persamaan dengan konfigurasi desain "Eco Bottle" milik Penggugat.

Majelis Hakim Judex Juri berpedoman pada Pasal 25 ayat 1 TRIPs yang menyatakan "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. Berdasarkan hal tersebut maka penafsiran frasa "tidak sama" pada Pasal 2 ayat (2) UU Desain Industri yakni "berbeda secara signifikan". Berangkat dari kasus tersebut, tentunya menilai

unsur “kebaruan” adalah sesuatu yang krusial dalam memberikan hak atas desain industri dari setiap pemohon. Dalam melakukan penilaian “kebaruan” tentunya tidak terlepas dari definisi Desain Industri sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU Desain Industri.

Dalam praktek peradilan di Indonesia pun masih terdapat disparitas putusan pengadilan. Dalam pertimbangannya mengenai unsur kebaruan (novelty), frasa “tidak sama” memiliki 2 (dua) penafsiran yaitu pertama, terdapat perbedaan secara signifikan sedangkan kedua, terdapat perbedaan sedikit saja. Hal ini tentunya menjadi sebuah paradoks terhadap proteksi karya desain industri di negara kita.

PEMBAHASAN

Teori Hak Kekayaan Intelektual sebagai Benda Immateril.

Menurut Ranti Fauza Mayana, desain industri adalah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya Hak Kekayaan Perindustrian, karena objek desain industri itu adalah barang atau komoditi yang merupakan pola dan digunakan dalam proses industri.¹ Menurutny, sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, maka desain industri adalah benda tidak berwujud yang memungkinkan pemilik atau pemegang hak desain industri tersebut melaksanakan hak-hak yang sama dengan hak milik.² Sehubungan dengan hak milik tersebut, menurut pemikiran hukum Mahadi dalam bukunya yang berjudul Hak Milik Immateril, ia menyatakan: “*Yang dapat menjadi objek hak milik berdasarkan substansi Pasal 499 KUHPerdara adalah barang dan hak. Adapun yang dimaksudkan barang adalah benda materil karena terlihat wujudnya, sementara hak adalah benda immateril karena tidak terlihat wujudnya dan tidak dapat diraba, sehingga hak ini kita kenal dengan istilah benda immateril*”.

Pitlo menegaskan bahwa HKI termasuk ke dalam hak-hak yang disebut dalam Pasal 499 KUHPerdara, sehingga menyebabkan hak milik immaterial itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak kebendaan. Adapun hak kebendaan adalah hak absolut atas suatu benda, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda, inilah yang disebut Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights).

Hak kebendaan menurut Sri Soedewi M S adalah hak mutlak atas suatu benda yang hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.³ Ia juga menjelaskan bahwa ada beberapa ciri pokok yang membedakan hak kebendaan atau hak mutlak dengan hak perorangan atau hak relatif, yaitu⁴:

- 1) Hak mutlak, dapat dipertahankan terhadap siapapun juga;
- 2) Mempunyai hak mengikuti (*droit de suite*), artinya hak tersebut terus mengikuti bendanya dimanapun juga benda itu berada. Secara sederhana berarti hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya;
- 3) Sistem yang dianut yaitu terhadap yang lebih dahulu terjadi mempunyai kedudukan dan tingkat yang lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian;
- 4) Mempunyai sifat *droit de preference* (hak didahulukan);
- 5) Memiliki hak gugat kebendaan;

¹ Ranti Fauza Mayana, Op. Cit, Hal. 12.

² Ibid, hal. 14.

³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, 1981, hal. 24.

⁴ Ibid, hal. 25 - 27.

6) Kemungkinan untuk dapat memindahkan hak kebendaan itu dapat secara sepenuhnya dilakukan.

Mariam Darus B menjelaskan bahwa hak kebendaan terbagi atas dua bagian, yaitu hak kebendaan yang sempurna dan hak kebendaan yang terbatas. Hak kebendaan yang sempurna adalah hak kebendaan yang memberikan kenikmatan sempurna bagi si pemilik yang disebut sebagai hak kepemilikan. Sementara hak kebendaan terbatas adalah hak yang memberikan kenikmatan yang tidak penuh atas suatu benda jika dibandingkan dengan hak milik. Artinya, hak kebendaan terbatas itu tidak sesempurna hak milik, dan hak-hak lainnya selain hak milik adalah hak kebendaan terbatas.

Hak milik atas benda tak berwujud (immateril) adalah hak kekayaan yang objek haknya adalah benda tidak berwujud. Semua benda yang tidak dapat dilihat atau tidak dapat diraba dan dapat dijadikan objek hak kekayaan adalah hak kekayaan immateril. Misalnya, hak tagih, hak sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak atas benda jaminan, dan Hak Kekayaan Intelektual.

Diksi "Hak Milik" atau "property" dalam *istilah intellectual property rights* menurut Noor Mout-Bouwman dapat menyesatkan, karena kata harta benda atau property mengisyaratkan adanya suatu benda nyata. Sementara, "property" yang dimaksud bukanlah benda materil, tetapi hasil kegiatan berdaya cipta, pikiran manusia yang diungkapkan keluar dalam suatu bentuk, baik materil maupun immateril.

Artinya bukan bentuk penjelmaannya yang dilindungi, melainkan daya cipta itu sendiri. Daya cipta dapat berwujud dalam bidang seni, industri, maupun ilmu pengetahuan atau perpaduan ketiganya.⁵ Jadi, yang dilindungi oleh hukum adalah Haknya, bukan bentuk penjelmaannya. Jelmaan dari hak itu yang diindungi oleh hukum benda dalam kategori benda materil.

Teori Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual dalam Mekanisme Pasar.

Hak kekayaan pribadi, menurut Carolyn Hotchkiss telah menjadi faktor penentu dalam pertumbuhan kapitalisme dan liberalisasi ekonomi. Sejarah merekam dari sejak zaman masyarakat kuno menunjukkan bahwa orang-orang mengakui "hak" dan hak tersebut dihormati oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan mereka dalam kekayaan.

Sistem hukum meletakkan kekayaan ke dalam 3 kategori, yaitu:

- 1) Sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi, yang dikenal dengan intangible things;
- 2) Kekayaan dalam arti riil, seperti tanah dan bangunan;
- 3) Kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual.

Semua negara mengakui hak kekayaan dalam bentuk ide, seperti dalam bentuk hak cipta, paten, merek, rahasia dagang.⁶ Hak kekayaan dalam bentuk produk ide yang diakui semua negara sebagaimana dijelaskan Carolyn Hotchkiss, termasuk pula hak atas desain industri.

