

346.0486
BAE
P er

**PEMERIKSAAN SUBSTANTIF PERMOHONAN HAK PATEN
DAN KENDALA-KENDALANYA**



**Tesis
untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2**

Magister Kenotariatan

**Wahyu Hermawati Bachrum
B 4B.000.237**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
JANUARI
2002**

TESIS

**PEMERIKSAAN SUBSTANTIF PERMOHONAN HAK PATEN
DAN KENDALA-KENDALANYA**

disusun oleh :

**Wahyu Hermawati Bachrum
B 4B.000.237**

**telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 3 Januari 2002
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima**

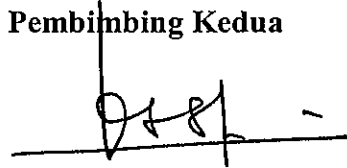
**Menyetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing Utama



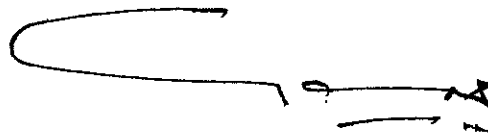
Maringan Lumbanraja, SH. MH

Pembimbing Kedua



Budi Santoso, SH, Mhum

**Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan**



Prof. Ign. Sugangga, SH

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 3 Januari 2002



Wahyu Hermawati Bachrum

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

N a m a : Wahyu Hermawati Bachrum

Tempat / Tgl. Lahir : Surakarta / 30 Agustus 1975

A l a m a t : Jl. Halmahera Raya No. 32, Semarang

Pendidikan : Tamat Sekolah Dasar Tahun 1988
Tamat Sekolah Lanjutan Pertama Tahun 1991
Tamat Sekolah Lanjutan Atas Tahun 1994
Tamat Perguruan Tinggi Strata 1 Tahun 1998
Menempuh Pendidikan Strata 2 Tahun 1999

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya, sehingga tesis dengan judul “PEMERIKSAAN SUBSTANTIF PERMOHONAN HAK PATEN DAN KENDALA-KENDALANYA” dapat terselesaikan.

Penulisan tesis ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan Program Magister Ilmu Hukum pada Program Studi (S2) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Diselesaikannya tesis ini tak luput dari peran Para Dosen Pembimbing yang disela-sela kesibukannya sebagai akademisi, dengan sabar berkenan memberikan bimbingan dan arahan yang memudahkan penulis. Oleh karena itu tidak berlebihan jika penulis sampaikan terima kasih dan hormat yang sedalam-dalamnya. Demikian pula kepada para penguji tesis yang tidak sedikit pula memberi masukan yang berarti demi lebih sempurnanya penulisan tesis ini, penulis sampaikan terima kasih.

Kepada Rektor Undip Semarang dan Prof. Ign. Sugangga, S.H. selaku Ketua Program dan Bapak R. Soeharto, SH, Mhum selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Undip Semarang yang telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada penulis untuk belajar pada program Magister Kenotariatan Undip dan memanfaatkan pelbagai fasilitas, penulis sampaikan terima kasih pula.

Kepada Bapak/Ibu Dosen Program Magister Kenotariatan Undip Semarang, atas segala bimbingan dan ilmu yang telah disampaikan selama penulis mengikuti pendidikan, penulis sampaikan terima kasih.

Untuk suami tercinta AKBP. Drs. Mochammad Bachrum, saya sampaikan terima kasih atas pengertiannya, yang dengan sabar ikut merasakan beban yang penulis pikul selama studi, juga atas dorongan dan doa restu kepada penulis, yang kesemuanya itu akan menjadi pemacu dan pemicu bagi penulis dalam menjalani dan menyelesaikan program studi ini.

Tak luput kepada para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan bantuan, penulis sampaikan terima kasih. Diatas segala terima kasih yang tersebut diatas, semoga Allah SWT, membalas budi baik Bapak, Ibu, Saudara semua.

Akhirnya sebagai manusia biasa yang mempunyai sifat salah dan keterbatasan, penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam tesis ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu segala kritik dan saran guna menyempurnakan penulisan ini sangat penulis harapkan. Namun demikian, penulis berharap agar karya ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan baik dalam praktek maupun khasanah keilmuan.

Semarang, 3 Januari 2002

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK / INTISARI	xii
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Perumusan dan Pembatasan Masalah.....	16
1.3. Tujuan Penelitian.....	17
1.4. Manfaat Penelitian.....	18
1.4.1. Kontribusi Praktis	18
1.4.2. Kontribusi Teoritis	19
1.5. Sistematika Tesis	19
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum Terhadap Perkembangan HaKI di Indonesia	22
2.1.1. HaKI sebagai Padanan Bagi Intellectual Property Right	24
2.1.2. HaKI dan Konsepsi Tentang Kekayaan	25
2.1.3. HaKI dan Sistem Hukum Indonesia	26
2.1.4. Definisi HaKI	28
2.1.5. Perlindungan Hukum HaKI di Indonesia	30
2.2. Tinjauan Umum Terhadap Paten di Indonesia	35
2.2.1. Sejarah Hak Paten	35
2.2.2. Sistem Paten di Indonesia	37
2.2.3. Definisi Paten	39
2.2.4. Syarat dan Prosedur Pemberian Paten	42
2.2.4.1. Syarat Pemberian Paten	42
2.2.4.2. Prosedur Pemberian Paten	43
2.2.5. Perlindungan Hukum Paten	48

2.3. Tinjauan Khusus Pemeriksaan Paten	51
2.3.1. Pengajuan Permintaan Paten	53
2.3.2. Pengadministrasi Sistem Paten	54
2.3.2.1. Kantor Paten	55
2.3.2.2. Konsultan Paten	70
2.3.2.3. Pemeriksa Substantif Paten	71
III. METODE PENELITIAN	
3.1. Metode Pendekatan	75
3.2. Spesifikasi Penelitian	77
3.3. Metode Penentuan Sampel	78
3.4. Metode Pengumpulan Data	79
3.5. Metode Analisis Data	80
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	81
4.1.1. Pelaksanaan Pemeriksaan Substantif Paten Atas Suatu Invensi Yang Dimintakan Hak Patennya dan Faktor-faktor Yang Menjadi Dasar Pemeriksaannya Oleh Kantor Paten	81
4.1.2. Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Substantif Paten	98
4.1.3. Status dan Kekuatan Hukum Dalam Perlindungan Atas Kerahasiaan Suatu Invensi Yang Dimintakan Hak Paten Pada Kantor Paten	104
4.1.4. Upaya-upaya Yang Dilakukan Kantor Paten	111
4.2. Pembahasan	114
4.2.1. Pelaksanaan Pemeriksaan Substantif Paten Atas Suatu Invensi Yang Dimintakan Hak Paten	114
4.2.2. Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Substantif Paten	119
4.2.3. Status dan Kekuatan Hukum Dalam Perlindungan Atas Kerahasiaan Invensi Selama Dalam Proses.....	125
4.2.4. Upaya-upaya Ditjen HaKI Dalam Mengatasi Kendala- kendala Dalam Pelaksanaan Substantif	130
V. PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	133
5.2. Saran	134

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
Tabel 1. Perolehan Paten	102

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Permohonan Paten	45
2. Number of Patent Applications Submitted Through Patent Consultants	71
3. Formulir Permintaan Pemeriksaan Substantif	73
4. Klasifikasi Paten Internasional (IPC)	87
5. Kasus Penilaian Kebaruan dan Langkah Inventif Penemuan	95
6. Surat Paten	97
7. Table : Number of Substantive Examination	
8. Table : Number of Patent Applications	
9. Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten	

ABSTRACT

Substantive examination of patent application is done to determine whether proposed invention is agreed or not. The determination of a patent of invention is done by considering : aspect of invention recency, inventive step in invention, invention's application in industry, whether it belongs to invention which can't be entitled to a patent, whether the inventor or those who further get of inventor's right entitle or not for the patent, whether the invention is opposed to general convention of moral or ethics or not. The points above can't be separated from quality of human resources who directly involved, namely apparatus of patent office and inventor.

Since the research object of this thesis is patent substantive examination and the obstacle, the study belongs to the Right of Intellectual Property.

The method used in this research is empirical juridical because the research will try to find out how far positive law is in effect toward patent substantive examination. For this reason, the research specification used is analitic description which depicts recent regulation involved with law theory and positive law implementation concerning with above problem. The method used is sample determination while the population is Dit. Patent office and the respondent are those who involved in the patent substantive examination. Furthermore, the data required in this research are primary and secondary data which are obtained by field study and library research.

The research result shows that in practise the proposal of patent application takes more than determined time namely more than five years. Therefore, it is possible that the secrecy of invention is not guaranted. It is because of human resources factor either their quality or quantity.

Based on the research result it can be concluded that substantive examination is done to determine the recency, inventive step and its application in industry. Determining an invention is a unity and consists of benefit in human life. However, there are many obstacles in the implementation because of the complex examination process so that it takes longer time. In addition, the quality of human resources / knowledge about patent substantive examination of the community / inventor and apparatus of patent office really affect the implementation of the examination.

INTISARI

Pemeriksaan substantif permohonan hak paten dilakukan dengan tujuan untuk menentukan apakah invensi yang dimintakan hak paten dapat diberi paten atau tidak dapat diberi paten. Penentuan bahwa suatu invensi yang dimintakan paten dapat diberi atau tidak diberi paten dilakukan dengan mempertimbangkan : aspek kebaruan invensi, langkah inventif dalam invensi, dapat atau tidaknya invensi diterapkan dalam industri, apakah invensi yang bersangkutan termasuk atau tidak termasuk dalam kelompok invensi yang tidak dapat diberikan paten, apakah inventor atau orang yang menerima lebih lanjut hak inventor berhak atau tidak berhak atas paten bagi invensi tersebut, apakah invensi tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketertiban umum moralitas agama serta kesusilaan. Hal-hal tersebut diatas tidak terlepas dengan kualitas aparatur kantor paten dan inventor (para inventor). Oleh karena obyek penelitian tesis ini mengenai pemeriksaan substantif hak paten dan kendala-kendalanya, maka bidang kajiannya masuk dalam lingkup studi Hak atas Kekayaan Intelektual.

Guna mengetahui hal-hal yang menjadi permasalahan dalam tesis ini, maka digunakan metode penelitian yuridis empiris, karena penelitian ini akan berusaha menemukan sejauh mana hukum positif yang berlaku terhadap pemeriksaan substantif paten, untuk itu spesifikasi penelitiannya menggunakan diskriptif analisis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut diatas. Sedangkan populasi kegiatan pemeriksaan substantif paten, sampel yang diambil respondennya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pemeriksaan substantif paten tersebut. Selanjutnya data-data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

Setelah melakukan penelitian secara mendalam terhadap permasalahan yang telah dirumuskan, maka dapat diketahui bahwa pengajuan permohonan paten dalam pelaksanaannya dapat melebihi waktu yang telah ditentukan yaitu bisa mencapai lebih dari 5 tahun baru mendapat paten, sehingga dimungkinkan sekali kerahasiaan terhadap invensi tidak terjamin. Hal ini terjadi karena faktor sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan substantif dilakukan untuk menentukan kebaruan, langkah inventif, dapat diterapkan dalam industri, untuk menentukan suatu invensi adalah utuh dan bulat serta mengandung manfaat dalam kehidupan manusia. Namun ternyata dalam pelaksanaannya-pun timbul kendala-kendala sebagai akibat adanya proses pemeriksaan yang rumit sehingga memakan waktu yang lama ditambah kualitas paten dari masyarakat/inventor dan aparat kantor paten yang sangat mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dalam dasawarsa terakhir ini, semakin terasa bahwa pembangunan dan pemantapan industri di segala bidang yang menghasilkan nilai tambah yang tinggi secara bertahap terus diupayakan peningkatannya. Kesepakatan Indonesia untuk merealisasikan gagasan mengenai ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang diharapkan dapat lebih meningkatkan arus perdagangan di kawasan ASEAN serta keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dan APEC yang lebih menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung sistem perekonomian yang bebas/terbuka, secara tidak langsung memacu perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk lebih meningkatkan daya saingnya sekalipun terhadap negara tetangganya sendiri agar tidak ketinggalan kereta.

Dengan dianutnya sistem perekonomian terbuka dan pesatnya kemajuan teknologi dan industri, informasi, telekomunikasi serta transportasi akhir-akhir ini telah mendorong arus globalisasi dibidang perdagangan. Indonesia sebagai negara industri yang baru tumbuh harus mampu menghadapi segala kenyataan dalam era globalisasi perdagangan tersebut.

Guna meningkatkan ekspor Indonesia di bidang gas bumi dan non migas khususnya, diperlukan produk manufaktur yang mampu bersaing dipasaran internasional. Dalam hal ini, peranan HaKI semakin penting untuk

menunjang pembangunan di sektor industri dan perdagangan, sehingga produk-produk yang berkualitas dan handal dapat dihasilkan sebagai komoditas yang tangguh. Perdagangan tidak akan dapat berkembang baik jika, umpamanya, merek dagang tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Apabila aparat penegak hukum membiarkan terjadinya pembajakan merek-merek yang telah dikenal oleh masyarakat sebagai tanda pengenal untuk barang atau jasa yang diperdagangkan olehnya, merek yang digunakan untuk produk barang dan / jasa yang bermutu baik, telah memiliki reputasi atau mungkin telah begitu terkenal, hal itu jelas akan mengecewakan para pengusaha yang telah berupaya dengan sungguh-sungguh secara jujur menggunakan merek tersebut untuk usahanya.

Pemikiran yang serupa terjadi pula pada paten, yakni teknologi yang dipakai untuk memproduksi barang-barang dengan kualitas tertentu dan canggih. Suatu penelitian, apakah yang dilakukan secara individual atau kelompok, yang berada di dalam lingkup lembaga penelitian baik yang bekerja pada perusahaan atau lembaga-lembaga lainnya, akan sangat kecewa dan dirugikan apabila penelitian di bidang teknologi yang dihasilkan dan telah dipakai untuk memproduksi barang-barang dengan kualitas tertentu dan canggih ternyata telah dimanfaatkan dan menguntungkan pihak lain, terlebih lagi tindakan itu dilakukan tanpa seijin serta tanpa hak dari pemilik atau pemegang teknologi paten yang sebenarnya. Padahal, siapapun akan menyadari bahwa untuk mendapatkan teknologi paten harus melalui proses penelitian yang panjang dan memakan waktu lama, membutuhkan tenaga dan

pengetahuan yang memadai, serta biaya yang banyak. Sungguh merupakan hal yang tidak terpuji bagi pihak lain yang dengan begitu mudah memanfaatkan dan memetik keuntungan dari jerih payah orang lain.

Dilihat dari perkembangan HaKI di tanah air, sistem hukum Intellectual Property Rights yang pertama kali diterjemahkan menjadi “ Hak Milik Intelektual” dan kemudian menjadi “ Hak Atas Kekayaan Intelektual” atau HaKI, telah dimulai sejak masa penjajahan Belanda dengan disahkannya Oktrooi Wet Nomor 136 Tahun 1910 Staatsblad Nomor 313, yang diikuti pula oleh Industrieele Eigendom Kolonien 1912 yang memberikan perlindungan terhadap Paten, Merek dan Desain.¹

Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1953 dikeluarkan “ Pengumuman Menteri Kehakiman Republik Indonesia” Nomor : J.S. 5/ 41 tanggal 12 Agustus 1953 dan Nomor J. G. 1/2/17 tanggal 29 Oktober 1953 yang mengatur tentang PENDAFTARAN SEMENTARA PATEN. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa Kementerian Kehakiman untuk sementara diperbolehkan menerima permintaan Paten dalam bahasa asing yang kemudian disusul dalam bahasa Indonesianya, yang harus diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan. Akan tetapi, permintaan Paten itu akan diproses setelah Undang-undang Paten disahkan dan diberlakukan di Indonesia.²

Indonesia baru mensahkan dan menetapkan berlakunya Undang-undang Paten pada tahun 1989 dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 6

¹ Yayasan Klinik HKI. *Kompilasi UU Hak Cipta, Paten , Merek Dan Terjemahan Konvensi-Konvensi Di Bidang HKI*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1999. Hal. 10

² Ibid. hal. 11

Tahun 1989 tentang Paten pada tanggal 1 November 1989 dan mulai efektif berlaku pada tanggal 1 Agustus 1991. Kemudian, Undang-undang Paten itu direvisi dengan Undang-undang Paten Nomor 13 Tahun 1997 pada tanggal 7 Mei 1997, setelah putusan forum GATT tahun 1994 di Marrakesh, Maroko diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 mengenai keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO),³ dan terakhir direvisi dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Revisi itu merupakan konsekuensi logis dari persetujuan TRIP's AGREEMENT yang mengharuskan negara-negara peserta anggota WTO mengharmonisasikan sistem HaKI nya. Karena Undang-undang Paten Nomor 6 Tahun 1989 belum selaras dengan TRIP's AGREEMENT, maka diperlukan revisi sebagaimana tersebut di atas.

Mengharmonisasikan sistem HaKI bukan berarti sistem HaKI di Indonesia harus sama sepenuhnya dengan sistem HaKI di negara lain, tetapi yang disamakan atau diharmonisasikan adalah prinsip dasar atau standar minimal sistem HaKI yang sama diberlakukan di negara-negara lain dan harus diterapkan di tanah air. Kewajiban yang harus dilaksanakan Indonesia tidak hanya sekedar menetapkan perangkat perturannya saja, tetapi juga melaksanakannya secara efektif yang ditandai dengan meningkatnya kesadaran dan perlindungan hukum yang memadai terhadap pemilik dan/atau pemegang paten. Tentu saja, peraturan itu harus dapat memberi manfaat bagi

³ Ibid. hal.12

kemajuan ekonomi nasional secara umum dan secara khusus dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran para pihak yang terlibat serta telah mengembangkan kegiatannya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Emawati Junus, Direktur Paten dalam makalahnya pada seminar Training of the Trainer di Jakarta, tanggal 18 dan 19 Oktober 1999, Direktorat Jenderal HaKI (Ditjen HaKI) mempunyai peranan yang penting dalam upaya mewujudkan sistem HaKI yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari dunia industri dan perdagangan, maupun dari institusi yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan. Sementara ini tugas dan fungsi utama Ditjen HaKI adalah menyelenggarakan sistem pengadministrasian hak cipta, paten dan merek.

Ditjen HaKI yang semula adalah Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten Dan Merek (Ditjen HCPM) dibentuk pada tahun 1988. Sebelumnya, pengadministrasian perlindungan HaKI dikelola oleh unit lain yang berada di lingkungan Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Sejauh ini jumlah pegawai di lingkungan Ditjen HaKI ada 450 orang.⁴ Dibandingkan dengan yang ada di beberapa negara yang telah maju, Ditjen HaKI merupakan institusi yang relatif masih baru. Maka dapatlah kiranya dimaklumi seandainya dalam tahap awal pelaksanaannya telah dijumpai adanya kendala yang menyebabkan terhambatnya proses pengadministrasian yang merupakan tugas dan tanggung-jawabnya. Walaupun demikian, melalui berbagai

⁴ Yayasan Klinik HaKI, Ibid. hal.5

program intensif telah ada beberapa staf yang memiliki pengetahuan yang cukup untuk mendukung peningkatan sistem HaKI sebagaimana yang diharapkan.

Maka dari itu sosialisasi HaKI harus dilaksanakan lebih efektif, terencana, terpadu dan terkoordinasi, antara pihak pemohon, Ditjen HaKI sendiri dan dengan departemen atau instansi terkait lainnya, misalnya Departemen Perdagangan, Departemen Koperasi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, serta para aparat penegak hukum.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Paten, paten sebagai salah satu hak eksklusif di bidang Intellectual Property Rights yang diberikan oleh negara kepada yang berhak atas suatu invensinya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya dan hanya dapat diberikan apabila yang bersangkutan mengajukan permintaannya secara resmi kepada negara. Permintaan paten tersebut harus dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang telah diatur, baik dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan-keputusan Menteri mengenai Paten.⁵

Pada dasarnya paten merupakan suatu monopoli yang diberikan oleh pemerintah kepada inventor atau pemegang paten untuk melaksanakan invensinya selama 10 tahun untuk Paten Sederhana dan 20 tahun untuk Paten sejak permintaan paten diterima oleh Kantor Paten. Dengan demikian bagi

⁵ Arry Ardanta Sigit, "Sistem Perlindungan Paten," (Makalah disampaikan pada Training of the Trainer gugus HaKI di Hotel Wisata Internasional Jakarta, 18-22 Oktober 1999).

inventor atau pemegang paten tersebut dapat melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuan membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan, atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten.⁶ Sedangkan invensi yang dimaksud di atas adalah :

“Ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses .”

Suatu invensi dapat diberikan Paten apabila telah memenuhi persyaratan substantif sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 21 UUP, yaitu :

1. Invensi itu harus baru (Novelty)
2. Invensi itu mengandung langkah inventif (Infentif Step)
3. Invensi itu dapat diterapkan dalam industri (Industrially Aplicable).⁷
4. Invensi itu harus utuh dan bulat
5. Invensi itu mengandung manfaat.⁸

Suatu invensi dianggap baru, jika pada tanggal penerimaan invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Teknologi yang diungkapkan sebelumnya adalah teknologi yang telah

⁶ Emawati Junus, “Undang-undang Dan Informasi Umum Perlindungan HaKI,” (Makalah disampaikan pada Training of the Trainer, di Hotel Wisata Internasional Jakarta, tanggal 18-19 Oktober 1999).

⁷ Ibid. hal. 8

⁸ Woeryati, Buku Panduan Badan Pembinaan Hukum Nasional. hal. 76-77

diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melakukan peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seseorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas. (Pasal 3 UUP). Istilah teknologi yang diungkapkan sebelumnya adalah yang mencakup baik berupa literatur Paten maupun bukan literatur Paten. Sedangkan “tidak sama” disini mengandung arti bukan sekedar beda, tetapi harus dilihat sama atau tidak samanya fungsi ciri teknis (feature) Invensi tersebut dengan ciri teknis Invensi sebelumnya. Suatu invensi mengandung langkah inventif, jika invensi tersebut bagi orang yang mempunyai keahlian biasa mengenai tehnik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya, yaitu dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat diajukan permintaan pertama dalam hal permintaan itu diajukan dengan hak prioritas. Sedangkan invensi dapat diterapkan dalam industri, jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam Permohonan.⁹

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (UUP), mengenal dua jenis paten, yaitu Paten dan Paten Sederhana. Dalam thesis ini penulis hanya akan membahas mengenai yang disebutkan pertama, yaitu mengenai Paten. Namun kiranya ada baiknya jika penulis sedikit mengetengahkan mengenai jenis paten yang kedua disebutkan di atas secara singkat.

⁹ Emawaty Junus. Ibid. hal. 9

Bagi invensi yang berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana, seperti dinyatakan dalam pasal 6 UUP. Artinya bahwa Paten Sederhana hanya diberikan untuk invensi yang berupa alat atau produk yang bukan sekedar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi atau kegunaan yang lebih praktis daripada Invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud (tangible). Adapun Invensi yang sifatnya tidak kasat mata (intangible) seperti metode atau proses, tidak dapat diberikan perlindungan sebagai Paten Sederhana.

Paten Sederhana mempunyai perbedaan dengan paten karena sifatnya yang sederhana, yaitu :

- Paten Sederhana hanya diberikan untuk satu klaim,
- Terhadap permintaan Paten Sederhana dapat langsung dilakukan pemeriksaan substantif tanpa melalui proses pengumuman,
- Pemeriksaannya dilakukan hanya pada syarat kebaruan, terbatas bagi invensi sederhana yang dilakukan di Indonesia,
- Jangka waktu perlindungannya 10 tahun sejak paten itu diberikan,
- Tidak dapat dimintakan lisensi wajib,
- Biaya Paten Sederhana lebih ringan.¹⁰

Dalam hal pengaturan mengenai Permohonan Paten, selain Undang-undang Paten, sementara ini sambil menunggu ditetapkannya peraturan

¹⁰ Emawaty Junus. Ibid. hal. 7

pelaksanaan yang baru perlu pula diperhatikan aturan lebih lanjut yang terdapat dalam :

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten,
- b) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M 06 - HC. 02.01 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pengajuan Permintaan paten,
- c) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 04 - HC. 02.10 Tahun 1991 tentang Persyaratan, Jangka Waktu Dan Tata Cara Pembayaran Biaya Paten,
- d) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 01 - HC. 02.10 Tahun 1991 tentang Paten Sederhana.¹¹

Prosedur pemberian Paten pada dasarnya ada empat tahap, yaitu :

1. Pengajuan permintaan Paten,
2. Pengumuman permintaan Paten,
3. Pemeriksaan substantif permintaan Paten,
4. Pemberian surat Paten atau pemberitahuan penolakan Paten.¹²

Dokumen permintaan Paten biasanya juga disebut dengan Spesifikasi Paten yang dalam UUP disebutkan bahwa permintaan Paten terdiri dari :

¹¹ Arry Ardanta Sigit, Op.cit. hal. 5

¹² Ronald Hutahean, "Prosedur Pemberian Paten," (Makalah disampaikan pada Training of the Trainer Gugus HaKI) di Hotel Wisata Internasional Jakarta, tanggal 18-22 Oktober 1999.

- Surat permintaan untuk memperoleh Paten,
- Uraian invensi,
- Klaim,
- Gambar invensi (satu atau lebih bila ada),
- Abstrak invensi,
- Surat kuasa apabila permintaan Paten dilakukan melalui konsultan paten,
- Surat pernyataan / penyerahan hak atas invensi dari inventor kepada orang yang mengajukan permintaan Paten,
- Dokumen prioritas apabila diajukan dengan prioritas.¹³

Pengajuan dokumen permintaan Paten tersebut dilakukan pada Subdit Permohonan dan Dokumentasi Paten. Permintaan Paten yang diterima oleh Direktorat Paten (cq. Direktorat Jenderal HaKI) akan diberi tanggal pengajuan permintaan Paten (receiving date) dan bila berdasarkan pemeriksaan formal yang segera dilakukan, permintaan tersebut dianggap memenuhi persyaratan administratif dan fisik, maka tanggal pengajuan tersebut dinyatakan sebagai tanggal penerimaan Paten (filing date).¹⁴

Menurut pasal 42 ayat (2) UUP), pengumuman terhadap Paten yang telah memenuhi syarat administrasinya dilaksanakan selambat-lambatnya delapan belas bulan sejak tanggal penerimaan atau segera setelah delapan belas bulan sejak tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan Hak

¹³ Ibid. hal. 3

¹⁴ Ronald Hutahean. Ibid. hal. 7

Prioritas. Pengumuman ini berlangsung selama enam bulan agar setiap orang bisa mengetahui dan dapat mengajukan pandangan atau keberatan atas permintaan yang dimaksud. (Pasal 45 ayat (1) UUP). Pandangan disini adalah mencakup informasi yang disampaikan oleh pihak lain tanpa disertai permintaan apapun, sedangkan keberatan merupakan informasi yang disampaikan oleh pihak lain yang disertai dengan permintaan untuk tidak memberikan Paten terhadap Invensi yang diumumkan tersebut.

