

DISERTASI

PERLINDUNGAN PATEN MENURUT HUKUM PATEN INDONESIA



ENDANG PURWANINGSIH

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

PERLINDUNGAN PATEN MENURUT HUKUM PATEN INDONESIA

DISERTASI

**Untuk memperoleh Gelar Doktor
dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Telah dipertahankan di hadapan
Panitia Ujian Doktor Terbuka
Pada hari : Kamis
Tanggal : 7 April 2005
Pukul 10.⁰⁰ WIB**

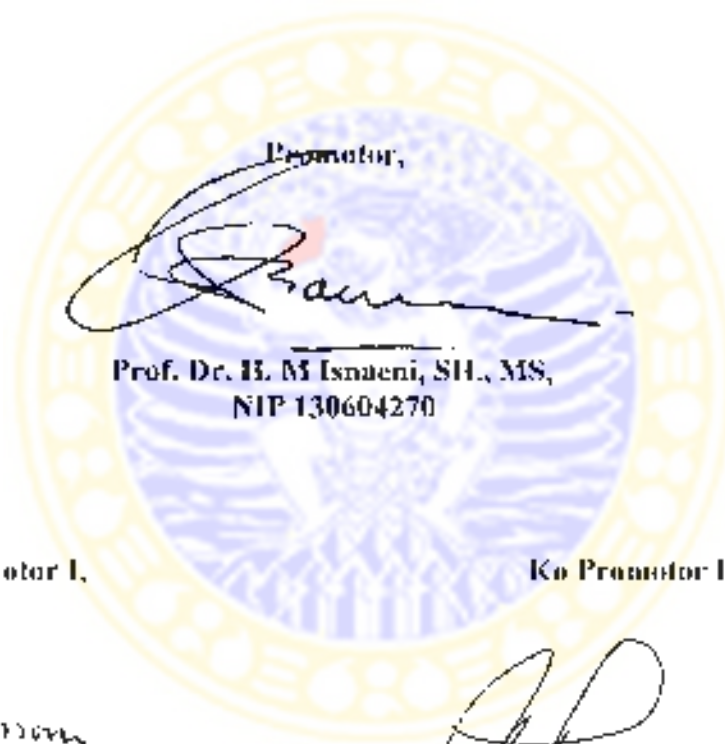
Oleh :

**ENDANG PURWANINGSIH
NIM. 090013770 D**

LEMBAR PENGESAHAN

Disertasi ini Telah Disetujui

Pada tanggal: 14 April 2005



Promotor,

**Prof. Dr. H. M. Isnaeni, SH., MS,
NIP 130604270**

Ko Promotor I,

Ko Promotor II,

**Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., MS.
NIP 130812364**

**Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH., MS., LLM.
NIP 130717142**

Telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap I

Tanggal 22 Februari 2005

PANITIA PENGUJI DISERTASI

Ketua : Prof. Dr. Sri Hayati, S.H., M.S.

Anggota : 1. Prof. Dr. H. M. Isnaeni, SH., MS

2. Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH,MS.

3. Dr. Pcter Mahmud Marzuki, SH, MS, LLM

4. Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H

5. Prof. Dr. H. Imam Syakir, S.E.

6. Dr. Basuki Reksawibowo, S.H.,M.S.

7. Dr. Sarwirini, S.H.,M.S.



Ditetapkan dengan Surat Keputusan

Rektor Universitas Airlangga

Nomor : 1388/J03-PP/2005

Tanggal : 28 Februari 2005

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmatNya sehingga disertasi ini dapat terselesaikan. Menyadari bahwa hanya berkat ridloNya berbagai kendala baik akademik dan non akademik dapat diatasi tahap demi tahap dan akhirnya disertasi ini siap dipertanggungjawabkan di hadapan Dewan Penguji. Demikian juga disertasi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya kesempatan, perjuangan, bimbingan serta pengorbanan dan bantuan dari berbagai pihak. Kepada beliau-beliau ini dengan setulus hati ingin disampaikan ucapan terima kasih; kepada yang terhormat:

Prof. Dr. HM Isaeni, SH., MS, baik dalam kapasitasnya sebagai ketua Program Pascasarjana S3 Ilmu Hukum maupun selaku Promotor, Dosen, Ketua Penilai Proposal, Ketua dan Anggota Tim Penguji mulai dari ujian kualifikasi, ujian proposal, ujian kelayakan dan ujian tahap I dan II. Segala kesabaran dan perhatian beliau di sela-sela kesibukannya membagi waktu untuk membimbing, memberikan dukungan, mengoreksi dan memberikan saran yang sangat berharga adalah merupakan motivasi dan modal utama dalam proses penyelesaian disertasi ini.

Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., MS. dari UGM, selaku Ko-Promotor I yang telah rela meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk membimbing dan mengoreksi disertasi ini, juga bimbingannya sejak penulis kuliah di S2 Ilmu Hukum UGM maupun di S3 Ilmu Hukum Universitas Airlangga.

Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH., MS., LL.M, selaku Dosen dan Ko-Promotor II yang selalu giat membimbing penulis dalam menyelesaikan disertasi ini setiap tahap demi tahap dengan penuh kewibawaan dan perhatian. Segala pengorbanan dan perjuangan beliau sangat penulis hargai dan menjadikan motivasi tersendiri bagi penulis selama menjadi mahasiswa program Doktor Universitas Airlangga.

Prof. Dr. Med. H. Puruhito, dr., selaku Rektor Universitas Airlangga dan Prof. Dr. Muhammad Amin, dr., selaku Direktur Program Pascasarjana, Prof. Dr. H. Soedijono, dr., mantan Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga, para asisten Direktur dan Staf Khusus, serta segenap staf administrasi penyelenggara Program Pascasarjana Universitas Airlangga atas pelayanan yang telah diberikan selama penulis mengikuti pendidikan Program Doktor di Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Prof. Dr. Siti Sundari Rangkani, SH, mantan Ketua Program Studi juga sebagai penasihat akademik, yang telah berkenan memberikan dorongan dan bimbingan sehingga penulis berhasil dalam proses perkuliahan dan ujian kualifikasi

Pengajar pada Program Pascasarjana Program Doktor umumnya dan Program Studi Ilmu Hukum khususnya, juga Prof. Dr. R. Soetojo Prawirohamidjojo, Mr.; Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, SH; Prof. Abdoel Gani, SH., MS. (Alm.); Prof. Dr. Rudhi Prasetya, SH; Prof. Dr. Soewoto Moeljososedarmo, SH., MS (Alm.); Prof. Dr. HM. Isaenu, SH., MS; Prof. Dr. Philipus Hadjon, SH; Prof. Dr. Abdoel Rasjid, SH., LL.M; Dr. Peter Mahmud Mz, SH, MS LL.M; Dr. Harjono, SH, MCI.; Dr. Hj. Sarwirini, SH., MS.; kepada beliau-beliau penulis ucapkan beribu-ribu terimakasih atas pemberian ilmu, kesabaran dan bimbingan serta petunjuknya.

Rekan-rekan seangkatan tahun 2000 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Sei Handayani, SH.MH, L.Gd Ngurah, SH.MH, Joko SH.MH, Igo Soemarsono, SH.MH, Dr.Abdul Rasyid, SH.MH, Agam Sulaksono, SH.MH, Didik Purwoleksono, SH.MH, Sugur S, SH.MH, Abdulrahman, SH.MH, Teguh Sulistia, SH.MH, Fdi SH.MH, rekan-rekan di fakultas Hukum Universitas YARSI Jakarta dan rekan se profesi di Lampung, yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis.

Prof. Dr. Jurnalus Uddin selaku Ketua Yayasan YARSI dan Prof. Asri Rasjad, dr; selaku Rektor Universitas YARSI serta seluruh staf Universitas YARSI; Dr. Chatamarrasjid, SH., MS Dekan Fakultas Hukum Universitas YARSI beserta staf, atas segala kesempatan dan bantuan moril serta materilnya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah di Universitas Airlangga.

Mitsuo Endo-Sama JICA Expert di Indonesia beserta staf dan Ibu Dea staf AOTS di Indonesia, Ibu Endang S staf Kedutaan Besar Amerika di Indonesia, Klinik HaKI UI, Klinik HaKI UNAIR, Klinik HaKI ITS, juga staf Dirjen Paten bagian arsip dokumentasi aplikasi, yang telah banyak membantu penelitian ini berupa materi penelitian maupun bantuan dana baik di Jepang maupun di Indonesia;

Suamiku Dr. H.M.Basrowi dan anak-anakku, Anni MN Ziba Ul-Haq dan MSM Zainul Haq; atas segala perhatian, bantuan dan kesabarannya mendampingi penulis selama tinggal di Surabaya dan menyelesaikan kuliah di Universitas Airlangga;

Ayah Ibuku S. Purbohandoyo dan Pujiyati, mertuaku alm.Muntadi dan alm. Ngatmi, saudara-saudaraku Teguh Dwi H, Jarot Tri, MSi, Heruwinoto, Apt. dan ipar-parku, Saptati, Suwanti, H.A.Kasimu, Drs. M.Pd; Tri Nurwati, Dra.; Siti Kalimah, Sutrisno, Supangat, Tusimi, Alm. Letkol Sudaryono; Hj. Munawaroh dan saudara dekat lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, atas segala bantuan dan dukungannya, sangat penulis hargai dan tidak terlupakan.

Akhirnya dengan bersujud ke hadirat Allah, menyadari dan mengakui segala kebesarNya; kepada semua pihak yang telah membantu, membekali ilmu dan motivasi, sehingga proses pendidikan dan disertasi dapat terselesaikan dengan baik. Semoga karya penulis ini dapat bermanfaat bagi bangsa, negara maupun perkembangan ilmu hukum di negeri tercinta ini. Amien

RINGKASAN
PERLINDUNGAN PATEN
MENURUT HUKUM PATEN INDONESIA

Endang Purwaningsih

Latar belakang penulisan disertasi ini adalah bahwa luasnya perlindungan Paten sangat menentukan *monopoli patent right* dalam dunia industri baik dari segi *technological interest* dan *economic interest*. Untuk menentukan luasnya perlindungan Paten dan demi tercapainya kepastian hukum dan keadilan sangat perlu untuk menentukan esensi perlindungan itu sendiri, menentukan batas-batasnya dan landasan filosofis penyelesaian sengketa hukum.

Tujuan disertasi ini adalah mengkaji dan menemukan esensi perlindungan Paten dan batas lingkup hak Paten serta mengkaji secara filosofis penyelesaian hukum terhadap sengketa Paten. Metode penelitian yang digunakan adalah *legal research*, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan/studi kasus (*case study/case approach*)

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa esensi perlindungan Paten terletak pada maksud rumusan klaim dan tidak semata-mata didasarkan pada interpretasi kata-kata klaim secara sempit. Batas lingkup perlindungan yang diberikan Paten terhadap penemuan sangat ditentukan kepentingan teknologi dan kepentingan ekonomi. Dari segi ekonomi, penafsiran yang terlalu luas terhadap klaim memberikan perlindungan dan monopoli yang besar pula terhadap pelaksanaan invensi dalam dunia industri, sebaliknya penafsiran yang terlalu sempit akan memberikan perlindungan dan monopoli yang lebih kecil pula bagi *inventor* dalam

dunia persaingan bisnis. Dari segi teknologi, perlindungan yang terlalu luas mengakibatkan terhambatnya pengembangan teknologi karena perbaikan sedikit saja akan dituduh sebagai *infringement*. Sebaliknya perlindungan yang terlalu sempit mengakibatkan banyaknya teknologi yang serupa dan relatif mudah mendapatkan Paten.

Belanda sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa dinilai memberikan perlindungan yang seimbang, demikian pula Amerika yang lebih menonjolkan diskresi hakim, terakhir Jepang yang mewarisi *civil law* Eropa dengan selalu menggunakan prinsip iktikad baik dalam peradilan sengketa Paten dan mengadopsi lebih banyak sistem hukum Paten Amerika, sangat seimbang dan dapat dijadikan contoh untuk membangun *Indonesian Patent legal framework*. Cuna pertumbuhan ekonomi dan pengembangan teknologi Indonesia utamanya *indigenous technological capability*, seharusnya Indonesia tidak memberikan perlindungan terlalu luas sehingga dapat menimbulkan rangsangan untuk berinovasi dan menciptakan penemuan baru; juga untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Demikian pula sangat penting untuk menumbuhkan semangat 'menciptakan penemuan' seperti Jepang yakni tekad Jepang untuk mensukseskan *cycle of intellectual creation* dengan didukung TLO.

SUMMARY

PATENT PROTECTION PURSUANT TO INDONESIAN PATENT LAW Endang Purwaningsih

The background of this dissertation is based on the fact that the scope of patent protection is very important to ascertain monopoly patent right in industrial field from both the side of technological interest and economic interest. The essence of patent protection, the limitation of the scope, and the claim interpretation; are very substantial to definite the extent of protection and to realize legal certainty, and equality between persons concerned.

The aim of this dissertation wants to find out: (1) the essence of patent protection, (2) the limit of patent scope and (3) phylosophical basis on patent disputes by litigation. The type of this research is legal research that employs statutory approach, historisch approach, case approach and comparative approach.

Based on result of this research, it can be concluded that the essence of patent protection depends on meaning of claim/claims, not the wording of claim solely as narrow interpretation. The extent of patent protection is definitely limited by claim interpretation. The broader claim interpretation can makes, the greater monopoly patent right can reaches. The narrower claim interpretation, exactly makes the smaller monopoly. From the side of technological interest, the wider protection ultimately comes to obstruct technology progress because if there is a small improvement (may not be substantial) it will be accused as infringement. On the contrary, the narrower protection consequences many similar technologies existed, and it is relatively easy to get patent right.

Netherlands as a member of European Patent Convention and the other hand United States of America, are estimated as countries that's giving balance protection between parties. Japan applies civil law and adopts more USA patent law, has to be the best for reference. The Japanese patent law creates cycle of intellectual creation, legal certainty, and equality, so Indonesia may adopts all of them. The Japanese experience with special strategy and TLO support, can motivate Indonesia to develop R and D in technology field and to catch the goal of economic market, also to uphold traditional knowledge and indigenous technological capabilities.



ABSTRACT

PATENT PROTECTION PURSUANT TO INDONESIAN PATENT LAW

Endang Purwaningsih

The title of this dissertation is "Patent Protection Pursuant to Indonesian Patent Law". The central theme of this dissertation would be defining the scope of Patent protection and creating legal certainty. In this dissertation, it is presented that claim should be interpreted in such a way that it not impede technological development on the one hand, and protect the essence of invention on the other hand.

Technological and economic interests are relevant to the scope of Patent protection. Patent is construed to protect the invention exclusively, by which the inventor monopolies the right granted by the state to utilize or exploit it. This kind of monopoly is justified legally.

The first Indonesian Patent Act is Law no. 6 of 1989. By virtue of ratifying Marrakesh Agreement, Indonesia amended its Patent Act with Law no.13 of 1997. Then, in 2001, the Law is replaced by Law no. 14 of 2001. In those Patent Act however, there is no provision defines clearly the scope of Patent protection.

The purposes of this research are to find: (1) the essence of Patent protection, (2) the limits of Patent protection; and (3) the phylosophical basis concerning Patent disputes. The type of this research is legal research that employs statute, historisch, case, and comparative approaches.

From this research, it is found that, (1) the essence of Patent protection is determined by the meaning of claim, instead of the claim wordings only; (2) the scope of Patent protection is limited by technological and economic interests as delivered by judge holding; and (3) principle of good faith serves to be a phylosophical basis concerning Patent disputes.

Key words: Patent protection, monopoly Patent right, claim, technological interest, economic interest.

DAFTAR ISI

Sampul Depan Disertasi	i
Sampul Dalam Disertasi	ii
Persetujuan Disertasi	iii
Ucapan Terima kasih	iv
Ringkasan	vii
Summary	ix
Abstract	xi
Daftar Isi	xii
Daftar Singkatan	xiv
Daftar Peraturan Perundangan	xvi
Daftar Tabel	xvii
Daftar Gambar	xviii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	14
C. Penjelasan Judul	14
D. Tujuan dan Manfaat	16
E. Metode	16
1. Pendekatan Masalah	17
2. Sumber Bahan Hukum	20
3. Prosedur	20
F. Pertanggungjawaban Sistematis	20

BAB II. ESSENSE PATEN SEBAGAI POKOK PERLINDUNGAN PENEMUAN

A. Teori-Teori tentang Paten	22
1. Arti Penting Perlindungan Paten	22
2. Pengaturan Paten Internasional	44
a. <i>Paris Convention</i> sebagai Dasar Perlindungan Paten	44
b. Implikasi TRIPs dalam Pengaturan Paten Indonesia	51
c. Pengaturan Paten di Negara Maju	57
B. Inti Perlindungan Paten	73
1. Inti Perlindungan di Eropa	73
2. Inti Perlindungan di Amerika	78
3. Inti Perlindungan di Jepang	81
4. Inti Perlindungan di Indonesia	83
C. Kesimpulan	89

BAB III. BATAS-BATAS PERLINDUNGAN PATEN

A. Lingkup Perlindungan Paten di Negara Maju dan di Indonesia	92
1. Sejarah Perlindungan Paten	92
2. Luasnya Perlindungan Paten Di Eropa	94
3. Perlindungan Paten di Amerika Serikat	105
4. Luasnya Perlindungan Paten di Jepang	113
5. Luasnya Perlindungan Paten di Indonesia	124
B. Aspek Ekonomi Perlindungan Paten	131
1. Luasnya Perlindungan Paten dari Segi Ekonomi	147

2. <i>Monopoly Patent Right</i> dalam UUP Indonesia dan UU Persaingan Indonesia	153
3. Undang-Undang Antitrust dan Persaingan Dewasa ini	161
4. Prinsip Umum IP untuk Lisensi atau Transfer HaKi	165
C. Aspek Positif dan Aspek Negatif Sistem Paten bagi Pengembangan Teknologi	168
1. Issue 'Lama' Alibi Teknologi dan Dewasa Ini	172
2. Sarana Alibi Teknologi	184
3. Aspek Teknologi Perlindungan Paten bagi Indonesia	194
D. Kesimpulan	198
 BAB IV PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP SENGKETA PATEN	
A. Litigasi Sengketa Paten	203
1. Patentabilitas Penemuan	203
2. <i>Claim Interpretation</i>	215
a. <i>Literal Infringement</i>	215
b. <i>Infringement Berdasarkan Doctrine Equivalent</i>	228
B. Landasan Filosofis dalam Litigasi Sengketa Paten.....	235
1. Kepastian Hukum.....	235
2. Prinsip Iktikad Baik dan Diskresi Hakim	238
3. <i>Scope of The Claims</i> dan Kepentingan Para Pihak	242
C. Kesimpulan.....	244
 BAB V PERKEMBANGAN PERLINDUNGAN INVENSI DALAM KERANGKA HUKUM PATEN INDONESIA	
A. Perkembangan Undang-Undang Paten Sejak Tahun 1989 s.d. Tahun 2001	246
1. Revisi UUP	246
2. Syarat-Syarat Pemberian Paten	256
3. Jenis-Jenis Paten yang Dikenal Saat Ini.....	261
4. Pengalihan Paten Melalui Perjanjian	264
5. Komisi Banding	266
6. Berakhimnya Perlindungan Paten.....	267
B. Peran Aktif Lembaga IPTEK dalam Pengembangan Teknologi	270
1. Peran Lembaga Terkait di Indonesia	270
2. TLO sebagai Pelopor.....	274
C. Implikasi Paten dalam Pengembangan Teknologi Indonesia.....	286
1. Relevansi Era Teknologi Rekayasa Genetika dengan Perkembangan .. Paten	286
2. Kemungkinan <i>Traditional Knowledge</i> Dilindungi Hukum Paten.....	291
3. Implikasi Paten bagi <i>Indigenous Technological Capabilities</i> Indonesia	304
D. Kesimpulan	315
 BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	320
B. Saran	325
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR SINGKATAN

ADR	: Alternative Dispute and Resolution
BPPT	: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
CAFC	: Commission of Appeal Federal Circuit
CPC	: Community Patent Convention
Dirjen	: Direktorat Jenderal
DNA	: Dioxinibo Nucleic Acid
EC	: European Community
EPC	: European Patent Convention
Ffn	: Fact finding mission
FTC	: Federal Trade Comission
GATS	: General Agreement on Trade and Service
GATT	: General Agreement on Tariff and Trade
GBHN	: Garis-Garis Besar Haluan Negara
HaKI	: Hak Atas Kekayaan Intelektual
HIR	: Het Herzienve Inlandshe Reglement
HO	: Heckscher dan Ohlin
IGC GRTKF	: Intergovernmental Committee on Genetic Resources Traditional Knowledge and Folklor
IMF	: International Monetary Fund
IP	: Intellectual Property
IPC	: International Patent Classification
IPDL	: Industrial Property Digital Library
IPTEK	: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
IT	: Information Technology
JPO	: Japanese Patent Office
Keppres	: Keputusan Presiden
KKN	: Kelusi Korupsi dan Nepotisme
KUUPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
MA	: Mahkamah Agung
MFN	: Most Favoured Nation
MNC	: Multinational Corporation
MNE	: Multinational Enterprise

PCT	: Patent Cooperation Treaty
PN	: Pengadilan Negeri/Niaga
PT	: Perseroan Terbatas
PTO	: Patent and Trademark Office
R & D	: Research and Development
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
TLO	: Technology Licensing Organization
TLT	: Trademark Law Treaty
TRIMS	: Trade Related Aspects of Investment and Measurements
TRIPS	: Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
UNCTAD	: United Nation Conference on Trade and Development
UNCTC	: United Nation Comission on Transfer and Transnational Corporation
US	: United State
USA	: United State of America
USC	: United State Code
USPTO	: United State Patent and Trademark Office
UU	: Undang-Undang
UCD	: Undang-Undang Dasar
UUP	: Undang-Undang Paten
UUPMA	: Undang-Undang Penanaman Modal Asing
UUPMDN	: Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri
WIPO	: World Intellectual Property Organization
WRF	: Way Result and Function
WTO	: World Trade Organization

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar (UUD)

-Undang-Undang Dasar tahun 1945

Undang-Undang (UU)

- UU nomor 6 tahun 1989 tentang Paten
- UU nomor 13 tahun 1997 tentang Paten
- UU nomor 14 tahun 2001 tentang Paten
- UU nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
- UU nomor 1 tahun 1968 jo. UU nomor 17 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
- UU nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian
- UU nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase
- UU nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- UU nomor 7 tahun 1994 tentang Ratifikasi TRIPs
- UU nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK
- UU nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- US Code Title 35 Patents
- Japanese Patent Law no.121 of April, 1959 and Amendments
- German Patent Act, January 1978 and Amendments
- United Kingdom Patent Act, 1977 and Amendments
- Netherlands Patent Act, 1978 and Amendments

Peraturan Pemerintah (PP)

- PP nomor 26 tahun 1999 tentang Biaya Pendaftaran Paten
- PP nomor 31 tahun 1995 tentang Komisi Banding Paten

Keputusan Presiden (Keppres)

- Keppres nomor 15 tahun 1997 tentang Pencabutan terhadap Reservasi Konvensi Paris

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan dan atau persamaan antara sistem Paten Jepang, Amerika, dan Eropa.....	59
Tabel 3.1 Perbedaan Sistem Paten dan Utility Model	122
Tabel 5.1. Perbandingan Kemajuan Indonesia-Jepang	285



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 <i>Pooling</i> Hak Paten	167
Gambar 5.1 Organisasi Lisensi Teknologi (ILO).....	275
Gambar 5.2 Dorongan dan promosi penemuan	277



BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Paten merupakan sesuatu yang penting bagi negara industri. Bagi Indonesia, hal itu menjadi penting ketika mulai melangkah menuju ekonomi pasar sejak digulirkannya deregulasi ekonomi tahun 1983. Oleh karena itulah dalam kerangka menuju industrialisasi, baru pada tahun 1989 Indonesia mengundang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten. Dengan mengikuti perkembangan global dalam bidang ekonomi, industri dan perdagangan serta telah diratifikasinya perjanjian-perjanjian internasional di bidang hak milik intelektual, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1989 selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001.

Sejak revolusi industri, perkembangan teknologi makin bertambah pesat dan berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat akan pendayagunaan teknologi dan jaminan perlindungannya. Bahkan, pada dasawarsa tahun 60-an, ketika alih teknologi sedang gencar-gencarnya menjadi isu pokok di negara sedang berkembang, makin dirasakan perlunya reformasi sistem Paten pada Konvensi Paris. Sebagaimana diketahui, Konvensi Paris tahun 1883 merupakan hasil yang dicapai oleh negara-negara industri untuk mewisadahi aspirasi mereka akan aturan minimum mengenai Paten dan Merek (Hak Milik Perindustrian). Dari sudut pandang negara maju sesuai Konvensi Paris, maka secara filosofis pengaturan Paten ditujukan untuk melindungi penemuan dan menjamin pelaksanaan Paterunya secara 'aman' di negara sedang berkembang. Bagi negara sedang berkembang

seperti Indonesia, pengaturan Paten bukan hanya untuk melindungi penemuan, tetapi juga sebagai sarana masuknya teknologi asing dan insentif pembangunan ekonomi dan pengembangan teknologi. Sebenarnya negara sedang berkembang yang merasa tidak terwakili aspirasinya dalam Konvensi Paris juga meningkatkan pengaturan terhadap Paten dengan bantuan *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD). Meskipun UNCTAD telah turun tangan, namun pada hakikatnya pengaturan perlindungan Paten di negara sedang berkembang justru lebih menguntungkan perusahaan-perusahaan transnasional beserta Patennya. Indonesia juga meratifikasi Konvensi Paris dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 1979 dengan melakukan reservasi terhadap pasal 1 sampai dengan pasal 12 dan pasal 28 tentang Paten; disebabkan Indonesia belum memiliki Undang-Undang Paten. Reservasi itu dicabut dengan Keppres Nomor 15 tahun 1997; karena justru pada pasal-pasal 1 sampai dengan 12 inilah terdapat aturan substantif yang berkenaan dengan *industrial property*, salah satunya Paten. Dengan berakhirnya *Uruguay Round* pada tahun 1994, Paten menjadi *new issue* yang terangkai dalam *intellectual property rights* pada *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang juga telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dengan demikian, Indonesia secara otomatis terikat oleh TRIPs-WTO karena tidak mungkin menerima TRIPs sebagai instrumen yang terpisah. Manfaat atau keuntungan dan kewajiban dari TRIPs hanya dapat diperoleh melalui keanggotaan di WTO (*World Trade Organization*)

Mencermati TRIPs yang memberikan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), di satu pihak dapat diakui bahwa banyak penemuan teknologi yang diperoleh dengan biaya penelitian mahal yang dibajak, di lain pihak apabila

ketentuan perundangan terlalu berpihak pada pemilik kekayaan intelektual maka dimungkinkan terjadi ketidakseimbangan mengenai hak dan kewajiban antara penemu atau pemilik Paten, dan pihak lain ataupun masyarakat; lebih lanjut antara kepentingan ekonomis pemilik Paten dan kepentingan nasional guna pengembangan *indigenous technological capabilities*. Memang, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten yang telah disesuaikan dengan URIPS, mengatur ketentuan yang berisi larangan terhadap pembatasan yang dapat menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi dan yang berkaitan dengan invensi yang diberi Paten. Namun demikian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tersebut tidak menjelaskan secara rinci sejauh mana pemerintah dapat melaksanakan fungsi kontrolnya terhadap isi perjanjian mengenai ruang lingkup pembatasan-pembatasan tersebut. Ketidakjelasan mengenai makna dan ruang lingkup pembatasan oleh Dirjen Paten sebagai wakil pemerintah dapat disalahgunakan oleh pihak *investor* sehubungan dengan transaksi Patennya. Pemilik penemuan yang dilindungi Paten memiliki hak eksklusif atas kekayaan intelektualnya, dengan demikian *inventor* sajalah yang berhak memanfaatkan invensinya atau pihak lain yang mendapatkan lisensi Paten. Penemu menjadi *licensor* berhak menerima *royalty* atas transaksi Patennya dan orang yang membeli atau menyewa Patennya adalah *licensee* berhak mengeksploitasi kekayaan intelektual pada invensi tersebut.

Dengan berpegang pada *Disclosure Clause* yang terdapat pada prinsip hukum Paten, Undang-Undang Paten memungkinkan terjadinya pengembangan teknologi melalui alih teknologi. Jika dengan adanya Undang-Undang Paten, perusahaan transnasional bersedia membangun lembaga *Research and*

Development (R&D) di Indonesia, penemuan-penemuan yang dihasilkan oleh R&D tersebut dapat mendorong dilakukannya inovasi terhadap penemuan, sehingga diharapkan juga akan menciptakan suatu penemuan baru oleh putra bangsa Indonesia sendiri, yang selanjutnya dikembangkan dalam dunia industri. Meskipun demikian perlu dikaji kembali mengenai relevansi *Disclosure clause* dengan luasnya perlindungan Paten karena dengan adanya kewajiban mengungkapkan penemuan meskipun tidak terlalu detail, akan berpengaruh terhadap klaim dan perbaikan terhadap teknologi Paten tersebut yang mungkin dapat dimintakan Paten.

Prinsip dalam hukum Paten yang tidak kalah pentingnya dalam pengembangan teknologi adalah jangka waktu perlindungan Paten. Konsekuensi adanya jangka waktu perlindungan Paten adalah apabila perlindungan berakhir, penemuan menjadi *public domain* yang membuka kemungkinan bagi setiap orang untuk melaksanakan penemuan itu tanpa harus membayar *royalty* kepada penemunya. Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 jangka waktu perlindungan Paten adalah 20 tahun. Ini berarti bahwa pada saat berakhirnya jangka waktu 20 tahun tersebut, diharapkan akan mendorong pengembangan teknologi dan industri bangsa Indonesia.

Akhir-akhir ini terjadi polemik dalam bidang farmasi di dunia internasional tentang masalah pemberian Paten atas obat-obatan yang mengakibatkan harga obat semakin melonjak. Hal ini mengakibatkan negara-negara berkembang dengan tingkat pendapatan rendah yang menjadi konsumen terbesar obat-obatan tersebut akan semakin tidak mampu membelinya. Sejalan dengan perkembangan tersebut, kemajuan di bidang rekayasa genetika tumbuh pesat dengan berbasis teknologi canggih. Rekayasa genetika untuk hewan dan

tumbuhan sudah diberikan perlindungan Paten, namun rekayasa genetika untuk *human being* masih dalam pertimbangan, termasuk di Jepang. Mengikuti perkembangan tersebut, Indonesia juga telah memiliki peraturan perundangan tentang rekayasa genetika khusus untuk makhluk baru atau jasad renik; yakni Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten Indonesia, yang di dalamnya juga mengatur mengenai dokumen permintaan Paten atas makhluk baru.

Marzuki menyatakan bahwa berpegang pada pemikiran Machlup yakni Paten bukan hanya melindungi penemuan tetapi sebagai sarana pendorong pembangunan ekonomi demi kesejahteraan publik, dapat dipahami beberapa penemuan yang pada umumnya dapat dipatenkan, di negara yang sedang melakukan pembangunan ekonomi (negara sedang berkembang) penemuan tersebut tidak dapat dipatenkan karena alasan kepentingan umum. Begitu pula sebaliknya dapat dipahami kalau penyempurnaan terhadap penemuan di negara sedang berkembang tidak dapat dipatenkan atau jangka waktu perlindungan Paten lebih cepat daripada negara maju¹. Kepentingan teknologi dan ekonomi suatu negara dimungkinkan menjadi tolok ukur perlindungan Paten, terlebih lagi klaim penemuan terdahulu yang telah dipatenkan sangat menentukan dapat atau tidaknya penemuan baru dapat dimintakan Paten, dan mungkin tidaknya penyempurnaan terhadap penemuan dapat dipatenkan. Demikian pula, mungkin terjadi suatu teknologi berpaten sudah *public domain (out of date)* tetapi di Indonesia dari segi ekonomi masih menguasai (dibutuhkan) pasar dan pihak Indonesia sendiri belum dapat membuatnya.

¹ Peter Mahmud Marzuki, "Pengaturan Hukum terhadap Perusahaan-Perusahaan Transnasional di Indonesia (Fungsi UUP dalam Pengalihan Teknologi Perusahaan-Perusahaan Transnasional di Indonesia, *Disertasi* (PPS UNAIR, 1993) hal 253

Mengikuti perkembangan pasar, sangat penting bagi badan-badan usaha untuk mengembangkan teknologi baru dan memperoleh Paten yang dapat memberikan kontribusi pada keuntungan perusahaan. Keuntungan tersebut kemudian digunakan sebagai dana penelitian untuk menghasilkan lebih lanjut teknologi baru dan kemudian mendapatkan Paten untuk teknologi yang dikembangkan itu. Seperti pada LED tiga warna utamanya adalah merah hijau dan biru, hanya merah dan hijau yang merupakan elemen LED yang telah diakui, sehingga penggunaannya telah dibatasi pada lampu *signal* pada peralatan audio dan sejenisnya. Pada tahun 1993, sebuah perusahaan di propinsi Tokushima berhasil menemukan elemen LED biru dan berakibat perluasan terhadap penggunaan elemen LED, diterapkan juga pada layar-layar besar berwarna, *scanner* gambar atau lampu *signal*. Kelebihan elemen LED lebih terang daripada lampu bohlam dan cukup terlihat meskipun di bawah sinar matahari, sehingga lampu *signal* yang menyala menggunakan elemen LED memiliki pengaruh menjamin amannya lalu lintas. Selain itu elemen LED mengkonsumsi kurang dari setengah dari listrik yang diperlukan lampu bohlam dan daya tahannya 10 kali lebih lama, sehingga teknologi ini sangat ramah lingkungan. LED juga sedang diujicobakan untuk digunakan dalam aktivitas rumah tangga secara luas.

Selama ini sistem Paten digunakan oleh negara maju untuk menjamin kepentingannya menguasai dunia industri dan pasar ekonomi global. Sementara ini negara-negara berkembang yang merasa sangat membutuhkan aliran teknologi terpaksa harus menjamin perlindungan Paten atas teknologi negara maju tersebut dengan mengundang Undang-Undang Paten sesuai dengan standar TRIPS-WTO. WTO yang pada dasarnya dikuasai oleh negara-negara maju, sangat berperan dominan dalam perdagangan dunia. Negara berkembang berharap agar

sistem Paten dapat mendukung pengembangan teknologi dan menjadi dasar penciptaan masyarakat intelektual. Saat ini teknologi yang paling mutakhir masih belum dapat dipasarkan, sehingga tidak mungkin bagi khalayak umum untuk dapat melihat seperti apa teknologi tersebut. Dengan mengakses informasi Paten dari *website* di internet, orang dapat belajar mengenai teknologi secara mendetail. Keterbukaan teknologi melalui informasi Paten memberikan jaminan akan berkelanjutan kepada teknologi-teknologi paling mutakhir. Sebuah robot *biped* pada waktu itu mustahil untuk direalisasikan untuk masa-masa mendatang, namun melihat robot semacam itu bergerak pasti sangat mendorong banyak orang dan menyebabkan kegiatan penelitian dan perkembangan lebih lanjut untuk menindaklanjuti keberhasilan tersebut. Di Jepang robot-robot manusia dapat menggantikan manusia dalam berbagai kegiatan seperti mempersilahkan pelanggan masuk toko, melakukan kegiatan yang berbahaya, dan merawat orang yang terluka lebih cepat dari pada yang dibayangkan manusia.

Pada dasarnya sistem Paten dibuat untuk melindungi penemuan baru dan mendorong pengembangan teknologi dan industri. Pengaturan Paten merupakan bentuk perlindungan terhadap penemuan yang memenuhi syarat *patentable* yakni *novelty*, *inventive step* dan *applicable*, sedangkan yang dilindungi Undang-Undang Paten adalah klaim penemuan. Fungsi klaim adalah menentukan seberapa jauh luasnya hak atau sempitnya perlindungan Paten diberikan, yang sangat tergantung pada seberapa luas atau sempitnya suatu klaim dibuat. Klaim yang terlalu luas belum tentu menguntungkan penemunya sebab mungkin kurang spesifik atau bahkan melanggar klaim Paten lainnya. Demikian pula klaim yang terlalu sempit akan merugikan penemu baik dari segi kepentingan ekonomi maupun kepentingan teknologi, karena cakupannya terlalu sempit. Mengenai

sempit atau luasnya perlindungan yang didasarkan pada klaim ini terdapat berbagai aturan ataupun doktrin yang berbeda, yang dicerminkan baik dari perundangan-undangan Paten maupun putusan pengadilan.

Picoren² menyatakan bahwa dimungkinkan terjadi *'discrepancy'* antara *the words of the claim* dan *the extent (scope) of protection*. Kesulitan pembuatan rumusan klaim dipahami memungkinkan terjadinya perlindungan melebihi kata-kata klaim. Jadi terdapat penafsiran secara luas (*broad interpretation*) dan penafsiran secara sempit (*narrow interpretation*), yang kesemuanya bertujuan menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Sehubungan dengan esensi dan batas lingkup perlindungan itulah, pengadilan sangat penting peranannya untuk menerangkan makna sebenarnya isi peraturan perundang-undangan, juga untuk menggali dan menginterpretasikannya. Misalnya mengenai pelanggaran Paten, luas sempitnya *scope* Paten dan lain-lain, peraturan perundangan tidak mengatur secara detail atau kurang jelas, sehingga pengadilan lah yang berperan besar menentukan arti klaim, batasan pelanggaran dan lain-lain; guna mencapai kepastian hukum, keseimbangan dan keadilan. Di dalam praktiknya, ketiga hal tersebut sangat sulit diwujudkan bahkan saling bertentangan satu sama lain.

Van Gerven³ membenarkan hakim untuk menggunakan *Het beleid van de rechter* atau kehijaksanaan hakim berkenaan dengan kekuasaan kehakiman dalam *rechtsvinding*. Jadi hakim dengan berbekal pengalaman dan kepandaianya diijinkan untuk melakukan penemuan hukum melalui penafsiran-penafsiran. Pasal

²A.P.Picoren, *Beschermtingsomvang van Octrooien in Nederland, Duitsland en Engeland*, (Nederland:Kluwer Deventer, 1988)p.725 selanjutnya menyatakan: *There are large differences in the extent to which the courts in different plants in time are prepared to deviate from the wording of the claim when deciding on the scope of protection*

³W.van Gerven, *Theorie en praktijk van de rechtsvinding*, (Netherlands Willink Zwolle, 1977). "*Het beleid van de rechter*" in *zeker en verantwoord voor het aanspreken van het daarin behandelde thema: de rechterlike rechtsvinding*. (karsj utch EP).p.27.

16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Selanjutnya pada pasal 28 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Untuk itulah diperlukan upaya menemukan hukum dengan menggunakan sumber dan metode penemuan hukum.

Mertokusumo⁴ menyebut metode penemuan hukum atau ajaran interpretasi ini sebagai metode yuridis atau hermeneutik yuridis; dengan menggunakan kewerdaan sumber penemuan hukum yakni peraturan perundangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional dan doktrin. Sebenarnya penafsiran tidak hanya dilakukan oleh hakim tetapi juga oleh peneliti hukum ataupun badan pemeriksa substantif Paten untuk menilai apakah klaim spesifikasi invensi tidak terantisipasi oleh *Prior Art* sehingga Dirjen Paten dapat memutuskan apakah Paten bisa diberikan. Penafsiran oleh hakim dimaksudkan sebagai interpretasi yang mengarah pada penerapan suatu peraturan hukum terhadap kasus konkrit, sehingga penafsiran ini memiliki wibawa karena dituangkan dalam putusan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Radbruch⁵ menyatakan bahwa dalam *The idea of law* terkandung tiga elemen yakni *justice* (keadilan), *expediency* (kelayakan) dan *legal certainty* (kepastian hukum). Ketiga elemen tersebut saling kontradiksi tetapi saling memerlukan satu sama lain. Meskipun untuk mencapai kepastian hukum harus

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1996) hal.55.

⁵ Gustav Radbruch dalam *The Legal Philosophies of Lask Radbruch, and Dahm*, (Cambridge Massachusetts: Harvard University press, 1950) p 107

mengorbankan keadilan dan kelayakan, tetapi demi penegakan hukum maka kepastian hukum harus dijunjung tinggi.

Patterson⁶ berpendapat bahwa dalam konflik tiga elemen tersebut, eksistensi *legal order* (Radbruch menyebut *peace and order*) sebagai bentuk kepastian hukum lebih penting daripada kelayakan dan keadilan. Jadi, kepastian hukum mencerminkan bahwa hukum bersifat kaku (kejam). Demikian pula hukum sesuai maknanya ditujukan untuk memperoleh *The idea of law*, yang salah satunya adalah *justice*. *Justice* menurut Radbruch adalah '*the essence of justice*' dari *distributive justice* (istilah Aristotle), yakni *equality: equal treatment of equal*. Jadi keadilan dilihat dari sudut pandang *general*, yang menurut Aristotle keadilan mengalir dari *super* ke *sub ordinat*, sedangkan kelayakan (*expediency*) adalah secara spesifik masing-masing individu secara rasional menilai keadilan tersebut untuk dirinya sendiri.

Scholten⁷ menyebutkan asas kesamaan (kesetaraan, *kursif dari EP*) sebagaimana setiap orang dianggap sama dalam hukum, yang dianggap adil adalah apabila setiap orang memperoleh hak yang sama, diperlakukan sama: *equality before the law*. Perkara yang sama harus diputus sama dan yang paling penting bahwa keadilan merupakan realisasi asas kesamaan ini. Namun demikian keadilan yang sebenarnya tidaklah sama rata, tetapi berdasarkan kebutuhan dan kepentingannya.

Kranenburg⁸ mengemukakan teori keseimbangan yakni bahwa negara memikul hak dan kewajiban terhadap rakyatnya untuk mencapai tujuan-tujuannya

⁶ Edwin W. Patterson dalam *The Legal Philosophies*, *ibid* p. xxxiii

⁷ Scholten dalam Sudikno Mertokusumo: *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1996) hal. 10.

⁸ Kranenburg dalam Azhary: *Pembahasan Buku Prof Dr R Kranenburg*, (Jakarta: Ghalia, 1986) hal. 78-90.

melalui penegakan hukum. Hukum tidak identik dengan negara dan negara harus tunduk kepada hukum. Di lain pihak rakyat memiliki kesadaran hukum untuk mentaati hukum, tiap anggota masyarakat mempunyai penilaian dan pertimbangan yang sama terhadap hukum positif. Apabila pemerintah menetapkan hukum yang kurang memenuhi kepentingan masyarakat, akan membawa reaksi kesadaran hukum masyarakat menolak hukum tersebut. Kekuasaan yang tidak adil menyebabkan terganggunya keseimbangan kesadaran hukum dan menyebabkan adanya revolusi, serta menimbulkan reaksi-reaksi yang akan menimbulkan hukum baru sesuai hukum keseimbangan. Jadi pada kenyataannya, meskipun negara yang membuat dan menetapkan hukum, tetapi negara dan alat perlengkapannya harus tunduk terhadap berlakunya hukum. Negara memikul tanggungjawab untuk mencapai tujuan agar terwujud keadilan melalui hukum dan partisipasi masyarakat yang berbentuk kesadaran hukum sangat menentukan adanya keseimbangan. Jadi, pada hakikatnya keseimbangan adalah pemenuhan hak dan kewajiban para pihak pada kedudukannya masing-masing guna mencapai tujuan tertentu. Dihubungkan dengan perlindungan Paten, antara penemu dan pihak lain, maka keseimbangan dimaksudkan sebagai keadaan yang tidak sama persis baik dalam kedudukan dan kepentingannya tetapi masing-masing pihak dengan penuh kesadaran memenuhi hak dan kewajibannya. Pemerintah di sisi lain wajib mengatur dan menegakkan hukum agar masing-masing pihak tidak dirugikan dengan posisinya tersebut.

Penentuan esensi dan luasnya perlindungan merupakan sesuatu yang substansial, karena sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Paten itu sendiri dalam dunia industri. Dari segi teknologi, penafsiran yang terlalu luas terhadap klaim akan menyebabkan setiap perbaikan atau penyempurnaan terhadap

penemuan yang dipatenkan dianggap sebagai pelanggaran, sebaliknya apabila terlalu sempit akan bermunculan teknologi yang mirip-mirip dan sangat mempersempit hak monopoli pemilik Paten. Dari segi ekonomi, sempit atau luasnya perlindungan akan menimbulkan persaingan, baik pada saat aplikasi maupun pada saat pelaksanaan Paten di pasar industri. Demikian juga klaim merupakan substansi yang dapat memicu terjadinya sengketa, antara para penemu dengan penemuan yang mirip, yang terdahulu maupun yang kemudian, juga antara berbagai negara yang mengadakan transaksi Paten. Dengan demikian, inti ruang lingkup perlindungan Paten tidak sama antara berbagai negara, ada yang didasarkan pada kata-kata dalam klaim dan ada pula yang berdasarkan makna/intisarinya. Jadi perlu dikaji mengenai esensi perlindungan Paten, penentuan batas-batasnya dihubungkan dengan *technological interest* dan *economic interest*, serta akibat luasnya perlindungan tersebut.

Dari aspek teknologi, Paten melibatkan berbagai kepentingan yakni dari teknologinya sendiri dan fungsinya, cara kerja, *novel* atau tidak, *applicable* atau tidak dan bagaimana *improvementnya*. Di Jepang untuk mengkuifikasi suatu teknologi dapat dipatenkan atau tidak; dikenal tes *Way, Result and Function*. Di Amerika juga dikenal *discovery system* untuk mengecek semua teknologi terdahulu yang pernah dipatenkan. Di Indonesia juga telah dimulai penelusuran Paten melalui *web-site*, dan sedang dipelajari kemungkinan sistem *on line* aplikasi Paten diterapkan. Dari segi ekonomi, menyangkut berbagai kepentingan khususnya cakupan luasnya monopoli pada saat pemasaran produk, lisensi, persaingan dan sebagainya. Di samping kepentingan antara individu (penemu) dan pihak lain yang bertransaksi, kepentingan nasional dan masyarakat umum patut dipertimbangkan.