Desain industri menurut Paul Torremans dan Jon Holyoak adalah bagian dari HKI.⁷

⁵ [Noor Mout-Bowmann, "Perlindungan Hak Cipta Intelektual: Suatu Rintangan atau Dukungan terhadap Perkembangan Industri", Makalah disampaikan pada Seminar Hak Milik Intelektual, Kerjasama FH USU dengan Naute van Haersolte Amsterdam, Medan, 10 Januari, 1989.](#)

⁶ Carolyn Hotchkiss, *International Law for Business*, New York: McGraw-Hill Inc., 1994, Page 304.

⁷ Paul Torremans and Jon Holyoak, *Intellectual Property Law*, London: Butterworths, 1998, Page 317.

Menurut Keith E. Maskus, HKI itu adalah hak, dan sebagai hak, dia merupakan harta atau asset berupa benda yang tidak berwujud (*intangible assets*) yang sampai pada titik tertentu berkedudukan sama dengan "*property*" yang berwujud.

Perbedaannya ada pada aspek eksklusivitasnya, karena yang menimbulkan hak itu tidak lain adalah kompensasi atas semua upaya yang telah dikeluarkan atau dikorbankan oleh pemilik karya tersebut. Pengeluaran mencakup biaya, waktu dan pengorbanan.⁸ Menurut Achmad Zen Umar Purba bahwa HKI baru ada secara hukum jika telah ada pengayoman, penaungan, atau perlindungan hukum dari negara atau otoritas publik terhadap suatu karya intelektual. Disini terdapat 3 unsur utama yaitu hak eksklusif, negara dan jangka waktu.

Menurut Keith E. Maskus, hak milik bagi pemilik karya intelektual yang sifatnya individual, perorangan, dan privat. Namun masyarakatlah yang mendapat kemaslahatannya melalui mekanisme pasar. Karya intelektual yang telah mendapat atau telah dikemas dengan hak eksklusif yang oleh sebab itu merupakan "*property*" pemiliknya menciptakan pasar (permintaan dan penawaran).

Hal itu timbul karena pelaksanaan sistem HKI memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Itulah sebabnya dalam HKI dipersyaratkan adanya unsur penerapan industri yang merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi.⁹ Jadi, walaupun HKI adalah hak perdata (*private rights*) yang bersifat individual untuk kepentingan pribadi, akan tetapi keberadaannya dalam perimbangan dengan hak komunal yang bersifat kolektif untuk kepentingan masyarakat.

Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Desain industri adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dan merupakan hak yang timbul dari hasil kemampuan intelektual manusia, sehingga perlu mendapat perlindungan hukum yang memadai. Brad Sherman dan Lionel Bently menjelaskan bahwa Tuhan telah menyediakan awal untuk melakukan proses kreatifitas dan kemudian kontribusi yang diberikan oleh pendesain, penemu, dan pencipta yang di ekspresikan dalam berbagai bentuk tersebut harus dilindungi oleh hukum.

Dengan kata lain, yang dilindungi oleh hukum adalah unsur kreatif manusia yang diwujudkan dalam produk yang dihasilkan.¹⁰ Secara teoritik, pemikiran Brad Sherman dan Lionel Bently ini memahami kreatifitas manusia sebagai anugerah Tuhan dan mengarahkan masyarakat beradab untuk mengakui pihak yang menciptakan mendesain, dan menemukan boleh menguasai hasil kreatifitasnya untuk tujuan yang menguntungkannya. Dasar pemikiran diberikannya perlindungan hukum terhadap ciptaan individu dilandasi oleh aliran hukum alam, yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal yang dikenal dalam sistem hukum sipil yang merupakan sistem hukum yang digunakan di Indonesia.

Menurut hukum sipil, manusia mempunyai hak milik intelektual yang alamiah yang merupakan produk olah pikir manusia. Dengan demikian, manusia mempunyai hak yang sifatnya alamiah atas produk yang materil dan immateril yang berasal dari karya intelektualnya dan harus diakui kepemilikannya.¹¹

⁸ Keith E. Maskus, *Intellectual Property Rights In The Global Economy*, Washington D.C: Institute for International Economics, 2000, Page 146.

⁹ Ibid, Page 147.

¹⁰ Brad Sherman and Lionel Bently, *The Making of Modern Intellectual Property Law*, New York, USA: Cambridge University Press, 1999, Page 46-47.

¹¹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan*

Menurut Francis W. Rushing dan Carole Ganz Brown, bahwa perlindungan HKI akan mendorong ukuran, kualitas, dan efisiensi suatu karya intelektual baik bagi penemu/pencipta/pendesain maupun untuk menarik modal asing. Sejalan dengan teori perlindungan HKI, ada 3 teori lain memiliki visi yang sama, yaitu Teori Penghargaan, Teori Perbaikan, dan Teori Insentif. Ketiganya saling berkaitan dan saling mendukung. Ketiganya mempunyai visi yang sama tentang perlindungan hukum bagi HKI.

Robert M. Sherwood mengemukakan bahwa Teori Penghargaan adalah pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu / pencipta / pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan / menciptakan / mendesain karya-karya intelektual tersebut.¹² Teori Perbaikan menyatakan bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh Kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.¹³

Sementara Insentif mengkaitkan pengembangan kreatifitas dengan memberikan insentif bagi para penemu/pencipta/pendesain. Insentif diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.¹⁴ Visi ketiganya terletak pada pemberian penghargaan kepada para penemu/pendesain/pencipta atas karya intelektual yang telah dihasilkannya.

Ketiga teori yang dikemukakan Robert M.Sherwood tersebut belum bisa dikatakan sempurna dan harus diikat dengan Teori Kepentingan Makro yang dikemukakan oleh Ranti Fauza Mayana. Menurutnya, dengan memasukan kepentingan makro, sehingga penghargaan tidak dianggap sebagai satu-satunya upaya memberikan keuntungan untuk individu penemu/pencipta/pendesain, tetapi lebih luas lagi cakupan implikasinya, yaitu untuk menciptakan kreatifitas secara nasional.¹⁵

Teori perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual juga menganut Teori Resiko (risk theory) sebagai teori kelima. Hal ini dikemukakan oleh Robert M. Sherwood, yaitu bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu karya yang mengandung resiko. Menurutnya, HKI yang merupakan hasil dari suatu penelitian mengandung resiko yang memungkinkan orang lain terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya, sehingga dengan demikian adalah wajar untuk memberikan suatu perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.¹⁶

Landasan hukum yang kuat tentunya berfungsi melindungi hak kekayaan intelektual untuk menghindarkan resiko yang potensial timbul dari penggunaan secara tidak sah yang mengakibatkan kerugian secara ekonomis dan moral bagi penemu/pencipta/pendesain. Kesulitan mengatasi resiko ini juga dapat timbul, karena meskipun aturan-aturan hukum HKI yang ada telah cukup memberikan perlindungan hukum, namun secara praktikal terdapat kelemahan dalam penegakan hukumnya.

