

PEDOMAN UMUM PEMERIKSAAN SUBSTANTIF DESAIN INDUSTRI



one vision
one identity
one community



**PEDOMAN UMUM
PEMERIKSAAN SUBSTANTIF
DESAIN INDUSTRI**

**Sekretariat ASEAN
Jakarta**

Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Negara-negara Anggota Perhimpunan adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam.

ASEAN berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

Untuk pertanyaan, hubungi:
Sekretariat ASEAN
Divisi Hubungan Masyarakat (CRD)
70A Jalan Sisingamangaraja
Jakarta 12110
Indonesia
Telepon: (62 21) 724-3372, 726-2991
Faks : (62 21) 739-8234, 724-3504
E-mail : public@asean.org

Data Katalog-dalam-Publikasi

Pedoman Umum Pemeriksaan Substantif Desain Industri
Jakarta: Sekretariat ASEAN, November 2018

341.758

1. ASEAN – Hak Kekayaan Intelektual - Desain Industri
2. Standar – Pemeriksaan - Pendaftaran

ISBN 978-602-5798-27-6

ISBN 978-602-5798-27-6



ASEAN: Komunitas yang Memberikan Kesempatan untuk Semua

Teks publikasi ini dapat dikutip atau dicetak ulang dengan bebas, dengan syarat diberikan pengakuan yang benar dan salinan yang berisi materi yang dicetak ulang dikirim ke Divisi Penjangkauan Publik dan Masyarakat Sipil Sekretariat ASEAN, Jakarta

Informasi umum tentang ASEAN tampil secara daring di Situs Web ASEAN: www.asean.org

Hak Cipta Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
2018.
Seluruh hak dilindungi.

BAGIAN

PART

1

**ALASAN UNTUK PENOLAKAN ATAU
PEMBATALAN PENDAFTARAN**

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	10
Latar Belakang	10
Tujuan Pedoman Umum	13
SINGKATAN YANG DIGUNAKAN DALAM PEDOMAN UMUM	14
Negara Anggota ASEAN (Kode Negara)	14
Singkatan lainnya	14
Referensi	15
ALASAN UNTUK PENOLAKAN ATAU PEMBATALAN PENDAFTARAN PENGANTAR	16
1. Definisi 'desain industri'	18
1.1. Definisi menurut hukum nasional	18
1.2. Unsur definisi	20
1.2.1. Fitur penampilan	20
1.2.1.1. Kata, huruf, dan karakter lain	20
1.2.1.2. Warna	21
1.2.1.3. Musik dan suara	22
1.2.1.4. Foto	22
1.2.1.5. Rencana arsitektur, cetak biru, rencana konstruksi	22
1.2.1.6. Grafik, bagan, peta dan bahan ajar	23
1.2.1.7. Tampilan layar komputer, ikon layar	23
1.2.2. Perwujudan dalam produk	24
1.2.2.1. Konsep, prinsip	24
1.2.2.2. Metode, prose	25
1.2.2.3. Program komputer dan desain tata letak	25
1.2.2.4. Bubuk dan cairan	25
1.2.2.5. Bagian dari produk	26
1.2.3. Produk industri atau kerajinan tangan	29
1.2.3.1. Penerapan industry	29
1.2.3.2. Produk hidup dan alami	30
1.2.3.3. Karya seni	32
2. Kebaruan	34
2.1 Definisi kebaruan	34
2.1.1 Masyarakat Acuan	34
2.1.2 Tanggal relevan untuk tujuan kebaruan	35
2.1.2.1 Prioritas	35
2.1.2.2 Masa tenggang	36

2.1.3	Sumber pengungkapan yang mungkin	37
2.1.3.1	Distribusi dan penggunaan komersial dalam perdagangan	37
2.1.3.2	Publikasi umum	39
2.1.3.3	Publikasi resmi	39
2.1.3.4	Pengungkapan di internet	39
2.1.3.5	Pengungkapan di pameran	40
2.2	Menilai kebaruan	42
2.2.1	Identitas desain	42
2.2.2	Kesan keseluruhan	44
2.2.3	Kombinasi desain sebelumnya	46
2.2.4	Kebebasan desain	47
3.	Visibilitas	49
3.1	Prinsip	49
3.2	Produk kompleks dan posisi berbeda dari suatu produk	49
4.	Fitur teknis atau fungsional	52
4.1	Alasan penolakan	52
4.2	Penilaian fungsionalitas	54
4.3	Larangan fungsionalitas melebihi kualitas estetika	56
4.4	Suku cadang dan interkoneksi	57
4.5	Kombinasi fitur fungsional dan estetika	59
5.	Konflik dengan hak sebelumnya	62
5.1	Hak sebelumnya dalam desain terdaftar	62
5.2	Hak sebelumnya dalam tanda khas	62
5.3	Hak sebelumnya dalam karya berhak cipta	65
6.	Kebijakan publik, ketertiban umum dan moralitas	66
6.1	Pertimbangan umum	66
6.2	Masalah khusus	67
6.2.1	Sifat desain itu sendiri	67
6.2.2	Sifat produk yang menjadi dasar penerapan desain	69
6.2.3	Pertimbangan estetika	69
7.	Larangan berdasarkan ketentuan undang-undang khusus	70
7.1	Larangan yang diberikan oleh undang-undang	70
7.2	Lambang negara dan tanda resmi	71
7.3	Representasi orang dan pejabat	74
8.	Representasi desain	75
8.1	Persyaratan umum	75
8.2	Bentuk representasi	75
8.2.1	Latar belakang representasi	76

8.2.2	Transparansi dalam representasi desain	76
8.2.3	Kualitas representasi	77
8.3	Jumlah dan konsistensi pandangan	77
8.4	Tampilan produk yang berbeda selama penggunaan	79
8.5	Produk kompleks, kumpulan artikel dan variasi	80
8.5.1	Produk kompleks	80
8.5.2	Set artikel	82
8.5.3	Variasi desain industry	84
8.6	Representasi desain untuk bagian dari produk	85
8.6.1	Representasi dari bagian yang diklaim	85
8.6.2	Cara identifikasi bagian yang diklaim	85
8.6.2.1	Garis putus-putus dan garis tidak terputus-putus	85
8.6.2.2	Batas perimetrik	86
8.6.2.3	Pembayangan dan pengaburan	87
8.6.2.4	Separations and cuts	87
8.7	Deskripsi tampilan dan teks penjelasan	88
8.8	Representasi desain pola permukaan berulang	88
8.9	Representasi desain dengan warna	89
9.	Indikasi produk	91
9.1	Hal-hal umum	91
9.2	Klasifikasi produk yang mewujudkan desain industry	91
9.2.1	Penggunaan Klasifikasi Internasional	91
9.2.2	Koreksi indikasi produk	92
9.2.3	Penolakan terhadap indikasi produk	93
10.	Permohonan ganda dan kesatuan desain	94
10.1	Aspek umum	94
10.2	Standar kesatuan desain	94

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Panduan Umum untuk Pemeriksaan Substantif Desain Industri di Negara-negara Anggota ASEAN (selanjutnya disebut “Panduan Umum”) telah disiapkan dalam konteks Proyek Uni Eropa-ASEAN tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (ECAP III). Proyek tersebut telah disetujui oleh Uni Eropa dan ASEAN pada tahun 2009 untuk mendukung tujuan dari Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan tujuan strategis yang diidentifikasi dalam Rencana Aksi HKI ASEAN 2011-2015.

Tujuan keseluruhan ECAP III Tahap II adalah untuk lebih mengintegrasikan Negara-negara Anggota ASEAN ke dalam ekonomi global dan sistem perdagangan dunia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di kawasan.

Tujuan khusus proyek ini adalah untuk meningkatkan integrasi kawasan ASEAN dan lebih meningkatkan serta menyelaraskan sistem untuk penciptaan, perlindungan, administrasi dan penegakan hak kekayaan intelektual di kawasan ASEAN, sejalan dengan standar dan praktik terbaik kekayaan intelektual internasional, dan dengan Rencana Aksi Hak Kekayaan Intelektual ASEAN 2011-2015.

Kantor Uni Eropa untuk Harmonisasi di Pasar Internal (OHIM) dipercaya untuk melaksanakan Tahap II ECAP III selama periode 2013-2015.

Pada 12 Maret 2015, di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, Komite Pengarah Proyek (PSC) ECAP menyetujui Rencana Kerja Tahunan (AWP) proyek untuk 2015. PSC memutuskan untuk memasukkan ke dalam rencana kerja tersebut pengorganisasian kegiatan utama “yang ditujukan dalam meningkatkan kualitas, konsistensi dan transparansi pekerjaan yang dilakukan oleh Kantor KI ASEAN yang berkaitan dengan pemeriksaan dan pendaftaran Desain Industri”. Rencana kerja menetapkan bahwa hasil ini akan dicapai melalui penjabaran “pedoman” yang dapat diterapkan oleh Kantor KI ASEAN yang berminat.

Semua Negara Anggota ASEAN telah memberlakukan atau sedang dalam proses mengadopsi undang-undang - baik dalam bentuk undang-undang khusus atau sebagai bab atau ketentuan khusus dalam peraturan perundangan yang lebih luas - untuk memungkinkan pendaftaran desain industri. Di beberapa negara tersebut, undang-undang tersebut dilengkapi dengan norma hierarki yang lebih rendah, termasuk peraturan pelaksanaan dan keputusan administratif tambahan.

Negara-negara Anggota ASEAN berikut ini juga telah menerbitkan atau mengadopsi untuk penggunaan internal oleh pemeriksa, manual, pedoman, atau arahan praktik khusus untuk pemeriksaan permohonan desain industri:

Indonesia: Pedoman - Pemeriksaan Substantif Desain Industri – 2015

RDR Laos: Panduan Desain Industri - Oktober 2003
Keputusan Menteri Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tentang Penerapan Undang-Undang Kekayaan Intelektual Tentang Desain Industri, No. 755/MOST, 20 September 2012

UU tentang Kekayaan Intelektual, No 38/NA tanggal 15 November 2017

Malaysia: Panduan untuk Pemeriksaan Desain Industri (2014)

Filipina: Revisi Aturan dan Peraturan Pelaksanaan yang diadopsi sejak 20 April 2011 sehubungan dengan Surat Edaran IPOPHL No. 17-013 "Amandemen Revisi Aturan dan Regulasi Pelaksana tentang Paten, Model Utilitas, dan Desain Industri", 10 Juli 2017

Surat Edaran BOP No.14-004 yang dikeluarkan oleh Direktur Paten tentang "Penundaan Publikasi Permohonan Desain Industri", 20 Mei 2014

Surat Perintah BOP No. 16-005 tentang "Penerapan Kode Macam Dalam Penerbitan Paten, Model Utilitas dan Desain Industri berdasarkan Ketentuan Standar WIPO 16 dan Revisi Ketentuan Standar WIPO 3, 21 Juni 2016

Surat Edaran Nota BOP No. 17-002 tentang "Pelaksanaan Revisi Sistem Penilaian Ulang Kualitas Paten Model Utilitas dan Desain Industri", 20 Oktober 2017

Singapura: Petunjuk Praktik No. 4 tahun 2018 - Pendaftaran Antarmuka Pengguna Grafis (GUI), 20 Juni 2018

Arahan Praktik IP2SG No.1 Tahun 2018 - Electronic Online System (EOS), 30 Oktober 2018

Arahan Praktik No.1 Tahun 2017 - Klasifikasi Artikel, Produk Non Fisik atau Kumpulan Artikel dan Produk Non Fisik untuk Tujuan Pendaftaran Desain, 30 Oktober 2017

Thailand: Panduan Inspeksi untuk Permohonan Paten Desain

Vietnam: Aturan Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Desain Industri, Ditetapkan dengan Keputusan 2381/QD-SHTT tanggal 8 Desember 2009 dari Dirjen NOIP

Pedoman Umum ini telah disusun dengan mempertimbangkan hukum, peraturan dan yurisprudensi yang tersedia di Negara Anggota ASEAN, yang relevan dengan pemeriksaan permohonan desain industri. Pedoman dan panduan internal yang digunakan oleh beberapa kantor untuk memeriksa permohonan pendaftaran desain telah dipertimbangkan.

Pedoman Umum juga mempertimbangkan standar dan praktik terbaik UE, khususnya Pedoman Pemeriksaan di Kantor Kekayaan Intelektual Uni Eropa (EUIPO) tentang Desain Komunitas Terdaftar - Pemeriksaan Permohonan untuk Desain Komunitas Terdaftar 2015, dan Pemeriksaan Permohonan Invaliditas Desain 2015 (selanjutnya disebut, masing-masing, "Pedoman (Permohonan) EUIPO" dan "Pedoman (Invaliditas) EUIPO").

Draf pertama Pedoman Umum ini dipresentasikan kepada otoritas kekayaan intelektual Negara Anggota ASEAN pada "Pertemuan Konsultasi Desain ASEAN dan Elaborasi Pedoman Umum untuk Pemeriksaan Desain", yang diadakan di Langkawi, Malaysia, pada 2-5 Juni 2015.

Draf yang direvisi ini mempertimbangkan saran yang dibuat pada pertemuan Langkawi dan masukan serta komentar yang dikirim setelah pertemuan tersebut oleh otoritas Negara Anggota ASEAN.

Tujuan Pedoman Umum

Pelaksanaan pedoman umum untuk pemeriksaan desain industri di Negara-negara Anggota ASEAN saat ini ditantang oleh fakta bahwa beberapa perbedaan utama terdapat dalam sistem pemeriksaan dan pendaftaran desain industri di negara-negara tersebut. Beberapa dari perbedaan tersebut berlabuh dalam hukum nasional dan akan membutuhkan tindakan legislatif jika ada perubahan yang akan dilakukan. Namun, konvergensi yang lebih besar pada tingkat standar administrasi dan arahan internal akan cenderung meningkatkan konsistensi dalam praktik kantor-kantor nasional tersebut dalam hal pendaftaran dan pemeliharaan hak desain industri.

Pedoman Umum ini dimaksudkan untuk melengkapi pedoman dan manual internal yang disebutkan di atas, dan untuk mendukung konvergensi standar dan kriteria pemeriksaan desain yang diterapkan oleh kantor desain ASEAN. Pedoman Umum juga dapat berfungsi sebagai alat pelatihan praktis untuk pemeriksa dan sebagai dokumen referensi untuk penasihat profesional dan agen kekayaan industri.

Perlu diperhatikan fakta bahwa desain industri juga dapat memperoleh perlindungan di Negara-negara Anggota ASEAN melalui undang-undang hak cipta, sejauh desain industri tersebut diakui sebagai “karya” atau sebagai “karya seni terapan”. Hal ini dapat terjadi karena kepatuhan terhadap standar internasional berdasarkan Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni tahun 1886, sebagaimana direvisi pada tahun 1971, dan dari ketentuan dalam undang-undang hak cipta nasional yang melindungi karya seni terapan. Namun, Panduan Umum ini tidak mengatur perlindungan desain yang tidak terdaftar atau karya seni terapan di bawah hukum hak cipta, atau keabsahan perlindungan tersebut.

Panduan ini tidak mengikat kantor desain industri ASEAN yang berpartisipasi dan tidak dimaksudkan untuk mencerminkan praktik saat ini di semua kantor tersebut. Meskipun sebagian besar masalah yang tercakup dalam undang-undang dan praktik nasional Negara-negara Anggota ASEAN secara substansi sesuai dengan Pedoman Umum ini, beberapa perbedaan mungkin tetap ada sehubungan dengan poin-poin tertentu. Pengembangan dan penggunaan lebih lanjut sebagai bahan referensi dari Pedoman Umum ini diharapkan dapat merangsang konvergensi bertahap dari standar dan kriteria untuk pemeriksaan desain industri di Negara Anggota ASEAN. Pendaftaran Desain Industri masih bergantung pada hukum dan peraturan nasional Negara Anggota ASEAN.

_____ O _____

SINGKATAN YANG DIGUNAKAN DALAM PEDOMAN UMUM

Negara Anggota ASEAN (Kode Negara)

BN: Brunei Darussalam

ID: Indonesia

KH: Kamboja

LA: RDR Laos

SAYA: Malaysia

MM: Myanmar

PH: Filipina

SG: Singapura

TH: Thailand

VN: Vietnam

Singkatan lainnya

CDR: Peraturan Dewan (EC) No. 6/2002 tanggal 12 Desember 2001 tentang Desain Komunitas (Peraturan Desain Komunitas)

CDIR: Peraturan Komisi (EC) No. 2245/2002 tanggal 21 Oktober 2002, Peraturan Dewan Pelaksana (EC) No. 6/2002 tentang Desain Komunitas (Peraturan Pelaksana Desain Komunitas)

DA: Undang-undang Desain/Undang Desain Terdaftar/Surat Perintah Desain

DL: Hukum Desain/Hukum Desain Terdaftar

DR: Peraturan Desain/Aturan Desain

ECJ: Pengadilan Uni Eropa (Pengadilan Eropa)

EU: Uni Eropa

PERJANJIAN HAGUE: Perjanjian Hague tentang Registrasi Internasional Desain Industri, Geneva Act tanggal 2 July 1999

IPL: Hukum Kekayaan Intelektual

LCL: Klasifikasi Internasional Desain Industri, berdasarkan Perjanjian Locarno Menetapkan Klasifikasi Internasional untuk Desain Industri, Locarno, 8 Oktober 1968, sebagaimana telah diubah pada tanggal 28 September 1979

OHIM: Kantor Harmonisasi Pasar Internal (Kantor Komunitas Eropa untuk desain dan merek industri)

KONVENSI PARIS: Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri, diakhiri pada tahun 1883, terakhir direvisi di Stockholm pada tahun 1967

Kantor: Kantor nasional atau otoritas administratif nasional yang bertanggung jawab untuk mendaftarkan desain industry

TRIPS: Perjanjian tentang Aspek Terkait Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual

WIPO: Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia

WTO: Organisasi Perdagangan Dunia

Referensi

Semua referensi situs web berlaku per 30 September 2015.

ALASAN UNTUK PENOLAKAN ATAU PEMBATALAN PENDAFTARAN

PENGANTAR

Berdasarkan undang-undang dan peraturan Negara Anggota ASEAN yang berkaitan dengan desain industri, pendaftaran Desain industri dan keabsahan pendaftaran tersebut mensyaratkan kepatuhan dengan sejumlah persyaratan. Beberapa syarat tersebut berkaitan dengan Desain Industri itu sendiri sebagai objek perlindungan dan dokumen pendukung yang berhubungan langsung dengan ruang lingkup perlindungan Desain Industri tersebut. Persyaratan ini secara luas dirujuk dalam Pedoman Umum ini sebagai persyaratan "substantif" untuk pendaftaran.

Saat ini kondisi substantif dan persyaratan formal terkait untuk mendaftarkan desain industri di Negara Anggota ASEAN tidak selaras. Pedoman Umum ini mengusulkan sejumlah kriteria dan standar untuk pemeriksaan permohonan desain industri, dan untuk pencabutan registrasi desain industri.

Pedoman Umum ini secara khusus membahas topik-topik terpilih berikut yang berkaitan dengan desain industri:

- Definisi desain industry
- Kebaruan
- Kenampakan
- Fitur teknis atau fungsional
- Konflik dengan hak sebelumnya
- Kebijakan publik, ketertiban umum dan moralitas
- Larangan hukum khusus
- Representasi desain
- Indikasi produk
- Berbagai penerapan dan kesatuan desain

Meskipun subjek di atas tidak semuanya tercakup dalam hukum Negara Anggota ASEAN, semua undang-undang tersebut memiliki beberapa ketentuan tentang sebagian besar topik ini. Patut dicatat juga bahwa topik-topik ini dan alasan terkait untuk penolakan atau pencabutan pendaftaran tidak diperiksa pada tahap prosedural yang sama atau oleh jenis otoritas yang sama di Negara Anggota ASEAN. Beberapa dari masalah tersebut dapat diperiksa secara *ex officio* oleh otoritas kekayaan industri sementara yang lain hanya akan diperiksa setelah penolakan pihak ketiga yang diajukan terhadap pendaftaran.

Di beberapa Negara Anggota ASEAN, beberapa syarat keabsahan suatu Pendaftaran Desain Industri hanya akan diperiksa dalam rangka proses pencabutan, pembatalan atau pembatalan. Proses tersebut dapat didengar oleh otoritas dalam administrasi IP nasional atau oleh otoritas yudisial.

Dapat dikatakan bahwa beberapa hal yang tercakup dalam Pedoman ini bukanlah masalah substansi tetapi bentuk. Namun demikian, topik-topik tersebut telah dimasukkan sejauh berkaitan dengan substansi dan mempunyai kaitan langsung dengan hal-hal seperti definisi Desain Industri sebagai objek perlindungan, ruang lingkup perlindungan, pendaftaran Desain Industri atau keabsahan selanjutnya dari pendaftaran desain.

Masalah hak dan kepemilikan Desain Industri atau Hak dalam Desain Industri yang terdaftar dapat, berdasarkan undang-undang nasional yang berlaku, menentukan pendaftaran Desain Industri atas nama orang tertentu, dan dapat digunakan sebagai alasan untuk pembatalan suatu Desain Industri. pendaftaran yang salah diberikan kepada orang tertentu. Namun, pertanyaan yang berkaitan dengan hak dan kepemilikan desain industri umumnya akan diputuskan oleh otoritas yudisial dan tidak akan berada dalam lingkup otoritas desain industri administratif. Oleh karena itu, hal-hal ini tidak tercakup dalam Pedoman Umum ini.

LAMPIRAN I dari Pedoman ini berisi kutipan dari ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Anggota ASEAN yang relevan dengan topik yang dibahas di sini.

LAMPIRAN II Panduan ini berisi tautan internet ke situs web otoritas desain industri Negara Anggota ASEAN. Situs web ini memberikan informasi lebih lanjut mengenai undang-undang dan prosedur pendaftaran untuk desain industri.

1. Definisi 'desain industri'

1.1. Definisi menurut hukum nasional

Istilah "desain industri" didefinisikan dalam setiap undang-undang desain industri di Negara Anggota ASEAN.¹ Definisi dari 'desain industri' yang terdapat dalam undang-undang ASEAN dirangkum di bawah ini:

Brunei Darussalam: "Desain industri" berarti ciri-ciri bentuk, konfigurasi, pola atau ornamen yang diterapkan pada suatu artikel² melalui proses industri apa pun, menjadi ciri-ciri yang dalam artikel jadi menarik dan dinilai oleh mata [...].

