

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Paten dalam Rezim HKI di Indonesia.

1. Harmonisasi Hukum Paten di Indonesia

Berdasarkan banyak literatur serta buku-buku yang menuliskan sejarah munculnya Hukum Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 1800-an mengungkapkan bahwa inti permasalahan daripada hak kekayaan intelektual berawal dari upaya penguasaan untuk mempergunakan suatu karya hasil cipta yang menggunakan tenaga maupun kemampuan intelektual, siapakah yang berhak atas suatu hasil karya, sedangkan bahan bakunya berasal dari pihak lain, dan sebagainya.⁷ Hal ini semakin majemuk dibarengi dengan terjadinya revolusi industri di Inggris dan Perancis pada era itu. Kedua revolusi tersebut di atas banyak memberi dorongan terhadap perkembangan perlindungan hak kekayaan intelektual, yang kemudian disusul dengan lahirnya Konvensi mengenai Hak Milik Perindustrian dan Konvensi Hak Cipta sebagai kebutuhan perlindungan hak milik intelektual secara internasional.⁸

Undang-Undang mengenai HKI pertama kali ada di *Venice*, Italia, yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470, dengan undang-undang paten yang

⁷ Muhamad Djumhana, R.Djubaedillah., *Op. Cit.*, hlm.7

⁸ *Ibid.*

pertama adalah *Venitian Senate Act*, yang dibuat pada tahun 1474.⁹ Secara berturut-turut kemudian muncul sejak diadopsi oleh kerajaan Inggris yaitu pada masa Ratu Elizabeth I hingga masa Raja James I pada Tahun 1623 yang menerbitkan *Statute of Monopoly* atau Undang-Undang Monopoli sebagai upaya mengatasi protes yang timbul akibat kebijakan awal Ratu Elizabeth I yang mengundang para inventor untuk datang ke tanah Inggris berubah menjadi praktek monopoli. Hal baik ini diteruskan oleh negara-negara besar lainnya seperti Amerika Serikat (1641) di negara bagian *Massachusetts*, yang baru memiliki UU Patennya di tahun 1790, kemudian Perancis di tahun 1791, Jerman pada tahun 1877 dan Belanda pada tahun 1910.¹⁰

Upaya harmonisasi bidang HKI terjadi sejak *The International Union for The Protecion of Industrial Property* atau terbentuknya suatu Uni Paris untuk Perlindungan Internasional Milik Perindustrian Tahun 1883, dilanjutkan pada *International Convention for the protection of Literary and Artistic Works* yang ditandatangani di Bern sebagai bentuk perlindungan untuk Hak Cipta dan menjadi upaya awal dari dunia internasional dalam memproteksi karya intelektual sebagai suatu objek penting dalam suatu perdagangan internasional. Berdasarkan sejarah di atas juga didapatkan dua union yang mengkaji permasalahan ini, terpisah namun pengurusan administrasinya dilakukan dalam satu manajemen yang sama, yaitu *United Biro for The Protection of Intellectual Property*, yang dalam Bahasa Perancisnya, *Beureaux Internationaux Reunis pour la Protection de la Propriete Intellectuelle* (BIRPI) yang dalam perkembangannya kemudian melalui

⁹ Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Loc. Cit.*

¹⁰ *Ibid*, hlm.148-149

Konferensi Stockholm Tahun 1967, diterima suatu konvensi khusus untuk pembentukan organisasi dunia untuk hak kekayaan intelektual yang sekarang dikenal dengan nama *World Intellectual Property Organization* (WIPO).¹¹

Rezim Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya bukanlah hal yang baru di Indonesia. Sejak jaman penjajahan Hindia-Belanda, Indonesia telah mempunyai undang-undang tentang hak kekayaan intelektual yang secara tidak langsung, berdasarkan prinsip konkordansi, maka peraturan perundang-undangan pemerintahan di negeri Belanda juga berlaku di Indonesia. Peraturan-peraturan pada masa itu yang mendapat pengakuan baru tiga bidang, yang antara lain: *Auteurswet* 1912 (Undang-Undang Hak Pengarang/Hak Cipta), *Reglement Industriële Eigendom Kolonien* 1912 (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912; S.1912-545 jo. S.1913-214), dan *Octrooiwet* 1910 (Undang-Undang Paten 1910; S.1910-33, yis S.1911-33, S.1922-54). *Octrooiwet* 1910 ini yang menjadi awal mula aturan mengenai paten yang telah digunakan sejak jaman Belanda di Indonesia hingga awal kemerdekaan.

Pasca kemerdekaan Indonesia berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 ada tertulis bahwa, ketentuan peraturan perundang-undangan HKI zaman penjajahan Belanda, demi Hukum diteruskan keberlakuannya, sampai dengan dicabut dan diganti dengan undang-undang baru hasil produk legislasi Indonesia.¹² Setelah 16 tahun Indonesia merdeka, berangsur-angsur Indonesia mulai memiliki peraturan tentang hak kekayaan intelektual dalam hukum positifnya. Undang-undang pertama

¹¹ Muhamad Djumhana, R.Djubaedillah., *Op. Cit.*, hlm.11

¹² *Ibid.*, hlm.4

adalah Undang-Undang Merek pada tahun 1961, disusul Undang-Undang Hak Cipta pada Tahun 1982 dan Paten pada Tahun 1989. Hingga saat ini tercatat pasca perjanjian TRIP's, segala jenis peraturan mengenai HKI di Indonesia disesuaikan kembali dengan perjanjian tersebut.

2. Pengertian Paten dan Invensi

Sebelum kita melihat secara khusus mengenai definisi dari paten itu sendiri, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu hal mengenai Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri, karena paten merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Hak Kekayaan Intelektual. Menurut Saidin, sebelumnya tidak diperoleh keterangan jelas tentang asal usul kata “hak milik intelektual”. Beliau untuk lebih tepatnya mencoba menuliskan kembali terjemahan dari kata *Intellectual Property Right* dalam Hukum *Anglo Saxon* menjadi Hak Kekayaan Intelektual.¹³ Beliau juga menuliskan klasifikasi benda yang ada dalam kerangka hukum perdata Pasal 503 KUHPerdata yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan tidak berwujud (tidak bertubuh).¹⁴ Setelah diteliti lebih jauh beliau mencoba menjelaskan bahwa, dalam konteks “hak milik intelektual” yang coba diterangkan Mahadi, penekanan yang sebenarnya terletak pada kategori ‘kebendaan’ atau benda tidak berwujud (immateriil) yang merupakan perwujudan Hak dalam “Hak Kekayaan Intelektual” dan secara tidak langsung menjadi suatu batasan (limitasi) yang telah diberikan.

¹³ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit:RajaGrafindo Persada, 1995, Jakarta, hlm.7

¹⁴ *Ibid*, hlm. 8. Penjelasan mengenai klasifikasi penggolongan benda “bertubuh” dan “tidak bertubuh” dimaksudkan untuk menunjuk pada bentuk nyata benda yang dapat dilihat (diraba) pancaindera, sehingga keberadaan benda tersebut memang memiliki bentuk nyata.