Atas dasar inilah, Teori Resiko harus diartikan dalam spektrum yang lebih luas, tidak hanya menyediakan aturan-aturan hukum HKI saja, tetapi juga harus mengembangkan dan

Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya, Bandung: Alumni, 1999, Hal. 17, 27-28.

¹² Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy*, San Francisco: Westview Press Inc, 1990, Page 11-13.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Ranti Fauza mayana, Op. Cit., Hal. 45.

¹⁶ Robert M. Sherwood, Loc. Cit.

memfasilitasi kemampuan aparaturnya penegak hukum dalam proses penegakan hukum HKI. Selain itu penting juga untuk membudayakan perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual di tataran masyarakat itu sendiri, karena resiko terjadinya pelanggaran hukum HKI akan tetap berpotensi terjadi jika budaya hukum masyarakat tidak mendukung proses perlindungan hukum bagi HKI.

Untuk memperkuat Teori Resiko, maka perlu memasukan unsur-unsur budaya hukum sebagaimana Teori Sistem Hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedmann, yang memahami bahwa budaya hukum pada hakikatnya adalah komponen yang membentuk sistem hukum, selain substansi dan struktur hukum.¹⁷

Lebih lanjut Friedmann sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa komponen budaya hukum adalah komponen yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem serta menentukan tempat sistem hukum itu di tengah-tengah kultur bangsa secara keseluruhan.¹⁸

Jadi, dari keseluruhan Teori Perlindungan Hukum hak kekayaan intelektual, maka bentuk dan mekanisme perlindungan HKI termasuk hak atas desain industri merujuk kepada Teori Stimulus Pertumbuhan Ekonomi (economic growth stimulus theory) yang dikemukakan Robert M. Sherwood, yaitu keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan hukum bagi HKI yang efektif.¹⁹

Teori stimulus pembangunan ini sangat relevan dijadikan dasar perlindungan hukum bagi HKI saat ini, karena berfungsi sebagai alat pembangunan ekonomi sekaligus alat perlindungan pembangunan ekonomi nasional itu sendiri. Sebagai upaya untuk memberikan proteksi terhadap hak kekayaan intelektual termasuk hak atas desain industri, adalah diterapkannya mekanisme pendaftaran.

Menurut Staniford Ricketson, pendaftaran desain industri bertujuan memberikan perlindungan melalui pemberian hak monopoli terhadap barang-barang dalam bentuk visual yang diproduksi secara massal dan komersial. Hillary Pearson dan Clifford Miller juga menegaskan manfaat yang akan diperoleh pendesain yang mendaftarkan desain industrinya, yaitu: *"The advantage of design registration is that it gives patent-like protection against the independent creation of similar design. Design right merely afford protection against copying. It is also much simpler to prove the existence and ownership of the registered design."*²⁰. Adanya perlindungan hukum yang memadai akan menumbuhkan semangat bagi pendesain untuk berkreasi lebih baik lagi dan memacu pertumbuhan pembangunan ekonomi negara, karena perlindungan hukum atas desain industri mempunyai nilai yang sangat penting dalam bidang investasi, perindustrian dan perdagangan. Dengan perlindungan hukum yang memadai, maka negara-negara maju diharapkan akan semakin banyak menanamkan modalnya di Indonesia dan meningkatkan kuantitas dan kualitas perindustrian dan perdagangan di Indonesia.

Sistem Perlindungan Hak Desain Industri Berbasis Novelty.

Asas yang dianut dalam sistem Desain Industri adalah asas *first to file*, yaitu pihak yang

¹⁷ Lawrence M. Friedmann, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975, Page 11-16.

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980, Hal. 85.

¹⁹ Robert M. Sherwood, Op. Cit., Hal. 41.

²⁰ Hillary Pearson and Clifford Miller, *The Law of Intellectual Property*, Australia, 1990, Page 45.

pertama kali mengajukan pendaftaran dianggap sebagai pemegang hak Desain Industri.²¹ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 menentukan bahwa hak Desain Industri diberikan atas dasar permohonan. Dengan demikian, sistem perlindungan Desain Industri di Indonesia menganut sistem “stelsel konstitutif”, yaitu untuk memperoleh perlindungan hak Desain Industri, seseorang harus mendaftarkannya terlebih dahulu ke Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri pada Kementerian Hukum dan Ham.

Apabila seseorang tidak pernah mendaftarkan Desain Industrinya, maka Desain Industri tersebut tidak mendapatkan perlindungan, hal ini berbeda dengan sistem perlindungan Hak Cipta yang tidak memerlukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan, atau yang dikenal dengan sistem deklaratif. Dari segi substansi, suatu Desain Industri dapat diberikan hak Desain Industri apabila memiliki kebaruan (*novelty*).²² Desain Industri dianggap baru apabila tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya.²³ Pengungkapan sebelumnya disini maksudnya dapat berupa penggunaan dan atau pengumuman dari suatu Desain Industri baik di Indonesia maupun di luar Indonesia.²⁴ Jadi apabila suatu Desain Industri telah terungkap di luar Indonesia sebelum Tanggal Penerimaan, dapat digunakan sebagai pembanding atau *prior art* untuk menggugurkan “kebaruan” Desain Industri yang diajukan permohonannya. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU Desain Industri. Namun demikian terdapat pengecualian Desain Industri tidak dianggap diumumkan sebelum Tanggal Penerimaan, apabila paling lama enam bulan sebelum Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 mengatur dalam hal pemberian Desain Industri ada dua kemungkinan, yakni pemberian melalui pemeriksaan substantif²⁵ dan tanpa melalui pemeriksaan substantif bila dalam masa pengumuman permohonan selama tiga bulan tidak terdapat keberatan.²⁶

Pemeriksaan substantif ini meliputi pemeriksaan kebaruan dan apakah desain yang diajukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan. Secara visual prosedural permohonan pendaftaran dan substantif Desain Industri dapat dilihat berikut ini pada Bagan 2 yang merupakan skema proses:

PROSEDUR PENDAFTARAN HAK DESAIN INDUSTRI



²¹ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

²² Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

²³ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

²⁴ Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

²⁵ Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

²⁶ Pasal 29 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Pada dasarnya, ada dua kemungkinan proses permohonan dalam pemberian hak Desain Industri, yang pertama tanpa melalui pemeriksaan substantif (kebaruan) apabila tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan selama pengumuman permohonan Desain Industri.²⁷ Yang kedua melalui pemeriksaan substantif (kebaruan) apabila ada pihak lain yang mengajukan keberatan selama pengumuman permohonan Desain Industri.²⁸ Apabila selama pengumuman permohonan tersebut tidak ada pihak yang keberatan, maka Direktorat Jenderal HKI dalam waktu paling lama tiga puluh hari menerbitkan sertifikat Desain Industri dari permohonan tersebut. Undang-undang Desain Industri Indonesia perlindungan terhadap hak atas Desain Industri hanya diberikan selama kurun waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran yang dimuat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri Kementerian Hukum dan HAM RI.