Kamboja: [...] setiap komposisi garis atau warna atau bentuk tiga dimensi apa pun, atau bahan apa pun, terkait dengan garis atau warna apa pun, dianggap sebagai desain industri, dengan ketentuan komposisi, bentuk atau bahan tersebut memberikan tampilan khusus pada suatu produk industri atau kerajinan tangan dan dapat menjadi pola bagi suatu produk industri atau kerajinan tangan, dan menarik serta dinilai oleh mata.

Indonesia: Desain industri adalah kreasi atas bentuk, konfigurasi, atau susunan garis atau warna, atau garis dan warna, atau perpaduannya dalam bentuk tiga atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga atau dua dimensi dan digunakan untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditas industri dan kerajinan tangan.

RDR Laos: 'Desain industri' berarti bentuk atau bentuk produk yang akan dibuat yang meliputi bentuk, pola, garis, warna, dll.

Malaysia: "Desain industri" berarti ciri-ciri bentuk, konfigurasi, pola atau ornamen yang diterapkan pada suatu artikel³ dengan proses atau cara industri apa pun, menjadi ciri-ciri yang dalam artikel jadi menarik dan dinilai oleh mata [...].

¹ Lihat ketentuan dalam DA BN, seksi 2; DL KH, pasal 89; DL ID pasal 1.1; Undang-undang IP LA pasal 3.8; DA MY, s. 3; DL MM, seksi 2 (a); Kode IP PH, seksi 112; DA SA seksi 2.1; DA TH seksi 3; dan UU IPL VN pasal 4.13. Juga Pedoman (Permohonan) EUIPO, paragraf 4.1.

² "Artikel" didefinisikan sebagai artikel pembuatan apa pun dan mencakup bagian apa pun dari suatu artikel jika bagian itu dibuat dan dijual secara terpisah

³ "Artikel" didefinisikan sebagai artikel pembuatan apa pun dan mencakup bagian apa pun dari suatu artikel jika bagian itu dibuat dan dijual secara terpisah.

Myanmar: Desain industri berarti penampilan keseluruhan atau sebagian produk industri atau kerajinan tangan yang dihasilkan dari ciri-ciri, khususnya, garis, kontur, warna, bentuk, tekstur atau bahan dari produk itu sendiri dan/atau ornamennya.

Filipina: Desain industri adalah komposisi garis atau warna apa pun atau bentuk tiga dimensi apa pun, terkait dengan garis atau warna maupun tidak; asalkan komposisi atau bentuk tersebut memberi keistimewaan penampilan dan dapat menjadi pola untuk suatu produk industri atau kerajinan tangan.

Singapura: “Desain” berarti ciri-ciri bentuk, konfigurasi, warna, pola atau ornamen yang diterapkan pada barang⁴ atau produk non-fisik mana pun yang memberikan tampilan pada artikel atau produk non-fisik tersebut [...].

Thailand: “Desain” berarti segala bentuk atau komposisi garis atau warna yang memberikan tampilan khusus pada suatu produk dan dapat menjadi pola untuk suatu produk industri atau kerajinan tangan.

Vietnam: Desain industri berarti tampilan khusus dari suatu produk yang diwujudkan oleh konfigurasi tiga dimensi, garis, warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Untuk keperluan Panduan ini, 'desain industri' dapat didefinisikan sebagai tampilan produk dua dimensi atau tiga dimensi, atau bagian dari produk, yang dihasilkan dari fitur bentuk, kontur, garis, warna, bahan atau unsur lain yang membentuk desain.⁵

Pendaftaran Desain Industri tidak diperbolehkan jika materi permohonan pendaftaran bukan Desain Industri sebagaimana ditentukan dalam undang-undang nasional. Jika permohonan berkenaan dengan hal yang tidak sesuai dengan definisi hukum 'desain industri', atau jika ditetapkan bahwa objek permohonan bukan desain, maka pemeriksa mengajukan penolakan pendaftaran. Dalam kasus ini, tidak perlu memeriksa permohonan tersebut untuk alasan penolakan lainnya.

Jika pokok permohonan didaftarkan sebagai Desain Industri yang

⁴ "Artikel" didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dibuat (baik dengan proses industri, dengan tangan atau lainnya), dan termasuk setiap bagian dari suatu barang jika bagian itu dibuat dan dijual secara terpisah, dan serangkaian barang.

"Produk non-fisik" berarti segala sesuatu yang (i) tidak memiliki bentuk fisik; (ii) diproduksi dengan proyeksi desain pada permukaan atau ke dalam media (termasuk udara); dan (iii) memiliki fungsi utilitarian intrinsik yang tidak semata-mata untuk menggambarkan penampilan atau menyampaikan informasi; dan mencakup semua rangkaian produk nonfisik.

⁵ Dalam Pedoman ini, istilah "desain industri" dan "desain" digunakan secara bergantian.

bertentangan dengan persyaratan untuk memenuhi definisi undang-undang, pendaftaran dapat dicabut, dibatalkan atau diinvalidasi.

1.2. Unsur definisi

Definisi hukum 'desain industri' yang disebutkan di atas menetapkan atau menyiratkan unsur umum berikut yang harus dipatuhi oleh pokok bahasan suatu permohonan agar dapat diterima sebagai desain industri:

- (i) harus terdiri dari ciri-ciri penampilan atau ciri-ciri yang 'menarik bagi mata', yang dihasilkan dari satu atau beberapa faktor termasuk bentuk, garis, warna atau kombinasinya;
- (ii) harus dapat diwujudkan dalam produk atau barang;
- (iii) produk atau barang tersebut harus dibuat dalam industri atau kerajinan tangan.

1.2.1. Fitur penampilan

Desain industri berkaitan dengan penampilan atau aspek yang terlihat dari suatu produk, atau artikel, yang menarik, dan dapat "dinilai oleh, mata".

Jika suatu permohonan mengacu pada hal yang tidak dapat dicirikan sebagai penampilan atau aspek yang terlihat dari suatu produk, hal itu tidak boleh diterima sebagai desain industri dan otoritas pemeriksa desain harus mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut.

Subjek berikut memerlukan pertimbangan khusus untuk menentukan apakah subjek tersebut dapat memenuhi syarat sebagai materi yang mampu memberikan tampilan pada produk tertentu untuk tujuan pendaftaran desain:

1.2.1.1. *Kata, huruf, dan karakter lain*

Kata, huruf, dan angka yang disajikan sebagai konsep abstrak, terlepas dari perwujudan dalam produk, tidak akan membentuk tampilan produk.

Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa produk dapat berbentuk huruf atau angka, atau tampilan permukaan suatu produk dapat terdiri dari pola representasi dua dimensi dari kata, angka, atau karakter lain. Selain itu, penampilan produk dapat terdiri dari huruf, angka atau simbol, dan itu akan dianggap sebagai tampilan produk tersebut untuk tujuan pendaftaran.

Sebagai contoh, pola permukaan berikut berisi huruf dan kata:⁶

seperti



1.2.1.2. Warna

Warna yang disajikan atau diklaim sebagai gagasan *abstrak*, terlepas dari perwujudan dalam bentuk atau kontur apa pun, tidak dapat diterima sebagai tampilan produk.

Akan tetapi, desain industri dapat dan sering kali memang mengandung fitur warna yang, dalam kombinasi dengan fitur lain, membentuk tampilan suatu produk. Suatu desain dapat didaftarkan dengan satu atau beberapa warna yang akan dianggap sebagai salah satu fitur yang diklaim.⁷ Ini berlaku untuk desain tiga dimensi dan desain dua dimensi seperti ornamen permukaan, logo, simbol grafik dan perangkat serupa yang dapat dianggap sebagai produk.

Sebagai contoh, desain jam tangan tiga dimensi berikut ini terdiri dari bentuk dan warna:⁸

⁶ Gambar diambil dari: <http://janefarnhamdesigns.com/portfolio/love-letters/>

⁷ Berdasarkan hukum di beberapa Negara Anggota ASEAN, warna tidak dapat diklaim sebagai ciri desain industri.

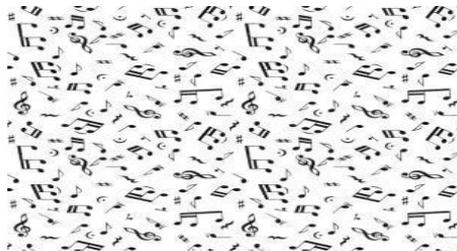
⁸ Gambar diambil dari <http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-414986807-relojswatch-coleccion-new-gent-hombre-o-mujer-originales-JM>



1.2.1.3. Musik dan suara

Musik dan suara tidak terlihat oleh indra penglihatan dan tidak dapat memberikan tampilan yang terlihat pada produk fisik. Hal ini tidak mengesampingkan kemungkinan untuk memberikan produk berupa notasi musik, atau mengklaim desain untuk dekorasi permukaan produk dengan, misalnya, tampilan notasi musik tertulis.

Sebagai contoh, desain pola permukaan berikut berisi not balok: ⁹



1.2.1.4. Foto

Suatu foto dapat memberikan produk dengan tampilan permukaan yang dapat dianggap sebagai desain untuk produk tersebut. Selain itu, foto sendiri dapat dianggap sebagai tampilan produk seperti kartu pos, kertas, barang cetakan dan barang serupa (lihat Klasifikasi Locarno kelas 19).

1.2.1.5. Rencana arsitektur, cetak biru, rencana konstruksi

Rencana arsitektur, cetak biru dan rencana konstruksi untuk bangunan, mesin atau perangkat lain dapat dianggap sebagai tampilan produk tertentu yang diindikasikan dalam permohonan sebagai "barang cetakan" (lihat Klasifikasi Locarno kelas 19.08).

⁹ Gambar diambil dari: <http://nevarsoahc.deviantart.com/art/music-pattern-149006824>

Denah arsitektur, cetak biru, dan rencana konstruksi untuk bangunan, mesin, atau perangkat lain tidak dapat dianggap sebagai desain industri bangunan, mesin, atau perangkat lain karena denah atau cetakan dua dimensi tersebut tidak memberikan tampilan produk jadi yang sesuai.

Denah arsitektur, cetak biru, dan denah mesin, perangkat, dan artefak lainnya juga dapat dilindungi menurut undang-undang hak cipta jika memenuhi persyaratan hukum untuk perlindungan tersebut, khususnya ketentuan keaslian.

1.2.1.6. *Grafik, bagan, peta dan bahan ajar*

Bahan ajar tercetak seperti grafik, bagan, tabel dan peta merupakan produk dan tampilannya dapat dikatakan sebagai desain industri produk tersebut. Mereka dapat diterima untuk tujuan pendaftaran di mana indikasi produknya adalah "bahan ajar" (lihat Klasifikasi Locarno LCL, kelas 19-07).

Hal ini tanpa prasangka bahwa desain tersebut juga dapat diterapkan pada produk lain seperti pola permukaan atau desain dua dimensi lainnya berupa ornamen, misalnya untuk produk seperti taplak meja, handuk pantai, kertas dinding, dll.

Peta, grafik, dan bagan juga dapat dilindungi menurut undang-undang hak cipta jika memenuhi persyaratan hukum untuk perlindungan tersebut, khususnya ketentuan keaslian.

1.2.1.7. *Tampilan layar komputer, ikon layar*

Desain tampilan layar komputer, perangkat portabel dan produk serupa, dan desain antarmuka pengguna grafis (GUI) dapat didaftarkan sebagai desain industri.¹⁰ Demikian pula, ikon, kumpulan ikon, dan fitur program komputer yang dapat dilihat secara visual lainnya dapat diindikasikan sebagai produk yang mewujudkan desain. (Lihat Klasifikasi Locarno LCL, kelas 14-04).

Gambar berikut mengilustrasikan desain serangkaian ikon untuk layar ponsel genggam:¹¹

¹⁰ Lihat, misalnya Petunjuk Praktik Singapura No. 4 tahun 2018 - Pendaftaran Antarmuka Pengguna Grafis (GUI).

¹¹ Gambar diambil dari: <http://store.apple.com/us/buy-iphone/iphone6>



Tampilan layar dan ikon juga dapat dilindungi menurut undang-undang hak cipta jika memenuhi persyaratan hukum untuk perlindungan tersebut, khususnya ketentuan keaslian.¹²

1.2.2. **Perwujudan dalam produk**

Desain industri harus diwujudkan dalam produk industri atau barang kerajinan. Tujuan utama dari desain industri adalah untuk memberikan tampilan yang unik pada suatu benda yang berguna atau fungsional. Materi yang tidak dapat diwujudkan atau difiksasi dalam suatu benda yang dapat diproduksi atau dibuat dalam industri atau kerajinan tangan, tidak dapat didaftarkan sebagai Desain Industri.

Subjek berikut dapat memerlukan pertimbangan khusus untuk menentukan apakah mereka dapat memenuhi syarat sebagai perwujudan produk dan artikel perdagangan yang bermanfaat:

1.2.2.1. *Konsep, prinsip*

Suatu desain industri tidak boleh terdiri dari konsep abstrak, rumus matematika atau gagasan yang tidak dapat diwujudkan dalam suatu produk.

Demikian pula, sekumpulan instruksi atau permainan adalah konsep atau ide tidak berwujud yang tidak dapat diwujudkan dalam artikel atau produk tertentu. Namun, perkakas dan aksesori fisik yang digunakan untuk bermain game atau menerapkan instruksi adalah produk yang mungkin mewujudkan desain industri.

¹² Tampilan layar dan ikon mungkin tidak diterima sebagai desain industri di negara tertentu, misalnya Vietnam. Di Vietnam, desain industri harus berupa tampilan produk yang dapat beredar di pasar secara mandiri. Dalam hal ini, ikon itu sendiri tidak dapat dijual sendiri tanpa ponsel.

1.2.2.2. Metode, prose

Metode konstruksi¹³ dan proses untuk mendapatkan produk, hasil ekonomi atau teknis pada dasarnya adalah gagasan dan instruksi yang ditujukan kepada manusia. Mereka tidak dapat memberikan tampilan yang terlihat pada suatu produk dan oleh karena itu mungkin bukan merupakan desain industri.

1.2.2.3. Program komputer dan desain tata letak

Program komputer adalah kreasi yang tidak dapat, sebagaimana adanya, secara nyata diwujudkan dalam artikel fisik. Hal ini terjadi meskipun kenyataannya program komputer dapat dioperasikan pada perangkat fisik (komputer, telepon, dll.) Dan dapat direkam dalam dukungan fisik (cip memori, cakram CD, dll.). Karena program komputer tidak dapat diwujudkan secara nyata dalam produk industri, program komputer tidak dapat menjadi desain industri.

Program dan perangkat lunak komputer dapat berasimilasi dengan karya sastra dan dilindungi undang-undang hak cipta.

Tatanan desain tata letak sirkuit terpadu adalah objek perlindungan kekayaan intelektual *sui generis*. Desain tata letak dapat diwujudkan dalam produk fisik, yaitu sirkuit terpadu atau 'cip' elektronik. Namun, desain tata letak tidak dapat dilihat dengan mata telanjang selama penggunaan normal rangkaian elektronik dan karenanya tidak akan memenuhi persyaratan visibilitas.

Desain tata letak sirkuit terpadu biasanya dilindungi oleh undang-undang khusus dan bukan undang-undang desain industri.¹⁴

1.2.2.4. Bubuk dan cairan

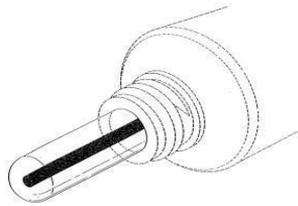
Produk yang terdiri dari zat berupa bubuk atau fluida tidak memiliki bentuk atau kontur yang pasti. Penampilan produk-produk tersebut dalam keadaan biasa untuk digunakan oleh konsumen akhir tidak dapat ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, bentuknya tidak dapat direpresentasikan dengan tepat. Jenis produk tersebut tidak dapat mewujudkan desain industri.

Dalam beberapa kasus, hal ini juga berlaku untuk produk dalam bentuk pasta atau pelet jika bentuknya tidak jelas atau tidak stabil. Sebagai contoh, di Vietnam, desain berikut tidak dapat diterima:¹⁵

¹³ Lihat definisi 'desain industri' di DA BN seksi 2; DA MY seksi 3 (1); DA SG seksi 2(1).

¹⁴ Lihat Perjanjian tentang Kekayaan Intelektual dalam hal Sirkuit Terpadu, 1989 (Perjanjian IPIC), dan TRIPS Pasal 35 sampai 38.

¹⁵ Contoh yang diberikan oleh otoritas kekayaan industri di Vietnam.



Permohonan No.: 3-2005-00960 Judul: Pasta gigi - LCL: 28-03

Desain pengarsipan ditolak karena kurangnya penerapan industri. Pasta gigi ternyata tidak memiliki bentuk yang stabil. Bentuknya tergantung pada tekanan yang diberikan pengguna pada tabung dan tergantung pada posisi dan sudut tabung dibandingkan dengan sikat gigi. Bentuk pasta gigi mungkin tidak silindris tetapi dapat mengalami distorsi. Karenanya, desain tidak dapat diterapkan dalam produksi massal artikel yang mewujudkannya.

Contoh penampakan suatu produk berupa pelet atau butiran:¹⁶



1.2.2.5. Bagian dari produk

Suatu desain dapat berlaku hanya untuk sebagian produk, bukan untuk keseluruhan produk. Bagian yang mewujudkan desain dapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari barang yang lebih besar, atau bagian yang dapat dipisahkan yang dapat diganti sebagai suku cadang atau aksesori dari produk yang kompleks.

Undang-undang dapat membatasi perlindungan untuk desain bagian dari artikel pada kasus di mana bagian tersebut dapat dibuat dan dijual secara terpisah. Dalam kasus ini, desain tidak akan dikenali jika diwujudkan dalam bagian atau fitur yang tidak dapat dipisahkan dari, atau tidak terpisahkan dengan, produk yang lebih besar.¹⁷

Berkenaan dengan cakupan perlindungan hukum untuk bagian atau fitur yang *tidak terpisahkan* dengan dan *tidak dapat dipisahkan* dari produk

¹⁶ Contoh diberikan oleh otoritas kekayaan industri Malaysia. Gambar diambil dari <https://www.flickr.com/photos/foto-nn/3695413282>

¹⁷ Sebagai contoh, lihat DA BN seksi 2(1) "artikel"; DA MY seksi 3(1) "artikel"; DA SG seksi 2(1) "artikel" (a). Ini juga merupakan praktik di kantor desain Thailand dan Vietnam, yang tidak mendaftarkan desain industri untuk bagian atau fitur yang menyatu dengan suatu produk. Namun, registrasi desain industri tersedia untuk suku cadang yang dapat dipisahkan

atau artikel yang lebih besar, perlu dicatat bahwa mengklaim hanya bagian atau fitur tertentu dari keseluruhan tampilan produk yang lebih besar tidak akan mengurangi cakupan perlindungan dari desain untuk bagian atau fitur yang diklaim. Hukum nasional dapat membatasi perlindungan untuk suatu bagian atau fitur dengan membuat perlindungan tersebut bergantung pada penampilan *keseluruhan* dari produk yang lebih besar.

Otoritas pemeriksa (administratif atau yudisial) dapat menerapkan standar 'kesan keseluruhan pada pengguna yang diinformasikan' untuk memutuskan kasus konflik yang melibatkan fitur atau bagian yang tidak dapat dipisahkan dari produk yang lebih besar, daripada fokus pada bagian atau fitur yang diklaim. Dalam hal ini, jika produk yang mengalami konflik tidak menghasilkan kesan keseluruhan yang sama pada rata-rata konsumen yang mendapat informasi, pihak berwenang dapat menemukan bukanantisipasi atau bukan pelanggaran, meskipun fakta bahwa bagian atau fitur serupa disertakan di kedua produk.

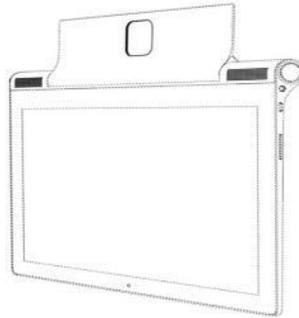
Pendekatan '*kesan keseluruhan*' akan membatasi ruang lingkup perlindungan desain industri yang berkaitan dengan bagian integral yang tidak terpisahkan dari produk yang lebih besar dalam batas yang wajar. Ini juga akan mengakui bahwa, di pasar, produk dan barang dikomersialkan sebagai produk jadi yang terintegrasi, bukan sebagai bagian lepas atau fitur yang tidak dapat dikomersialkan atau dijual terlepas dari produk tersebut. Otoritas pemeriksa dapat menemukan bahwa keseluruhan tampilan produk dan kesan keseluruhan yang mereka buat pada konsumen yang relevan harus bersifat dispositif, daripada kesamaan satu bagian atau fitur yang diambil secara terpisah.

Representasi desain dalam permohonan untuk pendaftaran dan deskripsi atau catatan klarifikasi harus menjelaskan bagian atau fitur apa dari produk yang diklaim sebagai desain dan produk apa yang menjadi bagiannya. Mengenai representasi bagian-bagian produk, lihat butir 8.6, di bawah.

Berikut adalah contoh desain untuk bagian produk ('Komputer tablet') yang tidak terpisahkan dan tidak dapat dipisahkan. Bagian yang diklaim muncul dalam garis *tidak terputus-putus* dan bagian yang tidak diklaim digambarkan dengan garis *putus-putus*:¹⁸

¹⁸ Contoh diambil dari Pendaftaran Desain Internasional DM/085175.

2.3



Berikut ini adalah contoh desain yang diwujudkan dalam suku cadang ('Pelek roda') untuk roda mobil yang akan dirakit menjadi produk yang lebih besar yang biasanya berfungsi (roda dan mobil), di mana bagian tersebut tidak terpisahkan dengan yang lebih besar produk dan dapat dianggap sebagai produk terpisah: ¹⁹

1.1



1.2



1.1



1.2



¹⁹ Contoh diambil dari Pendaftaran Desain Internasional DM/084901

1.2.3. Produk industri atau kerajinan tangan

1.2.3.1. Penerapan industry

Undang-undang dapat menetapkan sebagai persyaratan yang tegas

untuk dapat didaftarkan Desain Industri yang memenuhi syarat untuk dapat diterapkan dalam industri.²⁰ Ketentuan ini dipenuhi sepanjang produk atau barang yang mengandung Desain tersebut dapat diproduksi secara industri atau diproduksi dengan kerajinan tangan.²¹

Desain industri diwujudkan dalam artikel fungsional dan utilitarian (berdaya guna). Artikel tersebut memberikan nilai estetika pada produk tersebut agar lebih menarik bagi calon pembeli. Desain harus dapat menjadi model atau pola dalam pembuatan suatu produk industri atau kerajinan tangan.