Setelah masa pengumuman selesai, maka dokumen Paten siap diperiksa substansinya. Pemeriksaan substansi ini dilakukan atas permintaan tertulis dan membayar biaya pemeriksaan. Dalam pasal 54 ayat (1) UUP dinyatakan :

Ayat (1) : “Paten paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, atau terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) apabila permohonan pemeriksaan itu diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman tersebut.”

Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memenuhi ketentuan pasal 2, 3, dan 5, yaitu mengenai syarat kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, serta tidak tercakup dalam pasal 4, 7 dan pasal 11 Undang-undang Paten.

Pasal 4

Ayat (1) : Suatu invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan :
a) Invensi tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau

diakui sebagai resmi atau dalam suatu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi.

b) Invensi tersebut telah digunakan di Indonesia oleh inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan.

Ayat (2): Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu 12 bulan sebelum Tanggal Penerimaan, ternyata ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi tersebut.

Yang dimaksud dengan pameran yang resmi adalah pameran yang diselenggarakan oleh Pemerintah, sedangkan pameran yang diakui sebagai pameran resmi adalah pameran yang diselenggarakan oleh masyarakat tetapi diakui atau memperoleh persetujuan Pemerintah.

Pasal 7 : Paten tidak diberikan untuk invensi tentang :

- a) Proses atau produksi yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan;
- b) Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang ditetapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
- c) Teori yang metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau
- d) i .semua makhluk hidup, kecuali jasad renik;
ii. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.

Dalam hal pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan tersebut menggunakan peralatan kesehatan, ketentuan ini hanya berlaku bagi Invensi metodenya saja, sedangkan peralatan kesehatan termasuk alat, bahan, maupun obat, tidak termasuk dalam ketentuan ini. sedangkan makhluk hidup dalam huruf d butir I tersebut di atas mencakup manusia, hewan, atau

tanaman. Jasad renik adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat secara kasat mata melainkan harus dengan bantuan mikroskop, sebagai contoh adalah amuba, ragi, virus dan bakteri. Sedangkan yang dimaksud dengan proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan dalam butir ii adalah proses penyilangan yang bersifat konvensional atau alami, sedangkan proses nonbiologis atau proses mikrobiologis untuk memproduksi tanaman atau hewan adalah proses memproduksi tanaman atau hewan yang biasanya bersifat transgenik atau rekayasa genetika yang dilakukan dengan menyertakan proses kimiawi, fisik, penggunaan jasad renik, atau bentuk rekayasa genetika lainnya.

Pasal 11 : Kecuali terbukti lain, yang dianggap sebagai Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai Inventor dalam Permohonan.

Setelah melakukan pemeriksaan substantif, sebagaimana ternyata dalam pasal 54 UUP, bahwa Direktorat Paten berkewajiban memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak memberikan Paten, selambat-lambatnya 36 bulan setelah tanggal diterimanya surat permintaan pemeriksaan substantif.

Sesuai dengan obyek penelitian ini, pemeriksaan substantif permohonan hak paten pada Direktorat Paten dilakukan oleh Pemeriksa Paten. Dalam pemeriksaan substantif ini, orang yang mengajukan permintaan Paten diberi kesempatan untuk menjawab keberatan-keberatan yang diajukan oleh

Pemeriksa Paten. Apabila jawaban atas keberatan itu tidak memuaskan, maka Direktorat Paten akan menolak memberikan Paten.

Apabila laporan tentang hasil pemeriksaan invensi menyimpulkan bahwa invensi tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, dan pasal 5, yaitu mengenai syarat kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan pada bidang industri, maka Kantor Paten akan memberikan secara resmi Surat Paten untuk invensi yang bersangkutan kepada orang yang mengajukan permintaan Paten. Selanjutnya Paten yang telah diberikan, dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten.¹⁵

Pada kenyataannya, dalam melakukan pemeriksaan substantif atas permintaan Paten ini ternyata tidak semudah yang kita bayangkan dan memakan waktu yang relatif lama. Hal ini disebabkan adanya berbagai macam kendala yang kerap terjadi didalam prakteknya.¹⁶ Kendala-kendala tersebut antara lain menyangkut jaminan kerahasiaan atas dokumen dokumen penemuan yang dimintakan Paten pada Kantor Paten, yaitu dari saat sebelum diajukan permohonan atas penemuan tersebut dari orang-orang yang tidak bertanggung-jawab, harus terpenuhinya persyaratan-persyaratan, terutama sekali disini adalah persyaratan substantif yang sangat menentukan dapat atau tidaknya suatu permintaan paten itu diterima oleh Kantor Paten, yang kesemuanya itu membutuhkan ketelitian dan kerja keras dari aparat Kantor Paten, juga masalah kurangnya informasi mengenai paten pada

¹⁵ Ronald Hutahean, Ibid. hal. 16

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Dr. Elizar Anwar. Subdit.Sertifikasi Dan Dokumentasi Paten. Pada hari Selasa, 13 Maret 200, Pukul 11.00 WIB

khususnya dan HaKI pada umumnya oleh para peneliti maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk meneliti bidang kajian mengenai pemeriksaan substantif paten ini ditinjau dari segi hukumnya.

1.2. Perumusan Dan Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada masalah pemeriksaan substantif permohonan hak paten yang ditinjau dari segi hukum. Maka dapat ditegaskan bahwa : suatu invensi “baru” adalah suatu invensi yang seluruh dokumen permintaan patennya terjamin kerahasiaannya. Kerahasiaan itu harus dijaga dari saat sebelum diajukan permohonan sampai selesai proses pemeriksaan substantif atas invensi tersebut yang nantinya layak untuk dapat diberikan suatu hak paten. Hal ini dikarenakan sangat berpengaruh terhadap masalah perlindungan hukum terhadap paten itu nantinya, disamping tetap memperhatikan syarat-syarat dalam pemeriksaan substantif lain yang juga sangat menentukan diterima atau tidaknya suatu permohonan paten.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan substantif atas invensi yang dimintakan permohonan hak paten atas paten biasa dan faktor-faktor apa yang menjadi dasar pemeriksaannya oleh kantor paten sehingga suatu Invensi layak untuk diberi hak paten ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan substantif tersebut di atas ?

3. Bagaimana mengenai status dan kekuatan hukumnya dalam hal perlindungan atas kerahasiaan suatu penemuan selama dalam proses tersebut ?
4. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Ditjen HaKI dalam mengatasi kendala-kendala tersebut di atas ?

Guna menjaga biasanya penelitian dan pembahasan, maka terhadap permasalahan tersebut di atas perlu dilakukan pembatasan, baik pembatasan materi maupun pembatasan bidang ilmunya, yaitu :

Bahwa kajian terhadap aspek hukum dalam pemeriksaan substantif paten ini dibatasi pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten : Bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan substantif paten adalah pemeriksaan atas suatu invensi di bidang teknologi yang dimintakan paten pada Ditjen HaKI di Indonesia.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Guna mengetahui pelaksanaan pemeriksaan substantif suatu invensi yang dimintakan permohonan hak paten dan faktor-faktor yang menjadi dasar pemeriksaannya oleh Kantor Paten pada Ditjen HaKI.
2. Guna mengetahui kendala-kendala yang timbul selama pemeriksaan substantif atas permintaan paten oleh Kantor Paten.
3. Guna mengetahui status dan kekuatan hukumnya dalam hal perlindungan atas kerahasiaan suatu invensi selama dalam proses tersebut.

4. Guna mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Paten dalam rangka mengatasi kendala-kendala tersebut di atas.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Kontribusi Praktis :

a) Bagi Inventor

Dengan adanya penulisan tesis ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup bagi para Inventor tentang Sistem Paten Indonesia, khususnya mengenai masalah pemeriksaan substantif Permintaan Paten oleh Kantor Paten didalam memastikan bahwa permintaan paten itu telah memenuhi syarat-syarat kelayakan untuk dapat diberikan paten.

b) Bagi Lembaga Penelitian Dan Pengembangan

Diharapkan timbul kesadaran akan perlunya perlindungan bagi Invensi, serta pentingnya Dokumen Paten sebagai acuan utama rancangan percobaan dalam rangka penelitian dan pengembangan, dalam rangka menghasilkan Invensi baru yang mempunyai potensi untuk dipatenkan.

c) Bagi Masyarakat Luas

Dokumen paten di Direktorat Paten nantinya diharapkan menjadi basis data Dokumen Paten yang akan dapat diakses melalui komputer on-line

sebagai jaringan informasi paten yang bersifat nasional. Sehingga diharapkan dengan adanya penulisan thesis ini dapat sebagai informasi bagi masyarakat luas dan akan dapat memacu daya kreatif dan inovatif bagi masyarakat luas. Dengan demikian diharapkan dapat turut memacu laju perkembangan teknologi di Indonesia, yang juga berarti memacu laju pembangunan industri.

1.4.2. Kontribusi Teoritis

- a) Akan menambah pengetahuan bagi pembaca yang berhubungan dengan masalah pemeriksaan substantif terhadap permintaan paten oleh Kantor Paten pada Ditjen HaKI.
- b) Sebagai sarana untuk menambah referensi ilmiah dikalangan pendidikan maupun masyarakat pada umumnya, khususnya mengenai masalah perlindungan hukum paten. Sehingga diharapkan dapat memacu semangat para inventor dan masyarakat pada umumnya untuk berkreasi dan berprestasi di bidang ilmu dan teknologi.

1.5. Sistematika Thesis

Tesis dengan judul “ Pemeriksaan Substantif Permohonan Hak Paten Dan Kendala-Kendalanya Ditinjau Dari Segi Hukum” ini disusun oleh penulis setelah melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian sebagaimana akan diuraikan pada Bab III. Thesis ini terdiri dari 5 (lima)

bab yang saling terkait satu sama lain, dan terinci dari Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV dan Bab V.

Bab I adalah Pendahuluan yang didahului dengan latar belakang masalah yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian guna penyusunan thesis ini. Agar masalah yang diteliti tidak meluas, maka dibuat ruang lingkup permasalahan yang dirumuskan dalam empat pertanyaan. Selain itu, dalam Bab I ini diuraikan pula apa yang menjadi tujuan penelitian dan manfaat yang diharapkan dari penelitian yang kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan thesis.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, berisi teori-teori yang digunakan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Bab ini didahului dengan uraian tentang perkembangan dan pelaksanaan HaKI secara umum di Indonesia, kemudian dikhususkan pada masalah permintaan hak paten atas suatu penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan dalam Bab I.

Bab III adalah Bab Metode Penelitian, berisi uraian mengenai metode yang digunakan dalam penelitian thesis ini., yaitu :

- Menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan data lapangan yang bersifat melengkapi data sekunder.
- Spesifikasi penelitian yang digunakan disini adalah penelitian deskriptif analisis, yang akan berusaha mencari data seteliti mungkin tentang pemeriksaan substantif permohonan hak paten, yang pada akhirnya dibuat

suatu deskripsi yang faktual dan akurat terhadap hasil penelitian, sehingga dapat menggambarkan hubungan antara fenomena yang diselidiki.

- Metode Penentuan Sampel, pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data lapangan, sampel ditentukan dengan cara purposive sampling.
- Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan dokumen dilakukan dalam rangka mengumpulkan data sekunder.
- Metode Analisis Data disini adalah bahwa data yang telah tersusun secara sistematis itu akan dianalisis dengan metode analisis normatif – kualitatif.

Bab IV adalah Bab Hasil Dan Pembahasan, berupa hasil penelitian dari permasalahan yang diteliti dan pembahasannya. Sedangkan Bab V adalah Bab Kesimpulan Dan Saran, yang terdiri dari sub bab Kesimpulan dan sub bab Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Terhadap Perkembangan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesia

Negara-negara yang berbeda mengembangkan aturan yang berbeda tentang HaKI. Perbedaan ini menimbulkan kesulitan bagi para pemilik HaKI untuk mendapatkan perlindungan di negara-negara asing dan menimbulkan adanya kebutuhan perlakuan nasional (national treatment). Perlakuan nasional adalah sebuah prinsip dimana sebuah negara memperlakukan orang asing sama caranya dengan negara tersebut memperlakukan warga negaranya sendiri.¹⁶ Di dalam kekayaan intelektual, prinsip ini berarti bahwa seorang pemohon paten asing dapat mengharapkan perlakuan yang sama sebagaimana halnya warga negara dari negara tersebut dalam permohonan paten dan proses pemeriksaan paten. Di dalam kekayaan intelektual, prinsip ini diakui melalui perjanjian internasional. Perjanjian-perjanjian HaKI internasional yang pertama, Konvensi Paris dan Konvensi Bern pada tahun 1883 dan tahun 1886, keduanya memasukkan prinsip perlakuan nasional (national treatment).¹⁷

Sebagaimana telah diketahui, sejak bergabung dalam WTO (World Trade Organization) melalui ratifikasi Convention Establishing the WTO,

¹⁶ Ibid. hal. 14

¹⁷ Ibid. hal. 14

yang mencakup pula Persetujuan TRIP's (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) tahun 1994, Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam konvensi tersebut. Prinsip-prinsip persetujuan TRIP's antara lain :¹⁸

- Menetapkan standar minimum untuk perlindungan dan penegakan hukum HaKI di negara-negara peserta. Dengan demikian, negara peserta bisa menerapkan standar yang lebih tinggi selama hal itu tidak bertentangan dengan persetujuan TRIP's.
- Negara-negara peserta diharuskan memberikan perlindungan HaKI yang sama kepada warga negaranya sendiri dan warga negara peserta lainnya. Selanjutnya, apapun hak yang diberikan kepada warga negaranya, juga harus diberikan pada warga negara peserta yang lain.

Saat ini, TRIP's merupakan perjanjian internasional yang utama di bidang HaKI, yang menyediakan sebuah kerangka kerja bagi sistem HaKI yang bersifat internasional dan telah diharmonisasikan. pada tingkat dasar. Perjanjian internasional ini mengatur mengenai pemberian perlakuan nasional yang bersifat khusus bagi warga negara sebuah negara atas warga negara dari negara lainnya. Ini berarti bahwa seni menikmati perlakuan yang sama dan keistimewaan yang sama di negara-negara lainnya yang memberlakukan perjanjian TRIP's sebagaimana halnya warga negaranya sendiri.

¹⁸ Emawati Junus. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia, Khususnya Penegakan Hukum Di Bidang HaKI*. Makalah disampaikan pada WIPO National Roving Seminar On Enforcement of Intellectual Property Rights. Jakarta. 19 Oktober 2000

2.1.1. HaKI Sebagai Padanan Bagi Intellectual Property Rights (IPR)

Dengan adanya kejelasan mengenai unsur-unsur pokok yang membangun pengertian HaKI, yaitu : hak, kekayaan dan kemampuan intelektual manusia, tampaknya sudah waktunya kini menggunakan HaKI sebagai padanan kata bagi IPR. Selama ini sering terdengar digunakan sebagai padanan dalam bahasa Indonesia : Hak Milik Intelektual. Masalah ini perlu segera diselesaikan dan disepakati bersama, sebab adalah janggal apabila penumbuhan dan pengembangan HaKI dalam sistem hukum di Indonesia giat diupayakan, tetapi untuk itu selalu digunakan padanan yang kurang tepat, atau menggunakan sebutan dalam bahasa asing. Penggunaan sebutan yang digunakan sebelum ini, yaitu Hak Milik Intelektual, sebenarnya kurang tepat karena beberapa hal. Secara substantif, sebutan tersebut belum menggambarkan unsur-unsur pokok yang membentuk pengertian IPR. Agaknya penggunaan sebutan tersebut berlangsung dari alih bahasa “ seperti apa adanya”.¹⁹

Selain itu, dari segi kaidah tata bahasa Indonesia, yang secara umum bertumpu pada prinsip “ Diterangkan-Menerangkan, maka padanan HaKI adalah tepat dan telah menghasilkan pengertian yang jelas mengenai IPR. Oleh karenanya, dengan memperhatikan unsur atau elemen pokok yang memberikan gambaran mengenai hakekat IPR sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia, maka lebih

¹⁹ Bambang Kesowo, SH. LLM. Makalah disampaikan pada ceramah Ilmiah “ HaKI”, dalam rangka Dies Natalis Fakultas Hukum UNDIP Ke-38. Semarang. 15 Desember 1994.

tepat bilamana Hak Atas Kekayaan Intelektual digunakan sebagai padanan kata dalam bahasa Indonesia untuk IPR.²⁰

2.1.2. HaKI Dan Konsepsi Tentang Kekayaan

Pengertian HaKI secara substantif dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Penggambaran sebagai di atas pada dasarnya memberikan kejelasan bahwa HaKI memang menjadikan karya-karya yang timbul karena kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan obyek pengaturannya. Pemahaman mengenai HaKI karenanya merupakan pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual tadi.²¹

Mengapa kemampuan intelektual manusia ? Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun teknologimemang dilahirkan atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualnya, melalui daya cipta, rasa dan karsanya. Karya-karya seperti ini, penting untuk dibedakan dari jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki manusia. Misalnya kekayaan yang diperoleh dari alam seperti tanah dan atau tumbuhan berikut hak-hak kebendaan lain yang diturunkannya. Dari segi ini, tampaknya mudah dipahami bagaimana intellectual prooperty memang berbeda dari real property.²²

²⁰ Ibid. hal. 4

²¹ Ibid. hal. 3

²² Ibid. hal. 3

2.1.3. HaKI Dan Sistem Hukum Indonesia

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual pada akhirnya juga menimbulkan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kekayaan tersebut, pada gilirannya kebutuhan ini melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan tadi, termasuk pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakekatnya pula HaKI dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (intangible).²³ Agaknya tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa upaya penumbuhan dan pengembangan HaKI di Indonesia, dan dalam sistem hukum di Indonesia, menjadikan HaKI sebagai hal yang baru. Dari segi kegiatan penciptaan karya-karya itu sendiri, sudah barang tentu bukanlah hal yang baru. Upaya untuk menumbuhkan budaya pengakuan bahwa sesuatu karya intelektual adalah karya si A dan karenanya patut dihormati, sudah lama pula berlangsung. Sekalipun demikian, hal itupun masih terasa sekedar untuk menumbuhkan bagian dari etika kehidupan masyarakat. Penyebutan nama-nama seperti Tantular, Wage Rudolf Soepratman dengan karya-karya mereka dalam dunia pendidikan selama ini, pasti bukan sekedar bagian dalam pengajaran sejarah saja. Begitu pula dengan nama-nama asing seperti Thomas Alpha Edison, James Watt dan lain-lainnya. Semuanya diarahkan pada pengenalan karya, pengakuan dan penghormatannya. Disadari atau tidak, penumbuhan sikap penghormatan dan penghargaan terhadap sesuatu karya intelektual, telah dilakukan. Dalam pengertian tertentu, sikap seperti itu

²³ Ibid. hal. 4

sebenarnya bahkan telah berakar dalam kehidupan dan budaya masyarakat, walaupun tanpa hukum tertulis yang mengaturnya.²⁴

Pengenalan HaKI sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud dan penjabarannya secara lugas dalam tatanan hukum positif terutama dalam kehidupan ekonomi itulah yang merupakan hal baru di Indonesia. Sebagai tatanan hukum, HaKI memang bukan hal yang sejak awal tumbuh dalam sistem hukum di Indonesia. Sekalipun demikian, kehadirannya juga telah melengkapi konsepsi mengenai hak milik dalam hukum perdata di Indonesia.²⁵

Sebagaimana dimaklumi, paham tentang hak milik yang dikenal dalam hukum perdata yang berlaku hingga saat ini pada dasarnya bergantung pada konsep kebendaan. Lebih dari itu, konsep itupun ternyata sangat digantungkan pada asumsi fisik, yaitu alam/tanah dan benda lain yang dikandung atau tumbuh di atasnya. Kalaupun kemudian berkembang pada asumsi non fisik atau tidak berwujud, maka hak-hak seperti itu masih bersifat derivatif dari hak-hak yang berpangkal dari konsep kebendaan tadi.²⁶

Buku Kedua tentang Kebendaan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selama ini diberlakukan, menunjukkan hal itu semua. Dalam keseluruhan isi dari Buku Kedua tadi, belum tertampung hak-hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia itu sendiri. Itulah sebanya mengapa intoduksi HaKI dikatakan telah melengkapi

²⁴ Ibid. hal. 5

²⁵ Ibid. hal. 5

²⁶ Ibid. hal. 5

dan memperkaya paham mengenai hak milik dalam hukum perdata di Indonesia.²⁷

2.1.4. Definisi HaKI

Sesuai dengan perjanjian tentang aspek-aspek HaKI yang dikaitkan dengan perdagangan (TRIP's) WTO, HaKI diberikan aplikasi yang lebih terbatas. Aplikasi tersebut merujuk hanya terhadap kategori-kategori hak HaKI yang secara eksplisit tercakup di dalam pasal-pasal perjanjian tentang hak cipta, merek, indikasi geografis, desain industri, paten, desain tata letak (topografis) sirkuit terpadu dan perlindungan informasi rahasia.²⁸

Perjanjian internasional tentang pendirian Organisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) mendefinisikan kekayaan intelektual ke dalam istilah yang sangat umum, termasuk hak-hak yang berkaitan dengan :

- Karya-karya kesusasteraan, seni dan ilmu pengetahuan,
- Pertunjukan para artis pelaku, rekaman suara, dan lembaga penyiaran,
- Invenisi ilmiah,
- Desain industri,
- Merek, merek jasa, dan nama perniagaan dan penandaan,
- Perlindungan terhadap persaingan tidak sehat,
- Dan semua hak-hak lainnya yang dihasilkan dari aktivitas intelektual di lapangan industri, ilmu pengetahuan, kesusasteraan atau seni.²⁹

²⁷ Ibid. hal. 5

²⁸ Asian Law Group Pty Ltd. Intellectual Property Law. Indonesia-Australia.2001. hal. 13

²⁹ Ibid. hal. 12

Konvensi Paris tentang perlindungan Kekayaan Industri (The Paris Convention for the Protection of Industrial Property), mendefinisikan pokok bahasan ini di dalam pengertian yang umum :

“ Perlindungan kekayaan industri obyeknya meliputi paten, paten sederhana, desain industri, merek, merek jasa, nama dagang, indikasi sumber atau penyebutan asal dan penanggulangan persaingan tidak sehat. Kekayaan industri seharusnya dimengerti di dalam pengertian yang paling luas dan seharusnya berlaku tidak hanya terhadap industri dan perdagangan, tetapi juga berlaku terhadap industri pertanian dan industri yang menghasilkan bahan-bahan baku dan semua produk manufaktur maupun alam, sebagai contoh : anggur, padi-padian, daun tembakau, buah, ternak, mineral, bir, bunga dan tepung.”³⁰

Sedangkan definisi HaKI menurut Bambang Kesowo, S.H., LLM, secara substantif, pengertian HaKI dapat diuraikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.³¹ Uraian ini memberikan kejelasan inti dan obyek yang diatur dalam HaKI, adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi memang dihasilkan atau dilahirkan manusia melalui kemampuan intelektualnya, melalui daya cipta, rasa dan karsanya. HaKI pada intinya terdiri dari dua cabang/kelompok, yaitu :

³⁰ Ibid. hal. 13

³¹ Bambang Kesowo, SH.LLM. Pengantar Umum Mengenai HaKI DI Indonesia. Makalah disampaikan pada Ceramah Ilmiah "HaKI". Dalam rangka Dies Natalis Fakultas Hukum UNDIP ke-38.

- 1) Hak Cipta (Copyrights)
- 2) Hak Atas kekayaan Industri (Industrial Property), yang mencakup :
 - Paten (Patent)
 - Merek (Trademarks)
 - Disain Produk Industri (Industrial Design)
 - Penanggulangan Praktek Persaingan Curang (Repression of Unfair Competition Practises). Pembagian tersebut di atas pada dasarnya berpangkal pada Konvensi Pembentukan WIPO (Convention Establishing the World Intellectual Property Organization) yang disempurnakan di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967.³²

Sementara jenis-jenis HaKI yang berbeda, misalnya paten dan hak cipta, berkembang secara terpisah. Jenis-jenis HaKI tersebut semuanya menetapkan untuk mencapai tujuan yang sama dari sebuah keseimbangan kepentingan yang meningkatkan kesejahteraan secara umum.

2.1.5. Perlindungan Hukum HaKI di Indonesia

Dilihat dari perkembangan HaKI di tanah air, sistem hukum Intellectual Property Rights yang pertama kali diterjemahkan menjadi “ Hak Milik Intelektual” dan kemudian diterjemahkan menjadi “ Hak Atas Kekayaan Intelektual” atau HaKI, telah dimulai sejak masa penjajahan Belanda dengan disahkannya Oktrooi Wet Nomor 136 Tahun 1911 Staatsblad

³² Emawati Junus. **Undang-Undang Dan Informasi Umum HaKI**. Makalah disampaikan pada “ Training of the Trainers” di Jakarta, tanggal 18-19 Oktober 1999.

Nomor 313, yang diikuti pula oleh *Industrieele Eigendom Kolonien 1912* yang memberikan perlindungan pada paten, merek dan desain.³³

Dalam menghadapi abad 21, HaKI memegang peranan yang sangat penting dalam dunia internasional, dalam era perdagangan bebas merupakan *works of the mind intellectual property*, seperti :
Invensi (invention), desain (designs), merk dagang (trademarks), buku (books), musik, film yang pada saat ini semua berbagi untuk menikmatinya. Kewajiban setiap negara untuk melindunginya sebagai suatu kreasi manusia (human creativity) untuk didorong lebih memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, memperkaya literatur dan seni dengan memberikan dan ikut menciptakan lingkungan (environment) yang stabil bagi pemasaran produk HaKI.