Subyek perlindungan Desain Industri di Indonesia, sebagaimana konsep HKI pada umumnya adalah memberikan perlindungan hak kepada Pendesain atau pihak lain yang mendapat izin dari Pendesain tersebut. Orang yang dapat diberi hak untuk memperoleh hak atas Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yang berbunyi “Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut”.

Hak yang diberikan kepada pemegang hak Desain Industri adalah hak eksklusif yakni hak untuk melaksanakan hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak Desain Industri. Namun demikian pelaksanaan hak tersebut dikecualikan terhadap pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri. Dengan demikian Pendesain adalah orang atau beberapa orang yang berarti tidak dapat berupa Badan Hukum. Aspek yang dilindungi dalam sistem perlindungan Desain Industri adalah kesan estetis atau menurut definisi WIPO melindungi aspek ornamental atau estetika dari suatu produk,²⁹ walaupun dalam kreasi Desain Industri terdapat pula aspek fungsi teknis yang bertujuan dalam penggunaan produk tersebut yang merupakan obyek perlindungan Paten biasa ataupun Paten Sederhana.

Pada dasarnya obyek yang dilindungi dalam sistem perlindungan Desain Industri adalah kreasi Desain Industri yang diterapkan pada produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan yang penekanannya pada aspek keindahan berupa kesan estetis yang dapat memberikan daya tarik dalam pemasaran produk.

²⁷ Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

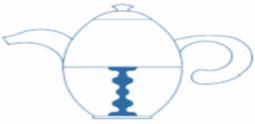
²⁸ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

²⁹ *Looking Good: An introduction to Industrial Designs for Small and Medium-sized Enterprises*. WIPO publication No. 498

Jenis produk yang menjadi obyek perlindungan Desain Industri, diatur dalam klasifikasi internasional Desain Industri *Locarno Agreement*³⁰, dimana walaupun Indonesia belum meratifikasi perjanjian tersebut, akan tetapi dalam prakteknya menggunakan klasifikasi ini sebagai rujukan utama dalam pemeriksaan.³¹

Objek desain industri dianggap tidak baru bila secara menyolok (signifikan) tidak berbeda dengan desain yang sudah ada sebelumnya. Apabila ada sedikit perubahan, akan tetapi kesan estetisnya tetap sama dengan pengungkapan sebelumnya, maka desain tersebut secara keseluruhan tidak dapat dikatakan baru, apalagi bila permohonan Desain Industri tersebut “sama persis” atau “identik” dengan pengungkapan sebelumnya.³²

Mengingat dalam suatu produk dimungkinkan adanya pengembangan terhadap bagian-bagian tertentu dari suatu desain, maka dalam satu Desain Industri dapat diajukan pula permohonan perlindungan untuk sebagian kreasi Desain Industri atau yang sering dikenal dengan nama Desain Industri parsial (partial design).³³ Secara visual, jenis permohonan tersebut dapat digambarkan melalui gambar dibawah ini:

<p>1. Keseluruhan kreasi yang diterapkan pada produk sebagai satu Desain Industri atau produk utuh atau komponen produk yang merupakan satu Desain Industri – Satu Produk</p>	<p>Produk: Teko</p> 
<p>2. Sebagian kreasi yang diterapkan pada produk sebagai satu Desain Industri – Desain Parsial</p>	<p>Produk: Teko dengan perlindungan hanya konfigurasi bagian mulut (A) dan Gagang (B) yang diterapkan pada teko yang merupakan satu kesatuan.</p> 
<p>3. Beberapa produk yang merupakan beberapa Desain Industri yang merupakan satu kesatuan Desain Industri atau sebagai satu Desain Industri – Produk Set</p>	<p>Produk: Seperangkat Cangkir & Teko (Produk Set), dengan perlindungan sebagai satu kesatuan Desain Industri</p> 

Tentunya terlintas di benak kita juga, bagaimana lingkup substansi hak Desain Industri untuk jenis permohonan berupa beberapa Desain Industri? Sebagai contoh ilustrasi pengajuan seperangkat desain industri terhadap cangkir dan teko. Ini berarti seperangkat cangkir dan teko secara utuh sebagai suatu produk set diperlakukan sebagai satu Desain Industri. Artinya apabila kita mengajukan permohonan untuk permohonan Desain Industri seperangkat cangkir dan teko dalam satu permohonan Desain Industri, maka lingkup hak Desain Industri yang kita miliki hanya dapat digunakan terhadap seperangkat cangkir dan teko (produk set) yang menggunakan hak Desain Industri milik kita yang ada di pasaran. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika ada yang memproduksi dan menjual produk cangkir yang sama dengan salah satu produk cangkir dari

³⁰ *Locarno Agreement, established at Locarno on October 8, 1968.* (sampai saat ini sudah direvisi sebanyak 9 kali/ 9th edition), sampai saat ini Indonesia belum menjadi anggota perjanjian Locarno tersebut.

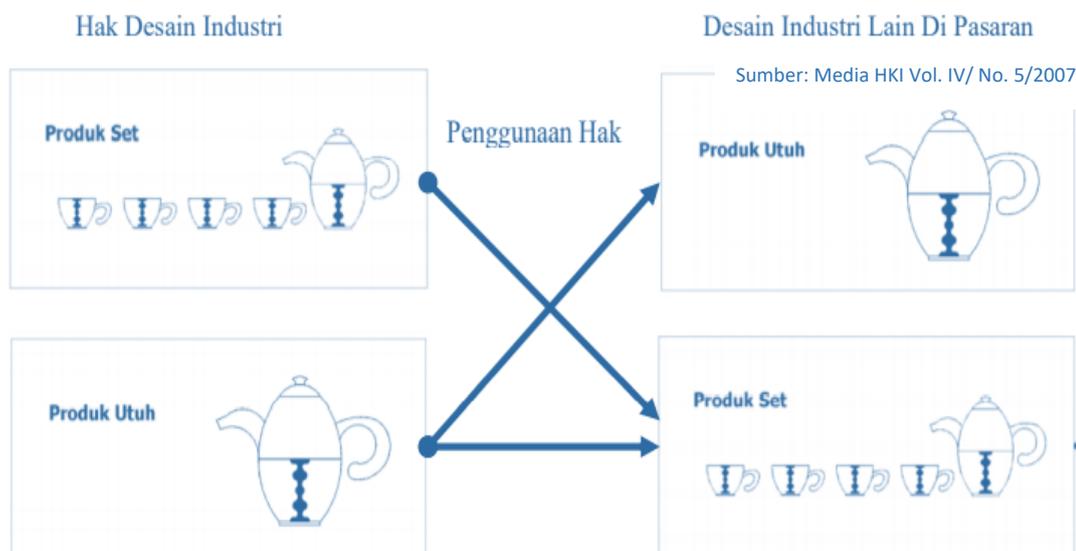
³¹ [Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.](#)

³² Andrieansjah Soeparman, Op. Cit, hal. 12.