Untuk didaftarkan sebagai suatu desain, produk yang mewujudkan desain tersebut harus dapat direproduksi dalam jumlah yang banyak sedemikian rupa sehingga masing-masing item yang dihasilkan memiliki tampilan yang identik dengan model aslinya. Produk, barang dan benda yang tidak memenuhi persyaratan pengulangan ini karena tidak dapat diproduksi dalam salinan yang sama, atau tidak dapat diproduksi secara industri atau dalam rangka kegiatan kerajinan tangan, tidak boleh menjadi produk untuk keperluan pendaftaran desain.

Sbagai contoh, desain berikut di Vietnam ditemukan tidak memenuhi persyaratan pengulangan:²²



²⁰ Sebagai contoh, BN, DA seksi 13.3, r. 5; IPC PH seksi 112, butir 1500; DA SG seksi 9.3, butir 12; DA TH seksi 56; dan IPL VN pasal 63.3

²¹ Beberapa definisi 'desain industri' mengandung referensi untuk 'produk' dari 'industri' atau 'kerajinan tangan'. Lihat butir 1.1 dan 1.2, di atas.

²² Contoh diberikan oleh otoritas kekayaan industri Vietnam.

Nomor Permohonan: 3-2012-01727 Tanggal Pendaftaran: 27/11/2012

Judul: Panel batu - LCL: 25-01

Desain yang diajukan ditolak karena kurangnya penerapan industri. Desainnya dibuat dengan menggabungkan potongan-potongan batu alam dalam berbagai bentuk, ukuran, pola, dan

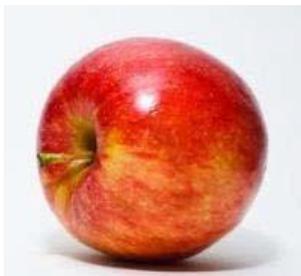
warna. Potongan-potongan batu ini disusun secara acak sehingga menjadi panel berbentuk persegi. Maka, tidak ada dua panel dengan bentuk dan corak yang sama, sehingga memiliki kesan estetika yang sama. Karenanya, desain tidak dapat diterapkan dalam produksi massal artikel yang mewujudkannya.

1.2.3.2. Produk hidup dan alami

Produk dan organisme hidup tidak dianggap sebagai produk industri atau kerajinan tangan dan bentuknya tidak dapat didaftarkan sebagai desain industri untuk produk tersebut. Dua masalah muncul secara bersamaan: konsistensi penampilan dan cara produksi.

Produk alam dan pertanian yang diproduksi oleh manusia serta produk alami yang ditemukan di alam tidak memiliki bentuk yang diharapkan secara konsisten identik untuk setiap produk. Penampilan mereka tidak bisa tetap setia pada desain yang telah ditentukan sebelumnya.

Persoalan kedua adalah bahwa cara produksi produk alam bukanlah industri atau kerajinan tangan. Meskipun produk alam dan pertanian tertentu mungkin diproduksi secara massal dengan proses yang mirip dengan operasi industri, produksinya tidak dianggap sebagai 'industri' untuk tujuan ini. Akibatnya, buah-buahan, bunga atau hewan alami tidak dapat dianggap sebagai produk industri untuk diindikasikan sebagai produk yang mewujudkan desain industri.²³



²³ Gambar diambil, masing-masing, dari <http://en.wikipedia.org/wiki/Apple> dan <http://pixgood.com/wheat-germ.html>. Lihat juga Pedoman (Invaliditas) EUIPO, paragraf 5.1.1.

Namun, penampilan dan bentuk buah-buahan, bunga, hewan, dan makhluk alam lainnya dapat secara sah *menginspirasi* desain untuk produk lain, termasuk buah-buahan buatan, item dekorasi dan pola permukaan untuk produk tekstil, produk cetakan, dan objek dua atau tiga dimensi lainnya.

Sebagai contoh, desain industri yang dapat didaftarkan berikut ini mewujudkan buah dan benda berbentuk binatang:²⁴

²⁴ Gambar diambil, masing-masing, dari: http://www.garrettspecialties.com/trade-showitems-useful-giveaways-c-71_160.html dan <http://www.amazon.ca/Piggy-Shape-Money-box-Storage-Decorated/dp/B008297LQM>



1.2.3.3. Karya seni

Produk yang diproduksi sebagai kreasi tunggal atau yang dicetak pada substrat seperti kanvas, marmer, tanah liat atau logam, dan dipahami sebagai karya seni individu, tidak akan dianggap sebagai desain industri. Untuk tujuan ini, tidak relevan bahwa karya tersebut dapat direproduksi dalam banyak salinan dengan litografi, pencetakan atau model yang berskala lebih kecil.

Contoh berikut menggambarkan karya yang merupakan karya seni dan bukan produk utilitarian yang mewujudkan desain industri: ²⁵



Bagaimanapun, suatu karya seni dapat, dan seringkali, menjadi dasar dari desain industri. Sebagai contoh, produk utilitarian seperti barang tekstil, pemberat kertas, atau souvenir mungkin memiliki desain sebagai karya seni yang dicetak pada produk, atau desain yang dibentuk, dicetak, atau berpola pada suatu karya seni.

Inti dari setiap desain industri adalah pencantuman benda-benda utilitarian dan produk industri. Kontribusi seorang desainer akan membuat tampilan objek yang berguna menjadi menarik secara estetika dan harus dianggap sebagai masukan artistik. Karena sifat artistiknya, desain

²⁵ Gambar diambil, masing-masing, dari http://www.diytrade.com/china/pd/3832187/stainless_steel_shinning_sculpture_wit_h_artistic_design.html dan <http://www.figurativeartist.org/andrew-benyei-figurativesculpture/>

industri juga diakui sebagai karya seni terapan dan dilindungi undang-undang hak cipta.²⁶

²⁶ Sebagai contoh, lihat ketentuan tentang 'karya seni terapan' dalam undang-undang hak cipta BN, seksi 2 dan 6; KH pasal 7 h); ID pasal 12 (1) (f); LA pasal 92.1.1.9; MY, seksi 3, 7 (1) (c), 7 (5); PH, seksi 171,10; DA SG seksi 2 (1); TH seksi 4; IPL VN pasal 14.g.

2. Kebaruan

Suatu desain industri tidak dapat didaftarkan secara sah jika tidak baru. Kebaruan dunia mutlak diperlukan agar suatu desain dapat didaftarkan atau dipertahankan pada register.²⁷

Bergantung pada ketentuan hukum yang berlaku, kebaruan dapat diperiksa oleh otoritas kekayaan industri sebelum pendaftaran, baik *ex officio* atau mengikuti penolakan yang diajukan atas dasar tidak ada kebaruan. Kebaruan juga dapat diperiksa dalam proses pencabutan, pembatalan atau pembatalan di hadapan otoritas kekayaan industri atau di hadapan otoritas yudisial (pengadilan). Terlepas dari tahapan prosedural untuk pemeriksaan kebaruan, kondisi substantif persyaratan kebaruan tetap pada dasarnya sama.²⁸

2.1 Definisi kebaruan

Kebaruan suatu desain ditentukan dengan mengacu pada segala sesuatu yang telah tersedia untuk umum sebelum tanggal yang relevan sehubungan dengan desain itu.

Oleh karena itu, persyaratan kebaruan akan dipenuhi jika desain tidak identik atau secara substansial identik dengan desain sebelumnya yang diungkapkan kepada publik yang relevan sebelum tanggal yang berlaku.

2.1.1 Masyarakat Acuan

Masyarakat Acuan untuk memutuskan apakah desain industri telah tersedia tidak hanya masyarakat umum atau konsumen rata-rata tetapi, yang lebih penting, sektor konsumen informasi yang biasanya membeli atau menggunakan produk yang mewujudkan desain industri. Sektor konsumen yang terinformasi biasanya akan lebih sadar akan adanya desain yang berkaitan dengan produk tertentu daripada anggota masyarakat umum yang biasanya tidak memiliki kontak dengan semua

²⁷ Lihat ketentuan dalam DA BN seksi 9; DL KH, pasal 91; DL ID pasal 2; IPL LA pasal 15.1; DA MY, seksi 12(1), (2) (a); UU IP PH, seksi 23, 24, 113.1, Aturan IP butir 1502; DA SG seksi 5; DA TH seksi 56, 57; IPL VN pasal 63.1, 65.1. Juga Pedoman (Invaliditas) EUIPO, seksi 5.5.

²⁸ Undang-undang beberapa Negara Anggota ASEAN menyebutkan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh suatu desain untuk tujuan pendaftaran, sebagai tambahan atau alternatif untuk persyaratan kebaruan. Kondisi tersebut, yang mencakup "keaslian" atau "kreativitas" desain, tidak dibahas dalam Pedoman Umum ini.

produk.

Masyarakat acuan juga harus mencakup lingkaran perdagangan, industri dan bisnis yang biasanya berurusan dengan produksi, impor, distribusi atau pemasaran produk yang mewujudkan desain tersebut. Lingkaran-lingkaran tersebut memiliki kontak yang lebih dekat dengan, dan akses yang lebih mudah ke, sumber informasi di mana desain diungkapkan. Secara khusus, mereka mengetahui sumber pasokan, katalog dan pangkalan data untuk berbagai jenis produk, dan memiliki akses istimewa ke pemasok, kontak, pameran dagang, dan sumber lain yang memungkinkan mereka menerima informasi terbaru di bidang yang relevan.

Masyarakat umum tidak perlu dapat mengakses sumber pengungkapan desain untuk menghancurkan kebaruan mereka. Kebaruan yang disyaratkan tidak akan dipenuhi jika konsumen atau lingkaran bisnis yang diinformasikan memiliki, atau dapat memiliki, akses ke sumber pengungkapan tersebut sebelum tanggal yang relevan.

Suatu desain tidak boleh dianggap sebagai yang diungkapkan kepada masyarakat jika telah diungkapkan kepada orang-orang yang terikat oleh perjanjian kerahasiaan atau dengan hubungan kontrak apa pun yang mengharuskan orang-orang tersebut untuk tidak mengungkapkan atau mengkomunikasikan desain tersebut. Demikian pula, pengungkapan desain dalam lingkaran terbatas orang sedemikian rupa sehingga informasi tidak dapat secara normal atau wajar dapat diakses oleh publik atau lingkaran perdagangan khusus, tidak boleh dianggap sebagai pengungkapan yang relevan untuk tujuan baru.

2.1.2 Tanggal relevan untuk tujuan kebaruan

Tanggal yang relevan untuk menentukan kebaruan umumnya adalah tanggal pendaftaran permohonan *biasa* untuk mendaftarkan desain industri ke Kantor Kekayaan Industri. Permohonan biasa adalah permohonan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendapatkan tanggal pendaftaran.

2.1.2.1 Prioritas

Jika pemohon menggunakan *hak prioritas* berdasarkan Konvensi Paris, tanggal yang relevan adalah tanggal pendaftaran prioritas paling awal yang diminta. Jangka waktu prioritas desain industri adalah enam bulan. Artinya, untuk kepentingan prioritas pengoperasian, permohonan harus diajukan ke Kantor selambat-lambatnya enam bulan setelah tanggal pendaftaran permohonan prioritas. Jika pemohon mengklaim prioritas dari dua atau lebih permohonan sebelumnya, tanggal paling awal dari permohonan tersebut harus diambil.

Berdasarkan prinsip-prinsip hak prioritas yang ditetapkan oleh Konvensi Paris, pengajuan rutin di negara yang terikat oleh Konvensi tersebut harus dianggap sebagai tanggal yang relevan untuk memutuskan kebaruan dalam kasus permohonan yang mengintervensi, pengungkapan atau tindakan lain sehubungan dengan desain industri. Konvensi Paris mengatur hal-hal berikut dalam Pasal 4.B:

“B. Akibatnya, setiap pengajuan berikutnya di salah satu negara lain dari Perhimpunan (Uni Eropa) sebelum berakhirnya periode yang disebutkan di atas tidak akan dibatalkan karena tindakan apa pun yang dilakukan dalam selang waktu tersebut, khususnya, pengajuan lain, publikasi atau eksploitasi invensi, penjualan salinan desain, atau penggunaan merek, dan tindakan tersebut tidak dapat menimbulkan hak pihak ketiga atau hak milik pribadi.”

Hak prioritas hanya dapat digunakan secara sah sehubungan dengan desain industri yang *identik* baik dalam permohonan prioritas maupun permohonan yang diajukan ke Kantor. Jika desain yang terdapat dalam permohonan yang dipertimbangkan menyajikan variasi atau perbedaan yang terlihat, hak prioritas tidak akan beroperasi.

Jika desain yang terdapat dalam permohonan berasal dari beberapa pengajuan prioritas sebelumnya, pemohon dapat mengajukan *beberapa* prioritas serta sebagian prioritas, sebagaimana diizinkan berdasarkan Konvensi Paris.²⁹

2.1.2.2 Masa tenggang

Dalam kasus di mana hukum yang berlaku menetapkan *masa tenggang* atau *masa kekebalan* yang menguntungkan desainer, atau penerus haknya, yang mengungkapkan desain sebelum mengajukan permohonan untuk pendaftarannya, pengungkapan tersebut mungkin relevan untuk menentukan apakah persyaratan kebaruan telah terpenuhi.³⁰

Persyaratan kebaruan mutlak cukup ketat. Oleh karena itu, setiap pengungkapan desain sebelum pengajuan yang relevan atau, jika memungkinkan, tanggal prioritas dapat menghancurkan kebaruan yang diperlukan. Pengungkapan yang dapat memengaruhi kebaruan desain akan mencakup pengungkapan yang dihasilkan dari tindakan desainer itu sendiri atau penggantinya dalam kepemilikan, atau dari tindakan yang dilakukan oleh orang yang memperoleh desain secara langsung atau

²⁹ Lihat Konvensi Paris, Pasal 4.F.

³⁰ Lihat ketentuan di DA BN seksi. 12, 13; KH pasal 92; DL ID pasal 3; IPL LA pasal 30; DA MY seksi 12 (3); UU IP PH, seksi 25, Aturan IP butir 1503, 1601; DA SG seksi 8, 9, 10; DA TH seksi 6, 19, 57; dan IPL VN pasal 65.4. Juga Pedoman (Ketakabsahan) EUIPO, paragraf 5.5.1.9.

tidak langsung dari desainer, secara legal atau dengan cara ilegal.

Undang-undang yang mengatur masa tenggang demi kepentingan desainer bertujuan untuk mencegah hilangnya hak jika desain dibuka lebih awal atau tidak disengaja. Ini juga memperhatikan bahwa seringkali pengungkapan tersebut diperlukan untuk memeriksa desain produk di pasar, menyiapkan perjanjian lisensi atau distribusi, atau untuk memperkenalkan desain di pameran resmi.

Masa tenggang disediakan dalam undang-undang sebagai jangka waktu setelah desain diungkapkan selama desainer (atau penggantinya dalam judul) dapat mengajukan permohonan untuk mendaftarkan desain tersebut, tanpa pengungkapan tersebut merusak kebaruan yang diperlukan. Oleh karena itu, pengungkapan desain dalam keadaan yang ditentukan tidak akan diperhitungkan untuk tujuan menetapkan kebaruan desain.

Masa tenggang biasanya jangka waktu *dua belas bulan* sebelum tanggal pendaftaran permohonan ke Kantor. Jika permohonan prioritas diklaim, masa tenggang akan mendahului tanggal pendaftaran permohonan prioritas. Namun, undang-undang dapat menetapkan masa tenggang hanya *enam bulan* (bukan dua belas bulan), atau dapat membatasi manfaat masa tenggang untuk kasus-kasus pengungkapan tertentu, misalnya, di mana pengungkapan dilakukan di pameran resmi atau yang diakui secara resmi, atau akibat dari tindakan ilegal atau penyalahgunaan yang dilakukan terhadap perancang atau penggantinya dalam hak milik.

Pemeriksa harus memperhitungkan masa tenggang jika diminta oleh pemohon atau pemegang pendaftaran Desain Industri untuk mencegah penolakan pendaftaran atau pencabutan pendaftaran karena alasan pengungkapan yang terjadi selama masa tenggang tersebut. Pemohon atau pemegang akan menanggung beban untuk membuktikan fakta-fakta yang relevan untuk masa tenggang beroperasi.

2.1.3 Sumber pengungkapan yang mungkin

Pengungkapan desain sedemikian rupa sehingga desain dapat diakses oleh publik akan mensyaratkan bahwa desain dapat dilihat atau diambil dari sumber publik tertentu. *Sumber utama pengungkapan* yang melaluinya desain dapat tersedia untuk masyarakat dibahas di bawah ini.

2.1.3.1 Distribusi dan penggunaan komersial dalam perdagangan

Pengungkapan desain industri dapat dihasilkan dari pengenalan produk atau artikel yang mewujudkan desain tersebut ke pasar. Apabila artikel yang mengandung desain tersebut dipasarkan, maka desain tersebut langsung dapat diakses oleh masyarakat luas karena konsumen dapat

melihat dan membeli produk secara langsung. Hal yang sama berlaku untuk kasus di mana produk didistribusikan ke masyarakat secara gratis sebagai sampel, saat uji pasar berjalan atau untuk tujuan periklanan.

2.1.3.2 *Publikasi umum*

Representasi grafis atau fotografis dari suatu produk yang mewujudkan suatu desain, dalam terbitan berkala publik, surat kabar, majalah, atau terbitan lainnya akan mengungkapkan dan membocorkan desain tersebut sejauh desain tersebut dapat dibedakan dengan jelas dalam representasi tersebut. Publikasi tersebut harus diperhitungkan ketika menganalisis apakah desain akan dianggap sebagai baru berdasarkan hukum

Hal yang sama berlaku untuk *publikasi khusus* seperti majalah profesional dan majalah tematik yang berhubungan dengan, misalnya, gaya busana, pakaian jadi, dekorasi interior, arsitektur, hobi, mobil atau masalah teknis.

Katalog industri dan komersial yang didistribusikan oleh produsen dan distributor produk yang mewujudkan desain juga merupakan referensi yang sah untuk menetapkan karya seni sebelumnya dan pengungkapan desain. Ini berlaku untuk kedua katalog yang didistribusikan dalam lingkaran perdagangan terkait dan katalog yang didistribusikan kepada publik secara luas, baik dalam bentuk cetakan maupun di internet (lihat di bawah).

2.1.3.3 *Publikasi resmi*

Publikasi yang diterbitkan oleh otoritas kekayaan industri nasional (Kantor IP) negara mana pun, seperti lembaran resmi dan buletin, juga merupakan sumber pengungkapan yang relevan. Kecuali undang-undang mengatur lain, reproduksi desain industri dalam publikasi resmi harus dianggap sebagai pengungkapan desain kepada publik. Sebenarnya, itulah efek utama yang dimaksudkan dari pengumuman yang dibuat dalam publikasi resmi tersebut.

Efek pengungkapan terjadi terlepas dari subjek spesifik dari surat kabar atau buletin resmi. Tidak hanya buletin atau lembaran yang didedikasikan untuk desain industri akan relevan, tetapi juga buletin yang mengumumkan merek dagang, paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya.

Pengumuman resmi dalam berkala yang tidak menyertakan reproduksi desain tetapi membuka berkas permohonan desain di mana reproduksi desain tersedia atas permintaan setiap anggota masyarakat, juga harus dianggap sebagai pengungkapan penuh.

2.1.3.4 *Pengungkapan di internet*

Situs internet dan pangkalan data harus dianggap sebagai sumber informasi yang tersedia untuk umum.

Pengungkapan di internet tentang produk yang mewujudkan desain industri, dengan cara yang memungkinkan publik memiliki akses yang jelas ke tampilan produk tersebut, akan menghancurkan kebaruan desain tersebut seperti halnya distribusi komersial dari artikel tersebut.

Presentasi atau penawaran produk di situs internet harus diasimilasi dengan komersialisasi produk tersebut. Jenis pengungkapan ini harus dikenali bahkan ketika situs web memerlukan langganan atau pembayaran, atau dilindungi kata sandi untuk akses ke sekelompok orang terbatas. Jika akses ke situs web tidak dibatasi oleh klausul kerahasiaan dan dapat diakses oleh pedagang dan lingkaran bisnis yang berurusan dengan produk yang dipermasalahkan, pengungkapan di situs itu harus dianggap sebagai pengungkapan publik.

Dalam setiap kasus, penting untuk memastikan tanggal persis pengungkapan desain di situs internet agar dapat membandingkan tanggal tersebut dengan tanggal pendaftaran atau tanggal prioritas permohonan. Tanggal pengungkapan internet mungkin tidak selalu tersedia. Pedoman (Invaliditas) OHIM menyebutkan indikasi berikut bahwa tanggal pengungkapan di internet dapat dianggap dapat diandalkan: ³¹

- situs web memberikan informasi stempel waktu yang berkaitan dengan riwayat modifikasi yang diterapkan pada berkas atau halaman web (misalnya, seperti yang tersedia untuk Wikipedia atau yang secara otomatis ditambahkan ke konten, misalnya forum pesan dan blog); atau
- tanggal pengindeksan diberikan ke halaman web oleh mesin pencari (misalnya dari tembolok (*cache*) Google); atau
- tangkapan layar dari laman web dengan tanggal tertentu; atau
- informasi yang berkaitan dengan pembaruan halaman web tersedia dari layanan pengarsipan internet.

2.1.3.5 Pengungkapan di pameran

Ketentuan hukum untuk masa tenggang dalam hal pengungkapan desain di pameran dapat ditetapkan secara mandiri atau dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewajiban berdasarkan Konvensi Paris untuk memberikan perlindungan bagi produk yang dipamerkan dalam pameran internasional resmi atau yang diakui secara resmi.³²

³¹ Lihat Pedoman (Invaliditas) EUIPO, paragraf 5.5.1.4

³² Konvensi Paris, Pasal 11 (1), menetapkan:

(1) Negara-negara Perhimpunan (Uni Eropa) harus, sesuai dengan perundang-undangan domestik mereka, memberikan perlindungan sementara untuk invensi yang dapat

Desain industri dapat diungkapkan untuk pertama kalinya pada pameran atau pameran dagang, terutama di mana acara tersebut digunakan untuk meluncurkan produk atau produk mode baru, pergantian berkala atau permintaan musiman. Penyajian suatu produk dalam suatu pameran harus menjadi pertimbangan untuk menentukan kebaruan suatu desain.