Keberadaan HaKI memang tidak lepas dari kegiatan ekonomi, industri dan perdagangan dengan adanya perkembangan teknologi informasi, transportasi dan telekomunikasi telah mendorong globalisasi usaha untuk memasarkan barang-barang produknya. Untuk produk yang menggunakan teknologi tinggi dan padat modal dirasakan pasar dalam negeri sudah tidak mencukupi dan membutuhkan pasar yang lebih luas lagi, yaitu pasar dunia. Hal ini khususnya terjadi pada negara yang teknologinya sudah maju. Dan untuk kepentingan ini memerlukan perlindungan hukum atas produk dan teknologi yang dihasilkan.³⁴

³³ Yayasan Klinik HaKI. *Kompilasi UUHC, Paten, Merek dan Terjemahan Konvensi-konvensi di bidang HKI*. Citra ADitya Bakti. Bandung. 1999. Hal.ix

³⁴ Emawati Junus, op.cit. hal. 3

HaKI didesain untuk melindungi hasil usaha kreatif dan inventif, dan merek yang berbeda untuk barang dan jasa yang diperdagangkan. Pemberian HaKI pada umumnya melibatkan perdagangan dan beberapa bentuk kewajiban timbal balik pada pemegang hak. Contohnya adalah, sebagai persyaratan penerimaan dan pemeliharaan paten, para Inventor disyaratkan untuk mengumumkan rincian dari Invensi mereka dan dapat disyaratkan untuk memastikan manfaat dari Invensi yang tersedia untuk umum dalam keadaan yang layak. HaKI adalah bagian dari kebijakan sebuah negara untuk mendorong inovasi dan penyebaran ilmu pengetahuan. HaKI didesain untuk menyeimbangkan kebutuhan Inventor dengan kebutuhan masyarakat.³⁵ Pertimbangan kebijakan ini diakui dan ditekankan di dalam perjanjian TRIP's³⁶, bahwa :

“Perlindungan dan penegakan HaKI seharusnya memberikan sumbangan terhadap promosi inovasi di bidang teknologi dan untuk mengalihkan dan menyebarkan teknologi, kepada keuntungan yang saling bermanfaat bagi para produser dan pengguna ilmu di bidang teknologi dan di dalam sebuah cara yang kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi dan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban”. (Pasal 7, perjanjian TRIP's).

Pada tanggal 14 April 1994 telah disepakati suatu paket hasil perundingan perdagangan yang paling lengkap yang pernah dihasilkan oleh persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan (General Agreement on

³⁵ Ibid..hal. 13

³⁶ Perjanjian mengenai Aspek-aspek yang berkaitan dengan perdagangan bagi hak atas kekayaan intelektual.

Tarif and Trade/ GATT).³⁷ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 telah meratifikasi organisasi perdagangan dunia, sebagai konsekuensinya Indonesia harus melakukan perubahan perangkat hukum yang ada dan mempersiapkan perangkat hukum baru sebelum tanggal 1 Januari tahun 2000.³⁸ Pada tanggal 7 Mei 1997 pemerintah Indonesia mengundang tiga Undang-undang (revisi) di bidang HaKI, yaitu :

- 1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta;
- 2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989, dan terakhir telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
- 3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.³⁹

Di samping itu, Pemerintah juga telah menyusun tiga Rancangan Undang-undang baru di bidang HaKI yang masih digodog di DPR RI, yaitu :

- 1) RUU mengenai Desain Industri (Industrial Design),
- 2) RUU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lay-out Design of Integrated Circuits),

³⁷ "...Perundingan yang telah dimulai sejak tahun 1986 yang memuat Agreement on TRIP's..."

³⁸ Emawati Junus, op.cit. hal. 3

³⁹ op.cit.hal.4

3) RUU mengenai Rahasia Dagang

Selain dengan perubahan ketiga Undang-undang tersebut di atas, Pemerintah Indonesia juga meratifikasi lima persetujuan internasional di bidang HaKI, yaitu :

- 1) Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan the Paris Convention for the Protection of the Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization;
- 2) Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan the Patent Cooperation Treaty (PCT) and Relations under PCT;
- 3) Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan the Trademarks Law Treaty;
- 4) Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for Protection of Literary and Artistic Works;
- 5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan the WIPO Copyrights Treaty.⁴⁰

Perlindungan hukum terhadap HaKI ini pada dasarnya berintikan pengakuan terhadap hak atas kekayaan intelektual tersebut, dan hak untuk dalam waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi sendiri kekayaan tadi. Selama kurun waktu tertentu itu, orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut atas ijin pemilik hak.karena perlindungan dan pengakuan tersebut hanya diberikan khusus kepada orang

⁴⁰ Emawati Junus, Op.cit. hal. 4

yang memiliki kekayaan tadi, maka sering dikatakan bahwa hak seperti itu eksklusif sifatnya.

Adanya perlindungan hukum seperti itu dimaksudkan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaan tadi dengan aman. Pada gilirannya, rasa aman itulah kemudian menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan orang dapat berkarya guna menghasilkan ciptaan atau invensi-invensi berikutnya. Sebaliknya, dengan perlindungan hukum itu pula, pemilik hak diminta untuk mengungkap jenis, bentuk dan cara kerja serta manfaat daripada kekayaannya. Ia dapat aman mengungkapkan (discloses) karena adanya jaminan perlindungan hukum, sebaliknya masyarakat dapat ikut menikmati atau menggunakannya atas dasar ijin atau bahkan mengembangkannya lebih lanjut.⁴¹

2.2. Tinjauan Umum Terhadap Paten di Indonesia

2.2.1. Sejarah Hak Paten

Hak paten telah dikenal sejak abad ke- 14 di Venesia dan Florence. Pada waktu itu sifat pemberian paten ditujukan untuk menarik tenaga ahli asing untuk menetap di suatu negara agar keahliannya dikembangkan untuk kemanfaatan dan kemajuan negara pengundangannya. Jadi dapat dikatakan berfungsi sebagai ijin menetap/visa, sehingga lebih merupakan hadiah atas dasar favouritisme.⁴²

⁴¹ Bambang Kesowo. *Op.cit.* hal. 7

⁴² Maringan Lumbanraja. *Hak Atas Paten. Paper Capita Selektu Hukum Dagang.* UNDIP. Semarang. 1987

Pada tahun 1474 baru diadakan peraturan pemberian hak paten bagi hasil-hasil perekaan, dengan mewajibkan si Pereka untuk mendaftarkan rekaannya, sedang orang lain dilarang untuk meniru atau menghasilkan produk atau yang mirip untuk selama waktu 10 tahun tanpa ijin/lisensi dari si pereka (Undang-undang Paten Venesia).

Pada abad ke-16 sampai tahun 1623 di Inggris telah ada Undang-undang Monopoli (The Status of Monopolies) yang dianggap merupakan cikal bakal peraturan paten, sebab Undang-undang ini yang pertama kali menghentikan tradisi feodal Inggris dan juga Eropa daratan pada masa itu yaitu bahwa pemberian paten oleh raja atas dasar favouritisme semata-mata.⁴³ Pada masa ini negara Venesia, Belanda, Jerman, Australia dan Inggris telah memiliki pengaturan tentang paten.

Pada abad ke-20 sejalan dengan kemajuan di bidang teknologi, pemberian paten tidak lagi merupakan hadiah melainkan sebagai pemberian hak atas suatu perekaan/invensi. Perkembangan mana terjadi pada negara Amerika Utara dan Selatan, kemudian Amerika Serikat membuat Undang-undang Paten yang mengubah sifat pemberian paten tersebut dan kemudian diikuti oleh negara-negara Inggris, Belanda, Prusia dan Perancis.⁴⁴

Di Indonesia sendiri sebagai negara bekas jajahan Belanda, dulu telah memiliki Octrooiwet 1910 Staatsblad Nomer 33 jis Staatsblad Nomer 11-136, Staatsblad 22-54 yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1912. Dan setelah kemerdekaan Republik Indonesia, aturan ini tidak berlaku lagi karena tidak

⁴³ Ibid. hal. 3

⁴⁴ Ibid. hal. 3

sesuai dengan kondisi Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka, karena permintaan Octroi/paten di wilayah Indonesia harus diajukan melalui kantor pembantu di Jakarta dan seterusnya diajukan ke aoktrooiraad di Negara Belanda.⁴⁵

2.2.2. Sistem Paten di Indonesia

Sebagai negara anggota Perjanjian Kerjasama Paten (PCT), maka Kantor Paten di Indonesia pun dilengkapi dengan unit yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan sebagaimana yang diatur berdasarkan Perjanjian ini. Kegiatan tersebut antara lain mencakup fungsinya sebagai Kantor Penerima untuk permintaan-permintaan paten internasional.⁴⁶

Sistem paten di Indonesia mengenal dua jenis paten, yaitu Paten (Paten Biasa) dan Paten Sederhana. Paten Sederhana diberikan kepada Invensi sederhana yang definisinya ditentukan dalam Pasal 6 UUP sebagai berikut :

“ Setiap Invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana”.⁴⁷ Berbeda dengan masa perlindungan Paten (Biasa) yang lamanya 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan paten, masa

⁴⁵ Ibid. hal. 4

⁴⁶ Ir. Arry Ardanta Sigit. *Administrasi Dan Tata Negara Pengajuan Paten*. Penlok Pengelolaan HaKI. Semarang.. 11-15 September 2000

⁴⁷ Di beberapa negara, seperti Jepang, AS, Filipina, dan Thailand, Paten Sederhana ini disebut juga *utility model*, *petty patent* atau *simple patent*, yang khusus ditujukan untuk benda (article) atau alat devise).

perlindungan Paten Sederhana cuma 10 tahun terhitung sejak tanggal diberikannya Sertifikat Paten Sederhana.⁴⁸ Karena dalam penulisan tesis ini obyek yang dikaji adalah mengenai Paten (Paten Biasa), maka mengenai Paten Sederhana tidak akan dibahas lebih lanjut.

Dalam suatu sistem paten, prinsip keadilan adalah sangat penting, yaitu bahwa tidak seorang pun dapat diberikan hak paten yang lebih dari nilai efektif dari pengungkapan yang telah mereka lakukan kepada masyarakat melalui bagian penjabaran dalam dokumen paten mereka. Jika permohonan paten jauh lebih banyak dari bahan yang diungkapkan dalam dokumen paten, hak paten yang diberikan dapat melampaui hak dari pemegang paten, mengingat bahwa paten pada dasarnya adalah suatu perjanjian antara seorang penemu dan negara berdasarkan hak khusus terbatas untuk mengungkapkan suatu penemuan. Karenanya untuk memiliki hak paten yang sah, disyaratkan adanya keseimbangan antara apa yang diakui (yang menentukan hak yang akan diperoleh) dan penjabaran dari penemuan tersebut yang memberitahukan masyarakat bagaimana mempraktekkan penemuan tersebut.⁴⁹ Menggambarkan kesamaan pelaksanaan peraturan paten di banyak negara, sistem PCT menyatakan bahwa permohonan paten harus :

- 1) Menjabarkan hal untuk mana hak paten dimohonkan;
- 2) Jelas dan tepat;
- 3) Sepenuhnya didukung oleh penjabarannya;⁵⁰

⁴⁸ Ir. Togi Edward S. *Sistem Paten Di Indonesia*. Makalah disampaikan pada "Training of the trainers". Jakarta. 1999.

⁴⁹ Asian Law Group. *Op.cit.* hal.112

⁵⁰ *Ibid.* hal. 112

Sebagian besar permohonan paten merupakan generalisasi atas satu atau lebih contoh-contoh tertentu. Sejauh mana generalisasi ini dibolehkan tergantung pada penilaian pemeriksa paten atas masing-masing kasus dengan memperhatikan hal yang sudah ada. Karenanya, suatu Invensi yang membuka jalan bagi suatu bidang yang seluruhnya baru mungkin berhak atas generalisasi yang lebih luas dalam permohonannya dibanding dengan suatu Invensi yang berhubungan dengan kemajuan dalam teknologi yang telah dikenal. Suatu permohonan yang layak adalah suatu permohonan yang tidak sedemikian luasnya sehingga permohonan tersebut malampaui Invensinya sendiri, dan juga tidak sedemikian sempitnya sehingga merampas hak pemohon untuk mendapatkan imbalan yang adil atas pengungkapan dari Invensinya itu.⁵¹

2.2.3. Definisi Paten

Yang dapat diberi paten adalah Invensi (invention), bukan *discovery* yang sebagian orang menyebutkannya “temuan”. Invensi menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 selanjutnya disebut Undang-undang Paten (UUP) didefinisikan sebagai “Ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses”

⁵¹ Ibid. hal. 113

Discovery terjadi bila seseorang menemukan suatu sifat baru dari suatu material atau benda yang sudah dikenal dan temuan ini tidak dapat dipatenkan. Akan tetapi, jika orang itu memanfaatkan sifat baru tersebut untuk kegunaan praktis, maka orang tersebut telah melakukan suatu *Invensi*. Sebagai contoh *discovery* bahwa suatu bahan tertentu yang telah dikenal dapat menahan kejutan mekanis tidak dapat dipatenkan. Contoh lain yang bukan *Invensi* adalah benda atau produk telah dikenal yang diberi desain lukisan atau yang permukaannya diberi informasi tulisan. Kontribusi dari pemberian desain atau tulisan tersebut hanyalah kreasi estetis atau memberikan informasi, bukan merupakan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi, sehingga benda atau produk tersebut juga tidak dapat di paten. Kedua contoh yang disebutkan di atas tidak dapat dipatenkan karena memang tidak termasuk dalam definisi *Invensi* yang dimaksudkan oleh Pasal 1 UUP. Meskipun demikian, tidak semua *Invensi* dapat diberi paten.⁵²

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, dan terakhir telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, mendefinisikan Paten sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh 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.⁵³

⁵² Ibid. hal. 112

⁵³ Ibid. .hal. 10

Tujuan dari diberlakukannya undang-undang ini adalah untuk mendorong dan mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan penelitian yang menghasilkan Invensi dan pengembangan teknologi yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Selain itu, undang-undang tersebut juga dibuat sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (TRIP's) yang merupakan bagian dari persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang mewajibkan negara-negara anggotanya untuk menselaraskan perundang-undangan di bidang HaKI.

Paten adalah hak yang sifatnya terbatas yang didasarkan pada sebuah Klaim dari sebuah Invensi baru.⁵⁴ Pada prinsipnya, Paten meletakkan pagar disekitar wilayah yang diklaim sebagai sebuah Invensi yang secara keseluruhan bersifat baru bagi ilmu teknologi manusia. Ini merupakan prinsip dasar pematenan, dimana Paten seharusnya tidak memberikan hak untuk mencegah orang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dikenal yang tersedia pada tanggal Paten. Dengan kata lain, pagar tersebut seharusnya hanya meliputi daerah yang betul-betul baru, dan tentu saja hal tersebut tidak akan ada sumbangan berarti yang bersifat inventif dari Inventor.

Pemerintah juga dapat mensyaratkan sebagai sebuah syarat pemberian hak Paten, bahwa pihak-pihak lainnya yang tertarik seharusnya

⁵⁴ Asian Law Group.op.cit. hal.14

memiliki akses yang layak terhadap daerah yang dilindungi tersebut. Jadi, pagar yang diberikan bukanlah penghalang yang bersifat mutlak, dan pihak-pihak lainnya dapat memasuki bidang yang dipatenkan untuk keperluan riset, pendidikan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang diperuntukkan bagi kepentingan umum.

Paten tidaklah mencakup ide abstrak atau teori, tetapi dimaksudkan untuk mencakup kegiatan pemecahan masalah yang bersifat khusus, yang memiliki aplikasi praktis, berguna dan menguntungkan.⁵⁵ Sering apa yang merupakan "sebuah Invensi" untuk tujuan perolehan sebuah Paten adalah sesuatu hal yang diperdebatkan dan berbeda antara negara-negara. Paten dapat meliputi produk-produk yang baru, proses yang menciptakan produk baru tersebut, proses baru untuk menghasilkan produk-produk yang telah ada, dan proses secara umum.⁵⁶

2.2.4. Syarat Dan Prosedur Pemberian Paten

2.2.4.1. Syarat Pemberian Paten

Agar suatu Invensi dapat diberikan Paten, maka Invensi itu harus baru (novel), mengandung langkah inventif (inventif step), dan dapat diterapkan dalam industri, disamping juga harus mengandung manfaat dan Invensi itu harus utuh dan bulat. Guna mengetahui apakah dapat memenuhi

⁵⁵ Op.cit. hal. 15

⁵⁶ OP.cit. hal.16

persyaratan kebaruan dan mengandung langkah inventif, permintaan paten harus dibandingkan dengan Invensi-Invensi yang sudah ada sebelumnya. Sehingga untuk keperluan ini, Direktorat Paten dilengkapi dengan sebanyak mungkin informasi Invensi dan teknologi dalam bentuk Dokumen Paten dan dokumen-dokumen lainnya. Khususnya Dokumen Paten, format penulisan dan publikasinya distandarisasi sedemikian rupa sehingga mudah diakses berdasarkan klasifikasi Invensinya (ditentukan dengan standar Internasional Patent Classification), perusahaan (atau perorangan) pengajunya, Inventornya, judul dan abstraksi Invensinya.⁵⁷ Menurut Leesti (1995), dokumen paten menyuguhkan informasi yang terbaru dan paling up-to-date dari teknologi dan sekitar 70 % informasi yang dimuat dalam dokumen paten tidak dimuat dalam sumber-sumber publikasi lain seperti jurnal, minimal lima tahun setelah Paten diberikan.

2.2.4.2. Prosedur Pemberian Paten

Permohonan paten didaftarkan secara langsung ke Direktorat Paten yang berlokasi di jalan Daan Mogot Km 24, Tangerang. Permohonan paten diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan membayar biaya yang telah ditetapkan, (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1999). Surat permohonan Paten harus memuat (Pasal 24 UUP) :

- a) Tanggal, bulan dan tahun Permohonan;
- b) Alamat lengkap dan jelas pemohon;

⁵⁷ Op.cit. hal. 4

- c) Nama lengkap dan kewarganegaraan Inventor;
- d) Nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- e) Surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan oleh Kuasa;
- f) Pernyataan permohonan untuk dapat diberi Paten;
- g) Judul Invensi;
- h) Klaim yang terkandung dalam Invensi;⁵⁸
- i) Deskripsi tentang Invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan Invensi;
- j) Gambar yang disebut dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi; dan
- k) Abstrak Invensi.

Untuk permintaan paten yang berkaitan dengan jasad renik, harus pula dilengkapi dengan sertifikat penyimpanan jasad renik (dua rangkap) yang dikeluarkan oleh lembaga penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Budapest Treaty. Lihat dalam lampiran. Deskripsi, klaim dan abstrak masing-masing dibuat rangkap tiga. Deskripsi, klaim dan abstrak diketik dengan huruf tegak berukuran minimum 0,21 cm dan ukuran antar baris satu spasi dalam kertas ukuran A4 berwarna putih yang berat minimumnya 90 gram. Batas pengetikan 2 cm dari pinggir atas, 2 cm dari pinggir bawah, 2,5 cm dari pinggir kiri dan 2 cm dari pinggir kanan. Setiap halaman diberi

⁵⁸ Klaim adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti Invensi yang dimintakan perlindungan hukum, harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi.

nomor halaman di tengah atas lembaran kertas dan setiap lima baris pengetikan harus diberi nomor baris yang ditempatkan di sebelah kiri. Gambar, jika ada, juga dibuat rangkap tiga, digambar dalam kertas A4 putih yang ukuran berat minimumnya 100 gram dengan batas-batas sebagai berikut : 2,5 cm dari tepi atas, 1 cm dari tepi bawah, 2,5 cm dari tepi kiri dan 1,5 cm dari tepi kanan. Tata cara penulisan dan penyiapan dokumen seperti ini merupakan standar yang umum diberlakukan di Kantor-kantor Paten. Tujuannya adalah untuk mempermudah Pemeriksa Paten dalam memeriksa kebaruan, langkah inventif dan industrial applicability dari Invensi (tata cara penulisan) dan untuk menjaga agar kualitas dokumen dan penggandaannya tetap terjamin meskipun disimpan dalam waktu yang relatif lama. Setelah Dokumen Permintaan Paten diajukan, maka dokumene tersebut akan melalui empat tahapan umum sebelum diputuskan diberi paten atau mungkin ditolak.⁵⁹ Tahapan-tahapan tersebut dapat dilihat pada Lampiran 1.

1) Prosedur Pemeriksaan Formalitas

Pemeriksaan formalitas bertujuan untuk memeriksa apakah persyaratan formalitas dan persyaratan administratif sudah dipenuhi. Jika persyaratan administratif belum terpenuhi, maka tanggal penerimaan (filing date) dianggap sama dengan tanggal ketika persyaratan tersebut terpenuhi. Kekurangan persyaratan ini akan diberitahukan lewat surat kepada pemohon paten. Batas waktu untuk

⁵⁹ Ir. Togi Edward.S. Op.cit.hal. 9

melengkapi kekurangan persyaratan formalitas dan Pengumuman administratif maksimum enam bulan. Jika persyaratan tersebut belum dilengkapi juga dalam batas waktu enam bulan, maka permintaan paten tersebut akan ditolak dan biaya yang telah disetorkan tidak dapat ditarik kembali.

2) Pengumuman (publikasi).

Selama proses pemeriksaan formalitas dan administratif, isi dari Invensi yang sedang diajukan permintaan Patennya adalah rahasia dan tidak boleh diumumkan (dipublikasikan) kepada orang yang tidak berkepentingan. Akan tetapi, setelah semua persyaratan formalitas dan administratif terpenuhi dan permintan paten tidak ditarik kembali, maka permintaan paten tersebut akan diumumkan (dipublikasikan) selama enam bulan pada papan pengumuman yang disediakan khusus di Direktorat Paten dan juga dipublikasikan dalam Berita Resmi Paten yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Paten.

Tujuan dari publikasi ini adalah untuk menampung kemungkinan adanya pihak lain yang keberatan atas Invensi itu. Bila ada, keberatan akan disampaikan kepada pengaju permintaan paten dan pemeriksa substantif paten. Permintaan paten yang pengumumannya diperkirakan dapat mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan keamanan negara juga dapat tidak diumumkan atas persetujuan menteri terkait.

3) Pemeriksaan Substantif.

Terhadap permintaan Paten (Paten Biasa) yang telah selesai dipublikasi tidak langsung dilakukan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif baru dilakukan setelah pemohon permintaan Paten mengajukan permintaan pemeriksaan substantif dan membayar biaya pemeriksaan substantif yang ditetapkan. Pengajuan pemeriksaan substantif dilakukan paling lambat 36 bulan terhitung dari tanggal penerimaan. Apabila permintaan pemeriksaan substantif tidak dilakukan setelah batas waktu tersebut, atau biaya untuk itu tidak dibayar, permintaan paten dianggap telah ditarik kembali. (Mengenai pemeriksaan substantif, akan dibahas lebih lanjut pada bagian lain dalam thesis ini).

4) Banding.

Permintaan banding (appeal) dapat diajukan terhadap penolakan permintaan Paten yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif. Permintaan banding hanya berlaku untuk permintaan Paten, tidak berlaku untuk permintaan paten sederhana. Permintaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding Paten berada di Direktorat Paten. Permintaan banding diajukan paling lambat tiga bulan sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan permintaan paten. Permintaan banding mulai diperiksa oleh Komisi Banding Paten selambat-lambatnya tiga bulan sejak tanggal penerimaan permintaan

banding. Keputusan Komisi Banding bersifat final. Dalam hal Komisi Banding Paten menolak permintaan banding, Direktorat Paten segera memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya.⁶⁰

2.2.5. Perlindungan Hukum Paten

Sebagaimana telah diketahui, Paten sebagai salah satu hak eksklusif di bidang “ Intellectual Property Rights” yang diberikan oleh Negara kepada yang berhak atas suatu Invensinya, hanya dapat diberikan apabila yang bersangkutan mengajukan permintaannya secara resmi kepada Negara. Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya secara tanpa hak untuk memiliki haknya tersebut. Hal ini adalah sebagai sarana perlindungan yang diberikan oleh hukum demi tercapainya : pertama adalah keadilan, dimana pemilik dan atau pemegang hak paten dijamin dan dilindungi dari pembajakan , pencurian dan pemakaian tanpa alas hak. Hal tersebut perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, karena keadilan sangat berkaitan dan berpengaruh dengan masalah hubungan moral/agama, nilai ekonomi, sosial budaya, teknologi dan politik, kedua adalah kepastian hukum, yaitu bagi pemilik dan /atau pemegang hak paten itu sendiri untuk melaksanakan haknya tersebut.⁶¹

⁶⁰ Ir. Togi Edward S. Op.cit.hal.13

⁶¹ Uraian dosen dalam perkuliahan HaKI pada Magister Kenotariatan UNDIP. 2001

Hak paten berlaku secara teritorial, yaitu hak tersebut diberikan hanya berlaku di negara dimana perlindungan itu diminta.⁶² Berlawanan dengan persepsi yang dikenal selama ini, tidak ada hak paten yang berlaku sebagai paten “ dunia”. Jika seseorang menginginkan perlindungan paten di negara-negara lainnya, maka ia harus mendaftarkan Invensinya di setiap negara yang diinginkan secara terpisah dan tunduk dengan setiap proses paten di negara tersebut. Negara-negara secara sendiri, memberikan hak paten yang hanya berlaku terhadap yurisdiksi mereka sendiri. Jadi, jika seseorang menemukan sebuah paten yang berasal dari Amerika Serikat, Jepang atau Eropa yang tidak didaftar di negaranya tersebut, maka seseorang itu secara sah dapat menggunakan Invensi yang dipatenkan tersebut di negaranya itu, bebas dari pembatasan.⁶³ Tanpa disadari, sebenarnya kita telah banyak melakukan Invensi. Namun karena tidak pernah secara resmi dicatat (recorded) apalagi dilindungi hukum dan diketahui oleh atau diumumkan kepada masyarakat, Invensi itu tenggelam begitu saja dan dilupakan. Contoh : tidak semua karya tulis hasil penelitian diterbitkan dalam majalah resmi atau dibukukan. Karena peredaran majalah resmi sangat terbatas dan apalagi ditulis dalam bahasa Indonesia, maka yang mengetahui terutama dari luar negeri sangat sedikit. Tidak jarang Invensi bukan dalam bentuk karya tulis yang sangat berharga yang terbuang dengan tidak sengaja (taken for granted), secara kebetulan dipungut orang dan diakuinya sebagai Invensinya.