³³ Hal ini sudah diterapkan di Jepang, Australia, Amerika Serikat dan Uni Eropa. Di Indonesia mengenai tata cara merepresentasikan suatu Desain Industri parsial diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Produk Set berupa seperangkat cangkir dan teko yang kita miliki hak Desain Industrinya? Tentunya hanya didasarkan pasal 10 Jo Pasal 13 UU Desain Industri.

Kita tidak dapat menggunakan hak desain industri terhadap teko yang diproduksi dan dijual pihak lain tersebut, apabila kita hanya memiliki pendaftaran Desain Industri untuk seperangkat cangkir dan teko yang kita ajukan pendaftaran haknya. Karena yang kita daftarkan satu set perangkat teko dan cangkir, bukan teko saja atau cangkir saja. Sebaliknya bagaimana apabila kita mempunyai hak Desain Industri untuk hanya produk teko (satu Desain Industri) saja, kemudian ada pihak lain yang memproduksi dan menjual seperangkat cangkir dan teko yang desainnya sama persis dengan desain teko yang kita miliki hak desain industrinya? Jawabannya, tentunya kita dapat menggunakan hak Desain Industri tersebut hanya terhadap teko yang diproduksi dan dijual sebagai bagian dari seperangkat cangkir dan teko yang diperjualbelikan tanpa seijin kita selaku pemegang hak Desain Industri, sebagaimana ilustrasi gambar dibawah ini:



Dari gambar ilustrasi di atas dapat kita tarik suatu kesimpulan, bahwa perlindungan satu produk lebih kuat dari pada perlindungan produk set. Produk set akan efektif apabila desain seperangkat produk tersebut merupakan pengembangan dari satu jenis produk yang kemudian kita kembangkan menjadi satu kesatuan perangkat. Sedangkan apabila secara satuan produk (cangkir dan teko secara sendiri-sendiri) merupakan desain yang baru, maka pendaftaran untuk satuan produk secara sendiri-sendiri tersebut menjadi lebih komprehensif dan efektif dibandingkan hanya mendaftarkan untuk produk set saja.

Sistem perlindungan Desain Industri yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri secara eksplisit hanya mensyaratkan “kebaruan” saja tanpa persyaratan “keaslian” atau *originality* sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang Desain Industri. Istilah “sama secara signifikan” tidak diatur dalam Undang-Undang Desain Industri dan tidak dapat diterapkan sebagaimana dalam kasus Merek yang mengenal istilah “persamaan dalam pokoknya” maupun persamaan pada keseluruhannya. Menurut Pasal 2 ayat (2) di atas, Desain Industri yang mendapat perlindungan diberikan untuk Desain Industri yang memiliki “kebaruan”.

Ketentuan Pasal 2 dapat menimbulkan multi-interpretasi terkait dengan arti “kebaruan”,

dimana dalam Pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa Desain Industri dianggap “baru” apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut “tidak sama” dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, tanpa adanya penjelasan lebih lanjut mengenai maksud kata “tidak sama” yang tertulis dalam Pasal 2 ayat 2 tersebut. Dalam prakteknya terjadi dua penafsiran terhadap kata “tidak sama” tersebut, dimana penafsiran pertama adalah “tidak sama secara signifikan” sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Persetujuan TRIPs yang memberikan ketentuan bahwa Desain Industri dianggap “baru” apabila berbeda secara signifikan dengan pengungkapan sebelumnya atau kombinasi dari fitur-fitur desain sebelumnya sedangkan penafsiran kedua adalah tidak sama persis (tidak identik).

Dalam melakukan penilaian “kebaruan” tentunya tidak terlepas dari definisi Desain Industri sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU Desain Industri. Unsur kreasi yang memberikan kesan estetis dan produk harus dipakai dalam mempertimbangkan “kebaruan” Desain Industri. Unsur kreasi Desain Industri dapat berupa produk dan pola, baik dalam wujud tiga dimensi maupun dua dimensi, sedangkan unsur produk adalah jenis-jenis produk industri tempat diterapkannya kreasi Desain Industri tersebut.³⁴ Dalam Pasal 29 ayat 1 UU Desain Industri ditentukan bahwa dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap permohonan hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan, Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut.

Dengan tidak diperiksanya permohonan karena tidak ada keberatan yang diajukan, maka tidak dapat diketahui “kebaruan” dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya. Apakah hak atas Desain Industri yang diberikan kepada pemohon benar-benar “baru” atau tidak. Tidak dilakukannya pemeriksaan substantif terhadap setiap permohonan Desain Industri dikarenakan tidak adanya keberatan dari pihak lain telah menjadi salah satu permasalahan mendasar dalam implementasi UU Desain Industri.

Dengan tidak adanya pemeriksaan substantif, berarti terhadap setiap permohonan Desain Industri harus dikabulkan dan pendaftar dapat menerima sertifikat Desain Industri. Sistem yang demikian berpotensi menimbulkan banyak kasus di bidang Desain Industri. Kelemahan substansi dari Undang-Undang Desain Industri ini dalam prakteknya membuka peluang dan banyak dimanfaatkan oleh para pemohon yang beritikad tidak baik yang dengan sengaja mendaftarkan Desain Industri yang sudah tidak lagi memiliki “kebaruan”.

Dalam prakteknya ada beberapa desain yang sebenarnya sudah tidak baru dan telah diketahui masyarakat sebelum Tanggal Penerimaan permohonan, karena tidak ada keberatan maka dimungkinkan untuk diberikan hak Desain Industri, dan hal ini akan menimbulkan keresahan di masyarakat. Untuk permohonan Desain Industri yang telah memenuhi persyaratan akan diumumkan oleh Direktorat Jenderal dengan cara menempatkannya pada sarana yang khusus yang dapat dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat.³⁵ Namun demikian, kendala yang dihadapi dalam praktek, pengumuman tersebut hanya ditempatkan pada suatu papan pengumuman yang hanya tersedia di Direktorat Jenderal HKI, Tangerang.