Undang-undang dapat mengatur masa tenggang terbatas setelah pengungkapan produk yang memiliki desain (lihat butir 2.1.2.2 di atas). Namun, undang-undang dapat menetapkan bahwa masa tenggang tersebut hanya akan berlaku untuk pengungkapan di pameran resmi atau pameran internasional yang diakui secara resmi. Akibatnya, pengungkapan produk dalam pameran yang tidak diakui dapat secara efektif menghancurkan kebaruan desain yang terkandung dalam produk tersebut.

Contoh berikut mengilustrasikan pengungkapan yang merusak kebaruan di suatu pameran yang tidak diakui secara resmi:³³

Desain yang didaftarkan:

Nomor Permohonan: 3-2007-00452 - "Sepeda Motor"

LCL: 12-11

Tanggal Prioritas: 4 Januari 2007 - Tanggal Pendaftaran:

12 April 2007



dipatenkan, model utilitas, desain industri, dan merek dagang, berkenaan dengan barang yang dipamerkan pada pameran resmi atau pameran internasional yang diakui secara resmi yang diadakan di wilayah negara tersebut siapapun dari mereka.

³³ Contoh diberikan oleh otoritas Vietnam.

Pengungkapan desain yang dikutip:



Desain ditolak karena tidak memiliki kebaruan. Sepeda motor yang muncul dalam dokumen yang dikutip itu diungkapkan pada suatu pameran yang diadakan di Jakarta, Indonesia sebelum tanggal prioritas. Pemohon menyatakan bahwa desain tersebut telah diungkapkan pada pameran internasional. Namun, pemohon tidak dapat membuktikan bahwa pameran tersebut adalah pameran internasional *resmi* seperti yang dipersyaratkan oleh hukum Vietnam.

Hukum Vietnam juga memberikan tenggang waktu enam bulan setelah pengungkapan produk yang memiliki desain di *pameran nasional yang diakui di Vietnam*.

2.2 Menilai kebaruan

2.2.1 Identitas desain

Kebaruan dinilai dengan membandingkan desain tersebut dengan desain lain yang telah diungkapkan sebelum tanggal pendaftaran atau tanggal prioritas desain yang diperiksa.

Pada prinsipnya, persyaratan kebaruan terpenuhi jika tidak ada desain *identik* sebelumnya yang dapat ditemukan yang mengantisipasi desain yang diteliti. Namun, perbedaan *kecil, tidak signifikan* atau tidak terlihat, dan detail yang *tidak material*, tidak boleh diperhitungkan saat membandingkan desain dengan pengungkapan atau kutipan sebelumnya. Perbedaan kecil tersebut tidak boleh mempengaruhi relevansi pengungkapan sebelumnya untuk tujuan kebaruan.

Perbedaan atau variasi penampilan harus dianggap kecil, tidak signifikan, tidak terlihat atau tidak material jika biasanya tidak diperhatikan oleh *konsumen biasa* produk yang mewujudkan desain tersebut, atau jika fitur yang relevan hanya dapat dilihat setelah pemeriksaan cermat. Konsumen biasa dapat menerapkan tingkat kehati-hatian dan perhatian yang

berbeda tergantung pada jenis produk. Ini juga harus dipertimbangkan untuk menilai kebaruan dalam kasus tertentu.

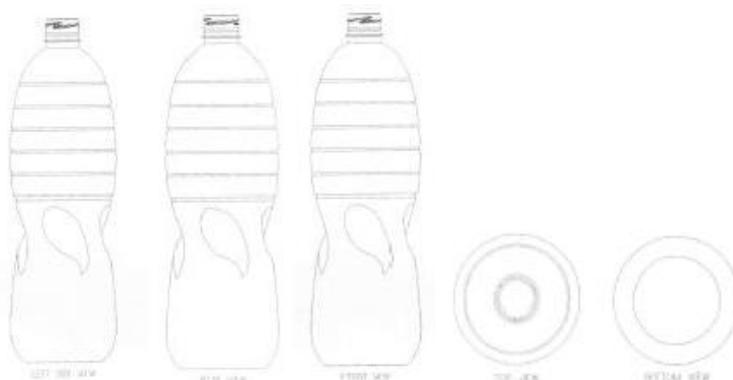
Contoh berikut mengilustrasikan kasus di mana perbedaan yang tidak signifikan dalam desain tidak akan menghindari penemuan tidak ada kebaruan:³⁴

Desain yang didaftarkan: Permohonan No: 3
2006-01570
Tanggal Pendaftaran: 25 Desember 2006

"Botol kecap ikan" - LCL: 09-01



Desain yang dikutip: Nomor Registrasi:
HK0211665.5M004
Kantor IP: Hong Kong
Tanggal publikasi: 8 November 2002
"Botol plastik" LCL: 09-01



³⁴ Contoh diberikan oleh otoritas Vietnam.

Desain yang didaftarkan ditolak karena tidak ada kebaruan. Desain yang diajukan diantisipasi oleh desain yang dikutip. Perbedaan pada tutup, bagian bawah, pundak, dan pola bentuk daun pada badan dinilai tidak signifikan.

Variasi yang signifikan dalam fitur desain yang diperiksa, dibandingkan dengan desain sebelumnya yang diungkapkan atau dikutip terhadap desain yang diperiksa, dapat membuat desain yang lebih baru terlihat berbeda, dan akibatnya baru terkait dengan desain sebelumnya.

Untuk menentukan tingkat variasi dan kebaruan desain selanjutnya sehubungan dengan desain sebelumnya, standar *kesan keseluruhan* harus diterapkan (lihat butir 2.2.2, di bawah).

2.2.2 Kesan keseluruhan

Penilaian kebaruan harus dilakukan atas dasar kesan keseluruhan yang diberikan oleh desain yang diteliti, dibandingkan dengan kesan keseluruhan yang diberikan oleh masing-masing desain sebelumnya.

Pemeriksaan akan memerlukan penentuan apakah - sebagai masalah *kesan pertama* - desain yang dipertimbangkan dianggap sama atau secara praktis sama dengan desain yang diungkapkan sebelumnya atau yang dikutip dari desain yang dipertimbangkan. Otoritas pemeriksa harus menerapkan standar ini dari perspektif calon konsumen produk.

Contoh berikut mengilustrasikan pemeriksaan kebaruan yang diterapkan berdasarkan kesan keseluruhan dari desain yang berkonflik:

CONTOH 1³⁵

Desain yang didaftarkan: Nomor Permohonan: 3-2006-00347 - "Pengendali Pencahayaan"

Tanggal Pendaftaran: 27 Maret 2006 LCL: 13-03



Desain yang dikutip: Nomor Permohonan: 3-2004-00180 - Nomor Paten: 8695

"Inverter" – LCL: 13-02



Desain yang diajukan ditolak karena tidak ada kebaruan. Desain yang diajukan tidak identik dengan desain yang dikutip (desain yang dikutip memiliki tombol dan layar LCD yang tidak muncul pada desain yang diajukan) tetapi fitur utamanya ditampilkan secara lengkap dalam desain yang dikutip.

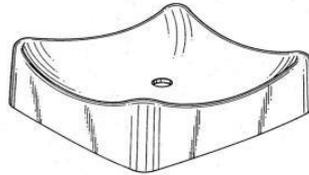
³⁵ Contoh diberikan oleh otoritas Vietnam.

CONTOH 2³⁶

Permohonan paten untuk desain "wastafel", diajukan pada 2 Desember 2005.



Desain yang **didaftarkan**



Desain yang **dikutip**

Pencarian desain yang ada menemukan "wastafel" sebelumnya dalam pangkalan data Kantor Paten dan Merek Dagang Amerika Serikat.

Desainnya berbentuk kotak dengan isi yang signifikan dalam desain seperti kemiringan di tengah bak cuci, sedangkan tepi atasnya melengkung ke atas. Perbedaannya terletak pada kemiringan desain yang diajukan, yang lebih dangkal dan lebih tinggi dari desain yang disebutkan.

Desain yang diajukan memiliki bentuk tepi atas yang sama dengan desain yang disebutkan, meskipun tingginya berbeda. Perbedaan ketinggian tidak membuat bentuk desain penerapan berbeda dari desain yang sudah ada dan oleh karena itu tidak dianggap baru.³⁷

2.2.3 Kombinasi desain sebelumnya

Pada prinsipnya, kebaruan ditentukan secara obyektif berdasarkan kesan pertama keseluruhan, identitas, kesamaan atau perbedaan antara dua (atau lebih) desain. Mereka harus dibandingkan secara individual dan terpisah, secara keseluruhan, seperti yang terlihat oleh konsumen selama penggunaan biasa dari produk.

Kebaruan tidak boleh dinilai dengan membandingkan desain terhadap kombinasi fitur yang diambil dari dua atau lebih desain sebelumnya.

³⁶ Contoh dari Panduan Inspeksi untuk Permohonan untuk Paten Desain Thailand , hal. 73.

³⁷ Berdasarkan penjelasan yang diberikan dalam Panduan Inspeksi untuk Permohonan untuk Paten Desain Thailand , hal. 73.

Penggabungan berbagai fitur yang ditemukan pada desain sebelumnya umumnya menghasilkan desain baru, kecuali *kesan pertama keseluruhan* yang diberikan oleh desain ini tidak berbeda dengan yang diberikan oleh satu atau lebih pengungkapan sebelumnya.

Jika kesan pertama keseluruhan menunjukkan bahwa desain berbeda, pemeriksa tidak boleh membangun kasus kesamaan dengan menggabungkan fitur terpisah yang ditemukan dalam pengungkapan sebelumnya.

Namun, jika desain yang menggabungkan fitur yang diambil atau diilhami dari desain sebelumnya tetap sangat mirip dengan salah satu pengungkapan sebelumnya saat penampilan keseluruhannya dipertimbangkan, desain tersebut dapat ditemukan tidak memiliki kebaruan yang diperlukan. Lebih lanjut, dalam hukum nasional dapat ada persyaratan tambahan yang berkaitan dengan kebaruan, seperti kreativitas, langkah inventif atau karakter individu.³⁸

2.2.4 Kebebasan desain

Untuk tujuan menetapkan kebaruan desain industri, *derajat kebebasan* yang dinikmati oleh desainer dalam membentuk tampilan produk yang bersangkutan harus diperhitungkan. Sifat objek yang mewujudkan desain industri akan menentukan sejauh mana desainer akan memiliki kelonggaran untuk menambahkan fitur yang ditentukan secara estetika dalam desain objek tersebut.

Desain industri dimaksudkan untuk perwujudan barang-barang utilitarian dan produk industri. Tujuan dari suatu desain adalah - khususnya - untuk membuat artikel atau produk yang secara estetika enak dipandang dan diinginkan oleh calon pembeli, tanpa mengganggu fungsionalitas teknis produk. Jika suatu desain bernilai estetis tetapi perwujudannya menghambat atau menghalangi tujuan penggunaan atau pengoperasian barang di mana desain tersebut diwujudkan, desain tersebut tidak akan memenuhi tujuannya.

Konsekuensi dari kenyataan bahwa suatu desain diwujudkan dalam suatu produk atau artikel yang mempunyai fungsi yang telah ditentukan adalah bahwa seorang desainer akan selalu menghadapi batasan derajat tertentu atas kebebasannya untuk mendesain, karena ia harus memperhatikan ciri-ciri bentuk benda tersebut produk menerima desain yang diperlukan

³⁸ Di Vietnam persyaratan kreativitas berlaku. Suatu desain dapat dibandingkan dengan kombinasi fitur yang diambil dari dua atau lebih desain sebelumnya, dan dapat ditolak karena kurangnya kreativitas jika ternyata hanya kombinasi dari dua atau lebih fitur yang diungkapkan sebelumnya.

agar produk tersebut dapat menjalankan fungsi yang dimaksudkan dan digunakan sesuai dengan tujuannya.

Sifat produk yang terlibat akan menentukan sejauh mana kreativitas desainer tidak terkekang atau dibatasi. Beberapa produk berisi fitur yang *distandarisasi* untuk menanggapi persyaratan fungsional atau teknis tertentu. Fitur-fitur tersebut akan menjadi hal yang biasa dalam jenis produk tersebut dan perancang akan memiliki sedikit atau tidak sama sekali kebebasan untuk mengubah, memindahkan, atau menekan fitur tersebut saat merancang produk tersebut.

Kebebasan desainer untuk membentuk, misalnya, telepon portabel lebih dibatasi daripada jika desainer tersebut merancang, misalnya, pola untuk kertas dinding atau produk tekstil. Suatu telepon tentunya memiliki beberapa fitur yang mau tidak mau akan menjadi bagian dari tampilan produk, misalnya keypad atau layar di bagian depan perangkat. Fitur tersebut diperlukan secara fungsional dan perancang tidak dapat mengabaikan atau menyembunyikannya. Dia hanya akan memiliki kebebasan marjinal untuk mendesain tampilan produk tersebut.

Dengan cara yang sama, semua perangkat yang memiliki fitur fungsional dan batasan desain yang sama, atau yang memiliki fitur standar, akan cenderung serupa. Dalam kasus ini, kontribusi desainer terhadap tampilan produk akan cenderung halus dan tidak terlalu mencolok dibandingkan dengan kasus produk yang kurang standar dan memungkinkan kebebasan desain yang lebih besar.

3. Visibilitas

3.1 Prinsip

Desain industri memberikan tampilan tertentu pada produk atau barang utilitarian. Suatu desain harus menarik, dan dinilai, oleh mata. Oleh karena itu, desain harus terlihat oleh konsumen yang menjadi tujuan desain dan tetap terlihat oleh pengguna produk.³⁹

Fitur desain yang tidak terlihat atau tidak terlihat selama *penggunaan normal*, tujuan penggunaan produk yang mewujudkan desain tidak dapat diklaim untuk pendaftaran sebagai desain industri. Untuk efek ini, *penggunaan normal* mengacu pada penggunaan oleh *pengguna akhir* produk atau artikel, apakah anggota masyarakat umum atau pengguna profesional atau ahli, misalnya dokter medis, pemrogram komputer, atau montir mobil.

Penggunaan normal suatu produk tidak termasuk intervensi untuk merombak atau menyediakan perawatan untuk mesin, peralatan, atau perangkat yang berisi bagian dan komponen internal. Pengguna akhir artikel tersebut lazimnya tidak membuka atau membongkar selama penggunaan biasa sesuai dengan fungsi produk yang dimaksudkan.

Masalah visibilitas dapat timbul terutama berkaitan dengan dua kelompok produk, yaitu *produk kompleks* yang mengandung bagian-bagian komponen, dan produk yang menghadirkan dua atau lebih posisi dalam operasi atau penggunaan normal.

3.2 Produk kompleks dan posisi berbeda dari suatu produk

Produk kompleks adalah produk yang terdiri atau terdiri dari sejumlah bagian atau potongan individu yang dirakit bersama untuk membentuk perangkat, mesin, atau produk lain yang lebih besar. Bagian dan bagian tersebut dapat dirakit, dibongkar, dan diganti, tetapi dapat terlihat atau tidak terlihat selama penggunaan atau pengoperasian normal perangkat.

Bagian dan bagian internal dalam produk kompleks tidak akan terlihat oleh calon pembeli atau pengguna perangkat jadi selama operasi normalnya.

³⁹ Lihat ketentuan di DA BN seksi 2(1) "desain industri"; DL KH pasal 89; IPL LA pasal 15.2; DA MY. 3(1) "desain industri"; UU IP PH, seksi 112, Aturan IP butir 1500; DA TH seksi 3 "desain"; IPL VN pasal 64.3, DR butir 35.3.b (iii). Juga Pedoman (Invaliditas) EUIPO, paragraf 5.5.2.1 "Persyaratan visibilitas".

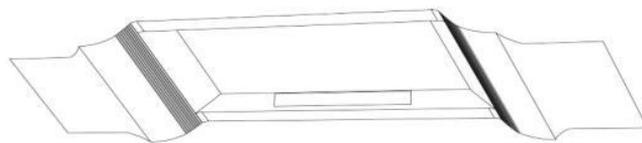
Ini terjadi, misalnya, dengan perangkat elektronik seperti komputer atau telepon seluler, atau perangkat mekanis seperti pompa atau turbin. Ini adalah produk kompleks yang terbentuk dari beberapa bagian dan potongan yang saling berhubungan.

Jika desain diwujudkan dalam objek yang merupakan bagian atau potongan komponen dari perangkat yang kompleks, dan bagian atau bagian tersebut tidak terlihat oleh konsumen akhir selama penggunaan perangkat tersebut, keberatan atas pendaftaran desain untuk komponen tersebut. sebagian atau bagian dapat dinaikkan. Hak desain harus hanya mencakup produk dan objek yang tetap terlihat seluruhnya atau sebagian selama pengoperasian dan penggunaan.⁴⁰

Semua bagian dari objek kompleks tidak harus tetap terlihat sepanjang waktu. Cukup jika suatu bagian terlihat selama posisi, fase, atau langkah tertentu dalam penggunaan normal atau pengoperasian produk yang kompleks sedemikian rupa sehingga fitur-fitur utamanya dapat dirasakan. Jika penggunaan normal tersebut mencakup, misalnya, pembukaan dan penutupan artikel, bagian atau fitur dari artikel tersebut yang menjadi terlihat selama langkah pembukaan biasa selama penggunaan harus dianggap sebagai fitur yang terlihat untuk tujuan pendaftaran dan validitas desain.

Contoh representasi barang yang memiliki posisi berbeda selama penggunaan normal dapat ditemukan di bawah ini, dalam butir 8.4 "Tampilan produk yang berbeda selama penggunaan".

Contoh berikut mengilustrasikan bagian dan potongan yang terkandung di dalam produk kompleks dan biasanya tidak terlihat selama penggunaan biasa produk:



Pelapis interior untuk kendaraan ⁴¹

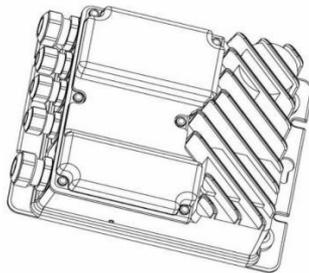
⁴⁰ Persyaratan bahwa bagian dan bagian komponen terlihat selama penggunaan biasa dapat tidak berlaku di beberapa Negara Anggota ASEAN.

⁴¹ Contoh diambil dari Pendaftaran Desain Internasional DM 085065.

1.4



Sambungan untuk atap geser untuk truk⁴²



Konverter frekuensi [listrik] ⁴³



Interior pintu untuk kendaraan bermotor ⁴⁴

⁴² Contoh diambil dari Pendaftaran Desain Internasional DM/084724.

⁴³ Contoh diambil dari Pendaftaran Desain Internasional DM 085126.

⁴⁴ Contoh diambil dari Pendaftaran Desain Internasional DM/084240.

4. Fitur teknis atau fungsional

4.1 Alasan penolakan

Hak desain industri hanya melindungi penampilan estetika dari produk yang bermanfaat. Ini tidak mencakup *karakteristik fungsional* atau *teknis* dari fitur penampilan yang menyusun desain.⁴⁵

Fitur bentuk suatu produk tidak akan dicakup oleh hak desain industri jika memiliki efek teknis atau memberikan produk keuntungan fungsional atau ekonomis yang relevan dengan proses pembuatan produk, pengangkutan atau penanganannya, atau kinerja ergonomisnya.

Fitur bentuk yang merespons pertimbangan fungsional atau memberikan efek teknis atau jumlah keunggulan untuk 'solusi teknis' atau invensi. Fitur tersebut hanya dapat diklaim dalam permohonan untuk paten invensi atau paten atau registrasi model utilitas.

Alasan di balik ini adalah bahwa solusi teknis tidak boleh menerima perlindungan seperti monopoli jika tidak mematuhi persyaratan ketat dan prosedur pemeriksaan yang ditetapkan untuk invensi dan materi pokok teknis lainnya. Tidak seperti desain industri, akses awal ke invensi dan solusi teknis lainnya dianggap penting untuk perkembangan teknologi dan ekonomi.

Sebagai masalah kebijakan publik, bentuk yang ditentukan secara teknis hanya boleh diberikan hak kekayaan intelektual eksklusif melalui sistem paten (termasuk perlindungan model utilitas), yang memiliki rangkaian persyaratan dan persyaratan hukum yang tepat untuk menilai apakah pemberian hak eksklusif dijamin. Oleh karena itu, kebijakan publik menyatakan bahwa invensi hanya boleh dilindungi dari persaingan di pasar (yaitu dengan paten) ketika kondisi yang ditentukan terpenuhi.

Ciri-ciri bentuk fungsional dan yang ditentukan secara teknis tidak dapat dicakup oleh perlindungan desain industri terlepas dari apakah tersedia bentuk fungsional alternatif. Alasan untuk mengeluarkan fitur fungsional dari perlindungan desain industri akan berlaku sama untuk bentuk lain yang ditentukan oleh pertimbangan teknis.

⁴⁵ Lihat ketentuan dalam DA BN, seksi 2 (1) "desain industri" (a) dan (b); KH pasal 90; IPL LA pasal 22.1; DA MY, seksi 3 (1) "desain industri" (a) dan (b); UU IP PH, seksi 113.2, Aturan IP butir 1501 (a); DA SG seksi 2 (1) "desain industri" (a) dan (b); IPL VN pasal 64.1, r. 33.7.b (i), 35.3.b. Juga Pedoman (Invaliditas) EUIPO, paragraf 5.3 dan 5.5.2.1.

Konsekuensi praktis dari pengecualian solusi teknis dari cakupan desain industri adalah di mana *seluruh* tampilan atau bentuk produk, atau semua fitur penting dari tampilan *ditentukan semata-mata* oleh *pertimbangan teknis* atau *fungsional*, bentuk tersebut tidak boleh didaftarkan sebagai desain industri. Meskipun sebagian besar produk utilitarian memberikan kelonggaran bagi desainer untuk menggunakan kebebasan artistik mereka dan menambah nilai estetika pada bentuk produk, pemeriksa harus mengajukan keberatan atas pendaftaran desain di mana penampilan produk hanya merespons fungsi.