Konsekuensi lanjut dari batasan hak milik/kekayaan intelektual tersebut, yaitu terpisahnya antara hak kekayaan intelektual dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmannya.¹⁵ Sebagai contoh, dari temuan di bidang hak paten, hasil temuan/pemikiran para inventor tertuang dalam cetak biru mesin pengolah minyak, yang kemudian menjelma menjadi mesin pengolah minyak yang banyak digunakan di SPBU. Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam hal ini mencoba memproteksi Hak tersebut di atas (dalam cetak biru) sebagai suatu aset yang mempunyai nilai moral dan nilai ekonomi dalam kegiatan ekonomi/bisnis. Memang pada dasarnya tidak ada satupun definisi pasti tentang HKI atau *Intellectual Property Rights* yang diterima secara umum/universal. Sebagai pedoman pembaca, berikut ini dikemukakan beberapa definisi menurut para ahli. Pertama adalah definisi dari W.R Cornish :

*“Traditionally “the term “intellectual property” was used to refer to the rights conferred by the grant of a copying in literary, artistic, and musical works. In more recent times, however, it has been used to refer to a wide range of disparate rights, including a number of more often known as “industrial property”, such as patent and trademarks”*¹⁶

Terjemahan bebas dari pendapat Cornish di atas adalah bahwa secara tradisional, istilah “Kekayaan Intelektual” dulunya ditujukan pada hak yang membolehkan salinan atas karya-karya artistik, musik dan kesusasteraan. Namun kini kata “kekayaan intelektual” telah banyak digunakan pula secara luas oleh hak-hak yang berkenaan dengan “Kekayaan Industri”, seperti Paten dan Merek.

Pendapat-pendapat di atas sedikit banyak berupaya menjelaskan bahwa keberadaan Hukum Kekayaan Intelektual merupakan bentuk kepastian hukum

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 9

¹⁶ *Ibid.*, hlm.26

dalam melindungi segala bentuk Hak Kekayaan Intelektual, yang merupakan sebuah istilah umum dari hak eksklusif yang diberikan sebagai hasil perolehan dari kegiatan intelektual manusia dan sebagai tanda yang digunakan dalam kegiatan bisnis, dan termasuk ke dalam hak tak berwujud yang memiliki nilai ekonomis.¹⁷ Jika kemudian ditanya mengenai relevansinya dengan definisi paten itu sendiri, jawabannya tentu adalah paten yang menjadi bentuk perlindungan atas hak kekayaan intelektual atau yang sering dikaitkan dengan kekayaan industrial (*Industrial Property*) berupa invensi pada teknologi bagi inventor. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten:

“Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya“.¹⁸

Seperti apa yang telah tertulis di atas, Paten adalah suatu Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya yang telah memenuhi syarat patentabilitasnya. Hal ini menjadikan paten sebagai hak yang bersifat monopoli terbatas dalam bidang teknologi yang diberikan langsung oleh negara, paten juga bersifat Jelajah Dunia (*worldwide*).¹⁹ Sebagai catatan bagi para pembaca, kata jelajah dunia tersebut bukanlah berarti bahwa paten berlaku di seluruh dunia, karena paten juga menganut asas teritorial, akan tetapi yang dimaksud adalah tentang keberadaan paten yang dapat diketahui dan ditemukan secara mendunia.

¹⁷ Japan International Cooperation Agency in cooperation of Directorate General of Intellectual Property Rights Ministry of Justice and Human Rights Republik of Indonesia, *Training Material on Enforcement of Intellectual Property Rights*, diterbitkan oleh WIPO-Indonesia, 2003, hlm.2

¹⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109

¹⁹ Rahmi Jened Parinduri Nasution., *Op. Cit.*, hlm.151-152

Penggunaan istilah invensi pada ketentuan hukum Paten sekarang ini tidaklah sama dengan masa sebelumnya. Sebelum ditemukan istilah yang tepat untuk istilah ‘Penemuan’ dalam rezim Paten di Indonesia, secara etimologis kata ‘Penemuan’ berasal dari dua kata asing, yaitu “*Invention*” atau “*Discovery*”, yang dalam Bahasa Belanda lebih dikenal sebagai *Uitvinding* yang diartikan ‘Pendapatan’. Penggunaan istilah *Invention* atau Invensi pada akhirnya dipilih sebagai istilah yang paling cocok untuk digunakan atas ‘hasil penemuan’ yang terdapat dalam UU Paten kita. Penggunaan istilah tersebut dianggap tepat dengan alasan, bahwa hasil penemuan dalam konteks ‘*Discovery*’ adalah sesuatu yang telah ada sebelumnya, hanya belum ditemukan. Sedangkan invensi adalah tentang sesuatu yang benar-benar belum ada dan belum diduga-duga sebelumnya serta memiliki suatu langkah inventif untuk menemukannya.

Hal tersebut di atas juga terdapat dalam suatu artikel yang diterbitkan oleh WIPO: “*Generally speaking, an Invention is a new product or process that solves a technical problem. This is different from a Discovery, which is something that already existed but had not been found*”,²⁰ kutipan ini menggambarkan dengan cukup jelas perbedaan antara penemuan dalam arti invensi dengan penemuan dalam konteks *Discovery*. Kutipan ini juga mencoba menjelaskan bahwa invensi adalah jawaban atas suatu permasalahan teknis yang ada. Itulah mengapa penggunaan istilah invensi dinilai sebagai suatu keputusan yang tepat. WIPO juga memberi catatan dalam artikel terbitannya tersebut, yaitu mengenai proses

²⁰ World Intellectual Property Organization, *Learn from the past, create the future: INVENTIONS AND PATENTS*, WIPO Publication No.925E, 2010, page 5

‘penemuan’, di mana tidak menepis kemungkinan adanya hubungan antara invensi dan discovery yang saling berkaitan.

Hubungan yang dimaksud WIPO di atas dapat kita temukan dalam lanjutan artikel berikut: “*Just as inventions can lead to discoveries, discoveries can sometimes also lead to inventions. For example, Benjamin Franklin’s Discovery of the electrical effects of lightning led him to invent the lightning rod around 1752*”.²¹

Kutipan ini berarti bahwa terkadang hasil daripada suatu *Discovery* dapat mengarahkan seseorang untuk menemukan suatu invensi, yang sebelumnya tidak pernah ada. Oleh karena itu, langkah eksaminasi atas suatu permohonan paten adalah langkah yang tepat untuk membedakan betul mana yang merupakan invensi dan mana yang bukan.

Rahmi Jened Parinduri Nasution menuliskan dalam bukunya bahwa, invensi diartikan sebagai ide (berbeda dengan Hak Cipta dengan ciptaannya) inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah, di sini beliau lebih mencoba memperjelas bahwa invensi dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2001 lebih menyetengahkan unsur kreativitas intelektual manusia, kreasi tambahan (*artificial creation*) yang timbul atau dipacu oleh kebutuhan untuk memecahkan masalah teknis tertentu.²²

Pendapat-pendapat dari penulis di atas dapat kita simpulkan bahwa definisi Hak Kekayaan Intelektual, Paten dan Invensi merupakan satu hal yang saling berkaitan. Suatu invensi merupakan hasil temuan di bidang teknologi yang tidak

²¹ *Ibid*

²² Rahmi Jened Parinduri Nasution., *Op. Cit.*, hlm.152

dapat diperkirakan sebelumnya dan merupakan suatu bentuk kekayaan intelektual berupa ide-kreativitas yang muncul sebagai suatu hak yang harus dilindungi, oleh karenanya muncul Paten sebagai bentuk perlindungan atas Hak tersebut yang secara eksklusif diberikan pada Inventor untuk invensinya yang telah mendapatkan pengakuan dari negara dimana hukum dan invensi itu berada.