Cara pengumuman seperti ini tidak memungkinkan bagi mereka yang berkepentingan atau masyarakat untuk datang ke Direktorat Jenderal HKI setiap kali ada pengumuman, khususnya bagi mereka yang bertempat tinggal di luar Tangerang atau di luar provinsi. Akibatnya Desain

³⁴ Andrieansjah Soeparman, Loc. Cit.

³⁵ Lihat Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Industri yang tidak layak, dapat diberi hak Desain Industri oleh Direktorat Jenderal HKI.³⁶

Kelemahan sistem pengumuman ini adalah bahwa jangka waktu pengumuman terlalu singkat untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat melihat pengumuman serta mengetahui bahwa ada suatu permohonan Desain Industri yang diajukan. Sistem manual secara konvensional pada papan pengumuman di Ditjen HKI tidak memungkinkan bagi masyarakat untuk melihatnya, sehingga banyak permohonan harus dikabulkan karena tidak ada yang mengajukan keberatan. Banyak Desain Industri yang tidak baru terpaksa harus dikabulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan substantif.

Selain itu, makna “kebaruan” dari Desain Industri tidak diakui apabila si pendesain tersebut telah membuat dan memakainya sebelum pendaftaran Desain Industri tersebut. Ada kesan bahwa pendaftaran Desain Industri telah digunakan sebagai sarana untuk menekan persaingan dagang, dan disalahgunakan untuk memperoleh perlindungan hukum bagi desain-desain yang sebenarnya tidak layak untuk didaftarkan karena “tidak baru” maupun secara substansi tidak memenuhi kriteria sebagai karya Desain Industri.³⁷

Pada kasus-kasus gugatan pembatalan terhadap suatu Desain Industri terdaftar, diharapkan para penegak hukum dan pihak-pihak terkait dengan proses penegakan hukum dapat benar-benar melaksanakan penegakan hukum dengan mencari kebenaran materiil. Sebaliknya, dalam prakteknya justru seringkali para penegak hukum mendasarkan kebenaran pada kebenaran formal karena mengandalkan semata-mata hanya pada sertifikat Desain Industri.

Kebijakan dan Formulasi Unsur Kebaruan (Novelty) yang akan datang dalam Undang-Undang Desain Industri.

Hampir sebagian besar negara di dunia mengatur dalam undang-undang Desain Industri mereka bahwa “kebaruan” adalah salah satu kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hak Desain Industri. Namun demikian, sejauh mana kriteria suatu Desain Industri dapat diberikan hak, tiap-tiap negara mempunyai kriteria tersendiri, sebagai contoh berikut ini bagaimana kriteria Desain Industri di Uni Eropa, Jepang dan Australia.

Kriteria Desain Industri di Uni Eropa adalah sebagai berikut.³⁸

Article 4

Requirements for protection

- 1) *A design shall be protected by a Community design to the extent that it is new and has individual character.*
- 2) *A design applied to or incorporated in a product which constitutes a component part of a complex product shall only be considered to be new and to have individual character:*
 - a) *if the component part, once it has been incorporated into the complex product, remains visible during normal use of the latter; and:*

³⁶ Robinson Sinaga, disampaikan dalam workshop Desain Penelitian Strategis Berpotensi HKI, diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Yogyakarta, 2013.

³⁷ Gunawan Suryomurcito, “Aspek Hukum Desain Industri”, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004*, Tim Editor Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004, hal. 171.

³⁸ Article 4 to 6 of Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community Designs.

- b) *to the extent that those visible features of the component part fulfil in themselves the requirements as to novelty and individual character.*
- 3) *'Normal use' within the meaning of paragraph (2) (a) shall mean use by the end user, excluding maintenance, servicing or repair work.*

Article 5

Novelty

- 1) *A design shall be considered to be new if no identical design has been made available to the public:*
 - a) *in the case of an unregistered Community design, before the date on which the design for which protection is claimed has first been made available to the public;*
 - b) *in the case of a registered Community design, before the date of filing of the application for registration of the design for which protection is claimed, or, if priority is claimed, the date of priority.*
- 2) *Designs shall be deemed to be identical if their features differ only in immaterial details.*

Article 6

Individual character

- 1) *A design shall be considered to have individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such a user by any design which has been made available to the public:*
 - a) *in the case of an unregistered Community design, before the date on which the design for which protection is claimed has first been made available to the public;*
 - b) *in the case of a registered Community design, before the date of filing the application for registration or, if a priority is claimed, the date of priority.*
- 2) *In assessing individual character, the degree of freedom of the designer in developing the design shall be taken into consideration.*

Kriteria Desain Industri di Jepang sebagai berikut:³⁹

- 1) *The following designs shall be deemed lack of novelty and therefore, be unregistrable: A design which, prior to the filing of an application therefor, has been publicly known in Japan or in any foreign country;*
 - 2) *A design which, prior to the filing of an application therefor, has been disclosed in a publication distributed or made available to the public through electronic telecommunication lines in Japan or in any foreign country (irrespective of whether the foreign publication has been circulated in Japan or not); and:*
 - 3) *A design which is similar to the design mentioned in the foregoing (1) or (2).*
- The following design shall be deemed to lack originality or inventive step and is therefore, unregistrable:*

A design which, prior to the filing of an application therefor, could be easily made by

³⁹ [Brian W. Gray and Effie Bouzalas, *Industrial Design Rights An International Perspective*, London: Kluwer Law International Ltd., 2001, hal. 180.](#)

those having average knowledge in the technical field to which the design pertains, on the basis that such a shape, pattern, colour or a combination thereof is publicly known in Japan or in any foreign country.

Kriteria Desain Industri di Australia sebagai berikut:⁴⁰

15. Registrable designs.

- 1) *A design is a registrable design if the design is new and distinctive when compared with the prior art base for the design as it existed before the priority date of the design.*
- 2) *The prior art base for a design (the designated design) consists of:*
 - a) *designs publicly used in Australia; and*
 - b) *designs published in a document within or outside Australia; and*
 - c) *designs in relation to which each of the following criteria is satisfied:*
 - (i). *the design is disclosed in a design application;*
 - (ii). *the design has an earlier priority date than the designated design;*
 - (iii). *the first time documents disclosing the design are made available for public inspection under section 60 is on or after the priority date of the designated design.*

16. Designs that are identical or substantially similar in overall impression.

- 1) *A design is new unless it is identical to a design that forms part of the prior art base for the design.*
- 2) *A design is distinctive unless it is substantially similar in overall impression to a design that forms part of the prior art base for the design (see section 19).*
- 3) *Subject to paragraph 15(2)(c), the newness or distinctiveness of a design is not affected by the mere publication or public use of the design in Australia on or after the priority date of the design, or by the registration of another design with the same or a later priority date.*