Sebagai contoh, bentuk produk berikut dapat ditolak pendaftarannya sebagai desain industri, dan pendaftarannya dapat dinyatakan tidak sah, dengan alasan bahwa semua fitur penting dari tampilan tersebut hanya ditentukan oleh persyaratan teknis atau pertimbangan fungsional:



Gambar diambil, masing-masing, dari:

http://www.centrafasteners.co.uk/acatalog/Online_Catalogue_Hoses_Fittings_240.html dan http://www.landwide-screw.com/en/product/HEX-HEAD/Self_Drilling_Screw_Hex_Head-001.html

2-1



Balok [konstruksi] ⁴⁶

⁴⁶ Contoh diambil dari Pendaftaran Desain Internasional DM/086395.

4.2 Penilaian fungsionalitas

Untuk menentukan apakah dasar fungsionalitas penolakan (atau pembatalan) dapat diterapkan, pemeriksa harus menentukan apa fungsi atau tujuan kegunaan dari produk tersebut. Indikasi dan klasifikasi produk yang diberikan oleh pemohon atau pemegang pendaftaran harus dipertimbangkan. Pemeriksa juga dapat mempertimbangkan dokumen lain yang diungkapkan sehubungan dengan produk, meliputi pengajuan paralel untuk paten invensi atau model utilitas untuk produk yang sama, di dalam atau luar negeri, dan materi iklan yang diterbitkan oleh produsen atau distributor produk itu.

Sifat teknis atau efek fungsional dari fitur desain harus dinilai secara objektif dari sudut pandang teknis. Persepsi konsumen atau pengguna rata-rata sehubungan dengan fungsionalitas teknis fitur tampilan perangkat tidak akan relevan untuk tujuan ini.

Suatu bentuk harus dianggap berfungsi dalam kasus berikut, khususnya:

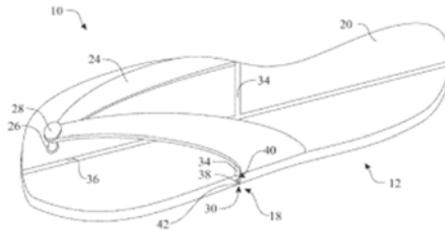
- Bentuknya diperlukan agar produk dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan, atau merupakan bentuk yang ergonomis untuk produk tersebut,
- bentuknya memungkinkan pembuatan atau perakitan barang yang lebih efisien atau lebih ekonomis (misalnya dengan menghemat bahan atau energi),
- bentuknya memfasilitasi transportasi atau penyimpanan barang,
- bentuknya memberi produk lebih banyak kekuatan atau kinerja atau daya tahan yang lebih baik,
- bentuknya memungkinkan produk untuk dipasang atau dihubungkan dengan produk lain.

Keberatan berdasarkan temuan fungsionalitas harus dipertahankan terlepas dari apakah fitur fungsional dapat diganti dengan fitur fungsional alternatif. Keberatan tidak dapat diatasi bahkan jika bentuk lain yang tersedia akan memberikan fungsionalitas yang setara atau memberikan efek atau keuntungan yang sama.

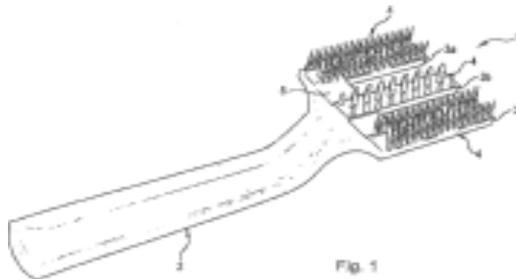
Pengecualian fungsionalitas didasarkan pada fakta bahwa tidak ada fitur produk yang dibuat secara bebas oleh seorang desainer dengan tujuan menambahkan nilai estetika, tetapi semuanya ditentukan oleh tujuan fungsional produk, dan ini adalah satu-satunya faktor yang dipertimbangkan. pertimbangan. Tidak relevan dalam hal ini bahwa efek fungsional juga dapat dicapai dengan menggunakan fitur teknis lain yang diungkapkan dalam teknologi mutakhir.

Suatu bentuk yang diungkapkan dan diklaim dalam paten dokumen invensi atau dalam literatur teknis sehubungan dengan jenis produk yang desainnya akan didaftarkan, harus dianggap berfungsi karena materi yang diklaim dalam dokumen paten utilitas harus dianggap sebagai solusi teknis.

Sebagai contoh, bentuk berikut dapat dianggap fungsional sehubungan dengan produk yang ditunjukkan:



“Sandal dengan engsel yang dibentuk dan cara penggunaan”⁴⁷



“Sikat aplikator rambut untuk menghasilkan galur dan metode penggunaan yang sama”⁴⁸

Jenis bentuk fungsional yang mungkin tidak sesuai untuk pendaftaran karena desain industri adalah desain permukaan yang berfungsi memberikan pegangan, daya tarik, atau efek fisik atau teknis lainnya. Fakta bahwa permukaan tersebut desain dapat yang secara kebetulan juga menyenangkan secara estetika atau dekoratif tidak boleh

⁴⁷ Contoh diambil dari dokumen paten AS US09089184 dapat diakses di patentscope.wipo.int/search/en

⁴⁸ Contoh diambil dari dokumen paten PCT/EP2014/056817 yang dapat diakses di patentscope.wipo.int/search/en

menghindari keberatan atas dasar fungsionalitas, jika dapat diterapkan (lihat butir 4.3, di bawah).

Sebagai contoh, pola permukaan berikut tidak dapat diklaim sebagai desain industri untuk ban jika bentuk dan penampilannya hanya ditentukan oleh fungsi:



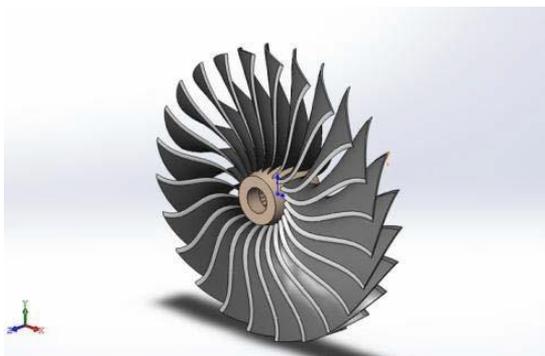
[Gambar diambil dari <http://www.cdtextbook.com/steersusp/wheelsTires/construct/treaddesign.html>]

4.3 Larangan fungsionalitas melebihi kualitas estetika

Fakta bahwa fitur fungsional dari bentuk yang hanya ditentukan oleh persyaratan teknis atau pertimbangan juga kebetulan menarik secara estetika tidak akan menghindari pengecualian atas dasar fungsionalitas.

Jika seluruh bentuk produk yang diklaim dalam suatu permohonan secara fungsional diperlukan atau hanya ditentukan oleh fungsi teknisnya, pemeriksa harus mengajukan keberatan terlepas dari nilai estetika tampilan produk. Jika bentuk tersebut sudah didaftarkan sebagai Desain Industri, maka pendaftaran tersebut harus dicabut, dibatalkan atau dibatalkan dengan alasan fungsional.

Sebagai contoh, bentuk kipas turbin dapat dianggap menarik secara estetika (lihat di bawah). Namun, sejauh setiap unsur dan detail bentuk setiap fitur perangkat tersebut telah ditentukan oleh pertimbangan teknis dan fungsional mekanis dan aerodinamis, tampilan produk tidak dapat diklaim sebagai desain industri. Dalam hal ini, desainer tidak memiliki kebebasan untuk memberikan kontribusi estetika pribadi pada bentuk produk. Bentuk tersebut dapat diklaim sebagai invensi berdasarkan hukum paten jika sesuai dengan persyaratan untuk dapat dipatenkan.



Gambar diambil dari: <https://grabcad.com/library/fan-for-turbofan-engine>

4.4 Suku cadang dan interkoneksi

Hak desain tidak akan mencakup fitur dari desain yang harus direplikasi agar produk yang mewujudkan desain tersebut dapat dipasang, dihubungkan dengan atau dirakit pada produk lain yang merupakan bagiannya, agar keduanya dapat menjalankan fungsi yang dimaksudkan.⁴⁹ Fitur tersebut harus dianggap *fungsional* dan tidak akan dicakup oleh pendaftaran desain. Standar fungsionalitas akan berlaku (lihat butir 4.5, di bawah).

Contoh berikut mengilustrasikan bagian (ulir sekrup) produk (busi) yang tidak dapat diklaim karena berfungsi, karena memungkinkan produk dipasang pada posisinya sehingga dapat beroperasi sesuai dengan tujuannya.⁵⁰

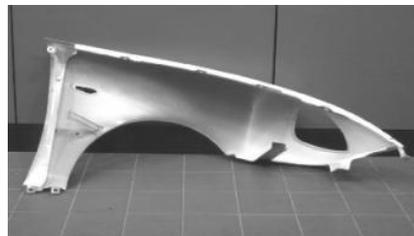
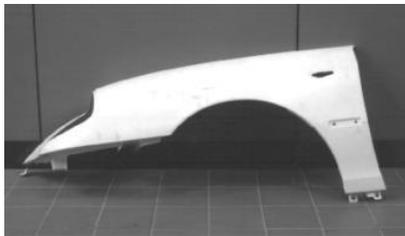
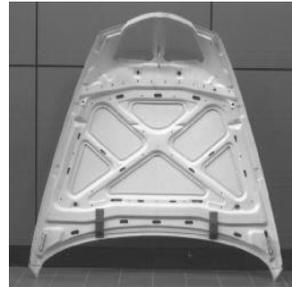
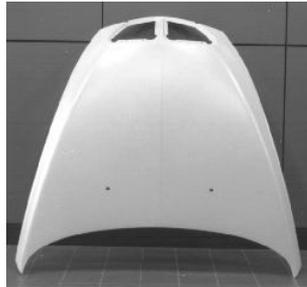


⁴⁹ Lihat ketentuan dalam DA BN, seksi 2 dan 10; Hukum KH, pasal 90; IPL LA pasal 22.1; DA MY seksi 3; UU IP PH, seksi 113.2, Aturan IP butir 1501 (a); DA SG seksi 2 (1); IPL VN pasal 64.1. Juga Pedoman (Invaliditas) EUIPO, bagian 5.4.

⁵⁰ Contoh disediakan oleh otoritas KI Malaysia.

Demikian pula, setiap bentuk objek seperti suku cadang yang harus direproduksi secara keseluruhan dalam bentuk dan penampilan yang *identik* agar bagian tersebut dapat sesuai atau cocok dengan produk kompleks yang dimilikinya, dapat dianggap *berfungsi* penuh dan akibatnya dikecualikan dari perlindungan sebagai desain industri.⁵¹ Selubung ini dapat diterapkan pada suku cadang dan bagian, khususnya yang disebut 'bagian tabrakan' kendaraan bermotor dan perangkat lain yang perlu direproduksi secara identik agar sesuai atau cocok dengan bagian bodi lainnya dari produk kompleks.

Contoh berikut mengilustrasikan desain suku cadang yang dapat diterima untuk pendaftaran tetapi dapat tunduk pada batasan 'harus pas' atau 'harus cocok', di mana batasan tersebut berlaku.⁵²



⁵¹ Standar 'harus-cocok' mungkin tidak berlaku di beberapa Negara Anggota ASEAN.

⁵² Contoh diambil dari Pendaftaran Desain Internasional DM/053625.

4.5 Kombinasi fitur fungsional dan estetika

Sejauh suatu desain industri, menurut definisi, terwujud dalam suatu objek yang bersifat fungsional dan utilitarian, kombinasi keseluruhan fitur desain tersebut akan menjaga fungsionalitas dan kegunaan objek yang mewujudkan desain tersebut. Desain industri yang baik akan menambah estetika nilai tampilan artikel bermanfaat tanpa mengganggu, menghambat, atau mengganggu fungsinya.

Namun, hanya ketika *totalitas* penampilan suatu produk ditentukan oleh fungsinya, dan tidak ada fitur-fiturnya yang dijiwai dengan tujuan estetika, maka keberatan harus diajukan terhadap pendaftaran desain (lihat butir 4.1, di atas).

Dalam kebanyakan kasus, desain industri, yaitu penampilan produk yang bermanfaat, akan *menggabungkan* fitur fungsional dan estetika. Faktanya, fitur yang sama dapat berfungsi dan estetika secara bersamaan di mana desainer telah mendesain fitur untuk mewujudkan kedua tujuan tersebut.

Konsekuensinya, perlindungan desain industri tidak akan mencakup ciri-ciri penampakan suatu benda yang berfungsi karena mereka diperlukan agar benda tersebut dapat menjalankan fungsinya, atau karena memberikan keuntungan teknis atau ekonomis lainnya. Sebaliknya, fitur tampilan dan bentuk yang merespons *sekurang-kurangnya sebagian* dari niat desainer untuk membuat aspek produk lebih enak dilihat seharusnya tidak menjadi keberatan di bawah standar fungsionalitas.

Dalam praktiknya, ini berarti fakta bahwa satu atau beberapa fitur desain produk tidak dapat diklaim berdasarkan undang-undang desain tidak akan membatalkan seluruh desain untuk tujuan pendaftaran atau keberlangsungan validitas. Hanya jika *semua fitur penting* dari penampilan suatu produk ditemukan hanya ditentukan oleh fungsinya dan sama sekali tidak memiliki fitur non-fungsional, maka keberatan harus diajukan dan pendaftaran ditolak atau dibatalkan.

Contoh sepatu lari berikut mengilustrasikan desain yang menggabungkan fitur fungsional yang diperlukan untuk memberikan pencengkeraman, stabilitas, dan keunggulan ergonomis dengan fitur estetika yang digabungkan untuk membuat produk enak dipandang:

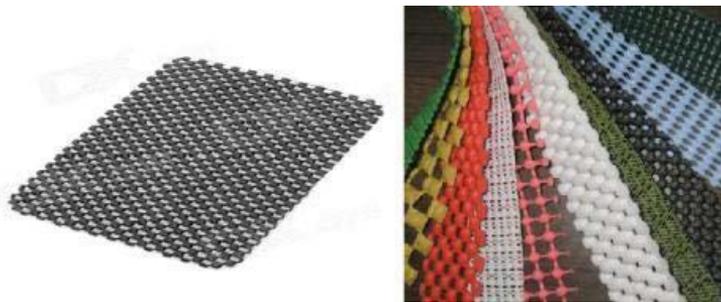


[Gambar diambil, masing-masing, dari <http://strengthrunning.com/2013/04/newton-gravity-running-shoe-review/>, <http://runblogger.com/2012/09/saucony-grid-type-a5-running-shoe.html>, dan <http://runblogger.com/2012/04/womens-running-shoe-reviews-merrell.html>]

Suatu desain industri yang terdiri dari *kombinasi* fitur fungsional dan estetika, atau mengandung satu atau lebih fitur yang sengaja dibentuk oleh desainernya untuk memenuhi tujuan estetika, harus diterima untuk didaftarkan. Namun sesuai dengan hukum yang berlaku, pendaftaran desain industri yang mengandung kombinasi tersebut hanya akan mencakup fitur estetika pada desain, bukan fitur fungsional. Fitur dan unsur desain yang berfungsi atau diperlukan secara teknis tidak akan tercakup dalam pendaftaran tersebut, meskipun terintegrasi dalam keseluruhan desain produk.

Sebagai konsekuensi lebih lanjut dari prinsip ini, fitur desain yang secara fungsional diperlukan atau ditentukan oleh pertimbangan teknis tidak boleh diperhitungkan saat membandingkan suatu desain dengan desain lain (sebelumnya atau nanti). Fitur fungsional dan teknis harus diabaikan untuk tujuan menetapkan kebaruan suatu desain, atau kesamaan antara dua atau lebih desain, karena fitur tersebut berada di luar cakupan desain industri.

Contoh berikut mengilustrasikan lebih lanjut desain yang terdiri dari kombinasi fitur fungsional dan estetika dalam produk yang bermanfaat: ⁵³



⁵³ Contoh diberikan oleh otoritas properti industri Malaysia.

5. Konflik dengan hak sebelumnya

Sejauh yang ditentukan oleh undang-undang nasional, desain industri mungkin tidak terdaftar secara sah jika pendaftaran desain atau penggunaan komersialnya akan bertentangan dengan hak kekayaan intelektual sebelumnya.

Konflik tersebut dapat terjadi, khususnya, berkenaan dengan desain industri terdaftar sebelumnya, merek dagang terdaftar atau merek terkenal sebelumnya, hak cipta sebelumnya dalam karya yang dilindungi, atau hak yang ada dalam nama pribadi, potret atau gambar.⁵⁴

5.1 Hak sebelumnya dalam desain terdaftar

Jika desain industri yang diajukan untuk pendaftaran identik dengan desain industri yang terdaftar sebelumnya, atau berbeda dari desain terdaftar sebelumnya hanya dalam fitur atau detail yang tidak menghasilkan kesan keseluruhan yang berbeda pada pengguna yang mengetahui informasi atau rata-rata konsumen produk tersebut, pendaftaran harus ditolak oleh otoritas pemeriksa (administratif atau yudisial). Jika desain didaftarkan, registrasi dapat dicabut, dibatalkan atau dibatalkan.

Otoritas pemeriksa harus menerapkan standar yang sama yang diterapkan untuk menetapkan kebaruan desain industri sehubungan dengan desain lain yang diungkapkan sebelumnya, baik terdaftar maupun tidak (lihat butir 2 di atas).

Otoritas pemeriksa harus menganggap bahwa desain industri yang terdaftar sebelumnya adalah valid. Namun, pemohon atau pemegang desain selanjutnya dapat menggugat keabsahan pendaftaran yang menjadi dasar untuk penentangan atau proses pembatalan.

5.2 Hak sebelumnya dalam tanda khas

Jika desain industri yang diajukan untuk pendaftaran identik dengan merek dagang terdaftar atau terkenal sebelumnya, atau berbeda dari merek dagang tersebut hanya dalam fitur atau detail yang tidak akan menghasilkan kesan keseluruhan yang berbeda pada pengguna yang mengetahui informasi atau konsumen rata-rata dari produk tersebut,

⁵⁴ Lihat ketentuan dalam DA BN, seksi 9 (2) (a), DR, 13, 14; DA MY, seksi 12 (2) (b); DA SG seksi 5 (2) (a), 27 (2) (a), DR r. 11. Juga Pedoman (Invaliditas) EUIPO butir 5.6, 5.7 dan 5.8.

pendaftaran harus ditolak oleh otoritas pemeriksa (administratif atau yudisial). Jika desain didaftarkan meskipun ada merek yang berkonflik sebelumnya, pendaftaran dapat dicabut, dibatalkan atau diinvalidasi oleh Kantor IP atau oleh pengadilan.

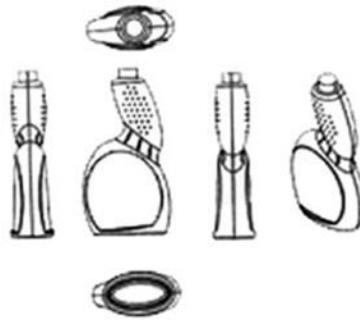
Situasi ini dapat terjadi di mana merek dagang yang sebelumnya terdaftar atau terkenal adalah merek tiga dimensi atau tanda figuratif. Bentuk produk, wadah produk, atau kemasan produk, mungkin merupakan merek dagang dan didaftarkan untuk produk tertentu, jika persyaratan yang berlaku di bawah undang-undang merek dagang dipatuhi - khususnya persyaratan kekhasan dan non-fungsionalitas.

Dalam hal permohonan Pendaftaran Desain Industri menggunakan, memperbanyak atau memuat, tanpa izin yang semestinya, suatu merek terdaftar atau terkenal milik orang ketiga, orang tersebut dapat menolak pendaftaran atau meminta pendaftaran dicabut, dibatalkan atau dibatalkan. Namun demikian, otoritas pemeriksa tidak boleh mengajukan keberatan tersebut jika pemohon juga merupakan pemegang merek sebelumnya atau menyerahkan bukti persetujuan dari pemegang merek yang menyatakan bahwa merek tersebut dapat dimasukkan dalam pendaftaran Desain Industri.

Merek tiga dimensi dan merek pola permukaan figuratif berikut adalah contoh bentuk dan tampilan produk yang telah diajukan sebagai merek dagang tetapi juga dapat didaftarkan sebagai desain industri untuk produk yang mewujudkannya:



Contoh diambil dari Pedoman Pemeriksaan Merek Dagang Filipina, hal. 126.



Contoh diambil dari permohonan merek dagang internasional No. 1061835 berdasarkan Protokol Madrid.



Gambar diambil masing-masing, dari:
<http://knitcrochetpat.com/burberry-pattern-background/> dan
<http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2515445/Is-Burberry-losing-rights-infamous-checked-design-Fashion-house-threat.html>



Gambar diambil masing-masing, dari:
<http://vector-magz.com/search/louis-vuitton-pattern/> dan
<http://www.mycolorfashion.com/201108/louis-vuitton-romance-pump-in-monogram-idylle.html>

5.3 Hak sebelumnya dalam karya berhak cipta

Desain industri dapat dicirikan sebagai perpaduan antara fungsionalitas dan estetika. Setiap desain industri didasarkan pada konsep artistik yang diterapkan pada produk atau barang keperluan industri atau kerajinan tangan. Itulah mengapa desain industri juga diakui di bawah undang-undang hak cipta sebagai 'karya dariseni terapan'.⁵⁵

Karya artistik yang mendasari setiap desain industri mungkin telah dibuat dengan sengaja untuk perwujudan dalam produk industri, atau mungkin telah dibuat untuk tujuan artistik murni dan kemudian diambil untuk diwujudkan dalam artikel utilitarian. Dalam kedua kasus tersebut, pencipta ciptaan menikmati hak cipta ab initio dan dapat mengendalikan penggunaan ciptaan selanjutnya.

Jika hak ekonomi dalam karya yang mendasari belum cukup diberikan kepada pemohon pendaftaran Desain Industri atau pendahulunya dalam hak kepemilikan, pendaftaran tersebut dapat ditentang atau dibatalkan oleh pemegang hak cipta.

Demikian pula, apabila suatu Desain Industri yang diajukan untuk didaftarkan mereproduksi atau mewujudkan suatu karya seni pahat atau seni bergambar, atau suatu karya seni terapan, tanpa izin dari seniman atau perancang karya tersebut, pendaftaran tersebut dapat ditolak oleh otoritas pemeriksa (administrasi atau yudisial) atas penolakan dari pemegang hak cipta dalam karya tersebut. Jika Desain Industri didaftarkan, pendaftaran tersebut dapat dicabut, dibatalkan atau diinvalidasi atas permintaan pemegangnya.