⁶² Asian Law Group. Op.cit hal.22

⁶³ Op.cit.hal.23

Si Inventor yang sebenarnya terkejut dan tidak bisa berbuat apa-apa, karena karyanya telah dipatenkan atas nama orang lain.⁶⁴

Era reformasi membuka jalan bagi lahirnya ekspresi individual. Secara perlahan dan sedikit demi sedikit mulai tampil pengkarya individual atau kelompok kecil dengan Invensi orisinalnya, .negara memberi angin karena menyadari bahwa Invensi itu merupakan aset bangsa yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan. mengingat betapa pentingnya Invensi tersebut. Pemerintah mendukungnya dengan memberikan perlindungan hukum dalam bentuk Hak Paten, yaitu " insentif yang dilindungi hukum diberikan kepada Inventor berupa hak monopoli untuk membuatnya sendiri, menggunakan, memanfaatkan dan menyewakan Invensinya selama jangka waktu tertentu".

Rancangan Undang-undang (RUU) Paten diajukan pemerintah pada Januari 1989, setelah digodog dan dibahas dengan masyarakat luas, akhirnya disetujui DPR pada 1 November 1989, dan diberlakukan sebagai Undang-undang Paten secara efektif pada 1 Agustus 1991.⁶⁵ Kita mulai sadar hasil kreativitas yang diwujudkan dalam Invensi orisinal dapat mendatangkan imbalan. Dan pada tahun 1997, Indonesia telah meratifikasi perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) secara Internasional.⁶⁶

⁶⁴ Prof.Dr.Ir. H. Goeswono Soepardi, Msc. Kreatifitas Dan Invention. Makalah disampaikan pada Seminar Peningkatan Pemahaman Dan Pemberdayaan HaKI Dalam Menghadapi Era Perdagangan Global.Jakarta.23 April 2001

⁶⁵ CSIS, 1992. Dokumentasi Kliping surat kabar tentang polemik dan prospek UUP. Centre For Strategic and International Studies.No. 285/H/V/1992, 158 p.

⁶⁶ Lihat pada sub 1.1 mengenai perlindungan HaKI.

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu, Indonesia telah merevisi Undang-undang Hak Cipta, Paten dan Merek dan sekaligus juga telah meratifikasi beberapa konvensi internasional di bidang HaKI. Namun, Indonesia masih harus melaksanakan kewajibannya menerapkan beberapa undang-undang di bidang HaKI lainnya, yaitu : Undang-undang Desain Industri (Industrial Designs), Rahasia Dagang (Protection of Undisclosed Information), dan Semi Konduktor (Lay-out Designs of Integrated Circuits), serta Anti Persaingan Curang Dalam Perjanjian Lisensi (Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences). Keseluruhan peraturan tersebut harus sudah mulai diterapkan pada tanggal 1 (satu) Januari 2000.⁶⁷

Kewajiban yang harus dilaksanakan Indonesia tidak hanya sekedar menetapkan perangkat hukumnya saja tetapi juga melaksanakannya secara efektif, yang ditandai dengan meningkatnya kesadaran dan perlindungan hukum yang memadai terhadap pemilik dan atau pemegang HaKI itu. Tentu saja peraturan di bidang HaKI itu harus dapat memberi manfaat bagi kemajuan ekonomi nasional secara umum dan secara khusus dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran para pihak yang terlibat dan telah mengembangkan kegiatannya di bidang itu, misalnya para pengusaha, para peneliti atau Inventor.

2.3. Tinjauan Khusus Pemeriksaan Paten

Pada umumnya, pemrosesan permintaan paten – yang bermula dari pengajuan permintaan paten sampai pada pemberian paten – mengikuti

⁶⁷ Yayasan Klimik HaKI. Op.cit. hal. 10

aturan/ pola yang sama di kebanyakan kantor paten nasional, dengan beberapa perbedaan kecil berkenaan dengan pentahapan dan waktu. Beberapa kelompok yang berperan pada tahap / proses pemberian paten dapat dikategorikan dalam lima kelompok, yaitu :

- 1) Inventor atau para Inventor dari suatu Invensi yang dimintakan perlindungannya;
- 2) (Para) Pemohon (yang mengajukan permintaan paten). Pemohon mungkin berupa sebuah badan hukum atau seorang atau lebih, yang biasanya adalah Inventor atau para Inventornya;
- 3) Pemilik paten, kadang-kadang disebut pemegang paten yang tidak selalu merupakan pemohon paten;
- 4) Kantor Paten nasional yang merupakan instansi pemerintah tempat permintaan paten diajukan, dan yang memutuskan apakah suatu paten akan diberikan atau tidak;
- 5) Masyarakat, baik sebagai satu kesatuan atau perorangan. Anggota masyarakat mempunyai hak tertentu, misalnya, dalam keadaan tertentu di beberapa negara, mereka berhak mengajukan “ oposisi” (gugatan/keberatan) terhadap pemberian suatu paten.⁶⁸

Di Indonesia, hak dan kewajiban Inventor, pemohon, pemilik paten, Kantor Paten, dan masyarakat diatur oleh Undang-undang Paten dan Peraturan-peraturan pelaksanaannya. Sebelum mengajukan permintaan, calon

⁶⁸ Ir. Arry Ardanta Sigit, Msc. Op.cit. hal. 5

pemohon harus memutuskan apakah ia akan mengajukan permintaannya pada saat itu. Keputusannya bergantung pada jawaban-jawaban atas beberapa pertanyaan. Misalnya, apakah Invensi itu dapat dipertimbangkan kelayakannya untuk memperoleh paten oleh Kantor Paten ? Apakah Invensi itu mungkin mempunyai nilai ekonomis yang membenarkan / memungkinkannya mengeluarkan biaya-biaya yang berkaitan dengan pemrosesan dan pemeliharaan paten ? Atau apakah lebih penting untuk merahasiakan Invensi.....jika memang mungkin untuk merahasiakannya..... daripada memperoleh paten ?

2.3.1. Pengajuan Permintaan Paten

Segera setelah keputusan untuk mengajukan permintaan diambil, spesifikasi yang diperlukan untuk melengkapi permintaan harus disusun. Setelah permintaan disiapkan, permintaan tersebut harus diajukan kepada Kantor Paten (telah diuraikan pada bab terdahulu). Jadi tanggal diterimanya permintaan itu oleh Kantor Paten mempunyai makna hukum.

Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya mengenai prosedur pemberian paten, maka secara garis besar dapat dibagi menjadi dua pentahapan, yaitu :

1. Prosedur Pra Pemberian
2. Prosedur Pasca Pemberian⁶⁹

⁶⁹ Ir. Arry Ardanta Sigit. Op.cit.hal.6 , dan seterusnya...

Prosedur Pra-Pemberian

Dalam prosedur pra-pemberian ini, langkah-langkah dan penjabaran berikut ini merupakan tahapan yang harus dilalui oleh permintaan paten yang diajukan kepada Kantor Paten Indonesia :

- 1) pemeriksaan formalitas;
- 2) publikasi;
- 3) pemeriksaan mengenai substansi.

Ad 1. Pemeriksaan Formalitas

Segera setelah permintaan diajukan, Kantor Paten memeriksa apakah permintaan itu memenuhi persyaratan yang diterapkan oleh perundang-undangan paten. Pemeriksaan ini disebut “pemeriksaan formalitas”. Harap pemeriksaan ini dibedakan dari pemeriksaan substantif yang menelaah syarat-syarat kelayakan untuk mendapat paten. Sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 30 Undang-undang Paten, suatu dokumen permintaan paten harus terdiri dari :

- 1) Surat permintaan paten

Surat permintaan paten harus memuat :

- Tanggal, bulan, dan tahun surat permintaan,
- Nama dan alamat orang yang mengajukan (satu atau lebih),
- Judul Invensi
- Nama, dan warga negara (para) Inventor,
- Nama dan alamat konsultan paten
- Jenis paten yang dimintakan, paten sederhana atau paten.

- 2) Uraian Invensi, adalah penulisan secara lengkap dan jelas dari suatu Invensi sehingga dapat dimengerti oleh suatu seseorang yang ahli di bidangnya dan mencakup :
- a) Judul Invensi, yang harus dinyatakan secara singkat dan jelas, serta menunjukkan bidang teknik yang dimaksud dalam uraian dan sesuai dengan judul dalam surat permintaan.
 - b) Bidang teknik Invensi, yang secara ringkas menunjukkan inti Invensi yang perlindungan patennya dimintakan.
 - c) Latar belakang Invensi, yang menjelaskan hal-hal yang berguna untuk pemahaman uraian dan penelusuran dokumen.
 - d) Uraian lengkap Invensi, yang :
 - Menunjukkan kekhususannya dibandingkan dengan Invensi-invensi terdahulu,
 - Menjelaskan dengan singkat tentang gambar-gambar yang ada,
 - Mencakup sekurang-kurangnya satu cara pemanfaatan Invensi tersebut.
 - e) Tidak boleh berisi kata-kata yang sifatnya meragukan.
- 3) Klaim, adalah bagian-bagian tertentu dari Invensi yang dimintakan perlindungan dan belum pernah ada sebelumnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisannya adalah :
- Jumlahnya,

- Tidak boleh berisi gambar atau grafik tetapi dapat berisi tabel atau matematika,
 - Tidak boleh berisi kata-kata yang sifatnya meragukan.
- 4) Gambar Invensi, adalah gambar teknik dari Invensi yang menggambarkan secara jelas bagian-bagian dari Invensi yang dimintakan perlindungan, dan :
- Hanya diperbolehkan memuat tanda-tanda dengan huruf atau angka, tidak dengan tulisan kecuali bila perlu;
 - Khusus untuk varietas tanaman dapat berupa foto berukuran A4 yang dengan jelas memperlihatkan bentuk dan warna.
- 5) Abstrak Invensi, adalah uraian singkat dari Invensi yang :
- Harus dimulai dengan judul yang sesuai dengan judul penemuan,
 - Dapat dilengkapi dengan gambar, rumus kimia atau matematika yang sesuai,
 - Secara ringkas (tidak lebih dari 200 kata), menjelaskan inti invensi
- 6) Surat kuasa bagi Konsultan Paten
- Harus ditandatangani oleh yang berhak atas Invensi yang bersangkutan
 - Hanya dapat diberikan kepada konsultan yang terdaftar di Kantor Paten.
- 7) Surat Pengalihan / Penyerahan Hak Atas Invensi
- Surat ini berupa surat pernyataan pengalihan / penyerahan hak dari Inventor kepada orang yang mengajukan permintaan paten yang harus mencakup :

- Nama pihak-pihak yang memberikan (inventor-Inventor) dan yang menerima pengalihan hak,
- Ditanda-tangani oleh semua Inventor dan penerima,
- Alasan pengalihan hak,
- Batasan / lingkup hak yang dialihkan,
- Apabila yang disampaikan kepada Kantor Paten hanya berupa copy pengalihan hak, maka sebelumnya copy tersebut harus disahkan oleh notaris atau staf yang berwenang di KBRI setempat,
- "Declaration of entitlement" yang tidak disertai dengan "assignment" atau pernyataan bahwa para Inventor merupakan karyawan di perusahaan yang bersangkutan belum dapat dianggap sebagai pemenuhan persyaratan

8) Dokumen prioritas mencakup :

- Tanggal dan nomor prioritas permintaan paten,
- Negara asal permintaan paten,
- Deskripsi, klaim, abstrak (bila ada), dan gambar yang pertama kali diajukan,
- Bukti pengesahan dokumen prioritas.

Pasal 32 UUP menyebutkan bahwa :

- (1) Apabila ternyata syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Psal 30 telah dipenuhi, tetapi ketentuan-ketentuan lain dalam Pasal 24 belum dipenuhi, Direktorat Jenderal meminta agar kelengkapan

tersebut dipenuhi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemenuhan seluruh persyaratan tersebut oleh Direktorat Jenderal.

- (2) Berdasarkan alasan yang disetujui Direktorat Jenderal, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang paling lama dua bulan atas permintaan Pemohon.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang paling 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu tersebut dengan ketentuan bahwa Pemohon dikenai biaya.

Persyaratan fisik sebagaimana dirinci di bawah ini wajib pula oleh suatu dokumen permintaan paten untuk memudahkan proses publikasi, pendokumentasian dan penyimpanannya.⁷⁰

- 1) Dari setiap lembar kertas, hanya salah satu mukanya saja yang boleh dipergunakan untuk penulisan uraian, klaim dan abstrak.
- 2) Uraian penemuan, klaim dan abstrak diketik dalam lembaran kertas yang terpisah dengan ukuran kertas A4 (29,7 cm x 21 cm) yang bersat minimumnya 80 gram dan dengan jarak sebagai berikut :
 - Dari pinggir atas 2 cm (maksimum 4 cm)
 - Dari piinggir bawah 2 cm (maksimum 3 cm)
 - Dari pinggir kiri (maksimum 4 cm)
 - Dari pinggir kanan (maksimum 3 cm)

⁷⁰ Ir. Ronald Hutahean. Op.cit.hal. 5

- 3) Kertas A4 tersebut harus dapat ditekuk, kuat, berwarna putih, rata, tidak mengkilat, dan pemakaiannya harus dilakukan dengan menempatkan sisi-sisinya yang pendek di bagian atas dan bawah (kecuali bila dipergunakan untuk gambar).
- 4) Setiap lembar dari uraian dan klaim diberi nomor urut menurut angka Arab pada bagian tengah atas.
- 5) Di pinggir kiri dari pengetikan uraian dan klaim, setiap lima barisnya harus diberi nomor baris yang selalu dimulai dari awalnya tiap halaman baru.
- 6) Pengetikan harus dilakukan dengan menggunakan warna hitam, dengan ukuran antara baris 1,5 spasi, dan dengan huruf yang ukuran tinggi minimum huruf besarnya adalah 0,21 cm.
- 7) Tanda-tanda dengan garis, rumus-rumus kimia atau matematika dan tanda-tanda tertentu dapat ditulis dengan tangan atau dilukis.
- 8) Gambar harus dibuat dengan tinta hitam pada kertas gambar putih dan kertas gambar putih dan kertas kalkir tidak berwarna, masing-masing dengan ukuran A4 yang berat minimumnya 100 gram dan dengan jarak sebagai berikut :
 - Dari pinggir atas : 2,5 cm
 - Dari pinggir bawah : 1,0 cm
 - Dari pinggir kiri : 2,5 cm
 - Dari pinggir kanan : 1,5 cm

- 9) Pengajuan permintaan paten harus dilakukan dalam rangkap 3 (tiga) kecuali bila ditentukan lain, 2 (dua) diantara tiga rangkap tersebut harus merupakan dokumen yang asli.
- 10) Seluruh dokumen permintaan paten harus dapat didokumentasikan dengan mudah.
- 11) Seluruh dokumen permintaan paten yang diajukan tidak boleh dalam keadaan sobek, terlipat ataupun rusak.
- 12) Setiap istilah yang digunakan dalam uraian, klaim, abstrak dan gambar harus sama.

Jika selama pemeriksaan formalitas, Kantor Paten Indonesia berpendapat bahwa persyaratan-persyaratan formal belum dipenuhi, maka pemohon akan diberitahu dan diberi waktu tiga bulan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Jika kekurangan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam waktu yang ditetapkan, maka permintaan paten yang bersangkutan dianggap ditarik kembali.

Pasal 36 UUP menyebutkan bahwa :

Apabila kekurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Kantor Paten memberitahukan secara tertulis kepada orang yang mengajukan permintaan paten bahwa permintaan paten dianggap ditarik kembali.

Ad 2. Publikasi

Jika Kantor Paten berpendapat bahwa suatu permintaan paten tidak mengandung atau tidak lagi mengandung

kekurangan-kekurangan formal apapun, Kantor Paten akan mengumumkan permintaan paten tersebut. undang-undang Paten mengatur bahwa permintaan paten diumumkan segera setelah 18 bulan sejak permintan diajukan.

Pasal 47 UUP menyebutkan bahwa :

- (1) Kantor Paten mengumumkan permintaan paten yang telah memenuhi ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 serta permintaan tidak ditarik kembali.
- (2) Pengumuman dilakukan :
 - a) 18 (delapan belas) bulan setelah tanggal penerimaan permintaan paten; atau
 - b) 18 (delapan belas) bulan setelah tanggal penerimaan permintaan paten yang pertama kali apabila permintaan paten diajukan dengan hak prioritas.

Selambat-lambatnya 6 bulan setelah tanggal penerimaan permintaan Direktorat Paten akan mengumumkan permintaan paten yang telah memenuhi syarat administrasi, kecuali bila permintaan ditarik. Pengumuman ini berlangsung selama 6 (enam) bulan agar setiap orang bisa mengetahui dan dapat mengajukan pandangan atau keberatan atas permintaan yang dimaksud (Pasal 1 ayat (1) UUP). Ada dua cara pengumuman mengenai paten, yaitu pertama, ditempelkan pada papan pengumuman yang khusus disediakan untuk itu dan kedua, terbitan

berkala Direktorat Patenyaitu Berita Resmi Paten. Isi pengumuman itu diatur dalam Pasal 44 UUP yang menyatakan bahwa :

Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan :

- a) nama dan kewarganegaraan Inventor;
- b) nama dan alamat lengkap Pemohon dan kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa
- c) judul Invensi;
- d) tanggal penerimaan, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas, tanggal prioritas, nomor dan negara tempat permohonan yang pertama kali diajukan;
- e) abstrak;
- f) klasifikasi Invensi;
- g) gambar, jika ada;
- h) nomor pengumuman; dan
- i) nomor Permohonan.

Ini merupakan pengumuman pertama dari seluruh prosedur permintaan paten. Pengumuman kedua akan dilakukan setelah paten diterima atau ditolak.

Pasal 55 ayat (3) UUP menyatakan bahwa :

Paten yang telah diberikan dicatat dan diumumkan oleh Kantor Paten, kecuali Paten yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan Negara.

Dalam pengumuman pertama ini, masyarakat diberi kesempatan untuk menyanggah atau menguji kekuatan atau kemantapan permintaan paten tersebut selama 6 (enam) bulan. Sanggahan ini boleh dibantah atau ditanggapi oleh orang yang mengajukan permintaan paten, boleh juga dibiarkan. Bahan-bahan sanggahan atau bantahan ini akan dipakai sebagai bahan pertimbangan pemeriksa paten dalam prosedur pemeriksaan substantif. Pengumuman permintaan paten dan paten yang sudah dikabulkan atau diberikan dilakukan oleh Sub Direktorat Permasalahan Hukum pada Kantor Paten.⁷¹

Ad 3. Pemeriksaan Mengenai Substantif Paten (akan dibahas lebih rinci dalam Bab 3.2.3).

Prosedur Pasca Pemberian

Pertama, bila paten diberikan, penjelasan rinci tentang paten akan dicatat dalam Daftar Paten.. Daftar itu biasanya memuat data bibliografis seperti nomor paten, nama dan alamat pemohon / pemegang paten, nama penemu, nomor permintaan paten, tanggal penerimaan permintaan paten, rincian data lebih lanjut bagi permintaan paten yang diajukan dengan hak prioritas dan judul penemuan. Daftar itu memuat informasi teknis apapun.

Kedua, Kantor Paten mengumumkan dalam Berita Resmi Paten, sebagai acuan dalam pemberian paten yang mencakup data bibliografis yang ditetapkan. Ketiga, Sertifikat atau Surat Paten diterbitkan bagi pemohon, dan

⁷¹ Ir. Ronald Hutahean. Op.cit.hal. 8

merupakan dokumen sah yang menetapkan / menjamin kepemilikan patennya.

Terakhir, dikebanyakan negara, Kantor Paten mengumumkan dokumen paten itu sendiri dalam bentuk cetakan. Selanjutnya, kantor Paten membuat salinan dokumen paten dan menyediakannya antara lain bagi perpustakaan Kantor Paten, sebagai sumber informasi teknologi dan bagi pihak ketiga yang memerlukan dengan membayar biaya yang ditetapkan.⁷²

2.3.2. Pengadministrasi Sistem Paten

Sebelum kita sampai pada masalah pemeriksaan substantif paten, ada baiknya apabila penulis terlebih dahulu menguraikan tentang pengadministrasi sistem paten di Indonesia. Pengadministrasi sistem paten di suatu negara yang memungkinkan penerapan Undang-undang paten secara efektif dapat dikelompokkan dalam tiga kategori utama, yaitu :⁷³

- a) Suatu badan yang pengelolaannya merupakan bagian dari aparat pemerintah, yaitu Kantor Paten nasional;
- b) Suatu badan atau beberapa badan yang terletak di luar aparat pemerintah tetapi yang membutuhkan pengawasan atau pengaturan pemerintah, yaitu agen atau pengacara paten; dan
- c) Pengadilan atau badan khusus untuk menangani peninjauan kembali.

⁷² Ir. Arry Ardanta Sigit, Msc. Op.cit.hak. 10

⁷³ Op.cit. hal. 11

Peranan Kantor Paten dan fungsi agen/pengacara paten dalam administrasi sistem paten akan dijabarkan dalam uraian berikut :

2.3.2.1. Kantor Paten

Fungsi utama suatu Kantor Paten nasional ialah untuk mengelola perundang-undangan mengenai perlindungan hukum bagi penemuan. Pada umumnya semua Kantor Paten nasional menjalankan tugas pokok sebagai berikut : ⁷⁴

- Menerima permintaan-permintaan;
- Mengklasifikasi informasi teknis dalam permintaan-permintaan paten untuk memudahkan penelusuran kembali;
- Melakukan pemeriksaan formalitas dan substantif atas permintaan paten;
- Mengadministrasikan biaya-biaya yang terkait;
- Melakukan publikasi atas permintaan paten;
- Memberikan atau menolak paten;
- Melaksanakan pemeliharaan paten.

Pembagian Kantor Paten dalam bidang-bidang, pada umumnya dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan yang mengarah pada pemrosesan permintaan, pemberian dan pemeliharaan paten. Fungsi-fungsi yang diuraikan berikut ini dimaksudkan untuk memberikan sekedar gambaran tentang berbagai bidang tersebut.

⁷⁴ Ir. Arry Ardanta Sigit, Msc. Op.cit. hal ; 10

1) Pemeriksaan Paten

Bidang ini bertanggung-jawab terhadap berbagai dengan pemeriksaan substantif termasuk penelusuran permintaan paten dalam rangka pemberian suatu paten. Di sebagian besar Kantor Paten, bidang ini ditempati oleh sarjana teknik atau ilmu pengetahuan. Kelompok ini merupakan unit yang terbesar, dan merupakan bagian inti Kantor Paten. Di negara-negara yang mempunyai sistem "petty patent" atau "utility model", bidang ini juga bertanggung jawab untuk menangani pemeriksaan substantif yang terkait.

2) Dokumentasi dan Informasi

Bidang ini bertanggung-jawab untuk serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan di bidang dokumentasi dan berbagai kegiatan berkaitan dengan penyebarluasan informasi yang terkandung dalam dokumen paten. Bidang ini juga bertanggung-jawab mengelola dan mengkoordinasikan seksi-seksi yang menangani informasi paten, dokumentasi dan pusat-pusat informasi hak milik industri lainnya. Contoh-contoh kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang ini termasuk :⁷⁵

- Pemeliharaan dan perawatan sistem klasifikasi, baik pada lingkup nasional maupun sistem klasifikasi paten internasional (IPC);

⁷⁵ Ir. Arry Aranta Sigit, Msc. Op.cit.hal : 11

- Menyediakan pelayanan konsultasi untuk menentukan pola penelusuran yang efektif;
- Mengelola unit penerangan yang akan memberikan penjelasan bagi masyarakat/umum yang membutuhkan;
- Mengadaptasi dan mengemas informasi tentang hak milik industri;
- Bertanggung-jawab untuk menyiapkan program-program pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat, untuk menyelenggarakan seminar-seminar dan ceramah-ceramah, untuk menjalin hubungan-hubungan kerja dengan kelompok-kelompok milik industri, dan sebagainya;
- Melaksanakan penelusuran bagi pihak ketiga;
- Memelihara hubungan kerja dengan lembaga-lembaga Penelitian dan Pengembangan, perguruan-perguruan tinggi dan organisasi-organisasi lain sejenisnya.

3) Pelayanan Penunjang

- Bidang ini bertanggung-jawab atas penyediaan berbagai bentuk pelayanan yang diperlukan untuk mendukung bidang pemeriksaan. Contoh dari pelayanan penunjang itu diantaranya adalah :
- Melakukan penerimaan permintaan paten dan menjalankan pemeriksaan formalitas untuk memastikan bahwa permintaan yang diajukan memenuhi persyaratan administratif dan fisik yang ditetapkan, dan bahwa biaya yang diperlukan telah dibayarkan dalam batas waktu yang ditetapkan, dan seterusnya;

- Mempersiapkan dan melaksanakan publikasi permintaan dan pemberian paten, menyusun Berita Resmi Paten, menyiapkan laporan statistik yang diperlukan, dan sebagainya;
- Memelihara Daftar Paten termasuk mencatat pengalihan hak, perlisensian, perubahan informasi bibliografis, dan sebagainya;
- Memelihara berkas untuk keperluan penelusuran, mengelola ruangan penelusuran, perpustakaan dan di negara-negara yang mempunyai kantor cabang/regional, juga memelihara kantor-kantor tersebut;
- Menyediakan dukungan administrasi untuk melaksanakan fungsi pemeriksaan;
- Menyediakan pelayanan untuk penggandaan/pengadaan dokumen, baik untuk dijual bagi yang memerlukan atau untuk pertukaran informasi dengan Kantor-Kantor Paten lain, dan sebagainya;
- Mengadministrasikan biaya pemeliharaan/perpanjangan, dan sebagainya. Bidang Pelayanan-pelayanan Penunjang biasanya dipecah menjadi sejumlah sub-kelompok fungsional.