3. Ruang Lingkup/Cakupan Paten

Cakupan paten sendiri berdasarkan pendapat dan teori di atas adalah hak atas segala bentuk invensi dalam bidang teknologi yang dimintakan perlindungannya. Secara lebih jelas dapat disebutkan sebagai Hak Tak Berwujud (*Intangible*) dalam bidang teknologi yang merupakan hasil ide pemikiran yang kompleks, karena tidak diduga sebelumnya. Bentuk konkrit mengenai batasan cakupan/skop perlindungan untuk hak tersebut dan dalam hal apa ia dapat dilindungi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. *Pertama*, sudut pandang wilayah hukum/perlindungannya, karena Paten bersifat teritorial.²³ Hal tersebut memberi penafsiran bahwa perlindungan paten itu memiliki suatu batasan dan menjadikannya terbatas. Dalam kutipan berbahasa Inggris oleh Caroline Wilson disebutkan: “*a patent is a territorial right, so it necessary to apply for a patent in each jurisdiction for which protection is desired*”.²⁴ Kutipan ini menandakan bahwa keberadaan paten sebagai suatu hak teritorial dalam suatu yurisdiksi hukum tergantung pada di mana paten tersebut membutuhkan suatu perlindungan.

²³ Dalam Wikipedia berbahasa Indonesia disebutkan bahwa, pemberian hak paten bersifat teritorial, yaitu, mengikat hanya dalam lokasi tertentu. Dengan demikian, untuk mendapatkan perlindungan paten di beberapa Negara atau wilayah, seseorang harus mengajukan aplikasi paten di masing-masing Negara atau wilayah tersebut. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Paten> diakses pada 10 April 2014 pk. 15.35)

²⁴ Caroline Wilson, *Nutshells: Intellectual Property Law*, Sweet&Maxwell, London, 2002, Page 9.

Keberadaan paten dalam suatu wilayah negara ini tentu akan menjadikan paten sebagai antisipasi tersendiri bagi pengusaha untuk kehidupan industrinya di suatu negara di mana invensi itu berada. Sepanjang tidak ditemukannya suatu invensi yang sama yang mungkin terdaftar di luar negaranya, sangat dimungkinkan invensi tersebut akan memenuhi salah satu unsur untuk memperoleh paten.

Kedua, dari sudut pandang obyek. Persoalan objek ini selalu berbicara mengenai letak keberadaan hak paten tersebut dalam suatu invensi. Rahmi Jened Parinduri Nasution menyatakan dalam bukunya, bahwa skop perlindungan paten ini didasarkan pada klaim.²⁵ Penjelasan antara klaim dan skop perlindungan paten ini coba bisa kita lihat dari sebuah ilustrasi yang dituliskan oleh beliau, bahwa:

- a. Sebuah invensi yang diajukan paten terdiri atas beberapa klaim.
- b. Klaim tersebut masing-masing mempunyai informasi rinci deskripsi dari klaim tersebut.
- c. Rincian informasi yang diungkapkan bersamaan dokumen permohonan akan mengidentifikasi klaim itu sendiri dan membatasi cakupan invensi tersebut.

Ilustrasi di atas apabila dicontohkan akan menjadi seperti berikut; semisal ada perubahan bentuk mesin dengan sistem kerja lebih sederhana dan memecahkan masalah keterbatasan tenaga yang dihasilkan mesin sebelumnya. Berdasarkan deskripsi tentang model mesin, perubahan dalam skala dan teknis kerja mesin, hanya sebatas apa yang disebutkan dalam rincian yang dilindungi oleh paten. Hal di atas yang telah disebutkan tidak akan memperluas hak eksklusif atas invensi tersebut ke arah yang lebih umum dan menyeluruh sehingga menghambat invensi

²⁵ *Ibid*, hlm.165

lainnya dari mesin tersebut. Sebagai catatan, fungsi pengungkapan secara memadai (*sufficient disclosure*), secara esensial membantu masyarakat luas dalam mengembangkan wawasan atas keahlian tersebut dan memacu pengembangan pengetahuan masyarakat dalam menemukan suatu invensi lainnya.²⁶

4. Landasan Hukum Paten

Upaya melindungi suatu invensi pada bidang teknologi yang akan digunakan secara massal telah diadopsi oleh Hukum Indonesia dengan merujuk pada beberapa ketentuan Hukum Internasional dan meratifikasi ketentuan tersebut. Hukum Indonesia juga telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Berikut ini, beberapa ketentuan hukum terkait Perlindungan Paten di Indonesia, yang antara lain:

- a) Konvensi-konvensi Internasional Mengenai Paten/ Konvensi Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*)
 - 1) *The Paris Convention for the protection of Industrial Property* atau yang dikenal dengan Konvensi Paris (1883)
 - 2) *European Conventing Relating to the Fromalities Required ti Patent Application* (1953)
 - 3) *European Convention for International Classification of Patent* (1954)
 - 4) Perjanjian Paten lainnya, adalah yang mengatur klasifikasi secara internasional yaitu *Strasbourg Agreement Cincerning the International Patent Classification*.

²⁶ *Ibid*

- 5) *Patent Cooperation Treaty* atau Perjanjian Kerjasama Paten di Washington (1970)
 - 6) *European Patent Convention* (1973), dan
 - 7) *The Community Patent Convention* (1975)
 - 8) *Patent Law Treaty* , merupakan traktat WIPO (2000) ²⁷
- b) Hukum Nasional terkait Paten
- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing the World Trade Organization*
 - 2) Keputusan Presiden No.15 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Paris Convention for the protection of Industrial Property*
 - 3) Keputusan Presiden No.16 Tahun 1997 tentang Pengesahan Perjanjian Kerjasama Paten atau *Patent Cooperation Treaty* (PCT)
 - 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
 - 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Paten

Berbagai landasan hukum di atas telah digunakan sebagai acuan terhadap keberadaan Paten di Indonesia. Pengaruh yang cukup besar terkait perdagangan internasional dan kekayaan intelektual terjadi dalam lingkup WTO (*World Trade Organization*). Sebagai anggota WTO maka Indonesia harus meratifikasi Persetujuan tentang WTO dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 seperti

²⁷ Muhamad Djumhana, R.Djubaedillah, *Op. Cit.*, hlm.13

yang disebutkan di atas (berdasarkan hukum internasional, persetujuan internasional yang telah diratifikasi merupakan hukum nasional bagi negara).²⁸

Dasar hukum tersebut menjadikan segala ketentuan yang tertuang dalam perjanjian internasional tersebut, termasuk didalamnya mengenai TRIPs sebagai lampiran, menjadikan lembaran persetujuan tersebut memiliki kekuatan mengikat secara hukum di Indonesia (TRIPs mulai berlaku tahun 1995). Mengenai letak keberadaan persetujuan berkaitan dengan Kekayaan Intelektual ini, dapat ditemukan pada Annex 1C pada Persetujuan Pendirian WTO tersebut.