Apabila hukum Paten ditegakkan demi kepastian hukum, para *inventor* akan dibayar untuk invensi mereka yang mengakibatkan harga barang yang dilindungi Paten akan lebih mahal daripada jika barang tersebut tidak mengandung Paten. Setiap produk baru akan menjadi lebih mahal, kecuali terdapat insentif yang lebih efisien dan yang tingkat kerugian sosialnya sangat kecil diterapkan. Dengan demikian mungkin saja informasi dan teknologi juga tidak bisa menjangkau sebagian besar masyarakat. Perlu diingat pula bahwa *inventor* berhak menentukan harga tinggi atas produknya atau teknologi yang diciptakan, karena memang *inventor* memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi penemuannya. Pemegang Paten memiliki monopoli untuk menetapkan harga tinggi pada saat hanya sedikit orang yang dapat membayar, sehingga dimungkinkan kebanyakan masyarakat tidak mendapat keuntungan dari invensi baru tersebut. Selayaknyalah *inventor* meminta pengembalian dana penelitian dan pengembangan atas invensinya sekaligus sebanyak mungkin keuntungan diraihinya.

Setelah mengkaji esensi dan batas perlindungan Paten, secara filosofis perlu pula untuk mengkaji penyelesaian hukum atas terjadinya sengketa Paten yang mungkin timbul antara para pihak, yang dalam penelitian ini dikaji penyelesaian sengketa melalui litigasi. Dengan pendekatan perbandingan, Jepang dipilih sebagai acuan karena Jepang adalah satu negara Asia yang maju teknologinya dan telah berhasil mengadopsi sistem *common law* serta menerapkannya. Demikian juga penelitian ini mengkaji prinsip-prinsip hukum Paten Jepang yang mungkin dapat diterapkan guna mengembangkan hukum Paten dan teknologi Indonesia. Selain itu perlu dikaji secara mendalam bahwa dengan

adanya Paten akan mendorong pengembangan teknologi di Indonesia, yang antara lain meliputi penguasaan teknologi dan usaha untuk menciptakan penemuan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah esensi perlindungan Paten?
2. Apakah batas-batas perlindungan Paten?
3. Landasan filosofis apakah yang menjadi dasar penyelesaian hukum terhadap sengketa Paten?

C. Penjelasan Judul

Disertasi ini berjudul 'Perlindungan Paten Menurut Hukum Paten Indonesia'. Dalam tulisan ini yang dijadikan sasaran studi adalah masalah substansi perlindungan Paten, yang membahas dan mengkaji secara normatif mengenai esensi, batas dan landasan filosofis perlindungan yang diberikan oleh hukum melalui pemberian Paten. Perumusan masalah sekaligus membatasi bidang kajian, yang dengan pendekatan komparatif dikembalikan lagi ke dalam kerangka hukum Paten Indonesia. Undang-Undang Paten yang menjadi fokus sasaran studi adalah UUP no.14 tahun 2001.

Dari arti katanya, menurut *Black Law Dictionary*, *Protection* berarti *special prerogative, given also with certificate, for the purpose of stimulating and developing the production*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, substansi berarti isi, pokok, inti. Perlindungan berarti tempat berlindung atau hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Paten menurut WIPO adalah "*a legally enforceable right granted by virtue of a law to a person to exclude, for a limited*

time, other from certain acts in relation to a described new invention the privilege is granted by a government authority as a matter of right to the person who is entitled to apply for it and who fulfills the prescribed conditions". Paten menurut Pasal 1 UUP no.14 tahun 2001 adalah. "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". Hukum Paten Indonesia dimaksudkan bahwa dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat diambil prinsip hukum negara lain utamanya Jepang yang mungkin dapat diterapkan dalam sistem hukum Indonesia, juga untuk membatasi kajian masalah, sekaligus untuk tujuan akhir tulisan ini demi pengembangan Hukum Paten Indonesia. Jadi maksud judul disertasi ini adalah mengkaji luasnya perlindungan terhadap penemuan melalui pemberian Paten dalam kerangka hukum Paten Indonesia, dengan mengadakan pendekatan komparatif terhadap sistem hukum Paten negara Jepang.

Rejim hukum yang mengatur Paten dapat berupa hukum nasional dan hukum internasional. Di dalam tulisan ini kedua rejim baik hukum nasional dan hukum internasional dikaji, dan dititikberatkan pada rejim hukum nasional yang dalam hal ini hukum Indonesia. Pembahasan terhadap rejim hukum internasional harus dilakukan mengingat Paten sudah merupakan suatu fenomena ekonomi internasional yang terkandung dalam TRIPs-WTO yang memerlukan pengaturan secara internasional pula.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Mengkaji, menemukan dan menganalisis esensi dari perlindungan Paten
2. Mengkaji dan menemukan batas-batas atau ruang lingkup perlindungan Paten
3. Mengkaji secara filosofis penyelesaian hukum terhadap sengketa Paten

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. dapat memberikan temuan mengenai esensi perlindungan Paten melalui peraturan perundangan dan berbagai konvensi mengenai Paten di berbagai negara utamanya negara Jepang dan negara Indonesia
2. dapat memberikan temuan mengenai doktrin-doktrin dan teori yang digunakan untuk menentukan batas perlindungan Paten
3. dapat memberikan temuan mengenai asas-asas yang mendasari penyelesaian hukum terhadap sengketa Paten utamanya di Jepang dan di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Marzuki⁹ dalam "Penelitian Hukum" menyatakan bahwa penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Hasil yang dicapai bukanlah menerima atau menolak hipotesis yang diajukan, melainkan memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan metode *legal research*. Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah norma-norma hukum, doktrin hukum, hukum positif dan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" *Jurnal Yuridika* vol.16 Nomor 1 2000

pemikiran yang bersangkutan dengan perlindungan Paten. Menurut Gijssels dan Hoecke, di dalam ilmu hukum (*Rechtswetenschap*) terdapat tiga tingkatan yakni Filsafat Hukum, Teori Hukum dan Dogmatik Hukum.¹³ Dilihat dari obyek penelitiannya, penelitian ini menyentuh aspek filsafat hukum, yakni mengkaji secara filosofis substansi perlindungan Paten dan penyelesaian hukum terhadap sengketa Paten.

Tipe penelitian dalam penelitian yang berjudul "Perlindungan Paten Menurut Hukum Paten Indonesia" adalah penelitian hukum (*legal research*) karena dalam penelitian ini akan dilakukan pengkajian secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum, konsep hukum serta teori hukum yang relevan bagi perlindungan dan penyelesaian hukum tentang Paten di Indonesia dan membandingkannya dengan sistem Paten beberapa negara utamanya Jepang. Untuk melihat dan mengkaji sistem Paten Jepang diperlukan kajian mengenai sistem Paten Amerika dan Uni Eropa yang telah bercampur atau diadopsi oleh Jepang.

f. Pendekatan Masalah

Dalam kaitannya dengan penelitian hukum, maka digunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan/studi kasus (*case approach/case study*)

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur perlindungan Paten terhadap penemuan

¹³ Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke, *What is Rechtsleone? Festschrift for Bart Aert Sclabart*, (Bandung: UNPAR, 2000)

di bidang teknologi serta sistem penyelesaian sengketa sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.

Pendekatan Historis digunakan untuk mengkaji secara historis keberhasilan negara Jepang dalam pengembangan hukum Patennya sehingga dapat dijadikan referensi bagi negara lain.

Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) dalam penelitian ini berfungsi sebagai ilmu bantu bagi hukum dogmatik yakni mempertimbangkan pengaturan-pengaturan dan penyelesaian-penyelesaian tertentu dari tatanan hukum lain dan menilai keadekuatan mereka untuk hukum sendiri.¹¹ Menurut Zweigert & Kotz¹²: "In fact the comparatist is in the best position to follow his comparative researches with critical evaluation". Jadi seorang *comparatist* berada pada posisi terbaik untuk mengulas hasil penelitian komparatifnya dengan evaluasi yang bersifat kritik.

Pendekatan perbandingan ini dibatasi pada perlindungan Paten yang pada umumnya diatur dalam Undang-Undang Paten. Penelitian kepustakaan dilakukan terhadap unsur-unsur yang dapat diperbandingkan dari bahan hukum yang sama berupa undang-undang dari beberapa negara yang dijadikan obyek perbandingan. Pertimbangan yang diambil adalah karena Indonesia belum berpengalaman dalam penegakan Hukum Paten khususnya mengenai penyelesaian sengketa yang diakibatkan oleh luasnya perlindungan Paten. Namun demikian negara-negara yang dipilih sebagai obyek penelitian hanyalah negara-negara yang bisa menjadi acuan adanya kemajuan perlindungan terhadap penemuan di bidang teknologi dan yang mendominasi Paten dunia serta memiliki pengaruh terhadap perkembangan

¹¹ Meuwissen (terjemahan B. Arief Sidharta) dalam *Pro Justitia* tahun XII no.4, Oktober 1994, hal.33.

hukum Paten di dunia internasional dan Indonesia; utamanya negara yang sistem hukumnya diadopsi oleh Jepang.

Pada hakikatnya pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan perlindungan Paten antara dua negara yakni Jepang dan Indonesia. Jepang dipilih karena memiliki keunikan tersendiri yakni Jepang yang semula penganut tradisi *civil law* berhasil mengemas doktrin-doktrin yang berkembang dalam sistem *common law* (dari USA) dan diberlakukan di negaranya. Selain itu Jepang terkenal sebagai negara tertutup yang mampu berubah dirinya dengan cepat mengadopsi sistem hukum dan teknologi dari asing tanpa merubah kultur aslinya. Dengan teknologi *catch upnya*, Jepang mampu menumbuhkan *Patent culture* yang tinggi dan menjadi negara industri terkemuka dengan mendominasi kepemilikan Paten di dunia dewasa ini. Amerika Serikat adalah negara pelopor era Pro-Paten sehingga Jepang pun mengadopsi sistem hukumnya; juga asas-asas hukum yang digunakannya juga digunakan oleh banyak negara, serta kebebasan hakim sangat besar dalam menentukan sikap mengambil putusan. Uni Eropa juga berperan secara historis terhadap Jepang karena Jepang selain mengadopsi sistem Paten Amerika juga mewarisi tradisi *civil law* dalam KUHPerdara dari Eropa, yang berpengaruh terhadap pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan.

Pendekatan Kasus/*Case Study/Case Approach* digunakan untuk mempelajari secara mendalam kasus-kasus mengenai Paten di negara-negara yang menjadi obyek penelitian di atas, untuk menemukan cakupan substansi

¹² K. Zweigert & H. Kötz (translated by Tony Weir). *An Introduction to Comparative Law*, third edition, (New York: Oxford, 1998) hal 47

perlindungan Paten dan penyelesaian sengketanya melalui putusan pengadilan untuk kemudian membandingkannya dengan Indonesia.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari perundang-undangan, putusan pengadilan dan yurisprudensi. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks/literatur yang berisi tentang prinsip dasar Ilmu Hukum Paten, hasil penelitian, tulisan-tulisan hukum yang berisi isu-isu aktual mengenai Paten dalam bentuk buku, artikel dan jurnal.

3. Prosedur Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Terhadap bahan hukum baik primer maupun sekunder yang telah diperoleh kemudian dilakukan: (1) pengumpulan bahan hukum dan (2) melakukan kajian terhadap bahan hukum tersebut. Apabila bahan hukum sudah terkumpul, maka dilakukan pengklasifikasian bahan hukum sesuai dengan rumusan permasalahan, tujuan penelitian dan sistematika penyusunan hasil penelitian.

Bahan hukum yang telah terkumpul, diidentifikasi, diklasifikasi dan disistematisasi baik dari segi substansi maupun relevansi substansi tersebut. Selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum dengan penalaran historis-sistimatis dan komparatif dengan memberikan argumentasi hukum.

F. Pertanggungjawaban Sistematika

Tulisan ini berjudul "Perlindungan Paten Menurut Hukum Paten Indonesia", terdiri atas enam bab.

Bab I berisi "Pendahuluan" yang memuat latar belakang masalah dan rumusannya, penjelasan judul, tujuan penulisan, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II berisi "Esensi Perlindungan Paten sebagai Pokok Perlindungan terhadap Penemuan", memuat teori-teori tentang Paten, inti perlindungan Paten, dan pengaturan Paten dalam bentuk konvensi internasional dan pengaturan perlindungannya di negara-negara maju.

Bab III berisi "Batas-batas Perlindungan Paten sebagai Dasar Penentuan Luasnya Perlindungan Paten" memuat lingkup perlindungan Paten di negara maju dan berkembang, doktrin-doktrin yang berkembang dalam hukum Paten, aspek ekonomi perlindungan Paten, penentuan batas *scope* Paten dan monopoli; serta aspek teknologi perlindungan Paten.

Bab IV berisi "Penyelesaian Hukum Terhadap Sengketa Paten" memuat litigasi Paten dengan kajian terhadap kasus-kasus Paten baik Patentabilitas maupun *Infringement* dengan doktrin-doktrin yang digunakan, dan landasan filosofis penyelesaian hukum terhadap sengketa Paten.

Bab V berisi "Perkembangan Perlindungan Invensi dalam Kerangka Hukum Paten Indonesia", memuat perkembangan perlindungan Paten dalam UUP Indonesia, peran lembaga terkait di Indonesia dan TLO sebagai pelopor; *Trends* HaKI dalam rekayasa genetika, implikasi Paten dalam *Traditional Knowledge* dan *Indigenous Technological Capability*.

Bab VI berisi "Penutup" memuat kesimpulan dari Bab Pendahuluan sampai bab V, yang ditutup dengan rekomendasi mengenai hukum Paten Indonesia.

BAB II

ESENSI PATEN SEBAGAI POKOK PERLINDUNGAN TERHADAP PENEMUAN

A. Teori-Teori tentang Paten

1. Arti Penting Perlindungan Paten

Paten adalah *Industrial Property Right* yang terangkai dalam hak milik intelektual (*Intellectual Property Rights*). Ruang lingkup hukum milik intelektual tidak hanya meliputi perlindungan dan pengawasan wujud akhir karya intelek yang bernilai ekonomis, tetapi sekaligus hak yang melekat pada manusia itu sendiri. Paten menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten adalah 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.

Istilah Paten yang dipakai sekarang dalam peraturan hukum di Indonesia adalah untuk menggantikan istilah *octroi* yang berasal dari bahasa Belanda. Istilah oktroi ini berasal dari bahasa Latin dari kata *auctor/auctorizare*. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya dalam hukum kita, istilah Patenlah yang lebih memasyarakat. Istilah Paten tersebut diserap dari bahasa Inggris, yaitu *Patent*. Di Perancis dan Belgia untuk menunjukkan pengertian yang sama dengan Paten dipakai istilah "*brevet de inventior*". Istilah Paten bermula dari bahasa latin dari kata *auctor* yang berarti dibuka. Maksudnya adalah bahwa suatu penemuan yang mendapatkan Paten menjadi terbuka untuk diketahui oleh umum. Dengan terbukanya tersebut tidak berarti setiap orang bisa mempraktekkan penemuan tersebut. hanya dengan izin dari si penemulah suatu penemuan bisa

didayagunakan oleh orang lain. Baru setelah habis masa perlindungan Patennya maka penemuan tersebut menjadi milik umum.

Maksud diberikan Paten ini agar setiap penemuan dibuka untuk kepentingan umum, guna kemanfaatan bagi masyarakat dan perkembangan teknologi. Dengan terbukanya suatu penemuan yang baru maka memberi informasi yang diperlukan bagi pengembangan teknologi selanjutnya berdasarkan penemuan tersebut dan untuk memberi petunjuk kepada mereka yang berminat dalam mengeksploitasi penemuan itu, juga bila ada orang yang ingin melakukan penelitian Paten sendiri karena penelitian ini merupakan pengalaman yang menantang dan menyenangkan.

Suatu *invention* 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. Hak atas kekayaan intelektual berupa ide atau pikiran yang dapat dilindungi hukum harus bersifat *patentable*, yakni baru, *applicable* dan *inventive step*.

*World Intellectual Property Organization (WIPO)*¹ memberi definisi Paten sebagai berikut.

a Patent is legally enforceable right granted by virtue of a law to a person to exclude, for a limited time, others from certain acts in relation to describe new invention; the privilege is granted by a government authority as a matter of right to the person who is entitled to apply for it and who fulfils the prescribed condition"

Dari pengertian di atas dapat dikaji unsur penting Paten, yaitu hak Paten adalah hak yang diberikan oleh pemerintah untuk melaksanakan penemuan dan bersifat eksklusif. Untuk mendapatkan Paten: suatu penemuan harus memiliki syarat substantif tertentu, yaitu kebaruan (*novelty*), bisa dipraktekkan dalam

industri (*industrial applicability*), mempunyai nilai langkah inventif (*inventive step*), dan memenuhi syarat formal.

Menurut Smith² dasar pembenaran sistem Paten (*Justification of the Patent System*) antara lain:

1. *advance a countries technological dan economic development* (memajukan pembangunan ekonomi dan teknologi);
2. *stimulation of indigenous industrialization* (merangsang industrialisasi asli pribumi);
3. *patents can contribute to technological and economic through licensing in other countries* (menyumbang pembangunan teknologi dan ekonomi melalui lisensi di negara lain);
4. *patents help in dissemination of technological information* (membantu penyebaran informasi teknologi);
5. *availability of patent protection provides an in flow of technology from other countries and incentive for investment* (adanya perlindungan Paten memberikan aliran teknologi dari negara lain dan insentif bagi penanaman modal).

Dengan diberikannya sertifikat Paten, *Patentee* mempunyai hak monopoli (*exclusive right/monopoly patent right*). Jadi, *Patentee* dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapa pun yang tanpa ijinnya membuat apa yang telah di patenkannya; akan tetapi pelarangan tersebut dibatasi ruang lingkungnya, yakni hanya meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk tujuan industri dan perdagangan, serta dibatasi pula oleh jangka waktu tertentu. Demikian pula di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten

² WIPO, 1997, *Agreement Between The World Intellectual Property Organization and The WTO (1995) and TRIPs Agreement (1994)*, Geneva

Pasal 1, Paten dimaksudkan 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. Pemilik Paten adalah *inventor* atau pihak lain yang menerima pengalihannya berdasarkan (1) pewarisan, (2) hibah, (3) wasiat dan (4) lisensi.

Menurut Marzuki³ fungsi utama Paten adalah untuk melindungi penemuan karena penemuan bernilai ekonomis. Selain itu Paten juga berfungsi mendorong terjadinya inovasi. Mengikuti pendapat tersebut, pada mulanya memang Paten melindungi kepentingan individu, namun di sisi lain juga memberikan kesejahteraan masyarakat banyak. Paten juga mendorong kegiatan R & D sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi dan teknologi. Setelah Paten diberikan kepada penemu, maka pengetahuan yang terdapat dalam spesifikasi sudah diungkapkan sesuai *disclosure clause*. Dengan demikian rahasia penemuan tersebut yang tercantum dalam spesifikasi dapat dikaji dan dikembangkan lebih lanjut oleh calon penemu lainnya untuk menciptakan penemuan baru. Kegiatan penelitian dan pengembangan perlu lebih ditingkatkan dengan memberdayakan berbagai instansi terkait dan orang-orang yang ahli di bidangnya.

Dalam Undang-Undang Paten Jepang (*Japanese Patent Law No.121 of April 13, 1959 as last amended by Law no.116 of 1994*) sebuah penemuan didefinisikan sebagai sebuah kreasi yang sangat maju dari gagasan-gagasan teknis yang memanfaatkan sebuah hukum alam. Hukum alam berarti sebuah hukum yang bersifat ilmiah yang ditemukan berdasarkan pengalaman dalam alam.

² Patrick A. Smith, *The Characteristics and Justification of The Patent System, executive summary*, Indonesia Australia Specialized Training Project Intellectual Property Rights, 1996, p. 2.

³ Peter Mahmud Marzuki, *ibid* hal. 147

Sesuatu yang tidak memanfaatkan hukum alam seperti peraturan permainan atau cara berdagang atau sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam seperti gerakan yang terus menerus tidak dapat dianggap sebagai sebuah penemuan dalam UUP Jepang. Teknologi diartikan sebagai suatu cara spesifik untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang dengannya setiap orang pasti mendapatkan hasil yang sama. Penyampaian informasi atau karya seni tidak dapat dipandang sebagai gagasan-gagasan teknis. Penemuan berarti menciptakan sesuatu yang baru, yang harus dibedakan dari pengungkapan, sebab itu sekedar pengungkapan keberadaan alam bukan merupakan penemuan menurut UUP.⁴ Penemuan teknis yang memanfaatkan hukum alam tidak akan dipandang sebagai penemuan apabila tidak 'sangat maju' *advanced*. Bertolak belakang dengan persyaratan ini, sebuah peralatan dalam undang-undang Utility Model tidak harus 'sangat maju'.

Tiga bentuk penemuan dan akibat yang ditimbulkan oleh hak Paten adalah (1) penemuan sebuah produk, (2) penemuan sebuah proses dan (3) penemuan sebuah proses untuk menghasilkan sesuatu produk; ditentukan tergantung pada perbedaan dari ketiga bentuk deskriptif penemuan tersebut. Dalam hal penemuan sebuah produk, hak Paten berlaku bagi produksi, penggunaan, pengalihan, penyewaan dan importasi produk tersebut; sementara dalam hal penggunaan sebuah 'proses', hak Paten berlaku hanya pada penggunaan proses tersebut. Namun demikian dalam hal penemuan sebuah 'proses' ketika proses tersebut adalah 'proses untuk menghasilkan sesuatu produk', hak Paten berlaku tidak hanya pada penggunaan proses tersebut tetapi juga penggunaan, penyewaan dan importasi dari produk yang dihasilkannya. Berdasarkan definisi tersebut, bila ditemukan sebuah proses baru yang lebih

⁴ IPR, terjemahan bebas, Standard Textbook JPU, 2003, p.058-059

efisien dari sebelumnya untuk menghasilkan sebuah senyawa yang sudah dikenal luas seperti etilen dan kemudian atasnya diberikan Paten sebagai 'proses untuk menghasilkan sesuatu produk' bahkan ketika etilen yang telah diproduksi dengan proses tersebut diekspor ke Jepang dari sebuah negara di mana Paten terhadapnya tidak berlaku, maka Paten bagi etilen yang diimpor tersebut berlaku di Jepang.

Tidak semua penemuan yang telah selesai dapat dipatenkan⁵. Mematenkan berarti memberikan hak Paten berdasarkan UUP. Oleh sebab itu sebuah penemuan harus memenuhi persyaratan *patentable* sesuai UUP agar dapat dipatenkan. Sebuah penemuan harus dapat diterapkan dalam industri untuk dianggap sebagai sebuah penemuan yang dapat dipatenkan karena penemuan yang hanya dapat digunakan untuk tujuan-tujuan akademik maupun eksperimental tidak cukup berharga untuk dilindungi karena penemuan yang demikian tidak termasuk dalam tujuan UUP untuk meningkatkan pertumbuhan industri. "Industri" dalam UUP berarti berbagai macam industri termasuk industri-industri yang tidak memproduksi seperti halnya industri transportasi, industri produktif seperti manufaktur, pertambangan pertanian dan sebagainya.

Sistem Paten memberikan sebuah hak eksklusif berupa Paten kepada seseorang yang telah mempublikasikan suatu penemuan baru dengan kompensasi perlindungan hukum dalam suatu jangka waktu yang telah ditentukan dengan beberapa persyaratan tertentu, yang dengan demikian membuka kesempatan bagi pihak-pihak ketiga untuk memanfaatkan penemuan yang dipublikasikan itu. Sistem Paten juga bertujuan untuk memajukan penemuan dan memberikan kontribusi kepada perkembangan industri dengan mencari suatu harmonisasi di

⁵ Demikian juga Paten tidak dapat diberikan pada *know how* karena *know how* adalah informasi *technical knowledge*, data dan informasi penting lainnya yang berguna untuk menghasilkan produk

antara orang yang telah memperoleh Paten dan pihak ketiga yang terikat oleh hak Paten.

Sebuah penemuan yang dapat dipatenkan harus merupakan sebuah penemuan baru yang tidak pernah ada sebelumnya, karena justru akan menjadi suatu hal yang buruk, bukannya baik bagi masyarakat untuk memberikan hak eksklusif berupa Paten kepada sebuah penemuan yang telah dikenal luas. UUP tidak akan memberikan Paten bagi penemuan yang kurang memiliki unsur kebaruan. Ketika sebuah penemuan kurang unsur kebaruannya, maka penemuan tersebut dikatakan kekurangan unsur 'kebaruan'. 'Kebaruan' hilang ditentukan berdasarkan atas waktu aplikasi Paten diajukan. Dalam hal ini jam, menit dalam aplikasi tersebut diajukan sama pentingnya dengan tanggal. Oleh sebab itu ketika aplikasi untuk sebuah penemuan diajukan pada sore hari, apabila penemuan yang sama telah dipublikasikan oleh peneliti lainnya dalam suatu pertemuan studi yang diadakan pada pagi hari tanggal yang sama, maka penemuan dalam aplikasi tersebut akan kurang memiliki unsur kebaruan.

'Telah dikenal luas' berarti dalam keadaan secara umum telah dikenal oleh masyarakat. Dalam UUP ini berarti diketahui oleh seseorang yang tidak ada sangkut pautnya dengan penemu, dengan siapa ia harus menjaga kerahasiaan suatu penemuan demi penemunya. Ketika sebuah penemuan telah kehilangan 'kebaruan' penemuan tersebut bisa mendapatkan bantuan hukum eksepsional (pengecualian terhadap kurangnya kebaruan) dengan syarat tertentu dengan alasan bahwa penemuan tersebut dianggap belum kehilangan kebaruannya. Setiap orang yang ingin mengajukan permohonan untuk memperoleh pengecualian harus mengajukan aplikasi Paten bagi penemuan tersebut dalam jangka waktu 6 bulan atau mengerjakan suatu metode, akan tetapi baik Paten maupun *know how* bisa menjadi obyek

terhitung mulai tanggal ketika kebaruannya hilang dan menyebarkan sebuah pernyataan tertulis berkaitan dengan permasalahan tersebut dan dokumentasi lainnya untuk membuktikan permasalahan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Meskipun aplikasi Paten yang demikian memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pengecualian, jika orang lain telah mengajukan sebuah aplikasi Paten untuk penemuan yang sama, penemu terdahulu tidak bisa mendapatkan Paten karena aplikasinya diajukan lebih kemudian daripada orang lain itu.

Adapun kriteria penilaian mengenai langkah-langkah inventif antara lain ketika sebuah penemuan dapat dibuat dengan 'mudah', penemuan tersebut secara umum dikatakan sebagai 'tidak mengandung langkah inventif'. Jadi sebuah penemuan dinilai mengandung langkah inventif dari apakah seseorang yang memiliki suatu pengetahuan yang dapat digunakan dalam bidang teknis yang berkaitan dengan sesuatu penemuan (atau seseorang yang ahli di bidangnya) dengan mudah dapat menghasilkan penemuan itu. Bahkan bila sebuah penemuan dengan mudah dapat dibuat oleh seorang jenius dalam bidang ilmu pengetahuan, jika penemuan tersebut ternyata sulit dibuat oleh seorang insinyur yang memiliki kemampuan rata-rata dalam bidang terkait, penemuan tersebut tidak akan ditolak. Sebaliknya jika sebuah penemuan dibuat oleh seorang kanak-kanak dengan banyak kesulitan tetapi jika ternyata mudah dibuat oleh seorang yang ahli di bidangnya, maka penemuan akan ditolak.

Sering terjadi beberapa penemu menyelesaikan sesuatu penemuan yang sama secara bersamaan pada waktu yang kurang lebih sama dan tiap penemu mengajukan aplikasi Paten untuk penemuan itu pada waktu yang hampir

lisensi.

bersamaan pula. Di Jepang Paten tidak diberikan pada orang yang pertama kali menyelesaikan sesuatu penemuan tetapi pada orang yang pertama kali mengajukan aplikasi Paten ke JPO. Ini disebabkan lebih mudah untuk menentukan siapa yang mengajukan aplikasi Paten pertama kali daripada siapa yang pertama kali telah menyelesaikan suatu penemuan. Konsep ini sesuai dengan tujuan sistem Paten untuk melindungi seseorang yang berkecandak untuk mempublikasikan penemuannya pertama kali. Sistem 'siapa yang terlebih dulu mengajukan' dan sistem 'siapa yang terlebih dulu menemukan' tentu sangat berbeda.

Di Jepang bila terdapat kasus dua atau lebih aplikasi diajukan untuk suatu penemuan yang sama pada tanggal yang berbeda, maka Paten diberikan kepada orang yang pertama kali mengajukan aplikasi Paten *first to file*. Di Amerika Serikat Paten akan diberikan pada suatu penemuan yang diselesaikan terlebih dahulu. Sistem ini disebut 'siapa yang terlebih dahulu menemukan' *first to invent*. Sistem ini dianggap adil karena memberikan Paten kepada orang yang pertama kali menyelesaikan suatu penemuan, meskipun demikian sistem ini memiliki beberapa masalah seperti kesulitan menentukan secara obyektif kapan suatu penemuan diselesaikan. Apabila terdapat kasus dua atau lebih aplikasi diajukan untuk sesuatu penemuan yang sama pada tanggal yang sama, UIOP menentukan bahwa hanya satu pemohon yang disetujui atas dasar suatu konsultasi saling pengertian di antara pemohon-pemohon terkait yang bisa mendapatkan Paten untuk penemuan tersebut tanpa mempertimbangkan waktu pengajuan tiap-tiap aplikasi. Jadi harus diperhatikan bahwa urutan aplikasi ditentukan berdasar 'tanggal' pengajuan aplikasi, sedangkan 'kebaruan' ditentukan berdasarkan atas

'jam dan menit'. Jika konsultasi tidak memungkinkan atau tidak tercapai kesepakatan, tak satu pemohon pun akan mendapatkan Paten.

Selain itu terdapat kategori penemuan yang tidak dapat dipatenkan, misalnya penemuan yang antisosial. dalam pasal 32 UUP Jepang. Dalam hal sebuah penemuan yang termasuk dalam kategori penemuan yang tidak dapat dipatenkan, maka penemuan itu tidak boleh memperoleh Paten meskipun penemuan tersebut memenuhi persyaratan seperti dapat diterapkan dalam industri, kebaruan dan mengandung langkah inventif. Cakupan penemuan yang tidak dapat dipatenkan makin lama makin dibatasi. Makanan, minuman, produk farmasi zat kimia, materi transmudasi nuklir sebelumnya termasuk dalam kategori penemuan yang tidak dapat dipatenkan. Dewasa ini kategori penemuan yang tidak dapat dipatenkan dibatasi hanya pada apa yang termasuk dalam ketentuan Pasal 32 UUP.

Pengecualian pemberian Paten di Indonesia bertujuan untuk menjamin kepentingan umum. Pengecualian ada yang bersifat mutlak, ada juga yang terbatas. Pengecualian yang bersifat mutlak mempunyai kriteria yang pasti antara lain:

1. Penemuan tentang proses atau hasil produksi yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan.
2. Penemuan tentang teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.
3. Penemuan metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan /atau hewan.
4. Penemuan tentang semua makhluk hidup, kecuali jasad renik.

5. Penemuan tentang proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis.

Pengecualian Paten terbatas, yaitu pemberian Paten misalnya ditangguhkan karena kepentingan umum. Ketentuan ini pada hakekatnya bersifat penundaan pemberian Paten, artinya bilamana sesuatu penemuan dinilai penting bagi rakyat atau bagi kelancaran pelaksanaan program pembangunan di bidang tertentu, pemerintah dapat menunda pemberian Paten yang diminta untuk jangka waktu tertentu. Di Indonesia ditentukan penundaan tersebut untuk jangka waktu paling lama 5 tahun sejak ditetapkannya oleh pemerintah. Pengecualian Paten semacam ini ditentukan oleh kebijaksanaan menurut kondisi masing-masing negara.

Bila seorang penemu ingin memperoleh Paten atas penemuannya di negara lain, penemu tersebut harus mengajukan permintaan Paten dalam bahasa yang digunakan di negara tersebut sesuai dengan sistem Paten di negara itu. Kecenderungan pengajuan pendaftaran Paten di beberapa negara dapat terlihat dalam hal penemuan penting. Paten demikian memiliki hubungan satu dengan lainnya dan dapat dianggap sebagai keluarga Paten (*Patent family*). Ketika melakukan penelusuran untuk mendapatkan informasi dari sekian banyak informasi, lebih mudah untuk mendapatkan klasifikasi Paten yang diberikan sesuai dengan bidang teknik penemuan. Di Jepang dokumen Paten tiap penemuan dikategorisasi sesuai dengan *International Patent Classification* yang dapat digunakan secara universal dan sebuah kode klasifikasi di mana memuat sub bagian dari *International Patent Classification* (IPC) dan hanya dapat dimintakan di Jepang. Klasifikasi Paten internasional adalah klasifikasi Paten yang digunakan secara universal. Setiap dokumen Paten dari negara anggota sesuai dengan

persetujuan Strasbourg mengenai klasifikasi internasional yang berlaku sejak bulan Oktober 1975 dikategorisasi di bawah IPC tanpa kecuali.

Di Jepang, seseorang tidak akan mendapatkan hak Paten hanya dengan menghasilkan penemuan, melainkan ia harus mengajukan pendaftaran bagi penemuannya ke JPO. Penemulah yang berhak untuk mendapatkan hak Paten bagi sebuah penemuan. Seorang penemu dapat mengalihkan hak untuk memperoleh hak Paten kepada orang lain. Tidak ada masalah ketika seorang penemu mengajukan aplikasi, namun badan hukum misalnya asosiasi atau serikat tidak diperbolehkan untuk mengajukan suatu pendaftaran atas namanya. Bagi penemu yang belum dewasa ia tidak mempunyai kapasitas untuk melanjutkan pengajuan aplikasinya, maka harus dengan perwalian hukum (orang tua biasanya) untuk melaksanakan prosedur aplikasi.

Demikian juga bisnis sangat memerlukan jaminan perlindungan hak milik intelektualnya melalui aplikasi Paten. Menurut Kunicda⁶ *"Business should be protected by Intellectual Property not to be attacked or infringed by third party particularly by the competitor. For this purpose, enterprisers should do their best to the R & D and file the patent application"* (Bisnis seharusnya dilindungi dengan HaKI agar tidak dilawan atau dilanggar oleh pihak ketiga utamanya oleh pesaing. Untuk tujuan ini pengusaha-pengusaha harus memiliki lembaga R & D terbaik dan mendaftarkan aplikasi Paten). Memang lembaga *Research and Development* berhubungan erat dengan strategi bisnis perusahaan dalam menguasai pasar persaingan. Akan tetapi sebelum melangkah guna mendaftarkan penemuan teknologi yang dihasilkan melalui R & D, perusahaan harus mengecek terlebih dulu penemuan-penemuan terdahulu yang mungkin mirip dengan

teknologinya. Hal ini penting untuk menghindari tuduhan penintan terhadap Paten pihak ketiga.

Bila seseorang dipekerjakan hanya untuk suatu penemuan, wajar bila majikan menahan kepemilikan penuh dari penemuan yang dipatenkan itu. Di sisi lain, seorang pegawai bisa diberikan kepemilikan penuh atas suatu penemuan bila penemuan itu tidak terkait dengan bisnis majikan. Di antara dua hal ini terdapat doktrin yang disebut *shop right*, yakni majikan mempunyai hak atas suatu penemuan tetapi tidak sepenuhnya menghapuskan hak penemu. Ini berarti bahwa majikan bisa menggunakan penemuan itu tetapi tidak bisa memberikan izin kepada orang lain. Lebih lanjut, menurut doktrin *shop right*, seorang pegawai yang meninggalkan majikan mempunyai hak untuk menggunakan suatu penemuan dan tidak dapat memberi lisensi kepada orang lain. Dalam hal ini, kedua belah pihak (baik pegawai maupun majikan) diperbolehkan untuk menggunakan / mempraktekkan penemuan.

Dalam putusan kasus *USA v. Dubilier Condenser Corp.* 289 U.S 178, 188, 17 USPQ 154, 158 tahun 1960, batasan doktrin *shop right* didefinisikan sebagai berikut :

Bila seorang pegawai (1) selama jam kerjanya, (2) bekerja dengan menggunakan bahan dan peralatan majikan, (3) menyusun dan (4) menyempurnakan suatu penemuan di mana ia mendapatkan Paten, ia harus memberikan hak non-eksklusif kepada majikannya untuk menggunakan/ mempraktekkan penemuan tersebut

Perjanjian antara majikan dan pegawai harus tertulis sebelumnya untuk melindungi penemuan dan memastikan bahwa kepemilikan berada di tempat yang diinginkan oleh majikan dan pegawai. Tentu saja, dari sudut pandang praktek, kepemilikan sebuah penemuan harus selalu ditentukan sebelumnya. Pertama,

¹ Koh Kunieda, *Technology Transfer and Licensing*, (JHU ACQUIS, 2003) p 9

tidak ada seorangpun yang ingin mengeluarkan uang untuk mendapatkan Paten untuk orang lain. Kedua, jika sebuah perusahaan membeli sebuah penemuan, penemunya harus menandatangani perjanjian, kecuali dalam kondisi tertentu. Jika kepemilikan tidak pasti karena tidak ada perjanjian tertentu, penemu bisa menolak menandatangani perjanjian yang akan menyebabkan masalah.

Menurut undang-undang Paten Amerika Serikat, semua penemuan adalah milik penemunya, yaitu orang aslinya. Penemu tetap menjadi pemiliknya kecuali ada suatu alasan tertentu sehingga penemuan itu menjadi milik pihak lain. Salah satu alasan umum mengapa kepemilikan berpindah tangan adalah penjualan Paten. Penemu mungkin juga mengadakan perjanjian dengan majikan atas penemuan di masa yang akan datang sebagai imbalan atas gaji atau upah. Dengan perjanjian tertulis yang sudah dibuat sebelumnya (umumnya dalam perjanjian pekerjaan), pegawai cenderung bekerja sama dan menandatangani kontrak yang diperlukan. Namun, jika kepemilikan tidak jelas, pegawai mungkin ingin menuntut kepemilikan dasar dan menolak untuk menandatangani perjanjian. Bila terjadi hal seperti ini, akan muncul perselisihan hukum dan menyebabkan kedua belah pihak mengeluarkan pengeluaran untuk hukum yang mungkin akan menyebabkan penemu harus membayar untuk menyelesaikan perselisihan itu dan mendapatkan tanda tangan yang diperlukan.

Jika sebuah perjanjian kepemilikan dibuat secara tidak tertulis, majikan mungkin masih akan jadi pemilik jika pegawai dipkerjakan untuk melakukan inovasi atau penemuan dalam bidang teknis mana penemuan itu dibuat. Lebih baik menghindari perselisihan di masa yang akan datang dengan membuat perjanjian tertulis dalam kontrak kerja. Kontrak ini merupakan hal yang baik untuk melindungi rahasia-rahasia dagang majikan. Rahasia dagang adalah

informasi yang tidak diketahui orang lain dan yang memberikan keuntungan kompetitif. Sementara rahasia dagang tidak dimasukkan dalam undang-undang Paten, pengadilan akan mencegah penggunaan hak Paten itu oleh orang lain. Untuk tetap merahasiakan rahasia dagang, pemilik harus melakukan usaha untuk mempertahankan kerahasiaan dari orang lain. Meskipun diperbolehkan membuka rahasia perdagangan kepada seorang pegawai untuk melakukan tugas, pembukaan rahasia terhadap masyarakat umum akan menghalangi hak untuk menghentikan orang lain supaya tidak menggunakan rahasia perdagangan itu (termasuk mantan pegawai). Perjanjian kerja harus berisi peraturan bahwa pegawai berjanji untuk tidak mengungkapkan rahasia-rahasia perdagangan kepada orang lain dan tidak menggunakan rahasia-rahasia perdagangan itu untuk keuntungan perdagangan pribadi. Demikian pula jika sebuah ide muncul sebagai hasil dari sebuah pembicaraan /diskusi antara beberapa orang, semua orang yang ikut serta membuat penemuan itu adalah penemu gabungan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Kantor Paten mengharuskan penemu adalah seseorang (perusahaan bukan seseorang), sehingga bila lebih dari satu penemu harus menandatangani permohonan Paten. Paten bisa diberikan kepada dua orang atau lebih.

Patent pending berarti bahwa sebuah pendaftaran telah diajukan dan sedang ditangguhkan di badan Paten, tetapi belum diberikan hak Paten terhadap sebuah penemuan. Karena diperlukan hampir 18 bulan untuk pemrosesan sebuah permohonan di badan Paten, maka memberikan label "*patent pending*" pada sebuah produk merupakan sebuah cara resmi untuk sebuah Paten yang sedang diproses di badan Paten. Dengan melabelkan label ini pada sebuah produk yang dipasarkan juga merupakan cara untuk menakut-nakuti pesaing. Meskipun *patent pending* tidak menyebabkan konsekuensi hukum, tetapi memperingatkan pada

orang lain agar mereka tidak bersaing dengan produk tersebut karena jika Paten invensi telah diberikan, mungkin mereka mundur dari pasar produk tersebut (*later be enjoined from*). Dengan demikian, investasi akan ditarik; namun selama Paten invensi ditangguhkan/menunggu, atau jika Paten belum diberikan, orang lain mempunyai hak untuk bersaing dengan penemu. Jika permohonan Paten telah diajukan dan orang lain mulai meniru penemuan, Departemen Paten dan Merek Amerika Serikat mempunyai prosedur untuk mempercepat pengujian permohonan Paten.

Bila seseorang mempunyai ide atas suatu penemuan tetapi tidak mempunyai sumber-sumber finansial dan pemasaran untuk memasuki pasar; memilih untuk mendekati perusahaan besar dengan tujuan meminta perusahaan itu untuk menangani penemuan itu. Penemu tersebut bertujuan agar perusahaan tersebut memproduksi, mengedarkan dan mempromosikan penemuan itu dan sebaliknya penemu akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Dari sudut pandang negoisasi, posisi ini akan diperkuat jika penemu mengajukan permohonan Paten. Jika permohonan Paten belum diajukan, yang terbaik adalah mendekati sebuah perusahaan dan memintanya menandatangani sebuah perjanjian pembukaan rahasia (*a confidential disclosure agreement*). Perjanjian ini harus menyatakan bahwa perusahaan tidak akan memberitahukan penemuan pada orang lain dan bahwa perusahaan tidak akan menggunakan penemuan untuk tujuan perdagangan tanpa izin tertulis.

Ada beberapa temuan dalam suatu perusahaan. Sebuah 'penemuan yang tidak terkait dengan operasi perusahaan' adalah sebuah penemuan yang tidak terkait dengan bisnis yang dijalankan oleh suatu perusahaan, misalnya sebuah perusahaan mobil menemukan instrumen musik. Sebuah penemuan yang 'tidak

terkait dengan tugas-tugas' adalah sebuah penemuan yang termasuk dalam cakupan operasi perusahaan namun tidak termasuk dalam kategori penemuan pegawai; misalnya seorang pegawai divisi penjualan perusahaan mobil yang tidak ada sangkut pautnya dengan bagian penelitian dan pengembangan, menemukan mesin jenis baru di luar tugasnya. Penemuan ini berada di antara penemuan pegawai dengan penemuan yang tidak terkait dengan operasi perusahaan. 'Penemuan pegawai' adalah penemuan yang diselesaikan oleh pegawai dari sebuah perusahaan sebagai akibat dari pelaksanaan aktivitas penelitian dan pengembangan yang merupakan tugasnya.

Menurut UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, pada pasal 11 sampai dengan pasal 15 diatur sebagai berikut.

- a. Jika suatu penemuan dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama maka yang menerima lebih lanjut hak mereka, secara bersama-sama berhak atas penemuan tersebut.
- b. Dalam suatu perjanjian kerja maka yang berhak memperoleh Paten suatu penemuan yang dihasilkan adalah orang yang memberikan pekerjaan itu, kecuali diperjanjikan lain.

Ketentuan ini juga berlaku pada penemuan yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerjaan yang menggunakan data dan sarana yang tersedia dalam pekerjaannya, sekalipun perjanjian kerja itu tidak mengharuskannya untuk menghasilkan penemuan.

Menurut Maulana pada masa kini Paten tidak hanya berkaitan dengan industri tapi juga berkaitan dengan investasi, bahkan dapat menjadi *bargaining position* bagi suatu negara dalam melakukan ekspor impor komoditinya. Apabila negara tidak melakukan pengaturan perlindungan Paten, maka negara tersebut

akan mendapat hambatan dalam komoditi ekspor yang ditujukan ke negara yang melindungi Paten atau negara tertentu akan berpikir ulang untuk investasi modal beserta teknologi Patennya.⁷ Bahkan Rooseno menyebutkan bahwa "*A Patent has a meaning and value only within a competitive system*".⁸ Suatu sistem yang kompetitif akan mendorong perkembangan Paten dan sebaliknya Paten diharapkan mendorong terbentuknya sistem yang kompetitif, baik dari segi ekonomi dan teknologi.