⁵⁵ Lihat ketentuan tentang 'karya seni terapan' dalam undang-undang hak cipta BN, s. 2 dan 6; KH pasal 7 (h); ID pasal 12 (1) (f); LA pasal 92.1.1.9; MY, seksi 3, 7 (1) (c), 7 (5) dan 7 (6); PH, s. 171,10; SG DA s. 2 (1); TH s. 4; dan IPL VN pasal 14.g.

6. Kebijakan publik, ketertiban umum dan moralitas

6.1 *Pertimbangan umum*

Perbedaan harus dibuat antara konsep 'kebijakan publik' dan 'ketertiban umum', di satu sisi, dan 'moralitas' di sisi lain.

'*Kebijakan publik*' dan '*ketertiban umum*' mengacu pada kerangka hukum umum suatu Negara tertentu, dan pada alasan dan tujuan yang mendasari kerangka hukum tersebut. Kerangka hukum mencakup, selain legislasi positif dan ketentuan eksekutif yang berlaku di suatu negara, perjanjian internasional dan komitmen internasional lainnya yang diadopsi oleh suatu Negara, serta hukum kasus yang ditetapkan. Sumber hukum ini mencerminkan dan mengungkapkan kebijakan, prinsip dasar, dan nilai-nilai Negara itu.

'*Moralitas*' adalah seperangkat prinsip yang diakui secara sosial yang menentukan praktik dan aturan perilaku dalam masyarakat atau komunitas tertentu. Prinsip dan aturan ini tidak dimasukkan ke dalam undang-undang positif atau norma eksekutif, dan dapat bervariasi dari waktu ke waktu. Moralitas dapat sangat berbeda di negara yang berbeda atau di dalam kawasan dan masyarakat yang berbeda di dalam negara yang sama. Prinsip dan aturan moral mencerminkan nilai-nilai yang ingin dijunjung oleh masyarakat atau komunitas nasional. Moralitas diterapkan bersama dengan norma hukum positif yang umumnya tidak akan berurusan dengan jenis masalah atau detail yang menjadi subjek '*moralitas*'.

Karena definisi '*kebijakan publik*', '*ketertiban umum*', dan '*moralitas*' adalah masalah domestik yang ketat, itu hanya dapat dinilai dan diputuskan oleh otoritas nasional yang kompeten berdasarkan kasus per kasus di setiap negara. Penentuan apa yang bertentangan dengan ketertiban umum atau standar moralitas yang berlaku akan bergantung pada konteks politik, budaya dan agama yang berlaku di negara yang bersangkutan.⁵⁶

Selain itu, faktor-faktor seperti tingkat kemarahan yang dihitung disebabkan oleh penggunaan tanda ofensif dan ukuran serta bagian dari komunitas yang diidentifikasi berpotensi terpengaruh oleh tanda tersebut adalah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam setiap kasus.

⁵⁶ Lihat ketentuan dalam DA BN, seksi 11; DL KH pasal.93; DL ID pasal 4, DR, r. 25 (1); IPL LA pasal 22.2; DA MY, seksi 13; Aturan PH IP r. 1501 (c); DA SG s. 6; TH DA 58 (1); IPL VN pasal 8.1. Juga Pedoman (Permohonan) EUIPO, butir 4.2.

Pemeriksa harus mengajukan keberatan atas pendaftaran desain ketika standar tersebut disinggung, sebagaimana ditentukan dengan mengacu pada persepsi dan konteks negara tempat permohonan tersebut diperiksa.

6.2 *Masalah khusus*

6.2.1 Sifat desain itu sendiri

Sejauh undang-undang nasional mengatur, pendaftaran desain harus menimbulkan keberatan dari pemeriksa jika eksploitasi komersial desain akan bertentangan dengan kebijakan publik atau ketertiban umum, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip moralitas yang diterima, di negara yang bersangkutan.

Saat dasar penolakan ini digunakan, itu harus mengacu pada desain itu sendiri. Penolakan harus didasarkan pada kenyataan bahwa bentuk atau pola yang akan didaftarkan sebagai suatu desain dengan sendirinya bertentangan dengan kebijakan publik, ketertiban umum atau prinsip moralitas yang diterima. Dasar penolakan atau pembatalan ini juga akan berlaku jika eksploitasi komersial produk yang mewujudkan desain akan bertentangan dengan kebijakan publik, ketertiban umum, atau moralitas.

Sebagai contoh, desain berikut tidak dapat didaftarkan di Thailand karena bertentangan dengan moralitas dan standar kesopanan yang berlaku: ⁵⁷



Keberatan atas dasar kebijakan publik, ketertiban umum atau moralitas juga dapat diajukan dalam kasus di mana masalahnya tidak terletak pada desain itu sendiri tetapi dengan penggunaan yang akan digunakan untuk artikel yang mewujudkan desain tersebut. Ini adalah kasus simbol atau gambar tertentu yang sangat dihormati atau digunakan terbatas di negara

⁵⁷ Contoh diambil dari Panduan Inspeksi untuk Permohonan untuk Paten Desain Thailand , halaman 65.

tertentu. Penggunaan simbol semacam itu (misalnya, simbol keluarga kerajaan) atau gambar (misalnya, gambar yang memiliki makna religius) yang terkandung dalam produk yang diperdagangkan di pasar akan dianggap menyinggung dan bertentangan dengan kebijakan publik, ketertiban umum, atau moralitas yang diterima.

Sebagai contoh, desain berikut akan ditemukan tidak dapat didaftarkan karena bertentangan dengan ketertiban umum atau moralitas.⁵⁸



Desain berikut tidak dapat didaftarkan di Thailand karena bertentangan dengan ketertiban umum dan kebijakan publik.⁵⁹

“Desain dengan bentuk yang menunjukkan penghinaan terhadap agama, raja, atau keluarga kerajaan, yang dipuja oleh publik, seperti menggunakan gambar Buddha sebagai dekorasi atau pada barang-barang utilitas seperti tempat lilin atau alas meja, atau desain keberuntungan jimat atau pusaka.”



⁵⁸ Contoh diberikan oleh otoritas kekayaan industri Malaysia.

⁵⁹ Contoh diambil dari Panduan Inspeksi untuk Permohonan untuk Paten Desain Thailand , halaman 64.

6.2.2 Sifat produk yang menjadi dasar penerapan desain

Sifat produk yang mewujudkan desain industri dalam beberapa kasus dapat mempengaruhi kemampuan pendaftaran desain. Perbedaan dapat dibuat antara kasus di mana produk itu sendiri secara inheren ilegal atau tidak bermoral dan kasus di mana produk tunduk pada kontrol peraturan, persetujuan pemasaran sebelumnya atau larangan peraturan untuk impor, produksi atau distribusi di negara tersebut.

Jika beberapa atau semua produk yang mengandung desain tidak dapat diproduksi, diimpor, didistribusikan, atau dikomersialkan di negara tempat permohonan diajukan karena kendala hukum atau prosedur administratif, pendaftaran desain dapat diizinkan untuk dilanjutkan. Sebagai contoh, biasanya undang-undang nasional mewajibkan - khususnya untuk alasan keselamatan, kesehatan, dan keamanan lingkungan - bahwa produk tertentu harus tunduk pada persetujuan peraturan atau otorisasi pemasaran sebelumnya sebelum dapat diproduksi, diimpor, didistribusikan atau dikomersialkan di negara.

Mungkin juga terjadi bahwa, di negara tertentu, impor dan distribusi barang tertentu, atau penawaran layanan tertentu, sepenuhnya dibatasi atau dilarang oleh hukum.

Jika ada keraguan, pemeriksa dapat mengajukan keberatan untuk mendengarkan pandangan pemohon atau untuk menjelaskan ruang lingkup permohonan.

6.2.3 Pertimbangan estetika

Desain industri diterapkan pada produk yang bermanfaat dengan tujuan untuk membuatnya lebih menarik bagi konsumen potensial. Nilai desain yang ditambahkan ke artikel utilitarian adalah meningkatkan keinginannya dan karenanya harga yang dapat diperintahkan oleh produk tersebut di pasar tertentu atau dalam hal segmen tertentu dari publik.

Namun, standar dan kriteria estetika tidak boleh diperhitungkan untuk keperluan pendaftaran desain industri. Pemeriksa tidak boleh menerapkan standar pribadi, lokal atau asing tentang selera baik atau buruk, gaya berpakaian atau estetika yang dapat diterima untuk menentukan kepatuhan terhadap kebijakan publik atau standar moralitas.

7. Larangan berdasarkan ketentuan undang-undang khusus

7.1 Larangan yang diberikan oleh undang-undang

Jika undang-undang atau peraturan nasional yang berlaku mengatur pengecualian perangkat, gambar, representasi, atau objek tertentu lainnya dari pendaftaran sebagai Desain Industri, pemeriksa harus menerapkan pengecualian *ex officio* dan mengajukan keberatan atas permohonan apa pun yang berisi materi yang dikecualikan.

Alasan penolakan ini merupakan tambahan dari pengecualian apa pun yang didasarkan pada ketertiban umum atau kebijakan publik. Pengecualian berdasarkan undang-undang larangan dibuat dan dipublikasikan sebelumnya, tidak seperti pengecualian berdasarkan ketertiban umum atau kebijakan publik, yang perlu ditafsirkan dan diterapkan pada kasus tertentu dasar kasus.⁶⁰

Sebagai contoh, di negara-negara berikut, materi pelajaran yang ditentukan dikecualikan dari pendaftaran sebagai keseluruhan atau sebagian dari desain industri:

Brunei Darussalam

- (a) karya seni pahat (selain cetakan atau model yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai model atau pola yang akan diperbanyak dengan proses industri apa pun);
- (b) plakat dinding, medali dan medali;
- (c) barang cetakan terutama dari karakter sastra atau artistik, termasuk jaket buku, kalender, sertifikat, kupon, pola pembuatan pakaian, kartu ucapan, label, selebaran, peta, rencana, kartu remi, kartu pos, perangko, iklan perdagangan, perdagangan formulir dan kartu, transfer dan barang sejenis.⁶¹

Filipina

Hanya skema ornamen permukaan yang ada terpisah dari produk industri atau kerajinan tangan.⁶²

⁶⁰ Lihat ketentuan di BN DR, r. 4; Aturan PH IP r. 1501 (b); DA SG s. 7 (1) dan (3), DR r. 9; DA TH s. 58 (2); IPL VN pasal 64.2.

⁶¹ DR BN r. 4.

⁶² Peraturan IP PH r. 1501 (b).

Singapura

- (a) karya seni pahat (selain cetakan atau model yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai model atau pola yang akan diperbanyak dengan proses industri apa pun);
- (b) plakat dinding, medali dan lencana;
- (c) barang cetakan terutama dari karakter sastra atau artistik, termasuk jaket buku, kalender, sertifikat, kupon, pola pembuatan pakaian, kartu ucapan, label, selebaran, peta, rencana, kartu remi, kartu pos, perangko, iklan perdagangan, perdagangan formulir dan kartu, transfer dan barang semacam itu.⁶³

Vietnam

Munculnya suatu pekerjaan konstruksi sipil atau industri.⁶⁴

7.2 Lambang negara dan tanda resmi

Undang-undang dapat mengatur bahwa desain industri tidak dapat didaftarkan jika terdiri dari atau berisi lambang, emblem panji, lencana, ordo kesatria, dekorasi, bendera atau perangkat dari negara, negara bagian, kota, badan pemerintah, dewan hukum, atau lembaga resmi lainnya.

Dalam kasus ini, pemeriksa harus secara *ex officio* meminta pemohon untuk memberikan bukti persetujuan untuk pendaftaran dan penggunaan lambang atau tanda yang dimaksud. Pemeriksa harus menilai kemungkinan yang masuk akal bahwa dokumen persetujuan itu sah dan orang yang memberikan persetujuan berhak melakukannya.⁶⁵

Sebagai contoh, di Brunei Darussalam tanda-tanda berikut tidak dapat didaftarkan sebagai bagian dari desain industri:⁶⁶

⁶³ DA SG s. 7 (3) dan DR r. 9.

⁶⁴ IPL VN pasal 64.2.

⁶⁵ Lihat, misalnya, DR BN r. 12 dan Bab. 94 s.3 (c), Jadwal; DR MY r.16; SG DA s. 7 (3) dan DR r. 10.

⁶⁶ Chapter 94 - Emblem and Nama (Pencegahan Penggunaan secara tidak Pantas) 20 tahun 1967, 3 tahun 1974 - Diamandemen dengan: S 128/80 S 163/81.

1. Standar, lambang dan stempel resmi Yang Mulia Sultan dan Yang Di-Pertuan dan Yang Mulia Raja Isteri.
2. Lambang Negara Brunei Darussalam.
3. Lambang Brunei.
4. Lambang atau cap resmi Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
5. Perintah, Lambang, Medali, Lencana dan Dekorasi dilembagakan oleh Statuta Yang Mulia.
6. Lambang atau cap resmi dari Organisasi Polisi Kriminal Internasional (Interpol).
7. Lambang, tanda formasi atau panji Layanan Administratif Brunei Darussalam [...]

Desain yang memuat lambang nasional atau negara bagian tanpa otorisasi yang semestinya harus menimbulkan keberatan secara ex officio. Sebagai contoh, permohonan untuk desain industri yang menyertakan lambang seperti salah satu dari yang berikut milik Negara Anggota ASEAN dan organisasi ASEAN, tidak boleh diizinkan untuk melanjutkan tanpa persetujuan yang tepat dari otoritas yang berwenang:





7.3 Representasi orang dan pejabat

Undang-undang dapat secara tegas mengecualikan dari pendaftaran suatu Desain Industri yang mereproduksi atau mewakili orang yang masih hidup atau baru saja meninggal, kecuali penggunaan representasi tersebut diizinkan oleh orang yang bersangkutan atau perwakilan hukumnya. Dalam kasus ini, otoritas pemeriksa harus - baik secara ex officio atau atas permintaan pihak yang berkepentingan dalam proses oposisi - mengajukan keberatan atas pendaftaran tersebut dan mengharuskan pemohon memberikan bukti persetujuan dari orang tersebut atau perwakilan hukumnya.⁶⁷

Demikian pula, undang-undang dapat menetapkan bahwa gambar atau representasi pejabat publik tertentu tidak boleh dimasukkan dalam desain industri. Dalam hal ini otoritas pemeriksa harus secara ex officio meminta pemohon memberikan bukti otorisasi yang tepat dari otoritas yang berwenang.

Sebagai contoh, di Thailand, representasi pejabat resmi berikut tidak dapat didaftarkan sebagai desain industri:

Gambar Yang Mulia Raja atau patung Yang Mulia Raja atau anggota keluarga kerajaan untuk dijadikan patung pemujaan atau dekorasi seperti Raja Rama ke V, dll.⁶⁸



⁶⁷ Lihat, misalnya, DA SG s. 7 (3) dan DR r. 11.

⁶⁸ Contoh diambil dari Panduan Inspeksi untuk Permohonan untuk Paten Desain Thailand , hal. 65.

8. Representasi desain

8.1 *Persyaratan umum*

Representasi desain merupakan bagian penting dari permohonan pendaftaran desain industri. Meskipun ini merupakan persyaratan formal yang harus diajukan bersama permohonan, ini secara langsung berkaitan dengan persyaratan substantif yang sesuai dengan definisi desain, penerapan desain secara industri dan visibilitas desain.⁶⁹

Representasi yang memadai, cukup, dan jelas dari setiap desain industri yang termasuk dalam permohonan akan sangat penting untuk mendapatkan pendaftaran dan selanjutnya akan menentukan ruang lingkup perlindungan desain.

Representasi yang diajukan oleh pemohon harus cukup untuk mewakili secara akurat dan tepat produk sebenarnya sehingga tidak diperlukan sampel atau spesimen. Oleh karena itu, Kantor biasanya tidak meminta sampel atau spesimen produk yang termasuk dalam desain industri.

Tanggal pendaftaran permohonan harus bergantung pada kepatuhan yang memadai dengan persyaratan mengenai representasi desain. Jika representasi *kurang* dalam hal apapun, Kantor harus mengajukan keberatan.

Pemohon dapat diizinkan untuk memperbaiki kekurangan tersebut dengan mengirimkan representasi yang lebih baik, sesuai kebutuhan. Namun demikian, tidak ada desain tambahan atau fitur desain yang berbeda yang boleh diterima untuk memperbaiki kekurangan representasi asli.

8.2 *Bentuk representasi*

Representasi dapat terdiri dari gambar, foto atau gambar desain yang dihasilkan komputer. Jika representasi tersebut diajukan dalam format elektronik, dokumen elektronik tersebut harus memenuhi persyaratan yang sama apabila dibuka di layar atau dicetak.

⁶⁹ Lihat ketentuan dalam DA BN, seksi 15 (2) (b), DR r. 6 (2) (b), 7; DL KH pasal 95; DL ID pasal 11 (4) (a), DR r. 1; IPL LA pasal 32.3; DA MY, seksi 14 (1) (b), DR 10, 15; Kode IP PH, s. 114.1 (d), DR r. 1510 (c); DA SG s. 11 (2) (c), DR r. 14; DA TH s. 59 (1), DR r. 17, 19; IPL VN pasal 103, DR r. 33.5.d, 33.6. Juga Pedoman (Permohonan) EUIPO, butir 3.3

8.2.1 Latar belakang representasi

Representasi harus disajikan dengan latar belakang netral. Khususnya, jika representasi dilakukan melalui foto, latar belakang harus cukup netral untuk memungkinkan kontur produk atau bagian produk yang mewujudkan desain secara jelas dikontraskan dengan lingkungan latar belakang.

Latar belakang tidak boleh mengganggu atau menghalangi kejelasan desain yang diklaim, yang harus menonjol dari latar belakang.

Berikut ini adalah contoh latar belakang netral berbeda yang memungkinkan desain menonjol dengan kontras yang jelas:⁷⁰



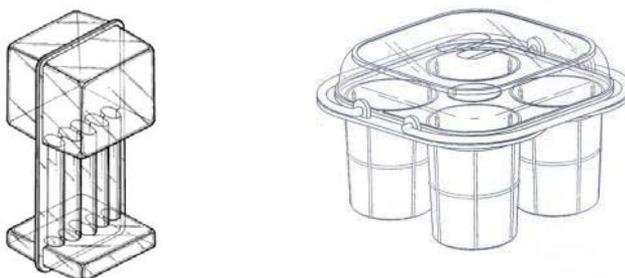
8.2.2 Transparansi dalam representasi desain

Representasi tersebut harus dengan jelas menunjukkan bagian produk mana, jika ada, yang transparan. Untuk foto, kualitasnya harus memadai untuk menunjukkan bagian yang transparan.

⁷⁰ Contoh diambil, masing-masing, dari Registrasi Desain Internasional DM/087075, DM/086317 and DM/087323.

Dalam kasus representasi desain dengan gambar, efek transparansi harus ditunjukkan dengan garis paralel terang di tempat permukaan atau bagian transparan. Penampilan produk di balik permukaan transparan harus terlihat.

Gambar berikut mengilustrasikan efek transparansi dalam representasi desain industri melalui gambar:⁷¹



8.2.3 **Kualitas representasi**

Representasi harus memiliki kualitas yang cukup tinggi untuk memungkinkan reproduksi dan digitalisasi (pemindaian) tanpa kehilangan kualitas yang signifikan.

Kualitas harus tetap tinggi untuk representasi untuk publikasi, termasuk setiap pencetakan desain.

8.3 ***Jumlah dan konsistensi pandangan***

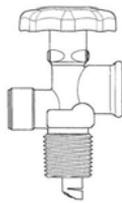
Representasi desain harus sepenuhnya mengungkapkan semua fitur dan detail yang relevan dari tampilan produk. Fitur-fitur yang tidak ditampilkan dengan jelas pada representasi tidak akan tercakup dalam Pendaftaran Desain Industri.

Pemohon bebas memilih jumlah tampilan asalkan cukup untuk mengungkapkan semua fitur yang ingin diklaim untuk desainnya dalam pendaftaran. Biasanya, pengungkapan penuh objek tiga dimensi dapat dicapai dengan enam tampilan arah (dari depan, belakang, samping, bawah dan atas) dan satu tampilan perspektif, yaitu total tujuh tampilan.

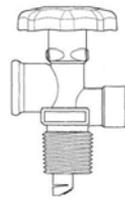
⁷¹ Contoh dari Panduan Inspeksi untuk Permohonan untuk Paten Desain Thailand, hal. 31 dan 68, masing-masing.

Pemohon juga dapat mengirimkan tampilan cross-sectional dari desain, selain dari tujuh tampilan standar, jika mereka diminta untuk mewakili fitur desain sepenuhnya.

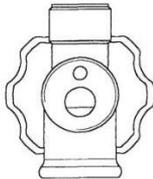
Berikut ini adalah contoh dari tujuh tampilan standar: ⁷²



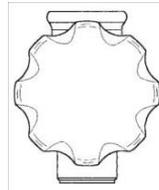
Gambar 1



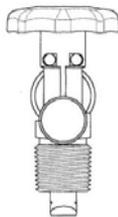
Gambar 2



Gambar 3



Gambar 4



Gambar 5



Gambar 6



Gambar 7

⁷² Contoh dari Panduan Inspeksi untuk Permohonan untuk Paten Desain Thailand , hal. 27.

Pemohon dapat memilih untuk mengajukan lebih sedikit tampilan jika komplemen penuh dari tujuh tampilan dianggap tidak diperlukan sehubungan dengan desain tertentu. Hal itu dapat terjadi, misalnya, karena keseluruhan simetri objek yang mewujudkan desain membuat tampilan tambahan menjadi berlebihan, atau karena permohonan hanya terkait dengan bagian produk yang dapat divisualisasikan secara jelas dengan jumlah tampilan yang dikurangi.

Jika pemeriksa menemukan bahwa representasi yang diajukan oleh pemohon tidak mewakili desain dengan cukup jelas, pemeriksa harus mengajukan keberatan dan meminta representasi yang lebih jelas. Namun, tidak ada fitur desain tambahan atau berbeda yang dapat diterima sehubungan dengan desain yang diajukan setelah permohonan menerima tanggal pendaftarannya.

Setiap desain yang terdapat dalam permohonan harus memiliki nomor yang berbeda, dan tampilan yang berbeda dari setiap desain harus diberi nomor sebagai sub-nomor dari nomor desain, sebagai rangkaian.