5. Obyek Paten

Kategori obyek paten dalam hal ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan benda. Hubungan antara benda dengan Hak Paten terhadap obyek tersebut adalah mengenai benda tidak berwujud (*Intangible*). Benda tidak berwujud tersebut ada hubungannya dengan temuan atau invensi yang secara praktis dapat digunakan dalam Perindustrian. Menurut persetujuan *Strasbourg* (1971) obyek tersebut dibagi dalam 8 seksi, dan 7 diantaranya terbagi lagi dalam sub seksi sebagai berikut:

Seksi A - Kebutuhan Manusia (*human necessities*)

Sub Seksi - Agraria (*Agriculture*)

- bahan-bahan makanan dan tembakau (*foodstuffs and tobacco*)

- barang-barang perseorangan dan rumah tangga (*personal and domestic articles*);

- kesehatan dan hiburan (*helath and amusement*)

²⁸ Achmad Zen Umar Purba., *Op. Cit*, hlm.17

- Seksi B - Melaksanakan Karya (*performing operation*)
- Sub seksi - memisahkan dan mencampurkan (*separating and mixing*)
- pembentukan (*shaping*)
 - pencetakan (*printing*)
 - pengangkutan (*transporting*)
- Seksi C - Kimia dan Perlogaman (*chemistry and metal lurgy*)
- Sub seksi - kimia (*chemistry*)
- perlogaman (*metallurgy*)
- Seksi D - pertekstilan dan perkertasan (*textile and paper*)
- Sub Seksi - pertekstilan dan bahan-bahan yang mudah melentur dan sejenis (*textiles and flexible materials and otherwise provided for*)
- perkertasan (*paper*)
- Seksi F - Permesinan (*mechanical engineering*)
- Sub Seksi - mesin-mesin dan pompa-pompa (*engines and pumps*)
- pembuatan mesin pada umumnya (*engineering in general*)
 - penerangan dan pemanasan (*lighting and heating*)
- Seksi G - Fisika (*physics*)
- Sub Seksi - instrumentalia (*instruments*)
- kenukliran (*Nucleonics*)
- Seksi H - Perlistrikan (*electricity*)²⁹

²⁹ Saidin., *Op. Cit*, hlm. 143

Berdasarkan pembagian di atas, maka tidak tertutup kemungkinan hingga saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memperluas objek daripada hak paten ini sesuai dengan perkembangan cakrawala berpikir manusia (intelejensia). Kutipan mengenai obyek paten di atas coba menggambarkan bahwa segala bidang pengetahuan tersebut di atas dapat diterapkan dalam perindustrian sehingga hak paten yang melekat pada obyek nantinya menjadi *applicable* atau dapat diterapkan maupun dimanfaatkan invensinya oleh masyarakat.

6. Persyaratan Permohonan Paten (Syarat Patentabilitas)

Persyaratan untuk mendapatkan paten bagi suatu invensi selain harus memenuhi syarat-syarat formal, diharuskan juga memenuhi syarat-syarat substantif. Persyaratan untuk mendapatkan paten baik dalam undang-undang yang lama (sebelum Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten) hingga saat ini menurut Sudargo Gautama ada tiga syarat utama bagi suatu penemuan untuk dapat dipatenkan. Syarat-syarat ini adalah: 1) penemuan itu harus baru (*Novelty*), 2) penemuan ini harus memperlihatkan adanya suatu langkah inventif (*inventive step*), dan 3) penemuan ini dapat dipergunakan di bidang industry (*industry applicable*).³⁰

Hampir sama dengan apa yang diungkapkan Sudargo di atas, Rahmi Jened Parinduri Nasution juga mengungkapkan bahwa cakupan *patentability* dalam UU No.14 Tahun 2001 yang bersifat universal/*worldwide* itu antara lain:

- a. *Novelty* (kebaruan)
- b. *Inventive Steps* (langkah inventif)

³⁰ Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Penerbit:Eresco, Bandung 1995, hlm. 57

c. *Industrial Applicable* (dapat diterapkan dalam industry) ³¹

Perbedaan antara dua pendapat di atas adalah mengenai *clear and complete disclosure* atau yang dimaksud beliau akan pentingnya pengungkapan secara jelas dan menyeluruh. Hal ini dianggap sangat penting karena dianggap sesuai dengan konsep awal adanya perlindungan atas suatu invensi di bidang paten ini. Pendapat-pendapat di atas menurut hemat penulis, jika disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku saat ini (sesuai hukum positif) maka para inventor harus memenuhi syarat-syarat substantif untuk memperoleh hak paten, yaitu sebagai berikut:

a. **Syarat Kebaruan (*Novelty*)**

Istilah *Novelty* atau yang dalam Bahasa Indonesia sebaga suatu kebaruan dalam suatu invensi merupakan sebuah keharusan yang dimiliki invensi tersebut. Hukum Paten Inggris menyebutkan bahwa istilah *Novelty* dan *Anticipation* dapat menggantikan satu sama lain dalam penggunaannya.³² Sebagai sebuah antisipasi untuk sebuah invensi, dalam sebuah *prior art* itu haruslah terkandung di dalamnya suatu hal mengenai pengungkapan produk (yang dapat dilaksanakan) atau apabila invensi itu dalam hal paten proses diharuskan untuk memberikan arahan yang jelas dan tidak boleh salah dalam melakukan hasil invensi yang telah dilakukan seorang aplikan.³³

Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang berbunyi:

“Suatu Invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, Invensi tersebut

³¹ Rahmi Jened Parinduri Nasution., *Op. Cit.*, hlm.152

³² Caroline Wilson, *Op.Cit.*, hlm.12

³³ *Ibid.*, Patent Act 1977 (PA 1977), s.2(2) *defines the state of the art as comprising all matter made available to the public before the priority date of the invention (the priority date is the date of the first patent application)*

tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya".³⁴ Sebagai penjelasan, padanan istilah untuk teknologi yang diungkapkan sebelumnya di atas biasa merujuk pada *state of the art* atau *prior art*, yang mencakup baik berupa literatur Paten maupun bukan literatur Paten. Berikutnya, dalam Pasal 3 ayat (2), dituliskan bahwa :

“teknologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum :

- a. tanggal penerimaan; atau*
- b. tanggal prioritas*

Hal di atas sedikit banyak mempertegas bahwa suatu syarat kebaruan merupakan sebuah keharusan yang dimiliki oleh suatu invensi sebelum diajukan permohonan perlindungannya dan sangat erat kaitannya dengan suatu pengungkapan pada *prior art*. Achmad Zen Purba sendiri mencoba meringkas UU Paten di atas dengan menuliskan syarat untuk suatu kebaruan adalah bahwa teknologi dalam invensi yang tidak sama dengan teknologi yang sudah pernah diungkap sebelumnya tidak dianggap telah diumumkan jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah penerimaan permohonan paten, invensi tersebut telah dipertunjukkan dalam sebuah pameran resmi.³⁵

Model Law dari WIPO coba diungkapkan oleh Sudargo Gautama, yaitu beliau mengemukakan anjuran mengenai “syarat baru” bagi UU Paten Indonesia. Beliau menekankan akan keberadaan Pasal 114 *Model Law* tersebut, yaitu mengenai *Prior art*. Suatu penemuan adalah “baru” apabila tidak didahului oleh

³⁴ Tim Permata Press, *Kitab Undang-Undang Hak atas Kekayaan Intelektual dilengkapi dengan Penjelasannya*, Penerbit: Permata Press, 2012, hlm 54.