Mengikuti pendapat di atas; Paten sangat berperan penting dalam pengembangan industri, sebaliknya melalui R & D perusahaan juga berkompeten untuk menghasilkan Paten sebanyak mungkin. Anand menyatakan bahwa "*Patent system must serve two functions. The disclosure function and the incentive functions*".⁹ *Disclosure functions* berhubungan dengan perlindungan penemuan dan pengembangan kegiatan R&D, sedangkan *incentive functions* berkenaan dengan kegiatan memacu inovasi teknologi sekaligus pelaksanaan tujuan komersilnya.

Brinkhof (dalam Marzuki) menyatakan bahwa adanya hak monopoli pada Paten memang menutup kemungkinan orang lain mengembangkan penemuan itu tanpa persetujuan *inventor*, yang dapat menyebabkan perkembangan terhambat. Di lain pihak monopoli tidak dapat dikatakan menghambat perkembangan karena hal itu hanya selama waktu tertentu dan dengan adanya publikasi penemuan mungkin terdapat ide-ide baru untuk

⁷ Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997) h.107

⁸ Noerhadi Rooseno dan Heraty, *Masalah Paten dalam Praktik*, (Bandung: Bina Cipta, 1978)

⁹ Pravin Anand, "Licensing of Technology and Intellectual Property Rights to Developing Countries" dalam *Law and Investment in Developing Countries*, (India: Law Times Press, 1984).

dikembangkan.¹⁰ Jadi Paten tidak hanya memberikan stimulus di bidang ekonomi tetapi juga stimulus di bidang teknologi, bagi penemu maupun masyarakat.

Menyetujui pendapat Brinkhof, suatu *technological interest* dan *economic interest* mempunyai hubungan saling ketergantungan dengan Paten atas teknologi. Suatu penemuan muncul karena dukungan kepentingan untuk mengembangkan teknologi dan memajukan perekonomian (industri), sebaliknya hasil dari penemuan tersebut juga menghasilkan keuntungan di bidang teknologi dan ekonomi, bahkan merangsang inovasi selanjutnya untuk makin maju.

Boudzi-Simpson¹¹ menyatakan:

"The economics of intellectual property poses the classical chicken and egg problem does strong intellectual property protection lead to, or result from, advanced of economic development." (Aspek ekonomi *intellectual property* merupakan problem klasik: *chicken* dan *egg*, apakah perlindungan IP kuat yang memimpin, atau justru IP sebagai hasil kemajuan pembangunan ekonomi).

Mengikuti pendapat Simpson, maka salah satu negara maju di dunia yang dijadikan contoh dan perbandingan dalam penelitian ini adalah negara Jepang. Jepang sebenarnya adalah negara Asia yang semula tertutup, dan menganut *civil law* tetapi telah mengadopsi doktrin-doktrin yang berkembang dalam sistem *common law*. Hingga saat ini perkembangan teknologi dan ekonomi Jepang diakui telah dipacu oleh pengembangan hukumnya yang disesuaikan dengan dinamika masyarakat.

Hakikat hukum perlindungan Paten adalah bahwa Paten diberikan oleh negara sebagai penghargaan sekaligus imbalan atas suatu penemuan dengan dibatasi jangka waktu perlindungan dan wilayah berlakunya perlindungan tersebut. Perlindungan Paten tersebut diharapkan berfungsi untuk melindungi

¹⁰ Peter MM, *Disertasi*, p. 145.

penemuan-penemuan karena penemuan bernilai ekonomis; dapat memacu perkembangan teknologi dan sekaligus mendorong terjadinya inovasi.

Penentuan luasnya perlindungan Paten berbeda-beda tiap negara. Menurut Marzuki¹⁷ luasnya perlindungan Paten terletak pada klaimnya. Oleh karena itu klaim merupakan sesuatu yang esensial di dalam Paten. Persoalan yang terjadi adalah penafsiran mengenai klaim tersebut yakni apakah substansi dari klaim atau kata-kata klaim yang dilindungi, karena hal tersebut membawa penentuan mengenai luasnya perlindungan Paten. Dengan mengikuti pendapat Marzuki, penentuan *scope* klaim ini menjadi penting untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi perlindungan Paten khususnya bagi penemu, dan di lain pihak untuk mencimbangkannya dengan kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat, baik dari segi kepentingan ekonomi maupun teknologi. Hakikat pemberian Paten adalah menseimbangkan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Piroen¹³ menyatakan bahwa kadang-kadang perlu untuk menyimpang dari *the wording of the claim* agar dapat memberikan perlindungan yang adil kepada *patentee* dan kepastian hukum bagi pihak ketiga. Mengikuti pendapat tersebut maka keadilan dan kepastian hukum menjadi tujuan ideal bagi perlindungan Paten. Selanjutnya penulis menyetujui pendapat Radbruch¹⁴ bahwa dalam *the Idea of Law* sebenarnya saling bertentangan sehingga sulit diwujudkan dalam realita. Namun demikian kepastian hukum menjadi nomor satu karena dilandasi oleh hukum positif yang harus ditegakkan. Keseimbangan dengan saling

¹³ P. Ebow Bondzi-Simpson, 1992, *The Law and Economic Development in The Third World*, (New York: Praeger), p.56.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, "Luasnya Perlindungan Paten". *Jurnal Hukum UII* (Yogyakarta: 1999)

¹⁴ A.P. Piroen, *ibid*, p. 754-755 *It may sometimes be necessary to deviate from the wording of the claim in order to give protection to the patentee and the legal certainty for third parties*

¹⁴ Gustav Radbruch, *ibid* p. 109 Radbruch juga menyatakan bahwa *the ideal of justice is represented by an ideal social order. Equity is the justice of the individual case, so regard to equity does not compel us to vary our formula that law is the meaning of which is to serve justice*

menghormati para pihak dimungkinkan untuk mewujudkan adanya keadilan dan kepastian hukum. Keseimbangan tidak dimaksudkan sebagai kedudukan yang sama rata persis, tetapi berdasarkan kepentingan dan tanggungjawab para pihak, seperti dicontohkan **Kranenburg** antara kesadaran hukum rakyat dan tanggungjawab negara melindungi kepentingan rakyat.

Menurut **Simpson**, teknologi disebut sebagai *"the clock can be the key to inquiry"* yang selalu *"action"* dari waktu ke waktu supaya makin berkembang. Teknologi diartikan sebagai *constellation of knowledge, processes, skills and products whose aim is to control and transform*¹⁵. Jadi, teknologi memerankan kunci penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi. Tanpa kemampuan guna mendapatkan dan mengembangkan teknologi untuk mengelolanya, pemilikan sumber daya alam Indonesia tidak dapat dimanfaatkan dan keuntungan komparatif yang dimiliki akan kehilangan arti. Kemampuan teknologi disertai penerapan teknologi yang adaptif akan mendorong peningkatan nilai tambah dalam proses produksi secara berganda melalui rantai produksi yang panjang sehingga diperoleh nilai tambah yang maksimal.

Prinsip-prinsip umum dalam Undang-Undang Paten (UUP) antara lain: (1) asas teritorial, (2) Paten diberikan atas dasar permohonan, (3) kewajiban mengungkapkan penemuan, dan (4) jangka waktu perlindungan. Dalam permohonan Paten harus disertai dengan spesifikasi penemuan yang mengandung deskripsi lengkap tentang penemuan tersebut. Jika deskripsi itu layak untuk mendapatkan Paten, negara lalu memberi Paten untuk penemuan tersebut. Dengan diberikannya Paten, pemegang Paten merasa terlindungi, dengan demikian akan memacu pemegang Paten itu untuk mengembangkan industrinya. Oleh karena,

pemberian Paten hanya dalam waktu 20 tahun, maka bila jangka waktu telah habis penemuan menjadi *public domain*. Sebagai *public domain* eksploitasi terhadap penemuan itu tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum. Dengan kata lain, Paten juga memungkinkan pengembangan teknologi atau sebagai insentif pengembangan industri.

Baxter menyatakan "*Although Patent laws vary in many respects from country to country, there are certain features which are common to all. They are all based on the grant of Patent rights for a new invention capable of industrial application.*"¹⁵ Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Paten Indonesia juga mensyaratkan adanya *inventive step, applicable* dan *novelty* untuk mendapatkan Paten. Permohonan Paten dapat diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan kesatuan dengan membayar biaya kepada Direktorat Jenderal Paten, dengan syarat harus memuat: (1) tanggal, bulan, tahun permohonan, (2) identitas lengkap, (3) judul invensi, (4) klaim (5) deskripsi (6) gambar yang disebut dalam deskripsi, dan (7) abstrak invensi. Permohonan Paten asing untuk didaftarkan di Indonesia bisa juga menggunakan Hak Prioritas sebagaimana diatur dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau yang menjadi anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Mengikuti pendapat-pendapat di atas, maka pemberian Paten pada dasarnya dilandasi oleh tujuan tertentu yakni untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun maksud pemberian Paten antara lain: (1) penghargaan atas suatu hasil karya berupa penemuan baru (*rewarding*). Sistem Paten merupakan landasan hukum utama yang berperan penting dalam sistem

¹⁵ Lorenzo G. Simpson, *Technology Time and the Conversations of Modernity*, (London: Routledge, 1995)p. 16-24

¹⁶ Baxter, JW. *World Patent Law And Practice*. (London, Sweet & Maxwell: 1973) hal 24

ekonomi negara sehingga melalui pengaturan dalam bidang teknologi industri dan perdagangan; akan diperoleh pengembangan ekonomi yang pesat; (2) pemberian insentif atas sebuah penemuan dan karya yang inovatif. Berdasarkan hak itu penemu dapat menarik keuntungan jika penemuan tersebut diproduksi secara komersial, dijual atau dilisensikan dengan imbalan berupa royalti; (3) Paten merupakan sumber informasi. Informasi yang terkandung dalam Paten diterbitkan untuk umum, sehingga masyarakat bisa memperoleh pengetahuan baru dan dapat merangsang penemuan berikutnya. Setelah jangka waktu perlindungan Paten berakhir, tiap orang bebas mempergunakan penemuan tersebut (*public domain*). Penemuan yang diumumkan dapat dipergunakan oleh orang lain yang bisa menyempurnakannya dan mempergunakannya sebagai dasar penemuan-penemuan baru yang lebih canggih. Jadi penemuan itu dimanfaatkan bagi pembangunan teknologi dan ekonomi.

2. Pengaturan Paten Internasional

a. *Paris Convention* Sebagai Dasar Perlindungan Paten

Pemanfaatan Paten asing tidak lepas dari ratifikasi *Paris Convention* yang mengatur tentang milik industrial. Ketentuan-ketentuan *Paris Convention* yang terpenting adalah:

- i. Penanganan nasional atau asimilasi nasional yang mengatur bahwa sejauh berkaitan dengan milik industrial, setiap anggota harus memberikan perlindungan yang sama kepada warga negara dari negara anggota lain sebagaimana ia berikan kepada warga negaranya sendiri. Penanganan seperti ini dikenal dengan *Principle of national treatment*.

2. Penggunaan hak prioritas atas dasar permintaan pendaftaran pertama di negara anggota, pemohon dapat di dalam periode tertentu 6 atau 12 bulan meminta perlindungan seolah-olah didaftarkan pada hari yang sama pada permintaan pertama, untuk hal yang menyangkut Paten, alat dan hasil produksi dan lain-lain yang ditentukan. Khusus atas Paten bukan di negara anggota diberlakukan asas *Principle of independence*, artinya pemberian Paten di suatu negara tidak mewajibkan negara lain memberikan Paten. Inti pengertian prioritas adalah menggunakan tanggal penerimaan permintaan pendaftaran atau *filing date*.

Prinsip pokok dalam *Paris Convention* yang tidak menguntungkan negara sedang berkembang adalah prinsip persamaan perlakuan. Selain ketentuan itu masih terdapat ketentuan lain yang hanya menguntungkan pemegang Paten dan bukan untuk memacu teknologi di negara sedang berkembang, yakni mengenai hak prioritas. Hal pokok dalam ketentuan ini adalah tidak diperkenalkannya negara peserta konvensi melakukan diskriminasi terhadap negara pemohon dan pemegang Paten. Jadi, tidak ada alasan untuk lebih memprioritaskan warga negaranya dengan tujuan memacu perkembangan teknologi negaranya.

Menurut Gautama prinsip "*national treatment*" pada pokoknya menyatakan bahwa kita harus memperlakukan orang asing itu setara sama seperti kita perlakukan warga negara sendiri. Jadi berbeda dengan konsep "*most favoured nation*" atau prinsip diberlakukannya syarat yang sama seperti diberlakukan terhadap negara yang dianggap menerima fasilitas terbaik.¹⁷

Konvensi mengenai Paten selain Konvensi Paris antara lain: (1) *European Convention Relating to the Formalities Required to Patent Application* tahun

1953 (2) *European Convention for International Classification of Patent* tahun 1954 (3) *Perjanjian Kerja sama Paten di Washington* atau *Patent Cooperation Treaty* tahun 1970 dan perjanjian Paten lainnya yaitu *Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification* (4) *European Patent Convention* tahun 1973 (5) *The Community Patent Convention* tahun 1975.

Konvensi Paris memang berlaku untuk Republik Indonesia disahkan dengan Keppres No. 24 tahun 1979 terkenal dengan Konvensi Paris untuk perlindungan Hak Milik Industri. Indonesia semula dengan Keppres No. 24 tahun 1979 tentang pengesahan *Paris Convention of Industrial Property and Convention Establishing the World International Property Organization* telah mengadakan berbagai *reservation* atau persyaratan terhadap pasal 1 sampai dengan pasal 12 dan pasal 28 ayat 1 dari Konvensi Paris ini. Justru pasal 1 s/d 12 ini adalah pasal-pasal yang mengatur secara substansial hal-hal yang berkenaan dengan Hak Milik Industri (*industrial property*), baik di bidang Paten, merek maupun *design* produk industri. Dengan Keppres 7 Mei 1997 No. 15 dipandang perlu untuk mencabut segala persyaratan reservasi dalam Pasal 1 s/d 12 ini. Pasal-pasal yang sekarang berlaku kembali untuk Indonesia antara lain Pasal 1: mengenai pendirian Paris Union dan perumusan apa yang dianggap sebagai *Industrial Property* yang perlu dilindungi. Obyeknya adalah Paten, *utility model* (Paten sederhana dalam Undang-undang Paten Indonesia), *design industry*, merek dagang, merek jasa (*service mark*), *trade names* (nama dagang), sumber asal yang dinamakan *Appellations of origin dan indication of source*, juga pembatasan konkurensi curang (*unfair competition*).

¹² Sudargo Gautama, *Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual Baru untuk Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti: 1998) hal 7

Patent Cooperation Treaty (PCT) telah diterima di Washington pada tanggal 19 Juni 1970 dan telah diamendemen pada tanggal 2 Oktober 1979 serta dimodifikasi tanggal 3 Februari 1984; terakhir dimodifikasi pada 3 Oktober 2001 diberlakukan tanggal 1 April 2002. "*Regulation under the PCT*" berlaku sejak 1 Januari 1986 terdiri dari 69 pasal. Tujuan PCT ini adalah hasrat untuk menyumbang pada kemajuan *science* dan *technology*. PCT juga hendak menyempurnakan perlindungan hukum untuk penemuan-penemuan serta mempermudah dan menjadikan lebih ekonomis mengenai cara memperoleh perlindungan terhadap penemuan di berbagai negara. *Investor country* akan berhasrat untuk mempermudah dan mempercepat akses kepada publik dalam memperoleh informasi teknik yang termuat dalam dokumen yang menguraikan (*describing*) penemuan baru ini. Jadi tujuannya lebih mempercepat perkembangan ekonomi negara-negara berkembang dengan cara mengadopsi tindakan-tindakan untuk mempercepat dan membuat lebih efisien sistem hukum mereka, baik secara internasional atau regional. Untuk itu diperlukan perlindungan dan penyediaan informasi yang mudah diperoleh dan tersedianya pemecahan secara teknologis, mempermudah akses dari perkembangan teknologi moderen yang terus bertambah. Dengan keyakinan bahwa kerja sama antara negara-negara akan mempermudah diperolehnya cita-cita ini, maka mereka bermufakat untuk menerima PCT.

Sebenarnya tujuan utama dari PCT adalah untuk mengajukan permohonan secara internasional Paten dari warga negara atau para penduduk (*resident*) dari suatu negara peserta Konvensi ini. Cara permohonan internasional ini diajukan pada Kantor Paten nasional oleh si pemohon, bisa juga diajukan pada Kantor Paten di mana si pemohon ini tinggal (*residence*); atau kepada suatu kantor lain

dilindungi oleh Konvensi Paris. Art. 2 PCT mengatur tentang istilah-istilah yang dipakai dalam PCT ini. *International Bureau* adalah Biro Internasional atau *Internasional Bureau* dari organisasi yang dinamakan *United International Bureau for the Protection of Intellectual Property* (BIRPI).

Chapter I PCT mengatur mengenai cara aplikasi secara internasional dan penyelidikan internasional (*International Application and International Search*). Dinyatakan dalam pasal 3 tentang permohonan internasional ini, permohonan untuk perlindungan terhadap penemuan di salah satu negara dapat diajukan sebagai aplikasi internasional, permohonan internasional menurut PCT ini. Permohonan internasional ini akan memuat seperti diperinci dalam PCT dan *regulations*-nya suatu permohonan, suatu uraian (*description*) dan satu atau lebih klaim, atau satu atau lebih *drawings* (gambar) yang diperlukan dan suatu abstrak atau resume.

Dalam Chapter I Art.5 dan Art. 6 dinyatakan tentang deskripsi dan klaim. Deskripsi harus mengungkapkan invensi yang dibuat secara jelas dan lengkap sehingga dipahami oleh orang yang ahli di bidangnya. Demikian juga klaim dinyatakan sebagai penentu sejauh mana perlindungan akan diminta. Klaim juga harus dibuat secara jelas namun singkat dan didukung oleh deskripsi.¹⁹

Mengenai isi permohonan internasional harus dibuat (1) dalam bahasa yang ditentukan; (2) memenuhi syarat-syarat fisik yang diminta; (3) memenuhi syarat yang ditentukan tentang kesatuan dari penemuan (*unity of invention*); (4) harus membayar biaya yang telah ditentukan. Ketentuan mengenai apa yang

¹⁸ Art.2 (iii) PCT: *national patent means a patent granted by a national authority*

¹⁹ Art.5 PCT: *The description shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for the invention to be carried out by a person skilled in the art.* Dan Art.6 PCT: *The Claim or claims shall define the matter for which protection is sought. Claims shall be clear and concise. They shall be fully supported by the description.*

harus dimuat dalam permohonan, menurut pasal 4 PCT diajukannya suatu permohonan dimaksudkan supaya permohonan internasional ini diproses sesuai dengan PCT. Juga ditentukan negara-negara peserta di mana perlindungan dari penemuan ini diharapkan atas dasar permohonan internasional ini atau jika dikehendaki Paten secara regional maka harus ditentukan juga. Selain itu juga harus dimuat nama dan keterangan lain mengenai orang yang mengajukan permohonan serta kuasanya jika ada, judul penemuan ini, nama dan keterangan lain yang ditentukan berkenaan dengan si penemu (*inventor*) jika hukum nasional dari negara masing-masing menghendaki itu.

Pasal 5 PCT mengatur tentang uraian (*the description*). Uraian ini menyatakan apa yang menjadi penemuan dalam satu cara yang cukup terang dan komplit supaya penemuan ini bisa dilaksanakan oleh seorang yang memang terlatih dalam bidang bersangkutan (*a person skilled in the art*). Kurang lebih ketentuan serupa juga terdapat dalam undang-undang Paten di Indonesia. Pasal 6 PCT mengatur tentang klaim atau klaim-klaim yang menguraikan tentang substansi untuk perlindungan yang diminta. Klaim harus jelas dan singkat (*clear and concise*).

Pasal 8 PCT mengatur tentang klaim prioritas. Permohonan internasional ini bisa berisi suatu keterangan seperti diadakan dalam Regulasi untuk mengklaim prioritas berkenaan dengan permohonan yang sudah diajukan lebih dahulu dalam Konvensi Paris (point 1 art. 8)

Dalam pasal 9 ditentukan mengenai si pemohon. Setiap orang yang merupakan penduduk (*residence*) atau adalah warganegara dari negara peserta dapat mengajukan permohonan internasional ini yang dinamakan "*Regulations under the PCT*" ini berlaku mulai 1 Januari 1986, juga dimuat dalam Keppres No.

16 tahun 1997 ini. Regulasi ini memberikan penjelasan lebih lanjut tentang konsep *Residence* dan Kewarganegaraan (*Nationality*).

Pasal 10 PCT mengatur tentang kantor yang menerima permohonan ini. Permohonan internasional akan diajukan pada kantor penerima yang ditentukan. Kantor penerima ini akan menguji dan kemudian memprosesnya lebih lanjut sesuai dengan PCT dan Regulasinya.

b. Implikasi TRIPs dalam Pengaturan Paten Indonesia

TRIPs sebagai hasil putaran Uruguay memuat prinsip *Most Favoured Nation (MFN)*, *National Treatment*, *Moral Right*, yang termasuk dalam prinsip-prinsip GATT berikut. (1) *Most Favoured Nations* pasal I yakni apabila suatu negara anggota memberikan konsesi kepada suatu negara anggota lainnya, maka konsesi tersebut harus diberikan kepada negara anggota lain tanpa diskriminasi; (2) *National Treatment* pasal III yakni suatu produk atau barang yang diimpor dari negara lain tidak boleh diberi perlakuan yang berbeda dengan maksud untuk memberikan proteksi kepada produksi dalam negeri; (3) *Transparency* pasal X yakni semua ketentuan yang dikeluarkan oleh suatu negara anggota yang menyangkut perdagangan internasional harus dipublikasikan sehingga dapat diketahui oleh negara anggota lainnya; (4) *Elimination of Quantitative Restrictions*-pasal XI yakni setiap negara anggota tidak diperbolehkan menerapkan pembatasan impor atau ekspor melalui kuota atau lisensi. Hambatan hanya diperbolehkan melalui tarif, pajak dan sejenisnya; (5) *Restriction to Safeguard* pasal XII yakni untuk melindungi kesulitan serius dalam neraca pembayaran, suatu negara anggota diperbolehkan melakukan pembatasan kuantitatif (jumlah atau nilai) barang yang diimpor dengan persyaratan tertentu;

(6) *Special and Differential Treatment* –pasal XXXVI-XXXVIII) yakni pada dasarnya negara-negara maju mengakui bahwa negara berkembang perlu mendapat kesempatan untuk meningkatkan peranannya dalam perdagangan dunia. Oleh sebab itu negara maju tidak menuntut adanya resiprositas dalam negosiasinya dengan negara berkembang dan memberikan prioritas tinggi pada penghapusan hambatan perdagangan yang menyangkut kepentingan negara-negara berkembang.

Marron and Steel dalam *Which Countries Protect Intellectual Property?*

The Case of Software Piracy menyatakan:

*"Intellectual property receives greater protection in developed economic, high income countries have lower piracy rates. Piracy rates are also lower in countries that have strong institutions that enforce contracts and protect property from expropriation."*²⁰ (Intellectual property mendapatkan perlindungan lebih besar di negara berekonomi maju, negara dengan *income* tinggi memiliki tingkat pembajakan lebih rendah. Tingkat pembajakan juga lebih rendah di negara yang mempunyai institusi kuat yang bisa memaksakan berlakunya kontrak dan melindungi *property* dari penyitaan).

Meskipun hasil penelitian tersebut sangat berlawanan dengan situasi ekonomi Indonesia, patut diharapkan bahwa penyempurnaan perangkat perundangan disesuaikan dengan hasil *Uruguay Round* sudah merupakan langkah positif. Seharusnya penghargaan terhadap HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) tidak hanya dinilai dari faktor keberhasilan ekonomi, tetapi juga masyarakat, lembaga dan perangkat perundangan yang mendukung.

TRIPs sebagai hasil putaran Uruguay adalah *agreement* yang difokuskan pada hak kekayaan intelektual yang terdiri 73 pasal dan mengandung kaidah yang harus berlaku secara internasional berkaitan dengan penggunaan *intellectual*

²⁰ Donald B. Marron and David G Steel, *op cit*, p. 159

property rights. Pada berbagai bidang HAKI diberikan standar perlindungan minimal yang telah dikembangkan oleh konvensi-konvensi di bawah naungan *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, yang disandarkan kembali pada Konvensi Paris. Jadi, pokok pikiran TRIPs merupakan standar minimal bagi pengaturan Paten dan penerapan pertakuan non diskriminatif, perlindungan dan penegakan hukum Paten untuk memacu penemuan baru di bidang teknologi demi pembangunan sosial, ekonomi dan teknologi.

Adanya ketidakjelasan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten yang telah disesuaikan dengan TRIPs, bahwa lisensi Paten tidak boleh berisi ketentuan-ketentuan yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan akibat yang dapat merugikan perekonomian Indonesia dan pengembangan teknologi. Hal ini bisa menimbulkan *mis use* bagi pemberi lisensi maupun pihak Dirjen Paten. Pemberi lisensi bisa saja memanfaatkan ketidakjelasan ini, akhirnya akan melemahkan posisi Indonesia sendiri dalam perekonomian dalam negeri dan *bargaining position* internasional. Demikian juga dengan jangka waktu perlindungan 20 tahun, akan terlalu lama untuk menunggunya sebagai *public domain*, selain alasan sudah *out of date* dan tidak bernilai ekonomis lagi.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, substansi UU lama (Undang-Undang No.6 tahun 1989 dan Undang-Undang No.13 tahun 1997 yang telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip TRIPs) diubah atau disempurnakan antara lain: (1) penggunaan istilah invensi untuk penemuan dan *inventor* untuk penemu, (2) invensi tidak mencakup kreasi estetika, skema, metode komputer dan lain-lain; (3) nama Kantor Paten diganti Dirjen (4) pembatasan Paten sederhana pada hal-hal kasat mata (*tangible*) artinya tidak

mencakup proses, (5) pemberdayaan Pengadilan Niaga, (6) penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan lain-lain.

Walaupun Indonesia telah memiliki Undang-undang Paten, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 (selanjutnya disebut dengan undang-undang Paten lama) dan pelaksanaan Paten telah berjalan dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang Paten lama itu. Di samping itu masih ada beberapa aspek dalam TRIPs yang belum ditampung dalam undang-undang Paten tersebut. Mengingat lingkup perubahan serta untuk memudahkan penggunaannya oleh masyarakat, undang-undang Paten ini disusun secara menyeluruh dalam satu naskah (*single text*) pengganti undang-undang Paten lama. Dalam hal ini, ketentuan dalam undang-undang Paten lama, yang substansinya tidak diubah dituangkan kembali ke dalam undang-undang ini. Secara umum perubahan yang dilakukan terhadap undang-undang Paten lama meliputi penyempurnaan, penambahan dan penghapusan.

Penyempurnaan meliputi terminologi, Paten sederhana, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden, pemberdayaan Pengadilan Niaga, dan Lisensi Wajib. Istilah penemuan diubah menjadi invensi dengan alasan istilah invensi berasal dari *invention* yang secara khusus dipergunakan dalam kaitannya dengan Paten. Nama Kantor Paten yang dinyatakan dalam Undang-Undang Paten lama diubah menjadi Direktorat Jenderal, perubahan istilah ini dimaksudkan untuk menegaskan dan memperjelas institusi hak kekayaan intelektual sebagai satu kesatuan sistem.

Dalam undang-undang Paten ini, obyek Paten sederhana tidak mencakup proses penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan *product by process*.

Obyek Paten sederhana hanya dibatasi pada hal-hal yang bersifat kasat mata (*tangible*) bukan yang tidak kasat mata (*intangible*). Berbeda dari Undang-undang Paten lama, dalam undang-undang ini perlindungan Paten sederhana dimulai sejak tanggal penerimaan, karena Paten sederhana yang semula tidak diumumkan sebelum pemeriksaan substantif diubah menjadi diumumkan. Permohonan Paten sederhana diumumkan paling lambat tiga bulan sejak tanggal penerimaan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat luas guna mengetahui adanya permohonan atas suatu invensi serta menyampaikan pendapatnya mengenai hal tersebut. Sifat baru Paten sederhana dalam Undang-undang Paten lama tidak begitu jelas. Dalam undang-undang ini ditegaskan kebaruan bersifat universal. Di samping tidak jelas, ketentuan dalam Undang-undang Paten-lama memberikan kemungkinan banyaknya terjadi peniruan invensi dari luar negeri untuk dimintakan Paten sederhana. Jangka waktu pemeriksaan substantif atas Paten sederhana yang semula sama dengan Paten yakni dari 36 bulan diubah menjadi 24 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan.

Pasal 29 TRIPs menyatakan bahwa dalam perundang-undangan negara anggota TRIPs si pemohon Paten harus mengungkapkan penemuannya (*disclose*). Cara pemberitahuan ini harus cukup jelas bagi orang yang ahli di bidangnya (*a person skilled in the art*). Permasalahannya bahwa informasi yang diberikan bisa digunakan oleh setiap orang ataupun ahli bidang tersebut untuk melaksanakannya atau bahkan mengembangkannya lebih lanjut yang akhirnya akan menyisihkan *inventor* dilihat dari kepentingan ekonomi dan teknologi.

Stelzer²¹ menyatakan " *In any event, conflict between the patent and antitrust laws has arisen only when the holder of the patent right has been deemed to overstep the bounds of his lawful monopoly in an attempt to suppress competition*". Jadi bisa terjadi konflik antara Hukum Paten dengan Hukum Anti Monopoli ketika pemilik Paten melangkahi batas hak monopoli Patennya (sesuai Hukum Paten) dalam rangka menutup persaingan.

Selain itu TRIPs juga mengatur tentang *enforcement* untuk melindungi Paten melalui pasal 41 sampai dengan pasal 50 antara lain mengenai prosedur administrasi, upaya perdata, *injunctions* (perintah sementara), *damages* (ganti rugi), dan provisi (tindakan sementara). Pasal 64 TRIPs menyatakan bahwa untuk *dispute settlement* dipergunakan pasal XXII dan XXIII yang diperjelas dengan *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes*, yang akan digunakan sebagai forum konsultasi dan penyelesaian sengketa menurut perjanjian TRIPs.

Menurut Marzuki²² luasnya perlindungan Paten merupakan suatu yang potensial menyebabkan terjadinya konflik antara negara maju dengan negara berkembang. Pasal 117 sampai dengan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten mengatur tentang penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan niaga ataupun alternatif penyelesaian sengketa. Mengikuti pendapat Marzuki di atas, perlu dicapai keseimbangan antara berbagai kepentingan antara pihak baik penemu dan pihak ketiga juga kebutuhan masyarakat banyak akan pengembangan teknologi, melalui pengakuan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan.

²¹ Stelzer, Irwin M. *Selected Antitrust Cases: Landmark Decisions Chapter 13. Patents- The Right and Its Limits*, (Illinois, Irwin Homewood: 1986) p.581

²² *loc cit*, p. 17

Upaya hukum untuk melindungi Paten pada hakikatnya dapat dilakukan melalui upaya administratif (kepabeanan), litigasi baik perkara pidana maupun perdata di pengadilan dan *Alternatif Dispute and Resolution (ADR)*. Menurut Harahap²³ ADR hanya dapat berperan bila dilandasi etika bisnis sebab ADR bukan peradilan resmi (*ordinary court*) yang memiliki kewenangan memaksa.

Menurut Djumbana²⁴ permasalahan Paten tidak hanya menyangkut pendaftaran atau pelanggaran terhadap Paten, justru yang sering timbul adalah berupa persengketaan baik menyangkut siapa yang terlebih dulu menemukan ataupun perselisihan dalam perjanjian pengalihan Paten.

c. Pengaturan Paten di Negara Maju

Perkembangan ekonomi dan teknologi Jepang telah mencengangkan dunia sejak perang dunia II. Bahkan dalam menghadapi badai krisis ekonomi akhir tahun 1990-an, Jepang telah tumbuh menjadi pusat teknologi, bisnis, ekonomi, politik yang berpengaruh di dunia. Jepang yang semula negara agrrikultur berubah menjadi negara industri. Era industrialisasi telah membuka era baru bagi Jepang dari isolasi pemerintahan Tokugawa menjadi negara terbuka di bawah restorasi Meiji.

Transformasi kemajuan teknologi-ekonomi Jepang sangat tinggi, didorong oleh kemampuan dan kemauan menyerap hal-hal baru tanpa mengubah kultur asli mereka. Era Tokugawa yang menolak hal-hal asing dirombak oleh Meiji yang menjadikan Jepang penyerap beragam inovasi teknologi dan menekankan

²³ M.Yahya Harahap *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. (Bandung: Citra Aditya Bakti: 1997) hal 178-185

²⁴ Muhamad Djumbana & R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)* (Bandung, Citra Aditya Bakti: 1997) hal 145

perkembangan ekonominya pada hak milik intelektual khususnya demi kemajuan iptek. Kurangnya sumber daya alam menjadikan Jepang lebih menitikberatkan pada hak milik intelektual sebagai suatu upaya pencapaian kemajuan yang cepat dengan *catch-up* dan *trial blazer*; mengadopsi sistem *intellectual property right* dari Barat. Visi Jepang pada tahun 1980-an adalah untuk membentuk citra Jepang sebagai *technological state* yang mengawali usahanya sebagai bangsa pedagang dan berubah menjadi negara industri. Jepang telah menjadi simbol 'techno-nationalism'.²⁵

Sistem Paten Jepang ditujukan utamanya untuk menstimulasi komersialisasi dan perlindungan teknologi baru. Sistem ini dibuat untuk kepentingan mengejar ketertinggalan teknologi dari Barat. Menurut Grandstand:²⁶

"The modern Japanese patent system is more similar to the European patent systems than to the USA one, but there are also some features specific to Japan, in particular regarding the way cultural factors and the catch up process have influenced the use of patent system."

Jadi menurut Grandstand, sistem Paten moderen Jepang lebih mengacu ke hukum Eropa daripada ke Amerika Serikat. Meskipun demikian, diakui berkat era Paten yang di pelopori oleh Amerika lah awalnya sistem hukum Jepang mengadopsi hukum HaKI US, dan mengembangkannya secara komparatif dengan sistem Eropa serta menyesuaikan kultur Jepang. untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut.

²⁵ Nelson dalam Ove *ibid.* p. 136

²⁶ Ove, p. 170

Tabel 2.1.
Perbedaan dan atau persamaan antara sistem Paten Jepang, Amerika, dan Eropa

Materi	Jepang	Eropa	USA
Priority ground	<i>First to file</i>	<i>First to file</i>	<i>First to invent</i>
Filing	<i>Inventor or assignee</i>	<i>Inventor or assignee</i>	<i>Inventor only</i>
Grace periode	6 bulan dari <i>filing date</i>	Tidak ada	1 tahun
Whole contents prior art effects	Sesuai <i>Paris Convention</i> : a. <i>Secret prior art for novelty</i> b. <i>No secret prior for obviousness</i>	Sesuai <i>Paris Convention</i> : a. <i>Secret prior art for novelty</i> b. <i>No secret prior for obviousness</i>	<i>From national filing date</i> : a. <i>Secret prior art for novelty</i> b. <i>Secret prior art for obviousness</i>
Patent lifetime	15 tahun dari <i>publication date</i> tapi tidak melebihi 20 tahun dari <i>filing date</i>	20 tahun	20 tahun
Pengumuman	18 bulan dari <i>filing date</i>	18 bulan dari <i>filing date</i>	Tidak ada
Pengecualian Subyek Paten	Substansi yang berhubungan dengan transformasi atom dan invensi yang bertentangan dengan ketertiban sosial, moral dan kesehatan masyarakat	Varietas tanaman dan Hewan serta unsur-unsur biologis penting, baru-baru ini EPC direvisi dengan menambah cakupan ini.	Senjata nuklir dan invensi yang bertentangan dengan ketertiban sosial moral dan kesehatan masyarakat
Perbaikan <i>patent term</i>	Selambat-lambatnya 5 tahun	Selambat-lambatnya 5 tahun	Selambat-lambatnya 5 tahun
Perlawanan	6 bulan dari publikasi	9 bulan dari publikasi	<i>No opposition system</i>
Pengujian (<i>deferred examination</i>)	7 tahun dari <i>filing date</i>	6 bulan dari publikasi	<i>No deferred examination</i>
Amandemen	Dibatasi sesuai hukum Paten terbaru	<i>Strict amendment</i>	<i>Liberal amendment</i>
Klaim	Pembatasan klaim (<i>single</i>) berubah <i>multiclaime</i>	<i>Strict claim, tapi liberal claiming</i> termasuk <i>dependent claim</i> merujuk pada <i>dependent claim</i> lainnya	Diijinkan beberapa klaim <i>independent</i> dan <i>dependent</i> , dapat dipisahkan
Interpretasi Klaim	Interpretasi sempit secara komparatif/seimbang	Menuju interpretasi luas	Interpretasi luas
Bahasa	Jepang atau Inggris	Inggris, Perancis, Jerman	Semua bahasa diterima, secara formal adalah Inggris

Sumber: A. Mifune 31 December 1997 dalam *The Economics and Management of Intellectual Property*, 1999.

Hukum Paten adalah elemen penting dari strategi perusahaan untuk menyerang para pesaing dan untuk membela diri.²⁷ Demikian pula setiap negara memiliki sistem hukum Paten tersendiri dengan strateginya masing-masing. *Patent strategy is the strategy indispensable to overcome market competition and fight through the patent war.*²⁸ Secara umum pengembangan strategi Paten Jepang ditunjukkan pada:

"(1) support of top management, (2) support of research and development, (3) support of technological development department, (4) support of manufacturing department dan (5) support of business planning and sales departments."

Secara khusus strategi Paten Jepang dibagi menjadi tiga yakni:

1. Strategi Paten untuk *advanced technology*, yakni dengan memperluas *network* dan mengembangkan bisnis didasarkan pada posisi eksklusif yang diperoleh berkat *the powerful patent network*.
2. Strategi Paten untuk *competitive technology*, yakni dengan memberi *strong exclusive rights and prepare for a patent dispute*, juga guna menjaga posisinya diperlukan *defensive network*.
3. Strategi Paten untuk *less developed technology*, yakni dengan mengkaji hasil analisis informasi Paten dan teknologi yang memasuki pasar, mengkonsentrasikan kegiatan R dan D untuk memperoleh Paten berdasarkan hasil R dan D tersebut. Setidaknya untuk mendapatkan *cluster of patent* agar dapat mengembangkan bisnis.

²⁷ JPO, *Patent Dispute and Countermeasures*, (Japan. Japan Institute of Invention and Innovation, 1993) p. 2

²⁸ *Ibid.* p.29

Di bawah ini dijelaskan beberapa hal penting dalam hukum Paten Jepang yang diambil dari *Japanese Patent Law* (Law No. 121, April 13, 1959 amended by law no. 116 of 1994, terakhir direvisi 6 Januari 2001).

a. Right to a Patent

Dalam *Section 39 (1) of the Japanese Patent Law* disebutkan bahwa:

Where two or more patent applications relating to the same invention are filed on different dates, only the first application may obtain a patent for the invention (first-to-file rule applied).

Mengkaji pasal tersebut, maka sistem pendaftaran Paten Jepang menganut *first to file ruled*, artinya bahwa pendaftar Paten pertama lah yang akan diberi hak Paten. Hal ini sangat berbeda dengan Amerika yang menganut *first to invent applied* yakni penemu pertama di negara tersebut lah yang berhak mendapatkan hak Paten (dalam *Section 102 (g) Title 35 United States Code*). *First to file rule applied* juga dianut oleh Jerman dan dalam *European Patent Convention, Article 9 WIPO Patent Harmonization Treaty* juga menyatakan bahwa jika ada dua atau lebih invensi yang sama pada saat pendaftaran, maka hak Paten diberikan berdasarkan *earliest filing date* dan bila menggunakan hak prioritas maka *the earliest priority date*. Jadi WIPO juga menganut *first to file rule*.

b. Grace Period

Apabila penemuan telah dipublikasikan, maka paling lama 6 bulan sebelum pendaftaran, masih bisa diterima untuk memenuhi syarat kebaruan (*prior art/novelty*). *Section 30 (1) UUP Jepang* menyebutkan bahwa:

In the case of an invention which has fallen under any of the paragraphs of Section 29 (1) by reason of the fact that the person having the right to obtain a patent has conducted an experiment, has made presentation in a printed publication, or has made a presentation in writing at a study meeting held by a scientific

designated by the Commissioner of the Patent Office, such invention shall be deemed not to have fallen under any of the paragraphs referred to, provided that such person has filed a patent application within six (6) months from the date on which the invention first fell under those paragraphs."

Di Amerika kelonggaran waktu ini mencapai 1 tahun, sementara di Jerman sama dengan Jepang yakni 6 bulan. WIPO juga menganut 12 bulan sebelum *filing date*.

c. Mention of Inventor

Pada *Paris Convention* disebutkan, *'the inventor shall have the right to be mentioned as such in the patent'*. Di Jepang: *"The right to be mentioned should not be abandoned"*. Jadi dianut *moral right* yakni penemu berhak untuk disebutkan namanya di dalam sertifikat Paten. WIPO juga menyatakan bahwa seharusnya pendaftaran menyebutkan identitas *inventor* juga apabila terdiri dari beberapa orang disebutkan semuanya.

d. Prior Art Effects

Pada *section 29 bis Patent Law* Jepang disebutkan bahwa:

"(1) of the Law provides that where an invention claimed in a patent application is identical with an invention or device (excluding an invention or device made by the same person as the inventor of the invention claimed in the patent application) disclosed in the specification or drawings originally attached to the request of another application for a patent or of an application and for which the laying open for public inspection (Kokai) or the publication after patent registration (Patent Gazette) was effected after the filing of the patent application, a patent shall not be granted for the invention notwithstanding Section 29 (1). However, this provision shall not apply where, at the time of filing of the patent application, the applicant of the patent application and the applicant of the other application for a patent or the application for a utility model registration are the same person. Avoidance of self-collision is provided."

Penemu yang mendaftarkan Paten harus mengungkapkan spesifikasi penemuannya yang berbeda dengan penemuan terdahulu. Pendaftaran Paten di Jepang ditangani oleh *Patent Gazette* dan pemeriksaannya oleh *Kokai*. Di Amerika dikenal *Holmer rule* yakni *prior art* untuk *novelty* dan *obviousness purposes prior art effect* berlaku retroaktif hanya untuk *filing date* di dalam negeri Amerika dan tidak berdasarkan *foreign filing date*.

e. Publication of application and Provisional Protection

Publikasi Paten dilakukan setelah 18 bulan dari *filing date*. Sebagaimana disebutkan dalam *Section 64 UUP Jepang*, bahwa,

"An application shall be laid open for public inspection after one year and six months (18 months) from the filing or, where applicable, priority date of the application, unless the Patent Gazette has already been published."

f. Patentable Inventions

Penemuan yang dapat didaftarkan untuk memperoleh hak Paten di Jepang harus memenuhi syarat *novelty*, *applicability* dan *inventive step*. Di bawah ini bukan termasuk subjek Paten karena tidak memenuhi syarat *novelty* (menurut *Section 29*) (1) antara lain:

"(1) inventions which were publicly known in Japan prior to the filing of the patent application; (2) inventions which were publicly worked in Japan prior to the filing of the patent application; and (3) inventions which were described in a publication distributed in Japan or elsewhere prior to the filing of the patent application."

Jadi, invensi tidak memenuhi syarat *novelty* apabila telah dikenal luas sebelum aplikasi Patennya, invensi yang telah dikerjakan umum sebelum aplikasi dan invensi yang telah dipublikasikan dan disebarkan secara luas di Jepang atau di manapun sebelum aplikasi Paten. Meskipun demikian publikasi yang

dilakukan untuk kepentingan ilmiah (studi) dalam jangka waktu paling lama 6 bulan dari *filing date* masih bisa diberikan hak Paten.

Menurut WIPO, penemuan memenuhi syarat *Patentable* apabila invensi memenuhi syarat *novelty*, *inventive step (non obvious)* dan *industrially applicable*. *European Patent Convention Art. 52 (2)* menyatakan bahwa Paten akan diberikan untuk invensi yang "*susceptible of industrial application which are new and which are involve an inventive step*" Sedangkan syarat patentabilitas menurut *US Law art. 101, 102 dan 103* adalah *utility/usefulness, novelty* dan *non obviousness*. Invensi atau penemuan diartikan oleh *US Law* sebagai "*any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof*". Pada UUP Jepang invensi diartikan "*the highly advanced creation of technical ideas by which a law of nature is utilized*". Jadi tujuan hukum Paten di Jepang dan Eropa adalah pengembangan industri sedangkan di Amerika adalah melindungi invensi. Invensi di Jepang dan Eropa dimaksudkan sebagai teknologi sedangkan di Amerika sebagai *art*. Dalam *business method* digunakan IT atau *information technology*. Persyaratan patentabilitas di Jepang dan Eropa menggunakan istilah *inventive step (dengan first to file)* dan di Amerika menggunakan istilah *non obviousness, usefulness (dengan first to invent)*.

g. Opposition and Administrative Revocation

Perlawanan terhadap Paten (gugatan) dapat diajukan dalam waktu 6 bulan sejak dilakukan publikasi oleh Gazette. Menurut WIPO apabila Paten telah diberikan sesudah pemeriksaan substantif ternyata syarat *novelty* atau *inventive stepnya* dinilai melanggar Paten milik orang lain atau diragukan, siapapun boleh menggugat klaim Paten. Hukum Paten Jepang menyatakan (*section 113*):

Within six months from the publication of the Gazette containing the patent, any person may file an opposition to the patent. Juga (sections 123 (1) of the Law), a trial may be demanded for the invalidation of a patent, and the person demanding a trial must submit a written demand to the patent Office. The law sets no time limit for doing so.

h. Time limit for search and substantive examination

Pemeriksaan substantif Paten di Jepang memakan waktu lama yakni dalam waktu 7 tahun setelah *filing date*. Jadi selambat-lambatnya pemeriksaan substantif harus dilakukan dalam waktu 7 tahun setelah penerimaan pendaftaran. Di dalam *WIPO Patent Harmonization Treaty (article 16 (2))* pemeriksaan substantif dilakukan selambat-lambatnya 3 tahun dari *filing date* dan sedapat mungkin tidak lebih dari 2 tahun setelah pemeriksaan tersebut, *Patent Office* harus membuat keputusan.