4) Banding

Bidang ini, terdiri dari tenaga-tenaga ahli di bidang pemeriksaan paten, dan berkompeten untuk menangani banding yang berkaitan dengan permintaan paten yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan substantif sebagaimana diuraikan di atas.

5) PCT

Sebagai negara anggota Perjanjian Kerjasama Paten (PCT), maka Kantor Paten di Indonesia pun dilengkapi dengan unit yang bertanggung-jawab untuk mengelola kegiatan sebagaimana yang diatur berdasarkan Perjanjian ini. kegiatan tersebut antara lain mencakup fungsinya sebagai Kantor Penerima untuk permintaan-permintaan paten internasional maupun sebagai Kantor yang dituju untuk mengelola permintaan paten berdasarkan Tahap I atau Tahap II sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian tersebut.

6) Otomasi

Bidang ini bertanggung jawab untuk mengelola program dan kegiatan yang berkaitan dengan komputerisasi dan otomasi dari semua kegiatan di bidang hak milik industri. Kegiatan yang dicakup antara lain : menyusun perencanaan sistem otomasi, melaksanakan penelitian dan pengembangan, pengujian sistem-sistem, menegosiasikan kontrak pengadaan perangkat keras dan lunak, melaksanakan dan mengawasi pembelian dan pemeliharaan perlengkapan, merancang sistem yang sesuai, menyiapkan pemakai, melaksanakan konsultasi, dan sebagainya.

7) Penyusunan Program dan Penelitian

Bidang ini bertanggung-jawab untuk mengelola program dan kegiatan yang luas dan kompleks sifatnya. Beberapa kegiatan yang dicakup antara lain adalah melaksanakan :

- Pelatihan intern untuk tenaga profesional dan tenaga lainnya;
- Perencanaan dan penetapan kebijakan;
- Revisi-revisi hukum dan regulasi;
- Urusan internasional;
- Kontrak kerjasama pelayanan;
- Pengelolaan pelayanan;
- Pengawasan keuangan;
- Pengelolaan kepegawaian dan rumah-tangga;
- Penyiapan peraturan yang berkaitan dengan konsultan paten dan pemeliharaan Daftar Konsultan;
- Pembinaan hubungan ekstern dengan kelompok-kelompok profesional yang berkepentingan.

2.3.2.2. Konsultan Paten

Konsultan paten, umumnya menangani semua hal di bidang milik industri, sejauh dimungkinkan/siatur oleh undang-undang nasional yang memberi ijin bagi mereka untuk berpraktek, dan biasanya berkaitan dengan ketiga jenis aktifitas berikut ini :⁷⁶

- a) Pengajuan dan pemrosesan permintaan paten, baik untuk penemuan maupun untuk “ utility model ” bila dimungkinkan dan pemeliharaannya;

⁷⁶ Ir. Arry Ardanta Sigit. OP.cit. hal : 12

- b) Memberi saran dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak atas paten, pemberian lisensi, know-how dan pengalihan teknologi;
- c) Melaksanakan litigasi di bidang paten.

Fungsi utama konsultan paten adalah menyediakan jasa / pelayanan yang bersifat profesional bagi masyarakat pada umumnya dan bagi industri pada khususnya. Jasa / pelayanan tersebut mencakup :

- Pemberian saran di tahap awal mengenai penjelasan dan definisi mengenai berbagai jenis perlindungan yang tersedia;
- Pelayanan dan pemrosesan untuk memperoleh hak dimaksud;
- Mewakili dan memberi saran dalam tahap pemeliharaan dan pelaksanaan hak dan dalam tahap penyelesaian konflik-konflik yang mungkin timbul sehubungan dengan usaha untuk memperoleh hak itu atau sehubungan dengan telah diperolehnya hak itu.⁷⁷

Kantor Paten menyediakan suatu register atau daftar serupa yang mencatat orang-orang yang memenuhi syarat untuk berpraktek atas nama para penemu atau klien lainnya dihadapan Kantor Paten nasional. Tujuan diadakannya register itu adalah untuk menunjukkan bahwa hanya mereka yang namanya terdaftar di situ sajalah yang boleh dan dapat memperkenalkan dirinya kepada masyarakat sebagai "konsultan paten terdaftar". (Lhat pada Lampiran 2).

⁷⁷ Op.cit. hal : 13

Bagi negara-negara yang menganut sistem register konsultan paten, pendaftaran seseorang dalam register itu biasanya dilakukan setelah melalui ujian tertentu. Akan tetapi, untuk pertama kalinya, biasanya diberlakukan sejumlah ketentuan transisi yang memungkinkan mereka yang telah berfungsi sebagai pengacara paten selama beberapa tahun sebelum register itu dimulai, dapat dicantumkan namanya dalam register itu tanpa ujian. Tentunya, hal tersebut dilakukan setelah bukti-bukti yang mendukung tentang pengalaman mereka dapat ditunjukkan.⁷⁸

2.3.2.3. Pemeriksaan Substantif Paten

Tahapan berikutnya setelah suatu permintaan paten diumumkan oleh Kantor Paten adalah pemeriksaan substantif. Di dunia paten, terdapat dua macam sistem yang masih berlaku, yaitu sistem pemberian otomatis dan sistem pemeriksaan. Di beberapa negara Eropa Timur yang menganut pemberian otomatis, akhir-akhir ini mulai mengubah menjadi sistem pemeriksaan. Undang-undang Paten modern umumnya menganut sistem pemeriksaan sebelum Surat Paten diberikan..⁷⁹

Sistem paten dengan pemeriksaan juga terbagi menjadi dua kelompok, yakni sistem pemeriksaan otomatis dan pemeriksaan ditunda (deferred examination). Banyak negara itu kini mengubah sistemnya menjadi sistem pemeriksaan ditunda. Indonesia menganut sistem pemeriksaan yang ditunda. Hal ini berarti bahwa pemeriksaan substantif

⁷⁸ Ir. Arry Ardanta Sigit. Op.cit. hal : 13

⁷⁹ Ir. Ronald Hutahean. Op.cit. hal : 8

atas suatu permintaan paten tidak dimulai secara otomatis, tetapi hanya dilakukan atas permintaan khusus untuk melaksanakannya. Si pemohon harus mengajukan permintaan untuk pemeriksaan substantif. Ketentuan terakhir menetapkan bahwa pengajuan permintaan substantif dapat dilakukan segera setelah diajukannya permintaan paten, tetapi dimulainya pemeriksaan substantif paling secepat dapat dilakukan enam bulan setelah tanggal diumumkannya permintaan paten tersebut oleh Kantor Paten. Paling lambat dalam waktu 36 bulan setelah tanggal penerimaan permintaan paten, permintaan pemeriksaan substantif harus diajukan. Jika tidak diajukan permintaan untuk melaksanakan pemeriksaan substantif dalam waktu yang ditentukan, maka permintaan paten yang terkait akan dianggap ditarik kembali.⁸⁰ (Lihat pada Lampiran 3).

Pasal 56 UUP menyatakan bahwa :

- (1) Permintaan untuk dilakukannya pemeriksaan substantif harus diajukan paling lambat dalam waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan permintaan paten, tetapi tidak lebih awal dari tanggal berakhirnya pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Apabila permintaan pemeriksaan tidak dilakukan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lewat, atau biaya untuk itu tidak dibayar, permintaan paten dianggap telah ditarik kembali.

⁸⁰ Op.cit. hal : 6

- (3) Kantor paten memberitahukan secara tertulis anggapan mengenai ditariknya kembali permintaan paten tersebut kepada orang yang mengajukan permintaan paten, dengan tembusan kepada penemu atau yang berhak atas penemuan apabila permintaan paten diajukan oleh kuasanya.
- (4) Pemeriksaan subatantif yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) baru dilaksanakan Kantor Paten setelah berakhirnya masa pengumuman tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris, yang bersumber dari data primer, dengan melakukan pencarian data di lapangan mengenai pemeriksaan substantif paten dan melalui data primer tersebut akan dilakukan telaah mengenai sistematik hukumnya.⁸² Ronny Hanitijo Soemitro menjelaskan bahwa, "Penelitian hukum dibedakan menjadi penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder; dan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer." Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, digunakan untuk mendapatkan data lapangan yang bersifat melengkapi data sekunder, dengan melakukan inventarisasi hukum positif.

Dalam melakukan inventarisasi hukum positif ditempuh dengan cara⁸³

- a) Melakukan identifikasi terhadap norma-norma hukum yang berlaku terhadap pemeriksaan substantif permintaan paten, dengan menggunakan konsep hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis, jadi disini hukum diidentikkan dengan norma-norma tertulis

⁸² Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, SH. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1990. hal. 10

⁸³ *Ibid.* hal. 13

yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat yang berwenang, yaitu : Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan Keputusan Pejabat Yang Berwenang lain pada tingkat dibawahnya.

- b) Mengumpulkan norma-norma hukum itu
- c) Melakukan pengorganisasian norma-norma yang sudah diidentifikasi dan dikumpulkan itu ke dalam suatu sistem yang menyeluruh.

Penelitian terhadap sistematik hukum dalam pemeriksaan substantif permintaan paten ini dilakukan dengan cara mengkaji norma hukum dengan peraturan yang telah diinventarisasi tersebut, dengan menggunakan kerangka acuan pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum. Dengan demikian melalui peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan disini akan dilihat : siapa saja para pihak yang terkait sebagai subyek hukum; apa yang menjadi obyek dalam hubungan hukum para subyek hukum itu; persyaratan apa dan bagaimana prosedur yang harus ditempuh sehingga permintaan atas hak paten itu disebut sebagai suatu peristiwa hukum; dan bagaimana hubungan hukum yang terjadi antara pihak atau subyek hukum tersebut.

Selanjutnya pendekatan empiris dilakukan untuk mencari data lapangan atau data primer, yang akan digunakan untuk menjelaskan dan melengkapi data sekunder yang ada. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara : meminta penjelasan dari aparaturnya Kantor Paten yang berkompeten dalam pemeriksaan substantif permintaan paten tersebut; dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pemeriksaannya.

3.2. Spesifikasi Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu : penelitian eksploratoris, yang dilakukan apabila gejala yang akan diselidiki masih kurang atau bahkan tidak ada; penelitian eksplanatoris, yang dilakukan apabila penelitian bermaksud menguji hipotesa-hipotesa tertentu; dan penelitian deskriptif, yaitu apabila penelitian bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala lainnya.⁸⁴

Spesifikasi penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut di atas. Dikatakan deskriptif, karena tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena yang diselidiki, yaitu mengenai pemeriksaan substantif permohonan hak paten dan kendala-kendalanya ditinjau dari segi hukum⁸⁵ Sehubungan dengan sifat dan tujuan penelitian sebagaimana dijelaskan di atas, maka penelitian ini memiliki spesifikasi sebagai penelitian deskriptif analisis, yaitu akan berusaha mencari data yang seteliti mungkin tentang pemeriksaan substantif permintaan paten, untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap data tersebut sesuai permasalahan yang dirumuskan dan akhirnya dibuat suatu deskripsi yang

⁸⁴Prof. Soerjono Soekanto,SH. *Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta. UI Press. 1982. Hal. 9

⁸⁵ Moch. Natsir. *Metode Penelitian* .Jakarta.Ghalia Indonesia. Hal.63

faktual dan akurat terhadap hasil penelitian sehingga dapat menggambarkan hubungan antara fenomena yang diselidiki.

3.3. Metode Penentuan Sampel

Pendekatan yuridis empiris yang akan digunakan untuk mendapatkan data lapangan, populasinya disini adalah kegiatan pemeriksaan substantif permintaan paten.⁸⁶ Ronny Hanitijo Soemitro menjelaskan bahwa : “Populasi itu tidak selalu harus berwujud manusia saja, tetapi dapat berupa gejala, tingkah laku, pasal perundangan, kasus-kasus hukum, alat-alat pengajaran, cara-cara penyelenggaraan administrasi, dan lain-lain.” Populasi dalam penelitian ini adalah berupa cara-cara penyelenggaraan administrasi. Pendekatan yuridis empiris dengan data lapangan, sampel ditentukan dengan cara purposive sampling, dimana tidak semua populasi akan diteliti tetapi dipilih yang dianggap mewakili populasi secara keseluruhan. Adapun sampel yang diambil pada populasi tersebut adalah Kantor Ditjen HaKI Tangerang. Alasan menggunakan metode ini adalah karena penelitian hanya bersifat deskriptif dengan melakukan studi terhadap pemeriksaan substantif permintaan paten, sedangkan karakteristik dari populasi itu sifatnya homogen, karena semua pemeriksaan substantif permintaan paten itu dilakukan dengan menggunakan pedoman yang sama.

Respondennya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pemeriksaan substantif permintaan paten, yaitu :

⁸⁶ Ronny Hanitijo Soemitro. Op.cit.hal. 45

- Aparatur pada Kantor Paten
- Para pemohon Paten

Sebagai nara sumber adalah pihak-pihak dari Ditjen HaKI di Tangerang.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan maupun studi kepustakaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka metode pengumpulan data meliputi :

- a) Studi lapangan
- b) Studi kepustakaan

Di dalam studi lapangan, alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan terhadap sumber informasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan berdasarkan kepada pedoman wawancara, sehingga wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang difokuskan (*focused interview*).⁸⁷

Dalam wawancara ini, responden yang diwawancarai mempunyai pengalaman tertentu atau yang diwawancarai terjun langsung pada obyek tertentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Dari hasil wawancara ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam praktek

⁸⁷ Ronny hanitijo soemitro. Ibid. hal. 60-61

tentang pemeriksaan substantif permohonan hak paten dan kendala-kendalanya ditinjau dari segi hukum. Mula-mula kepada subyek penelitian diajukan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian beberapa butir pertanyaan tersebut diperdalam untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dengan demikian diperoleh jawaban yang lengkap dan mendalam. Hasil yang diperoleh dari wawancara ini merupakan data primer.

3.5. Metode Analisis Data

Setelah semua data yang berkaitan dengan penelitian ini dikumpulkan, kemudian dilakukan abstraksi dan rekonstruksi terhadap data tersebut. Selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga akan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penyelesaian permasalahan yang akan dibahas. Pengolahan terhadap data tersebut di atas dilakukan melalui editing dan menyusun data-data tersebut sesuai perumusan permasalahan penelitian..⁸⁸

Dalam menganalisis data penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif, terhadap data primer, yang dikomplementerkan dengan data yang diperoleh dari penelitian sekunder. Analisis kualitatif adalah melakukan analisis secara deskriptif dari ungkapan-ungkapan yang disampaikan para responden, artinya analisa tidak menggunakan perhitungan angka secara kuantitatif. Dari hasil analisis diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

⁸⁸ Ronny Hanitijo Soemitro.op.cit. hal.35

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Pelaksanaan pemeriksaan substantif paten atas suatu Invensi yang dimintakan hak Patennya dan faktor-faktor yang menjadi dasar pemeriksaannya oleh Kantor Paten

Diseluruh dunia terdapat 2 (dua) macam sistem yang masih berlaku di dalam pemeriksaan substantif Paten, yaitu sistem pemberian otomatis dan sistem pemeriksaan. Di beberapa negara yang menganut pemberian otomatis akhir-akhir ini mulai mengubah menjadi sistem pemeriksaan. Undang-undang Paten seluruh dunia sekarang umumnya menganut sistem pemeriksaan sebelum Surat Paten diberikan.⁸¹

Sistem Paten dengan pemeriksaan juga terbagi menjadi dua kelompok, yaitu sistem pemeriksaan otomatis dan pemeriksaan ditunda (deferred examination).⁸² Banyak negara itu kini mengubah sistem pemeriksaannya menjadi sistem pemeriksaan yang ditunda. Indonesia menganut sistem pemeriksaan yang ditunda ini. Dalam sistem ditunda pemeriksaannya, pemeriksaan dilakukan setelah masa pengumuman selesai. Pemeriksaan substantif dilakukan berdasarkan permohonan tertulis dan membayar biaya

⁸¹ Hasil wawancara dengan Dra. Erni Widhyastari, Subdit Paten Direktorat Jenderal HaKI. Tangerang, 12 Maret 2001

⁸² Dra. Erni Widhyastari. Pemeriksaan Substantif Paten. Makalah .1999

pemeriksaan substantif Paten. (Pasal 48 UUP). Pemeriksaan substantif diajukan paling lambat 36 bulan sejak tanggal diterimanya Permohonan Paten, tetapi setelah masa pengumuman. Masa pengumuman ini dilakukan setelah 18 bulan sejak Tanggal Penerimaan atau segera setelah 18 bulan sejak tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas. (Pasal 42 UUP). Bila masa 36 bulan itu lewat tanpa diajukan permohonan pemeriksaan substantif atau biaya tidak dibayar, maka permohonan Paten tersebut dianggap ditarik kembali.⁸³

Pemeriksaan substantif secara garis besar meliputi :

- Pemeriksaan formalitas kembali;
- Pemeriksaan apakah Klaim-Klaim yang diajukan merupakan suatu Invensi bukan temuan (discovery);
- Pemeriksaan tercakup atau tidak tercakup Klaim-Klaim yang diajukan sebagaimana dalam Pasal 7 UUP;
- Pemeriksaan /analisis terhadap dokumen pembanding yang terdekat; untuk kebaruan, inventif dan penerapan dalam industri;
- Pemeriksaan Klaim-Klaim amandemen terhadap terhadap lingkup deskripsi/Klaim Invensi yang diajukan;
- Pemeriksaan kejelasan deskripsi terutama Klaim; dalam hal kejelasan antara lain :
 - Kesatuan Invensi
 - Susunan klaim

⁸³ Ibid. hal. 1

- Konsistensi penggunaan istilah/kata yang dipergunakan
- Penggunaan nama dagang
- Pemakaian kata yang bersifat superlatif

Contohnya : penggunaan kata lubricant : pelumas atau pelincir (tergantung) cara-cara menggambarkan rumus bangun molekul yang tidak tepat, dan lain-lain.⁸⁴

Contoh-contoh Klaim yang termasuk dalam Pasal 7 UUP antara lain :

- Suatu metode untuk kemanjuran kekebalan dan perlindungan dari penyakit, yang terdiri dari memberikan sejumlah bahan yang efektif secara farmakologi yang terdiri dari komposisi yang mengandung *Artemisia argyi* folium dan *Rosa foxbrughii* dan *Brassica oleracea* var. *Capitata* L. pada hewan.
- Metode untuk kemanjuran kekebalan dan perlindungan dari penyakit infeksi sesuai dengan Klaim 1 dimana hewan adalah manusia.
- Metode untuk kemanjuran kekebalan dan perlindungan penyakit infeksi sesuai dengan Klaim 1, dimana bahannya adalah ekstrak mentah atau kering.
- Metode untuk mengatur fungsi saluran pencernaan yang terdiri dari pemberian sejumlah bahan efektif secara farmakologi dari komposisi *Rosa foxbrughii*, *Artemisia argyi* folium dan *Brassica oleracea*.
- Metode untuk meningkatkan absorpsi antibiotik yang terdiri dari pemberian sejumlah komposisi.

⁸⁴ Ibid. hal. 1

- Penggunaan komposisi yang mengandung *Artemisia argyi* folium dan *Rosa foxbrughii* dan *Brassica oleracea* var. *Capitata* L. pada hewan untuk kemanjuran kekebalan dan perlindungan dari penyakit pada mamalia.
- Penggunaan senyawa X untuk mengobati dan mencegah penyakit-penyakit radang pada manusia atau hewan.
- Metode untuk transplantasi ekivalen kornea in vivo yang terdiri dari :
Pengkulturan ekivalen kornea secara in vitro sesuai dengan metode Klaim ...dan Transplantasi ekivalen kornea secara in vivo.

Metode yang bukan termasuk dalam Pasal 7 UUP antara lain :

- Metode Diagnostik
- Penggunaan kosmetika
- Penggunaan X (produk baru dan inventif) untuk menstimulasi pertumbuhan rambut pada hewan berdarah panas
- Penggunaan sebagai suatu kosmetika produk X
- Penggunaan, selain dari metode pengobatan tubuh manusia atau hewan, dari turunan-turunan Klaim sebagai produk kosmetika, untuk meningkatkan aspek pertumbuhan rambut.
- Metode pengeliminasian parasit
Jika parasit berakibat pada tumbuhan dan manusia, Klaim penggunaan sebagai parasitisida diterima jika deskripsi/spesifikasi tidak menyebutkan produk dapat digunakan pada manusia.
- Metode pengobatan hewan untuk tujuan pertanian/peternakan

- Perlakuan dengan hormonal hewan-hewan ternak misalnya sapi dapat dipatenkan karena bertujuan untuk perlakuan dalam peningkatan fertilitas pada hewan-hewan betina atau meningkatkan bobot hewan potong. Karena hal ini dapat diterapkan pada peternakan/pertanian sebagai suatu industri.

Dengan catatan :

Adanya Klaim khusus (disclaimer) : “Metode bukan terapi...”

Jika klaim berkenaan dengan perlakuan pada mamalia harus ditambahkan kekhususan “selain dari manusia”.

- Metode kontrasepsi

Harus ada pernyataan pada Klaim untuk “kontrasepsi”.⁸⁵

Maksud dilaksanakannya pemeriksaan substantif di kebanyakan negara termasuk Indonesia ialah untuk memastikan bahwa permintaan itu memenuhi syarat-syarat tertentu mengenai kelayakan untuk diberi paten. Pada intinya, ini adalah untuk mencegah pemberian paten bila :⁸⁶

- Terdapat ketentuan khusus dalam perundang-undangan yang mengecualikan Invensi itu dari perlindungan Paten;
- Invensi itu tidak baru, tidak melibatkan langkah inventif dan / atau tidak dapat diterapkan dalam industri;
- Invensi itu tidak diungkapkan secara jelas dan lengkap dalam dokumen yang diajukan; atau

⁸⁵ Ibid. hal. 14-15

⁸⁶ Ir. Arry Ardanta Sigit, Msc. Op.cit. hal. 7

- Permintaan Paten yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan fisik yang ditetapkan.

Guna keperluan pemeriksaan substantif, Direktorat Jenderal HaKI dapat meminta bantuan ahli dan/atau menggunakan fasilitas yang diperlukan dari instansi Pemerintah terkait dan Pemeriksa Paten dari Kantor Paten negara lain. Karena mungkin sekali, bidang keahlian yang diperlukan bagi pelaksanaan pemeriksaan substantif suatu Invensi yang dimintakan Paten ternyata tidak atau kurang dikuasai oleh Pemeriksa Paten. Begitu pula fasilitas yang diperlukan untuk mengadakan pemeriksaan secara baik, dimiliki oleh instansi atau lembaga lain. Dalam hal demikian itu, Direktorat Jenderal melalui program kerja sama antara negara dapat meminta bantuan ahli dalam wujud penggunaan fasilitas dari instansi atau lembaga lain, misalnya European Patent Office (Kantor Paten Eropa), Japanese Patent Office (Kantor Paten Jepang), United States Patent and Trademark Office (Kantor Paten Amerika Serikat).

Seperti pada pemeriksaan formalitas, dalam pemeriksaan substantif ini, orang yang mengajukan permohonan Paten diberi kesempatan untuk menjawab keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemeriksa Paten. Apabila jawaban itu tidak memuaskan, maka Direktorat Paten akan menolak memberikan Paten. Direktorat Paten akan menyusun suatu manual kerja untuk Pemeriksa Paten. Ini merupakan pedoman kerja Pemeriksa Paten yang didalamnya mungkin termasuk etika yang harus dimiliki oleh seorang Pemeriksa Paten.

Demi kepentingan orang yang mengajukan Paten dan masyarakat, di dalam fase ini terdapat kesempatan/kemungkinan melakukan perubahan-

perubahan terhadap permintaan Paten. (Seperti pada pemeriksaan formalitas, dalam pemeriksaan substantif ini, orang yang mengajukan permintaan Paten diberi kesempatan untuk menjawab keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemeriksa Paten. Apabila jawaban atas keberatan itu tidak memuaskan, maka Direktorat Paten akan menolak memberikan Paten). Tetapi apabila setelah pemberitahuan tersebut oleh Pemohon tidak diberikan tanggapan dan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan, atau tidak melakukan perbaikan terhadap Permohonan yang telah diajukannya dalam waktu yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal HaKI, maka Permohonan tersebut dianggap ditarik kembali dan diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon.⁸⁷

Sehingga dalam melakukan pemeriksaan Paten ini, Pemeriksa Paten akan melakukan penelusuran dokumen terdahulu berdasarkan klasifikasi yang sama dengan bidang teknologi dari Invensi yang dimaksud. Seperti yang dapat dilihat pada Lampiran 4, pada saat dilakukan pemeriksaan “aspek keamanan” (yaitu apakah Invensi yang bersangkutan ada kaitannya dengan bidang pertahanan dan keamanan Negara atau apakah bertentangan dengan moral atau kesusilaan), maka sekaligus dokumen permintaan tersebut diklasifikasikan menurut Internasional Patent Classification (IPC).⁸⁸ Adapun tujuan utama dilakukannya klasifikasi adalah untuk mempermudah pencariannya kembali (retrieval) pada saat dilakukannya penelusuran dokumen (search). Tanpa bantuan sistem klasifikasi yang baik, dapat dikatakan bahwa penelusuran dokumen yang efektif tidaklah mungkin dilaksanakan. Dokumen yang dimiliki

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Dra. Elizar Darmanto. Subdit. Sertifikasi Dan Dokumen, Dit. Paten. Pada hari Senin, 12 Maret 2001. Pukul. 13.00 WIB

oleh Direktorat Paten akan dipakai untuk pembandingan utama, apakah terdapat dokumen sama yang mengungkapkan Invensi yang sama atau mirip dengan Invensi dalam Permohonan yang sedang diperiksa.