Mengenai pengaturan Desain Industri yang dapat diberikan hak, berdasarkan pengalaman Uni Eropa, Jepang, dan Australia, dapat kita lihat bahwa ketiga negara tersebut sama-sama menggunakan kriteria “kebaruan” dalam memberikan hak Desain Industri, hanya saja terdapat perbedaan dalam menentukan sejauh mana terdapat “kebaruan” tersebut. Uni Eropa dan Australia menentukan bahwa terdapat unsur “kebaruan” suatu Desain Industri ditentukan apabila kreasi bentuk design “tidak identik” dengan pengungkapan sebelumnya dengan mengabaikan detil immateril. Undang-Undang Design Industri yang berlaku di Jepang menentukan bahwa “kebaruan” suatu Desain Industri apabila “tidak identik” atau “tidak mirip” dengan pengungkapan sebelumnya. Ketiga negara tersebut menerapkan kebijakan bahwa tidak hanya kriteria “kebaruan” yang harus dipenuhi, tetapi harus terdapat kriteria lainnya untuk mendapatkan hak Desain Industri. Uni Eropa menerapkan kriteria “karakter individu” (individual character), Australia menerapkan kriteria “khas” (distinctive), dan Jepang menerapkan kriteria “kreativitas” (creativity). Tujuan adanya kriteria kedua yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hak Desain Industri tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap Desain Industri yang kualitas desainnya lebih tinggi dari hanya sekedar baru. Di Uni Eropa tidak akan mendapatkan perlindungan atau dapat dibatalkan

⁴⁰ Article 15 dan 16, Australian Design Act 2003.

pendaftarannya, jika tidak dapat menunjukkan “karakter individu” dalam desain industri yang diajukan dengan desain industri yang telah ada sebelumnya.

Australia tidak akan menyetujui permohonan pendaftaran apabila tidak dapat menunjukkan suatu ciri “khas” dari desain industri tersebut dengan desain yang telah ada sebelumnya, sehingga desain tersebut tidak akan mendapat perlindungan atau dapat dibatalkan pendaftarannya. Di negara Jepang apabila Desain Industri tidak memenuhi kriteria kreativitas, maka tidak akan mendapatkan perlindungan atau pendaftaran Desain Industrinya dapat dibatalkan, walaupun suatu desain industri tersebut memiliki “kebaruan”. Dalam hal suatu Desain Industri dibandingkan dengan Desain Industri lainnya, berdasarkan dari ketentuan yang diatur oleh ketiga negara tersebut di atas (Uni Eropa, Jepang, dan Australia), dapat ditentukan bahwa terdapat empat tingkatan dalam perbandingan dua Desain Industri yaitu identik (sama persis), identik dengan mengabaikan detil immateril, mirip, dan tidak mirip/ tidak sama.⁴¹

Untuk itu, dalam pengaturan unsur “*Novelty*”, agar terhindar dari multi-tafsir sebaiknya mengenai ketentuan kriteria Desain Industri yang memiliki “kebaruan” perlu diperjelas dengan mengacu pada Pasal 25 ayat (1) Persetujuan TRIPs.⁴²

Selanjutnya, untuk menyelaraskan pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang Desain Industri dengan ketentuan Persetujuan TRIPs tersebut, maka perlu diatur bahwa Desain Industri dianggap baru apabila “tidak sama atau tidak mirip” dengan pengungkapan Desain Industri yang telah ada sebelumnya. Selain terkait dengan substansi yang bersifat teknis, juga perlu adanya pembatasan terhadap suatu desain industri yang baik akan tetapi dalam penggunaan maupun publikasinya akan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, agama, dan/atau kesusilaan. Sebagai contoh apabila permohonan berupa desain patung sang Buddha yang akan meresahkan suatu agama tertentu apabila desain tersebut diberikan hak Desain Industri, maka permohonan Desain Industri berupa desain patung sang Buddha tersebut harus ditolak.

Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas Desain Industri yang akan diberikan hak, perlu dipertimbangkan juga ketentuan yang mengatur bahwa karya Desain Industri yang dibuat atau dihasilkan secara mudah berdasarkan Desain Industri yang sudah ada sebelum Tanggal Penerimaan dengan memperhatikan keahlian biasa dari seorang ahli di bidangnya. Apabila kreasi tersebut dianggap mudah berdasarkan keahlian biasa oleh ahli di bidangnya, maka tidak dapat diberikan hak Desain Industri. Hal ini mirip dengan langkah inventif sebagaimana kriteria dalam pemberian hak paten. Dengan adanya ketentuan bahwa Desain Industri yang dibuat secara mudah (tidak kreatif) menurut orang yang berkeahlian biasa pada bidangnya tidak dapat diberikan hak, diharapkan desain-desain yang didaftarkan adalah desain-desain yang memiliki kualitas tinggi. Namun demikian untuk mengambil keputusan apakah ketentuan ini perlu diadopsi dalam kebijakan yang akan datang dalam UU Desain Industri, perlu dipertimbangkan dengan kondisi UKM dan IKM di Indonesia, apakah desain-desain yang mereka hasilkan sudah dapat memenuhi kriteria kreatifitas ini. Selain itu perlu pula dipertimbangkan mengenai peningkatan keahlian/kemampuan sumber daya manusia dari pemeriksa Desain Industri yang nantinya akan terlibat dan bertanggungjawab dalam pemeriksaan substantif permohonan Desain Industri. Salah satu negara yang telah

⁴¹ Andrieansjah Soeparman, Op. Cit, hal. 14.

⁴² Article 25 (1) TRIPs Agreement. “...Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design features...”.

menerapkan kriteria "kreativitas" ini adalah Jepang⁴³, namun kondisi industri di Jepang baik industri kecil, menengah, dan besar sudah mampu memenuhi unsur kriteria "kreativitas" dalam menghasilkan karya Desain Industri.

Selain itu, adanya dua kemungkinan dalam proses pemberian hak, yaitu pertama, tanpa melalui pemeriksaan substantif jika tidak ada keberatan dari pihak lain pada masa publikasi; dan kedua, yaitu melalui pemeriksaan substantif jika ada keberatan dari pihak lain pada masa publikasi permohonan akan menimbulkan permasalahan dalam prakteknya.