Ketentuan hukum Paten Jepang adalah (*sections 48 bis and ter 48 ter of the law*): "*Examination as to substance is carried out only upon request made by any person within seven years from the date of filing of the application.*"

i. Changes in granted Patents

Di dalam *Section 126 UUP* Jepang disebutkan bahwa:

"A patent owner may demand a trial for correction has any of a description, claims or drawings only where such correction has any of the following objects: (1) the restriction of claims, (2) the correction of errors in the description, dan (3) the clarification of an ambiguous description."

Koreksi sedemikian rupa tidak boleh memperluas secara substansial atau memodifikasi *claim*. Koreksi hanya mengenai batasan klaim, perbaikan kesalahan deskripsi dan penjelasan mengenai deskripsi yang *ambiguos*. Menurut WIPO

inventor berhak untuk mengajukan permohonan perubahan aplikasi Paten untuk membetulkan kesalahan.

j. Term of Patent

Di Jepang (*Section 67 of the law*) provided that the term of the patent right shall be 20 years from the filing date of the patent application. WIPO (*article 22*) menyatakan bahwa jangka waktu perlindungan Paten diberikan sedikitnya 20 tahun terhitung dari *filing date*.

Dalam bahasan ini akan ditekankan mengenai *technological scope of patent right* berdasarkan hukum Paten Jepang.

Hashimoto menyatakan:²⁹

"The determination of an infringement is made, depending on a specification and drawings application as an expression of a final intention by an inventor, particularly a technological scope determined by claims of the specifications and comparison with technology in question or a product resulting therefrom.

Menurut Hashimoto penetapan adanya pelanggaran tergantung pada spesifikasi dan *drawing* yang merupakan ekspresi penuh *inventor* terutama sekali *scope* teknologi ditentukan oleh klaim spesifikasi dan perbandingannya dengan teknologi atau produk yang dihasilkan dari teknologi itu. Merujuk pada pendapat tersebut maka klaim lah yang menentukan sempit atau luasnya *scope* perlindungan yang akan diberikan, dengan demikian besar kecilnya monopoli yang diberikan oleh hak Paten juga ditentukan berdasarkan klaim. Untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran, diperlukan penelusuran Paten, sehingga diketahui penemuan-penemuan terdahulu yang mungkin mirip dengan penemuan

²⁹ Yoshio Hashimoto dalam JPO, *Patent Dispute* *ibid* hal 86

barunya. Demikian pula diperlukan keahlian untuk memformulasikan klaim agar tidak terlalu longgar maupun agar tidak terlalu sempit.

Yoshifuji³⁰ melihat pelanggaran Paten dari *Principle of scope of claims*: *"An invention described claims should serve as a criterion to determine the scope of technology. An invention is not allowed to be interpreted wider in technological scope than actually made by an inventor. The scope of an invention, in principle, is determined only based on a specification and drawings as originally filed and, in particularly exceptional cases (where an invention is not clear from an original patent application), based on arguments and other application related documents filed by the applicant in a process from the filing of a patent application to the grant of a patent."*

Menurut pendapat tersebut, sebuah penemuan yang dinyatakan dalam klaim seharusnya bertindak sebagai kriteria untuk menentukan lingkup teknologi. Jadi luas atau sempitnya klaim menunjukkan ruang lingkup perlindungan Paten terhadap penemuan di bidang teknologi. Pada bagian klaim inilah sebenarnya inti perlindungan. Merujuk pendapat tersebut, pada dasarnya sebuah invensi tidak boleh ditafsirkan lebih luas dalam lingkup teknologinya daripada apa yang benar-benar dinyatakan oleh *inventor* dalam aplikasinya. Ruang lingkup invensi pada prinsipnya ditetapkan hanya berdasarkan pada spesifikasi dan *drawings* pada saat aplikasi, kecuali apabila terdapat ketidakjelasan maka dibutuhkan penafsiran berdasarkan argumen dan dokumen lainnya. Selain itu masih terdapat beberapa teori yang digunakan dalam hukum Paten Jepang; seperti *Principle of consideration to detailed explanation: to interpret the meaning of claims for a patent, a detailed explanation of an invention should be given consideration (together with accompanying drawings if necessary)*. (Untuk menafsirkan arti klaim Paten, sebuah ekplanasi detail dari invensi harus diberi pertimbangan atau konsiderasi, bersama dengan *drawing* jika diperlukan). Prinsip ini juga merupakan kriteria umum pada *section 69 (1) European Patent Treaty*:

"Principle of consideration to transition of patent application: to clearly grasp the meaning of claims for a patent, the transition of a patent application from its filing to the grant of a patent, including an intention indicated by its applicant and a view indicated by the Patent Office should be given consideration. This principle is necessary to make a fair and careful determination."

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan, untuk memahami arti klaim Paten antara *filing date* dan pemberian Paten (masa transisi), *intention indicated* pendaftar Paten dalam hal ini untuk menunjukkan iktikad baik dan konsiderasi dari Patent Office diperlukan. Prinsip ini perlu untuk membuat penetapan yang adil dan hati-hati.

Di Amerika Serikat dikenal doktrin *File wrapper estoppel*. Untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap penemuan, maka hal pokok yang harus dicermati adalah bagian klaim. Masalahnya, apakah kata-kata atau maksud klaim yang dapat dijadikan landasan hukum.

Menurut Marzuki³¹ untuk melindungi penemuan yang telah dipatenkan di USA dikembangkan doktrin *equivalent* dan doktrin *file wrapper estoppel*, karena di sana tidak diatur mengenai luasnya perlindungan penemuan. Doktrin-doktrin ini ternyata juga digunakan dalam sistem Paten Jepang yang pengertian kedua doktrin tersebut sama antara Jepang dan US. Oleh karena sistem Paten Jepang didasarkan atas tradisi *civil law*, prinsip iktikad baik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jepang digunakan dalam situasi menerapkan doktrin *file wrapper estoppel*.

Doktrin *equivalent* menyatakan bahwa apabila terdapat dua alat yang memiliki fungsi sama dengan cara kerja sama secara substansial, serta untuk mendapatkan hasil sama secara substansial, maka kedua alat tersebut dianggap

³¹ Yukimoto Yohifuji, dalam JPO, *ibid* p. 87.

sama, walaupun kedua alat tersebut berbeda nama, wujud maupun bentuknya. Doktrin *file wrapper estoppel* menyatakan bahwa guna memperoleh Paten pemilik Paten membatasi klaimnya. Marzuki³² menyatakan bahwa apabila doktrin *file wrapper estoppel* telah digunakan dalam mempertahankan Patennya dari peniruan, pemegang Paten dapat menggunakan doktrin *equivalent*. Penggunaan doktrin tersebut saat ini hanya untuk klaim yang *ambiguous* dan sebagai alat interpretasi.

Hildreth³³ menyatakan bahwa *A patent application must have at least one claim. Claim must be a complete sentence. Claims are grouped in logical order.* Jadi dalam aplikasi Paten setidaknya terdapat satu klaim, yang merupakan kalimat lengkap saling berhubungan. Apabila terdapat klaim yang saling bertentangan atau tidak jelas maka dilakukan penafsiran.

Theory of Consideration to Prior art menyatakan bahwa: *to clearly understand the meaning of claims for patent, the level of technology at the time of the filing of a patent application concerned (known fact) should be given consideration.* (Untuk memahami arti klaim Paten, *level* teknologi pada saat pendaftaran Paten harus diberi konsiderasi. Hal ini untuk memastikan tidak terjadi peniruan pada *prior art*).

Baxter³⁴ berpendapat bahwa:

"An earlier application will not become a bar to a later application if the inventor or inventors are identical in both applications or if the applicants in both applications are identical at the time of filing the later application"

³¹ Peter M Marzuki, *Realigning Indonesian Law Concerning Economic Activities, Jurnal Theidika*, (Surabaya: FH UNAIR) hal 25-26

³² *Ibid*, hal 26

³³ Ronald B. Hildreth, *Patent Law, A Practitioner's Guide*, second edition, (New York: Practising Law Institute, 1993) p 171

³⁴ J. W. Baxter, *World Patent Law and Practice*, (London: Sweet & Maxwell, 1973) p. 307

Jadi penemu atau pemilik Paten atas teknologi terdahulu tidak akan menjadi batu penghalang bagi penemu berikutnya apabila diidentifikasi lebih dahulu aplikasi sebelumnya sebagai *prior art* dan aplikasi kemudian harus mempunyai teknologi (*art*) yang spesifik atau berbeda dari yang terdahulu.

Theory of intentional exclusion (intentional limitation) menyatakan bahwa: "*if patent applicants intentionally exclude some items from the scope of the claims then the items do not belong to the technological scope of patent invention.*" (Jika pendaftar Paten secara sengaja mengeluarkan atau membatasi beberapa item dari lingkup klaim kemudian item-item tersebut tidak dimasukkan dalam lingkup teknologi yang dilindungi Paten).

Menurut Granstand³⁵ secara historis keberhasilan Jepang didukung oleh beberapa faktor yakni: (1) *catch up effects*, (2) *lack of natural resources*, (3) *patent culture*, (4) *legislation dengan single claim, narrow scope, utility models* dan (5) *Japanese Patent Office (JPO) behaviour*. Selain itu *management Paten* diarahkan untuk (1) *response to pro patent era and US litigation*, (2) *increasing economic value*, (3) *R&D strategies and effectiveness (kaizen-literally 'improvement')* (4) *patent strategies with emphasis on continuous patenting, licensing etc*, dan (5) *internal incentives*.

Peranan Pro-Paten Era yang dipelopori oleh Amerika Serikat pada tahun 1980-an memunculkan penghargaan terhadap nilai HaKI sehingga makin berkembang seiring kemajuan di bidang teknologi. Paten tidak saja mengindikasikan kemajuan teknologi, tetapi juga menunjang kepentingan ekonomi termasuk meningkatkan fungsi *entrepreneurship* sebagai ide bisnis yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Munculnya Jepang menjadi negara industri

berbasis *intellectual capitalism* dicapai melalui proses *catch up* dan *trial blazer* yang memberikan pemecahan permasalahan *skill* dan pengembangan inovasi, selain kurangnya SDA. Kapitalisme intelektual lahir seiring diberikannya penghargaan terhadap penemuan di bidang teknologi yakni melalui pemilikan Paten dan eksploitasinya untuk menguasai pasar. Granstand³⁶ berpendapat bahwa:

"We shall argue that the intellectual capitalism is evolving in society due to various factors and with more or less unknown consequences, thus requiring intellectual preparation and institutional development."

Dalam konteks ini kapitalisme intelektual adalah berhubungan dengan keterlibatan masyarakat dalam berbagai faktor dengan konsekuensi yang belum pasti dan memerlukan persiapan intelektual dan pengembangan institusi. Level kapitalisme intelektual menurut Granstand dapat dinilai dari: (1) *the individual*, (2) *the profession*, (3) *the company*, (4) *the industri and the market* (5) *technology*, (6) *managerial institutional and international level*. Sedangkan indikator adanya kapitalisme intelektual dapat dicermati dari perbandingan pertumbuhan investasi dan R&D, pertumbuhan produk hasil HaKI, pasar HaKI dan pasar lainnya, serta *professions/personal wealth*.

Intellectual capitalism menurut *standard dictionary and textbook*³⁷ diartikan sebagai, "*refer to an economic system characterized by private ownership of the means of production and by operation of a market with enterprises competing for profit and so on.*" (kapitalisme intelektual merujuk kepada sebuah sistem ekonomi yang dikarakterisasi oleh kepemilikan pribadi dalam pengertian produksi dan oleh operasi pasar dengan perusahaan yang saling

³⁶ Ove Granstand *loc cit* p. 170-171

³⁷ Ove Granstand *loc cit* p.321

bersaing untuk memperebutkan keuntungan dan lain-lain). Jadi maksud kapitalisme intelektual adalah untuk mendapatkan kepemilikan pribadi atas *intellectual capital*. Dengan pemilikan privat Paten selama 20 tahun, maka dimungkinkan pertumbuhan akan lebih cepat karena dominasi teknologi sekaligus pasar tetap dikuasai.

Seiring globalisasi di segala bidang, ekonomi kapitalis menjadi semakin kuat semenjak munculnya ekonomi Asia yang kompetitif, runtuhnya Soviet dan kapitalis Amerika yang makin dominan. Kapitalisme kini muncul dalam bentuk baru, yang terkenal dengan kapitalisme intelektual, yang diartikan sebagai bentuk lain dari kapitalisme ekonomi dan pengetahuan. Kapitalisme intelektual merujuk pada sistem ekonomi dengan basis institusi kapitalis yakni hak milik pribadi, keuntungan pribadi, pasar kompetitif, perusahaan bebas, yang semuanya didorong oleh kemajuan intelektual. Teknologi baru berperan penting bagi kapitalisme intelektual yang sebagai ujung tombak era kapitalisme intelektual dan produknya, serta mendatangkan keuntungan dari produk-produknya. Dalam simpulannya, **Graustand**³⁸ menyatakan:

"New technologies, then play two main roles for intellectual capitalis. First, they constitute a lion's share in the generation of intellectual capital and products and second, and more specifically for intellectual capitalism, they serve to privatize the benefits from intellectual capital and products by raising excludability and lowering transaction cost."

Selain itu Ove juga menyimpulkan bahwa kapitalisme intelektual di Amerika lebih bersifat individualis (level individual) sesuai karakteristik kultural masyarakatnya, sedangkan kapitalis intelektual Jepang bersifat kolektivis. Kapitalisme intelektual menguasai dunia dengan langkah-langkah: (1) menguasai

³⁷ *Ibid* p. 322

³⁸ *Ibid* p. 351

teknologi baru, (2) menguasai lapangan industri (3) menguasai negara dan (4) menguasai pasar dunia.

B. Inti Perlindungan Paten

1. Inti Perlindungan Di Eropa

Artikel 84 European Patent Convention (EPC) mengatur mengenai relevansi prinsip susunan kata dan isi dari klaim, dan dijelaskan lebih lanjut oleh R. 29 (*Rule of the Implementing Regulation to the Convention on the Grant of European Patents*) yang menyatakan bahwa klaim harus jelas, ringkas dan didukung oleh deskripsi. Mengenai teks klaim, kejelasan merupakan faktor penting yang menentukan klaim itu ambigu atau tidak. Untuk menentukan *scope* perlindungan Paten yang didasarkan pada klaim, terlebih dahulu harus dapat diketahui apa sebenarnya esensi yang dimaksudkan *inventor* sebagai penemuannya. Klaim terdiri dari susunan kata-kata yang memungkinkan diartikan lebih luas dari keseluruhan kata itu, jadi penting untuk dipastikan apakah esensi Paten itu *the wording of claim* atau *the meaning of claim*. Cakupan *scope* perlindungan akan lebih sempit bila didasarkan hanya pada rumusan kata, tetapi akan lebih luas bila didasarkan pada maksudnya. Untuk mengetahui hal itu, akan dikaji peraturan perundangan, konvensi dan putusan pengadilan.

Perlindungan Paten secara normal diindikasikan dalam klaim dengan *technical features* dan klaim itu sendiri, harus bebas dari kontradiksi. Ciri teknis tidak cukup untuk memenuhi syarat kebaruan, harus ada fungsi/kegunaan yang lebih praktis yang berbeda dari penemuan terdahulu. Di dalam keputusan T 94/82 (OJ 1984, 75)³⁹ Pengadilan mengatur bahwa syarat kejelasan akan dapat dipenuhi

³⁹ European Patent Offices, *Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office 1987-1992*. (2000) p.56

dalam suatu klaim bagi suatu produk ketika karakteristik produk telah dispesifikasi oleh parameter yang berhubungan dengan struktur fisik produk, dengan ketentuan bahwa parameter itu jelas dan dapat dipercaya, ditentukan oleh orang yang ahli di bidangnya. Pengadilan lebih lanjut menetapkan dua prinsip umum mengenai syarat yang harus ditemukan dari teks klaim: (1) bahwa klaim bersandar pada deskripsi di dalam spesifikasi; dan (2) pada sisi lain di dalam T 237/84 (OJ 1987, 309) pengadilan menyatakan bahwa referensi dalam suatu klaim (R. 29(7)) akan membuat klaim lebih mudah dipahami.

Referensi adalah acuan yang diperoleh dari hasil penelusuran baik literatur Paten maupun non Paten (majalah teknologi, bisnis). *Patent is not a stable right and may be invalidated if relevant prior art is found by a third party.*⁴⁰ (Paten bukan hak yang kokoh dan mungkin bisa diinvalidasi jika terdapat *prior art* yang relevant dari pihak ketiga). *Prior art* juga penting untuk dipertimbangkan dalam pembuatan klaim, agar klaim tidak tercakup (*anticipated*) oleh *prior art*. *Prior art* atau *State of the Art* adalah teknologi yang telah diungkapkan sebelumnya (terdahulu); yang kemudian disebut literatur (*reference*).

Di dalam T⁴¹ 115/83;-- dan T 32/82 (OJ 1984, 354) dinyatakan Art. 84 harus ditafsirkan dari arti (*as meaning*), yang tidak hanya dapat dimengerti secara keseluruhan dari *a technical point of view* tetapi juga dari segi klaim harus menjelaskan obyek invensi yang mengindikasikan semua *essential features*. Semua *features* adalah penting bagi pemecahan masalah teknis (*technical problem*) di dalam aplikasi tersebut. Keputusan T 622/90 menetapkan pendapat dari Pengadilan di dalam T 32/82 dan menyatakan bahwa *lack of clarity* dapat

⁴⁰ Yoshikazu Tani. *Protection of Computer Software Related Invention and Patent of Business Model*, (IP Community, no.4 tahun 2000) p.57

⁴¹ T: Decision of a Technical Board of Appeal European Patent Office

disebabkan tidak hanya oleh adanya *ambiguous features*, tetapi juga oleh ketiadaan suatu *feature* yang diperlukan bagi kejelasan (*clarity*). Di dalam T 361/88 Pengadilan membedakan antara dua tipe *functional feature*: (1) *functional feature* dihubungkan dengan langkah proses yang dinilai oleh *The man skilled in the Art* dan (2) *functional feature* yang terdiri dari langkah proses yang ditentukan oleh *result which is aimed at* (hasil yang dituju).

Jadi Art. 84 EPC menetapkan bahwa klaim itu harus didukung oleh deskripsi. Artinya, inti pokok dari klaim harus diambil dari deskripsi tersebut dan tidak dapat diterima suatu klaim yang tidak diuraikan dalam deskripsi. Pokok materi yang menyangkut klaim diatur oleh Art.84 dan fungsinya diatur dalam Art. 69⁴². Menurut Art. 84 klaim menentukan *scope* perlindungan yang akan dicakup. Art. 69 menyatakan bahwa klaim menentukan tingkat perlindungan penemu; *drawing* dan deskripsi juga dapat digunakan untuk menginterpretasi klaim dalam rangka menentukan luasnya perlindungan. Demikian pula terdapat suatu prinsip umum hukum yang ditegakkan di *European Community Law* dan secara umum digunakan oleh negara pendiri EPC dan di dalam jurisprudensi adalah Prinsip iktikad baik. Prinsip *good faith* ini biasa diterapkan antara EPO dan para anggotanya. Di dalam T 14/89 (OJ 1990, 432) Pengadilan menunjukkan dipergunakannya prinsip iktikad baik dengan meminta perhatian *applicant* di dalam aplikasinya untuk *re-establishment* hak yang sungguh-sungguh; koreksi diharapkan telah selesai di dalam batas waktu dua bulan untuk mengajukan lagi *establishment* hak di bawah Art. 122(2) EPC.

Di Belanda peranan spesifikasi Paten digunakan sebagai poin permulaan bagi penentuan luasnya perlindungan. Sejak tahun 1930 untuk menetapkan esensi

invensi berpaten dan bukan rumusan kata-kata klaim, deskripsi asli dan gambar digunakan oleh pengadilan untuk menginterpretasi klaim. Meskipun spesifikasi Paten selalu digunakan sebagai poin awal untuk penentuan luasnya perlindungan; ada banyak putusan yang menggunakan dokumen tertentu yang lain (*prior art, file pemeriksaan*) dengan baik. Pengadilan sendiri berwenang untuk menggunakan sedemikian rupa sumber informasi lain, ketika spesifikasi Paten sendiri tidak memberikan informasi yang cukup bagi suatu penentuan yang dapat diandalkan mengenai luasnya perlindungan. Peranan *state of the art (prior art)* digunakan untuk memahami pengertian yang wajar dari invensi berpaten dengan menjelaskan maksud atau *meaning* terminologi yang digunakan dalam spesifikasi, menjadi suatu prasyarat bagi penentuan yang benar mengenai luasnya perlindungan *The state of the art* yang digunakan untuk tujuan ini disebut *subjective state of the art* (pada pokoknya terdiri dari pengetahuan umum masyarakat/*common general knowledge*) ditambah bagian lain dari *prior art* yang khusus ditunjukkan dalam spesifikasi Paten atau *file pemeriksaan*.

Pieroen⁴³ menyatakan untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan, perlu perlindungan yang seimbang dalam penentuan luasnya perlindungan terhadap penemuan, yakni dengan menyetujui sudut pandang liberal (di Belanda) pada konsep luasnya perlindungan, tapi juga berpendapat bahwa terdapat inkonsistensi; yakni perlindungan meluas melebihi kata-kata klaim melebihi rasionalitas. Syarat-syarat untuk mencapainya yakni dengan menerapkan prinsip kehati-hatian pemilikan hak, risiko dan kemampuan untuk diprediksi (*the qualifying principles of due care, risk and predictability*).

⁴² Art.69 (1) EPC. *The protection conferred by a patent is determined by the terms of the claims.*

⁴³ A.P. Pieroen, *Beschermingsomvang van Octrooien in Nederland, Duitsland en Engeland*, (Kluwer-Deventer, 1988) p. 730.

Menurut prinsip *due care* perluasan perlindungan melebihi kata-kata klaim dengan efek yang merugikan pada kepastian hukum bagi pihak ketiga adalah tidak diijinkan jika dimungkinkan untuk menyusun *scope* dari invensi yang lebih *adequat*. *Principle of risk* menyatakan bahwa kebutuhan untuk kepastian hukum pihak ketiga tidak mengijinkan perluasan perlindungan melebihi kata klaim dalam keadaan tertentu. *The principle of predictability* bertujuan mencegah perluasan *scope* perlindungan melebihi kata klaim yang secara tidak beralasan (tidak logis) diprediksi oleh pihak ketiga.

Pada mulanya perlindungan di Jerman didasarkan pada *Patensanspruch* yakni kata-kata dalam klaim. Sebelum pecah perang dunia II pengadilan Jerman menerapkan ajaran *Zweiteilungslehre*, yang dibedakan menjadi (1) *gegenstand der Erfindung* (obyek penemuan) dan (2) *algemeine Erfindungsgedanke* (ide inventif umum), jadi perlindungan mencakup ide inventif umum. Menurut ajaran ini perlindungan Paten diberikan pada ide atau gagasan yang sangat luas cakupannya, sehingga batas perlindungan semakin kabur dan tidak pasti. Keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak utamanya pihak ketiga makin lemah.

Setelah perang dunia II berakhir diterapkanlah ajaran *Dreiteilungslehre* yang menyisihkan *Zweiteilungslehre* dalam praktek. Penemuan yang diberi perlindungan oleh ajaran ini adalah (1) *Unmittelbare Gegenstand der Erfindung* (obyek penemuan langsung), (2) *Gegenstand der Erfindung* dan (3) *Algemeine Erfindungsgedanke* (ide inventif umum). Pada ajaran '*gegenstand der Erfindung*' *Dreiteilungslehre* berbeda dengan '*gegenstand der erfingung*' *Zweiteilungslehre*. *Gegenstand der Erfindung* ajaran *Dreiteilungslehre* pada dasarnya meliputi tipe perwujudan penemuan yang tidak tepat sama dengan kata-kata klaim, yakni perwujudan yang *equivalen* dan yang belum selesai.

Perlindungan paling sempit diberikan berdasar *unmittelbare* yakni berdasar kata-kata klaim secara tepat. *Algemeine* membatasi perlindungan pada berbagai variasi perwujudan yang tidak tercakup dalam *Gegenstand*.

Mengenai esensi perlindungan di Inggris juga didasarkan pada putusan pengadilan yakni dengan cara menafsirkan klaim dengan diskresi yang besar meskipun tetap lebih sempit (*strict compliance*) daripada Belanda dan Jerman. Jadi di negara-negara Eropa, perlindungan pada awalnya digantungkan pada kata-kata klaim dan penafsiran hakim yang lama kelamaan meluas karena diskresi hakim makin besar. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum karena perlindungan didasarkan pada penafsiran yang melampaui kata-kata.

2. Inti perlindungan di Amerika

Wincor⁴⁴ menyatakan *claims which are too broad may be disallowed by the examiner, but those which are too specific may result in unexpected restrictions on the inventor's monopoly*. (Klaim yang terlalu luas mungkin ditolak oleh pemeriksa (Dirjen Paten), tetapi klaim yang terlalu spesifik mungkin mengakibatkan pembatasan-pembatasan yang tidak diharapkan pada monopoli penemu). Jadi untuk merumuskan klaim harus dipahami benar-benar spesifikasinya, karena klaim inilah letak dasar perlindungan Paten.

Term-term dalam klaim Paten dapat ditentukan dengan jalan memahami Paten sebagai satu keseluruhan utuh. Konstruksi yang wajar dari sebuah klaim Paten mensyaratkan pertimbangan dari seluruh sumber (*all the sources of meaning of the claim*) arti klaim⁴⁵ yakni bahasa klaim itu sendiri, spesifikasi

⁴⁴ Richard Wincor, *Copyright, Patents and Trademarks: The Protection of Intellectual and Industrial Property*, (New York: Dobbs Ferry, 1980) p.41

⁴⁵ Yoichiro Yamaguchi, *Patentability and Patent Infringement in the US*, (JINVAOTS, 2003), p. 10-12

dan *the prosecution history* (riwayat permohonan Paten) termasuk *prior art*. Term-term dalam klaim akan diberikan dengan arti sehari-hari dan 'biasa' kecuali bila nampak dalam spesifikasi dan *prosecution history* bahwa *inventor* menggunakan term klaim secara berbeda. Lebih dari itu, setiap klaim dalam Paten dapat digunakan untuk menentukan *scope* klaim-klaim yang dipersengketakan.

Menurut *US Patent Law Section 112* yang ditegaskan dalam putusan pengadilan⁴⁶ dinyatakan *Description requirements of invention in written form, is not limited to certain format, if the claimed invention can be understood by the person ordinary skilled in the art.* (Persyaratan deskripsi invensi dalam bentuk tertulis tidak dibatasi oleh format tertentu, jika klaim invensi bisa dimengerti oleh orang yang ahli di bidangnya). Selanjutnya parameter *disclosure* tidak ditentukan oleh *embodiment* dan semata-mata dari *patentee* tetapi berdasarkan klaim⁴⁷.

Mengenai *claim interpretation*, terdapat beberapa putusan pengadilan antara lain pada kasus *Athletic Alternative Inc v. Prince Manufacturing, Inc.* yang memutuskan: *When there is an equal choice between a broader and narrower meaning of a claim and there is an enabling disclosure that can implement working example having a narrower example, the narrower meaning should be selected.*⁴⁸ (Ketika terdapat pilihan yang sama antara *meaning of claim* lebih luas atau lebih sempit, dan terdapat kemungkinan mengungkapkan contoh cara kerja secara lebih sempit, maka arti lebih sempit yang akan dipilih). Kemudian pada kasus *Ethicon Endo Surgery Inc v. US Surgical Corp.* diputuskan bahwa *a Patent*

⁴⁶ *In re Alton*, 37 USPQ2d 1578, Februari 1996

⁴⁷ *Zygo Corp v. Wyko Corp.* 38 USPQ2d 1281, March 26, 1996

⁴⁸ *Athletic Alternative Inc v. Prince manufacturing Inc.*, 37 USPQ2d 1365, January 11, 1996

*claim may be interpreted only as broadly as its unambiguous scope*⁴⁹. (Suatu klaim Paten mungkin ditafsirkan seluas *scope* yang tidak membingungkan).

Dalam putusan yang lain ditegaskan *Prosecution history is relevant not only for purposes of prosecution history estoppel but also construing the interpretation of the claims*⁵⁰. (*Prosecution history* adalah relevan tidak hanya untuk tujuan estoppel tetapi juga untuk membentuk interpretasi klaim). Pengadilan Banding Amerika (CAFC) memutuskan *The meaning of the words which appears only in the specification in the same way as its interpretation of the claims*.⁵¹ (Arti atau maksud kata-kata yang ada dalam spesifikasi adalah sama dengan interpretasinya dalam klaim) Pada kasus lain CAFC memutuskan *If claims interpretation can form intrinsic evidence (patent specification, claims and file history), it is not necessary to study extrinsic evidence (expert testimony, dictionaries)*.⁵² (Jika interpretasi klaim dapat dibentuk dari bukti intrinsik (spesifikasi Paten, klaim dan *file history*), tidak perlu untuk mengkaji bukti ekstrinsik (saksi ahli, kamus).

Dalam kasus *Wiener v. NEC*⁵³, CAFC memutuskan *The protection of a Patent under the doctrine of equivalents may not embrace a structure that is specifically excluded from the scope of the claims*. (Perlindungan suatu Paten melalui doktrin ekuivalen tidak dapat mencakup suatu struktur yang secara tegas dikluarkan dari *scope* klaim). Kemudian dalam putusan lain CAFC⁵⁴ menegaskan *When the purpose is included in the claims it serves as a limitation of*

⁴⁹ *Ethicon Endo-surgery inc v. US Surgical Corp*, 40 USPQ2d 1019, August 29, 1996.

⁵⁰ *Alpex Computer Corp v. Nintendo co.Ltd.*, 40 USPQ2d 1667, Nov.6, 1996

⁵¹ *Hochst Celanese Corp.v. BP Chemicals Ltd.* 38 USPQ2d 1126, March 19, 1996.

⁵² *Vitronics Corp.v.Conceptronic, Inc.*;39 USPQ2d 1573, July 25, 1996

⁵³ *Wiener v. NEC Electronics, Inc.*;102F.3d 534, 41 USPQ2d 1923, CAFC 1996

⁵⁴ *Applied Materials Inc v. Advanced semiconductor Materials America,Inc*;98 F.3d 1563,40 USPQ2d 1481, CAFC 1996

the claimed invention and should be met either literally or equivalently in order to satisfy the criteria of infringement. (Ketika maksud yang terkandung di dalam klaim memasuki suatu pembatasan klaim invensi berpaten; seharusnya ditemukan suatu *literal* atau *equivalen* agar supaya memenuhi kriteria pelanggaran).

Demikian pula untuk menentukan ada atau tidaknya suatu *literal infringement*, disyaratkan bahwa setiap elemen di dalam klaim dipertimbangkan secara material dan esensial, masing-masing pembatasan klaim yang dicakup harus ditemukan dalam alat atau metode tergugat. Ini sesuai dengan putusan Pengadilan Banding Amerika tahun 1990 pada kasus *Becton Dickinson and Co.v.CR Bard*⁵⁵, yang serupa dengan kasus sebelumnya; karena Amerika menganut asas *Stare Decisis (the binding force precedent)*; yang berbunyi *In determining literal infringement, each element in a claim is considered material and essential, for literal infringement to be present, each recited claim limitation must be found in the accused device or method.*

3. Inti Perlindungan di Jepang

Di Jepang sejak berlakunya *Patent Act* no.21 tahun 1959 (art.70) telah diatur mengenai luasnya perlindungan yang cenderung sama dengan perlindungan di Amerika. Marzuki⁵⁶ menyatakan bahwa perlindungan Paten di Jepang adalah sama dengan di Amerika karena Jepang meniru sistem Amerika yang dinilai seimbang dalam penentuan luasnya perlindungan. Menyetujui pendapat tersebut, pada kenyataannya hukum Paten moderen Jepang lebih mengacu ke negara Amerika, baik dalam peraturan hukum maupun dalam putusan pengadilan mengenai Paten. *Japanese Patent Office (JPO)* sekarang ini merekomendasikan

⁵⁵ Putusan ini mengikuti putusan sebelumnya pada kasus *Lemelson v. US* (Fed.Cir.1985) dan *Pennwalt Corp v. Durand-Wayland, Inc* (Fed.Cir.1987)

untuk menggunakan *multi-claim system* karena akan menjadi lebih efektif untuk mewadahi seberapa luas hak yang ingin dicakup oleh *inventor* pada invensinya berdasar *case by case*. JPO⁵⁷ *accepts a set of multiple claims directed both to 'system' and 'subsystem', 'methode' und 'apparatus' (substantially the same invention)*. Jadi meskipun pada awalnya Jepang mengutamakan *single claim*, kemudian dikembangkan *multiple claim* agar lebih menjamin luasnya perlindungan terhadap penemuan yang akan dipatenkan; serta tidak terantisipasi oleh *prior art*.

Selanjutnya mengenai *how to disclose on invention*, Tani⁵⁸ menyatakan bahwa:

"A good dish (claim) cannot be drafted without sufficient materials (disclosure). Also, it is highly encouraged to upgrade embodiments by considering alternatives or substitutions at all times, so that the embodiments support a broad interpretation of the claim to broaden the scope of the patent right." (Klaim tidak dapat dibuat tanpa materi yang cukup (*disclosure*). Juga hal itu sangat mendukung *embodiment* dengan mempertimbangkan alternatif atau penggantinya sejak awal, sehingga *embodiment* mendukung suatu interpretasi yang luas untuk memperluas *scope* hak Paten).

Selain deskripsi, *embodiments*, *reference prior art*, *drawing* juga penting untuk melengkapi deskripsi, sehingga invensi mudah dipahami oleh *the person skilled in the art*. Akhirnya klaim mudah untuk diinterpretasi cakupannya, bukan dari sudut pandang penemu tetapi berdasarkan klaim itu sendiri. Dikatakan Hashimoto:⁵⁹ *bahwa a specification and drawings application as an expression of a final intention by an inventor, particularly a technological scope determined by claims of the specifications and comparison with technology in question or a*

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Disertasi*, *ibid.* h. 164-165

⁵⁸ JPO, *Drafting Claim and Specification*, (JIP Community no 4 tahun 2000) p.65

⁵⁹ Yoshikazu Tani, *ibid.* p.65

⁶⁰ Yoshie Hashimoto dalam JPO, *Patent Dispute* *ibid.* p.86

product resulting therefrom. Jadi spesifikasi Paten dan *drawing* merupakan ekspresi maksud yang dituju oleh *inventor*, utamanya *scope* teknologi yang ditetapkan dalam klaim spesifikasi dan teknologi atau produk yang dihasilkannya harus berbeda dengan *prior art*.

4. Inti Perlindungan di Indonesia

Menurut UUP Indonesia klaim adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti invensi yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi. Kemudian apabila ada ketidakjelasan dalam deskripsi, dalam penjelasan Pasal 52 UUP dinyatakan bahwa ketidakjelasan atau kekurangan lain yang dinilai penting mencakup antara lain uraian dalam deskripsi atau klaim yang tidak jelas dan uraian dalam deskripsi yang tidak mendukung klaim yang dinyatakan, termasuk ketidakterkaitan dan ketidakkonsistenan uraian klaim dalam deskripsi; Ditjen Paten mengharapkan adanya perbaikan, seperti halnya EPC yang mencantumkan prinsip iktikad baik bagi *applicant*. Dalam penjelasan Pasal 15 (2) UUP Indonesia disebutkan pula tentang iktikad baik yakni: "Invensi harus benar-benar merupakan hasil kegiatan yang dilakukan dengan iktikad baik oleh orang yang pertama kali memakai invensi tersebut".

Dalam kasus *Takeda*⁶⁰, putusan Mahkamah Agung telah mengangkat prinsip iktikad baik dalam proses peradilan, sekaligus menegaskan kepastian hukum, bahwa meskipun Paten *Takeda* telah diterima di negara asing lain, Indonesia tidak wajib memberikan perlindungan Paten, jika secara hukum tidak memenuhi syarat hukum Paten di Indonesia. Mahkamah Agung telah menjalankan

⁶⁰ Putusan MA no.016K/N/13aKI/2002

tugasnya sebagai *judex juris* dengan benar, namun demikian masih perlu dipertanyakan untuk penyelesaian kasus di Pengadilan Niaga, yang selama ini putusannya sering dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Dalam kasus Siswandi⁶¹ masih terdapat kekurangpahaman masyarakat umum maupun pebisnis tentang lingkup hak milik intelektual pada saat berlakunya undang-undang Paten lama, namun saat ini sosialisasi UUP⁶² baru makin digalakkan baik melalui seminar, pelatihan dan pendirian sentra HaKI di beberapa universitas. Demikian pula seharusnya Pengadilan Niaga menerapkan prinsip pembuktian terbalik dalam kasus *infringement*. Suatu pihak yang menggugat pihak lain telah melanggar Patennya maka pihak tergugat wajib membuktikan bahwa dirinya tidak melanggar Paten penggugat.

Pasal 119 UUP Indonesia menyatakan bahwa dalam hal pemeriksaan gugatan terhadap Paten proses, kewajiban pembuktian bahwa suatu produk tidak dihasilkan dengan menggunakan Paten proses sebagaimana dimaksud Pasal 16 (1), dibebankan kepada pihak tergugat bila produknya adalah dihasilkan melalui Paten proses dan bersifat baru. Pembuktian terbalik diterapkan karena sulitnya penanganan sengketa Paten proses. Meskipun demikian, tetap diperhatikan keseimbangan yang wajar antara para pihak yakni hakim tetap berwenang memerintahkan kepada pemilik Paten untuk terlebih dulu menyampaikan bukti salinan Sertifikat Paten proses serta bukti yang memperkuatnya. Hakim juga harus mempertimbangkan kepentingan pihak tergugat untuk memperoleh perlindungan terhadap kerahasiaan proses yang telah diungkapkan dalam rangka pembuktian dalam persidangan.

⁶¹ Putusan MA no.01 IK/N/HaKI/2002

Demikian juga seharusnya *judex factie* menjadikan klaim invensi untuk menilai suatu invensi memenuhi patentabilitas atau apakah telah terjadi pelanggaran terhadap Paten. Selain itu kapabilitas Pemeriksa substantif Paten harus ditingkatkan mengenai penguasaan teknologi yang bersangkutan dengan Paten, sehingga subyektifitas penilaian menjadi berkurang. Memperhatikan alasan kasasi oleh Ditjen Paten, bahwa kekeliruan penerapan hukum dan subyektifitas hakim Pengadilan Niaga dalam menilai Paten dan *public domain*, telah tidak mengindahkan sama sekali fungsi klaim sebagai poin penentu luasnya perlindungan terhadap invensi. Di sisi lain diskresi hakim begitu luas, sehingga kurang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.

Dari beberapa kasus yang telah dipelajari dan berdasarkan UUP Indonesia, ternyata inti perlindungan Paten di Indonesia adalah klaim yang didasarkan pada maksud dari klaim itu sendiri. Dengan menerapkan prinsip iktikad baik dan diskresi hakim yang besar menjadikan subyektifitas makin besar pula dalam menilai suatu invensi, dan makin luas pula kesempatan menyimpang dari kata-kata klaim sehingga melampaui rumusan kata-kata klaim.

Dari segi *technological interest*, perlindungan Paten yang terlalu luas memungkinkan terhambatnya penyebaran teknologi karena modifikasi sebesar apapun akan dianggap pelanggaran Paten, sebaliknya apabila terlalu sempit, pemegang Paten akan dirugikan yakni dengan adanya modifikasi sedikit saja (tidak substansial) akan dianggap sebagai penemuan baru yang dapat dimintakan Patennya.

Dari segi *economic interest*, luasnya perlindungan Paten akan mempengaruhi persaingan. Persaingan dalam hal ini menyangkut dua hal: (1) persaingan untuk mendapatkan Paten berdasarkan *first to file* di suatu negara

tertentu berdasarkan aplikasi terhadap penemuan yang mirip maupun dengan hak prioritas dan (2) persaingan yang bersangkutan dengan pelaksanaan Patennya dalam industri, misalnya berkaitan dengan peniruan, persaingan tidak jujur dan lisensi yang merugikan. Jadi Paten digunakan utamanya untuk *business tool* dengan dibatasi waktu tertentu sehingga pelaksanaannya tidak merugikan berbagai kepentingan di dalamnya.

Menurut Cave⁶² *the scope of protection of the Patent is determined in all countries by the claims and the meaning of the claims is ultimately interpreted by the courts.* Dengan mengikuti pendapat Cave, ruang lingkup perlindungan Paten ditentukan dari klaimnya, yang maknanya akan diinterpretasi oleh pengadilan. Dari klaim inilah esensi Paten dapat diketahui, demikian pula mengenai batas-batas perlindungannya. Luas atau sempitnya jangkauan klaim juga akan menjadi pokok adanya konflik, baik antara para penemu dengan penemuannya maupun para pihak yang bertransaksi. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia meratifikasi TRIPs dan mengadopsinya menjadi UUP terbaru No.14 tahun 2001. Sejarah terbentuknya TRIPs dilandasi keinginan negara industri kapitalis untuk menguasai pasar ekonomi dunia, dengan memaksakan berlakunya aturan standar hak milik intelektual di negara berkembang. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menjamin perlindungan *intellectual property*nya agar senantiasa mendorong keamanan investasinya (*security interest*). Di satu sisi pemilikan Paten menjamin monopoli pemanfaatannya dalam dunia bisnis, di sisi lain apabila perlindungan terhadap invensi ditafsirkan terlalu luas, akan mengganggu persaingan. Perekonomian dunia saat ini ditandai oleh era persaingan bebas, yang tidak

⁶² Davies Collision Cave, *The Grant of patent. executive summary*, (ALISAID, 1996) p. 20

menyukai monopoli berlebihan atas lisensi Paten, apalagi klausula-klausula yang membonceng di belakangnya dan mempengaruhi perdagangan internasional.

Sebenarnya antara monopoli dan kompetisi, kedua-duanya ditujukan untuk menguasai pasar, tergantung pada posisi mana MNE itu berada, sebagai pemilik monopoli atas Paten atau sebagai pihak yang mendapat persaingan ketat. Persoalan luasnya perlindungan Paten bisa berakibat memperketat persaingan pada pasar industri baik domestik maupun internasional. Sebenarnya menurut **Jorde & Teece**⁶³ untuk menentukan *patent scope*, diperlukan kajian mengenai *patentability*, *disclosure doctrine* dan *infringement doctrine*. Jadi diperlukan kajian mendalam baik dari sisi kepentingan teknologi maupun ekonomi. Sebagai acuan, transformasi kemajuan teknologi-ekonomi Jepang sangat tinggi, didorong oleh kemampuan dan kemauan menyerap hal-hal baru tanpa mengubah kultur asli mereka. Era Tokugawa yang menolak hal-hal asing dirombak oleh Meiji yang menjadikan Jepang penyerap beragam inovasi teknologi dan menekankan perkembangan ekonominya pada hak milik intelektual khususnya demi kemajuan IPTEK. Kurangnya sumber daya alam menjadikan Jepang lebih menitikberatkan pada hak milik intelektual sebagai suatu upaya pencapaian kemajuan yang cepat dengan *catch-up* dan mengadopsi sistem *intellectual property right* dari Barat. Visi Jepang pada tahun 1980-an adalah untuk membentuk citra Jepang sebagai *technological state* yang mengawali usahanya sebagai bangsa pedagang dan berubah menjadi negara industri. Jepang telah menjadi simbol *techno-nationalism*.⁶⁴

⁶³ Thomas M. Jorde & David J. Teece, *Antitrust, Innovation, and Competitiveness* (New York: Oxford), 1992) p. 167.

⁶⁴ Nelson dalam Ove *ibid.* p. 136

Pro-Paten⁶⁵ Era yang dipelopori oleh Amerika Serikat pada tahun 1980-an memunculkan penghargaan terhadap nilai HaKI sehingga makin berkembang seiring kemajuan di bidang teknologi. Paten tidak saja mengindikasikan kemajuan teknologi, tetapi juga menunjang kepentingan ekonomi termasuk meningkatkan fungsi *entrepreneurship* sebagai ide bisnis yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Munculnya Jepang menjadi negara industri berbasis *intellectual capitalism* dicapai melalui proses *catch up* dan *trial blazer* yang memberikan pemecahan permasalahan *skill* dan pengembangan inovasi, selain kurangnya SDA. Kapitalisme intelektual lahir seiring diberikannya penghargaan terhadap penemuan di bidang teknologi yakni melalui pemilikan Paten dan eksploitasinya untuk menguasai pasar.

C. Kesimpulan

1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada *inventor* guna melaksanakan invensinya. Hakikat hukum perlindungan Paten adalah bahwa Paten diberikan oleh negara sebagai penghargaan sekaligus imbalan atas suatu penemuan dengan dibatasi jangka waktu perlindungan dan wilayah berlakunya perlindungan tersebut. Perlindungan Paten berfungsi untuk melindungi penemuan-penemuan karena penemuan bernilai ekonomis; dapat memacu perkembangan teknologi dan sekaligus mendorong terjadinya inovasi. Sistem Paten sangat berperan dalam: (1) mempercepat pembangunan ekonomi dan teknologi; (2) merangsang industrialisasi; (3) memberi kontribusi positif pada pembangunan teknologi dan ekonomi melalui lisensi (4) melancarkan alih teknologi, dan (5) memberikan insentif bagi penanaman modal.