Dokumen Paten merupakan kumpulan dokumen Paten yang dimiliki oleh Direktorat Paten, baik Invensi luar negeri maupun dalam negeri. Tulisan atau artikel dalam majalah ilmiah teknik (jurnal) juga dapat dipakai.⁸⁹ Manfaat Dokumen Paten ini antara lain adalah :

- Sebagai suatu sumber informasi teknologi yang paling berharga, karena lebih dari 70 % informasi yang ada pada dokumen paten tidak diungkapkan di publikasi manapun, dan semua informasi tersebut secara langsung relevan untuk diterapkan pada industri.
- Merupakan sumber informasi teknologi terkini, walaupun mungkin dipublikasikan juga dipublikasi lain, tetapi biasanya dipublikasikan pertama kali di dokumen paten,
- Hampir semua informasi tertata karena diklasifikasikan, misalnya dengan IPC, sehingga memungkinkan penelusuran dilakukan, apapun bidang teknologi yang dikehendaki'.
- Informasi tersebut tersedia dengan "bebas". Informasi tersebut secara bebas dapat digunakan misalnya untuk riset, tetapi penemuannya tidak dapat "digunakan" di negara yang patennya berlaku, tetapi dapat di negara yang patennya tidak berlaku,

⁸⁸ Wawancara dengan Drs. Slamet Riyadi.

⁸⁹ Wawancara dengan Dra. Elizar Darmanto

- Penggunaan bahasa yang berbeda dapat diatasi dengan adanya “patent family”,
- Strukturnya seragam,
- Informasi data bibliografinya standar.

Koleksi total dari Direktorat Paten ini yang dipakai sebagai dasar pemeriksaan substantif. Pemeriksa Paten akan menggunakannya terutama pada dokumen yang bidang tekniknya sehubungan dengan permintaan yang sedang diperiksa. Tergantung kepada Pemeriksa Paten sendiri apakah dia akan menelusuri ke bidang lain yang analog dengan bidang teknik yang sedang diperiksa. Pemeriksa Paten akan mempertimbangkan apakah perlu melakukan hal seperti ini. Penelusuran ideal itu sempurna, tetapi ini belum tentu perlu dan belum tentu ekonomis melakukan kesempurnaan.

Faktor-faktor yang menjadi dasar pemeriksaan substantif Paten

Umumnya diakui bahwa Paten untuk suatu Invensi hanya dapat diberikan bila Invensi itu : baru, meliputi langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Bila Invensi itu yang diajukan untuk memperoleh Paten memenuhi ketiga syarat tersebut, maka Invensi itu dapat dikategorikan sebagai “layak diberi Paten “. Ketiga syarat tersebut dikenal sebagai syarat-syarat substantif untuk kelayakan Paten. Disebut “substantif“ karena menyangkut inti,/ pokok mengenai pemecahan teknis yang diklaim sebagai Invensi dalam Permintaan Paten. Persyaratan substantif lainnya yang harus dipenuhi oleh suatu permintaan paten ialah bahwa uraiannya harus memenuhi standar kejelasan dan cukup rinci,

klaim yang diajukan harus didukung oleh uraian dan sesuai dengan ketentuan mengenai kesatuan Invensi.⁹⁰

Ada dua persyaratan lain yang juga harus dipenuhi untuk memungkinkan pemberian paten bagi suatu Invensi, yaitu :

Materi pokok dari Invensi yang diklaim harus merupakan bagian dari suatu bidang teknologi yang perlindungan patennya dimungkinkan;

Materi pokok dari Invensi tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum atau moralitas.

Menurut peraturan yang berlaku dewasa ini, materi-materi pokok berikut tidak layak untuk mendapat paten :

- Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
- Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang ditetapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
- Teori yang metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau
 - i. semua makhluk hidup, kecuali jasad renik;
 - ii. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.

Agar suatu Invensi dapat dianggap layak untuk dipatenkan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka ada beberapa pertimbangan yang harus

⁹⁰ Wawancara dengan Ir. Arry Ardanta Sigit

diperhatikan.⁹¹ Pertimbangan pertama, agar suatu Invensi dapat dianggap layak untuk dipatenkan, adalah bahwa Invensi itu harus merupakan hal yang baru-syarat kebaruan. Kebaruan merupakan syarat mutlak dalam pemeriksaan substansi. Suatu Invensi dapat dikatakan baru jika Invensi tersebut tidak diantisipasi oleh "prior art". Penjelasan prior art secara sederhana ialah semua pengetahuan yang telah ada sebelum tanggal penerimaan suatu permintaan paten (filing date) atau tanggal prioritas permintaan paten yang bersangkutan, baik melalui pengungkapan tertulis ataupun lisan. Penetapan prior art biasanya didasarkan pada adanya perbedaan antara publikasi yang dicetak dan pengungkapan lainnya, seperti pengungkapan lisan dan pemakaian sebelumnya. Disamping itu, juga didasarkan pada tempat / lokasi dilakukannya publikasi atau pengungkapan dimaksud. Pengungkapan suatu Invensi dapat dikategorikan menjadi bagian-bagian dari prior art apabila penyampaiannya dilakukan melalui tiga cara, yaitu :

- Melalui penguraian Invensi dalam bentuk lisan yang diterbitkan atau dipublikasikan dalam bentuk nyata lainnya;
- Melalui penguraian Invensi dengan kata-kata lisan yang diucapkan seperti itu disebut pengungkapan lisan;
- Melalui pemakaian Invensi di depan umum, atau dengan menempatkan masyarakat dalam situasi sehingga setiap anggota masyarakat dapat

⁹¹ Ir. Arry Ardanta Sigit. Op.cit. hal : 7

memakainya, pengungkapan seperti itu merupakan “ pengungkapan melalui pemakaian”.⁹²

Suatu dokumen dapat menggugurkan kebaruan Invensi apapun yang diklaim jika dokumen itu memuat materi pokok dengan gamblang (secara eksplisit). Materi pokok yang dikemukakan dalam klaim suatu permintaan paten yang sedang diperiksa, dengan demikian dibandingkan unsur demi unsur dengan isi setiap publikasi. Tidak adanya kebaruan hanya dapat ditetapkan jika publikasi itu sendiri memuat semua hal yang dinyatakan dalam klaim itu, atau dengan perkataan lain, jika publikasi itu mengantisipasi materi pokok klaim itu. Gugurnya aspek kebaruan dapat juga terjadi walaupun pengungkapan materi pokok dalam publikasi dilakukan tidak secara gamblang (implisit) dalam arti bahwa dengan melaksanakan “petunjuk“ sebagaimana yang diungkapkan dalam publikasi itu, seorang dengan kemahiran biasa dalam bidang ini tanpa diragukan akan mencapai hasil yang mencakup hal-hal yang diklaim atas suatu Invensi. Secara umum, Kantor Paten hanya akan menyatakan gugurnya kebaruan dengan alasan ini, bila tidak ada keraguan mengenai dampak praktis dari “petunjuk“ dari pengungkapan-pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

Sehubungan dengan syarat substantif kedua bagi kelayakan mendapat paten, yaitu persyaratan langkah inventif (juga disebut “ ketidak-tampakan secara nyata“ – non-obvious), di banyak negara, pertanyaan apakah Invensi itu akan “tampak nyata bagi seseorang yang mempunyai kemahiran biasa di bidang itu“ atau tidak, merupakan hal yang paling sulit untuk diputuskan dalam pemeriksaan

⁹² Ir. Arry Ardanta Sigit. Op.cit. hal : 7

mengenai substansi. menurut ketentuan yang berlaku, suatu Invensi meliputi suatu langkah inventif jika Invensi itu tidak tampak nyata bagi seseorang yang mempunyai kemahiran yang lazim di bidang teknis.

Adanya persyaratan ini dalam perundang-undangan paten didasarkan pada alasan bahwa perlindungan seharusnya tidak diberikan bagi sesuatu yang sudah diketahui sebagai bagian dari prior art, atau bagi sesuatu yang oleh seseorang dengan ketrampilan biasa dapat menyimpulkan bahwa keberadaannya dapat diduga/tampak nyata muncul sebagai akibat dari prior art yang ada sebelumnya. Orang yang mempunyai ketrampilan biasa di bidang itu ialah orang dengan pendidikan teknis dan pengalaman praktis yang sesuai. Istilah “ketrampilan biasa” atau “keahlian yang lazim” dimaksudkan untuk mengecualikan (tidak melibatkan) ahli terbaik di bidang tertentu yang dapat ditemukan. Dengan pembatasan tersebut maka orang itu cukup mempunyai tingkat ketrampilan di bidang tertentu yang umum dicapai di negara yang bersangkutan.

Hendaknya dicatat bahwa aspek kebaruan dan langkah inventif merupakan kriteria yang terpisah. Kebaruan ada jika ada perbedaan antara Invensi dan prior art. Pertanyaan, “Apakah ada langkah inventif?” hanya timbul jika ada kebaruan. Persyaratan “ langkah inventif “menyiratkan bahwa tidaklah cukup seandainya suatu Invensi yang diklaim itu baru, atau berbeda dari apa yang telah ada dalam prior art. Perbedaan itu harus mencakup pula dua ciri khas. Pertama, harus merupakan hal yang bersifat inventif, yaitu hasil dari suatu pemikiran yang kreatif, dan harus berupa suatu pentahapan/langkah yang tampak

(dapat diamati). Dengan demikian, harus ada perbedaan yang tampak dengan jelas antara prior art dan Invensi yang diklaim. Itulah sebabnya, di beberapa yurisdiksi, hal tersebut dikategorikan sebagai suatu “peningkatan” atau “kemajuan” dari prior art. Kedua, peningkatan atau kemajuan itu harus merupakan sesuatu yang bermakna dan mutlak bagi Invensi itu.

Untuk mengkaji sifat perbedaan yang selanjutnya dapat dikategorikan merupakan langkah inventif, perlu dipertimbangkan prior art yang ada sebagai suatu kesatuan. Penilaian terhadap perbedaan yang mungkin ada itu seyogyanya dilakukan dengan mempertimbangkan tiga aspek-yang menandai semua jenis Invensi-sebagai berikut :

- Masalah apa yang akan dipecahkan;
- Bagaimana pemecahan terhadap masalah itu;
- Adanya hasil yang terjamin dengan diterapkannya pemecahan itu.

Jika masalah yang akan dipecahkan telah diketahui atau jelas, pemeriksaan akan dilakukan terhadap kebaruan/keaslian upaya pemecahan masalah yang diklaim. Selanjutnya, jika tidak juga ditemukan adanya langkah yang bersifat inventif dalam pemecahan itu, pertanyaannya menjadi apakah hasil yang dicapai itu merupakan sesuatu yang dapat diduga (tampak nyata) sebelumnya atau tidak, atau apakah hasil yang dicapai itu merupakan sesuatu yang mengejutkan, entah karena sifatnya atau karena jangkauannya. Dengan kata lain, pertanyaan-pertanyaan yang harus diajukan untuk menilai langkah inventif adalah sebagai berikut :

”Apakah seseorang dengan ketrampilan biasa di bidang ini :

- Mampu mengajukan / mendefinisikan permasalahannya,
- Memecahkannya dengan cara sebagaimana yang diklaim, dan
- Dapat meramalkan / memeperkirakan hasilnya ? ”

Jika jawaban terhadap masing-masing pertanyaan itu adalah “ ya “, maka Invensi yang bersangkutan dapat dianggap tidak mengandung langkah inventif. Di lain pihak, jika terdapat jawaban “ tidak “ pada salah satu pertanyaan tersebut, maka Invensi yang bersangkutan dapat dianggap mengandung langkah inventif.⁹³
(Lampiran 5)

Syarat terakhir dari ketiga syarat kelayakan dari ketiga syarat kelayakan untuk dapat diberi paten adalah dapat diterapkan dalam industri. Suatu Invensi agar layak diberi paten harus merupakan sesuatu yang dapat diterapkan untuk tujuan-tujuan praktis. Dengan kata lain, suatu Invensi tidak dapat teoritis semata-mata. Invensi itu harus dapat dilaksanakan dalam praktek. Jika Invensi itu dimaksudkan sebagai produk atau bagian dari produk, maka produk itu harus mampu dibuat. Jika Invensi dimaksudkan sebagai proses atau bagian dari proses, maka proses itu harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktek. Hanya sebagian kecil Invensi yang memenuhi persyaratan langkah inventif, dapat dikategorikan sebagai tidak memenuhi ketentuan kelayakan untuk diterapkan dalam industri. Salah satu contoh “ Invensi “ yang dapat dikategorikan tidak memenuhi persyaratan ini adalah alat atau proses yang dirancang untuk beroperasi dengan cara yang jelas bertentangan dengan hukum fisika yang sudah lama diakui, misalnya, mesin yang dapat bergerak sepanjang masa. Persyaratan

⁹³ Hasil Wawancara dengan Drs. Slamet Riyadi.

substantif terakhir untuk kelayakan pemberian paten yang pula dipertimbangkan adalah apakah Invensi itu telah diungkapkan secara memadai. Perlu diketahui, suatu permintaan paten harus memuat uraian tertulis mengenai Invensi yang mengungkapkan secara lengkap cara pemakaian Invensi, termasuk penjelasan mengenai cara melaksanakan Invensi yang dapat dimengerti oleh orang yang mempunyai ketrampilan di bidang itu.

Walaupun kerangka prior art diungkapkan secara umum dalam uraian, namun unsur kebaruan yang terkait, inti Invensi yang bersangkutan, harus diuraikan secara rinci. Hal tersebut mencakup pula penjelasan tentang proporsi dan teknik yang terkait, sehingga memungkinkan orang-orang yang mempunyai ketrampilan di bidang itu untuk membuat dan memakai Invensi itu. Petunjuk operasional atau contoh-contoh Invensi perlu dikemukakan dalam uraian itu. Contoh-contoh dan bagian-bagian dalam penguraian tersebut harus secara jelas mencakup lingkup Invensi yang diklaim. Persyaratan bahwa uraian yang diungkapkan harus sedemikian rupa sehingga orang yang mempunyai ketrampilan di bidang itu dapat memahami Invensi tersebut, memungkinkan adanya penyajian uraian yang sederhana (tidak rumit) karena dapat dianggap bahwa pembacanya seseorang yang telah mempunyai latar belakang pengetahuan yang cukup memadai sehingga tidak diperlukan adanya uraian dasar Invensi yang terlalu bertele-tele. Jika dan ketika proses pemeriksaan substantif mencapai kesimpulan yang menguntungkan bagi si pemohon, Kantor Paten akan memberi paten terhadap permintaan yang terkait. Hal ini tentunya akan melibatkan tindakan lebih lanjut bagi Kantor Paten.

Sebagaimana telah diuraikan pada sub bab terdahulu, bahwa maksud dilaksanakannya pemeriksaan substantif Paten ialah untuk memastikan bahwa permintaan itu memenuhi syarat-syarat tertentu mengenai kelayakan untuk diberi Paten. Apabila suatu Permintaan Paten itu diterima oleh Kantor Paten sebagai layak untuk diberi Paten, maka Direktorat Paten akan menyusun suatu manual kerja untuk Pemeriksa Paten. Ini merupakan pedoman kerja Pemeriksa Paten yang didalamnya mungkin termasuk etika yang harus dimiliki oleh seorang Pemeriksa Paten.

Setelah melakukan pemeriksaan substantif, maka Direktorat Paten berkewajiban memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak memberikan Paten, selambat-lambatnya 36 bulan setelah tanggal diterimanya surat permohonan pemeriksaan substantif. Paten yang dikabulkan, Kantor Paten akan memberikan Surat Paten dan akan diumumkan melalui Berita Resmi Paten. (Lihat pada Lampiran 6). Bila tahap ini dicapai masih terdapat kemungkinan bantahan atau sanggahan oleh pihak ketiga. Tetapi bantahan atau sanggahan tersebut harus diajukan melalui proses pengadilan. Surat Paten yang diberikan kepada pemilik Paten akan berlaku selama 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan Permohonan Paten. Sejak tanggal diberikan Surat Paten sampai tahun terakhir, pemilik Paten harus membayar biaya tahunan yang akan ditetapkan oleh Menteri. Apabila kelalaian pembayaran 3 (tiga) tahun berturut-turut, maka masa berlaku Paten habis atau kadaluarsa. Mengenai Keputusan Penolakan oleh Pemeriksa Paten tidak dapat digugat langsung, tetapi melalui suatu permintaan banding (appeal) kepada Komisi Banding Paten dan disertai

dengan alasan-alasannya. Permohonan banding ini diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat pemberitahuan penolakan diterima oleh Pemohon. Keputusan Komisi Banding untuk menolak atau menerima permohonan banding merupakan keputusan final.⁹⁴

4.1.2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan Pemeriksaan Substantif Paten

Sejak Indonesia bergabung dalam World Trade Organization (WTO) melalui ratifikasi atas Convention Establishing the World Trade Organization (Konvensi WTO) yang mencakup pula persetujuan TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods) tahun 1994 (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994), melekat pula kewajiban untuk melaksanakan norma-norma di bidang HaKI tersebut mulai pada tanggal 1 Januari Tahun 2000. Guna mengantisipasi hal itu, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis, diantaranya adalah 4 (empat) langkah berikut :

- 1). Menyiapkan dan menyelesaikan penyusunan perangkat hukum di bidang HaKI sesuai dengan TRIP's, baik penyempurnaan Undang-undang yang ada, maupun pembentukan Undang-undang baru berikut peraturan pelaksanaannya.
- 2). Menyempurnakan sistem administrasi pengelolaan pendaftaran HaKI dalam segala aspeknya, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun kelembagaan.

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Drs. Slamet Riyadi.

- 3). Meningkatkan penegakan hukum (Law Enforcement) terhadap pelanggaran HaKI.
- 4) Meningkatkan kesadaran HaKI masyarakat.⁹⁵

Bahwa dalam menentukan syarat-syarat pokok pemeriksaan substantif, Kantor Paten harus memeriksa Dokumen Permintaan Paten yang bersangkutan, berkenaan dengan syarat kelayakan untuk diberi Paten, dalam hal ini adalah syarat kebaruan, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Kegiatan ini disamping rumit, juga memerlukan waktu yang lama. Sebagai contoh, dalam melakukan pemeriksaan Paten, Pemeriksa Paten harus melakukan penelusuran dokumen terdahulu berdasarkan klasifikasi yang sama dengan bidang teknologi dari Invensi yang dimaksud.

Penelusuran dokumen tersebut dilaksanakan melalui :

a) Sumber informasi

Sumber informasi atau dokumen paten yang tersedia di kantor Paten adalah :

- Dokumen Paten Indonesia (IPO),
- Dokumen Paten Eropa (EPO),
- Dokumen Paten Amerika Serikat (USPTO),
- Dokumen Paten Australia (APO),
- Dokumen Paten Jepang (JPO),
- Dokumen Paten Internasional (PCT/WIPO).

Adapula sumber informasi atau dokumen paten yang tersedia di internet.

⁹⁵ Soekotjo Hardiwinoto, Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Era Pasar Bebas. UNDIP.2000.

b) Cara melakukan penelusuran :

- Mempersiapkan sarana media penelusuran
- Mempersiapkan materi/bahan-bahan yang akan ditelusuri
- Atau melakukan penelusuran dengan menggunakan kata kunci (key-word), yaitu penelusuran dengan memasukkan kata-kata yang diyakini paling relevan dengan inti penemuan. Kata kunci tersebut dapat dimasukkan dengan beberapa sinonim dari berbagai bahasa sesuai dengan penggunaan bahasa yang digunakan dalam melakukan penelusuran tersebut.
Misalnya wadah dengan dengan sinonim kontainer, atau dapat pula dikombinasikan dengan bentuk dan fungsinya (contoh : botol, kaleng, kotak dan lain sebagainya dengan fungsi untuk wadah air minum, atau zat cair lainnya).
- Penelusuran dengan menggunakan klasifikasi internasional (IPC), yang hasilnya lebih akurat.⁹⁶

Dokumen yang dimiliki oleh Direktorat Paten akan dipakai untuk pembandingan utama, apakah terdapat dokumen yang sama yang mengungkapkan Invensi yang sama atau mirip dengan Invensi dalam permintaan yang sedang diperiksa.⁹⁷ Dokumen Paten merupakan kumpulan Dokumen Paten yang dimiliki oleh Direktorat Paten, baik Invensi luar negeri maupun dalam negeri. Tulisan atau artikel dalam majalah ilmiah teknik (jurnal) juga dapat dipakai. Apabila telah diyakini bahwa Invensi baru telah dihasilkan, maka segeralah

⁹⁶ Ir. Syafruddin. *Penelusuran Paten*. Makalah disampaikan pada Penlok Pengelola HaKI. Semarang. 2000

⁹⁷ Ir. Ronald Hutahean. *Op.cit*.hal : 10

disusun Dokumen Paten untuk diajukan permintaan perlindungan atas Invensi ke Kantor Paten. Sebagai contoh dalam kasus, dapat ditunjukkan dalam Lampiran...

Dari Pihak Inventor/Pemohon Paten

Masuknya Indonesia dalam World Intellectual Property Organization (WIPO), GATT, dan diterimanya TRIP's mengharuskan para pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya berpedoman pada HaKI khususnya disini adalah Paten, sehingga produk-produk Indonesia dalam pasar global dapat terlindung secara hukum dan terhindar dari pemalsuan atau pelanggaran. Hal ini tidak lepas dari pengaruh dari kemampuan Inventor juga sebagai pencipta teknologi baru yang siap bersaing dalam kancah bisnis dan "persaingan" di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena Paten merupakan perlindungan Invensi yang terkait dengan teknologi yang secara ekonomis dapat diterapkan pada industri.

Tetapi dalam kenyataannya, perolehan dan pendaftaran Paten di Indonesia sampai saat ini masih sangat sedikit, berkisar 3 %, merupakan kendala dalam menghadapi globalisasi.⁹⁸ Penelusuran merupakan suatu aspek yang sangat penting untuk memperoleh HaKI sehingga di belakang hari terhindar dari komplain pihak lain. Penelusuran pada umumnya dilakukan untuk keperluan-keperluan sebagai berikut :

- untuk mengetahui apa saja yang telah ada pada suatu bidang teknologi.

⁹⁸ Dr. Ir. Purwanto, DEA. Aspek Penelusuran HaKI Dalam Pengembangan Produk Industri. Makalah.UNDIP.

- Untuk mengetahui apakah seseorang/perusahaan akan melanggar pihak lain bila memproduksi sesuatu
- Untuk mengetahui apakah Invensi itu baru dan mengandung langkah inventif, dilakukan oleh kantor paten.
- Untuk mengetahui apakah paten telah dilaksanakan oleh pihak lain.

Namun penelusuran pun menjadi hal yang sangat penting, sebagai contoh :

Bahwa Indonesia merupakan negara penghasil rotan, mempunyai lahan gambut yang cukup luas, mempunyai teknologi fermentasi dalam memproduksi tempe, dan lain-lain. Berapa banyakkah paten dan desain industri yang dimiliki oleh residen Indonesia di bidang tersebut ? Tabel 1 di bawah ini memperlihatkan data mengenai posisi paten yang terkait dengan masalah tersebut.

Tabel 1

PEROLEHAN PATEN

Temuan	RI	US	EP	Jepang	WO
Rotan	7	193	1	14	3
Batik	0	12	1	0	0
Tempe	2	15	0	5	0
Gambut	1	923	46	139	19

Sumber : Dr. Ir. Purwanto, DEA (Makalah)

“Aspek Penelusuran HaKI Dalam Pengembangan Produk Industri”

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa perolehan paten dan desain industri di bidang rotan yang berjumlah 218 buah, hanya 7 buah yang merupakan paten Republik Indonesia (sekitar 3 %). Kesimpulan sementara yang dapat ditarik dari kasus tersebut, bahwa pengusaha Indonesia harus hati-hati jika memproduksi

barang rotan untuk keperluan ekspor ke Amerika. Bisa jadi bahwa barang yang diproduksi akan terkena klaim dan pengusaha diwajibkan membayar royalti yang cukup besar bila sebelumnya tidak dilakukan penelusuran dengan baik untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan dan dilakukan ekspor tidak melanggar HaKI. Tabel di atas menunjukkan pula bahwa peneliti dan pengembangan produk maupun teknologi asli Indonesia tidak atau belum mendapat perhatian dari para peneliti dan terlena sehingga teknologi yang kita punyai dikembangkan oleh pihak lain.⁹⁹

Demikian pula Dokumen yang dimiliki oleh Direktorat Paten akan dipakai untuk pembandingan utama, apakah terdapat dokumen yang sama yang mengungkapkan Invensi yang sama atau mirip dengan Invensi dalam permintaan yang sedang diperiksa.¹⁰⁰ Dokumen Paten merupakan kumpulan Dokumen Paten yang dimiliki oleh Direktorat Paten, baik Invensi luar negeri maupun dalam negeri. Tulisan atau artikel dalam majalah ilmiah teknik (jurnal) juga dapat dipakai. Apabila telah diyakini bahwa Invensi baru telah dihasilkan, maka segeralah disusun Dokumen Paten untuk diajukan permintaan perlindungan atas Invensi ke Kantor Paten.

⁹⁹ Dr.Ir. Purwanto. **Aspek Penelusuran HaKI Dalam Pengembangan Produk Industri**. Makalah. UNDIP.

¹⁰⁰ Ir. Ronald Hutahean. *Op.cit*. hal : 10

4.1.3 Status dan kekuatan hukum dalam perlindungan atas kerahasiaan suatu Invensi yang dimintakan hak Paten pada Kantor Paten

Merunut pada Pasal 7 TRIP's, bahwa perlindungan dan penegakan HaKI seharusnya memberikan sumbangan terhadap promosi inovasi di bidang teknologi dan untuk mengalihkan dan menyebarkan teknologi, kepada keuntungan yang saling bermanfaat bagi para produser dan pengguna ilmu di bidang teknologi dan di dalam sebuah cara yang kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi, dan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban. Sementara jenis-jenis HaKI yang berbeda, misalnya Paten dan Hak Cipta berkembang secara terpisah, jenis-jenis HaKI tersebut semuanya menetapkan untuk menetapkan suatu tujuan yang sama dari sebuah keseimbangan kepentingan yang meningkatkan kesejahteraan secara umum.¹⁰¹

Dari hasil penelitian jika jelas bahwa suatu Invensi memenuhi syarat sebagai hal yang dapat dipatenkan, satu persyaratan dasar yang harus dipenuhi untuk dapat dipatenkan adalah bahwa Invensi tersebut haruslah baru, yaitu suatu Invensi tidak boleh pernah dipublikasikan, diumumkan, atau digunakan oleh umum. Kebaruan menjadi sirna jika ada artikel yang diterbitkan mengenai Invensi tersebut sebelum tanggal Pengajuan/prioritas, atau jika ada pengumuman kepada masyarakat atau bahkan kepada satu orang tanpa perjanjian kerahasiaan dan/atau penggunaan Invensi tersebut, atau adanya permohonan paten untuk hal yang sama yang diajukan sebelumnya. Dengan melakukan hal tersebut diatas, temuan Anda tidak lagi baru. Adalah tidak penting bahwa Anda

mungkin tidak pernah mengetahui adanya artikel tersebut atau adanya paten yang terdaftar. Namun harus diingat bahwa penggunaan Invensi Anda oleh Anda atau orang lain yang Anda setuju untuk tujuan percobaan atau pengembangan tidak merusak unsur kebaruan Invensi.