³⁵ Achmad Zen Umar Purba., *Op. Cit*, hlm.138

prior art. Terjadinya perbedaan mengenai syarat baru ‘universal’ atau lokal’ memperlihatkan prinsip baru dilihat dari segi subyektif maupun segi obyektif.³⁶ Sudargo juga menyebutkan mengenai Sistem Campuran dalam *Model Law* dari WIPO. Namun, pemakaian sistem apapun dalam Rezim HKI suatu negara, Indonesia tetap mencondongkan diri pada sistem kebaruan luas (*worldwide Novelty*), atau pada *Universal Novelty* sesuai dengan proses pemeriksaan yang telah dilewati.³⁷

Catatan dari penulis, dengan pemakaian sistem kebaruan luas yang universal ini menandakan bahwa Penilaian *Novelty* ini menyangkut pada tempat/wilayah hukum dan merupakan suatu bentuk antisipasi.³⁸ Indonesia sendiri memiliki sistem yang sama dan digunakan oleh negara anggota PCT, yang secara internasional telah memberikan peluang bagi seluruh inventor dalam skala dunia mendapatkan hak paten sesuai dengan tata cara yang berlaku universal (obyektivitas perolehan).

b. Langkah Inventif (*Inventive Steps*)

Menurut artikel publikasi WIPO mengenai Langkah Inventif atau *Inventive Step* (*Non Obviousness*) dituliskan bahwa: “*Meaning that the new characteristic of your invention could not have been easily deduced by a person with average*

³⁶ Sudargo Gautama., *Op. Cit.*, hlm. 58

³⁷ Muhamad Djumhana, R.Djubaedillah., *Op. Cit.*, hlm.101, Lihat juga Model Hukum Paten bagi Negara berkembang yang dikeluarkan oleh BIRPI (1964). Pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan :

“ *an invention is new if it does not form part of the state of the art, the state of the art being constituted by everything made available to the public, anywhere and at any state any time whoever, by names of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of the filling of patent or the priority date validly claimed in respect thereof*”

³⁸ Rahmi Jened Parinduri Nasution., *Op. Cit.*, hlm.155

knowledge of that particular technical field”,³⁹ jika diterjemahkan tulisan di atas coba menjelaskan bahwa karakteristik baru dalam invensi itu tidak dengan mudah dapat diturunkan/dipecahkan oleh seseorang dengan pengetahuan rata-rata/keahlian biasa sesuai bidangnya. Pemecahan masalah di atas dalam ukuran normal belum ada dugaan sebelumnya/tidak dapat diduga bahwa hal (kebaruan langkah) itu dapat diprediksi oleh orang dengan kemampuan rata-rata di bidangnya. Hal mengenai langkah inventif ini biasanya akan terhubung dengan keputusan dalam proses eksaminasi pada permohonan paten.

Mengenai *Inventive Step* sebagai salah satu syarat memperoleh paten, menurut Caroline Wilson dalam bukunya beliau menuliskan bahwa :

*“Inventive step is a very different question from that of Novelty. For the purposes of inventive step, the relevant prior art is slightly different from as that for Novelty; unpublished patent applications do not form part of the state of the art for the purposes of inventive step (PA 1977, s.3). More fundamentally, inventive step is a qualitative question as opposed to the quantitative nature of Novelty.”*⁴⁰

Caroline di sini mencoba menjelaskan bahwa pertanyaan mengenai invensi itu memiliki nilai kebaruan atau invensi itu memiliki langkah inventif adalah sangat berbeda dari segi fungsi. Perbedaannya menurut beliau hanya sedikit yaitu terkadang suatu invensi itu tidaklah baru sama sekali (dalam konteks nilai kebaruan), namun kemudian suatu invensi tersebut yang utamanya untuk hal A setelah melalui proses penelitian ternyata dapat pula digunakan untuk hal B dengan berbagai proses yang berbeda dengan sebelumnya dengan hasil yang berbeda pula kegunaannya.

³⁹ World Intellectual Property Organization, *Learn from the past, create the future: INVENTIONS AND PATENTS*, WIPO Publication No.925E, 2010, page 23

⁴⁰ Caroline Wilson, *Op.Cit.*, hlm.14

Hal ini yang mendasari pertimbangan mengenai langkah inventif dan anggapan akan karakteristik kebaruan dalam suatu invensi itu sebagai suatu hal yang berbeda, namun berhubungan untuk hal teknis/fungsi dalam penyelesaian suatu masalah yang dianggap sebagai kebaruan yang tidak dapat diprediksi secara jelas/diduga sebelumnya oleh seseorang yang memiliki kemampuan rata-rata/cukup sesuai dengan bidangnya. Dapat dikatakan bahwa dari luar tampak sama namun berbeda di dalamnya, hal yang berkaitan antara syarat kebaruan (novel) dan langkah inventif, dengan sebuah penilai yang lebih sulit tingkatannya dibanding pemeriksaan syarat *Novelty*. Secara bercanda Kieff menyatakan bahwa PHOSITA adalah seorang yang cukup pandai untuk menilai suatu invensi *non-obvious*, namun pada saat yang bersamaan cukup bodoh untuk menilai *Novelty*.⁴¹

Para inventor dituntut untuk menjelaskan dengan baik dan terperinci mengenai langkah inventif dari penemuannya tersebut sebagai salah satu syarat yang harus terpenuhi pada permohonan paten yang diajukan. Penilaian mengenai langkah inventif ini merupakan salah satu unsur penting bagi perolehan paten atas invensi yang jika tidak dijelaskan dengan baik akan menghanguskan proses eksaminasi / substantif.

c. Dapat diterapkan dalam Industri (*Industrial Applicable*)

Hal ini merupakan hal yang menjadi suatu keharusan untuk suatu permohonan paten, apabila suatu invensi ini memperoleh paten, maka tidak hanya harus ada

⁴¹ Rahmi Jened Parinduri Nasution., *Op. Cit.*, hlm.161, PHOSITA merupakan singkatan dari “*a person of ordinary skill in the art*” yang diartikan sebagai seseorang dengan keahlian rata-rata/biasa

kebaruan dan langkah inventif, invensi tersebut harus dapat diterapkan dalam industri yaitu untuk digunakan oleh industri (invensi proses) atau jika dalam bentuk produk, harus dapat diproduksi secara massal. Hal ini dapat terlihat ditegaskan oleh Pasal 5 dan 6 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Bidang perindustrian di sini baik jika diartikan seluas-luasnya, yaitu baik dalam bidang teknologi pertanian, kesehatan, atau permesinan dan lainnya, selama hal tersebut memenuhi keperluan atas suatu invensi.