Pandangan yang disampaikan sehubungan dengan masing-masing representasi desain harus *konsisten*. Pemeriksa harus memverifikasi bahwa pandangan sesuai dengan representasi desain tertentu dalam permohonan, dan penomoran desain dan setiap tampilan dapat dipahami dengan jelas. Jika tampilan desain tertentu tidak konsisten atau sesuai dengan desain yang berbeda, permintaan tersebut mungkin perlu diperlakukan sebagai permohonan ganda.

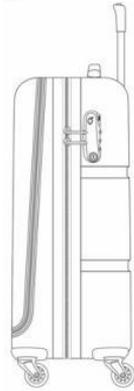
8.4 Tampilan produk yang berbeda selama penggunaan

Suatu produk atau perangkat mungkin menampilkan dua atau lebih posisi alternatif selama penggunaan normalnya. Hal tersebut terjadi, khususnya, dengan artikel yang memerlukan tindakan pembukaan dan penutupan yang akan digunakan, atau perangkat yang memerlukan pelipatan atau pembukaan untuk beroperasi. Posisi alternatif perangkat akan menghasilkan tampilan produk yang terlihat berbeda, yang semuanya harus direpresentasikan dalam permohonan.

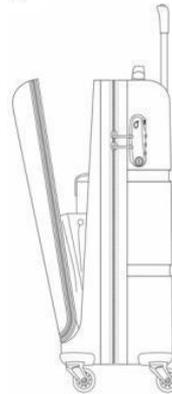
Dalam hal ini, setiap desain harus diwakili dan diklaim di semua posisi atau fase yang dapat dilihat oleh pengguna akhir selama operasi normal produk. Ini perlu direfleksikan dengan jelas dalam representasi atau gambar yang dikirimkan untuk pendaftaran, dan dapat dilengkapi dengan uraian penjelasan.

Contoh berikut menunjukkan representasi dari berbagai posisi (buka dan tutup) produk selama penggunaan normalnya:

2.3



2.4



Koper⁷³



[Gambar 8]



[Gambar 7]

Telepon Portabel⁷⁴

8.5 Produk kompleks, kumpulan artikel dan variasi

8.5.1 Produk kompleks

Produk kompleks adalah produk, artikel, atau perangkat yang terdiri dari beberapa bagian komponen individual yang dapat dirakit dan dibongkar, dan diganti atau diubah di antara dua atau lebih posisi dalam susunan.

Setiap bagian individu dari produk yang kompleks dapat, dalam kasus tertentu, merupakan desain industri tersendiri. Oleh karena itu, di mana

⁷³ Contoh diambil dari Pendaftaran Desain Internasional DM/086304.

⁷⁴ Contoh diambil dari Panduan Inspeksi untuk Permohonan untuk Paten Desain Thailand , hal. 32.

desain produk menjadi kompleks diperbolehkan untuk didaftarkan sebagai desain industri tunggal, representasi desain harus mencakup representasi terpisah untuk masing-masing bagian individu (atau fitur individu) ditambah representasi dari susunan yang dilihat secara keseluruhan, dengan semua bagian individu terhubung. Representasi penuh dari semua desain juga dapat diperlukan.⁷⁵

Tampilan susunan diperlukan agar permohonan dapat diperlakukan sebagai permohonan untuk desain tunggal dan bukan sebagai permohonan ganda. Jika masing-masing bagian tidak disajikan dengan jelas dalam satu representasi yang menunjukkan semua bagian yang terhubung sebagai produk yang kompleks, pemeriksa harus memperlakukan permohonan sebagai permohonan ganda, atau memerlukan pembagian permohonan jika standar kesatuan desain tidak dipenuhi (lihat bab 10, di bawah).

Representasi susunan dari produk yang kompleks tidak harus menjadi satu-satunya kemungkinan susunan produk yang mewujudkan desain jika unsur memungkinkan lebih dari satu susunan.⁷⁶

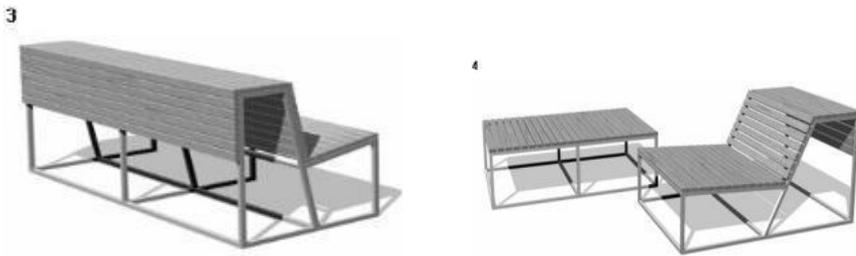
Sebagai contoh, desain No 1 adalah susunan yang mencakup dua atau lebih unsur desain No 3 dan 4:⁷⁷



⁷⁵ Di Vietnam, representasi desain harus mencakup representasi penuh (tampilan perspektif dan tampilan arah) dari susunan dengan semua bagian individu terhubung. Representasi terpisah untuk masing-masing bagian dapat diajukan untuk referensi. Pemohon akan memiliki hak untuk keseluruhan susunan dan tidak memiliki hak untuk tiap-tiap bagian. Representasi penuh (tampilan perspektif dan pandangan arah) dari susunan diperlukan.

⁷⁶ Di Vietnam, setiap susunan dianggap sebagai desain individu. Jika susunan tersebut berbeda secara signifikan satu sama lain, susunan tersebut harus diajukan dalam permohonan yang berbeda.

⁷⁷ Contoh diambil dari Pendaftaran Desain Internasional No DM/086204.



8.5.2 Set artikel

Kumpulan artikel adalah sekelompok atau kumpulan artikel yang memiliki tampilan atau desain yang identik atau serupa. Barang-barang yang menyusun susunan tersebut biasanya dikomersialkan sebagai koleksi dan dimaksudkan untuk digunakan bersama.⁷⁸ Berkenaan dengan pertanyaan umum tentang kesatuan desain, lihat butir 10.1 di bawah.

Tidak seperti produk yang kompleks, artikel individu yang menyusun satu set tidak secara fisik terhubung atau dilampirkan satu sama lain dan tidak memerlukan sambungan atau pemasangan mekanis agar dapat berfungsi.

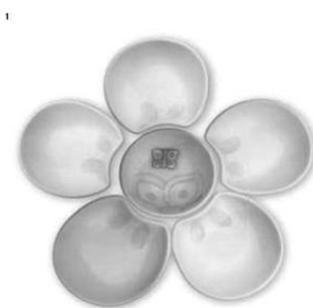
Permohonan pendaftaran desain industri yang mengacu pada satu set produk harus diperlakukan sebagai permohonan desain tunggal jika masing-masing artikel pada kenyataannya memiliki fitur yang sama dan secara komplementer fungsional dalam penggunaannya. Desain lazim untuk set terkait dengan produk seperti peralatan makan, peralatan makan, peralatan dapur, produk tekstil meja, furnitur.

Representasi yang diajukan dalam permohonan pendaftaran desain untuk satu set produk karena itu harus mencakup representasi terpisah untuk masing-masing artikel dan representasi semua artikel dalam set yang dipandang sebagai susunan. Tampilan susunan set diperlukan agar permohonan dapat diperlakukan sebagai permohonan untuk desain tunggal dan bukan sebagai permohonan ganda. Jika artikel individu yang menyusun set tidak disajikan dengan jelas dalam representasi yang menunjukkan semuanya sebagai susunan, pemeriksa harus mengajukan keberatan dengan maksud untuk memperlakukan permohonan sebagai permohonan ganda.

⁷⁸ Lihat ketentuan dalam DA BN, seksi 2 "set artikel", 15 (6), DR r. 7 (2); DL ID pasal 13 (b); IPL LA pasal 32; DA MY, seksi 3 (1) "set artikel", s. 3 (2); UU IP PH, seksi 115, DR r. 1515; SG DA s. 2 (1) "artikel" (b), "set artikel", DR r. 22 (b); IPL VN, pasal 101.3.a, HAKI r. 33.2.b. Juga Pedoman (Permohonan) EUIPO, butir 3.2.3.

Namun, permohonan untuk pendaftaran desain untuk satu set produk tidak diperlakukan sebagai permohonan desain tunggal di Vietnam, karena setiap desain individu dalam set dilindungi secara independen dengan cakupan perlindungannya sendiri yang terpisah.

Berikut ini adalah contoh desain untuk set produk:



Piring⁷⁹



Pegangan untuk set peralatan makan⁸⁰

⁷⁹ Contoh diambil dari Pendaftaran Desain Internasional No DM/087020.

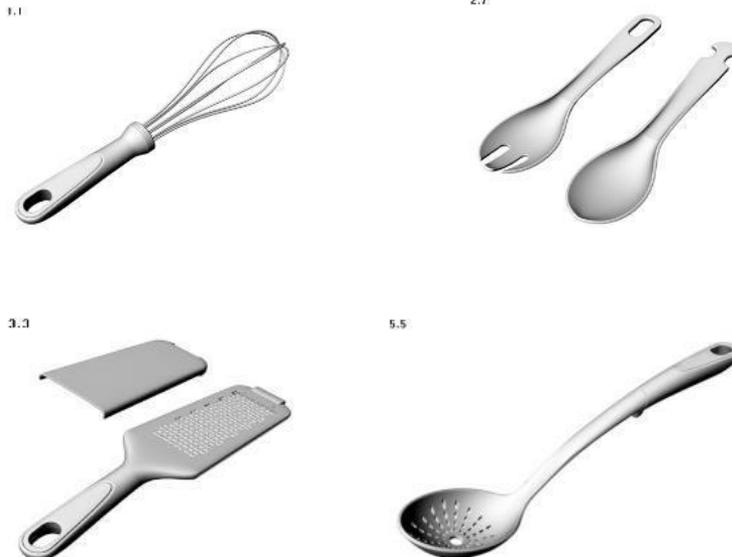
⁸⁰ Contoh diambil dari Pendaftaran Desain Internasional No DM/083026.

8.5.3 Variasi desain industry

Suatu desain industri adalah tampilan produk atau artikel tertentu yang secara visual berbeda. Setiap penampilan yang berbeda dari suatu produk merupakan desain industri yang berbeda. Namun, dua pengecualian untuk aturan ini telah dipertimbangkan. Satu mengacu pada kasus desain produk yang *kompleks* (lihat butir 8.5.1, di atas), dan yang lainnya mengacu pada desain set produk (lihat butir 8.5.2), yang dapat diperlakukan sebagai desain tunggal sebagai fiksi praktis untuk memfasilitasi registrasi jenis produk tersebut.

Di mana beberapa desain terdiri dari *variasi* tampilan produk yang berbeda, produk tersebut bukanlah produk yang kompleks atau suatu set artikel. Desain yang berbeda tersebut tidak dapat dianggap sebagai desain tunggal tetapi dapat didaftarkan bersama dalam permohonan ganda jika memenuhi persyaratan yang berlaku untuk kesatuan desain (lihat bab 10, di bawah).⁸¹

Berikut ini adalah contoh dari beberapa permohonan/registrasi yang berisi beberapa desain produk berbeda yang termasuk dalam kelas yang sama dari klasifikasi internasional (LCL Cl. 07-03, 04, 06), dan dapat diajukan bersama jika memenuhi persyaratan kesatuan desain yang berlaku:⁸²



⁸¹ Di Vietnam, standar kesatuan desain tidak didasarkan pada kelas-kelas Klasifikasi Internasional Perjanjian Locarno. Faktanya, permohonan ganda akan memenuhi standar kesatuan desain jika semua desain dalam permohonan tersebut diwujudkan dalam produk yang sama dan tidak berbeda secara signifikan satu sama lain.

⁸² Contoh diambil dari Pendaftaran Desain Internasional No. DM/084120.

8.6 Representasi desain untuk bagian dari produk

8.6.1 Representasi dari bagian yang diklaim

Jika undang-undang mengizinkan, permohonan pendaftaran desain industri dapat mengacu hanya pada sebagian atau fitur dari produk yang lebih besar. Lihat di atas, butir 1.2.2.5.

Jika permohonan hanya mengklaim sebagian dari produk yang lebih besar, representasi bagian yang diklaim harus mengidentifikasi bagian tersebut dengan jelas. Identifikasi bagian atau fitur yang diklaim penting karena cakupan perlindungan desain bagian atau fitur tersebut akan ditentukan oleh representasi desain yang disertakan dalam pendaftaran.

Vietnam menyediakan registrasi desain untuk suku cadang yang dapat dipisahkan. Padahal representasi tersebut harus menampilkan spare part itu sendiri sebagai barang independen, diekstrak dari produk yang lebih besar. Vietnam tidak menerima representasi yang menampilkan produk bir dengan bagian diklaim tertentu terhadap produk tersebut.

8.6.2 Cara identifikasi bagian yang diklaim

Untuk menentukan dengan jelas dan jelas bagian dari produk yang menerapkan desain yang diklaim, dan menyangkal bagian lain dari produk yang lebih besar yang tidak tercakup dalam pendaftaran, pemohon dapat mengidentifikasi bagian yang relevan dengan menggunakan cara berikut:

- Garis putus-putus dan garis tidak terputus-putus
- Batas perimetrik
- Pembayangan dan pengaburan
- Pemisahan dan pemotongan

8.6.2.1 *Garis putus-putus dan garis tidak terputus-putus*

Dalam representasi desain, bagian atau fitur artikel yang lebih besar yang diklaim secara khusus dapat digambarkan menggunakan garis tidak terputus-putus sedangkan artikel besar lainnya diwakili dalam representasi menggunakan garis putus-putus atau putus-putus.

Representasi bagian-bagian atau ciri-ciri suatu desain memungkinkan publik untuk memahami bahwa hanya bagian yang diwakili dengan garis-

garis tidak terputus-putus yang diklaim sedangkan garis putus-putus atau putus-putus mewakili bagian dari desain yang tidak diklaim.

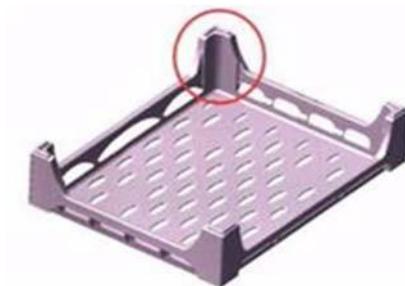
Representasi desain berikut memberikan ilustrasi tentang kedua jenis garis: ⁸³



8.6.2.2 Batas perimetrik

Batas perimetrik adalah garis padat yang jelas, digambar dengan warna kontras tertentu, yang mengelilingi dan mengidentifikasi bagian dari produk yang lebih besar yang diklaim dalam permohonan dan yang terkait dengan desain industri.

Garis batas perimetrik harus memisahkan dengan jelas bagian produk yang diklaim dan tidak diklaim yang representasinya diajukan. Bagian representasi yang berada di luar garis batas harus dianggap hanya memiliki tujuan ilustrasi dari konteks di mana bagian yang diklaim diwujudkan dan harus diabaikan oleh pemeriksa saat mengevaluasi desain. Sebagai contoh: ⁸⁴



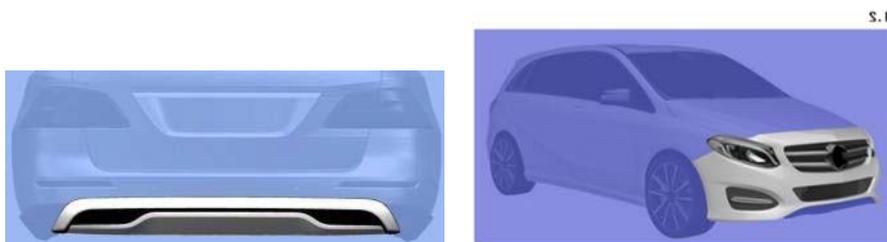
⁸³ Contoh diambil dari Pendaftaran Desain Internasional No. DM/084120.

⁸⁴ Contoh diambil dari desain European Registered Community (RCD) No. 164611-0004.

8.6.2.3 *Pembayangan dan pengaburan*

Where the application refers only to a part of a larger product, the applicant may choose to identify a design of that part by shading or blurring the parts that are not claimed. The representation would present a clear image of the claimed part and leave the disclaimed parts of the product covered by a shade or blurred so that they may be disregarded. Jika permohonan hanya mengacu pada bagian dari produk yang lebih besar, pemohon dapat memilih untuk mengidentifikasi desain bagian tersebut dengan menutupi atau mengaburkan bagian yang tidak diklaim. Representasi tersebut akan menampilkan gambar yang jelas dari bagian yang diklaim dan membiarkan bagian produk yang tidak diklaim tertutup oleh bayangan atau buram sehingga dapat diabaikan.

Sebagai contoh:⁸⁵



8.6.2.4 *Separations and cuts*

Suatu desain mungkin berhubungan dengan bagian dari produk yang lebih besar yang terletak hanya di satu sisi atau salah satu ujung produk itu. Desain juga dapat diterapkan pada produk dengan panjang tak tentu, sehingga desain berlaku untuk satu atau lebih fitur yang muncul di sepanjang produk itu.

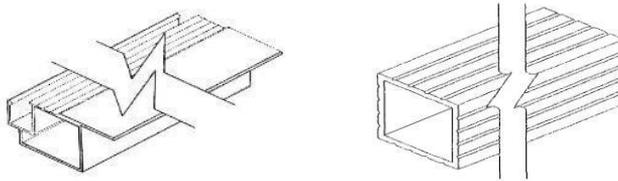
Dalam kasus ini, representasi tidak harus mereproduksi seluruh panjang produk yang lebih besar. Sebaliknya, pemisahan atau potongan dapat ditarik dalam representasi untuk menunjukkan tidak adanya bagian dari panjang produk. Ini harus dipahami bahwa bagian yang dihilangkan tidak menambah atau mengurangi desain yang ditunjukkan pada bagian yang terlihat.

Panjang yang dihilangkan dalam representasi harus diasumsikan oleh pemeriksa sebagai kelanjutan dari bagian yang terlihat yang desainnya diklaim seperti yang ditunjukkan dalam representasi, atau bagian dari

⁸⁵ Contoh diambil, masing-masing, dari Registrasi Desain Internasional DM/072764 dan DM/083403.

produk yang tidak relevan dengan bagian yang mewujudkan desain yang diklaim.

Sebagai contoh: ⁸⁶



8.7 Deskripsi tampilan dan teks penjelasan

Pemohon dapat mengajukan, bersama dengan representasi desain dalam permohonan untuk pendaftaran, deskripsi atau catatan penjelasan berkenaan dengan satu, beberapa atau semua pandangan representasi desain. Deskripsi atau catatan dapat berfungsi untuk mengklarifikasi tujuan atau sifat dari beberapa fitur di mana hal ini akan memfasilitasi pemeriksaan permohonan dan menghilangkan keraguan tentang representasi yang diajukan oleh pemohon.

Representasi dari setiap desain harus berdiri sendiri dan cukup untuk merepresentasikan secara setia penampilan desain yang akan didaftarkan. Penjelasan atau penjelasan penjelasan tentang representasi mungkin diperlukan oleh beberapa kantor untuk pendaftaran Desain Industri.⁸⁷

Deskripsi harus mengacu hanya pada ciri-ciri penampilan yang mungkin terlihat pada representasi desain. Ini tidak boleh mengacu pada fitur lain yang mungkin atau opsional yang tidak terwakili, atau membahas nilai kebaruan, fungsional atau estetika dari desain.

Deskripsi tertulis atau catatan penjelasan tidak dapat menggantikan representasi desain dalam permohonan untuk pendaftaran, dan tidak dapat memperbaiki kekurangan atau kejelasan yang tidak memadai dalam representasi desain.

8.8 Representasi desain pola permukaan berulang

⁸⁶ Contoh diambil dari Panduan Inspeksi untuk Permohonan untuk Paten Desain Thailand , hal. 30.

⁸⁷ Seperti di Vietnam.

Jika desain adalah pola berulang dari tampilan permukaan, representasi harus berisi unsur berulang dari pola tersebut secara keseluruhan sehingga dapat mengungkapkan semua fitur yang diulang. Sebagai contoh: ⁸⁸



Hanya unsur yang terlihat di bagian desain yang direproduksi dalam permohonan yang akan dicakup oleh pendaftaran desain.

Pemohon dapat mengajukan pandangan tambahan dari pola yang diterapkan pada produk tertentu, untuk tujuan ilustrasi. Jika tidak dimaksudkan untuk mengklaim bentuk produk yang memuat pola, hal ini harus diperjelas dengan menggunakan salah satu metode pelepasan tanggung jawab hukum dalam representasi desain, seperti yang disebutkan dalam butir 8.6.2 di atas.

8.9 Representasi desain dengan warna

Jika warna merupakan fitur penting dari desain, representasi desain harus berwarna.⁸⁹

Representasi suatu desain dan berbagai tampilan harus dalam warna hitam dan putih. Permohonan tidak boleh berisi kombinasi tampilan yang sebagian berwarna hitam-putih dan sebagian berwarna. Jika kombinasi tersebut diajukan, representasi akan ambigu dan tidak jelas, dan pemeriksa harus mengajukan keberatan.

Jika suatu desain akan didaftarkan dengan warna atau kumpulan warna tertentu, semua tampilan desain harus memiliki warna atau warna-warna yang sama secara konsisten. Jika warna berubah dalam tampilan desain

⁸⁸ Contoh diambil dari Pendaftaran Desain Internasional No DM/086803.

⁸⁹ Namun, berdasarkan hukum di beberapa Negara Anggota ASEAN (misalnya Malaysia), warna tidak dapat diklaim sebagai ciri desain industri. Lihat butir 1.2.1.2, di atas.

yang berbeda, pemeriksa harus menolak representasi karena tidak adanya konsistensi. Dalam hal ini permohonan dapat dianggap berisi lebih dari satu desain dan diperlakukan sebagai permohonan ganda.

9. Indikasi produk

9.1 Hal-hal umum

Indikasi produk yang akan diterapkan disain, yaitu produk yang mewujudkan disain, merupakan unsur esensial dalam pendaftaran disain industri.⁹⁰

Indikasi produk dan klasifikasinya tidak mempengaruhi ruang lingkup perlindungan desain industri terdaftar, kecuali undang-undang mengatur lain.⁹¹ Klasifikasi desain industri berfungsi untuk tujuan administratif, terutama untuk menyusun jadwal biaya yang harus dibayarkan untuk pendaftaran desain industri dan untuk memfasilitasi pencarian dan pengambilan desain terdaftar di pangkalan data pencarian.