Permasalahan timbul ketika suatu desain yang sudah umum seperti klip, peniti, dan sebagainya yang merupakan desain yang sudah diketahui umum dalam masa publikasi tidak terdapat keberatan dari pihak lain, maka menurut Pasal 29 ayat 1 UU Desain Industri dapat diterbitkan sertifikat hak Desain Industri. Jika hal ini terjadi maka, pihak yang memiliki sertifikat atas Desain Industri dari produk yang sudah diketahui umum (tidak baru) tersebut akan menggunakan haknya terhadap pihak lain yang telah memproduksi dan menjual barang tersebut sejak lama, sehingga akan menimbulkan keresahan di masyarakat. Untuk itu sebaiknya Pasal 29 ayat 1 UU Desain Industri ini perlu dipertimbangkan untuk dihapus, dan menggantinya dengan sistem pemeriksaan penuh.

Dalam suatu Desain Industri dimungkinkan adanya keterkaitan dengan Desain Industri, Hak Cipta, Merek atau Paten milik orang lain, karena hakikatnya suatu Desain Industri dimungkinkan pengembangannya dari Desain Industri yang telah ada sebelumnya, ornamennya sangat dimungkinkan menggunakan karya cipta dan simbol Merek milik pihak lain, dan teknologi yang digunakan dalam produk tersebut merupakan Paten milik pihak lain.

Untuk menghindari konflik diantara pemegang hak Desain Industri dengan pemegang Hak Desain Industri atau HKI lainnya, maka hal ini perlu diatur bahwa dalam hal suatu Desain Industri menggunakan HKI milik pihak lain yang telah ada sebelum Tanggal Penerimaan, Pemegang Hak Desain Industri tidak dapat melaksanakan Desain Industri, kecuali ada izin dari pemilik hak tersebut, dan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak memiliki HKI tersebut.

KESIMPULAN

Istilah "sama secara signifikan" tidak diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UU Desain Industri dan tidak dapat diterapkan sebagaimana dalam kasus merek yang mengenal istilah "persamaan dalam pokoknya" maupun persamaan pada keseluruhannya. Ketentuan ini dapat menimbulkan multi-interpretasi terkait dengan arti "kebaruan", tanpa adanya penjelasan lebih lanjut mengenai maksud kata "tidak sama" yang tertulis dalam UU Desain Industri tersebut. Dalam prakteknya terjadi dua penafsiran terhadap kata "tidak sama" tersebut, dimana penafsiran pertama adalah "tidak sama secara signifikan" sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Persetujuan TRIPs yang memberikan ketentuan bahwa Desain Industri dianggap "baru" apabila berbeda secara signifikan dengan pengungkapan sebelumnya atau kombinasi dari fitur-fitur desain sebelumnya sedangkan penafsiran kedua adalah tidak sama persis (tidak identik). Selain itu, dengan tidak adanya pemeriksaan substantif karena tidak ada keberatan yang diajukan, berarti terhadap setiap permohonan Desain Industri harus dikabulkan dan pendaftar dapat menerima sertifikat Desain Industri. Sistem yang demikian berpotensi menimbulkan banyak kasus di bidang Desain Industri. Kelemahan substansi dari Undang-

⁴³ Article 3 (2), Japanese Design Law.

Undang Desain Industri ini dalam prakteknya membuka peluang dan banyak dimanfaatkan oleh para pemohon yang beritikad tidak baik yang dengan sengaja mendaftarkan Desain Industri yang sudah tidak lagi memiliki “kebaruan”.

Kebijakan dan formulasi syarat unsur “kebaruan” (Novelty) yang akan datang -agar terhindar dari multi tafsir- sebaiknya ketentuan kriteria Desain Industri yang memiliki “kebaruan” perlu diperjelas dengan mengacu pada Pasal 25 ayat (1) Persetujuan TRIPs yaitu bahwa Desain Industri dianggap baru apabila “tidak sama atau tidak mirip” dengan pengungkapan Desain Industri yang telah ada sebelumnya. Selain itu, karena adanya potensi permasalahan yang akan timbul dalam praktek terkait substansi “tanpa pemeriksaan substantif” jika tidak ada keberatan dari pihak lain pada masa publikasi, dan pemeriksaan substantif baru akan dilakukan jika terdapat keberatan dari pihak lain, untuk itu sebaiknya ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Desain Industri ini perlu dipertimbangkan untuk dihapus, dan diganti dengan sistem pemeriksaan penuh dan menyeluruh. Dengan adanya perbaikan ketentuan-ketentuan sebagaimana saran dalam penelitian ini, maka diharapkan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terkait unsur ‘Novelty’ dalam karya desain industri, sehingga Prinsip “Kebaruan” tidak lagi menjadi Paradoks dalam memberikan proteksi terhadap Hak Desain Industri di Indonesia.

Referensi

BUKU

- Bently, B. S. (1999). *The Making of Modern Intellectual Property Law*. New York, USA: Cambridge University Press.
- Bouzalas, B. W. (2001). *Industrial Design Rights An International Perspective*. London: Kluwer Law International.
- Damian, E. (1999). *Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional*. Bandung: Alumni.
- Diantha, I. M. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Friedmann, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.
- Holyoak, P. T. (1998). *Intellectual Property Law*. London: Butterworths.
- Hotckiss, C. (1994). *International Law for Business*. New York: Mc Graw-Hill Inc.
- Kesowo, B. (1993). *Perlindungan Hukum serta Langkah Pembinaan oleh Pemerintah dalam Bidang Hak Milik Intelektual*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Maskus, K. E. (2000). *Intellectual Property Rights In The Global Economy*. Washington D.C: Institute for International Economics.
- Mayana, R. F. (2004). *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Miller, H. P. (1990). *The Law of Intellectual Property*. Australia.
- Raharjo, S. (1980). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Sherwood, R. M. (1990). *Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science*. San Francisco: Westview Press Inc.
- Sofwan, S. S. (1981). *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.
- Utomo, T. S. (2009). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (Sebuah Kajian Komtemporer)*.
- WIPO. (n.d.). *Looking Good: An Introduction to Industrial for Small and Medium-sized Enterprises*. WIPO Publication.

JURNAL

- Mouf-Bowmann, N. (1989, Januari 10). Perlindungan Hak Cipta Intelektual: Suatu Rintangan atau Dukungan Terhadap Perkembangan Industri. Seminar Hak Milik Intelektual Kerjasama FH USU dengan Naute van Haersolte Amsterdam.
- Soeparman, A. (2007, Oktober). Jenis Permohonan, Penilaian Kebaruan, dan Penggunaan Hak Desain Industri di Indonesia. *Media HKI Vol. IV/No. 5*, p. 12.
- Sinaga, R. (2013). *Desain Penelitian Strategis Berpotensi HKI*. Workshop Desain Penelitian Strategis Diselenggarakan LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Suryomurcito, G. (2004). *Aspek Hukum Desain Industri, Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*. Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis (p. 171). Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

[Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri](#)