⁶⁵ Pro-Paten adalah usaha untuk merangsang industri dan meningkatkan kemampuan untuk bersaing secara internasional dengan melindungi hak-hak *inventor* dan mempertinggi insentif

2. *Technological interest dan economic interest* mempunyai hubungan saling ketergantungan dengan Paten. Suatu penemuan muncul karena kepentingan untuk mengembangkan teknologi dan memajukan perekonomian (industri), sebaliknya hasil dari penemuan tersebut juga menghasilkan keuntungan di bidang teknologi dan ekonomi, bahkan merangsang inovasi selanjutnya untuk makin maju. Alih teknologi menjadi *issue* penting sejak belasan tahun lalu ketika penanaman modal asing mulai berkembang dan Paten makin dihargai secara internasional. Sarana alih teknologi yang memungkinkan terjadinya alih teknologi adalah penanaman modal langsung dan lisensi. Dalam pelaksanaannya terdapat klausula-klausula yang merugikan atau menghambat kemajuan perekonomian dan penguasaan teknologi oleh pihak domestik, sehingga Hukum Paten nasional harus dapat menjamin perlindungan pihak domestik.
3. Jepang adalah negara industri yang berhasil dalam pengalihan teknologi dengan beberapa faktor keberhasilan: (1) *Catch - up effects, trial blazer dan response to pro-patent era and US litigation* (2) *lack of natural resources* menjadikan Jepang menitikberatkan pada inovasi Paten melalui R&D (3) kepemilikan Paten ditujukan untuk penguasaan ekonomi (4) strategi Paten melalui penguasaan teknologi dan pengembangan lanjut baik Paten kecil maupun Paten biasa di dunia industri duna mewujudkan *cycle of intellectual creation*; (5) mengadopsi berbagai teknologi dari luar dan sistem hukumnya tanpa kehilangan kultur aslinya.
4. Esensi perlindungan Paten terletak pada klaim baik dilihat dari rumusan kata-kata (*the wording of claims*) ataupun maksud klaim (*the meaning of*

penemuan melalui regulasi perlindungan IP yang lebih kuat

claims). Klaim adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti invensi yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan didukung oleh deskripsi. Di Eropa inti perlindungan disandarkan pada Konvensi Strasbourg dan Konvensi Paten Eropa. Pada mulanya rumusan kata-kata klaim dijadikan pedoman, namun lama kelamaan akibat diskresi hakim yang besar menjadikan penafsiran melampaui kata-kata klaim, sehingga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Di Jepang digunakan kata-kata klaim, baru kemudian maksud dari kata-kata klaim sebagai penentu apabila terdapat kekaburan atau ketidakjelasan kata-kata dalam klaim sebagaimana yang dimaksud oleh penemu, guna penilaian terhadap invensi yang dimintakan perlindungan. Pada prakteknya hal ini sesuai dengan Amerika bahwa inti perlindungan Paten didasarkan pada *the meaning of claims*. Di Indonesia inti perlindungan Paten didasarkan pada maksud klaim yang ditafsirkan oleh hakim (pada saat litigasi) maupun pemeriksa substantif (pada saat aplikasi), yang harus didukung oleh deskripsi dan *drawing*. Jepang dan Belanda bisa dijadikan contoh bagi Indonesia dalam menilai klaim, yakni dengan keseimbangan antara diskresi hakim dan prinsip iktikad baik, yang didasarkan pada maksud klaim.

5. Esensi perlindungan Paten di Indonesia selama ini adalah berdasarkan maksud dari klaim. Namun demikian untuk menghindari ketidakpastian hukum dan diskresi maupun pemahaman hakim yang terlalu jauh, seharusnya esensi perlindungan Paten di Indonesia didasarkan pada kata-kata klaim sehingga memberikan perlindungan yang cukup sempit dan seimbang bagi penemu dan pihak lain, juga memungkinkan banyak penemuan-penemuan baru yang dapat diciptakan berdasarkan *disclosure clause*, yang akhirnya

meningkatkan jumlah Paten baru. Pertumbuhan ekonomi dan teknologi diharapkan lebih maju dengan memacu penemuan-penemuan baru yang dipatenkan oleh putra bangsa sendiri.



BAB III BATAS-BATAS PERLINDUNGAN PATEN

A. Lingkup Perlindungan Paten di Negara Maju dan di Indonesia

1. Sejarah Perlindungan Paten

Paten pada jaman dulu lebih semacam "ijin menyalin". Pada saat itu pun telah ada beberapa undang-undang yang hampir sesuai dengan prinsip yang dianut dalam peraturan Paten sekarang ini, di antaranya yaitu Peraturan Paten Venesia (1474) yang mengandung ketentuan yang mewajibkan penemu untuk mendaftarkan penemuannya, sedangkan orang lain dilarang meniru atau menghasilkan produk yang mirip selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tanpa ijin atau lisensi dari si penemu, juga memuat ketentuan yang mendorong kegiatan penemuan, imbalan yang wajar kepada si penemu, dan hak si penemu atas hasil penemuannya. Undang-Undang "Penemu" yang kemudian disebut dengan hukum Paten tersebut terbukti sangat mendorong pembangunan teknologi dan kerajinan. Pada tahun 1584 Galileo Galilei telah memperoleh Paten atas pompa irigasi yang deskripsinya dapat dilihat berikut ini.

"Baginda, saya telah menciptakan sebuah mesin yang sangat mendatangkan keuntungan. Sebuah mesin yang dengan mudah dapat memompa air untuk mengirigasi tanah dengan pengeluaran yang rendah. Mesin ini mengeluarkan air secara berlanjut dari 20 pipanya hanya dengan kekuatan satu kuda, namun telah banyak upaya dan pengeluaran untuk menciptakan mesin ini sehingga saya tidak mengijinkannya menjadi milik umum bagi semua orang. Oleh sebab itu saya memohon kepada baginda berkenan memberikan saya permintaan yang baginda berikan kepada produsen manapun; yaitu untuk memastikan bahwa semua orang, kecuali saya dan kemakmuran saya atau mereka yang mendapatkan hak dari saya atau kemakmuran saya, dilarang untuk memproduksi mesin baru tersebut, dan jikapun mereka memproduksikannya, mereka akan dilarang untuk menggunakannya atau menerapkannya untuk tujuan yang berbeda dengan menggantikan bentuknya dan dengan menggunakan air atau bahan-bahan lainnya, untuk jangka waktu 40 tahun atau jangka waktu yang Baginda kira sesuai. Dan saya memohon

kiranya Baginda akan mendenda mereka yang melanggar hal ini dengan jumlah yang Baginda kira sesuai. Jika baginda merestui permintaan ini maka saya akan melayani Baginda dengan setia dengan lebih rajin berupaya membuat penemuan-penemuan baru untuk kemakmuran masyarakat".¹

Meskipun demikian, kenyataannya yang lebih umum pada jaman itu, raja-raja di Eropa banyak yang menyelewengkan peraturan Patennya. Raja James I dari Inggris dengan Undang-undang Monopoli 1624 membuat perubahan yang besar bagi perkembangan peraturan Paten. Undang-undang tersebut banyak menganut prinsip yang sampai sekarang dipakai dalam setiap peraturan Paten, yaitu diantaranya prinsip hasil temuan dan bukannya penemu sebagai dasar pemberian Paten, juga prinsip tentang kewajiban si penemu untuk mengerjakan penemuannya di mana Paten itu didaftarkan. Ketentuan pada pasal 6 undang-undang tersebut mencantumkan jangka waktu lamanya perlindungan Paten selama 14 tahun. Hanya saja peraturan di Inggris tersebut masih mencantumkan ketentuan memberikan Paten kepada warga negaranya yang berhasil mengimpor bentuk penemuan asing ke negara Inggris. Di Amerika perlindungan Paten terdapat dalam US Code Title 35-Patents Part II Chapter 10 dan 11 mengenai *Patentability of inventions and grant of Patents* serta *Application for Patent*, yang memberikan jaminan kepada para penemu terhadap penemuannya.

Batas perlindungan Paten sangat penting bagi kepastian hukum seberapa luas monopoli Paten tercakup juga bagi kepentingan ekonomis dan kepentingan teknologi baik secara individu dan masyarakat. Ruang lingkup perlindungan Paten ini ditentukan oleh pembuatan klaim sebagai bagian esensial dalam pendaftaran penemuan. Dengan mengikuti pendapat Marzuki bahwa klaim merupakan sesuatu

¹ Buku Teks Dasar Hak Milik Industri (Indonesia: Terjemahan Dirjen Paten, 2003) hal 003

yang potensial menyebabkan konflik di antara para pihak, maka batas perlindungan Paten harus ditetapkan seadil-adilnya. Juga mengkaji pendapat Piron yang menyatakan tentang perlindungan secara luas dan perlindungan secara sempit beserta akibatnya, maka peran hakim dalam pengadilan sangat besar untuk menentukan besarnya *monopoly patent right*.

2. Luasnya Perlindungan Paten Di Eropa

Dewasa ini muncul suatu kebangkitan minat terhadap hukum Paten yakni masalah kemungkinan terjadi suatu ketidaksesuaian antara kata-kata klaim dan luasnya (*scope*) perlindungan. Bahwa dimungkinkan perlindungan melampaui susunan kata-kata, dari sudut pandang kesukaran pembuatan klaim-klaim sedemikian rupa sehingga susunan kata-kata dimengerti sebagai sebuah definisi dari luasnya perlindungan yang memberikan perlindungan adil kepada *patentee*. Dari praktek pengadilan, poin perbedaan lambat laun menyimpang dari susunan kata klaim ketika memutuskan *scope* perlindungan; yang pada dasarnya disebabkan oleh perbedaan pendapat dari kepentingan relatif dari pihak yang berkepentingan: *Patentee* dan pihak ketiga. Kemudian dicoba untuk mengadakan unifikasi mengenai hukum substantif Paten bagi invensi yakni Konvensi Strasbourg tahun 1963 yang mengutamakan ketentuan bahwa luasnya perlindungan yang diberikan oleh Paten ditentukan oleh klaim; namun deskripsi dan *drawing* akan digunakan untuk menginterpretasi klaim.² Demikian juga Konvensi Paten Eropa tahun 1973 berisi ketentuan serupa pada art. 69 (1), yang dilampiri oleh sebuah protokol. Ketentuan Konvensi Strasbourg mengatur pemberian Paten oleh Kantor Paten nasional di bawah hukum Paten nasional

² Konvensi Strasbourg, (art 8(3)).

(Paten nasional) sementara itu Konvensi Paten Eropa mengatur Paten yang diberikan oleh Kantor Paten Eropa sesuai dengan Konvensi Eropa (Paten Eropa). Di Belanda, Jerman dan Inggris pengundangan berlaku efektif tahun 1978.

Empat konvensi internasional penting mengenai hak Paten adalah Konvensi Strasbourg, Konvensi Eropa, Konvensi *Community Paten* dan Perjanjian Kerjasama Paten (PCT). Art 8 (3) Konvensi Strasbourg dan art. 69 (1) Konvensi Eropa keduanya merupakan peraturan keseragaman internasional yang materinya sama. Semua anggota dalam Konvensi Strasbourg seharusnya menginterpretasi dan menjadikan art. 8 (3) dalam cara baru yang seragam, demikian pula khusus art. 69 (1) Konvensi Eropa seharusnya diinterpretasi dan diberlakukan secara seragam di seluruh negara anggota konvensi Eropa. Art.69 (1) Konvensi Paten Eropa berbunyi: *The extent of the protection conferred by a European or a European Patent Application shall be determined by the terms of claims. Nevertheless; the description and drawings shall be used to interpret the claims.*

Dengan interpretasi gramatikal dan interpretasi historis ditunjukkan bahwa luasnya perlindungan menurut art 8 (3) Konvensi Strasbourg seharusnya lebih sempit, sementara menurut art 69 (1) Konvensi Eropa seharusnya sedikit lebih luas. Sehubungan dengan anggapan art 69 (1) Konvensi Eropa penggunaan 3 bahasa resmi dimaksudkan 2 digunakan dalam Konvensi Strasbourg menyebabkan masalah bahwa 'inhalt' memiliki arti yang jelas lebih luas daripada 'terms' dan 'teneur'. Dipengaruhi oleh ekspresi 'inhalt' protokol kelihatan

memberikan sedikit lebih luas perlindungan daripada aslinya sesuai art 8 (3) Konvensi Strasbourg.³

Meskipun demikian pandangan bahwa Konvensi Strasbourg dianggap memberikan perlindungan lebih sempit daripada Konvensi Eropa, mengingat sudut pandang berikutnya Konvensi Eropa dan *Community Patent Convention* dan dari resolusi mengenai konvensi yang terakhir dengan jelas menunjukkan bahwa art 8 (3) dari Konvensi Strasbourg seharusnya dipertimbangkan sebagai ketentuan ekuivalen dari hukum internasional yang seragam dan luasnya perlindungan yang diberikan seharusnya tidak tergantung pada tipe Paten (nasional/Eropa) dan tidak juga tergantung pada negara di mana luasnya perlindungan diputuskan.

Di negara Belanda materi dalam Art.8 (3) Konvensi Strasbourg dan Art.69 (1) Konvensi Paten Eropa dicantumkan dalam Art.30 (2) *Rijksoctrooiwet* tahun 1910. Sebenarnya hal ini merupakan sesuatu yang baru dalam perundangan Belanda, sehingga ketentuan Art. 30 (2) tersebut baru diberlakukan pada tahun 1978.⁴ Konvensi Strasbourg dan Konvensi Eropa mengikat langsung negara Belanda karena kedudukan hukum nasional⁵ adalah lebih rendah daripada konvensi yang diikuti Belanda, sehingga konvensi bisa langsung menjadi sumber hukum hukum nasional. Baru pada tahun 1978 sebuah ketentuan langsung menurut UU tentang luasnya perlindungan diberikan pada Paten nasional menjadi efektif (art 30 (2) dari *Patent Act*, sesuai dengan art 8(3) Konvensi Strasbourg). Dalam pada itu Konvensi Strasbourg sendiri menjadi efektif di Belanda dan ini menunjukkan bahwa luasnya perlindungan Paten nasional adalah sekarang secara

³ A.P.Pieroën, *Beschermingsomvang van Octrooien in Nederland, Duitsland en Engeland*, (Kluwer-Deventer, 1988) p.732.

⁴ Hingga tahun 1977 tidak ada ketentuan tentang luasnya perlindungan dan *Rijksoctrooiwet* pun selalu direvisi hingga tahun 1987 menyesuaikan dengan PCT

⁵ Sesuai konstitusi Belanda

langsung ditentukan oleh art 8(3) dari perjanjian ini daripada oleh art 30 (2) *Patent Act*. Luasnya perlindungan diberikan oleh pemberian Paten Eropa bagi Belanda adalah secara langsung ditentukan oleh art 69 (1) Konvensi Paten Eropa.

Ada dua ajaran dalam menentukan luasnya perlindungan Paten di Belanda: liberal dan historis. Pandangan liberal lebih kuat dengan pengadilan yang juga memutuskan sesuai dengan prinsip liberal. Term (istilah) liberal mencerminkan pandangan bahwa pengadilan ketika memutuskan tentang luasnya perlindungan memiliki kebebasan yang sangat besar untuk menyimpang dari rumusan /susunan kata-kata klaim. Term ajaran historis berasal dari perhatian/ tekanan pada pentingnya teks historis dari spesifikasi Paten untuk menentukan luasnya perlindungan. Ajaran liberal mengajarkan bahwa luasnya perlindungan adalah semata-mata ditentukan oleh pengadilan; sedangkan ajaran historis mengajarkan bahwa batas-batas perlindungan ditetapkan oleh Kantor Paten dalam petunjuknya dan bahwa tugas hakim adalah terbatas melarang untuk peniruan (jiplakan); batas-batas ini juga tidak secara jelas terdaftar (tercatat) dalam dokumen Paten. Menanggapi kontroversi ini, Pieren menunjukkan pandangan pribadinya bahwa *scope* perlindungan ditentukan oleh Kantor Paten; kemudian pengadilan bersama Kantor Paten menentukan norma abstrak dan kewenangan pengadilan memberikan sebuah pengertian konkrit tentang norma tersebut dengan mengatur dan memperbaikinya dari sudut pandang fakta.

Menurut ajaran liberal penentuan luasnya perlindungan mensyaratkan rekonstruksi dari invensi sebagai proses yang dinyatakan dalam spesifikasi Paten; selanjutnya ide inventif dinilai oleh *the person skilled in the art* dan bukan dari sudut pandang pendaftar atau sudut pandang penemu dan penjelasan dalam spesifikasi. Ide inventif dan luasnya perlindungan mencakup setiap aplikasi ide

ini. Ajaran historis memang tidak setajam dan sekonsisten sekolah liberal dan tidak sama dengan ajaran liberal; yakni tidak punya prinsip utama yang sungguh jelas untuk menilai luasnya perlindungan. Konsep sebuah ide inventif kadang digunakan tapi meskipun demikian jelas dimaksudkan untuk membuat pengertian lebih sempit daripada ide inventif ajaran liberal.

Luasnya perlindungan menurut ajaran liberal dengan pendirian bahwa sebenarnya tidak mungkin untuk menduga seluruh perwujudan dari sebuah invensi dan sebab itu tidak mungkin untuk merancang (konsep) klaim sedemikian rupa dengan kata-kata bisa mencakup luasnya perlindungan yang adil bagi *patentee*. Ajaran historis menganggap bahwa kata-kata dalam klaim seperti telah diperiksa secara teliti oleh Kantor Paten; menetapkan luasnya perlindungan yang *adequat* (cukup memadai) dan memperhitungkan kebutuhan kepastian hukum bagi pihak ketiga.

Pieroen⁶ menyetujui bahwa terdapat inti kebenaran yang sah dari sudut pandang liberal pada konsep luasnya perlindungan, akan tetapi juga berpendapat bahwa terdapat inkonsistensi; yakni perlindungan meluas melebihi kata-kata klaim melebihi rasionalitas. Jadi pandangan liberal menghasilkan perluasan perlindungan yang tidak pada tempatnya, sementara kepastian hukum bagi pihak ketiga makin jauh dari keadilan. Lebih lanjut Pieroen menyetujui bahwa ide inventif seharusnya dilindungi sebagai suatu hal yang prinsip yang dituangkan dalam klaim, ia memperkenalkan prinsip yang memenuhi syarat yakni prinsip kehati-hatian pemilikan hak, risiko dan kemampuan untuk diprediksi (*the qualifying principles of due care, risk and predictability*).

⁶ A.P. Pieroen, *Beschermingsomvang van Octrooien in Nederland, Duitsland en Engeland*, (Kluwer-Deventer, 1988) p. 730.

Menurut prinsip *due care* perluasan perlindungan melebihi kata-kata klaim dengan efek yang merugikan pada kepastian hukum bagi pihak ketiga adalah tidak diijinkan jika dimungkinkan untuk menyusun *scope* dari invensi yang lebih *adequat*. *Principle of risk* menyatakan bahwa kebutuhan untuk kepastian hukum pihak ketiga tidak mengizinkan perluasan perlindungan melebihi kata klaim dalam keadaan tertentu. *The principle of predictability* bertujuan mencegah perluasan *scope* perlindungan melebihi kata klaim yang secara tidak beralasan (tidak logis) diprediksi oleh pihak ketiga.

Hukum dasar bagi luasnya perlindungan diberikan oleh Hoge Raad (pengadilan tinggi) pada th 1930 ketika menentukan luasnya perlindungan dengan dasar: Apa sebenarnya esensi dari invensi yang dipatenkan (*The essence of patented invention*) dan rumusan kata klaim. Apa yang sebenarnya menjadi esensi invensi yang dipatenkan adalah usaha penyelesaian ide inventif menurut ajaran liberal. Pengadilan tinggi berpegang pada aturan ini dan diikuti oleh pengadilan yang lebih rendah, meskipun kedua Hoge Raad dan pengadilan lain sering menggunakan terminologi yang berbeda misalnya esensi invensi berpaten, esensi invensi, ide inventif, ciri esensial invensi dan sebagainya. Ini semua diartikan sebagai ekuivalen pada kriteria tahun 1930 tetapi penggunaan beberapa ekspresi lain sering menjadikan kebingungan pengadilan yang lebih rendah sehingga menghasilkan terlalu luas perlindungan. Masalah 'esensi invensi yang dipatenkan' atau pun esensi invensi berpaten adalah masalah '*vague concept*' yang tak pernah diteliti secara fundamental oleh pengadilan.

Beberapa metode untuk menentukan luasnya perlindungan Paten menggunakan konsep seperti *problem and solution*, *purpose and means*, *effect*, *result*, *function etc.* yang lain menggunakan ekuivalensi, interpretasi fungsional

dan semacam itu. Pengadilan kelihatan dihadapkan untuk menyeleksi metode yang menampilkan paling banyak kesesuaian pada kasus pelik yang harus diputuskan dan sering dikombinasikan dengan bermacam metode.

Sudut pandang legislator bahwa pasal 30 (2) *Patent Act*, art 8 (3) Konvensi Strasbourg dan pasal 69 (1) Konvensi Eropa adalah ketentuan yang ekuivalen dari hukum internasional yang seragam dan bahwa luasnya perlindungan sebagaimana ditentukan melalui hukum 'lama' Belanda adalah sebenarnya sesuai dengan ketentuan 'baru' ini. Dengan pandangan penentuan luasnya perlindungan sebagaimana dipraktikkan di Netherlands sebelum tahun 1978 dapat dilanjutkan kemudian tanpa perubahan yang signifikan dan bahwa sejak ketentuan internasional hukum seragam harus secara seragam pula diinterpretasi dan digunakan di seluruh negara yang berkepentingan.

Klaim dalam hukum Paten Belanda dalam kenyatannya juga digunakan sebagai garis besar dan luasnya perlindungan berdasar hukum 'lama Belanda serupa hukum 'lama Jerman. Pandangan ini bertumpu pada kesamaan antara praktik Jerman dan Belanda. Konsekuensi dari semua ini adalah bahwa kemungkinan untuk perluasan perlindungan melampaui kata-kata klaim berdasarkan hukum 'baru' Belanda; bahwa perlindungan yang adil seharusnya diberikan kepada *patentee* dan tingkat kepastian yang layak bagi pihak ketiga. Menurut *Pieroen*⁷ ini dapat dicapai dengan menggunakan "*prinsip due care, of risk and of predictability*". Memang sukar untuk menyusun klaim sedemikian rupa sehingga kata-katanya diambil sebagai definisi luasnya perlindungan dan memberikan perlindungan melampaui kata-kata klaim dengan menerapkan aturan dasar mengenai *What the essence of patented invention*.

Luasnya Perlindungan Republik Federal Jerman menunjukkan perubahan dari hukum lama tidak tertulis menuju hukum baru tertulis; yakni sebuah ketetapan yang eksplisit tentang luasnya perlindungan pada pasal 14 UUP Jerman 1978. Luasnya perlindungan pemberian Paten Eropa untuk Jerman secara langsung ditentukan oleh pasal 69 (1) Konvensi Paten Eropa. Di Jerman pembatalan Paten selalu berefek retroaktif pada tanggal aplikasi Paten, berbeda dengan Belanda yang tidak berlaku surut. Luasnya perlindungan dipersempit dengan berlakunya UU baru, Konvensi Paten Eropa dan Konvensi Strasbourg, yang berlaku langsung seperti halnya di Belanda. Semula perlindungan secara luas diberikan baik oleh ajaran *Zweitungstehre* dan juga menurut *Dreiteilungslehre*. Ajaran *Dreiteilungslehre* yakni perlindungan diberikan kepada *gegenstand der erfindung* (obyek invensi), *unmittelbare gegenstand der erfindung* (obyek langsung invensi) atau untuk *algemeine Erfindungsgedanke* (ide inventif umum). *Gegenstand der erfindung* adalah ajaran teknis yang rata-rata ahli dapat menentukan equivalensi 'tanpa pertimbangan khusus' dari klaim yang didukung deskripsi, *drawing* dan *state of the art* pada *filing date* Paten. Ajaran ini menetapkan luas perlindungan 'normal' dari sebuah Paten. *Gegenstand* secara normal mencakup tipe-tipe tertentu perwujudan yang melebihi kata-kata klaim, yaitu *glatte aquivalente* (ekuivalen langsung, dinilai tanpa pertimbangan khusus) dan perwujudan perbaikan dan perwujudan yang lebih rendah mutunya.

The unmittelbare gegenstand der Erfindung bertepatan dengan kata-kata klaim, diinterpretasi untuk memberikan maksud yang wajar pada kata-kata ini. Ini menentukan luasnya perlindungan minimal dari Paten yang harus dipenuhi oleh pengadilan pelanggaran sekalipun akan dihasilkan perlindungan yang sempit.

A.P.Peroen, *ibid*, p.754,

Ide inventif umum digambarkan sebagai suatu penyamaraan *gegenstand der erfindung* yang rata-rata ahli dapat menentukannya pada *filing date* dengan pertimbangan khusus tapi tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya usaha inventif.

Dreiteilungslehre menjadi sasaran banyak kritik; karena perlindungan yang diberikan kepada *patentee* cenderung menjadi terlalu luas, bahwa luasnya perlindungan terlalu sukar untuk diprediksi dan bahwa kepastian hukum untuk pihak ketiga terlalu rendah. Peranan pelbagai bagian spesifikasi Paten dalam penentuan luasnya perlindungan ditetapkan hukum bahwa ketika luasnya perlindungan ditentukan, spesifikasi seharusnya dibaca dengan pengetahuan dan pengertian dari rata-rata ahli pada tanggal pertama Paten. Kemudian juga peranan *state of the art*, file pemeriksaan dan alat-alat bantu lain dalam penentuan luasnya perlindungan.

Seperti halnya di Belanda, di Jerman *the state of the art* berperan dalam dua hal a) peran menjelaskan (*a clarifying*) dan b) peran membatasi (*a limiting role*). Mengenai peran pembatas ini telah disebutkan bahwa berdasarkan hukum lama, pengadilan diwajibkan untuk memeriksa *gegenstand der erfindung* untuk *novelty* dan ide inventif umum untuk *novelty* dan level inventif. Di Jerman kebanyakan penulis hukum menganggap bahwa berdasarkan hukum 'baru, klaim mempunyai fungsi penentu invensi yang dipatenkan seperti berdasar hukum 'lama) dan bahwa luasnya perlindungan Paten⁸ baru ditentukan oleh *inhalt* (diartikan sebagai isi materil) dari klaim; lebih luas daripada mendasarkan pada spesifikasi sebagai suatu keseluruhan dengan klaim bertindak sebagai garis besar semata. Jadi dapat dikatakan, di Jerman meskipun telah memberlakukan konvensi

seperti halnya di Belanda, tetap memberikan perlindungan yang lebih luas daripada di Belanda.

Di Inggris, sebelum tahun 1977 telah ada Act 1887 yang mengatur tentang Paten, *Design, Trademark*, tetapi tidak mengatur luasnya perlindungan; demikian pula khusus mengenai Paten dalam *Patent Act 1949*. Pada tahun 1977 sebuah UUP⁸ baru telah diundangkan untuk menyesuaikan dengan sejumlah konvensi internasional termasuk Konvensi Paten Eropa. Mengenai luasnya perlindungan Paten nasional dan Paten Eropa diberikan di UK (art 69 EPC tidak mempunyai efek langsung di UK), berdasarkan *Patent Act* yang telah mengadopsi Konvensi Paten Eropa. Saat ini negara-negara Eropa telah mengadopsi EPC secara penuh, bahkan EPC telah diamandemen 7 September 2000 oleh *Administratif Council of the EPO* yang berisi: (a) modernisasi sistem Paten Eropa, (b) penyesuaian dengan kesepakatan internasional, (c) menggariskan prosedur agar lebih cepat, jelas dan efisien, (d) memperluas cakupan perlindungan mencakup program komputer dan farmasi.

Pengadilan menangani persoalan pelanggaran berdasar hukum lama sebelum pengenalan *purposive construction*. Pada pokoknya mereka menggunakan prosedur tiga tahap. Tahap I klaim itu ditetapkan sebagai melanggar *prior art* atau tidak dengan menggunakan *gramatical construction*. Tahap II pelanggaran ditetapkan dengan menilai seluruh ciri esensial dari suatu klaim yang sah, berkaitan dengan isi dari klaim. Tahap III menyelidiki apakah perbedaan ini materil atau bukan. Pada tahap terakhir ini penetapan adanya

⁸ German Patent Law Texted of December 19, 1980 as amended by the Law amending the Utility Model Law of August 15, 1986.

⁹ Patent Act tahun 1977 diundangkan untuk menggantikan Patent act 1949, untuk menyesuaikan dengan Konvensi Strasbourg dan Konvensi Paten Eropa

pelanggaran ditafsirkan apakah pelaku pelanggaran mengambil "*pith and marrow*" (intisari and sumsum), "*substance*" dari invensi yang dipatenkan.

Situasi berubah lagi pada th 1980 ketika House of Lords memperkenalkan *purposive construction* Paten. Jadi dengan menggunakan *purposive construction*, dapat dicapai maksud yang wajar dari pemohon Paten yang dituangkan dalam klaim spesifikasinya. Ketika menentukan luasnya perlindungan spesifikasi harus dibaca "melalui mata dan pikiran ahli di bidangnya". Alat bantu yang digunakan dalam penentuan luasnya perlindungan adalah *state of the art*, penting untuk membedakan antara konstruksi klaim dan penilaian berikut keabsahannya. Ketika menafsirkan klaim, pengadilan hanya memperhatikan *subjective state of the art* (pengetahuan umum masyarakat dan dokumen yang berhubungan dengan Paten), tetapi *full objective state of the art* diperhitungkan ketika validitas klaim dipertimbangkan. Maksudnya pengertian mengenai persoalan pelanggaran diputuskan juga dari sudut pandang *objective state of the art* (*state of the art* dinilai oleh ahli di bidangnya) dan bahwa kata klaim tidak menetapkan batas perlindungan yang lebih sempit. Tambahan lagi, pengadilan mengakui pembelaan dengan bebas yang dapat digunakan *state of the art* (*gillette defence*).

Mengikuti pandangan Pieren mungkin kadang perlu untuk menyimpang dari susunan kata klaim agar supaya memberikan perlindungan yang adil kepada *patentee*, sekalipun menghalangi kepastian hukum bagi pihak ketiga.

Dari uraian di atas ternyata di Eropa, negara Jerman memberikan perlindungan yang luas kepada penemuan dibandingkan negara Inggris; meskipun Konvensi Strasbourg dan Konvensi Paten Eropa berlaku terhadap ketiga negara tersebut. Di Belanda dengan mengacu kepada pendapat Pieren,

maka luasnya perlindungan dinilai lebih seimbang daripada kedua negara Eropa tersebut.

3. Luasnya Perlindungan Paten di Amerika Serikat

Di Amerika sesuai dengan *United States Code Title 35 Patents as last amended by Public law 103-465 of December 8, 1994* validitas Paten tergantung pada pembuatan spesifikasi Paten. Spesifikasi berisi deskripsi tertulis mengenai invensi, cara dan proses pembuatan dan penggunaannya secara lengkap, jelas dan singkat dan *term* yang tepat yang dapat dimengerti oleh *any person skilled in the art*, tentang cara terbaik yang dimaksudkan *inventor* untuk menghasilkan invensinya tersebut. Pada USC. 35 Section 112 disebutkan "*The Specification shall contain a written description of invention and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as enable any person skilled in the art*".

Demikian pula di dalam spesifikasi bisa memuat lebih dari satu klaim. Klaim dapat dibuat secara *independent* maupun *multiple dependent form*. Pada dasarnya elemen dari klaim dimaksudkan sebagai *a means or step for performing a specified function*.

Di Amerika hakim diberikan kewenangan untuk menginterpretasikan klaim secara leluasa. Meskipun demikian, hakim-hakim di Amerika yang khusus menangani HaKI dipilih hakim yang menguasai hukum dan teknologi yang bersangkutan dengan invensi tersebut. Jadi bisa saja hakim diangkat bukan dari sarjana hukum, khusus untuk menangani masalah invensi teknologi ini. Di Jepang

dewasa ini. Di Indonesia hakim mutlak berasal dari sarjana hukum, dengan melewati proses pendidikan sebelum ditetapkan menjadi hakim dalam sidang, tetapi belum ada pendidikan khusus yang maksimal diberikan mengenai pengetahuan teknologi maupun HaKI. Pelatihan HaKI yang ada bersifat temporer maupun bersifat mengikuti program pelatihan berdasar bantuan negara maju. Jadi hakim-hakim khusus HaKI di Jepang memiliki *capabilitas* yang tinggi untuk menilai klaim maupun menginterpretasinya dengan baik, dibandingkan dengan Indonesia, dengan sama-sama menggunakan prinsip iktikad baik dari *Civil Law*, dan pada dasarnya HaKI di Indonesia juga mendasarkan diri pada proses acara *Civil Law*.

Mengenai hukum US yang berkaitan dengan *Patent Validity*; klaim apapun dalam suatu Paten bisa menjadi pokok gugatan invaliditas. Suatu putusan pemeriksa/penguji yang menentukan materi sebagai *patentable* tidak pernah mengikat pengadilan. Meskipun demikian, ketika terjadi gugatan validitas terhadap klaim dalam suatu acara litigasi di Federal Circuit, "Setiap klaim yang ada dalam Paten dianggap sah" (35 USC. Section 282). Menurut hukum hal tersebut dipertimbangkan sebagai prosedural daripada substantif. Beban pembuktian diberikan kepada pihak yang menyatakan invaliditasnya (beban pembuktian terbalik). Di mana PTO¹⁰ telah mempertimbangkan *prior art* yang berhubungan, penggugat harus mengatasinya dengan menunjukkan perbedaan tentang suatu kualifikasi dari agen pemerintah yang biasa melaksanakan pekerjaan itu. Meskipun begitu PTO telah gagal untuk mempertimbangkan *prior art* yang berhubungan. sebagai *prior art*, tidak ada perbedaan diperlihatkan mengenai

¹⁰ USPTO: US Patent and Trademark Office

penetapan *patentability* oleh PTO, dan penggugat lebih suka untuk menanggung beban pembuktian tersebut.

Anggapan validitas bisa mengatasi hanya dengan suatu bukti yang 'jelas dan meyakinkan'. Sebelum menentukan apakah suatu klaim telah diantisipasi atau dibuat *obvious* oleh *prior art*, klaim itu harus dibuat agar supaya dapat menentukan lingkup dan batasannya. Term-term dalam klaim Paten dapat ditentukan hanya dengan jalan memahami Paten sebagai satu keseluruhan utuh. Konstruksi yang wajar dari sebuah klaim Paten mensyaratkan pertimbangan dari seluruh sumber (*all the sources of meaning of the claim*) arti klaim di catatan PTO, yakni bahasa klaim itu sendiri, spesifikasi dan *the prosecution history* (sejarah pengajuan) termasuk *prior art* yang disebut. Term-term dalam klaim akan diberikan dengan arti sehari-hari dan 'biasa' kecuali bila nampak dalam spesifikasi dan *prosecution history* bahwa *inventor* menggunakan term klaim secara berbeda. Lebih dari itu, setiap klaim dalam Paten dapat digunakan untuk menentukan lingkup klaim-klaim yang dipersengketakan. Klaim biasanya dibuat secara sempit untuk menjaga validitasnya.

Section 102 Title 35 USC (b) menyatakan bahwa seseorang seharusnya diberikan Paten kecuali: invensi itu telah dipatenkan atau dijelaskan dalam suatu publikasi cetak/terbitan di dalam negeri atau di luar negeri atau digunakan oleh umum, atau dijual di US, lebih dari 1 tahun sebelum aplikasi Paten di US. Melalui *Section 102*, suatu klaim diantisipasi yakni apabila telah nyata 'tidak novel', terdapat referensi *prior art* yang telah mengungkapkan, dan dengan jelas *inherent* setiap pembatasan dari klaim. Secara umum dalam memutuskan masalah antisipasi, penguji fakta harus mengidentifikasi elemen-elemen klaim yang dipersengketakan, menentukan maksudnya dari sudut pandang spesifikasi, dan

mengidentifikasi elemen-elemen yang diungkapkan dalam referensi yang telah mengantisipasinya secara tetap. *Section 103 Title 35 USC (a)* menyatakan bahwa Paten dapat diberikan; jika terdapat perbedaan antara pokok materi yang diminta untuk dipatenkan dengan *prior art* selingga pokok materi tersebut secara keseluruhan dapat dimengerti oleh orang yang ahli di bidangnya. *Obviousness* adalah masalah hukum didasarkan pada beberapa penelitian berdasar fakta, yakni (1) *the scope*, (2) *content of the prior art* dan (3) perbedaan antara *prior art* dan klaim-klaim, dan (4) *level of ordinary skill in the art*. Mengenai *prior art* bisa *single prior art* maupun beberapa *prior art* yang dikombinasikan. Mengenai level ahli harus diperhatikan penguasaan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan *reference prior art*. Selain itu perlu juga dipertimbangkan faktor-faktor lain yang bisa membantu menunjukkan suatu *non obviousness*, yakni (1) *commercial success of invention*, (2) barang tersebut telah lama sekali dibutuhkan, (3) kegagalan pihak lain untuk menemukan solusinya dan (4) pembajakan invensi oleh pihak lain.

Title 35 USC Section 112 paragraf 1 menyatakan bahwa spesifikasi harus berisi sebuah deskripsi tertulis invensi, dan cara dan proses untuk membuat dan menggunakannya secara penuh, jelas, singkat, dan istilah tepat yang dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli ahli di bidangnya tentang invensi yang dimaksud, dengan sesuatu yang berhubungan paling dekat, untuk membuat dan menggunakan yang sama, dan harus merupakan sekumpulan model terbaik yang dimaksudkan oleh *inventor* untuk membuat invensinya. Jadi deskripsi harus jelas, singkat dan dimengerti oleh *person skilled in the art*, sehingga jelas apa isi invensinya dan batasan klaimnya. *The specification as a whole must be considered.*

Selain hal penting di atas, di US dikenal hukum yang relevan dengan *Inequitable Conduct* (perlakuan tidak adil) dan *Unenforceability* (Tidak dapat dilaksanakan) terhadap Paten. *Inequitable conduct* adalah suatu perlakuan yang dilakukan oleh seseorang yang mengajukan suatu aplikasi yang dengan sengaja tidak mengungkapkan informasi material yang dapat dipatenkan pada invensinya kepada PTO. Pengadilan Amerika memutuskan bahwa Paten – Paten itu *unenforceable* pada kewenangan Patennya, jika ditemukan bahwa *inequitable conduct* dilakukan; dengan mereview total 2 faktor berikut yakni (1) *materiality* dari informasi yang bersangkutan dan (2) *scienter* (ahli).

Tes untuk *materiality* bukan bagaimana antisipasi atau *obviousness* tetapi tentang apa yang rasional bagi penguji dalam mempertimbangkan *reference prior art* penting dalam memutuskan untuk mengizinkan aplikasi itu diberi Paten. Pemilik Paten tidak diwajibkan untuk mengungkapkan *reference material* jika *reference* tersebut kumulatif atau material lebih sedikit daripada yang diperiksa oleh penguji. Mengenai *scienter*, jika elemen yang dimaksud diperlakukan tidak adil; perlu ditarik simpulan dari suatu pola tingkah laku yang dijelaskan sebagai kelalaian besar (*gross negligence*). Perlakuan ini harus dilihat dari sudut pandang seluruh keadaan, dan untuk menilainya diperlukan saksi yang cakap (*witness credibility*) and *character*.

Berkenaan dengan *infringement*; suatu pelanggaran membutuhkan 2 langkah : (1) pengadilan harus menafsirkan klaim-klaim yang dinyatakan sebagai telah dilanggar menurut hukum: untuk menetapkan maksud dan *scope* klaim-klaim tersebut; dan (2) klaim-klaim sebagaimana telah ditafsirkan, dibandingkan dengan pelanggaran yang telah ditetapkan baik alat maupun proses. Dalam

menafsirkan klaim, *reference (prior art* yang dilanggar) pertama-tama dibuat menjadi bukti intrinsik yakni: spesifikasi Paten, *prosecution history*, dan klaim-klaim lain dalam Paten. Hanya jika terjadi ambiguitas mengenai maksud klaim-klaim, diperbolehkan untuk menggunakan *extrinsic evidence* yakni *expert testimony* (saksi ahli), perjanjian (*treaty*), *dictionary* (kamus), dan *prior art* sejenis lainnya. Ekstrinsik *evidence* demikian tidak boleh digunakan untuk merubah *meaning of a claim term*, seperti yang ditentukan oleh intrinsik *evidence* yang ini sudah menjadi catatan umum. Penelitian kedua (perbandingan alat dan proses) meliputi membandingkan produk atau metode tergugat dengan klaim invensi. Pelanggaran terhadap *Patent claim* bisa digambarkan secara harfiah (*literal infringement*) suatu produk atau melalui doktrin *equivalen*.

Dalam menentukan *literal infringement*, masing-masing elemen dalam suatu klaim dipertimbangkan secara material dan esensial. Untuk terjadinya *literal infringement* masing-masing pembatasan klaim yang ditunjukkan harus ditemukan dalam metode ataupun dengan alat tergugat. Oleh karena klaim-klaim Paten merupakan sekumpulan bagian yang tidak terpisahkan dan membatasi invensi, klaim-klaim yang dipersengketakan (yang telah ditafsirkan) harus dibandingkan dengan metode atau produk tergugat. *Infringement* tidak ditentukan oleh suatu perbandingan hanya oleh produk atau proses tergugat dan *embodiment* yang digambarkan dalam sebuah Paten, atau oleh suatu perbandingan dengan *commercial product* pemilik Paten. Juga meskipun *literal infringement* mensyaratkan bahwa alat-alat tergugat yang diwujudkan dalam setiap elemen dalam klaim Paten, adanya elemen-elemen tambahan pada alat-alat tergugat adalah tidak relevan jika seluruh elemen klaim pemilik Paten ada di dalam alat-alat tergugat.

Jika suatu klaim tidak dilanggar secara harfiah (*literal infringement*), *infringement* mungkin pula ditemukan berdasar doktrin *equivalen*. Hal paling penting dalam hal ini adalah menjelaskan lingkup wajar doktrin *equivalen* dan melakukan tes *function, way and result*

Dalam kasus Warner-Jenkinson, the Supreme Court setuju dengan Federal Court bahwa test '*function-way -result*' yang pertama kali diperkenalkan pada kasus Graver Tank 1950, sering mencukupi untuk menilai *equivalency*. The tripartite Test '*function-way-result*' menyatakan bahwa *infringement* melalui doktrin *equivalen* bisa ditemukan ketika alat-alat tergugat dan klaim invensi menunjukkan secara substansial fungsinya sama, secara substansial memiliki cara yang sama dan secara substansial menghasilkan produk yang sama pula. Jadi doktrin ini didasarkan pada tes tersebut pada invensi khusus yang disengketakan dan bagaimana cara pembuatan klaim itu sendiri. Dalam membandingkan suatu alat tergugat dengan klaim invensi, Supreme Court menyatakan bahwa tes *equivalensi* harus digunakan pada elemen per elemen pokok, di mana perbandingan antara masing-masing elemen klaim Paten dan masing-masing elemen alat tergugat dibuat lebih daripada hanya perbandingan invensi secara keseluruhan dan alat tergugat secara keseluruhan. Beberapa faktor untuk mengidentifikasi adanya '*substantially of differences*' adalah: (1) *interchangeability* (dapat dipertukarkan) antara elemen tergugat dengan elemen klaim, yang harus menunjukkan *insubstantially of differences* (2) *evidence of copying* (bukti peniruan) yang menunjukkan *insubstantially of differences* dan (3) *evidence of designing around the patent claims* (bukti *design* yang tercakup klaim), yang menunjukkan *insubstantially of differences*

Jika terdapat equivalen antara produk tergugat dengan klaim invensi yang ada, *infringement* terjadi, kecuali jika diterapkan *prosecution history estoppel*. Doktrin equivalen disempitkan bagi Paten dengan klaim, dites dengan 'means-plus-function'. Sepanjang struktur dari tergugat tidak meliputi 'later developed technologies' analisa equivalen seharusnya sama dengan analisa 'means-plus-function', dengan berdasar 35 USC section 112 paragraf 6. Untuk mengkualifikasi sebagai suatu yang equivalen melalui doktrin equivalen, tiap struktur harus diungkapkan dalam spesifikasi Paten atau diakui equivalen, suatu penemuan dari non equivalen untuk 'means-plus-function' menghalangi suatu penemuan equivalen melalui doktrin equivalen. *Means Plus Function*¹¹ adalah *how the steps performed or embodied in achieving the object of the invention*. (*Means plus function* adalah tes mengenai bagaimana langkah-langkah yang harus dicapai untuk menghasilkan hasil suatu invensi). Ketika struktur tergugat adalah 'a later developed technology' terdapat ketetapan suatu perbedaan dalam analisa; 'means-plus-function' analisa hanya berkenaan dengan teknologi yang ada pada saat penulisan spesifikasi, tetapi doktrin equivalen meluas mencakup seluruh 'newly developed technology'.

Menurut CAFC¹² doktrin equivalen seharusnya diputuskan oleh *jury* bukan oleh *judge* dan doktrin equivalen harus menjamin aspek keadilan bagi para pihak. Supreme Court memberikan *summary* nya tentang penggunaan doktrin equivalen yakni (a) penerapan doktrin equivalen dibuat sebagai aturan umum, elemen per elemen; (b) jika klaim disempitkan dengan amandemen, dianggap *prosecution history estoppel* telah diterapkan, dan untuk mengatasi *presumption* ini *applicant* menanggung beban pembuktian; (c) *Scope* equivalen ditentukan

¹¹ IP Community, no.4. *Trends in IP*, 2003, p.19

berdasar pada teknologi pada waktu terjadi pelanggaran dan bukan pada saat Paten disengketakan; (d) tidak ada ketentuan mengenai putusan doktrin tersebut harus dilakukan oleh *jury* atau *judge*; (e) tes equivalensi bisa dilakukan dengan *case by case*, *triple identity test (way, result and function)*; *insubstantial differences test*, dan sebagainya.