Kesimpulan dari persyaratan di atas adalah untuk para inventor terhadap 'hasil penemuan' atau invensinya, apabila ingin mendapatkan perlindungan paten, mereka perlu memperhatikan beberapa hal yang menjadi persyaratan yang harus dipenuhi. Khusus di wilayah Indonesia aturan yang berlaku mengenai persyaratan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Upaya minimal yang dapat dilakukan adalah dengan mengikuti segala ketentuan yang ada. Tentu hal ini akan menjadikan persentase kesempatan memperoleh perlindungan paten untuk suatu invensi yang diajukan semakin tinggi, mengingat tingkat kesulitan dalam memeriksa suatu permohonan paten untuk dapat dinyatakan telah memenuhi syarat patentabilitas dan layak mendapat perlindungan di wilayah Indonesia.

7. Doktrin Hukum Paten

Masih berkaitan dengan syarat patentabilitas di atas, dalam penerapan keilmuan pada praktiknya, pemeriksaan serta pengujian paten menggunakan beberapa doktrin-doktrin hukum paten yang dikenal secara luas untuk membantu

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh rezim Hukum Paten suatu negara, yang antara lain:

- a. *Doctrine of Equivalents*, yang menyatakan bahwa suatu invensi atau proses yang secara harafiah tidak melanggar klaim paten (*literal infringement*) dapat dinyatakan melanggar apabila memiliki kesamaan elemen atau proses dari suatu invensi.
- b. *Doctrine of Anticipation*, yang menyatakan bahwa suatu invensi haruslah tidak dapat (i) diantisipasi oleh ahli-ahli di bidang tersebut (*claimed invention*) dan (ii) diantisipasi sebelumnya oleh *prior art*.
- c. *Doctrine of Best Mode*, yaitu seorang inventor wajib membuka dokumen invensinya terhadap publik atas invensinya yang telah mendapat perlindungan.
- d. *Doctrine of Technical Action*, yang berarti bahwa suatu paten yang ingin mendapatkan perlindungan paten tersebut haruslah memiliki kegunaan teknis. Hal ini merupakan bentuk kepastian konsep utilitas atas suatu invensi tersebut sebagai tujuan daripada doktrin paten. Doktrin ini telah diadopsi sejak tahun 1933.⁴²

8. Tata Cara (administrasi) Permohonan Paten dan Pengujian

Permohonan paten merupakan suatu bentuk upaya yang diajukan dalam suatu proses pendaftaran atas paten yang dimiliki suatu negara. Proses pendaftaran permohonan itu sendiri memiliki tata cara yang disepakati untuk digunakan oleh suatu negara dalam Rezim Paten. Berikut ini akan disajikan mengenai sistem

⁴² Komisi Yudisial, Jurnal Yudisial Vol.5 No. 3 Desember 2012, hlm. 321-322

permohonan pendaftaran paten di Indonesia, sejak pengajuan permohonan hingga pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Paten Indonesia.

a. Permohonan Pendaftaran Paten

Dua sistem pendaftaran paten yang ada di dunia adalah sistem registrasi dan sistem ujian.⁴³ Kedua sistem ini bermula dari suatu sistem registrasi yang berujung pada timbulnya sengketa tentang cakupan monopoli hak yang didapatkan tersebut, yang terkadang menyulitkan membuat batasan dan pertanggungjawaban dari perolehan hak tersebut, oleh karena itu, muncul sebuah sistem ujian, di mana setiap paten yang didaftarkan diuji terlebih dahulu dengan berbagai proses yang dilewati, sehingga mengurangi risiko sengketa hak paten serta mengenai pertanggungjawaban atas hak tersebut.

Sistem Pendaftaran sangat erat kaitannya dengan kewenangan permohonan pendaftaran paten, karena tidak ada permohonan yang dapat diterima dan dikelola jikalau tidak ada sistem pendaftaran yang digunakan. Indonesia sendiri sejak UU Paten pertama tahun 1989 telah mengenal dua sistem pendaftaran yang ada, yaitu Sistem Deklaratif dan Sistem Konstitutif. Tidak berbeda dengan Sistem Ujian yang disebutkan sebelumnya, Sistem Konstitutif juga menyelidiki terlebih dahulu suatu penemuan dan menunda pemberian hak paten. Sistem ini mengenal dua cara pemeriksaan, yaitu Sistem Pemeriksaan tertunda (*deffered examination system*) dan Sistem Pemeriksaan Langsung (*prompt examination system*).⁴⁴ Sedangkan Sistem Deklarasi atau *Declaratoir* menyebutkan bahwa secara praktis semua paten yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan

⁴³ Saidin., *Op. Cit*, hlm.150

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 155

dan pula tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang negara, diberikan Hak Paten. Sistem ini tidak menguji adanya kebaruan, jika ternyata tidak baru, maka akan diberikan dasar pembatalannya melalui pengadilan.

Menurut Buku Panduan HKI yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia dalam skema digambarkan bahwa, setelah mengisi dan mengirimkan surat permohonan pendaftaran paten maka paten yang diajukan permohonan tersebut kepadanya akan dilakukan pemeriksaan persyaratan administratif selama kurang lebih 18 (delapan belas) bulan, dan akan diumumkan. Bulan setelahnya hingga bulan ke 36 (tiga puluh enam), selama jangka waktu itu, akan dilakukan pemeriksaan substantif sebelum mendapatkan Hak Paten.⁴⁵ Berdasarkan jangka waktu itu pula segala bentuk keberatan terkait upaya perolehan paten dapat diajukan. Melihat proses di atas, maka secara tidak langsung dapat kita lihat bahwa rezim HKI di Indonesia menggunakan sistem konstitutif dengan sistem pemeriksaan tertunda dalam permohonan pendaftaran patennya.