Pendekatan yang berbeda dipakai oleh masing-masing negara untuk menguji kebaruan. Secara luas, pendekatan-pendekatan tersebut bersendikan pada pertanyaan apakah publikasi atau penggunaan Invensi tersebut di luar negeri dapat merusak unsur kebaruan. "Relatif baru" hanya mempertimbangkan keadaan di negara tersebut, misalnya jika negara Anda menerapkan prinsip "relatif baru", pernahnya Invensi tersebut ditunjukkan kepada umum menunjukkan Invensi tersebut kepada umum di negara asing tidak dapat mengalahkan unsur kebaruan dari Invensi Anda. "Harus baru" menimbang apa yang terjadi di seluruh dunia. Dalam sistem "harus baru", pernahnya Invensi itu dipublikasikan atau ditunjukkan kepada umum di negara asing dapat meniadakan unsur kebaruan atas Invensi Anda.¹⁰²

Terdapat beberapa sistem yang merupakan campuran : misalnya , Australia menerapkan kebaruan relatif sehubungan dengan penggunaan Invensi oleh masyarakat, dan kebaruan mutlak sehubungan dengan publikasi dokumentasi. Petunjuk pemeriksaan internasional dikeluarkan dengan mensyaratkan bahwa "segala sesuatu yang dibuat tersedia bagi masyarakat dimana pun di dunia ini secara tertulis (termasuk gambar dan ilustrasi lainnya) dianggap sudah pernah ada dengan syarat tersedianya Invensi tersebut bagi

¹⁰¹ Op.cit. hal. 14

¹⁰² Asian Law Group. Op.cit. hal. 93

masyarakat terjadi sebelum tanggal dimaksud, dengan kata lain, standar kebaruan mutlak sehubungan dengan publikasi. Kebaruan biasanya diperiksa oleh kantor paten, namun pemeriksaan yang mereka lakukan tidak memberikan jaminan mutlak atas kebaruan dari Invensi Anda.

Sebagaimana dalam hasil penelitian di atas, Invensi yang akan dimintakan Paten tersebut, tidak terjamin kerahasiaannya, baik oleh Inventor sendiri ataupun karena orang lain yang tidak bertanggung-jawab. Pihak yang terakhir disebut antara lain dari kalangan peneliti asing ataupun dari orang-orang Kantor Paten itu sendiri. Sungguh merupakan suatu perbuatan yang sangat kita sesalkan. Berkenaan dengan status dan perlindungan hukum atas kerahasiaan Invensi yang dimintakan Patennya pada Kantor Paten, kesemuanya berawal dari sebelum diajukannya Surat Permintaan untuk mendapatkan Paten. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten, bahwa :

Permintaan Paten terdiri dari :

- a) Surat permintaan untuk mendapatkan Paten;
- b) Deskripsi tentang Invensi;
- c) Satu atau lebih klaim yang terkandung dalam Invensi;
- d) Satu atau lebih gambar yang disebut dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas;
- e) Abstraksi tentang Invensi.

Surat Permohonan untuk mendapatkan Paten pada dasarnya merupakan pokok dari keseluruhan rangkaian permintaan Paten. Dalam Surat Permintaan

itulah maksud dan tujuan untuk meminta Paten bagi sesuatu Invensi harus jelas diuraikan. Mengenai apa yang dimuat dalam surat permintaan untuk mendapatkan Paten ini, tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah tersebut di atas, yaitu :

Surat Permintaan untuk mendapatkan Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditandatangani oleh orang yang mengajukan permintaan Paten (Pemohon) dan diajukan dengan menggunakan bentuk yang contohnya ditentukan oleh Menteri serta memuat :

- a) Tanggal, bulan dan tahun surat permohonan;
- b) Nama lengkap dan alamat jelas Pemohon;
- c) Nama lengkap dan kewarganegaraan Inventor;
- d) Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permintaan paten diajukan melalui Konsultan Paten;
- e) Judul Invensi;
- f) Jenis Paten yang diminta.¹⁰³

Orang yang mengajukan permintaan Paten, pada dasarnya adalah Inventor atau orang yang berhak atas Invensi. Dalam hal permintaan Paten diajukan melalui Konsultan Paten selaku Kuasa, maka Konsultan Paten dianggap sebagai orang yang mengajukan permintaan Paten. Alamat Konsultan Paten tersebut digunakan sebagai alamat Inventor atau orang yang berhak atas Invensi selaku pemberi kuasa dalam segala keperluan yang berkaitan dengan permintaan Paten

¹⁰³ Yang dimaksud dengan jenis paten adalah paten biasa atau paten sederhana

yang diajukannya. Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan, bahwa :

“Kantor Paten memberikan tanda penerimaan Dokumen Permintaan Paten yang berisikan nomor, tanggal dan waktu penerimaan serta mencatatnya dalam buku khusus yang disediakan untuk itu”.

Tanda penerimaan ini penting, karena beberapa alasan, yaitu :

- 1) Menjadi bukti bagi yang bersangkutan;
- 2) Memuat nomor, tanggal dan waktu penerimaan secara persis. Hal ini perlu diperhatikan karena permintaan Paten yang diajukan lebih dahulu itulah yang diterima. Oleh karena itu, waktu penerimaan tersebut juga menunjukkan jam, menit, dan bahkan detik.

Dengan demikian, mengenai bentuk perlindungan terhadap Invensi yang dimintakan Patennya pada Kantor Paten adalah dari saat Invensi itu akan dimintakan paten. Hal tersebut sangat bergantung pada bagaimana Inventor yang bersangkutan dan aparaturnya Kantor Paten dapat menjaga kerahasiaan dari Invensi tersebut dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk “menjual” Invensi itu. Juga secara yuridis, proses permohonan Paten memang jelas dan pasti, namun secara realitas tidak mempunyai kepastian waktu dan birokratis. Walaupun terhadap pelanggaran tersebut di dalam UUP telah dicantumkan sanksi hukumnya. (Pasal 40 UUP). Hal tersebut berlaku bagi Invensi yang dimintakan patennya pada Kantor Paten namun belum sampai proses pengumuman Paten.

Sedangkan bagi suatu invensi yang telah sampai pada proses pengumuman patennya, maka memperoleh perlindungan dengan rahasia dagang (trade secret). Sebagai contoh, katakanlah anda telah mengembangkan sebuah metoda baru tentang pembekuan dan pencarian pisang, supaya pisang tersebut dapat dinikmati kesegarannya tanpa kehilangan warna dan kehilangan tekstur. Hal ini merupakan sebuah penerapan yang jelas dari teknologi yang telah ada (misalnya buah yang lain, mangga) dengan beberapa penyesuaian kecil yang tidak dapat dipatenkan. Atau anda mungkin memutuskan harga pematenan adalah terlalu tinggi. Tetapi jika anda menerbitkan sebuah artikel tentang metode anda, atau mendemonstrasikan metode anda kepada sekelompok petani pisang atau penanam modal potensial, selanjutnya anda tidak dapat menghentikan orang lain mengambil metode tersebut dan menggunakan bagi kepentingan mereka sendiri, tanpa kompensasi atau pembayaran kepada anda. Tetapi jika anda menceritakan kepada teman usaha anda atau penanam modal potensial tentang metode baru anda, atau mempertunjukkan kepada mereka, dan petunjuk ini dilaksanakan secara rahasia, jadi mereka telah tahu bahwa mereka telah memiliki sebuah kewajiban untuk menyimpan kerahasiaan informasi tersebut, selanjutnya metode tersebut dapat dilindungi oleh hukum rahasia dagang. Anda bahkan dapat mengkomersialkan metode anda dan menggunakannya selama beberapa tahun untuk memproses dan mendistribusikan pisang-pisang tersebut. Ada beberapa kekurangan berkaitan dengan hal ini. Bentuk perlindungan ini tergantung pada usaha untuk melindungi rahasia metode ini. Ini juga hanya meluas kepada siapa Invensi tersebut telah anda ungkapkan mengenai metode rahasia tersebut.

Jika orang lain menemukan bagaimana menggunakan metode anda (misalnya dengan analisis atau “rekayasa ulang”), dan mereka mengembangkan ide anda secara mandiri, selanjutnya mereka dapat menggunakan metode tersebut secara penuh dalam konteks komersial tanpa berhutang apapun kepada anda. Apalagi, jika metode anda masih bersifat rahasia selanjutnya orang lain yang secara mandiri mengembangkan ide anda kemungkinan orang tersebut mendapatkan paten.¹⁰⁴

Selanjutnya bagaimanakah dalam kenyataannya, apakah suatu kerahasiaan dan perlindungan terhadap suatu invensi yang dimintakan /telah dimintakan patennya pada Kantor Paten tersebut benar-benar dapat dijamin ? Jawabannya tentu saja adalah “tidak”. Hal tersebut (seperti telah diuraikan di atas) dapat saja terjadi karena ulah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang secara sengaja mengambil keuntungan dari perbuatannya itu, sehingga merugikan bagi Inventor sebenarnya. Pihak-pihak tersebut bisa dari kalangan Kantor HaKI sendiri maupun dari kalangan peneliti dari luar negeri. Akan tetapi, bagi kalangan Kantor Paten ada sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran tersebut. Namun yang sulit adalah jika pelakunya adalah dari kalangan luar, yang sebenarnya hal itu terjadi karena ketidaktahuan Inventor yang bersangkutan pada masalah Paten ini. Sebagai contoh seperti yang telah dikemukakan di atas, gugurnya suatu syarat kebaruan akibat sebelum dimintakan perlindungan atas Invensinya tersebut, oleh si Inventor, Invensinya itu telah diumumkan melalui

¹⁰⁴ Asian Law Group. Op.cit. hal. 29

peragaan/percobaan pada khalayak ramai. Sehingga dengan demikian, Invensinya itu pun tidak dapat dimintakan paten.

4.1.4. Upaya-upaya Yang Dilakukan Kantor Paten

Adalah penting bagi prinsip keadilan dari suatu sistem Paten bahwa tidak seorang pun dapat diberikan hak paten yang lebih dari nilai efektif dari pengungkapan yang telah mereka lakukan kepada masyarakat melalui bagian penjabaran dalam dokumen paten mereka. Jika permohonan paten jauh lebih banyak dari bahan yang diungkapkan dalam dokumen paten, hak paten yang diberikan dapat melampaui hak dari pemegang paten, mengingat bahwa paten pada dasarnya adalah suatu perjanjian antara seorang penemu dan negara berdasarkan hak khusus terbatas untuk mengungkapkan suatu Invensi. Karenanya, untuk memiliki hak paten yang sah, disyaratkan adanya keseimbangan antara apa yang diakui (yang menentukan hak yang akan diperoleh) dan penjabaran dari Invensi tersebut (yang memberitahukan masyarakat bagaimana mempraktekkan Invensi tersebut). Menggambarkan kesamaan pelaksanaan peraturan paten di banyak negara, sistem PCT menyatakan bahwa permohonan paten harus:

- i. “menjabarkan hal yang untuk mana hak paten dimohonkan”
- ii. “jelas dan tepat”
- iii. “sepenuhnya didukung oleh penjabarannya.”¹⁰⁵

¹⁰⁵ Asian Law Group. Ibid. hal. 112

Petunjuk PCT mengatur bahwa : sebagian besar permohonan paten merupakan generalisasi atas satu atau lebih contoh-contoh tertentu. Sejauh mana generalisasi ini dibolehkan tergantung pada penilaian pemeriksa paten atas masing-masing kasus dengan memperhatikan hal yang sudah ada. Karenanya, suatu Invensi yang membukakan jalan bagi suatu bidang yang seluruhnya baru mungkin berhak atas generalisasi yang lebih luas dalam permohonannya dibanding dengan suatu Invensi yang berhubungan dengan kemajuan dalam teknologi yang telah dikenal. Suatu permohonan yang layak adalah suatu permohonan yang tidak sedemikian luasnya sehingga permohonan tersebut melampaui Invensinya sendiri, dan juga tidak sedemikian sempitnya sehingga merampas hak pemohon untuk mendapatkan imbalan yang adil atas pengungkapan dari Invensinya tersebut. Terlebih agar suatu Invensi itu tidak “dicuri” oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sebagaimana telah diuraikan di atas.

Berkaitan erat dengan hal tersebut di atas, keahlian pemeriksa paten dibidangnya pun harus benar-hemar profesional. Melihat kenyataan yang demikian, maka upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Paten dalam mengantisipasi dan mengatasi dalam rangka menjamin kerahasiaan suatu Invensi yang dimintakan Patennya antara lain , yaitu :

- 1) Dengan jalan memberikan pengarahan berkaitan dengan moralitas kepada seluruh aparatur Kantor Paten oleh pihak-pihak yang berkompeten dalam birokrasinya dan oleh dirinya sendiri;

- 2) Seperti yang telah disebutkan pada sub Bab sebelumnya, yaitu dengan diberikannya tanda penerimaan permintaan Paten, yang berlaku sebagai bukti bahwa dialah sebagai Inventor pertama;
- 3) Memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada kalangan Inventor dan lembaga-lembaga penelitian khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, berkaitan dengan masalah pentingnya menjaga kerahasiaan Invensinya, sehingga untuk melakukan presentasi ilmiah terbuka diperlukan pertimbangan yang matang terutama apabila menyangkut kerja sama penelitian asing.
- 4) Meningkatkan profesionalisme pemeriksa paten, dengan jalan mengadakan pelatihan-pelatihan di bidangnya masing-masing, melakukan studi keahlian di luar negeri dan melakukan studi banding ke luar negeri mengenai bidang-bidang teknologi.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pelaksanaan pemeriksaan substantif atas suatu Invensi yang dimintakan Hak Paten

Konvensi Paris mengatur beberapa ketentuan umum (common rules) yang harus diikuti oleh negara anggota. Yang terpenting dari rules tersebut adalah sebagai berikut :

- Paten yang diberikan oleh negara-negara anggota yang berbeda, untuk Invensi yang sama adalah tidak tergantung satu sama lain (independent of each other) : pemberian suatu paten di suatu negara anggota tidak mewajibkan negara anggota lainnya untuk memberikan paten. Paten tidak dapat ditolak, dibatalkan atau di "terminate" di negara anggota manapun atas dasar bahwa paten tersebut telah ditolak, dibatalkan atau diterminate di negara anggota lain manapun.
- Si Inventor mempunyai hak untuk dicantumkan namanya di dalam paten.
- Pemberian suatu paten tidak dapat ditolak dan dinyatakan tidak berlaku atas dasar bahwa penjualan dari produk yang telah diberi paten, atau produk yang diperoleh melalui proses yang diberi paten, dapat diatur larangan-larangan dan pembatasan-pembatasannya (restrictions or limitations) dengan Hukum Nasional.
- Setiap negara anggota dapat mengambil langkah-langkah legislative yang menyatakan tentang lisensi wajib untuk menghambat penyalahgunaan yang mungkin disebabkan oleh hak eksklusif/khusus dalam paten, seperti

tidak melaksanakan paten tersebut, tetapi hanya pembatasan-pembatasan tertentu. Jadi suatu lisensi wajib (yaitu lisensi yang tidak diberikan oleh si pemegang paten tetapi oleh Pemerintah dari negara yang bersangkutan), hanya dapat diberikan sesuai dengan permintaan yang masuk setelah 3 atau 4 tahun tidak dilaksanakannya paten tersebut atau melaksanakan Invensi yang telah diberi paten tersebut secukupnya di dalam negeri. Invensi dapat tidak dilaksanakan jika si pemegang paten memberikan alasan-alasan yang dapat diterima mengapa dia tidak melaksanakan Invensi tersebut. Lagi pula pensitaan (forfeiture) tidak dapat ditentukan dalam peraturan, kecuali dalam kasus dimana pemberian lisensi tidak akan cukup untuk mencegah penyalahgunaan dari paten tersebut. Dalam hal yang terakhir ini, "forfeiture" dapat diatur, tetapi hanya sesudah habisnya jangka waktu 2 tahun terhitung dari pemberian dari lisensi wajib yang pertama.¹⁰⁶

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pemeriksaan substantif atas suatu Invensi yang dimintakan Hak Paten pada Kantor Paten dilakukan dengan tujuan untuk menentukan apakah suatu Invensi yang dimintakan Paten dapat diberikan Paten atau tidak dapat diberikan Paten. Permintaan pemeriksaan substantif Paten diajukan dengan disertai pembayaran biaya yang besarnya adalah ditetapkan oleh Menteri. Dalam hal demikian, permintaan pemeriksaan substantif cukup diajukan dan

¹⁰⁶ Ita Gambiro, SH,LLM. Enforcement Konvensi Internasional Di Bidang HaKI. Makalah

ditandatangani oleh yang mengajukan permintaan Paten, sehingga tidak perlu lagi dilengkapi dengan :

- Pernyataan tertulis yang berisikan persetujuan Inventor lainnya terhadap pengajuan permintaan Paten tersebut; atau
- Surat kuasa dari Inventor atau para Inventor yang bersangkutan; atau
- Bukti tertulis dari orang yang berhak atas Invensi yang juga berhak untuk dan atas nama orang lain yang juga berhak atas Invensi, bahwa mereka secara bersama-sama berhak atas Invensi dan pernyataan tertulis yang berisikan persetujuan terhadap pengajuan permintaan Paten dari orang lainnya yang juga berhak; atau
- Surat kuasa dari orang atau orang-orang yang berhak atas Invensi dan bukti tertulis bahwa mereka secara bersama-sama berhak atas Invensi tersebut. (PP Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten).

Dari hasil penelitian diketahui pula bahwa paten hanya diberikan Negara apabila diajukan permintaan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 20 UUP memberikan pedoman yang jelas mengenai hal ini. Selain itu, pemberian paten hanya berlangsung bilamana dipenuhinya syarat-syarat yang diatur dalam UUP. Peranan negara dalam hal ini untuk sebagian besar memang merupakan kelanjutan tradisi yang berakar dalam sejarah sejak abad ke-14 di Inggris, yaitu ketika Raja/Ratu memberikan hak-hak istimewa kepada perorangan yang melakukan usaha industri dengan menggunakan teknologi yang diimpornya. Ini menunjukkan bahwa pada masa itu teknologi telah begitu disadari pentingnya bagi kemajuan ekonomi. Karenanya

penggunaan teknologi yang begitu diperlukan dan diimpor bagi penyelenggaraan usaha industri, diberikan perlindungan hukum dan kemudahan lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya, peranan negara dalam masalah ini bertambah luas hingga menjangkau kebutuhan untuk mengatur penggunaan dalam lalu lintas hak atas Invensi dalam kehidupan masyarakat.

Namun bagaimana jika Inventor yang bersangkutan tidak meminta Paten ? Sudah barang tentu hal serupa itu tidak menjadi masalah. Artinya bahwa apabila Inventor karena pertimbangan tertentu tidak meminta paten, dapat saja hal itu dilakukannya. Ia tetap dapat memiliki Invensi tersebut, menggunakan dan mempertahankannya. Bedanya tidak ada perlindungan dan jaminan hukum bahwa orang lain tidak akan ikut serta menggunakannya. Dengan demikian, bilamana invensi tersebut diinginkan untuk dapat diakui sebagai hak yang memperoleh perlindungan hukum, maka hak serupa itu sebaiknya dimintakan kepada Negara.¹⁰⁷

Berdasarkan Pasal 21 UUP, bahwa setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi. Menurut Woeryati, satu kesatuan Invensi ini adalah bulat, artinya bahwa suatu Invensi itu tidak terbagi dalam beberapa Invensi lainnya. Persoalan yang mungkin muncul dalam bentuk lain, yaitu bagaimana bila dua orang yang tidak pernah berhubungan satu sama lain dan bahkan tidak saling kenal serta tinggal berjauhan, tetapi menemukan teknologi yang sama dan

¹⁰⁷ Bambang Kesowo. Op.cit. hal.40

salah satu diantaranya mengajukan paten terlebih dahulu. Kemungkinan tersebut dapat saja terjadi karena basis teknologi pada dasarnya sama. Informasi mengenai hal itu, bersumber dari dokumen atau literatur yang juga tersebar secara umum. Pasal 13, 14 dan 15 UUP memberikan jawaban atas permasalahan tersebut. Menurut Bambang Kesowo, dalam hal ini, Inventor yang tidak memperoleh paten tadi dapat mengajukan permintaan pengakuan sebagai penemu terdahulu dengan kewajiban menyampaikan bukti-bukti bahwa pelaksanaan Invensi tersebut tidak dilakukan dengan menggunakan uraian, gambar, contoh atau keterangan lainnya dari Invensi serupa yang dimintakan paten. Dalam hal ini, Kantor Paten akan mengeluarkan Surat Keterangan Inventor Terdahulu.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan substantif, Kantor Paten meneliti Invensi yang dimintakan Paten dengan Invensi-Invensi lainnya yang telah ada berdasarkan antara lain dokumen permintaan paten, dokumen paten serta dokumen-dokumen lainnya yang telah ada sebelumnya. Mempertimbangkan pandangan atau keberatan yang diajukan masyarakat, bila ada, serta sanggahan atau penjelasan terhadap pandangan atau keberatan tersebut, mempertimbangkan dokumen-dokumen yang diajukan sebagai pemenuhan kekurangan atau kelengkapan yang diminta Kantor Paten dan mengundang orang yang mengajukan permintaan paten untuk memberikan tambahan penjelasan yang diperlukan.

Dari hasil penelitian diketahui pula bahwa penentuan suatu Invensi yang dimintakan Paten dapat diberikan atau tidak dapat diberikan paten,

dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan aspek kebaruan Invensi, langkah inventif yang terkandung dalam Invensi, dapat atau tidaknya Invensi diterapkan dalam industri, apakah Invensi yang bersangkutan termasuk atau tidak termasuk dalam kelompok Invensi yang tidak dapat diberi Paten, apakah Inventor atau orang yang menerima lebih lanjut hak Inventor berhak atau tidak berhak atas Paten bagi Invensi tersebut, dan apakah Invensi tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas, ketertiban umum serta kesusilaan.

Dengan demikian apabila berdasarkan pemeriksaan substantif dihasilkan kesimpulan bahwa Invensi yang dimintakan Paten dapat diberikan Paten, Kantor Paten akan memberikan Surat Paten kepada orang yang mengajukan permohonan paten. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 UUP, maka apabila hasil pemeriksaan substantif telah memenuhi semua persyaratan yang diharuskan oleh UUP, Direktorat Jenderal memberikan Sertifikat Paten kepada Pemohon atau Kuasanya.

4.2.2. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Substantif Paten

Sebagaimana diketahui dalam hasil penelitian, bahwa tidak ada standar internasional yang mendetil untuk menetapkan bagaimana menerapkan konsep kunci yang menjabarkan apa yang dapat dipatenkan, seperti “Invensi”, “baru”, tidak dengan sendirinya terjadi” dan “berguna”. Konsep ini juga harus cukup leluasa untuk menampung teknologi baru yang merupakan hal kunci dalam

bidang bioteknologi. Pertimbangan yang mendetil mengenai konsep ini secara umum ditetapkan oleh pengadilan yang memeriksa perkara-perkara paten.

Pada tingkat internasional, satu rujukan yang berguna adalah sistem Patent Cooperation Treaty (PCT) yang dilaksanakan WIPO (World Intellectual Property Organisation). PCT memberikan streamlined proses untuk mendaftarkan paten di beberapa negara pada saat yang bersamaan. Sebagai pilihan, pemohon dapat meminta pemeriksaan awal secara internasional. Pemeriksaan ini tidak mempunyai akibat hukum langsung, dan tidak dengan sendirinya membuka jalan bagi persetujuan atau penolakan pendaftaran paten. Namun demikian, pemeriksaan awal secara internasional ini memberikan kepada pemohon peringatan yang berguna mengenai masalah yang mungkin dihadapi di masa depan sebelum pemohon tersebut menghabiskan banyak biaya dalam mendapatkan hak paten.

Dengan demikian peraturan PCT mengenai pemeriksaan awal secara internasional memberikan suatu ukuran bagi kesepakatan internasional mengenai bagaimana persyaratan hukum yang menyangkut apa yang dapat dipatenkan diterapkan. Namun demikian, adalah penting untuk diingat bahwa proses ini tidak mempunyai dampak penting atas hasil akhir dari suatu permohonan paten pada suatu negara dan bahwa peraturan paten suatu negara dapat berbeda dari petunjuk PCT.

Harus diakui bahwa dari pengalaman selama ini di dalam melaksanakan Undang-undang Paten, dirasakan perlunya pengaturan yang lebih lanjut mengenai persyaratan dalam permohonan paten ini. Di satu pihak Undang-undang Paten 33 telah menetapkan bahwa semua persyaratan yang ada dalam Pasal 32 harus

dipenuhi untuk memperoleh tanggal penerimaan permintaan paten (filing date). Hal ini tentu sangat memberatkan pihak pemohon. Sebab, di lain pihak Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 Pasal 37 yang sebenarnya dimaksudkan untuk mengatur lebih lanjut hal tersebut di atas, secara hukumm dirasa tidak banyak membantu. Demikian pula aturan lebih lanjut dalam tingkat Keputusan Menteri tentang hal ini juga belum ada.