Melalui doktrin *prosecution history estoppel*, seorang *patentee* dihindarkan dari pemilikan secara terus menerus pencakupan equivalen-equivalen tertentu pihak lain; membatasinya dengan argumen atau perbaikan selama pengajuan. *Estoppel* digunakan demi perbaikan klaim untuk mengatasi penolakan yang didasarkan pada *prior art* dan untuk argumen yang sukses diajukan selama pengajuan. Federal Court juga mengakui bahwa *prosecution history estoppel* mungkin meluas pada seluruh argumen yang dibuat selama pengajuan, tidak sesederhana amandemen klaim. Supreme Court dalam kasus Warner-Jenkinson¹³ v. Hilton Davis, memutuskan bahwa *prosecution history estoppel* terus menerus menjadi pembatasan yang sah pada aplikasi dengan doktrin equivalen. Meskipun demikian, pengadilan mencatat bahwa alasan-alasan penyerahan pokok materi selama pengajuan harus diteliti untuk menentukan apakah argumen atau amandemen dibuat untuk mengatasi *prior art*.

4. Luasnya Perlindungan Paten di Jepang

Sejak restorasi Meiji, Jepang berusaha keras meningkatkan standar kehidupan dengan mengadopsi hukum dari Barat, mendapatkan teknologi canggih dan kekayaan intelektual. Sistem hak milik intelektual dibuat untuk melindungi hak-hak dari penemu berkenaan dengan aktivitas intelektual untuk jangka waktu

¹² IP Community, no.1 *Trends IP in US*, p. 8-9

¹³ Warner-Jenkinson Co. v Hilton Davis Chemical Co. 41 USPQ2d 1865 tahun 1997

yang telah ditentukan. Sistem hak milik industrial memberikan hak khusus untuk mencegah pemalsuan, sekaligus bertujuan membangun industri dengan cara mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D). Suatu produk industri tidak dihasilkan karena menerapkan satu teknologi tetapi suatu produk dibuat dengan menggunakan teknologi; seperti halnya kendaraan bermotor, teknologi baru dikembangkan untuk mengatasi berbagai tantangan antara lain meningkatkan performa mengemudi, meningkatkan keamanan dan fasilitas perawatan. Untuk teknologi demikian diberikan hak Paten atau Paten sederhana, para pelaku *improvement* selayaknya dihargai atas usaha mereka dalam pengembangan teknologi. Untuk bidang teknologi pada kendaraan bermotor, di Jepang sekitar 11.000 (sebelas ribu) Paten diberikan setiap tahunnya dan jumlah total di bidang ini hampir mencapai 200.000 (dua ratus ribu). Sedangkan untuk teknologi kerangka kendaraan dan ban sekitar 25.000 (dua puluh lima ribu) Paten diberikan setiap tahunnya hingga mencapai total hampir 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu)¹⁴.

Dengan mengikuti perkembangan pasar, badan-badan usaha berusaha keras untuk mengembangkan teknologi baru dan memperoleh Paten yang selanjutnya dapat memberikan kontribusi pada keuntungan perusahaan. Keuntungan yang diperoleh kemudian digunakan sebagai dana penelitian untuk menghasilkan lebih lanjut teknologi baru dan kemudian mendapatkan Paten untuk teknologi yang dikembangkan itu. Seperti pada LED tiga warna utamanya adalah merah hijau dan biru, hanya merah dan hijau yang merupakan elemen LED yang telah diakui, sehingga penggunaannya telah dibatasi pada lampu *signal* pada

¹⁴ Buku Teks Dasar Hak Milik Industri (Indonesia: Terjemahan Dirjen Paten, 2003) hal 006.

peralatan audio dan sejenisnya. Pada tahun 1993, sebuah perusahaan di propinsi Tokushima berhasil menemukan elemen LED biru dan berakibat perluasan terhadap penggunaan elemen LED, diterapkan juga pada layar-layar besar berwarna, *scanner* gambar atau lampu *signal*. Kelebihan elemen LED lebih terang daripada lampu bohlam dan cukup terlihat meskipun di bawah sinar matahari, sehingga lampu *signal* yang menyala menggunakan elemen LED memiliki pengaruh menjamin amannya lalu lintas. Selain itu elemen LED mengkonsumsi kurang dari setengah dari listrik yang diperlukan lampu bohlam dan daya tahannya 10 kali lebih lama, sehingga teknologi ini sangat ramah lingkungan. LED juga sedang diujicobakan untuk digunakan dalam aktivitas rumah tangga secara luas.

Sistem Paten sangat mendorong penemuan teknologi baru dan menjadi dasar pembentukan masyarakat intelektual. Kenyataan menunjukkan bahwa teknologi yang paling canggih masih belum dapat dipasarkan, sehingga tidak mungkin bagi publik untuk melihat seperti apa teknologi tersebut. Dengan mengakses informasi Paten dari *website* Paten di internet, setiap individu dapat belajar mengenai teknologi secara rinci. Keterbukaan teknologi melalui informasi Paten memberikan jaminan kepada teknologi-teknologi paling maju. Sebuah robot *biped* pada waktu itu mustahil untuk direalisasikan, namun melihat robot semacam itu bergerak pasti sangat mendorong masyarakat dan menyebabkan kegiatan R dan D lanjutan untuk menindaklanjuti kesuksesan tersebut. Di Jepang robot-robot manusia dapat menggantikan manusia dalam berbagai kegiatan seperti mempersilahkan pelanggan masuk toko, melakukan kegiatan yang berbahaya, dan merawat orang yang terluka lebih cepat dari yang dipikirkan orang.

Dalam Undang-Undang Paten Jepang, sebuah penemuan didefinisikan sebagai sebuah kreasi yang sangat maju dari gagasan-gagasan teknis yang memanfaatkan sebuah hukum alam. Hukum alam berarti sebuah hukum yang bersifat ilmiah yang ditemukan berdasarkan pengalaman dalam alam. Sesuatu yang tidak memanfaatkan hukum alam seperti peraturan permainan atau cara berdagang atau sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam seperti gerakan yang terus menerus tidak dapat dianggap sebagai sebuah penemuan dalam UUP Jepang. Teknologi berarti sebuah cara spesifik untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang dengannya setiap orang pasti mendapatkan hasil yang sama. Penyampaian informasi atau karya seni tidak dapat dipandang sebagai gagasan-gagasan teknis. Kreasi berarti menciptakan sesuatu yang baru, yang harus dibedakan dari pengungkapan, sebab itu sekedar pengungkapan keberadaan alam bukan merupakan penemuan menurut UUP.

Kreasi teknis yang memanfaatkan hukum alam tidak akan dipandang sebagai penemuan sekiranya ia tidak 'sangat maju'. Bertolak belakang dengan persyaratan ini, sebuah peralatan dalam undang-undang Utility Model tidak harus 'sangat maju'. Seperti telah diketahui bahwa suatu penemuan berhak mendapatkan perlindungan dalam bentuk Paten setelah melalui proses aplikasi dengan memenuhi syarat *patentable*; yakni *novel*, *non obviousness* dan *industrial applicable*. Industri dimaksudkan berbagai macam industri termasuk industri-industri yang tidak memproduksi seperti halnya industri transportasi, industri produktif seperti manufaktur, pertambangan pertanian dan lain-lain.

Sistem Paten memberikan sebuah hak eksklusif berupa Paten kepada seseorang yang telah mempublikasikan suatu penemuan baru dengan kompensasi bagi publikasinya dalam jangka waktu tertentu dengan beberapa persyaratan

tertentu, yang dengan demikian membuka kesempatan bagi pihak-pihak ketiga untuk memanfaatkan penemuan yang dipublikasikan itu. Sistem Paten juga bertujuan untuk memajukan penemuan dan memberikan kontribusi bagi pengembangan industri dengan mencari suatu harmonisasi di antara orang yang telah memperoleh Paten dan pihak ketiga yang terikat oleh hak Paten.

Sebuah penemuan yang dipatenkan harus merupakan sebuah penemuan baru yang tidak pernah ada sebelumnya, sebab akan mengakibatkan efek tidak baik apabila Paten diberikan pada penemuan yang telah dikenal luas oleh masyarakat. UUP tidak akan memberikan Paten bagi penemuan yang kurang memiliki unsur kebaruan. 'Telah dikenal luas' berarti dalam keadaan secara umum telah dikenal oleh masyarakat. Demikian pula sebuah penemuan dinilai mengandung langkah inventif dari apakah seseorang yang memiliki suatu pengetahuan yang dapat digunakan dalam bidang teknis yang berkaitan dengan sesuatu penemuan (atau seseorang yang ahli di bidangnya) dengan mudah dapat menghasilkan penemuan itu. Bahkan bila sebuah penemuan dengan mudah dapat dibuat oleh seorang jenius dalam bidang ilmu pengetahuan, jika penemuan tersebut ternyata sulit dibuat oleh seorang insinyur yang memiliki kemampuan rata-rata dalam bidang terkait, penemuan tersebut tidak akan ditolak.

Sering terjadi beberapa penemu menyelesaikan sesuatu penemuan yang sama secara bersamaan pada waktu yang kurang lebih sama dan tiap penemu mengajukan aplikasi Paten untuk penemuan itu pada waktu yang hampir bersamaan pula. Di Jepang Paten tidak diberikan pada orang yang pertama kali menyelesaikan sesuatu penemuan tetapi pada orang yang pertama kali mengajukan aplikasi Paten ke JPO. Ini disebabkan lebih mudah untuk menentukan siapa yang mengajukan aplikasi Paten pertama kali daripada siapa

yang telah menyelesaikan suatu penemuan yang pertama. Konsep ini sesuai dengan tujuan sistem Paten untuk melindungi seseorang yang berkehendak untuk mempublikasikan penemuannya pertama kali. Sistem 'siapa yang terlebih dulu mengajukan' dan sistem 'siapa yang terlebih dulu menemukan' tentu sangat berbeda. Di Jepang bila terdapat kasus dua atau lebih aplikasi diajukan untuk suatu penemuan yang sama pada tanggal yang berbeda, maka Paten diberikan kepada orang yang pertama kali mengajukan aplikasi Paten/*first to file*. Di Amerika Serikat Paten akan diberikan pada suatu penemuan yang diselesaikan terlebih dahulu. Sistem ini disebut 'siapa yang terlebih dahulu menemukan/*first to invent*'. Sistem ini dianggap adil karena memberikan Paten kepada orang yang pertama kali menyelesaikan suatu penemuan, meskipun demikian sistem ini memiliki beberapa masalah seperti kesulitan menentukan secara obyektif kapan suatu penemuan diselesaikan. Apabila terdapat kasus dua atau lebih aplikasi diajukan untuk sesuatu penemuan yang sama pada tanggal yang sama, UUP menentukan bahwa hanya satu pemohon yang disetujui atas dasar suatu konsultasi saling pengertian di antara pemohon-pemohon terkait yang bisa mendapatkan Paten untuk penemuan tersebut tanpa mempertimbangkan waktu pengajuan tiap-tiap aplikasi. Jadi harus diperhatikan bahwa urutan aplikasi ditentukan berdasar 'tanggal' pengajuan aplikasi, sedangkan 'kebaruan' ditentukan berdasarkan atas 'jam dan menit'. Jika konsultasi tidak memungkinkan atau tidak tercapai kesepakatan, tak satu pemohon pun akan mendapatkan Paten.

Selain itu terdapat kategori penemuan yang tidak dapat dipatenkan, misalnya penemuan yang antisosial, dalam pasal 32 UUP Jepang. Dalam hal sebuah penemuan yang termasuk dalam kategori penemuan yang tidak dapat dipatenkan, maka penemuan itu tidak boleh memperoleh Paten meskipun

penemuan tersebut memenuhi persyaratan seperti dapat diterapkan dalam industri, kebaruan dan mengandung langkah inventif. Cakupan penemuan yang tidak dapat dipatenkan makin lama makin dibatasi. Makanan, minuman, produk farmasi zat kimia, materi transmudasi nuklir sebelumnya termasuk dalam kategori penemuan yang tidak dapat dipatenkan. Namun sekarang ini kategori penemuan yang tidak dapat dipatenkan dibatasi hanya pada apa yang termasuk dalam ketentuan Pasal 32 UUP.

Bila seorang penemu ingin memperoleh Paten atas penemuannya di negara lain, penemu tersebut harus mengajukan permintaan Paten dalam bahasa yang digunakan di negara tersebut sesuai dengan sistem Paten di negara itu. Kecenderungan pengajuan pendaftaran Paten di beberapa negara dapat terlihat dalam hal penemuan penting. Paten demikian memiliki hubungan satu dengan lainnya dan dapat dianggap sebagai keluarga Paten (*Patent family*). Di Jepang sendiri sebesar 40 juta permintaan Paten dikumpulkan dalam informasi Paten dapat dikumpulkan. Ketika melakukan penelusuran untuk mendapatkan informasi dari sekian banyak informasi, lebih mudah untuk mendapatkan klasifikasi Paten, yang diberikan sesuai dengan bidang-bidang teknik penemuan. Di Jepang dokumen Paten tiap penemuan dikategorisasi sesuai dengan *International Patent Classification* yang dapat digunakan secara universal dan sebuah kode klasifikasi di mana memuat sub bagian dari *International Patent Classification* dan hanya dapat dimintakan di Jepang. Klasifikasi Paten internasional adalah klasifikasi Paten yang digunakan secara universal. Setiap dokumen Paten dari negara anggota sesuai dengan persetujuan Strasbourg mengenai klasifikasi internasional yang berlaku sejak bulan Oktober 1975 dikategorisasi di bawah IPC tanpa kecuali.

Di Jepang, seseorang tidak akan mendapatkan hak Paten hanya dengan menghasilkan penemuan, melainkan ia harus mengajukan pendaftaran bagi penemuannya ke JPO. Penemulah yang berhak untuk mendapatkan hak Paten bagi sebuah penemuan. Seorang penemu dapat mengalihkan hak untuk memperoleh hak Paten kepada orang lain. Tidak ada masalah ketika seorang mengajukan aplikasi, namun badan hukum misalnya asosiasi atau serikat, tidak diperbolehkan untuk mengajukan suatu pendaftaran atas namanya. Bagi penemu yang belum dewasa ia tidak mempunyai kapasitas untuk melanjutkan pengajuan aplikasinya, maka harus dengan perwalian hukum (orangtua biasanya) untuk melaksanakan prosedur aplikasi.

Sebuah 'penemuan yang tidak terkait dengan operasi perusahaan' adalah sebuah penemuan yang tidak terkait dengan bisnis yang dijalankan oleh suatu perusahaan, misalnya sebuah perusahaan mobil menemukan instrumen musik. Sebuah 'penemuan yang tidak terkait dengan tugas-tugas' adalah sebuah penemuan yang termasuk dalam cakupan operasi perusahaan namun tidak termasuk dalam kategori penemuan pegawai. Misalnya seorang pegawai divisi penjualan perusahaan mobil yang tidak ada sangkut pautnya dengan bagian penelitian dan pengembangan, menemukan mesin jenis baru di luar tugasnya. Penemuan ini berada di antara penemuan pegawai dengan penemuan yang tidak terkait dengan operasi perusahaan. 'Penemuan pegawai' adalah penemuan yang diselesaikan oleh pegawai dari sebuah perusahaan sebagai akibat dari pelaksanaan aktivitas penelitian dan pengembangan yang merupakan tugasnya.

Sistem pemeriksaan yang dipercepat/prefrensial telah diimplementasikan sejak tahun 1986; khususnya pada aplikasi mengenai: (1) aplikasi yang terkait dengan pengerjaan atau aplikasi yang mengklaim sebuah penemuan yang

digunakan oleh pemohon sendiri, dan (2) aplikasi yang memiliki keterkaitan dengan aplikasi di luar negeri atau aplikasi yang berhubungan dengannya sedang didaftarkan di Kantor Paten negara lain.

Aplikasi Paten yang menyatakan sebuah klaim prioritas bagi penemuan di bawah Konvensi Paris diajukan, penemuan-penemuan yang lain yang telah ditingkatkan yang dibuat setelah tanggal prioritas dapat dicantumkan dalam aplikasi sementara kebaruan pada dasarnya tidak boleh diabaikan. Dengan sistem prioritas internal keuntungan demikian juga diberikan kepada aplikasi Paten yang didaftarkan di Jepang. Deklarasi mengenai sebuah prioritas internal adalah sebuah cara efektif untuk memperkaya contoh pekerjaan atau untuk memperluas cakupan hak.

Di Jepang terdapat hukum *utility model* di samping hukum Paten. Sistem Paten melindungi penemuan canggih, tetapi *utility model* khusus dalam bidang peralatan sehari-hari atau mainan, yang mana sebuah produk populer yang bagus sekali diciptakan dengan membuat sedikit perubahan dari produk yang telah ada sebelumnya. Sistem *utility model* dibuat untuk melindungi barang-barang semacam itu atau penemuan sederhana yang tidak memerlukan kecanggihan teknis. Hukum *utility model* membatasi perlindungannya terhadap 'alat/rancangan dari sebuah bentuk atau konstruksi dari suatu barang atau kombinasi dari suatu barang'. Oleh sebab itu 'proses' atau 'bahan-bahan' yang dilindungi melalui Hukum Paten tidak dilindungi oleh hukum *utility model*.

Sistem Paten mempunyai sistem pemeriksaan substantif yakni Paten diberikan setelah dilakukan suatu penelusuran '*prior art*' dan pemeriksaan secara ketat mengenai syarat-syarat dapat dipatenkannya suatu penemuan, seperti kebaruan, langkah inventif dari suatu penemuan dan apakah terdapat

ketidaksesuaian dalam spesifikasi penemuan dalam rangka kelangsungan hak Paten. Sebaliknya, sistem *utility model* mengadopsi sebuah sistem pemeriksaan non substantif yakni sejak awal pendaftarannya hanya dilakukan suatu pemeriksaan formal.

Tabel 3.1
Perbedaan Sistem Paten dan *Utility Model*.

Hal	Paten	<i>Utility Model</i>
1	2	3
Subyek Perlindungan	Penemuan (ciptaan canggih dari ide teknik yang menggunakan hukum alam)	Alat-alat (ciptaan dari ide teknik yang menggunakan hukum alam/dibatasi terhadap alat-alat yang berkaitan dengan bentuk atau susunan dari barang, atau sebuah kombinasi dari barang)
Langkah Inventif	Penemuannya dapat secara mudah dibuat tidak merupakan suatu yang mengandung sebuah langkah inventif	Alat/perkakas tidak dapat ditolak dengan alasan tidak adanya suatu <i>inventive step</i> , kecuali alat-alat tersebut benar-benar amat mudah dibuat
Prosedur Pendaftaran	Gambar dilampirkan apabila diminta	Gambar harus dilampirkan
Pemeriksaan Substantif	Dilakukan	Tidak dilakukan
Jangka waktu perlindungan	20 tahun sejak tanggal permintaan pendaftaran (<i>filing</i>)	6 tahun sejak tanggal permintaan pendaftaran
Biaya yang dikeluarkan pada saat permintaan pendaftaran	Ongkos permintaan pendaftaran sejumlah 21.000 yen	Ongkos <i>filing</i> 14.000 yen Ongkos permintaan pendaftaran 24.000 yen
Biaya yang dibutuhkan pada saat pendaftaran	Ongkos Paten (ongkos selama tiga tahun dibayarkan dalam satu kali pembayaran (tidak boleh diangsur) (13.000 yen + 1.100 yen per <i>claim</i>) X3	Biaya pendaftaran selama tiga tahun dibayarkan dalam satu kali pembayaran.
Biaya lainnya	Biaya untuk permintaan pemeriksaan 84.300 yen + 2000 yen per <i>claim</i>	Biaya untuk meminta laporan dapat tidaknya suatu barang didaftarkan 42.000 yen + 1000 yen per <i>claim</i>

Sumber: *Standard Textbook of Intellectual Property Right in Japan*, 2003, p.105

“Penemuan” dalam hak Paten, mengacu pada tingginya kemajuan kreasi gagasan teknis yang menggunakan suatu hukum alam. “Alat”, menjadi subyek perlindungan *utility model rights*, adalah kreasi gagasan teknis yang menggunakan

hukum alam, dan secara langsung berhubungan dengan bentuk, struktur atau suatu kombinasi di dalam bagiannya. Perbedaan antara suatu "penemuan" dan sebuah "alat" menurut fakta menyatakan bahwa (1) invensi lebih "*advanced*" dibanding *devices*, dan (2) invensi meliputi baik produk dan proses, *devices* hanya untuk alat, bukan untuk proses.

Masalah interpretasi klaim di Jepang sangat tergantung rumusan kata-kata klaim dan kemampuan hakim untuk menginterpretasinya. Berdasarkan kata-kata klaim, maka akan dicapai perlindungan yang sempit. Apabila terjadi ketidakjelasan pada klaim, maka digunakan juga maksud klaim. Diskresi hakim sangat mirip Amerika, namun dapat dinilai bahwa luasnya perlindungan lebih sempit di Jepang berdasar *narrow interpretation* meskipun kadang meluas menuju *broad interpretation* karena dalam keadaan tertentu menggunakan *the meaning of claims*. Pengajuan spesifikasi Paten masih bisa diperbaiki asalkan perubahan itu tidak substansial dengan diberi waktu khusus. Perbaikan spesifikasi Paten yang bersamaan waktunya dengan aplikasi pihak lain yang substansi invensinya sama, akan diperhitungkan *filing datanya*. Jika betul-betul bersamaan, maka harus dicari kompromi kedua pihak antar penemu, atau tidak satupun diberi Paten.

Pada dasarnya sistem Paten di Jepang mengacu kepada sistem Paten Amerika yang menganut *common law*, terbukti dari peraturan perundangan, doktrin dan praktik pengadilan yang mencontoh Amerika. Demikian pula sumber daya manusia seperti hakim, *patent attorney* belajar dari hukum Amerika. Di sisi lain praktik pengadilan di Jepang tetap menjunjung tinggi prinsip iktikad baik, yang dicantumkan pula dalam *Civil Code* dan UUP Jepang. Apabila Amerika¹⁵

¹⁵ Marzuki menilai Amerika, Jepang dan Belanda telah seimbang dalam menentukan luasnya perlindungan Paten antara para pihak demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum. *diserasi*, 1993 p. 164-165

dinilai telah seimbang dalam memberikan batas perlindungan terhadap penemuan, maka lebih-lebih lagi Jepang, yang di samping memberikan diskresi besar kepada hakim untuk melakukan interpretasi juga menerapkan prinsip iktikad baik bagi para pihak dalam sengketa.

Jadi dapat dikatakan bahwa bila kondisi ini dilaksanakan dengan baik, maka perlindungan Paten di Jepang lebih baik daripada di Amerika maupun negara Eropa. Indonesia adalah negara yang mewarisi tradisi *Civil Law* dengan menggunakan prinsip iktikad baik dalam setiap peraturan perundangan dan praktek pengadilan, namun pelaksanaannya masih perlu dikaji kembali, sehubungan dengan pemberdayaan SDM dan *law enforcement*nya. Diskresi hakim yang cukup besar terbukti dalam suatu alasan kasasi (bahwa subyektifitas hakim telah keliru menerapkan hukum dan salah menginterpretasi) apabila dijalankan secara seimbang dengan prinsip iktikad baik, dimungkinkan dapat mencontoh kesuksesan Jepang. Jepang menurut Marzuki¹⁶ telah berhasil mewujudkan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai *Responsive Law* Nonnet and Selznick.

5. Luasnya Perlindungan Paten di Indonesia

Indonesia mengenal Hak Paten semasa penjajahan Belanda, yaitu saat diberlakukannya *Octrooiwet* 1910 S. No. 33 yis S. 11-33, S. 22-54 yang mulai berlaku 1 Juli 1912. Setelah Indonesia merdeka, undang-undang *Octrooi* ini dinyatakan tidak berlaku karena dirasakan tidak sesuai dengan suasana negara yang berdaulat. Penyebabnya adalah adanya ketentuan bahwa permohonan *octrooi*

¹⁶ Marzuki, *ibid*, p 167

di wilayah Indoensia diajukan melalui Kantor Pembantu di Jakarta yang selanjutnya diteruskan ke *Octrooiraad* di negeri Belanda.

Pernyataan tidak berlakunya undang-undang *Octrooi* tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembentukan undang-undang Paten yang baru sebagai penggantinya. Sebagai jalan keluarnya guna menampung permintaan Paten dalam negeri maka Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengeluarkan pengumuman tertanggal 12 Agustus 1953 No. J.S. 5/41/4 B.N. 55, yaitu memberikan suatu upaya yang bersifat sementara. Selanjutnya, untuk menampung permintaan Paten luar negeri, menteri kehakiman juga mengeluarkan pengumuman tertanggal 29 Oktober 1953, No. J.G. 1/2/17 B.N. 53 – 91.

Setelah ada kevakuman hukum di bidang Paten selama 36 tahun maka baru pada tahun 1989 lahir ketentuan yang cukup lengkap mengenai peraturan Paten, yaitu lahirnya Undang-undang No. 6 tahun 1989 tentang Paten. Undang-undang tersebut kemudian diperbarui dengan Undang-undang No. 13 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1989. Dengan mengingat perkembangan terbaru di bidang ekonomi dan telah diratifikasinya perjanjian-perjanjian internasional di bidang teknologi, industri dan perdagangan maka kemudian pada tahun 2001, diperbaruilah peraturan Paten tersebut dengan Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten.

Indonesia tidak mengatur secara eksplisit mengenai luasnya perlindungan Paten. UUP Indonesia hanya mengatur tentang klaim sebagai inti perlindungan, dengan deskripsi dan *drawing* digunakan sebagai alat bantu untuk menafsirkan klaim. Dalam praktek pengadilan¹⁷ kadang klaim tidak digunakan sebagai poin

¹⁷ Kasus *Siswandi v. Kumalajaya PT.* putusan MA 2002

utama untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran ataupun untuk menentukan patentabilitas ketika terdapat *prior art* yang relevan.

Sehubungan dengan esensi perlindungan di Indonesia yang mendasarkan diri pada maksud klaim dipadukan dengan diskresi hakim yang cukup besar dan penerapan prinsip iktikad baik, dimungkinkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan terjadi karena perlindungan meluas melebihi kata-kata klaim. Dengan mengacu pada tujuan pertumbuhan teknologi dan peningkatan ekonomi, seharusnya perlindungan tidak diberikan terlalu luas, sehingga *monopoly patent rights* yang cukup sempit dan *disclosure clause* menimbulkan rangsangan untuk berinovasi dengan peningkatan R & D. Meskipun *narrow interpretation* digunakan, akan tetapi keseimbangan, keadilan dan kepastian hukum tetap dijadikan pedoman untuk memutuskan seberapa luas lingkup perlindungan diberikan.

Masalah luasnya lingkup perlindungan Paten di Indonesia sangat tergantung dari berbagai faktor antara lain: (1) pemberdayaan peran dan kemampuan SDM baik sebagai pemeriksa substantif maupun hakim, (2) pembuatan klaim dan (3) prinsip iktikad baik. Pada dasarnya diskresi hakim cukup luas di Indonesia, namun perlu dibarengi keahlian tidak hanya dari segi hukum Patennya tetapi juga dari pengetahuan teknologi. Prinsip iktikad baik secara nyata telah diterapkan baik sejak permohonan (amandemen aplikasi) hingga proses peradilan di Mahkamah Agung. Penafsiran klaim menggunakan interpretasi gramatikal dan *purposive construction*, yakni penafsiran kata seperti pemakaian sehari-hari dan apa yang dimaksudkan oleh *inventor* tentang cakupan klaim invensinya. Selain itu juga menggunakan interpretasi teleologis yakni penafsiran sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berlaku dewasa ini

Selain peraturan perundangan tentang Paten yang ada, Indonesia juga mengikuti konvensi yang mengatur tentang Paten secara internasional, yaitu yang dikenal dengan *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris untuk Perlindungan Hak Milik Perindustrian), yang secara singkatnya biasanya disebut Konvensi Paris. Adanya konvensi ini diharapkan memberikan perlindungan atas Paten secara timbal balik di antara negara-negara peserta konvensi tersebut. Terbentuknya Konvensi Paris melewati masa yang panjang, dimulai ketika diadakan pameran industri internasional di Wina 1873 dan di Paris 1878. Pada pameran tersebut juga diadakan musyawarah untuk membuat suatu bentuk perlindungan Paten yang bersifat internasional, hanya saja musyawarah pada saat itu merupakan bagian dari pameran bukan tujuan utama. Baru pada tahun 1880 di Paris diselenggarakan kongres dengan tujuan utama menyusun konvensi internasional tentang Paten.

Kongres yang diselenggarakan tahun 1880 di Paris dihadiri oleh beberapa negara yaitu: Belgia, Brazilia, Equador, Guatemala, Inggris, Italia, Belanda, Prancis, Portugal, El Salvador, Serbia, Spanyol, Swiss, dan Tunisia. Persetujuan tentang Pembentukan Uni Paris ini ternyata baru ditandatangani tahun 1883. Jadi lebih dikenal Uni Paris 1883.

Konvensi Paris berlaku pertama kali sejak tahun 1883 dan selanjutnya dinyatakan bahwa secara berkala akan diadakan konferensi tingkat wakil resmi negara-negara anggota, dengan tujuan mengadakan perubahan-perubahan yang dirasakan perlu. Pelaksanaan revisi konvensi telah berkali-kali dilakukan, seperti di Brussel pada tahun 1900, di Washington pada tahun 1911, di Den Haag pada tahun 1925, di London tahun 1934, di Lisbon tahun 1958, dan terakhir di Stockholm pada tahun 1967. Menurut catatan *World Intellectual Property*

Organization (WIPO), sampai 1 Januari 1989 tercatat 99 negara telah menjadi peserta konvensi.

Konferensi revisi di Stockholm (1967) tidak menghasilkan suatu perubahan yang berarti, hanya memperbaiki ketentuan-ketentuan administrasi saja, tetapi yang penting yaitu terbukanya kemungkinan "sertifikat penemuan" yang dikenal di negara-negara Eropa Timur akan mendapat fasilitas-fasilitas yang sama dengan perlindungan Paten. Pada saat bersamaan dengan Konferensi Stockholm ini pula lahirlah *World Intellectual Property Organization* (WIPO), yang diharapkan merupakan satu-satunya badan internasional yang menyelenggarakan tugas sehari-hari dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual.

Selain Konvensi Paris, dalam kawasan regional tertentu juga ada beberapa konvensi yang dimaksudkan untuk melindungi hak milik perindustrian. Konvensi Buenos Aires (1910), konvensi ini dibentuk pada Konferensi Pan Amerika ke-4 pada saat tersusunnya ditandatangani oleh semua anggotanya 21 (dua puluh satu) negara kecuali Bolivia. Isinya tidak banyak berbeda dengan Konvensi Paris, namun dapat dikemukakan penemuan-penemuan apa saja yang dapat dimintakan perlindungan Paten yaitu:

1. Suatu cara baru untuk mengolah produk industri.
2. Suatu mesin atau suatu alat tangan atau mekanis baru yang bertujuan mengolah produk industri.
3. Suatu produk industri baru
4. Penerapan cara-cara yang telah diketahui untuk mendapatkan hasil-hasil yang lebih baik.
5. Setiap model asli atau desain penghias asli yang baru untuk ditetapkan pada setiap produk industri.

Di Eropa pun ada konvensi yang bersifat regional, di antaranya konvensi yang dikenal dengan *European Convention Relating to the Formalities Required to Patent Application (1953)* di antara negara-negara Dewan Eropa (*Council of European*), yang bertujuan untuk menyeragamkan dan menyederhanakan cara-cara aplikasi di antara negara-negara anggotanya. Konvensi lainnya adalah *European Convention for International Classification of Patent (1954)* yang bertujuan untuk penerapan suatu sistem klasifikasi Paten yang seragam.

Konvensi lainnya yang mengatur klasifikasi secara internasional yang dilangsungkan di Strasbourg (1971), yang menghasilkan *Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification* yang administrasinya dipegang oleh World Intellectual Property Organization (WIPO). Sebelumnya, pada tahun 1970, ditandatangani pula di Washington Amerika Serikat sebuah Perjanjian Kerjasama Paten (*Patent Cooperation Treaty* disingkat PCT).

Melalui kerjasama tersebut ditentukan bahwa untuk permintaan dan penelitian cukup dalam 1 berkas permintaan serta pengelolaan administrasinya ditangani oleh WIPO. Sedangkan penelitian (*search*) dipegang oleh satu badan yaitu *International Search Authorities* yang terdiri dari Australia, Jepang, Rusia, dan Direktorat Jenderal Amerika Serikat, Direktorat Jenderal Eropa, serta Swedia dan Austria. Mengenai pemeriksaan (*examination*) juga dilakukan secara internasional dan dibentuk badannya, yaitu *International Preliminary Examination*.

Perjanjian Kerjasama Paten (PCT) ini memungkinkan suatu hak Paten yang telah diperoleh di suatu negara dapat dilindungi di berbagai negara lainnya sekaligus. Untuk itu, setiap warga negara dari negara peserta konvensi ini dapat mengajukan permohonan hak Paten internasional melalui Direktorat Jenderal di

negaranya. Dalam konvensi ini dimungkinkan juga untuk meminta hak prioritasnya berdasarkan Konvensi Paris. Perjanjian Kerjasama Paten (PCT) ini juga mempunyai bab khusus untuk *technical information and assistance*. Negara-negara peserta bermufakat bahwa WIPO akan memberikan *technical know how* kepada negara-negara berkembang melalui keterbukaan publikasi dokumentasi mengenai Paten, serta dapat diminta melalui permohonan. Perjanjian kerjasama Paten ini meskipun ditandatangani pada tahun 1970, tetapi baru dilaksanakan mulai 1 Juni 1978. Sampai tahun 1989, telah 41 negara yang ikut berpartisipasi dalam perjanjian kerjasama Paten tersebut. Selama dekade yang pertama antara 1978 sampai 1989, perjanjian tersebut telah dirasakan berhasil oleh pesertanya.

Masyarakat Ekonomi Eropa sebagai kelanjutan dari Dewan Eropa pada tahun 1973, juga telah melahirkan suatu perjanjian mengenai Paten yang menyeluruh untuk anggotanya, yaitu dalam bentuk *European Patent Convention* (EPC). Perjanjian ini telah diratifikasi oleh 16 negara dan mulai diberlakukan pada Juni 1978. Salah satu isi terpenting dari perjanjian tersebut adalah bahwa permohonan tunggal dan pemusatan proses pemeriksaannya kepada Direktorat Jenderal Eropa (*The European Patent Office*) di Munich, Jerman atau pada cabangnya di Den Haag. Pada tahun 1975 di Luxembourg, Masyarakat Ekonomi Eropa telah pula membentuk suatu konvensi yang dikenal dengan *The Community Patent Convention* (CPC).

Prinsip yang terpenting dari konvensi CPC ini adalah Paten yang telah diberikan negara anggota Masyarakat Ekonomi Eropa mendapat perlindungan secara menyeluruh di negara anggota Masyarakat Ekonomi Eropa lainnya. Dalam konvensi ini ditetapkan antara lain bahwa kurun waktu pemberian hak Paten adalah 20 tahun; juga dapat dimintakan suatu hak prioritas berdasarkan Konvensi

Paris. Baru pada tahun 1953 Indonesia kembali menjadi anggota Uni Paris berdasar permintaan tertulis. Perlu diingat bahwa meskipun Indonesia telah menyepakati beberapa konvensi bahkan TRIPs WTO, namun demi kepentingan nasional Indonesia baik dari segi kepentingan ekonomi maupun kepentingan teknologi, Indonesia bisa saja mengesampingkan konvensi tersebut dan menomorsatukan hukum nasional.

B. Aspek Ekonomi Perlindungan Paten

Intellectual Property Right termasuk Paten merupakan *issue* baru dalam perekonomian internasional, yang tertuang dalam *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*, sebagai hasil putaran Uruguay, yang diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang No.7 tahun 1994. Hal baru selain TRIPs, TRIMs dan GATS dalam persetujuan Marakesh adalah pembentukan *World Trade Organization (WTO)* sebagai pengganti atau penerus GATT. Dengan menjadi anggota WTO, diharapkan dapat membuka peluang pasar internasional yang lebih luas, sekaligus tersedia mekanisme perlindungan multilateral yang lebih baik demi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional.

Pada prinsipnya TRIPs mengatur ketentuan-ketentuan di bidang hak milik intelektual baik hak Cipta, Paten maupun Merek yang harus dipatuhi oleh semua negara anggota sejak tanggal 1 Januari 1995. Intinya, materi TRIPs adalah penerapan standar perlindungan yang lebih ketat di bidang hak milik intelektual, penegakan hukumnya dan mekanisme penyelesaian sengketa secara adil dengan sistem pembuktian terbalik. Adapun TRIMs menurut Kwaw¹⁶ " *TRIMs adopt a*

¹⁶ Edmund M.A. Kwaw. *GATT and the Debate about Investment Liberalization*, dalam *The Law and Economic Development in The Third World*, (New York: Praeger) tahun 1992 p.114-115.

carrot and stick approach: They combine the use of investment incentive (to attract investors) with the imposition of performance requirements (to regulate investors). (TRIMs mengadopsi pendekatan *a carrot and stick* atau penarik dan lonkatnya, dengan mengkombinasikan kegunaan insentif investasi guna menarik investor serta dengan pengenaan persyaratan pelaksanaan guna mengatur investor tersebut). Jadi, TRIMs merupakan dua kebijakan bagi negara tuan rumah untuk mengatur penanaman modal asing di negaranya.

Patent Right adalah hak milik industrial yang merupakan hak eksklusif pemberian negara kepada *inventor* atas penemuannya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Kemajuan teknologi dari jaman merkantilisme hingga era global telah menunjukkan indikasi kemajuan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selama dua dasawarsa terakhir Amerika Serikat, Inggris dan Jepang memiliki kekuasaan investasi asing langsung sebagai suatu hasil keunggulan teknologi, bahkan *multinational enterprise* (MNE) dari Jepang berkembang lebih pesat daripada Amerika. Mereka telah berkembang menjadi kapitalis, tidak hanya sebatas pemilik modal dan pasar tetapi juga penguasa kekayaan intelektual atas teknologi maju. Pemilikan pribadi, usaha bebas dan produksi untuk pasar merupakan ciri kapitalisme. Pada awal kapitalisme muncul, hal yang ditekankan adalah semangat usaha, berani mengambil risiko, persaingan dan keinginan untuk mengadakan inovasi. Pertumbuhan kapitalisme dalam dunia industri melahirkan kelas pekerja besar di negara maju. Kapitalisme intelektual melahirkan peneliti-peneliti baru, ilmuwan dan semangat *entrepreneurship* yang tinggi untuk menciptakan dan mengembangkan hasil penemuannya dalam dunia industri.

Tiga faktor utama yang dapat dikaji dari pertumbuhan ekonomi setiap bangsa yakni: (1) akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investai

baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau SDM. (2) pertumbuhan penduduk yang akan memperbanyak angkatan kerja dan (3) kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi merupakan sumber pertumbuhan ekonomi paling penting.

Menurut Todaro¹⁹ ada tiga klasifikasi kemajuan teknologi yakni (1) kemajuan teknologi yang bersifat netral, (2) kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja dan (3) kemajuan teknologi yang hemat modal. Jadi tidak diragukan lagi, kemajuan teknologi saling mendukung kemajuan ekonomi dengan berkembangnya investasi-investasi yang selanjutnya meningkatkan kualitas SDM dan kuantitas SDA melalui pemberdayaan penemuan-penemuan baru, dan inovasi teknologi canggih. Perkembangan teknologi merupakan pijakan dasar suatu pertumbuhan ekonomi yang mapan bagi suatu negara menyambut era global yang penuh persaingan.

Menurut Kuznets²⁰ terdapat enam karakteristik pertumbuhan ekonomi di semua negara yang sekarang maju sebagai berikut.

1. Tingkat pertumbuhan *output* per kapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi
2. Tingkat kenaikan total produktivitas faktor yang tinggi
3. Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi
4. Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi
5. Adanya kecenderungan merambah bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku baru

¹⁹ Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama) tahun 2000, hal. 137.

²⁰ Kuznets dalam Todaro, *ibid* hal 144.

6. Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sekitar sepertiga bagian penduduk dunia.

Dengan majunya inovasi teknologi seiring perlindungan Paten terhadap penemuan teknologi, investasi pun makin berkembang ditandai munculnya perusahaan besar multinasional yang menguasai baik pasar domestik maupun internasional. Selanjutnya berkembang lembaga R&D yang mendukung pengembangan teknologi agar semakin maju didukung oleh semangat *entrepreneurship* menjadikan ketatnya persaingan di dunia ekonomi internasional.

Menurut Gill & Law²¹, kekuasaan yang diakibatkan oleh pemilikan teknologi dan modal serta mobilitasnya merupakan ciri khas perusahaan transnasional (sama dengan MNE) untuk membangun *global political economy* yang dinamis.

Hadirnya *multinational enterprise* (MNE) di era global dengan membawa modal besar dan teknologi maju yang dilindungi Paten, sering menimbulkan kontroversi antara tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan teknologi atau justru menciptakan jurang kesenjangan dan ketergantungan antara negara maju dan berkembang. Pelbagai konflik yang timbul antara negara maju dan negara berkembang diakibatkan oleh perbedaan kepentingan khususnya dalam *technological interest* dan *economic interest*, dalam hal ini luasnya perlindungan teknologi maju berpaten menjadi fokus pijakan dan akibatnya.

Menurut Marzuki²² luasnya perlindungan Paten merupakan sesuatu yang potensial menyebabkan konflik antara negara maju dengan negara berkembang. Ruang lingkup perlindungan Paten terletak pada klaimnya. *The Patent claim is*

²¹ Stephen Gill & David Law, *The Global Political Economy*, (Baltimore: The John Hopkins) tahun 1996 p. 219.

*the most important portion among all of the written portions, because the patent claim defines the patented subject matter and the boundary thereof.*²³ Jadi, luasnya perlindungan Paten terletak pada keberhasilan atau kecakapan penemu mewadahnya dalam klaim, yang berakibat pada monopoli atau batasan perlindungan hukum yang akan diperolehnya.

Menurut Seidel dkk²⁴ yang paling penting selain klaim adalah pemenuhan asas *disclosure* sebab apabila *inventor* gagal membuat *disclosure* yang *adequate* atas invensinya akan berakibat 'gagal'nya Paten. Gagal di sini dimaksudkan tidak berlakunya Paten akibat *inventor* yang sengaja menyembunyikan spesifikasi penemuannya, agar tidak mudah ditiru oleh orang lain.

Penentuan luasnya perlindungan penemuan teknologi sangat berkait dengan kepentingan teknologi yakni alih teknologi dan ekonomi yakni persaingan.²⁵ *Issue* alih teknologi sebenarnya merupakan *issue* lama dalam penanaman modal asing yang saat ini muncul kembali sehubungan lahirnya kapitalisme intelektual. *Intellectual Capitalism* menurut Granstrand²⁶ *can be interpreted as a confluence of a capitalist economy and a knowledge or information economy*. Jadi, Kapitalisme intelektual dimaksudkan sebagai pertemuan antara kapitalis ekonomi dan pengetahuan atau informasi ekonomi. Singkatnya kapitalisme intelektual adalah penguasaan perekonomian dan teknologi baik informasi maupun perlindungannya.

²³ Peter Mahmud Marzuki, Luasnya Perlindungan Paten, *Jurnal Hukum UII*, no.12 vol.6 tahun 1999

²⁴ Japanese Patent Office, *Practical Procedures for Prosecuting Software Patents*, (JIII) tahun 1998 p.23.

²⁵ Arthur H.Seidel, Gregory J Lavorgna & Daniel A. Monaco, *What the General Practitioner Should Know about Patent Law and Practice*, (Pennsylvania: A.I.-ABA) tahun 1993, p. 56.

²⁶ Peter M, *ibid*

²⁶ Ove Granstrand, *The Economic and Management of Intellectual Property*, (UK:Edward Elgar) tahun 1999 p.350.

Banyak negara berkembang saat ini telah memetik hikmah dari kegagalan alih teknologi tahun 80-an dengan semakin meningkatkan pengembangan *indigenous technological capabilities* dan pengangkatan *traditional knowledge*.

Menurut Kozmetsky²⁷ untuk memenangkan persaingan dalam dunia ekonomi mendatang (*the coming economy*) diperlukan *rethinking*, *reshaping* dan *restructuring* dalam teknologi.

"Rethinking will lead to a better definition of the technology innovation process which, in turn will influence national policy, industry development and firm activity. Reshaping will lead to a more effective model of the economy that reflects the importance of networking and will help delineate alternative approaches to technology innovation. Restructuring will form the foundation for the new industries emerging from leading edge technologies." (*Rethinking* akan berperan menunjukkan pengertian yang lebih baik mengenai proses inovasi teknologi yang pada gilirannya akan mempengaruhi *policy* nasional, pengembangan industri dan kegiatan usaha. *Reshaping* akan berperan menunjukkan model ekonomi yang lebih efektif yang mencerminkan pentingnya jaringan-jaringan kerja dan akan membantu menggambarkan pendekatan alternatif untuk inovasi teknologi. *Restructuring* akan membentuk dasar atau fondasi bagi industri baru yang muncul dari peranan penting teknologi).