Berikutnya, permohonan pendaftaran paten yang juga berkaitan dengan perolehan hak paten. Dua macam sistem perolehan hak paten yang dikenal di dunia, yaitu *first-to-invent* dan *first-to-file*. Indonesia sendiri adalah penganut *first-to-file system* atau sistem pendaftar pertama menciptakan anggapan hukum bahwa pihak yang mendaftarkan adalah pihak yang memiliki hak sesuai dengan

⁴⁵ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, 2011, hlm. 41

perundang-undangan yang berlaku.⁴⁶ Prosedur permohonan dalam *first-to-file system* lazimnya mencakup tahapan :

- a. *Filling Application* (memasukkan dokumen pendaftaran)
- b. *Examination on filling* (pemeriksaan dokumen pendaftaran)
- c. *Examination as to formal requirements* (pemeriksaan persyaratan formal menyangkut dokumen administrasi)
- d. *Search report* (laporan hasil penelusuran)
- e. *Publication of application* (pengumuman pendaftaran)
- f. *Grant or Refusal* (pemberian paten atau penolakan)
- g. *Publication on Patent Spesification* (Pengumuman Spesifikasi Paten)⁴⁷

Permohonan pendaftaran paten di Indonesia diatur pada Pasal 20 sampai dengan Pasal 41 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Beralih kepada pada hal lainnya, melihat penjelasan skema permohonan pendaftaran paten di atas, dapat dilihat bahwa pembagian proses pendaftaran dilakukan dalam dua tahapan. Tahapan pada pemeriksaan mengartikan bahwa permohonan paten memiliki suatu klasifikasi khusus atas permohonan itu sendiri, sehingga harus dibedakan pemeriksaannya. Permohonan Berdasarkan bentuk penemuannya, dibagi menjadi dua bentuk :

1) Paten Biasa (*standard patents*)

Paten biasa adalah penyebutan umum untuk paten yang disebutkan dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tentang paten. Langkah penulisan paten

⁴⁶ Rahmi Jened Parinduri Nasution., *Op. Cit.*, hlm.171

⁴⁷ *Ibid.*, hlm.172

dalam undang-undang sebagai paten biasa diambil guna memudahkan pembedaan dengan paten sederhana yang ada dalam undang-undang tersebut. Jangka waktu perlindungannya adalah dua puluh tahun sejak tanggal penerimaan. Kriteria paten dan persyaratan pendaftarannya berbeda dengan paten sederhana.

2) Patent Sederhana (*simple patents*)

Pada Bab VIII Undang-Undang No.14 Tahun 2001 mengatur secara khusus tentang paten sederhana: adanya kualifikasi sebagai paten sederhana muncul karena mengingat banyaknya penemuan atau teknologi yang bersifat sederhana, baik dalam cara, metode atau proses serta bentuk penemuan maupun dalam hal pelaksanaannya dapat memperoleh perlindungan paten setelah menjadi suatu produk. Jangka waktu perlindungan paten sederhana hanya 10 tahun sejak tanggal penerimaannya dan tidak dapat diperpanjang. Proses pemeriksaan dan kriteria hingga persyaratan lebih singkat dan mudah daripada paten biasa.⁴⁸

Selanjutnya pembagian berdasarkan bentuk permohonannya, permohonan pendaftaran paten Indonesia membedakan dalam dua macam bentuk permohonan, yang antara lain:

1) **Permohonan biasa.**

Permohonan paten dalam pasal 22 jo. Pasal 24 Undang-Undang No.14 Tahun 2001 ditegaskan bahwa permohonan paten diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal HKI (Kantor Paten Indonesia),

⁴⁸ Suyud Margono, *Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm.142

dengan membayar biaya permohonan. Mengenai pengajuan permohonan dapat diajukan sendiri atau melalui kuasa, untuk domisili luar wilayah Indonesia dapat melalui Konsultan HAKI di Indonesia yang untuk selanjutnya dapat diajukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan secara umum.

2) Permohonan dengan Hak Prioritas.

Hak Prioritas dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten adalah :

“hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention* tersebut.”⁴⁹

Mengenai pengajuan permohonan dengan hak prioritas harus berdasarkan aturan harus diajukan dalam waktu dua belas bulan, terhitung sejak tanggal permintaan paten yang pertama kali diterima di negara manapun yang ikut dalam konvensi paris atau telah menjadi anggota WTO. Permohonan ini harus dilengkapi dengan dokumen prioritas, yaitu permintaan paten yang pertama kali disahkan oleh pihak yang berwenang di negara yang bersangkutan dalam waktu enam belas bulan, terhitung sejak tanggal prioritas tersebut. Pihak yang berwenang untuk permohonan dengan hak prioritas melalui PCT adalah Pejabat WIPO.⁵⁰

⁴⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.149-150

Mengenai permohonan dengan hak prioritas ini juga harus menunjukkan negara yang dituju (*designated countries*). Hak prioritas dalam paten terkait dengan *prior art* yang dapat dinilai dari permohonan paten pertama kali di negara lain sesama negara anggota konvensi. Hak prioritas adalah hak inventor untuk mengungkapkan invensinya dalam jangka waktu tertentu, tanpa kehilangan unsur *Novelty*.⁵¹

b. Pemeriksaan/Pengujian Paten

Mengenai pemeriksaan dalam Kantor Paten RI terdapat dua tahapan yang harus dilalui, yaitu Pemeriksaan Administratif dan Pemeriksaan Substantif. Pemeriksaan Administratif dalam Permohonan Paten bertujuan untuk memeriksa syarat-syarat formal dalam suatu pengajuan dokumen permohonan seperti: tanggal, bulan dan tahun permohonan, alamat lengkap dan alamat jelas pemohon, pernyataan permohonan untuk diberi paten, judul invensi, klaim yang terkandung dalam invensi, dan lain sebagainya. Pemeriksaan administratif ini juga akan dibarengi pengumuman permohonan pendaftaran paten setelahnya. Hal ini dilakukan segera setelah delapan belas bulan sejak tanggal penerimaan. Dalam pemeriksaan administratif, dimungkinkan untuk melengkapi syarat administratif atau perubahan permohonan dalam jangka waktu yang ditentukan maupun penarikan kembali permohonan.

Pemeriksaan Substantif dalam rezim Paten adalah mengenai pengujian klaim atau dikenal dengan nama langkah eksaminasi. Perlu diketahui bahwa penguji atau eksaminator di sini menguji klaim-klaim sesuai dengan syarat patentabilitas

⁵¹ Rahmi Jened Parinduri Nasution., *Op. Cit.*, hlm.173-74

yang telah dijelaskan sebelumnya, para eksaminator biasa disebut sebagai PHOSITA (*a person of ordinary skill in the art*) yang diartikan sebagai seseorang dengan keahlian rata-rata/biasa.⁵² Tidak harus seorang doktor bahkan professor, cukup seorang sarjana dengan pengetahuan cukup dan pembaharuan informasi mengenai teknologi terkini yang harus dimiliki.⁵³ Pemeriksaan substantif ini dilakukan dalam waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan, dengan mengajukan permohonan pemeriksaan substantif dan membayar biaya permohonannya, pengujian tentang kebaruan invensi dan langkah inventif dalam klaim juga terjadi pada saat pemeriksaan substantif ini.

9. Lembaga Paten dan Kewenangannya.

Secara Historis peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak 1840-an. Mengenai pengajuan perlindungan bagi HKI atau dahulu yang terkait paten dan hal sejenis masih harus dilakukan di Octorooiraad yang berada di Belanda. Tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era modern sistem HKI di tanah air. Pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden RI membentuk sebuah tim khusus di bidang HKI melalui Keputusan No. 34/1986 (Tim ini lebih dikenal dengan sebutan Tim Keppres 34). Tugas utama Tim Keppres 34 adalah mencakup penyusunan kebijakan nasional di bidang HKI, perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan sosialisasi sistem HKI di kalangan instansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas.

Pada Tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden No. 32 di tetapkan pembentukan Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek (DJ HCPM) untuk

⁵² *Ibid.*, hlm.159

⁵³ *Ibid*

mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman.⁵⁴ Pemerintah Indonesia dalam hal melindungi Hak Kekayaan Intelektual di wilayah hukum Indonesia telah membentuk suatu lembaga yang berwenang atas segala proses/upaya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri.

Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Republik Indonesia

Perubahan lain dari nama yang sebelumnya dikenal sebagai Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman oleh Keputusan Presiden No. 144 Tahun 1998 adalah Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI). Keputusan terakhir yang masih digunakan hingga saat ini adalah Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 yang mengubah nama Ditjen HAKI menjadi Ditjen HKI (DJHKI).⁵⁵ Sebagai tambahan, berdasarkan penjelasan di atas telah diketahui bahwa lembaga resmi untuk bidang Hak Kekayaan Intelektual termasuk Paten diwakili oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia selaku Kantor Paten yang berwenang untuk menerima, memeriksa dan menolak permohonan pendaftaran paten dengan sistem yang dianut, serta menentukan pula sistem pendaftaran apa yang dianut oleh lembaga tersebut.

⁵⁴ <http://www.dgip.go.id/tentang-kami/sekilas-sejarah>, diakses pada 19 januari 2014 pkl. 19.1WIB

⁵⁵ Ian Bachruddin, "Sejarah dan Perkembangan Ha katas Kekayaan Intelektual Nasional dan Internasional," <http://ianbachruddin.blogspot.com/2011/11/sejarah-dan-perkembangan-hak-atas.html>, diakses pada 19 januari 2014 pkl. 20.25

B. Penyelesaian Sengketa Paten

1. Sengketa Paten

Berbicara mengenai Sengketa Paten adalah bijak jikalau kita mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian “sengketa” dalam ranah hukum, terutama secara materiil maupun dalam bagi hukum acaranya. Sengketa adalah situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua tidak menanggapi dan memuaskan pihak pertama, serta menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa.⁵⁶ Kerugian yang diperoleh salah satu pihak dalam penjelasan di atas adalah mengenai pemenuhan kewajiban oleh pihak lainnya. Pihak yang dirugikan merasa bahwa kewajiban pihak lain untuk memenuhi apa yang sudah menjadi kewajibannya, dalam Hukum Kontrak hal ini berhubungan dengan wanprestasi dari isi perjanjian.

Definisi Sengketa di atas yang secara umum telah dinetralisir oleh penulis yaitu dengan mengungkapkan bahwa ketidakpuasan ini dialami oleh salah satu pihak dalam suatu hal yang diketahui baik oleh kedua pihak. Ketidakpuasan ini yang menjadi titik berat dari definisi “Sengketa Paten” di atas. Ketidakpuasan salah satu pihak yang berakibat pada kerugian yang dialami dengan tidak dipenuhinya kewajiban dari pihak lainnya perihal hak atas perlindungan paten untuk suatu invensi. Sebuah penelitian yang akan dilakukan penulis mengenai hasil Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 802K/Pdt.Sus/2011 akan menunjukkan sebuah sengketa paten yang dialami oleh salah satu pihak dalam putusan akibat penolakan perlindungan paten atas invensinya.

⁵⁶ Nurnaningsih Amriani, *MEDIASI Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.12-13

2. Lembaga Penyelesaian Sengketa Paten

Penyelesaian permasalahan terkait sengketa paten tentunya akan melewati cara-cara ataupun prosedur penyelesaian sengketa paten yang di atur dalam suatu sistem hukum negara tujuan perlindungan paten, serta terdapat lembaga yang berkaitan dengan hal tersebut. Berikut ini akan kita lihat lembaga penyelesaian sengketa HKI dalam bidang Paten baik secara internal maupun eksternal. Pada Pasal 60 ayat (2), Pasal 62 ayat (4) dan ayat (5) UU Paten dapat ditemukan keterangan mengenai lembaga-lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa mengenai Paten.⁵⁷

a. Komisi Banding Paten

Upaya penyelesaian sengketa paten pertama kali bermula dari penolakan permohonan paten yang diajukan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai kantor paten. Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten disebutkan bahwa Pemohon dapat mengajukan permohonan banding atas penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) atau ayat (3).⁵⁸ Undang-undang juga menyebutkan mengenai suatu badan khusus dalam lingkup departemen yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual untuk memeriksa permohonan banding, atau yang dikenal Komisi Banding Paten. Selain yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, juga telah diatur secara tersendiri mengenai Komisi Banding

⁵⁷ Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten berbunyi: "Permohonan Banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal.

⁵⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109

Paten baik fungsi tugas dan susunan organisasinya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Paten.

b. Pengadilan Niaga

Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara mengenai, permohonan pernyataan pailit, penundaan kewajiban pembayaran hutang, dan perkara lain di bidang perniagaan seperti HKI dan juga perjanjian dengan klausula arbitrase (lihat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).⁵⁹

Pengadilan Niaga merupakan lembaga dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili secara khusus perkara-perkara perdata atau berkaitan dengan hukum dalam dunia bisnis dan ekonomi termasuk HKI.⁶⁰

Berdasarkan Bab XII Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001, bab tentang Penyelesaian Sengketa disebutkan untuk berbagai hal mengenai, pembatalan paten, gugatan ganti rugi atas lisensi, serta atas putusan komisi banding paten dalam lingkup HKI dapat diajukan ke Pengadilan Niaga yang berwenang atas itu (mengadili). Dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 disebutkan terhadap Putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan Kasasi.

c. Mahkamah Agung

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi :

“Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan

⁵⁹ “Peradilan Niaga,” <http://viedkamedia.wordpress.com/peradilan-niaga/>, diakses pada 20 Januari 2014 pk1 21.55 WIB

⁶⁰ Diana Kusumasari, “Lingkup Kewenangan Pengadilan Niaga,” <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d47fcb095f46/lingkup-kewenangan-pengadilan-niaga>, diakses pada 20 Januari 2014 pk1. 22.13 WIB

Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”⁶¹

Pernyataan di atas menyatakan bahwa sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman dan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, maka Mahkamah Agung merupakan Pengadilan Negara Tertinggi (Lihat Pasal 11 ayat (1)). Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang secara tegas menerangkan kewenangan daripada Mahkamah Agung dalam mengadili suatu perkara, yaitu tingkat Kasasi.

Kasasi yang dalam kamus istilah hukum *Cassatie* adalah pembatalan, pernyataan tidak berlakunya keputusan hakim rendah oleh Mahkamah Agung, demi kepentingan kesatuan peradilan.⁶² Paling tidak, secara yuridis dan teknis berdasarkan beberapa keterangan mengenai Mahkamah Agung dan tugas kasasinya memperlihatkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai suatu kewenangan memeriksa dan memutus suatu permohonan kasasi pada peradilan tingkat kasasi terhadap putusan di bawahnya. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya terakhir koreksi dari kemungkinan kesalahan dalam penerapan hukum atas putusan yang telah diberikan sebelumnya. Hal ini yang menjadi dasar Mahkamah Agung yang melakukan tindakan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan kasasi atas putusan pengadilan niaga terhadap suatu sengketa HKI sebagai lembaga pemutus terakhir.

⁶¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8

⁶² M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 233