Permohonan harus menunjukkan produk atau produk yang akan diterapkan setiap desain. Permohonan dapat menunjukkan satu atau lebih produk untuk mewujudkan desain dalam permohonan ganda, tetapi persyaratan kesatuan kelas harus dipenuhi (lihat butir 10, di bawah).

9.2 Klasifikasi produk yang mewujudkan desain industri

9.2.1 Penggunaan Klasifikasi Internasional

Indikasi produk harus cukup jelas agar Kantor dapat mengklasifikasikan produk yang mewujudkan setiap desain, atau untuk memvalidasi klasifikasi yang diajukan oleh pemohon.

Klasifikasi produk yang mewujudkan desain industri harus dilakukan dengan menggunakan klasifikasi internasional Perjanjian Locarno yang menetapkan Klasifikasi Internasional untuk Desain Industri (LCL).⁹²

Pemohon harus menunjukkan produk yang mewujudkan setiap desain yang menunjukkan produk dengan nama khusus produk yang biasa.

⁹⁰ Lihat ketentuan di DR BN r. 6 (3) (a); DL KH pasal 95; DL ID pasal 11 (4) (a), DR r. 1; IPL LA pasal 32.4; Formulir ID MY 1 butir 4 dan 5; UU IP PH, seksi 114.1 (c), DR r. 1510 (a); Formulir SG D3 bagian 4; DA TH s. 59 (2), DR r. 18 (2); IPR VN r. 33.5.a. Juga Pedoman (Permohonan) EUIPO, butir 6.1.4.

⁹¹ Misalnya, di Vietnam cakupan perlindungan mungkin terbatas pada indikasi produk.

⁹² Daftar kelas dan subkelas di bawah klasifikasi Internasional Locarno dengan catatan penjelasan tersedia di http://www.wipo.int/classifications/nivilo/pdf/eng/locarno/LOC_10e.pdf

Kantor harus mendorong bahwa - jika memungkinkan - indikasi dibuat dengan menggunakan istilah-istilah dalam *daftar alfabet* produk yang dibuat di bawah Klasifikasi Internasional Locarno (LCL).⁹³

Penggunaan nama produk dalam daftar alfabet LCL produk akan memudahkan pengklasifikasian produk yang ditunjukkan dalam permohonan serta memvalidasi klasifikasi yang diajukan oleh pemohon. Penggunaan istilah yang luas seperti yang terkandung dalam judul kelas LCL tidak boleh didorong karena dapat menimbulkan keberatan atas indikasi produk yang tidak mencukupi atau kurang.

Pemeriksa harus memvalidasi atau *memberikan klasifikasi lengkap* - yaitu kelas dan subkelas LCL - untuk setiap produk yang ditunjukkan dalam permohonan. Jika indikasi produk yang diberikan oleh pemohon tidak cukup untuk mengklasifikasikan desain, pemeriksa harus mengklasifikasikan desain dengan mengacu pada representasi desain dalam permohonan.

9.2.2 **Koreksi indikasi produk**

Jika produk yang ditunjukkan dalam permohonan ditetapkan dengan nama yang tidak termasuk dalam *daftar alfabet produk* LCL, pemeriksa dapat mengusulkan *ex officio* untuk mengubah atau mengubah indikasi tersebut dan mengganti istilah yang diambil dari daftar alfabet produk atau dari kelas yang relevan atau judul subclass yang memiliki cakupan yang setara atau cakupan yang lebih umum (lebih luas). Pemeriksa tidak boleh mengajukan indikasi yang akan muncul dalam lingkup lebih sempit daripada istilah yang digunakan dalam permohonan.

Indikasi produk akan muncul pada pendaftaran desain industri dan penggunaannya akan melengkapi pendaftaran desain industri dengan data indikasi produk yang koheren. Hal ini pada gilirannya akan memudahkan pencarian dan pengambilan informasi desain terdaftar di masa yang akan datang.

Jika desain mengacu pada *bagian dari suatu produk*, indikasi produk harus mencerminkan fakta tersebut dengan menggunakan pernyataan "(Bagian dari -)" setelah indikasi produk yang memiliki bagian tersebut. Sebagai contoh, jika desainnya untuk bezel (bingkai) jam tangan, indikasinya harus "Jam tangan (Bagian dari -)" diklasifikasikan di kelas 10-02.⁹⁴

⁹³ Daftar alfabet produk di bawah Klasifikasi Internasional Locarno tersedia di http://www.wipo.int/classifications/nivilo/pdf/eng/locarno/LOC_10e.pdf

⁹⁴ Di Vietnam, indikasi produk harus menjadi nama bagian alih-alih nama produk secara keseluruhan dengan pernyataan "(Bagian dari -)". Nama bagian lebih spesifik meskipun

Demikian juga, jika desainnya adalah untuk sekumpulan produk, indikasi produk untuk harus menyertakan kata "Set". Sebagai contoh, desain untuk satu set taplak meja harus ditunjukkan sebagai "(Set -) Taplak meja". Pemeriksa harus mengubah atau meminta pemohon untuk mengubah indikasi efek ini, jika perlu.

Aturan yang sama berlaku untuk desain produk *ornamen* yang akan digunakan dengan produk lain. Sebagai contoh, jika desain ditujukan untuk ornamen "Karpét", indikasi produk harus "Karpét (Ornamen untuk -)", dan produk diklasifikasikan dalam LCL kelas 32-00. Namun, jika permohonan juga memuat desain untuk karpét seperti yang muncul dengan perwujudan ornamen, kedua produk harus ditunjukkan dan pemeriksa harus menetapkan klasifikasi ganda untuk "Karpét" (LCL kelas 06-11) dan ornamen (LCL kelas 32-00).⁹⁵

9.2.3 **Penolakan terhadap indikasi produk**

Jika pemeriksa menemukan bahwa indikasi produk yang diberikan oleh pemohon atau representasi desain tidak cukup untuk memungkinkan indikasi produk yang tepat dan klasifikasi desain dalam satu kelas (menyimpan kasus pengecualian yang diijinkan untuk penggunaan ganda dan produk ornamen), ia harus mengajukan keberatan dan meminta pemohon untuk menyampaikan informasi tentang sifat dan tujuan desain.

Pemeriksa harus mengajukan keberatan jika indikasi produk tidak *jelas*, tidak jelas, atau *ambigu* dan tidak memungkinkan produk diklasifikasikan dalam satu *subkelas* LCL.

Jika *tidak ada indikasi produk* yang diberikan dan informasi tidak dapat ditemukan dalam deskripsi atau catatan penjelasan untuk representasi atau pandangan desain, atau dalam dokumen prioritas yang relevan, jika ada, pemeriksa harus mengajukan keberatan dan meminta indikasi yang hilang.

Perbedaan yang jelas atau ketidaksesuaian antara indikasi produk dan representasi desain dalam permohonan harus diperlakukan sebagai kasus tidak adanya indikasi produk.

mungkin tidak ada dalam daftar barang LCL. Misalnya, indikasi produk tutup botol harus "**tutup** botol" bukan "Botol (Bagian dari-)".

⁹⁵ Di Vietnam, ornamen tidak diterima sebagai desain industri. Oleh karena itu, dalam contoh ini, permohonannya harus hanya memuat desain karpét, bukan ornament untuk karpét.

10. Permohonan ganda dan kesatuan desain

10.1 Aspek umum

Permohonan untuk pendaftaran desain industri dapat berisi lebih dari satu desain, dan dapat disebut sebagai 'permohonan ganda'.⁹⁶ Kecuali jika undang-undang menentukan lain, jumlah desain yang berbeda dalam 'permohonan ganda' tidak dibatasi. Namun, jumlah desain akan berpengaruh langsung pada jumlah biaya yang harus dibayarkan untuk 'permohonan tersebut.

Permohonan juga dapat mengacu pada 'set' produk.⁹⁷ Set didefinisikan sebagai kumpulan artikel individual yang dimaksudkan untuk digunakan bersama dan yang memiliki fitur umum yang memberikan tampilan keseluruhan yang sama. Mengenai representasi set produk, lihat butir 8.5.2 di atas.

Dalam permohonan ganda, setiap desain harus diperiksa secara individual untuk kesesuaiannya dengan dasar substantif penolakan yang berlaku. Jika satu atau beberapa desain tidak memenuhi persyaratan yang berlaku untuk pendaftaran, pemeriksa harus mengajukan keberatan sehubungan dengan desain tersebut saja. Begitu pula jika diminta pencabutan, pembatalan atau invalidasi untuk satu atau beberapa desain dalam pendaftaran, desain yang tidak terpengaruh oleh permohonan harus tetap sah.

Kantor harus menyelesaikan seluruh permohonan, sehubungan dengan semua desain yang ada di dalamnya, dalam keputusan yang sama, menentukan desain apa yang dapat diterima dan mana yang tidak dapat didaftarkan secara sah.

10.2 Standar kesatuan desain

⁹⁶ Lihat ketentuan dalam DA BN, seksi 2 (1) "pasal-pasal", 15 (6) (a), DR r. 16; DL KH pasal 97; DL ID pasal 13 (b); IPL LA pasal 32; DA MY, seksi 15, DR r. 5 (4); UU IP PH, seksi 115, Aturan IP r. 1515; DA SG s. 2 (1) "artikel" (b), "set artikel", DR r. 22; IPL VN pasal 101.3, IPR r. 33.2. Juga Pedoman (Permohonan) EUIPO, bab 7.

⁹⁷ Lihat ketentuan dalam DA BN, seksi 2 (1) "pasal-pasal", 15 (6) (a), DR r. 7 (2), 16; DL KH pasal 97; IPL LA pasal 32; DA MY, seksi 3 (1) "set artikel", 3 (2) (a), 15; UU IP PH, s. 115, Aturan IP r. 1515; DA SG s. 2 (1) "artikel" (b) "set barang" (c) produk non-fisik (d) set produk non-fisik, DR r. 22; IPL VN pasal 101.3.a, IPR r. 33.2.b dan 33.5.e (v). Juga Pedoman (Permohonan) EUIPO, butir 5.2.3 dan 6.1.4.4.

Beberapa permohonan memerlukan standar kesatuan desain untuk menghindari situasi di mana desain berbeda yang terdapat dalam permohonan sama sekali tidak berhubungan satu sama lain. Ketidaksamaan seperti itu dapat membuat pemeriksaan terhadap permohonan sangat rumit.

Terkait dengan kebijakan dan kesederhanaan administratif, keragaman desain yang terdapat dalam satu pendaftaran desain perlu dibatasi di bawah kriteria yang ditentukan. Juga, standar kesatuan desain akan memungkinkan struktur biaya yang lebih baik dengan melampirkan pembayaran biaya ke desain yang termasuk dalam kategori tertentu. Desain yang tidak termasuk dalam kategori itu mungkin tidak disertakan dalam permohonan yang sama.

Standar kesatuan desain didasarkan pada kelas-kelas *Klasifikasi Internasional Perjanjian Locarno* yang menetapkan Klasifikasi Internasional untuk Desain Industri. tidak terkait satu sama lain.⁹⁸ Ketidaksamaan tersebut dapat membuat pemeriksaan permohonan menjadi sangat rumit. Klasifikasi Internasional berisi daftar 32 kelas dari semua produk yang dapat mewujudkan desain industri. Kelas produk dari klasifikasi Locarno cukup luas tetapi setiap kelas dibagi lagi menjadi beberapa subkelas, dengan pengecualian kelas akhir 31 dan 32.⁹⁹

Di bawah standar 'kesatuan kelas'¹⁰⁰, permohonan yang berisi beberapa desain akan memenuhi persyaratan kesatuan desain jika semua desain diwujudkan dalam produk atau artikel yang termasuk dalam kelas yang sama dengan klasifikasi Locarno (LCL).

Di mana undang-undang mengharuskan pemohon untuk menentukan klasifikasi produk yang mewujudkan desain yang dimuat dalam permohonan, pemeriksa harus memverifikasi bahwa klasifikasi yang diajukan sudah benar. Jika tidak, pemeriksa sendiri harus mengklasifikasikan setiap desain dalam permohonan. Dalam kasus ketidaksepakatan antara pemohon dan Kantor, pandangan Kantor harus menang.

⁹⁸ Lihat ketentuan dalam BN DA s. 15 (6) (a), DR r. 6 (3) (b) DL KH pasal 97; Pasal DL ID. 13 (b), DR pasal 3 (1) (b), 12 (5); IPL LA pasal 32; DA MY, seksi 15, DR r. 7; UU IP PH, seksi 115, Aturan IP r. 1515; SG DR r. 22 dan 26; TH DR r.18 (2). Juga Pedoman EUIPO (Permohonan), paragraf 6.2.3 dan 7.2.3.

⁹⁹ Di Viet Nam, standar kesatuan desain tidak didasarkan pada kelas-kelas Klasifikasi Internasional Perjanjian Locarno. Faktanya, permohonan ganda akan memenuhi standar kesatuan desain jika semua desain diwujudkan dalam produk yang sama dan tidak berbeda secara signifikan satu sama lain. Desain ini disebut variasi.

¹⁰⁰ Vietnam tidak mengadopsi standar "kesatuan kelas".

Klasifikasi lengkap harus terdiri dari satu kelas dan satu subkelas menurut LCL. Dalam kasus artikel yang memiliki *sifat ganda atau penggunaan*, desain produk harus menunjukkan klasifikasi untuk kedua penggunaan artikel tersebut.

Sebagai contoh, artikel berikut adalah gantungan baju dan lampu lantai:



Gantungan baju dan lampu¹⁰¹

Klasifikasi setiap desain harus dibuat berdasarkan indikasi produk dan representasi dari desain yang bersesuaian. Jika terdapat ketidaksesuaian antara representasi desain dan indikasi produk, klasifikasi tidak dapat dilakukan. Pemeriksa harus mengajukan keberatan dan meminta pemohon untuk mengklarifikasi indikasi produk atau menghapus representasi sama sekali.

Kasus khusus dari kemungkinan klasifikasi ganda diperbolehkan sehubungan dengan produk 'ornamen', simbol grafis', logo' dan pola permukaan' yang diklasifikasikan dalam kelas 32 LCL. Produk tersebut dapat diproduksi dan dikomersialkan sebagai produk independen. Namun, 'ornamen', simbol grafis', logo' dan pola permukaan' dapat diterapkan pada produk dan artikel lain untuk memberikan tampilan tertentu melalui dekorasi permukaan, yang pada gilirannya akan menjadi desain produk tersebut. Dalam kasus ini, permohonan ganda dapat diterima untuk kedua produk dengan klasifikasi ganda yang bersesuaian: satu untuk ornamen atau pola permukaan (LCL kelas 32) dan satu untuk produk yang mewujudkan ornamen atau pola itu.

Produk 'ornamen', simbol grafik', logo' dan pola permukaan' dapat digabungkan dalam beberapa permohonan dengan produk lainnya.

¹⁰¹ Contoh diambil dari Panduan Inspeksi untuk Permohonan untuk Paten Desain Thailand , hal. 75

Pemeriksa harus mengabaikan indikasi 'ornamen', simbol grafis', logo' dan pola permukaan' untuk tujuan menentukan apakah ada kesatuan klasifikasi. Produk dalam LCL kelas 32 harus dianggap netral. Pemeriksaan harus menentukan apakah produk yang tersisa dalam permohonan ganda memenuhi persyaratan kesatuan kelas.

Sebagai contoh, permohonan ganda dapat berisi sepuluh desain industri yang diterapkan pada produk berikut:

Indikasi produk	kelas dan subkelas LCL
Kertas tulis, kartu untuk korespondensi dan pemberitahuan	19 - 01
Kalender	19 - 03
Buku dan benda lain dengan penampilan luar yang serupa	19 - 04
Materi pengajaran	19 - 07
Pola permukaan, ornamen	32 - 00
Materi pengajaran (ornamen untuk)	32 - 00
Kertas tulis (pola permukaan untuk)	32 - 00

Empat produk pertama yang ditunjukkan termasuk dalam satu kelas LCL, kelas 19, sehingga memenuhi persyaratan kesatuan kelas. Tiga produk lainnya milik LCL kelas 32 dan tidak dipertimbangkan untuk menentukan kepatuhan terhadap persyaratan kesatuan kelas. Dalam contoh ini, kesatuan standar kelas telah terpenuhi.

Jika permohonan dalam contoh di atas juga menyertakan produk tambahan berikut, kesatuan kelas akan rusak dan keberatan harus diajukan:

Kain tekstil – kelas 5 – 05

Tirai – kelas 6 – 10

Kain tekstil (pola permukaan untuk) – kelas 32

Dalam kasus ini, produk 'Kain tekstil (*pola permukaan untuk*)' yang diklasifikasikan dalam LCL kelas 32 dapat diindikasikan bersama dengan produk 'Kain tekstil'.

Namun, produk 'Kain tekstil' dan 'Tirai' diklasifikasikan dalam kelas yang berbeda dari kelas 19. Akibatnya, permohonan akan memiliki produk yang termasuk dalam tiga kelas yang berbeda dan tidak akan memenuhi persyaratan kelas tunggal.¹⁰²

¹⁰² Klasifikasi di lebih dari satu kelas sehubungan dengan ornamen, simbol grafis, logo dan pola permukaan tidak demikian halnya di Vietnam karena materi pokok ini tidak diterima sebagai desain industri.

[LAMPIRAN I]

LAMPIRAN

ANNEX

**KUTIPAN KETENTUAN HUKUM NEGARA-NEGARA
ASEAN YANG TERKAIT DENGAN PEMERIKSAAN
DAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI**

KUTIPAN KETENTUAN HUKUM NEGARA-NEGARA ASEAN YANG TERKAIT DENGAN PEMERIKSAAN DAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

DAFTAR ISI

BRUNEI DARUSSALAM

Surat Perintah Darurat [Desain Industri], tahun 1999
Peraturan Desain Industri, tahun 2000
Bab 94 – Undang-undang Lambang dan Nama
(Pencegahan Penyalahgunaan) No. 20 tahun 1967, 3 tahun 1974 –
Diamandemen dengan S 128/80 S 163/81
Surat Perintah Darurat [Hak Cipta], tahun 1999

KAMBOJA

Undang-undang tentang Paten, Sertifikat Paten Sederhana dan Desain
Industri, 22 Januari 2003
Peraturan Menteri (Prakas) tentang Prosedur Pendaftaran
Desain Industri; Kementerian Industri, Pertambangan dan Energi No. 707
MIME.DIP.PRK
Undang-undang tentang Hak Cipta dan Hak-hak Terkait, ditetapkan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 21 Januari 2003, dan disahkan
oleh Senat pada tanggal 13 Februari 2003

INDONESIA

Undang-undang No. 31, tentang Desain Industri, 20 Desember 2000
Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2005, tentang Pelaksanaan
UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri
Undang-undang No. 19 tahun 2002, tentang hak Cipta
Pedoman – Pemeriksaan Substantif Desain Industri – 2015

RRD LAOS

Undang-undang Kekayaan Intelektual (Amandemen)
No. 38/NA, 15 November 2017
Panduan Desain Industri – Oktober 2003
Keputusan Menteri Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tentang
Pelaksanaan Undang-undang Kekayaan intelektual mengenai
Desain Industri No. 755/MOST, 20 September 2012

MALAYSIA

Undang-undang Desain Industri tahun 1996, Undang-undang 552,
memasukkan perubahan hingga 1 Juli 2013
Peraturan Desain Industri tahun 1999, P.U.(A) 182, dengan perubahan
hingga 1 Juli 2013
Undang-undang Hak Cipta tahun 1987, Undang-undang 332, A1420,
memasukkan perubahan hingga 1 Maret

MYANMAR

FILIPINA

UU REPUBLIK No. 8293 – Undang-undang yang mengatur Peraturan
Kekayaan Intelektual dan mendirikan Kantor Kekayaan Intelektual,
memberikan kewenangan dan fungsinya, dan untuk tujuan lain, tahun
1997, diamandemen dengan UU REPUBLIK No. 9150, Undang-undang
yang mengatur Pembuktian untuk Perlindungan
Desain Tata Letak (Topografi) Sirkuit Terpadu
Revisi Pelaksanaan Peraturan Perundangan untuk Paten,
Paten Sederhana dan Desain Industri, 20 April 2011 Surate Edaran No.
14-004 yang diterbitkan oleh Direktur Paten mengenai " Penangguhan
Publikasi Permohonan Desain Industri ". 20 Mei 2014

SINGAPURA

Undang-undang Pendaftaran Desain (bab 266) (penetapan Asli:
Undang-undang no. 25 tahun 2000, 13 November 2000, Edisi Revisi 31
Juli 2005)
Peraturan Pendaftaran Desain, R1 G.N. No. S 504/2000, 13 November
2000, Edisi Revisi 2002, 31 Januari 2002
Undang-undang Hak Cipta (Bab 63), UU No. 2 tahun 1987, Edisi Revisi
tahun 2006, 31 Januari 2006
*Panduan Pelaksanaan No. 4 tahun 2018 – Pendaftaran Antarmuka
Pengguna Grafis (GUI) - 20 Juni 2018*
Panduan Pelaksanaan IP2SG No. 1 tahun 2018 – Sistem Daring
Elektronik (EOS), 30 Oktober 2018

THAILAND

Undang-undang Paten B.E. 2522 (1979), sebagaimana diamandemen dengan Undang-undang Paten (No. 2) B.E 2535 (1992) dan Undang-undang Paten (No. 3) B.E. 2542 (1999)
Peraturan Paten - Peraturan Menteri No. 19, No. 21, No. 22, No. 23, No. 24, No. 25, No. 26, No. 27, tanggal 24 September 1999
Undang-undang Hak Cipta B.E. 2537 (1994), 9 Desember B.E. 2537 (1994)
Panduan untuk Permohonan Paten Desain - 2011

VIETNAM

Undang-Undang tentang Kekayaan Intelektual, No. 50/2005/Qh11, 29 November 2005
Keputusan No. 103/2006/ND-CP tanggal 22 September 2006, merinci dan mengatur pelaksanaan sejumlah pasal dari Undang-undang Kekayaan Intelektual tentang Kekayaan Industri
Surat Edaran Nomor 01/2007/TT-BKHCHN tanggal 14 Februari 2007, Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2006/ND-CP tanggal 22 September 2006, Rincian dan Pedoman Pelaksanaan sejumlah pasal Undang-Undang tentang Kekayaan Intelektual tentang Kekayaan Industri

ASEAN: A Community of Opportunities for All