Dari segi *economic interest*, luasnya perlindungan Paten akan mempengaruhi persaingan. Persaingan dalam hal ini menyangkut dua hal: (1) persaingan untuk mendapatkan Paten berdasarkan *first to file* di suatu negara tertentu berdasarkan aplikasi terhadap penemuan yang mirip maupun dengan hak prioritas dan (2) persaingan yang bersangkutan dengan pelaksanaan Patennya dalam industri, misalnya berkaitan dengan penitruan, persaingan tidak jujur dan lisensi yang merugikan.

Dengan maraknya era perdagangan bebas yang berbasis teknologi tinggi dan modal yang kuat, maka persaingan dan konflik Paten juga bermunculan. Oleh karena itu patut dikaji secara mendalam mengenai ruang lingkup perlindungan

²⁷ George Kozmetsky, *The Coming Economy*, dalam *Technology Transfer* Frederick Williams & David V. Gibson (Newbury: Sage) tahun 1993 p.32.

Paten dari segi *economic interest*, yakni mempelajari secara khusus masalah persaingan yang bersangkutan dengan hukum Paten dari kacamata ekonomi nasional dan internasional.

Secara historis tumbuhnya kegiatan perekonomian dimulai dengan perdagangan. Pandangan Merkantilisme tahun 1500an yakni untuk menjadi kaya sebuah negara harus mengekspor lebih banyak daripada mengimpor (kelebihan ekspor), ini dinyatakan dalam emas dan perak. Kemudian timbul perdagangan atas dasar keunggulan absolut dari Adam Smith yang berarti bila suatu negara lebih efisien dari negara lain dalam memproduksi suatu komoditi tetapi kurang efisien dalam memproduksi komoditi kedua, kedua negara tersebut dapat memperoleh keuntungan dengan berspesialisasi pada komoditi yang mempunyai keunggulan absolut dan menukarkan sebagian *outputnya* dengan negara lain untuk komoditi yang mempunyai kerugian absolut.

Selain itu dikenal teori keunggulan komparatif, jika suatu negara kurang efisien dibandingkan negara lain dalam produksi kedua komoditi, akan menguntungkan jika negara pertama memproduksi dan mengekspor komoditi yang kerugiannya lebih kecil (komoditi yang memiliki keunggulan komparatif) dan mengimpor komoditi yang kerugiannya lebih besar (komoditi yang mempunyai kerugian komparatif).

Teori Ricardo/Ricardian menyatakan bahwa perbedaan dalam harga komoditas relatif didasarkan pada perbedaan produktivitas tenaga kerja dalam dua negara. Haber menyatakan bahwa keunggulan komparatif didasarkan pada perbedaan faktor *endowment* dan atau teknologi. Heckscher dan Ohlin (H-O) mendasarkan keunggulan komparatif pada perbedaan *endowment* dalam dua negara dengan asumsi persamaan teknologi dan selera. Selain itu juga terdapat

teori perdagangan karena diferensiasi produk yang diajukan oleh Balassa (1967), dan Grubel & Lyod. Posner (1961) dan Vernon (1966) mengajukan teori perdagangan berdasarkan perbedaan teknologi dan siklus produk.

Menurut teori Posner (1961) bagian besar dari perdagangan internasional antara negara-negara industri didasarkan pengenalan produk dan proses produksi baru. Hal ini memungkinkan negara dan perusahaan yang inovatif memiliki monopoli sementara dalam pasar dunia karena Paten dan hak Cipta yang diberikan untuk merangsang penemuan baru. Vernon menggeneralisasikan dan memperluas perbedaan teknologi dengan model siklus produk yang menyatakan pada saat produk baru diperkenalkan biasanya memerlukan tenaga kerja sangat terlatih untuk memproduksinya. Semakin produk tersebut matang dan dapat diterima secara luas, produk tersebut menjadi terstandarisasi dapat diproduksi dengan teknik produksi massal dan tenaga kerja kurang terlatih. Keunggulan komparatif produk tersebut bergeser dari negara maju yang memperkenalkannya pertama kali ke negara kurang maju yang tenaga kerjanya relatif murah. Hal ini dapat diikuti dengan investasi luar negeri langsung dari negara yang inovatif ke negara yang tenaga kerjanya lebih murah. Teori yang menampilkan hubungan erat antara pengeluaran R&D dengan kinerja ekspor diajukan oleh Grubber, Mehta dan Vernon tahun 1967.²⁸

Mengikuti pendapat tersebut maka model perbedaan teknologi dan model siklus produk merupakan perluasan teori H-O dasar ke dalam dunia dinamis

²⁸ Selain teori siklus produk Vernon, Dunning (dalam Wilson) mengajukan teori *eclecticya* sebagai berikut. *Three pillars of an Eclectic Theory of the MNE by Dunning: (1) the MNE possessed a unique asset, enabling it to collect a rent either by producing at a lower cost or by selling at a higher price than competitors, (2) the MNE could not sell its rent, at least not and get a great return on it because transaction cost were high. It therefore found it more profitable to develop foreign markets itself, internalizing what could be an external market, (3) the MNE had to have a cost advantage to produce in more than one country. otherwise it would merely import and export.*

berdasar pengembangan teknologi, maka disebut juga teori keunggulan komparatif dinamis, berlawanan dengan H-O yang menjelaskan keunggulan komparatif statis.

Pengembangan teknologi sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, demikian pula perubahan teknologi yang makin maju dapat menjadi sarana perubahan menuju tingkat perekonomian yang lebih maju. Untuk menguasai pasar, teknologi tersebut harus dijaga dan dilindungi dengan pemilikan Paten, serta kontrol ketat. Menurut Ellsworth & Leith²⁹ *In the modern economy of restricted competition, technological leadership has become extremely important. Among small group of large rivals, any firm that first introduces an innovation, whether a new product or improvement in an existing one, gains a distinct and often highly profitable market advantage.* Jadi, di dalam perekonomian moderen dengan persaingan terbatas, kehandalan atau kepemimpinan teknologi sangat penting untuk mencapai keuntungan setinggi mungkin, teknologi dapat menampilkan produk atau proses baru sebagai alat untuk mengalahkan para pesaing di pasar.

Perusahaan multinasional berbekal teknologi dan kapital telah hadir sejak tahun 70-an, dewasa ini telah mendominasi perdagangan dan investasi global. Di pasar dunia dengan persaingan sempurna, bisnis internasional dilaksanakan melalui perdagangan bebas. Semua pertukaran yang bersifat internasional akan melalui perdagangan dengan ekspor dan impor dilakukan tergantung pada dasar-dasar umum keuntungan komparatif. Sebagian besar produk akan menghadapi tantangan untuk memasuki perdagangan bebas. Ketidaksempurnaan pasar ini

²⁹ Ellsworth & J. Clark Leith, *The International Economy*, (New York Macmillan) tahun 1994 p.120.

memberikan jasa untuk mereduksi pendapatan potensial dari perdagangan bebas. Perdagangan bebas pada prinsipnya didasarkan pada mekanisme pasar.

Menurut Grosman³⁰ karena tidak bersifat pribadi bahkan buta terhadap pertimbangan lain, kurs uang, mekanisme pasar bisa gagal disebabkan oleh kenyataan bahwa perekonomian kapitalis yang maju adalah suatu perekonomian yang didesentralisasi, bahwa produksinya terutama untuk mencari laba dalam bentuk uang dan alat produksi dimiliki secara pribadi.

Ada dua macam ketidaksempurnaan pasar, yakni yang muncul karena peraturan-peraturan pemerintah dan yang secara alami timbul. Intervensi pemerintah misalnya dalam hal bea impor akan menyebabkan distorsi dalam perekonomian bebas. Teknologi maupun pengetahuan lainnya merupakan produk yang penting untuk dikembangkan perusahaan yang akan menjadi spesialisasi perusahaan untuk produknya. Dalam konteks bisnis internasional penting bagi MNE yang insentif di dalam pengetahuan teknologi untuk memanfaatkan pasar internal supaya dapat menjangkit biaya riset dan pengembangan.

Menurut Jamli³¹ MNE merupakan respons efisien untuk setiap ketidaksempurnaan pasar. Setiap perubahan pendapatan perkapita di negara industri adalah menyangkut peningkatan teknologi dibandingkan dengan peningkatan akumulasi kapital. Mengikuti pendapat tersebut maka peningkatan teknologi dan jaminan hak milik atas penemuan dan inovasi teknologi tersebut merupakan faktor penentu pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan MNE. Keunggulan komparatif suatu negara ditentukan oleh faktor *endowment*, dan teknologinya. Keunggulan komparatif menentukan ketidaksempurnaan pasar

³⁰ Gregory Grossman, *Sistem-Sistem Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara) tahun 1995 hal 76.

³¹ Ahmad Jamli, *Ekonomi Internasional* (Yogyakarta: Media Widyamandala) tahun 1992 hal 263

yang selanjutnya memunculkan perdagangan antar negara, akhirnya muncullah MNE sebagai pembawa modal dan pengetahuan teknologi baru yang memiliki spesifikasi.

Sebagai bentuk yang cocok untuk ketidaksempurnaan pasar wajar, peranan teknologi utamanya kepemilikan hak milik intelektual merupakan modal yang tidak terilai harganya bagi MNE. MNE akan berinvestasi di negara berkembang apabila terdapat jaminan hak milik atas pengetahuan dan teknologinya. Spesifikasi MNE akan menentukan kemajuannya, jadi setiap hak milik yang dipunyainya pasti akan diawasi secermat mungkin agar tidak terjadi kebocoran rahasia tanpa mendatangkan keuntungan.

Karakteristik produk menurut Calvani & Siegfried³² sangat penting untuk menentukan pada tingkat apa produk bisa menjadi subyek *technological change*. Pertama; mungkin dibutuhkan konsensus baru untuk adanya *technological change* dalam pasar oli go poli dan yang kedua, munculnya dimensi baru 'penjiplakan' sebagai akibat *technological change* dan inovasi penemuan baru yang tidak diakui oleh penemu pertama.

Menurut Brown & Hogendorn³³ *The unique advantage may be a special product, a patented technology, an ability to raise capital cheaply, or just superior managerial skills that are not easily copied.*

Teori Dunning pada dasarnya berisi upaya mengimbangi biaya yang ditimbulkan oleh lepasnya MNE dari induknya dengan keunggulan dan kepemilikan perusahaan. Keunggulan tersebut meliputi: (1) keunggulan spesifik perusahaan, (2) keunggulan internalisasi dan (3) keunggulan spesifik negara. Jadi

³² Terry Calvani & John Siegfried, *Economic Analysis and Antitrust Law*, (US: Little brown) tahun 1988 p.165.

pada dasarnya semua keunggulan perusahaan baik bersifat kepemilikan, diferensiasi produk, skala ekonomi besar, pemasaran, keunggulan diskriminasi harga, maupun keunggulan di negara sasaran berupa sumber daya murah dapat digunakan untuk menutup pelbagai biaya operasi MNE.

Menurut Caves³⁴ (dalam Ahmad Jamli) perusahaan multinasional muncul jika pasar internal mereka yang terdahulu memberikan biaya transaksi lebih sedikit daripada memberikan kenaikan dalam operasi yang menjauhi pasar. Jadi, hak Paten atas teknologi yang ditemukan melalui R&D sangat dijaga oleh perusahaan multinasional. Hal itu dilakukan untuk membuat pasar internal yakni perusahaan menjaga pengawasan atas pengetahuan dengan menggunakan cabang-cabangnya yang sepenuhnya dimilikinya untuk mensuplai pasar di negara sasaran dengan produk bernerek.

Menurut Salvatorie³⁵ terdapat dua keunggulan internalisasi MNE, yakni keunggulan internalisasi bagi alih teknologi dan keunggulan internalisasi bagi terciptanya *vertical integration*. Kesukaran untuk menilai seberapa besar nilai harga teknologi berpaten sangat mempengaruhi perusahaan untuk mengadakan internalisasi, apalagi menurut Salvatorie hak milik teknologi tersebut sukar ditentukan, jika perusahaan Eropa memberikan lisensi kepada sebuah perusahaan Amerika, maka banyak perusahaan lain di Amerika secara sah akan meniru memanfaatkan teknologi tersebut. Semua masalah akan terhapus apabila suatu perusahaan tidak menjual teknologinya, akan tetapi akan meraih keuntungan atau

³³ Wilson B. Brown & Jan S. Hogendorn, *International Economics Theory and Context*, (Amerika: West Publishing Co.) tahun 1994 p.629

³⁴ Ahmad Jamli, *ibid.*, hal 268

³⁵ Dominick Salvatorie, *Ekonomi Internasional*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama) tahun 1997 hal 488.

imbalan di negara lain dengan cara mendirikan anak-anak perusahaan di luar negeri.

Keunggulan internalisasi ditujukan untuk *vertical integration*, apabila suatu perusahaan hulu memproduksi suatu barang yang digunakan sebagai *input* atau bahan baku untuk perusahaan hilir maka akan terdapat banyak masalah, misalnya fluktuasi harga dan risiko ketidakpastian pasar. Jika kedua perusahaan tersebut disatukan, maka masalah-masalah tersebut akan hilang atau dikurangi.

Masalah pemanfaatan teknologi canggih yang dilindungi Paten di negara berkembang juga menjadi kontroversi yakni bagi MNE akan didayagunakan demi meraih keuntungan sebanyak mungkin dengan memadukan faktor-faktor produksi murah dan dominasi teknologi, R&D tetap di negara asal. Di negara berkembang yang mengharapkan penyebaran teknologi melalui MNE hanya menjadi penonton atau operator mesin saja. Paten atas teknologi maju telah membawa pemiliknya yakni MNE-MNE ini menjadi kapitalis baru, tidak hanya bermodalkan harta uang sebagai modal saja, melainkan kekayaan intelektual memainkan peran penting menguasai pasar internasional.

Berkembangnya MNE-MNE yang memiliki monopoli baik dalam hal hak milik intelektual maupun penguasaan pasar, bahkan proteksi khusus, tentu sangat mengganggu persaingan bebas yang diharapkan dapat menyuburkan globalisasi. MNE yang memiliki *power* karena *bigness* dari segi modal, *skill* dan teknologi banyak diperdebatkan, dalam hal monopoli di era persaingan.

Hovenkamp³⁰ menyatakan bahwa kebijakan *antitrust* menghadapi dilema, dari satu pihak menciptakan efisiensi dengan memaksimalkan *output* dan

³⁰ Herbert Hovenkamp. *Antitrust*, second ed., (USA: West Publishing Co.) tahun 1993, p.66.

meminimalkan harga demi prinsip *consumer welfare*, tetapi di lain pihak menimbulkan antikompetitif sehubungan dengan *bigness businesses*.

Dengan makin meningkatnya proteksionisme negara-negara maju dan penguasaan pasar internasional oleh kapitalis intelektual, maka putaran Uruguay telah dihasilkan sebagai bentuk negosiasi antara negara maju dan negara berkembang. Hasil-hasil yang mendukung investasi internasional antara lain mengenai GATS, TRIMs dan TRIPs serta pembentukan WTO sebagai wasit perdagangan dunia pengganti atau penerus GATT.

Mengenai TRIMs dalam perjanjian ditentukan bahwa: (1) *trade balancing requirements* yang mensyaratkan bahwa volume atau nilai impor yang dapat dilakukan harus dikaitkan dengan tingkat produk yang diekspornya (2) *local content requirements* yang mewajibkan pembelian *input* lokal pada tingkat tertentu oleh perusahaan secara bertahap dihapus dengan periode transisi 5 tahun bagi negara berkembang. Selain itu negara anggota tidak boleh menerapkan kebijakan yang bertentangan dengan GATT serta *GATT dispute settlement* berlaku untuk setiap sengketa yang timbul dalam melaksanakan dan menafsirkan TRIMs.

Hasil perundingan mengenai GATS antara lain berisi: (1) *framework agreement (most favoured nation, national treatment, transparansi, progressive liberalization)*, (2) *sectoral agreement* berlaku untuk sektor tertentu yang memerlukan perlakuan khusus yang mungkin menyimpang dari prinsip *framework agreement*, (3) setiap negara juga wajib menentukan sektor-sektor yang terbuka untuk asing yang dicantumkan dalam *schedule of commitments*: mengenai jenis transaksi *cross border* yang terbuka untuk asing serta batasannya

dan batasan mengenai sejauh mana pihak asing dapat beroperasi di negara tersebut (*commercial presence*).

Hasil perundingan di bidang TRIPs antara lain: (1) perlindungan *intellectual property* meliputi hak Cipta, Merek dagang, Desain industri, *Patent*, *Integrated circuit*, *undisclosed informations*, *geographical indication* khusus anggur dan beralkohol; (2) lisensi tidak boleh menghambat perdagangan dan arus alih teknologi internasional, (3) negara wajib menyesuaikan hukumnya dengan TRIPs, menyediakan sarana hukum administratif dan peradilan agar perlindungan efektif, (4) pengaturan standar minimum perlindungan IPR termasuk Paten serta penyelesaian sengketa antar negara melalui GATT.

Untuk melaksanakan semua perjanjian dalam GATT diperlukan prinsip-prinsip hukum yang menjunjung tinggi kedaulatan negara. Prinsip-prinsip *freedom*, *equality* dan *solidarity* menjadi dasar untuk mewujudkan tata ekonomi internasional baru. Menurut Themaat³⁷ *A new international economic order based on three principles : (1) the well-being and self-development of all world citizens, (2) the well-being and self-determination of nations and (3) the effective functioning of states*. Jadi diharapkan prinsip-prinsip hukum dalam GATT dapat menjadi solusi dan mendorong tercapainya tata ekonomi internasional baru di bawah WTO. Tata ekonomi baru ini diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negara, dan bangsa dengan mengaktifkan fungsi negara.

Memang WTO sebagai organisasi perdagangan dunia belum jelas atau belum nyata peranannya dalam menata perekonomian yang *welfare*. Tidak seperti Bank Dunia maupun IMF, WTO didasarkan pada pembuatan keputusan dalam bentuk yang lebih demokratis, yakni satu negara satu suara. Meskipun demikian,

dominasi negara-negara maju G7 seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Perancis, Kanada dan Italia yang dalam IMF dan Bank dunia berdasar saham kepemilikan, secara tidak formal masih dapat mempengaruhi kepemimpinan WTO. Selain perbedaan pengambilan suara, WTO tidak meminjamkan uang sebagaimana yang dilakukan IMF dan Bank Dunia. WTO justru menjadi wasit penyelesaian sengketa perdagangan dunia dan dapat memberi wewenang bagi negara untuk memberlakukan sanksi perdagangan melawan negara anggota yang menolak kewajibannya berdasarkan hasil Uruguay Round.

Hakikat dari perjanjian WTO adalah pasar bebas dan globalisasi. Menurut Usman¹⁸, perjanjian WTO meliputi: (1) bebas keluar masuk barang, (2) bebas keluar masuk jasa (3) bebas keluar masuk uang/kapital baik melalui penanaman modal langsung atau portofolio, dan (4) *Intellectual Property Right* diakui seluruh anggota WTO. Jadi yang penting dalam pasar bebas adalah *market access* yang seluas-luasnya dan *national treatment* yang menjamin perlakuan adil antara pelaku ekonomi asing dan domestik.

Masalahnya perdagangan bebas seperti dikehendaki oleh negara maju umumnya, tentu menguntungkan negara maju, sebaliknya keinginan negara-negara berkembang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masih dipertanyakan. Negara-negara berkembang menurut Koichi¹⁹ merasa belum siap membuka pasar domestiknya karena berbagai alasan. *The fact is their wish (less developed or developing) for free trade is directed primarily to the developed countries, in other words, they want to see developed country markets opened*

¹⁷ Pieter VerLoren van Themaat, *The Changing Structure of International Economic Law*, (London:The Hague) tahun 1981 p. 375.

¹⁸ Marzuki Usman, Pasar Bebas, Dunia Usaha dan Pemerataan Ekonomi, *Jurnal Reformasi Ekonomi* vol.2 no.1 Jan-April 2001.

¹⁹ Haraguchi Koichi, Getting WTO Back on Track. *Jurnal Japan Quarterly*: April Juni 2000 p.21.

wider to their products but think that it is too early to open their own domestic markets to foreign goods.

Apapun masalahnya, dengan menjadi anggota WTO, mau tidak mau harus mengikuti prinsip-prinsip WTO, jika tidak mau dasingkan dari dunia internasional, khususnya dari aspek ekonomi. Dengan demikian, menurut **Palmer & Mavroidis**⁴⁰ sistem hukum WTO menjadi *sources of law* bagi negara anggotanya (masyarakat internasional) karena WTO merupakan *product of an international agreement*.

Mencermati kesiapan Indonesia dalam persaingan global, diperlukan kebijakan baru pemerintah, baik berupa sarana hukum dan penegakan hukum yang mantap maupun kebijakan bidang ekonomi yang dapat memacu kemampuan pelaku ekonomi Indonesia bersaing dengan *investor* asing. Dalam hal ini perlu diberikan insentif untuk peningkatan R&D demi pengembangan produk yang berkualitas dan dilindungi Paten serta kemampuan menguasai pasar. Selain itu Pemerintah seharusnya mengurangi campur tangannya terhadap perekonomian, yakni hanya menguasai barang dan jasa yang tidak sanggup dilakukan oleh swasta, sehingga swasta diberi kesempatan berkembang dan bersaing dengan *investor* asing.

1. Luasnya Perlindungan Paten dari segi Ekonomi

Telah disinggung di atas bahwa penentuan luasnya perlindungan Paten terkait erat dengan kepentingan teknologi dan kepentingan ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, berhubungan dengan masalah persaingan, yakni (1) persaingan antara pendaftar industri untuk mendapatkan hak Paten baik untuk penemuan yang

⁴⁰ David Palmer & Mavroidis, *The WTO Legal System Sources of Law*, *The American Journal of International Law*, vol 92, 398, tahun 1998 p. 413

mengandung kemiripan maupun antara penemuan dari *inventor* dalam negeri dengan *inventor* luar negeri dengan hak prioritas. (2) persaingan teknologi dan produk Paten di dunia industri (pasar nasional dan internasional), juga transaksi Paten yang dapat menimbulkan konflik dengan hukum anti monopoli.

Persaingan untuk mendapatkan *Patent right* didasarkan pada prinsip *first to file*, yakni apabila terdapat banyak pendaftar atau pemohon Paten atas penemuan-penemuan yang mirip di suatu negara tertentu, maka pendaftar pertamalah yang akan diberi hak Paten. Dengan *first to file* ini, dapat dipastikan bahwa ketika Paten diberikan untuk pendaftar pertama berdasarkan *filing date*, maka telah tertutup kemungkinan bagi para pemilik penemuan yang aplikasinya ditolak oleh Dirjen Paten tersebut untuk mendayagunakan penemuannya sendiri, jadi harus memakan waktu dan biaya lebih banyak lagi. Apabila pemilik penemuan yang mengandung kemiripan tadi ditolak, maka akan sia-sialah pengorbanan melalui R&D, biaya dan waktu. Jika kemudian pemilik penemuan ini mengadakan perbaikan atau modifikasi, sejauh mana modifikasi ini tidak merupakan lingkup perlindungan Paten yang telah diberikan kepada *inventor* berdasarkan *first to file*; atau apakah modifikasi ini tidak dianggap sebagai *infringement*, sekaligus bagaimana persaingan antara teknologi atau produk awal dengan perbaikan/modifikasinya apabila modifikasi bisa diberi Paten. Dalam hal ini diperlukan kemampuan untuk menafsirkan klaim baik oleh Dirjen Paten maupun Pengadilan, berdasarkan *rechts idee* yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia meratifikasi TRIPs dan telah mengadopsinya menjadi UUP terbaru No.14 tahun 2001. Sejarah terbentuknya TRIPs dilandasi keinginan negara industri kapitalis untuk menguasai pasar

ekonomi dunia, dengan memaksakan berlakunya aturan standar hak milik intelektual di negara berkembang. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menjamin perlindungan *intellectual property*nya agar senantiasa mendorong keamanan investasinya. Di satu sisi pemilikan Paten menjamin monopoli pemanfaatannya dalam dunia bisnis, di sisi lain apabila perlindungan terhadap invensi ditafsirkan terlalu luas, akan mengganggu persaingan. Perekonomian dunia saat ini ditandai oleh era persaingan bebas, yang tidak menyukai monopoli berlebihan atas lisensi Paten, apalagi klausula-klausula yang membonceng di belakangnya dan mempengaruhi perdagangan internasional. Sebenarnya antara monopoli dan kompetisi, kedua-duanya ditujukan untuk menguasai pasar, tergantung pada posisi mana MNE itu berada, sebagai pemilik monopoli atas Paten atau sebagai pihak yang mendapat persaingan ketat. Persoalan luasnya perlindungan Paten bisa berakibat memperketat persaingan pada pasar industri baik domestik maupun internasional. Sebenarnya menurut Jorde & Teece⁴¹ untuk menentukan *patent scope*, diperlukan kajian mengenai *patentability*, *disclosure doctrine* dan *infringement doctrine*.

Dari sudut pandang ekonomi internasional, peranan Paten atas teknologi maju sangat penting dalam penanaman modal MNE dan hubungannya dengan perdagangan bebas. Selanjutnya Paten selain dibawa melalui *joint venture* maupun *direct investment* (keduanya termasuk penanaman modal asing) juga dapat diperoleh melalui transaksi Paten yakni lisensi Paten. Telah diketahui bahwa lisensi bisa bersifat eksklusif, non eksklusif, paket lisensi demikian juga lisensi wajib. Dengan terjadinya perjanjian lisensi antara pemilik Paten (*licensor*) biasanya asing dengan pemegang lisensi (*licensee*) domestik, maka hak

⁴¹ Thomas M. Jorde & David J. Teece, *Antitrust, Innovation, and Competitiveness* (New

pemanfaatan secara ekonomis atas Paten berpindah. Dengan demikian batas perlindungan Paten atau monopoli penggunaannya juga beralih kepada *licensee*, yakni untuk membuat, menjual dan sebagainya yang telah diatur dalam UU Paten masing-masing negara. Dalam praktek, banyak klausula dalam perjanjian lisensi yang merugikan pihak *licensee* dari segi ekonomi maupun teknologi. Jadi pelaksanaan lisensi Paten bersangkutan atau berkonflik dengan banyak hal, utamanya *antitrust*, anti monopoli/persaingan bebas, dan *unfair trading*. Banyak ditemukan dalam lisensi Paten, klausula *restrictive business practice*, *tie-in*, *grant back* dan sebagainya, yang jelas menghambat kemajuan perekonomian dan teknologi.

Mengenai *tie in clause* pada lisensi Paten, terdapat *legal standard* pada *Sherman Act* dan *Clayton Act*. Menurut *point 3 Clayton Act*, *tying* dihukum berdasarkan *rule of reason* apabila meliputi kombinasi penjualan paksa produk-produk terpisah dan penjual memiliki kekuasaan pasar substansial lain dalam pasar produk *tying* atau *tying* mempengaruhi sejumlah perdagangan yang tidak substansial. Jadi menurut *Clayton Act*, untuk dapat ditentukan pelanggaran *Clayton Act*, apabila terbukti salah satu, yakni memiliki pasar substansial lain atau mempengaruhi perdagangan non substansial. Sedangkan menurut *Sherman Act*, harus dibuktikan dua-duanya, artinya pelanggaran terhadap *Sherman Act* terjadi apabila kedua syarat tadi terpenuhi, yakni terciptanya pasar substansial lain dan mempengaruhi perdagangan non substansial.

Menurut *Setdel dkk*⁴², jalinan antara hukum Paten dan hukum *antitrust* menciptakan masalah. Pemilik Paten tidak mungkin mengatur sisi luar *scope* pemberian Patennya. Pertimbangan mengenai hubungan hak Paten dengan hukum

York:Oxford) tahun 1992, p. 167.

antitrust adalah perlu ketika seseorang mencnungkan pengembangan sebuah posisi Paten oleh lisensi silang atau *pooling* Paten. Bagaimana posisi dua puncak, hukum Paten memberikan *inventor* sebuah monopoli selama 17 tahun dan di lain pihak oleh hukum *antitrust* yang menguasai, menjadikan monopoli menjadi *illegal*, adalah *self evident*. Ini bukan lagi *self evident* di mana monopoli yang diperoleh *inventor* berdasar hukum Paten berakhir, dan permulaan pelanggaran *antitrust* dimulai.

Jadi, pelaksanaan Paten dan transaksinya (lisensi) sangat dekat bersinggungan dengan hukum *antitrust*. Lebih-lebih lagi apabila perjanjian lisensi termasuk juga penetapan harga, pembatasan pemasaran dan lain-lain. Sepanjang *licensor* tidak berusaha untuk berkolusi dengan pihak lain untuk mempengaruhi monopoli melebar menjadi *illegal* atau untuk memperpanjang hak Patennya melebihi waktu perlindungan Paten, maka tidak menyinggung hukum *antitrust*. Di satu pihak, sebenarnya hukum Paten menjamin perlindungan milik intelektual dengan memberikan hak eksklusif, namun di lain pihak yang terjadi justru perekonomian anti kompetitif. Untuk itu perlu dicari keseimbangan dan keadilan antara kedua hukum tersebut, yang semuanya ditujukan untuk peningkatan perekonomian yang *welfare*.

Bondzi-Simpson⁴⁷ menyatakan *The economics of intellectual property poses the classical chicken and egg problem does strong intellectual property protection lead to, or result from, advanced of economic development*. (Aspek ekonomi *intellectual property* merupakan problem klasik: *chicken* dan *egg*, apakah perlindungan IP kuat yang memimpin, atau justru IP sebagai hasil kemajuan pembangunan ekonomi).

⁴⁷ Arthur H. Seidel dkk., *ibid* p.135

Memang tidak dapat dilepaskan hubungan erat antara *intellectual property* (IP) dengan pertumbuhan ekonomi dan teknologi. Dari pengalaman negara maju diketahui bahwa negara-negara industri menyebarkan hukum intelektual mereka setelah mencapai *level* teknologi yang tinggi dan produksi untuk peningkatan ekonomi. Jadi hukum milik intelektual mereka dibuat untuk menjamin perlindungan terhadap pemilikan teknologi serta pemasaran produknya. Secara logis, apabila negara berkembang ingin mengadakan perjanjian lisensi dengan negara maju, negara berkembang harus menjamin perlindungan yang sama dengan negara maju, selain itu klausula-klausula yang bersifat menguntungkan negara maju sangat mungkin terjadi berdasarkan tujuan mereka untuk menguasai pasar global, dengan jaminan keamanan teknologi berpatennya dan keuntungan ekonomis sebanyak-banyaknya.

Menurut Hildreth⁴⁴, *improper use of patent may result in a violation of the antitrust laws*. Jadi penggunaan yang tidak wajar dari sebuah Paten mungkin mengakibatkan pelanggaran terhadap *antitrust law*. Hal ini dapat diketemukan melalui kasus *acquisition, litigation, fraud, licensing, price fixing, tie in restrictions, patent package, patent pooling, dan grant back*.

Perolehan Paten dan pengajuan gugatan Paten belaka, bukanlah pelanggaran *antitrust* kecuali terkandung maksud untuk memonopoli atau mengendalikan perdagangan. Jadi bisa terjadi *simple mis use* atau penipuan dari Paten. Meskipun begitu harus dapat dibuktikan apakah terkandung maksud untuk menghasilkan pelanggaran terhadap *antitrust law* atau tidak. Misalnya saja penipuan dalam perolehan Paten mungkin diklasifikasi sebagai *simple mis use*

⁴³ P.Ebow Bondzi-Simpson, *ibid* p.56.

⁴⁴ Ronald B. Hildreth. *Patent Law: A Practitioner's Guide*. (New York: Practising law Institute) tahun 1993 p.171-174.

atau pelanggaran *antitrust*. Mengenai lisensi, *a patentee may offer a license under a patent. The patentee may charge a royalty as high as the market will bear unless there is an intent to monopolize or restraint trade. However, an agreement that require royalty payments beyond the patent expiration date is unlawful per se and unenforceable*. Jadi pemegang Paten berhak untuk menawarkan dan menuntut royalti setinggi harga pasar kepada liscensor, asalkan tidak terkandung maksud untuk memonopoli atau mengendalikan persaingan. Perjanjian yang memberikan royalti setelah habis jangka waktu perlindungan Paten adalah tidak sah menurut hukum dan tidak dapat dilaksanakan.

Dari sudut pandang ekonomi bisa saja suatu teknologi yang sudah tidak dilindungi Paten masih merajai pasar atau bahkan disukai oleh konsumen meskipun harganya tetap tinggi, hal ini disebabkan oleh (1) belum mempunya pihak *licensee* untuk membuat sendiri, (2) belum ada pesaing yang menjual ke pasar dengan teknologi dan produk sama; dan (3) belum ada *improvement* dari produk tersebut yang relatif lebih baik kualitas dan harganya.

2. Monopoly Patent Right dalam UUP Indonesia dan UU Persaingan Indonesia

Paten memang masih merupakan hal relatif baru bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat industri, meskipun demikian Indonesia selalu berusaha merevisi undang-undang Patennya sejak tahun 1989. Pada tahun 1997 Indonesia meratifikasi lima perjanjian internasional yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, antara lain *Paris Convention for the Protection Industrial Property, and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO); Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT; Trademarks Law Treaty (TLT); Berne Convention for the Protection of*

Literary and Artistic Works; dan *WIPO Copyrights Treaty*. Keputusan Indonesia untuk bergabung dalam perjanjian internasional tersebut nampaknya belum cukup menolong bagi sistem proteksi atas kekayaan intelektual milik bangsa Indonesia sendiri. Diperlukan tindak lanjut baik berupa peraturan perundangan yang mendukung tumbuhnya *indigenous technological capability* maupun insentif yang bersifat merangsang terciptanya penemuan baru, meringankan dan mempermudah prosedur mendapatkan Paten.

Hukum Paten memberikan kepada para *inventor* hak-hak eksklusif untuk menggunakan, memproduksi dan memanfaatkan invensi tersebut dan mencegah pihak lain untuk melaksanakan hak-hak tersebut tanpa ijin. Sifat monopoli yang melekat pada hak Paten dapat menimbulkan permasalahan tertentu jika hak Paten tersebut disalahgunakan. Hak-hak eksklusif menguntungkan bagi orang yang mencipta HaKI, tetapi dapat menjadi sesuatu yang tidak menguntungkan bagi para konsumen. Hukum persaingan adalah seperangkat peraturan yang berusaha mencegah terjadinya monopoli perdagangan atau praktek-praktek dagang yang menghambat atau mencegah terjadinya persaingan pasar. Hukum persaingan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.5 tahun 1999 bertujuan untuk mencegah monopoli perdagangan dan praktiknya yang menghambat dan mencegah persaingan pasar.

Hukum persaingan mewajibkan sebuah analisis terhadap pengaruh tindakan yang dibuat di dalam sebuah pasar tertentu. Oleh karena itu, langkah pertama, di dalam menilai apakah seseorang telah melanggar hukum persaingan biasanya dengan menentukan atau menetapkan pasar di mana orang tersebut berdagang atau melaksanakan usahanya. Sesuatu yang perlu untuk ditentukan

adalah pasar geografis yang relevan dan pasar produk.⁴⁵ Hukum persaingan juga mencegah praktek-praktek persaingan curang misalnya monopoli atau penyalahgunaan posisi dominan dalam pasar. Satu pengecualian hukum persaingan adalah karena alasan kepentingan umum. Tindakan anti kompetitif akan diijinkan jika dianggap merupakan kepentingan umum. Kepentingan umum dikategorikan di dalam persyaratan keuntungan ekonomi yang bersih. Meskipun demikian, kesehatan umum, keselamatan, pertimbangan yang bijaksana dan pertimbangan kultural dijadikan sebagai prioritas atas efisiensi dan keuntungan ekonomi yang bersih.

Pasal 50 UU No. 5 tahun 1999 menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan HaKI, misalnya lisensi, Paten, hak cipta, desain produk industri, rangkaian sirkuit terpadu, rahasia dagang serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba dikecualikan dari ketentuan UU Persaingan. Peraturan perundangan ini diharapkan untuk mengenalkan sebuah kepentingan yang mendesak bagi Indonesia untuk memanfaatkan HaKInya.

Meskipun sebuah kontrak atau perjanjian lisensi HaKI misalnya lisensi Paten, tidak dikontrol oleh UU persaingan, adalah mungkin bahwa Hukum persaingan akan mengontrol secara tidak langsung perjanjian lisensi. Hukum persaingan berlaku saat perjanjian tersebut menciptakan monopoli, monopsoni, dominasi pasar atau persengkongkolan. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran dari barang-barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha (Pasal 1 (1)). Praktek monopoli didefinisikan sebagai pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produk dan atau pemasaran atas

⁴⁵ AUSAID hal 391

barang sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan kepentingan umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 UU Persaingan, pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa jika:

- (a) barang atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
- (b) mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
- (c) satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Pasal 18 ayat (1) UU Persaingan menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal apabila pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Kemudian pasal 19 UU Persaingan menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan secara individu maupun bersama-sama dengan pelaku usaha lainnya yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dengan: (1) menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; (2) menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk melakukan hubungan usaha dengan pesaing lainnya; (3) membatasi peredaran konsumen dan atau penjualan barang dan/atau jasa pada

pasar bersangkutan atau (4) melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Selanjutnya pasal 20 UU Persaingan menyatakan bahwa pelaku usaha juga dilarang melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk mengurangi atau menyingkirkan seorang pesaing di pasar yang sama, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Kemudian mengenai persengkongkolan, disebutkan bahwa persengkongkolan adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk melakukan penguasaan pasar yang bersangkutan. Pasal 22 UU Persaingan melarang kegiatan ini bila menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 24 melarang pelaku usaha bersengkongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa pelaku usaha persaingan dengan maksud agar barang dan jasa yang ditawarkan atau dipasok menjadi berkurang dari jumlah, kualitas, maupun ketentuan waktu yang dipersyaratkan.

Upaya hukum disediakan melalui pasal 47 UU Persaingan yang menyatakan bahwa sanksi dilaksanakan oleh badan pelaksana dikenal sebagai Komisi Pengawas Persaingan Usaha, jika terjadi sebuah pelanggaran hukum. Sanksi-sanksi yang dimaksud adalah: (1) sebuah pernyataan bahwa perjanjian yang bertentangan dengan UU Persaingan (anti-monopoli) adalah batal; (2) sebuah perintah bahwa pelaku usaha menghentikan kegiatan yang menimbulkan monopoli atau merupakan persaingan usaha tidak sehat; (2) sebuah perintah bahwa pelaku usaha menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; (3) pembatalan penggabungan atau peleburan dan pengambilan saham yang bertentangan dengan UU; (4) pembayaran ganti rugi; dan (5) pengenaan denda.

Bila dibandingkan dengan negara maju misalnya Jepang, Jepang telah merevisi kebijakan penegakan UU Persaingan tahun 1989 berdasarkan apa yang diputuskan bahwa UU Anti monopolinya tidak akan berlaku terhadap peraturan perundang-undangan seperti yang diisyaratkan di dalam penegakan hak kekayaan intelektual bahkan jika peraturan-peraturan yang ada tampaknya akan melanggar Hukum Anti monopoli. Mengenai anti monopoli, TRIPs telah mengaturnya dalam pasal 40 TRIPs; yang memperkenalkan pertentangan antara HAKI dengan hukum persaingan. Pasal 40 (1) menyatakan bahwa para anggota setuju bahwa beberapa praktek lisensi atau syarat-syarat mengenai hak kekayaan intelektual yang menghambat persaingan dapat mempengaruhi perdagangan dan dapat menghambat pengalihan dan penyebaran teknologi. Pasal 40 ayat (2) justru memperbolehkan penguasaan atas hak kekayaan intelektual yang mempengaruhi persaingan pada pasar yang relevan. Walaupun demikian, TRIPs tidak mensyaratkan negara anggota untuk membuat UU Persaingan. Untuk melaksanakan hal tersebut, TRIPs memperbolehkan setiap anggota menyelesaikan pertentangan antara hukum milik intelektual dan hukum persaingan sebagai sebuah pokok dari kebijakan para anggota.

Pelaksanaan lisensi Paten biasanya menjadi topik penting dalam pertentangan antara hukum milik intelektual dan hukum persaingan. Pasal 71 UU no.14 tahun 2001 tentang Paten menyatakan bahwa perjanjian lisensi tidak boleh memuat ketentuan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan invensi yang diberi Paten tersebut pada khususnya.

Selain itu perlu dipahami dan diperhatikan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman maupun terlampauinya *monopoly right* dari Paten. Pasal 16 UU P no.14 tahun 2001 mengatur tentang hak dan kewajiban pemegang Paten sebagai berikut.

1. Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimiliki dan pihak lain yang tanpa persetujuannya:
 - a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
 - b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
2. Dalam hal Paten-proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan Paten-proses yang dimilikinya.

Dikecualikan dari ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila pemakaian Paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Paten.

Kemudian untuk menentukan *scope monopoly patent right*, pemilik dan pemegang lisensi akan bernegosiasi dan mengadakan kesepakatan tentang cakupan lisensi. Cakupan lisensi yakni batasan mengenai apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan pemegang lisensi terhadap hak Patennya biasanya diuraikan dalam perjanjian lisensi Paten; yang dilakukan secara tertulis. Dalam perjanjian

lisensi Paten setidaknya akan mengandung beberapa hal penting antara lain: (1) menjelaskan hak Paten dan mengidentifikasi hak-haknya, (2) menjelaskan pemegang Paten dan hak-hak mereka dalam menggunakannya, (3) menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk mendaftarkan dan melindungi Paten, (4) menentukan jangka waktu lisensi Paten, (5) menentukan ada tidaknya perpanjangan lisensi dengan persyaratannya, (6) menguraikan tindakan atau kejadian yang melanggar kesepakatan, (7) menguraikan tindakan atau kejadian yang secara otomatis mengakhiri kontrak, (8) memutuskan prosedur penyelesaian sengketa mengenai hal ini, dan (9) menentukan hukum yang mengatur kontrak tersebut. Jika syarat-syarat lisensi tidak dinegosiasikan dan disetujui oleh para pihak, hukum setempat menganggap bahwa pihak-pihak tadi tidak membuat persyaratan yang jelas dalam perjanjian mereka. Kontrak harus dibuat secara rinci dan eksplisit. Kecuali kontrak secara eksplisit menyatakan lisensi tersebut eksklusif maka hukum seringkali menganggap bahwa lisensi-lisensi tersebut adalah non-eksklusif. Seorang pemegang HaKI dianggap mendapatkan semua hak-hak kepemilikan atas HaKI untuk jangka waktu kepemilikan dari pemilik HaKI. Kecuali perjanjian lisensi menentukan suatu jangka waktu (misalnya, satu tahun), hukum akan menyimpulkan jangka waktu yang pantas, yang tentunya bervariasi untuk kasus-kasus tertentu; juga tentang perpanjangan waktu otomatis atau tidak.

Pertentangan juga mungkin timbul antara hukum Paten dengan hukum persaingan karena pemberian lisensi memungkinkan hak Paten tersedia untuk sejumlah pengguna tetapi tidak untuk yang lainnya. Negara-negara maju menjadikan persetujuan lisensi dan waralaba (*franchise*) sebagai pengecualian terhadap penerapan hukum anti monopoli atau persaingan usaha lainnya karena

sebenarnya hak-hak pemilik Paten merupakan jenis monopoli terbatas. Pemilik Paten berhak mengeksploitasi Paten miliknya; tetapi pengontrolan akses atas Paten dapat mengakibatkan efek yang bersifat antikompetitif. Untuk itulah perlu dikaji kembali hubungan maupun pertentangan antara hukum milik intelektual dan hukum persaingan, dengan alasan apapun termasuk demi pengembangan teknologi domestik.

3. Undang-Undang *Antitrust* dan Persaingan Dewasa Ini

Undang-undang *antitrust* atau undang-undang persaingan di negara yang sudah berkembang biasanya terkait dengan berbagai macam kerja sama bisnis termasuk dua perusahaan atau lebih yang mungkin mempunyai pengaruh khusus terhadap persaingan di pasar yang relevan. Undang-undang ini tidak hanya mencakup *merger* dan *joint venture*, tetapi juga mencakup kerja sama bisnis lainnya (misalnya, perjanjian lisensi atau distribusi) yang mungkin menghasilkan kombinasi aset dan sumber bisnis dari pesaing aktual atau potensial dengan cara yang akan mengurangi persaingan. Selain itu seperti yang dibahas di atas, persaingan juga bisa diatur atau dikendalikan dengan undang-undang investasi asing yang berfokus terhadap peranan yang akan dimiliki oleh perusahaan dan modal asing dalam ekonomi domestik negara yang berkuasa.

Dalam hal isi peraturan, negara bisa menggunakan aturan yang menerapkan batasan-batasan tentang penggunaan aturan kontrak tertentu (misalnya, aturan bahwa tidak ada pemilik Paten yang bisa mengatur harga yang akan diterapkan untuk lisensi sebuah Paten, atau batasan tentang kemampuan pemilik *joint venture* dalam perusahaan *joint venture* untuk melarang pemilik *joint venture* lainnya supaya tidak terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang kompetitif). Aturan-aturan

seperti ini mengharuskan praktek-praktek yang tidak sah (*per se illegal*), tanpa referensi terhadap keadaan sekitar yang bisa mengurangi pengaruh aturan tersebut atau memperbaiki penggunaannya. Alternatifnya, badan pembuat peraturan bisa menerapkan "*rule of reason*" dan memperkirakan sebuah peraturan dalam sebuah perjanjian yang terkait dengan hal-hal seperti tujuan aturan, daya pasar para pihak terkait, dan pengaruh aturan tersebut pada pasar. Di kebanyakan situasi, *substantive law* merupakan kombinasi dari analisa aturan-aturan *per se* dan analisa *rule of reason*.