Namun berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam melaksanakan Undang-undang Paten, ternyata sangat memberatkan pihak pemohon.¹⁰⁸ Undang-undangn Paten Pasal 33 telah menetapkan bahwa semua persyaratan yang ada dalam Pasal 32 harus dipenuhi untuk memperoleh tanggal penerimaan permintaan (filing date). Di lain pihak, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 Pasal 37 yang sebenarnya dimaksudkan untuk mengatur lebih lanjut hal tersebut di atas, secara hukum dirasa tidak banyak membantu. Demikian pula aturan lebih lanjut dalam tingkat Keputusan Menteri tentang hal ini juga belum ada. Juga berkenaan dengan sesuatu yang disebut sebagai Invensi diberikan hak paten yang sah, baik berdasarkan sifat Invensinya dan cara invensinya tersebut diajukan. Jadi, suatu proses atau produk harus memenuhi persyaratan dapat diterima sebagai obyek paten dan harus baru, bersifat Invensi, dan dapat diterapkan dari sudut industri. Namun demikian, Invensi tersebut harus secara tepat dijabarkan dan diajukan-jika penjabaran Invensi tersebut tidak cukup, atau jika kegunaannya terlalu luas, maka paten dianggap tidak sah walaupun Invensinya sendiri berhak untuk dipatenkan. Kesalahan-kesalahan lain dapat

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Ir. Irvan Seg, selaku Pemohon Paten.pada Hari Senin, 12 Maret 2001

juga menyebabkan paten menjadi tidak sah-jika dalam permohonan dinyatakan bahwa X adalah Inventornya sementara Inventor yang sebenarnya adalah Y.¹⁰⁹

Bagi suatu paten untuk mendapatkan keabsahan, masing-masing hal tersebut di atas harus dilalui. Pengujian tersebut biasanya dilakukan oleh kantor paten dalam memeriksa suatu permohonan paten. Walaupun suatu permohonan paten telah disetujui dan dikabulkan oleh kantor paten, masih terdapat beberapa alasan dimana paten dapat menjadi tidak sah dan dapat dipertanyakan. Pada waktu menilai suatu permohonan paten, kantor paten tidak mungkin mengetahui semua fakta dan publikasi yang mungkin dapat menyebabkan suatu Invensi tidak berhak atas perlindungan paten. Pemeriksa paten tidak mungkin mempunyai akses terhadap semua dokumen yang mungkin terkait. Karenanya dalam menghadapi kendala seperti ini, walaupun telah diberikan, hak paten tidak merupakan jaminan bahwa hak tersebut adalah sah. Adalah mungkin bahwa informasi yang tadinya tidak jelas menjadi jelas sehingga membatalkan paten yang telah diberikan.¹¹⁰

Invensi merupakan syarat-syarat pokok pemeriksaan substantif, Kantor Paten harus memeriksa Dokumen Permintaan Paten yang bersangkutan, berkenaan dengan syarat kelayakan untuk diberi Paten, dalam hal ini adalah syarat kebaruan, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.¹¹¹ Kegiatan ini disamping rumit, juga memerlukan waktu yang lama. Dalam melakukan pemeriksaan Paten, Pemeriksa Paten harus melakukan

¹⁰⁹ Asian Law Group. Op.cit. hal. 80

¹¹⁰ Ibid. hal. 81

¹¹¹ Lihat pada uraian sub Bab 1.1.4...

penelusuran dokumen terdahulu berdasarkan klasifikasi yang sama dengan bidang teknologi dari Invensi yang dimaksud.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, saat ini penanganan masalah tersebut didasarkan kepada kebijaksanaan Kantor Paten. Sedangkan secara hukum, pengaturannya yang sesuai sedang dipersiapkan. Hal ini dipandang perlu mengingat bahwa kemudahan bagi pihak pemohon merupakan hal yang patut dipertimbangkan, tanpa mengesampingkan kewajibannya untuk secepat mungkin memenuhi kekurangan-kekurangan tersebut. Dengan demikian, tenggang waktu dan sanksi yang sesuai untuk pemenuhan kekurangan harus ditetapkan untuk menunjang kelancaran pemrosesan permintaan paten itu sendiri

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam prakteknya ada kendala-kendala lain yang dihadapi oleh Kantor Paten dalam melakukan pemeriksaan substantif atas Invensi yang dimintakan Hak Patennya. Kendala-kendala tersebut antara lain :

1) Dari pihak Kantor Paten

Dalam melakukan pemeriksaan substantif permintaan paten ini tidak mudah, karena Pemeriksa Paten harus melakukan penelusuran dokumen-dokumen pembanding yang relevan dengan Invensi tersebut (misalnya dokumen pembanding dalam bentuk CD-ROM, microfilm dan kertas) untuk membandingkannya guna diperoleh suatu kesimpulan yang benar bahwa suatu Invensi itu sesuai dengan persyaratan substantifnya, sehingga dengan demikian memakan waktu yang cukup lama pula. Misalnya dalam membandingkan kebaruan Invensi yang sedang dimintakan patennya, hanya

digunakan satu dokumen pembanding saja. Manfaat dokumen ini adalah : sebagai suatu sumber informasi teknologi yang paling berharga, karena berdasarkan data pada Kantor Paten 70% informasi yang ada pada dokumen paten tidak diungkapkan di publikasi manapun, dan semua informasi tersebut secara langsung relevan untuk diterapkan pada industri, merupakan sumber informasi teknologi terkini, walau mungkin dipublikasikan juga di publikasi lain tetapi biasanya dipublikasikan pertama kali di dokumen paten, hampir semua informasi tersebut tersedia secara bebas. Informasi tersebut digunakan misalnya untuk riset, tetapi Invensinya tidak dapat “digunakan” di negara yang patennya berlaku, tetapi dapat di negara yang patennya tidak berlaku, penggunaan bahasa yang berbeda dapat diatasi dengan adanya “patent family,” strukturnya seragam, informasi data bibliografinya standar. Namun dalam memanfaatkan informasi paten ini, terdapat kesulitan-kesulitan seperti dokumen paten banyak, dokumen paten sulit diperoleh, masalah di beberapa tempat dan dalam kondisi tertentu, dalam bahasa asing, dan dokumen paten sulit digunakan dan bersifat khusus-karena bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.¹¹²

Sedangkan untuk menilai langkah inventif dari Invensi tersebut, digunakan kombinasi dua atau lebih dokumen pembanding, juga akan dilakukan pemeriksaan apakah Invensi itu dapat memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan dalam pasal-pasal UUP dan apakah deskripsi, klaim dan abstrak sudah cukup jelas menguraikan inti Invensi dan cara pelaksanaannya.

¹¹² Ir. Syafruddin. Publikasi Paten Literatur Dan Non Literatur. 2000

2) Dari pihak Inventor dan masyarakat luas

Masih “mandulnya” daya kreativitas dan Invensi dari masyarakat Indonesia, terbukti dari hasil penelitian pada tabel pengajuan paten. Sebagai data dari tahun 1953 sampai 1988 hanya ada 496 permohonan dan 1994 ada 75 permohonan. Dengan demikian Pemerintah harus memikirkan soal HaKI ini, misalnya dalam kebijakan-kebijakan strategis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri, masyarakat Indonesia khususnya masyarakat cendekiawan dapat memahami dan menyebarluaskan HaKI yang pada gilirannya akan meningkatkan daya kreativitas dan Invensinya.

4.2.3. Status Dan Kekuatan Hukum Perlindungan Atas Kerahasiaan Invensi Selama Dalam Proses

Telah ada kesamaan internasional mengenai Invensi apa yang dapat dipatenkan. TRIP's memperjelas kriteria yang telah ada untuk pemberian paten dan juga membatasi sifat pengecualian hal-hal yang dapat dipatenkan yang dapat diterapkan dalam peraturan paten masing-masing negara. TRIP's menguraikan bahwa paten diberikan untuk Invensi, apakah Invensi tersebut berupa produk atau proses, dalam bidang teknologi, dengan syarat Invensi tersebut adalah baru, menyangkut tindakan yang bersifat Inventif (atau tidak terjadi dengan sendirinya), dan dapat diterapkan (berguna).

UPT-POSTA

TRIP's juga memberikan keleluasaan bagi negara-negara anggota untuk mengecualikan Invensi-invensi tertentu jika hal tersebut perlu untuk melindungi hidup manusia, binatang atau tanaman, lingkungan, badan-badan umum, atau moral (Pasal 27 ayat (2)). TRIP's juga membolehkan negara-negara anggota untuk mengecualikan Invensi yang berhubungan dengan metoda diagnosa, penyembuhan dan bedah bagi manusia atau hewan, dan tanaman serta hewan diluar mikroorganisme. (Pasal 27 ayat (3)(b)).

Dalam hasil penelitian di atas, berkenaan dengan persyaratan "baru", tindakan yang bersifat Invensi dan kegunaan, adalah dasar konsep Invensi yang dapat dipatenkan yang berlaku hampir di seluruh dunia. Tetapi TRIP's dan pendahulunya yaitu Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) tidak menguraikan lebih lanjut bagaimana persyaratan hukum bagi perlindungan paten dalam praktek. Walaupun ada kesamaan dalam penerapan persyaratan hukum dalam peraturan negara-negara anggota di seluruh dunia, terdapat pula sejumlah perbedaan penting sehubungan dengan cara bagaimana persyaratan-persyaratan tersebut diterapkan. Peneliti dan pemohon paten perlu mengingat hal ini ketika mereka mengajukan permohonan paten bagi Invensi mereka di negara-negara yang berbeda.¹¹³

Pada hampir seluruh negara, Kantor Paten akan melakukan pemeriksaan awal untuk menguji kebaruan, tindakan yang bersifat inventif dan dapat diterapkan, walaupun ada beberapa kantor paten yang hanya mensyaratkan

¹¹³ Asian Law Group. Op.cit. hal. 83

dipenuhinya suatu proses formal seperti Singapura-dalam hal yang seperti ini, paten dapat diperiksa pada tahap berikutnya, misalnya jika pemeriksaan tersebut perlu untuk pemeriksaan di pengadilan. Sehingga, harus diingat bahwa hanya karena kantor paten melakukan pemeriksaan, tidak berarti bahwa paten anda pasti sah dan tidak dapat dipertanyakan. Jika suatu hak paten diperkarakan, dengan kata lain, jika seseorang melanggar hak paten Anda dengan mengeksploitasi Invensi Anda, dan Anda mengajukan hal tersebut kepada pengadilan-pihak lawan selalu akan menuntut balik bahwa paten Anda tidak sah, dan harus diperiksa secara cermat. Bukan hal yang luar biasa jika paten dinyatakan tidak sah akibat usaha penegakan haknya.

Jika segala persyaratan bagi perlindungan paten telah dipenuhi di suatu negara dimana permohonan paten diajukan, pemohon akan diberikan hak paten oleh kantor paten negara. Perlindungan paten memberikan pemegang hak paten hak hukum yang terbatas untuk mencegah orang atau pihak lain untuk menggunakan Invensi mereka. Hak paten memungkinkan pemegangnya untuk mendapatkan keuntungan komersial dari Invensi mereka dengan tidak mengizinkan pesaing mereka untuk menggunakan Invensi mereka, menjual hak paten mereka atau memberikan lisensi untuk menggunakan Invensi mereka dengan imbalan royalti.

Negara-negara secara sendiri (dan di beberapa kasus, wilayah) memberikan hak paten yang hanya berlaku terhadap yuridiksi mereka sendiri. Jadi, jika anda menemukan sebuah paten yang berasal dari AS, Jepang atau Eropa yang tidak didaftar di negara anda, anda secara sah dapat menggunakan

penemuan yang dipatenkan tersebut di negara anda (dan dimanapun dimana penemuan penemuan yang sama tidak dicakup oleh paten nasional yang sah), bebas dari berbagai pembatasan. Anda dapat, sebagai contoh, membuat dan menjual sebuah produk yang dipatenkan bagi pasar domestik anda sendiri dan untuk pasar ekspor, hanya diatur bahwa anda tidak dapat mengekspor produk yang dipatenkan ke sebuah negara dimana perlindungan paten di negara tersebut masih berlangsung.¹¹⁴

Hak Paten berlaku secara teritorial. Yaitu, hak tersebut diberikan hanya berlaku di negara dimana perlindungan itu diminta. Berlawanan dengan persepsi yang dikenal selama ini, tidak ada hak paten yang berlaku sebagai sebuah paten 'dunia'. Jika anda menginginkan perlindungan paten di negara-negara lainnya, Anda harus mendaftarkan Invensi setiap negara yang anda inginkan secara terpisah dan tunduk dengan setiap proses paten di negara tersebut. Treati Kerjasama Paten (The Patent Cooperation Treaty / PCT), akan didiskusikan secara lebih rinci di bawah ini, membolehkan sebuah permohonan paten secara internasional diajukan di negara-negara yang berbeda.

Berdasarkan pada hasil penelitian, pada kasus yang dikemukakan tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan : bahwa teknologi sering dilindungi sebagai sebuah paket hak yang berbeda. Jika metode pemrosesan pisang anda adalah sebuah pemecahan teknologi yang berarti, selanjutnya akan didapatkan paten untuk teknologi dasarnya.. Tetapi dengan menggunakan metode, kita dapat menggunakan teknik tersebut lebih lanjut untuk membuat biayanya lebih efektif, sebagai contoh, dalam mengurangi biaya pendinginan. Teknik tambahan ini

¹¹⁴ Asian law Group. Ibid. hal. 22

dapat berupa pengetahuan teknik (know-how), tidak dapat dipatenkan tetapi masih dapat dilindungi sebagai rahasia dagang.

Merunut pada aturan TRIP's mempunyai sebuah syarat umum terhadap pemberian alat hukum untuk menuntut saat rahasia dagang (informasi rahasia) dilanggar. Tetapi TRIP's menyerahkan hal ini kepada hukum nasional untuk menentukan bagaimana ini terjadi. Jadi "common law" atau pendekatan peraturan yang bersifat khusus diterapkan di negara-negara, cara yang lainnya secara sama konsisten dengan TRIP's. Sistem-sistem yang berbeda ini memiliki ciri yang umum. Umumnya tidaklah perlu mendaftarkan sebuah rahasia dagang untuk mendapatkan perlindungan (meskipun hal ini diperlukan bagi dokumentasi yang baik. Jika seseorang memikirkan rahasia anda secara mandiri anda tidak memiliki hak terhadap rahasia itu dan tidak memiliki hubungan dengan anda dapat melakukan percobaan bagaimana produk anda dibuat semata-mata dengan menganalisisnya, selanjutnya mereka bebas menggunakan informasi tersebut untuk memproduksi sebuah produk yang bersaing. Rahasia dagang sering merupakan ilmu pengetahuan yang bernilai yang membuatnya mungkin untuk membawa sebuah penemuan yang dipatenkan. Jadi rahasia dagang atau know-how sering merupakan sebuah bagian dari "modal intelektual" yang penting yang merincikan sebuah perusahaan yang berhasil.¹¹⁵ Dalam hal suatu invensi itu diterima permohonan patennya, maka secara serta-merta invensi itu akan terungkap. Oleh karena itu perlindungan yang diberikan adalah selama 20 tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. (Pasal 8 UUP).

¹¹⁵ Asian Law Group. Op.cit. hal. 30

Namun, tidak kalah pentingnya adalah status dan kekuatan hukum perlindungan atas kerahasiaan Invensi selama dalam proses, adalah sangat bergantung pada si Inventor sendiri dan juga dari pihak orang-orang dari Kantor Paten. Maksudnya, sesuai dari hasil penelitian bahwa merunut dari Pasal 3 UUP, mengenai syarat kebaruan suatu Invensi, dari banyak kejadian, Inventor tidak memahami secara jelas mengenai persyaratan substantif permohonan paten, sehingga adakalanya sebelum suatu Invensi dimintakan patennya telah diumumkan atau telah dipertunjukkan dalam suatu pameran, baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Dengan demikian, syarat kebaruan dari Invensi tersebut gugur dan tidak dapat lagi dimintakan patennya.

4.2.4. Upaya-Upaya Ditjen HaKI Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Substantif

Pada hasil penelitian dapat diketahui bahwa pokok-pokok kebijaksanaan yang ditempuh oleh Kantor Paten saat ini dapat diutarakan sebagai berikut :

- Bagi yang tidak mengajukan permintan paten dengan hak prioritas, atau yang mengajukan dengan hak prioritas 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu prioritas dan sebelumnya. Tenggang waktu yang diberikan untuk memperbaiki kekurangan fisik adalah 2 bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan oleh Kantor Paten.
- Bagi yang mengajukan permintaan paten dengan hak prioritas dalam 1 (satu) bulan menjelang berakhirnya jangka waktu prioritas atau pada saat akhir jangka waktu prioritas. Tenggang waktu yang diberikan untuk memperbaiki

kekurangan fisik adalah 1 bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan oleh Kantor Paten.

Hal tersebut di atas penting juga mengingat sangsi-sangsi yang dapat diberikan oleh Kantor Paten bagi pemohon yang belum memenuhi persyaratan fisik dapat dikategorikan kedalam beberapa kelompok sesuai dengan status permintaan paten yang terkait, antara lain meliputi : penundaan pengumuman permintaan paten, pengunduran tanggal penerimaan permohonan paten, dianggap ditarik kembali, dan pada akhirnya tidak dapat diperiksa secara substantif.¹¹⁶

Dari hasil penelitian, misalnya sebagai seorang pemeriksa yang bekerja di bidang bioteknologi, ada beberapa hal yang mempengaruhi sampai dimana pemeriksa tersebut dapat menerapkan kemampuan teknis terhadap pemeriksaan. Pemeriksa paten mendapatkan bahwa adalah sulit sekali menentukan pengetahuan umum dalam bioteknologi. Walaupun secara rutin mereka melihat batas dalam bidang tersebut, para pemeriksa tersebut tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan rutin di laboratorium. Karena itu adalah tidak mungkin bagi mereka untuk tahu secara pasti batas pengetahuan umum dalam bidang yang tumbuh dengan cepat dan beragam. Hal ini ada baiknya bagi para pemohon adalah keraguan yang melanda pemeriksa diatasi dengan menguntungkan pemohon. Dengan lewatnya waktu, persyaratan dan pengalaman menjadi kurang relevan terhadap isi materi yang diperiksa. Suatu kantor paten dan karyawannya

¹¹⁶ Ir. Arry Ardanta Sigit, Msc. Tata Cara Pengajuan Permintaan Paten Prosedur Penerimaan Dan Pemeriksaannya. Makalah.

karena itu harus mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan teknis para pemeriksa dalam usaha untuk mengikuti perubahan teknologi.¹¹⁷

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Ditjen HaKI dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan substantif paten selanjutnya adalah dengan melakukan penyempurnaan administrasi HaKI dan meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, hal ini dimaksudkan guna meningkatkan mutu pelayanan dan daya kreatif dan inovatif dari Inventor. Karena dalam prakteknya sudah ada kenaikan angka jumlah permohonan paten berdasarkan data dari Ditjen HaKI sampai dengan tahun 1994 (walaupun sangat kecil jika dibandingkan dengan Malaysia), maka sosialisasi HaKI seharusnya memang lebih ditingkatkan. Hal ini perlu, karena selama ini HaKI yang karena sifatnya adalah bidang yang terkesan "canggih" bahkan terkesan individualistik dianggap terlalu birokratis dan mahal. Program sosialisasi HaKI adalah untuk menumbuhkan sikap tanggap terhadap tanda-tanda perubahan dan kesadaran akan pengaruh HaKI pada kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu keberhasilan sistem HaKI hanya bisa dilakukan bersama-sama dengan anggota masyarakat. Serta program pelatihan bagi para aparat penegak hukum secara terencana berkesinambungan harus terus dilakukan, agar peningkatan mutu pelayanan dan sumber daya manusianya secara kualitas dan secara kuantitas dapat lebih ditingkatkan.

¹¹⁷ Asian Law Group. Op.cit. hal. 101

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- 1.1. Pemeriksaan substantif dilakukan dengan tujuan untuk menentukan apakah Invensi yang dimintakan paten dapat diberi paten atau tidak. Penentuan bahwa suatu Invensi yang dimintakan paten dapat diberikan atau tidak dapat diberikan dilakukan dengan meneliti aspek kebaruan, mengandung langkah inventif, dapat diterapkan dalam industri, utuh dan bulat serta mengandung kemanfaatan, disamping itu invensi tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, ketertiban umum, moralitas agama, dan kesusilaan.
- 1.2. Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan substantif paten tidak lepas adanya kendala-kendala yang timbul, baik dari sisi Kantor Paten sendiri maupun dari sisi Inventor/masyarakat luas, sebagai akibat adanya proses pemeriksaan yang rumit dan memakan waktu yang lama sehingga masyarakat luas/Inventor pun menjadi “enggan” untuk mengajukan permohonan paten atas Invensinya sebagai akibat belum memahami masalah tentang paten terutama pemeriksaan substantif permohonan hak paten.
- 1.3. Bahwa perlindungan/jaminan atas kerahasiaan suatu Invensi adalah sangat penting, yaitu semenjak sebelum diajukan sampai dengan selama

proses pemeriksaan permohonan Paten berlangsung, karena akan menentukan dapat atau tidak dapat diterimanya Invensi tersebut, berkaitan dengan masalah kebaruan yang menjadi syarat terpenting disamping juga syarat-syarat dalam pemeriksaan substantif lainnya, dan berlangsung sampai dengan diberikannya Surat Paten oleh Kantor Paten sehingga Inventor tersebut memperoleh perlindungan atas Invensinya baik berupa proses maupun produk selama 20 tahun.

- 1.4. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Ditjen HaKI dalam mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam prakteknya adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan dan memberikan sarana perlindungan yang efektif dalam rangka penegakan hukum di bidang HaKI, memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat tentang paten khususnya dan HaKI pada umumnya, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta melengkapi sarana dan prasarana dalam institusi HaKI pada umumnya dan Kantor Paten pada khususnya.

5.2. Saran

- 1) Proses pendaftaran HaKI khususnya Hak Paten yang bisa mencapai jangka waktu cukup lama, tidak mendukung upaya memperoleh perlindungan hukum terhadap HaKI, sehingga proses pendaftaran ini perlu diefektifkan dengan membuka pendaftaran di tingkat-tingkat propinsi dengan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional serta dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas dan dana yang memadai.

- 2) Pemerintah harus secara aktif dalam upaya peningkatan pendaftaran paten dalam rangka perlindungan dan penegakan hukumnya, terutama dari upaya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membawa potensi Invensi tersebut demi kepentingannya, sehingga merugikan pihak Inventornya.
- 3) Perlunya pembudayaan HaKI pada umumnya dan Paten pada khususnya di tingkat pendidikan menengah dan kejuruan di Indonesia, sehingga diharapkan dapat mendorong minat, memperluas kreatifitas dan mempertinggi kepekaan para pelajar sebagai generasi muda bangsa untuk melakukan inovasi-inovasi yang didasari oleh ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Zen Umar Purba, 2000. *Penegakan Hukum Dibidang HaKI*. Makalah. Jakarta.
- Arry Ardanta Sigit, 1999. *Sistem Perlindungan Paten*. Makalah Training of The Trainers, Gugus HaKI . Jakarta.
- Arry Ardanta Sigit, 1999. *Tata Cara Pengajuan Permintaan Paten Prosedur Penerimaan Dan Pemeriksaannya*. Makalah. Jakarta.
- Arry Ardanta Sigit, 2000. *Administrasi Dan Tata Cara Pengajuan Paten*. Makalah.
- Asian Law Group Pty. Ltd. *Intellectual Property Law*. Specialised Training Project. Phase II. Indonesia-Australia. 2001
- B.M. Kuntjoro Jakti, 2000. *Efektivitas Peraturan Nasional Dibidang Barang Menghadapi Perdagangan Bebas*. Makalah. Jakarta.
- Bambang Kesowo, 1994. *Pengantar Umum Mengenai HaKI di Indonesia*. Makalah. UNDIP. Semarang.
- Departemen Kehakiman R.I. ,Ditjen HaKI, JICA. 1999. *Buku Panduan*, Jakarta.
- Dody S. B, dkk., 2000. *Berkreasi Dan Berprestasi Melalui HaKI*. Grasindo, Jakarta.
- Emawati Junus, 1999. *Undang-undang Dan Informasi Umum Perlindungan HaKI*, Makalah. Jakarta.
- Emawati Junus. 2000. *Perlindungan HaKI Di Indonesia Khususnya Penegakan Hukum Dibidang HaKI.*. Makalah. Jakarta. 1999
- Erni Widhyastari, 1999. *Pemeriksaan Substantif Paten*. Makalah, Jakarta.
- Goeswono Soepardi, 2001. *Kreativitas Dan Invention*. Makalah. Jakarta.
- Gunawan Suryomurcito, 1999. *Peranan Paten Dalam Industri Dan Tatacara Mendapatkannya*. Makalah. Jakarta.
- Ita Gambiro, 2001. *Konvensi Internasional Dibidang HaKI*. Makalah. Jakarta.

- Iman S.T., Arif J.T., 2001. *Peraturan Perundang-undangan Hak Cipta, Paten Dan Merek*. Buku II, Harvarindo, Jakarta.
- Insan Budi Maulana, 1999. *Proses Penanganan Registrasi Dan Litigasi HaKI di Indonesia*. Makalah.
- Purwanto, *Aspek Penelusuran HaKI Dalam Pengembangan Produk Industri*, Makalah. UNDIP.
- Ronald Hutahean, 2000. *Sistem Paten Di Indonesia*. Makalah. Jakarta.
- Ronny Hanitidjo Soemitro, 1994. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sri Rejeki Hartono, 2000. *Kontrak Lisensi Dan Royalti*. Makalah. Jakarta.
- Syafruddin, *Pemahaman Penemuan Yang Dapat Diberi Paten Dan Paten Sederhana*. Makalah. Jakarta.
- Syafruddin, *Penelusuran Paten*. Makalah
- Senra Pendidikan Dan Manajemen HaKI UNDIP. *Spesifikasi Dan Drafting Paten*. Makalah
- Soekotjo Hardiwinoto, 2000. *Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Era Pasar Bebas*. Penerbit UNDIP.
- Todung Mulya Lubis, 1992. *Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten*. Grasindo. Jakarta.
- Wiranto Arismunandar, 2001. *Meningkatkan Kreativitas dan Invensi Di Abad-21*. Makalah. Jakarta.
- Yayasan Klinik HaKI, 1999. *Kompilasi Undang-undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Terjemahan Konvensi-konvensi di Bidang HaKI*. Citra Aditya Bakti. Bandung.