Undang-undang *antitrust* federal Amerika Serikat tersusun dalam beberapa undang-undang yang berbeda. *Sherman Act* membatasi "kontrak", "kombinasi", dan "konspirasi", dalam "*restraint of trade*," di mana perdagangan Amerika Serikat terpengaruh. *Clayton Act* membatasi "akuisisi", stok atau aset di mana pengaruh atau dampaknya "mungkin" mengurangi persaingan, atau menciptakan monopoli dalam suatu jalur perdagangan. *Federal Trade Commission Act (FTC Act)* mengumumkan metode-metode persaingan yang tidak baik dan tidak sah menurut hukum yang mempengaruhi perdagangan, dan undang-undang penipuan atau ketidak-adilan atau praktek-praktek yang mempengaruhi perdagangan. *Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvement Act* yang sebenarnya tercantum dalam *Clayton Act* pasal 7 A melarang akuisisi tertentu dalam memvoting sekuritas atau aset kecuali telah mengajukan pemberitahuan sebelumnya pada pemerintah dan masa tunggu yang telah ditentukan telah habis.

Di Eropa, kebijakan persaingan Masyarakat Eropa (EC) penting untuk menelak keberatan-seberatan EC itu sendiri karena kebijakan itu dimaksudkan untuk menghulangkan praktek-praktek yang mengganggu integrasi ekonomi negara-negara anggota EC dalam satu pasar Eropa (*Eropa Market*) saja. Undang-

undang *antitrust* EC ditentukan dalam Perjanjian Romawi (Pakta) dan juga dalam hukum nasional pada masing-masing anggota EC. Pasal 85 Pakta itu menyatakan bahwa suatu perjanjian yang mencegah, melarang atau menyimpangkan persaingan dalam EC dilarang dan secara otomatis tidak berlaku dan menjadi subyek penyelidikan dan hukuman oleh Komisi EC dan pasal 86 Pakta itu melarang penyalahgunaan sebuah posisi yang dominan oleh satu perusahaan saja.

Pasal 85 Pakta itu dibagi menjadi tiga bagian utama. Pasal 85 (1) mendaftar contoh-contoh perjanjian yang tidak bisa disetujui, seperti perjanjian yang menentukan harga, kontrol, atau membagi pasar atau perjanjian yang berisi ketentuan yang mengikat. Pasal 85 (2) menyatakan bahwa perjanjian yang dilarang menurut Pasal 85 (1) otomatis tidak berlaku dan tidak boleh diterapkan. Namun, pasal 85 (3) membuka kemungkinan pengecualian atas perjanjian yang sebaliknya dilarang oleh pasal 85 (1) pada kasus-kasus di mana perjanjian tersebut memenuhi kondisi-kondisi tertentu.

Supaya suatu perjanjian memenuhi syarat perkecualian menurut Pasal 85 (3) Pakta tersebut, perjanjian itu harus bisa memenuhi syarat berikut.

1. Perjanjian itu harus berkontribusi terhadap perkembangan produksi atau distribusi barang atau promosi kemajuan teknis;
2. Perjanjian tersebut harus mempermudah konsumen untuk mendapatkan bagian keuntungan yang adil;
3. Perjanjian tersebut tidak boleh menerapkan larangan/batasan yang tidak diperlukan untuk pencapaian tujuan-tujuan yang menguntungkan para pihak,
4. Perjanjian tersebut tidak boleh memberi kesempatan kepada para pihak untuk menghilangkan persaingan antar merk di pasar produk yang relevan.

Ada dua jenis perkecualian. Pertama, "*negative clearance*" yang pada dasarnya merupakan pengatur bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi kondisi larangan. Jenis perkecualian kedua adalah "perkecualian hambatan/*block exemption*", yang diberikan secara otomatis tanpa suatu pemberitahuan atau tindakan resmi lainnya, terhadap kategori perjanjian yang ditentukan dalam beberapa peraturan yang dikeluarkan. Kebanyakan perkecualian hambatan bisa dipahami sebagai pembuatan "*white list*," "*grey list*", dan "*black list*", yang masing-masing mempunyai pengaruh umum berikut.

1. Praktik-praktik pada "*white list*" tidak dianggap mempunyai pengaruh kompetitif, karena itu diluar cakupan pasal 85 (1) dan tidak perlu diberitahukan atau dibenarkan.
2. Praktik-praktik pada "*grey list*" diakui sebagai persaingan ketat dan akan melanggar Pasal 85 (1), namun, ada kecenderungan bahwa praktik-praktik ini akan dianggap baik bila perjanjian diberitahukan.
3. Praktik-praktik pada "*black list*" jelas-jelas melanggar pasal 85 (1) dan secara otomatis tidak bisa dikecualikan menurut aturan tersebut, dan praktik ini tidak akan diijinkan meskipun diminta perkecualian khusus dengan pemberitahuan.

Baru-baru ini terdapat perkecualian hambatan yang baru untuk perjanjian alih teknologi (misalnya lisensi) yang efektif pada 1 April 1996 (Peraturan 240/96, "Peraturan Perkecualian Hambatan Alih Teknologi," yang dirujuk sebagai "Peraturan Lisensi Teknologi"). Pasal 1 dari Peraturan Lisensi Teknologi ini memberikan sebuah perkecualian dari pasal 85 (1) untuk berbagai macam perlindungan wilayah termasuk pemberian lisensi eksklusif atau pemberian lisensi lainnya di wilayah/daerah selain wilayah tempat aktifnya lisensi tersebut.

Perjanjian lisensi antar pesaing horisontal sering menyebabkan potensi pengendalian anti kompetitif. Pemberi lisensi dan pihak yang diberi lisensi hanya akan dianggap pesaing horisontal pada situasi di mana suatu pihak memiliki atau mengendalikan teknologi yang ekonomis bagi keduanya atau jika mereka bersaing dalam pasar barang selain yang digunakan oleh penerima lisensi dan teknologi yang dilisensikan. Tipe-tipe pengendalian horisontal tertentu yang melanggar hukum benar-benar diteliti, termasuk pengendalian perjanjian lisensi yang merupakan penentuan harga, alokasi pasar atau konsumen, atau perjanjian untuk mengurangi hasil. Pada kasus lain, pengendalian horisontal akan dinilai menurut *rule of reason*.

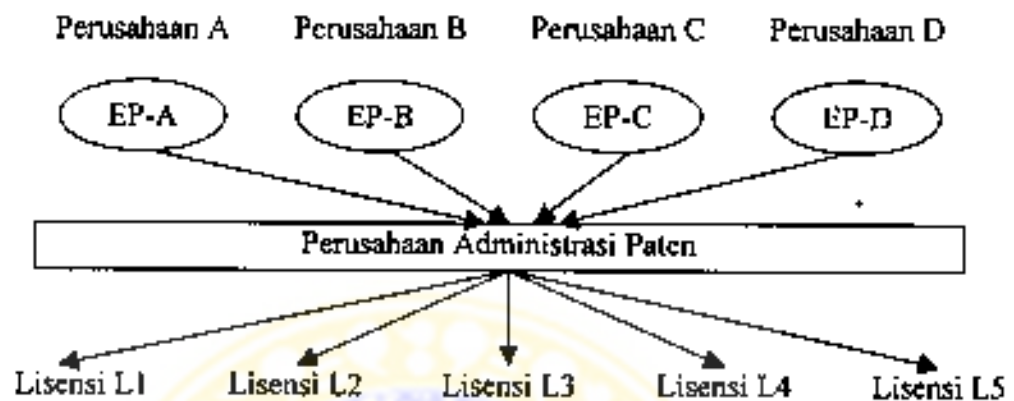
Lisensi eksklusif yang membatasi hak pemberi lisensi untuk memberi lisensi kepada orang lain dan mungkin juga untuk menerapkan teknologi itu sendiri dan penerima lisensinya merupakan pesaing aktual atau potensial dalam teknologi atau pasar barang yang relevan bila tidak ada perjanjian lisensi. Di sisi lain, fakta bahwa pemberi lisensi memilih untuk berhubungan dengan satu penerima lisensi saja, atau memilih untuk membatasi aktivitas penerima lisensi pada satu bidang penggunaan atau lokasi saja tidak otomatis menimbulkan *anticompetitive concerns*.

Sebagai hal yang umum, pemeliharaan harga penjualan kembali tidak sah bila "komoditi telah melewati dua saluran perdagangan dan dimiliki oleh *dealer*." Terkait dengan perjanjian lisensi, juga hal ini juga telah dianggap melanggar hukum bila pemilik lisensi menentukan harga penjualan kembali produk tersebut oleh penerima lisensi, khususnya pada situasi dimana lisensi tersebut tidak memproduksi produk yang akan dijual.

Sementara perjanjian *Tying* mencakup HaKi (misalnya, memposisikan kemampuan seorang konsumen untuk memberikan lisensi satu item HaKi atau lebih pada pembelian item milik intelektual atau barang atau jasa konsumen lainnya) diketahui tidak sah dalam beberapa hal, bahwa pada keadaan tertentu, mengikat bisa meningkatkan efisiensi. Kecenderungan melawan suatu perjanjian yang mengikat secara khusus terjadi jika : (1) penjual mempunyai kekuatan ekonomi yang memadai di pasar (misalnya, "kekuatan pasar") untuk produk yang mengikat guna mempermudah mengendalikan perdagangan di pasar untuk produk yang terikat; (2) perjanjian tersebut mempunyai pengaruh terbalik terhadap persaingan dalam perjanjian yang tidak mengabaikan pengaruh anti kompetitif. Terkait dengan praktek pemberian "lisensi paket", *IP Guidelines* memperjelas bahwa lisensi tersebut mungkin meningkatkan efisiensi seperti dalam kasus yang memerlukan lisensi *multiple* menerapkan satu item HaKi saja.

Secara khusus perjanjian lisensi silang dan *pooling* bisa merangsang kesejahteraan ekonomi dengan memadukan teknologi-teknologi pelengkap, mengurangi biaya transaksi, membersihkan posisi yang menghambat, menghindari biaya tuntutan pelanggaran, dan mempertinggi penyebaran teknologi. Di sisi lain, perjanjian ini juga bisa menyebabkan pengaruh anti kompetitif pada kondisi tertentu. Misalnya, bila perjanjian ini merupakan mekanisme untuk melakukan pengaturan harga, atau alokasi pasar atau konsumen, perjanjian ini bisa mengarah pada kelonggaran persaingan yang signifikan. Perjanjian *pooling* juga bisa non kompetitif pada situasi-situasi di mana keikutsertaan menghambat atau menghalangi peserta supaya tidak terlibat dalam penelitian dan pengembangan, sehingga menghambat inovasi. Perjanjian ini

cenderung menyebabkan masalah-masalah kompetitif yang mencantumkan peserta potensial dalam penelitian dan pengembangan.



Gambar 3.1
Pooling Hak Paten

Ket: EP = *Essential Patent*

Divisi *Antitrust* mengakui bahwa *grant-back* bisa menimbulkan pengaruh yang kompetitif. Misalnya, aturan *grant-back* memperbolehkan para pihak untuk berbagi risiko dan mengkompensasikan pemberi lisensi untuk membuat inovasi lebih lanjut berdasarkan atau atas informasi teknologi yang dilisensikan. Di sisi lain, aturan *grant-back* akan tidak kompetitif jika pengaruhnya mengurangi insentif penerima lisensi untuk terlibat dalam penelitian dan pengembangan lebih lanjut. Divisi mengambil posisi keputusan tentang apakah tantangan *grant back* akan didasarkan pada pertimbangan keadaan di mana lisensi yang memuat klausul *grant back* bisa mengurangi total investasi dalam penelitian dan pengembangan atau melonggarkan tingkat persaingan di pasar inovasi atau teknologi.

C. Aspek Positif dan Aspek Negatif Sistem Paten bagi Pengembangan Teknologi

Hildreth⁴⁶ menyatakan bahwa Paten akan mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yakni sebagai akibat publikasi aplikasi Paten khususnya *full disclosure* dari *inventor* sebagai orang pertama menjadikan orang kedua membuat *improvement* seterusnya orang ketiga juga akan membuat *improvement on the improvement*. Sistem Paten juga mendorong semangat inovatif masyarakat untuk menciptakan sesuatu yang berguna bagi pengembangan industri dan ekonomi serta bagi peningkatan kemampuan teknologis masyarakat sendiri. Jorde and Teece menyatakan bahwa *Innovation is the search for and the discovery, development, improvement, adoption, and commercialization of new products and organizational structures and procedures*.⁴⁷ Jadi inovasi adalah kegiatan penelitian untuk melakukan penemuan, pembangunan, perbaikan, adopsi, dan komersialisasi produk baru beserta prosedur dan strukturnya.

Besen and Raskind dalam Marron menyatakan bahwa:

*"Intellectual property rights are a recurring focus of international negotiation. Developed nations argue that such rights are essential for promoting innovation and economic growth. Many developing nations, on the other hand argue that intellectual property rights inhibit economic development by restricting use of existing knowledge. (HaKI adalah sebuah fokus pengulangan negosiasi internasional. Negara-negara maju memperdebatkan bahwa hak-hak demikian adalah penting untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Banyak negara berkembang di lain pihak membantah bahwa HaKI menghambat perkembangan ekonomi dengan cara membatasi penggunaan pengetahuan yang ada).*⁴⁸

⁴⁶ Ronald B. Hildreth, *Patent Law A Practitioner's Guide*, second ed., (USA Practising Law Institute, 1993) p. 2

⁴⁷ Thomas M. Jorde and David J. Teece, *Antitrust, Innovation and Competitiveness*, (New York: Oxford University Press, 1992) p. 48

Mencermati prinsip-prinsip dalam UUP utamanya *disclosure clause* yakni pengungkapan penemuan, terdapat dilema bagi masyarakat dengan mempertimbangkan untung ruginya mendaftarkan Paten, di samping faktor lain misalnya biaya. Masyarakat yang enggan rahasianya terungkap karena dikawatirkan akan mematikan bisnisnya, lebih memilih diam saja atau mendaftarkan *trade secret*-nya. Ini dikarenakan perlindungan *trade secret* pada prinsipnya selama rahasia tersebut tetap dijaga oleh pemiliknya (seperti pada Coca Cola), sedangkan terhadap Paten hanya 20 tahun akan menjadi *public domein*, sementara dalam jangka waktu Paten bisa saja informasi dasar telah diketahui berdasarkan *disclosure clause* dan telah dikembangkan orang lain.

Baxter menyatakan:

"The benefits afforded by the procedure will depend directly on the adequacy of the disclosure, the document should contain a clear and complete explanation of the manner and process of making and using the invention in sufficient detail to enable a person having ordinary knowledge in the field of the invention to make and use the invention". (Keuntungan yang dihasilkan oleh prosedur (pendaftaran Paten) akan tergantung langsung pada kecukupan pengungkapan. Dokumen seharusnya berisi penjelasan yang terang dan lengkap tentang cara dan proses pembuatan dan penggunaan invensi dalam detail cukup untuk memungkinkan seseorang yang memiliki pengetahuan biasa di bidang invensi tersebut untuk membuat dan menggunakan invensi).⁴⁹

Disclosure clause mengandung sisi positif dan sisi negatif, sisi positifnya yakni menunjang pengembangan teknologi melalui pengungkapan invensi, sedangkan sisi negatifnya adalah memberi peluang *Patent infringement* serta memperketat persaingan pada pasar industri.

⁴⁸ Besen and Raskin dalam Donald Marron, 2000, "Which Countries Protect Intellectual Property? The Case of Software Piracy, *Jurnal Economic Inquiry*, vol.38.no.2 p. 159

⁴⁹ J.W. Baxter, *World Patent Law and Practise*, (London: Sweet & Maxwell, 1973) p.247

Wincor⁵⁰ menyatakan *claims which are too broad may be disallowed by the examiner, but those which are too specific may result in unexpected restrictions on the inventor's monopoly*. (Klaim yang terlalu luas mungkin ditolak oleh pemeriksa (Dirjen Paten), tetapi klaim yang terlalu spesifik mungkin mengakibatkan pembatasan-pembatasan yang tidak diharapkan pada monopoli penemu).

Jadi untuk merumuskan klaim harus dipahami benar-benar spesifikasinya, karena klaim inilah letak dasar perlindungan Paten.

Mineke⁵¹ menyatakan *A property right will bar access to information and make information scarce. Patent cannot as an argument, because it was the very purpose of patents to persuade the inventor to publish in the patent specification the information implicit in his innovation and thereby to make the information available to everybody*. (Sebuah hak milik akan menghalangi akses informasi dan membuat kelangkaan informasi. Paten tidak dapat dijadikan argumen, karena Paten justru menyediakan informasi selengkapnyanya tentang inovasi dan spesifikasinya).

Secara umum ada beberapa manfaat HaKI antara lain: (1) meningkatkan posisi perdagangan dan investasi, (2) mengemahangkan teknologi, (3) mendorong iklim persaingan secara kompetitif di dunia internasional, (4) mengefektifkan inovasi, dan (5) menunjang kepentingan ekspor.⁵²

Selanjutnya, meskipun banyak manfaat yang akan dipetik, terdapat dampak negatif dari perlindungan HaKI yang diakibatkan oleh sistem HaKI itu sendiri, yakni: (1) hak monopoli menimbulkan biaya tinggi, (2) perusahaan yang memiliki HaKI tidak mengeksploitasi inventoran mereka secara penuh kepada masyarakat, karena mereka menyimpan HaKI tersebut untuk kepentingan bisnis; dan (3) sistem HaKI dapat menghambat penyebaran ilmu pengetahuan.

⁵⁰ Richard Wincor, *Copyright, Patents and Trademarks The Protection of Intellectual and Industrial Property*, (New York:Dobbs Ferry, 1980) p 41

⁵¹ Wolfgang Mineke, 1997, *General Principles of Property Law: A Traditional Continental View*, USA:Vermont) p. 197

Oktaufik⁵³ menyatakan kunci keberhasilan dalam menghadapi persaingan adalah kemampuan melakukan inovasi, adaptasi dan implementasi teknologi. Kemajuan teknologi merupakan puncak dari penelitian panjang oleh berbagai disiplin ilmu. Tantangan utamanya terletak pada masih rendahnya kemampuan SDM di bidang teknologi industri. Penguasaan teknologi oleh putra bangsa sendiri atau warga masyarakat akan sangat mendorong investasi domestik dan perkembangan ekonomi, sementara di lain pihak hukum Paten akan merangsang investasi asing sekaligus domestik.

Sumanoro⁵⁴ menyatakan walaupun sistem internasional dapat sebagai pendorong penemuan, akan tetapi sistem tersebut tidak efektif dalam memberi kemudahan alih teknologi kepada negara berkembang. Pada abad 19 masih banyak penemuan dilakukan yang sifatnya perorangan, tetapi sekarang kebanyakan temuan dilakukan yang sifatnya perusahaan. Karena itu UUP dapat menghambat alih teknologi ke negara penerima. Kenyataan justru menunjukkan bahwa kebanyakan Paten yang didaftarkan di negara berkembang tidak digunakan. Pendaftaran Paten haruslah merupakan pemberian hak kepada pemegangnya untuk menghasilkan produk yang dipatenkan secara langsung atau memberi lisensi kepada pihak ketiga, juga secara eksklusif memberi peluang untuk mengimpor produk tertentu yang Patennya terdaftar. Praktek ini memberi peluang pada perusahaan asing kemungkinan menguasai beberapa negara tertentu tanpa harus menanam modal di negara tersebut. Keadaan seperti ini dapat menghasilkan frustrasi yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan meniru, mengasimilasi dan mengadopsi teknologi di negara yang bersangkutan.

⁵³ IASTP AUSAID, p. 132

⁵⁴ M. Amirullah M. Oktaufik, 2000, "Tantangan dan Peluang Teknologi Industri" hal 32

⁵⁴ Sumanoro, *Masalah Pengaturan Alih Teknologi*, (Bandung: Alumni, 1993) hal 83

Menurut Smith⁵⁵ fungsi hak milik intelektual berkaitan erat dengan ekonomi dan investasi, yakni untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penanaman modal baik asing maupun domestik. Menurut Sudargo Gautama⁵⁶ dengan perlindungan Paten merupakan syarat mutlak bagi kemajuan bangsa Indonesia di bidang ilmu pengetahuan dan industri.

Menurut Widjaja⁵⁷ tanpa adanya perlindungan HaKI masyarakat negara maju merasa tidak aman berinvestasi di negara berkembang. Untuk itulah diperlukan kepastian atau jaminan perlindungan Paten yang memadai untuk merangsang investasi di Indonesia. Marzuki⁵⁸ menyatakan *legal certainty is not only the availability of rules as prescribed in law but also the consistency of court decision*. (kepastian hukum tidak hanya berupa ketersediaan peraturan sebagai ketentuan hukum, tetapi juga konsistensi dari putusan pengadilan).

1. Issue 'Lama' Alih Teknologi dan Dewasa Ini

Alih teknologi dilancarkan oleh negara berkembang sejak beberapa dasawarsa lalu, yang merupakan isu pokok dalam investasi asing. Konflik-konflik yang timbul antara perusahaan asing dan domestik terfokus pada perbedaan kepentingan. Negara berkembang berharap dengan masuknya modal asing sekaligus mensukseskan pembangunan ekonomi. Sementara itu, perusahaan asing (transnasional) ingin meraup keuntungan sebanyak mungkin dari negara berkembang.

⁵⁵ IASTP-AUSAID, *Intellectual Property Rights, Indonesia-Australia*, 2002.

⁵⁶ Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Gramedia, 1990) hal 62

⁵⁷ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) hal 11

⁵⁸ Peter Mahmud MZ, "Realigning Indonesian Law Concerning Economic Activities Under The State Guidelines of 1999", *Jurnal Yuridika FH (JNAJR)* vol.17 no.1. 2002 hal 73)

Menurut Kunieda⁵⁹ masalah pengalihan teknologi tidak lepas dari sudut pandang makro ekonomi dan mikro ekonomi. Dari sudut makro ekonomi *Technology transfer is an extremely effective means for developing countries to catch up the developed countries* (Alih teknologi merupakan suatu hal yang sangat efektif bagi negara berkembang untuk mengejar negara maju). Keberhasilan alih teknologi dari sudut pandang ini didorong oleh (1) Globalisasi aktivitas bisnis dan (2) makin meningkatnya perhatian dunia terhadap hak milik intelektual. Dari sudut mikro ekonomi yakni dari kaca mata perusahaan yang berhubungan dengan manajemen bisnisnya melalui lisensi. Dalam tubuh perusahaan (*enterprisers*) keberhasilan alih teknologi melalui lisensi didorong oleh (1) *R & D Department* dan (2) *Business Department*.

Di dalam teknologi terkandung kekuatan baik ekonomi, politik, maupun sosial yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis bagi pemiliknya. Perusahaan pemilik teknologi berpaten menguasai monopoli atas penggunaan teknologi tersebut, sehingga mereka bermaksud mempengaruhi kehidupan politik dan ekonomi negara yang dimasukinya. Dengan latar belakang demikian, wajar apabila perusahaan asing dengan teknologi tinggi yang dilindungi Paten enggan untuk mengalihkan teknologinya tersebut, karena sama saja dengan prajurit yang dilucuti senjatanya. Selain itu, teknologi tinggi tentu diciptakan dengan R&D yang memakan waktu lama, risiko tinggi, dan biaya tidak sedikit. Selama jangka waktu yang panjang, alih teknologi menjadi isu pokok dalam masalah pengaturan terhadap kehadiran perusahaan transnasional di negara-negara sedang berkembang. Dewasa ini, alih teknologi seiring berkembangnya, topik hak atas

⁵⁹ Koh Kunieda, *Technology Transfer and Licensing*, (JHE/ACIS, 2003) p 4-9.

kekayaan intelektual, kembali menjadi fokus sentral di era global yang penuh persaingan.

Jorde dan Teece⁶⁰ menyatakan bahwa:

"Patent law and policy, in particular scope decisions, can profoundly influence what kind of a market structure evolves in industry. A strengthening of property rights will not increase incentives to invent, it may also greatly increase an inventor's chances of becoming enmeshed in litigation."

Menyetujui dengan ulasannya mengenai *antitrust* dan Paten, khususnya ruang lingkup perlindungan Paten dapat mempengaruhi kondisi persaingan (pasar). Penekanan pada HaKI belum tentu memberi insentif untuk menciptakan invensi tetapi bisa saja menyeret kita menuju litigasi. Hal ini bisa dihubungkan dengan pelaksanaan monopoli Paten yang mungkin bisa berhadapan dengan anti monopoli atau persaingan bebas, dan berbagai restriksi yang menyertai pelaksanaan Paten serta pelanggaran yang mungkin terjadi.

Menurut **Keough dan Stewart**⁶¹ *the common law traditionally demonstrated antipathy to monopolies of any description*. Negara-negara barat yang mengagungkan liberalisme sangat mendambakan *freedom of competition*. Sebaliknya mereka juga sangat menghargai hak kekayaan intelektual yang secara eksklusif memberi hak monopoli atas eksploitasi HaKInya. Jika dahulu kapitalis berkuasa di lahan agrikultur, saat ini justru mereka menjadi kapitalis karena memiliki HaKI.

Masalah yang timbul antara lisensi HaKI dan anti monopoli dikarenakan secara definitif pemberian lisensi memungkinkan HaKI tersedia untuk sejumlah pengguna tetapi tidak untuk yang lainnya. Akan tetapi banyak negara menjadikan

⁶⁰ Thomas M. Jorde, and David J. Teece, *Antitrust, Innovation and Competitiveness*, (New York: Oxford, 1992) p. 217-218

perjanjian lisensi dan waralaba sebagai perkecualian dari penerapan hukum anti monopoli atau persaingan usaha lainnya karena mereka mengetahui bahwa hak-hak pemilik HaKI merupakan jenis monopoli terbatas. Karenanya pemilik HaKI berhak mengeksploitasi kekayaan intelektualnya, namun pengontrolan akses HaKI dapat mengakibatkan efek yang bersifat anti kompetitif. Dengan alasan tersebut, kaitan HaKI dan hukum persaingan usaha sedang dikaji ulang dan menjadi perdebatan sengit di negara-negara industri.⁶²

Negara berkembang menghendaki pada transaksi teknologi misalnya lisensi Paten, terdapat kemungkinan yang menjamin pemegang lisensi (*licensee*) dapat meniru teknologi tersebut atau bahkan mengembangkannya. *Licensee* tentu ingin sekali menyerap dan mengaplikasikan teknologi tersebut demi kemajuan bangsa, supaya mereka tidak sekedar menjadi *technology taker* saja. Namun di lain pihak, *licensor* berkehendak teknologinya dikembalikan lengkap dengan segala perkembangan atau perbaikannya di akhir masa lisensi.

Jepang adalah satu negara di Asia yang dapat dijadikan teladan bagi negara tetangganya, karena telah berhasil mengadopsi teknologi Barat beserta sistem hukumnya, namun tetap menjaga kultur aslinya. Jaman era Paten tahun 1980-an telah mengangkat negara Barat utamanya Amerika sebagai negara industri terkemuka, tetapi dewasa ini Jepang merajai dunia teknologi. Strategi Paten Jepang mengembangkan haik Paten kecil maupun Paten besar demi kepentingan bisnis dan R&D, sedangkan Amerika hanya mengembangkan Paten besar untuk kepentingan *Science* dan *Technology*. Masalahnya, apakah Indonesia dapat mencontoh Jepang atau bahkan mempunyai strategi khusus untuk mencapai

⁶¹ Mc Keough, Jill and Andrew Stewart *Intellectual Property in Australia*. (Australia: Butterworths Perth, 1997) p. 271

⁶² Ausaid *Intellectual Property Rights*. (Indonesia-Australia, 2002) p. 453

advanced technology seperti halnya *catch upnya* Jepang yang mampu membawa Jepang menuju negara industri. Untuk itu perlu ditelaah secara normatif sistem hukum Paten Jepang dan strategi Patennya.

Alih teknologi merupakan isu sentral dalam penanaman modal asing pada tahun 1970-an, yakni ketika Indonesia baru memiliki UUPMA No.1 tahun 1967, dan belum mempunyai UU tentang Paten ataupun perindustrian. UNCTC menyatakan, "*The transfer of technology to developing countries has been considered a fundamental area with respect to their relationship with transnational corporations.*"

Marzuki menyatakan bahwa teknologi merupakan faktor utama yang memungkinkan terjadinya perusahaan-perusahaan transnasional.⁶³ Teori paling tepat untuk menjelaskan terjadinya perusahaan transnasional di negara berkembang adalah teori ketidaksempurnaan pasar, yang intinya bahwa ketidaksempurnaan pasar baik yang terjadi secara alamiah maupun intervensi pemerintah mendorong perusahaan transnasional untuk menciptakan pasarnya di negara tuan rumah guna pengiriman barang, jasa melalui perdagangan, lisensi, maupun penanaman modal langsung. Rugman⁶⁴ mengatakan bahwa, pengaturan hukum perusahaan transnasional dalam hukum nasional menimbulkan konsekuensi mengenai nasionalitas perusahaan tersebut. Mahkamah internasional menganut ajaran inkorporasi karena lebih menjamin kepastian hukum dari pada ajaran *siege reel*.⁶⁵ Menurut ajaran inkorporasi, negara tempat didirikannya perusahaan tersebut merupakan nasionalitas perusahaan tersebut, sedangkan

⁶³ Peter M Marzuki, "Pengaturan Hukum terhadap Perusahaan-Perusahaan Transnasional di Indonesia" (Fungsi UUP dalam Pengalihan Teknologi Perusahaan-Perusahaan Transnasional di Indonesia) *Disertasi*, (Surabaya: PPS UNAIR, 1993) hal 43

⁶⁴ *Ibid* hal 55

⁶⁵ *Ibid* hal 131

menurut ajaran *siege riel* negara tempat dipusatkannya kebijaksanaan umum perusahaan tersebut dibuat merupakan nasionalitas perusahaan.

Menurut Gill dan David Law,⁶⁶ teori munculnya *transnational corporation* dimulai oleh investasi Amerika yang menganut oli go poli dalam pendekatan pasar. Penulis Marxis, Stephen Hymer, mempelopori oli go poli untuk memberi tekanan hierarkhis dan karakter eksploitasi transnasional yang dipusatkan di metropolitan. Teori awal "*product cycle*" digunakan untuk menjelaskan mengapa dan kapan perkembangan terjadi untuk memulai investasi dan memproduksi. Teori awal tersebut difokuskan pada faktor ekonomi dan geografis, dalam penjelasannya mengapa perusahaan-perusahaan Amerika memilih berinvestasi di Eropa Barat yakni untuk memelihara pasar sekaligus mengatasi efek tarif dan rintangan perdagangan. Kemudian untuk memenangkan persaingan, Amerika akhirnya menggunakan monopoli.

Dunning⁶⁷ mengkombinasikan teori organisasi, lokasi dan internalisasi (OLI) untuk menekankan peran perubahan teknologi dalam memfasilitasi lahirnya *transnational corporation*. Hingga akhirnya terbentuk merkantilisme tahun 1500-an dan liberalisme dengan '*laissez fair*'-nya Adam Smith serta revolusi industri di Inggris menjadi tanda dimulainya babak liberalisme. Dengan makin majunya kaum kapitalis, globalisasi bukan lagi menjadi *issue*, tetapi benar-benar telah terjadi.

Dengan perkembangan ekonomi global, alih teknologi bukan lagi menjadi isu pokok dalam penanaman modal asing. Alih teknologi dewasa ini berkerangka global dengan fokus kompetisi dan monopoli dengan menampilkan teknologi

⁶⁶ Gill, Stephen and David Law. *The Global Political Economy, Perspectives, Problems and Policies*, (Baltimore. The Johns Hopkins University Press, 1996) p. 201

⁶⁷ *Ibid* hal 202

yang paling canggih, sekaligus untuk mencari reputasi internasional dalam perdagangan demi mencari dukungan ekonomi dan politik dunia, lebih-lebih lagi dengan adanya era perdagangan bebas dan WTO. Pemanfaatan teknologi lebih difokuskan pada kekayaan intelektual sebagai alat untuk menjamin monopoli dan akses pasar.

Maulana⁶⁴ menyatakan bahwa masalah alih teknologi adalah masalah di antara negara-negara maju yang mempunyai teknologi tinggi, kemampuan dan fasilitas lain dengan negara berkembang yang memerlukan pengembangan negara mereka. Ada tiga fase alih teknologi secara internasional yakni: (1) *transfer material* (2) *transfer rancang bangun* dan (3) alih kemampuan.

Pada kenyataannya, fase-fase alih teknologi tersebut hanya menjadikan pekerja Indonesia sebagai operator saja bahkan terjadi ketergantungan teknologi baik bahan baku maupun mesin. Pada fase alih kemampuan sebenarnya diharapkan dapat membuat perbaikan dan diversifikasi produk, namun motivasi *profit oriented* perusahaan asing dan juga domestik (untuk mengeruk keuntungan sebanyak mungkin dan menutup biaya lisensi dan lain-lain) ditambah dengan klausula-klausula yang membatasi *licensee*, menjadi penghalang kemajuan teknologi maupun untuk mendapatkan Paten atas teknologi *improvement*.

Kelompok 77 sebagai wadah negara-negara berkembang telah menyadari posisi yang kurang menguntungkan dalam transaksi teknologi ini, sehingga sejak tahun 1976 berusaha untuk menghapuskan praktek-praktek lisensi yang membatasi teknologi di negara-negara berkembang, meskipun sampai saat ini tetap menjadi perdebatan pelik. Selama ini, kebijakan penanaman modal asing di Indonesia hanya digantungkan pada UU No.1 tahun 1967 jo. UU No.11 tahun

1970 tentang Penanaman Modal Asing, didukung oleh UU No.5 tahun 1984 tentang Perindustrian serta UU HaKI. Masalahnya Indonesia hingga saat ini belum mempunyai strategi yang mantap untuk alih teknologi dengan menyediakan perangkat perundangan yang khusus mengatur strategi nasional pengalihan teknologi dan peraturan operasionalnya.

Maulana⁶⁹ berpendapat bahwa Indonesia seharusnya mempunyai peraturan seperti Republik Rakyat Cina, Argentina, Andean Pact Group yang mengundang peraturan alih teknologi atau Jepang yang mempunyai strategi alih teknologi sejak dekade tahun 1950-an. Meskipun mereka membuat perjanjian, perjanjian tersebut didasarkan atas kebebasan berkontrak, sebaliknya kondisi di Indonesia kedudukan partner domestik masih lemah, sehingga hanya dijadikan basis berproduksi. Jadi alih teknologi bukan merupakan tujuan utama. Masalah lain yang harus dihadapi oleh Indonesia adalah teknologi, prasarana dan tata cara lisensi di samping aturan-aturan untuk keberhasilan alih teknologi.

Indonesia telah mempunyai UU No.14 tahun 2001 tentang Paten yang memberi perlindungan terhadap penemuan di bidang teknologi dan lisensi, namun demikian penegakan hukum serta perangkat hukum di bawahnya masih perlu disediakan dan diefektifkan. Hingga saat ini perihal transaksi Paten masih menjadi perbincangan panjang antara kepentingan negara berkembang dan negara maju, antara kepentingan ekonomi dan kepentingan teknologi.

Pada mulanya, perlindungan Paten digantungkan pada teori "*bargain*" dan teori "*natural*". Miller dan Davis⁷⁰ menyatakan bahwa:

⁶⁸ Insan Budi Maulana, *Lisensi Paten*, (Bandung Citra Aditya Bakti, 1996) hal 80

⁶⁹ *Ibid* hal 82

⁷⁰ Arthur R. Miller and Michael H. Davis, *Intellectual Property: Patents, Trademarks, and Copyright*, Second ed., (West Publishing Co, 1990) p 15

"The bargain theory starts with the premise that people will be encouraged to produce new inventions if there is some reward as an incentive. The Natural rights theory has a different emphasis, the product of mental labor is by rights the property of the person who created it."

Jadi menurut teori *bargain*, ada penemuan jika ada penghargaan sebagai insentif, sedangkan teori natural pada dasarnya sangat menghargai produk asli karya intelektual manusia dalam bentuk penemuan, sehingga menimbulkan hak absolut dan monopoli. Dengan tujuan kemajuan teknologi, pemerintah harus menjamin eksploitasi atas penemuan tersebut agar *disclosure* bisa dilakukan oleh *inventor*. Teori *bargain* mengingkari adanya hak absolut *inventor* atas produktivitasnya, demikian juga teori natural tidak konsisten dengan adanya monopoli terbatas jika *inventor* mempunyai hak penuh atas invensi tersebut, ini tidak jelas ketika pemerintah mengumumkan hak Paten menjadi *public domain* setelah Paten berakhir.

Di India, alih teknologi dipandang sebagai proses aliran kekayaan dari luar negeri ke India sehingga masalah alih teknologi diatur dalam *Foreign Exchange Regulation Act*. Di Malaysia, alih teknologi dikaitkan dengan kegiatan penanaman modal sehingga dimasukkan dalam pengaturan UU insentif dan UU Penanaman Modal, bahkan di Argentina menggunakan UUPMA dan UU alih teknologi. Saat ini, masalah alih teknologi lebih difokuskan pada persaingan global dan monopoli serta kekayaan intelektual, meskipun masih dalam kerangka permasalahan penanaman modal asing dan kualitas SDM. Pengalaman Korea lebih memfokuskan alih teknologi pada Hukum Kontrak, dimaksudkan untuk lebih menjamin kedudukan pihak *licensee*.

Menurut Sumantoro⁷¹ pada hakikatnya permasalahan alih teknologi terletak pada: (1) pihak penerima, (2) pihak pemberi, (3) aspek teknologinya sendiri, dan (4) peranan pemerintah. Bagi negara berkembang kepentingan untuk memperoleh teknologi timbul dari proses hukum ekonomi dengan tujuan peningkatan ekonomi dan meningkatkan kapabilitas teknologi nasional. Di negara industri, alih teknologi didasarkan pada hukum milik perindustrian untuk memberi perlindungan terhadap temuan dan hak terkait serta hukum *antitrust* yang disusun untuk melaksanakan dan melindungi persaingan di pasar. Dengan memiliki Paten atas teknologi maju, perusahaan transnasional berinvestasi di negara berkembang menuntut jaminan kepastian hukum hak kekayaan intelektualnya serta monopolinya.

Meskipun alih teknologi merupakan *issue* lama, namun teknologi tetap menjadi kebutuhan pembangunan setiap waktu. Dengan berkembangnya liberalisasi perdagangan dunia, teknologi makin pesat dikembangkan. Menurut Williams dan Gibson,⁷² diperlukan inovasi teknologi untuk mendukung ekonomi. Menurutya:

“Technology innovation is the process by which we go about harnessing our nation’s research and development activities in science and technology and then transforming them into increased productivity for economic growth. (Inovasi teknologi adalah proses dengan menggunakan kegiatan R&D dalam iptek kemudian mentransformasikannya ke dalam peningkatan produktivitas pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Commercialization is the process by which R&D results are transformed into the marketplace as products and services in a timely manner. (Komersialisasi adalah proses yang dengan hasil-hasil R&D ditransformasikan ke dalam pasar sebagai produk barang dan jasa dalam suatu periode waktu).

⁷¹ Sumantoro, *Masalah Pengaturan Alih Teknologi*, (Bandung: Aljurni, 1991) hal 75

⁷² Frederick Williams dan David V. Gibson *Technology Transfer*. (Newbury Park: Sage) p. 22

Pentingnya inovasi teknologi antara lain:⁷³ (1) teknologi merupakan sumber daya nasional pokok yang bisa makin meningkat, (2) teknologi menghasilkan kekayaan yang pada gilirannya menjadi kunci kekuasaan ekonomi, sosial dan politik, (3) teknologi adalah pengendara bagi aliansi baru antara akademisi, pebisnis dan pemerintah, dan (4) teknologi adalah faktor utama bagi produktivitas domestik dan persaingan internasional.

Dalam rangka berpartisipasi aktif dalam globalisasi ekonomi dan industri, peran teknologi sangat diharapkan menunjang pembangunan ekonomi Indonesia. Bila melihat sistem ekonomi Indonesia, maka secara normatif didasarkan pada UUD 1945 terutama pasal 33. Meskipun bangun ekonomi Indonesia semula bersifat sosialis, ada yang menyebutnya kerakyatan, pada perkembangannya menuju pada sistem ekonomi kapitalis, seiring dengan ikut sertanya Indonesia menjadi anggota WTO.

Baik GATT dulu dan WTO sekarang mempunyai misi untuk meliberalisasi perdagangan dunia. Liberalisasi perdagangan dunia demikian dulu terfokus pada penurunan serta peniadaan tarif. Kemajuannya dalam hal ini terutama sejak perang dunia kedua besar sekali. Dalil utamanya adalah 'perdagangan bebas di dunia akan menguntungkan semua negara, *Trade is better than no trade*'.⁷⁴ Salah satu kritik yang dilemparkan kepada WTO adalah bahwa badan ini dikuasai oleh negara-negara industri besar, dan negara-negara demikian dikuasai oleh perusahaan multinasional. MNC (*multinational corporation*) ini menggunakan WTO untuk dobrak buka pasar-pasar negara berkembang agar menerima barang-barang MNC. Lebih dari itu WTO tetap bersifat *'rich men's*

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ M Sadii, *Landscape Ekonomi Politik*, (:Surakarta: UMS, 2001) hal.289

club dan aturan-aturannya lebih banyak menguntungkan negara industri daripada negara berkembang.⁷⁵

Ellsworth dan Leith,⁷⁶ menyatakan bahwa:

"Between modern industrial nations, the transfer of knowledge is extremely rapid. Patents, of course, reserve the use of certain processes and devices to their originators, but leasing of patents greatly extends their use. Therefore, in the industrialized West, an approximation to abroad identity of technology could be said to exist. In so far as the developed world is concerned, differences in technology (as distinct from technological change) provide no significant basis for international trade. As between the advanced industrial nations and less developed countries, however, differences in technology existing at any time are clearly responsible for a large volume of trade, especially in sophisticated manufactured goods."

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa, di antara negara-negara industri moderen, *transfer of knowledge* terjadi sangat deras. Paten, tentunya, mengandung penggunaan proses tertentu dan melengkapi pemula-pemula mereka, tetapi *leasing* Paten sangat memperluas penggunaan mereka. Oleh karena itu di negara industri barat, perkiraan luasnya identitas teknologi pasti ada. Sepanjang menyangkut dunia maju, perbedaan teknologi yang jauh memberikan dasar yang tidak signifikan bagi perdagangan internasional. Antara bangsa maju dan negara terbelakang, meskipun demikian, perbedaan teknologi di suatu waktu adalah tanggung jawab yang nyata untuk volume perdagangan besar, utamanya dalam pembuatan barang-barang yang memerlukan pengalaman dan kepandaian.

⁷⁵ *Ibid* hal 290

⁷⁶ P.T. Ellsworth and Leith J. Clark. *The International Economy*, sixth edition, (New York: Macmillan, 1994) p.117

2. Sarana Alih Teknologi

UNCTC menyatakan:

"A complete listing of the main format and kinds of arrangements through which commercial technology transfer are effected includes: (1) Foreign direct investment, (2) Joint ventures, (3) Licensing, (4) Franchising, (5) Management contracts, (6) Technical service contracts, (7) Turn-key contracts, dan (8) International sub-contracting."⁷⁷

Jadi sarana pengalihan teknologi pada dasarnya melalui penanaman modal asing (langsung) dan melalui lisensi. Meskipun demikian UNCTC menyebutkan 8 sarana alih teknologi yakni melalui penanaman modal langsung, usaha patungan, lisensi, waralaba, kontrak manajemen, teknikal servis, kontrak *turn-key* dan sub kontrakting.

Teknologi dalam penanaman modal langsung merupakan bagian dari paket lengkap yang biasanya terdiri dari:

"Capital goods, industrial property rights in the form of patent, trade marks and brand names, secret unpatented process know how that is specific to the investing firm, and the investing firm's accumulated experience and skills in organization, management and marketing."⁷⁸

Jadi penanaman modal langsung berarti perusahaan transnasional (*parent firm*) mendirikan anak perusahaan (*affiliate*) yang dengan mudah dapat diawasinya. UNCTC menyatakan:

"Payments for technology in the context of foreign direct investment may be both explicit and implicit. Royalties and other fees may be paid for the use of industrial property rights and technical services provided. For this purpose, formal contractual arrangements, such as licensing agreements, may be necessary between the parent firm and affiliate."⁷⁹

⁷⁷ UNCTC, *Transnational Corporations and Technology Transfer: Effects and Policy Issues*, (UN: New York, 1980) p. 2

⁷⁸ *Ibid* p. 3

⁷⁹ *Ibid* p. 4

Menurut Marzuki⁴⁰ masalah ada tidaknya pembayaran *royalty* dari *subsidiary* (anak perusahaan) kepada perusahaan induk bergantung kepada perundang-undangan nasional negara tuan rumah. Bila perundang-undangan modal asing negara tuan rumah menentukan bahwa teknologi yang digunakan *subsidiary* merupakan bagian integral dari modal, konsekuensinya tidak mungkin terjadi perjanjian lisensi antara *subsidiary* dan perusahaan induknya. Oleh karena itu, tidak mungkin terdapat pembayaran *royalty* dari *subsidiary* ke perusahaan induk. Adanya perjanjian lisensi antara *subsidiary* dengan perusahaan induk memungkinkan terjadinya *abuse of control* perusahaan induk. Dalam kondisi demikian mungkin terjadi *transfer pricing* yaitu dengan cara menghargai teknologi yang diimpor dari perusahaan induk lebih tinggi dari harga normal dan memberikan harga ekspor produknya lebih rendah dari harga normal. Dengan cara tersebut, perusahaan transnasional dapat menekan pengenaan pajak oleh negara tuan rumah.

UNCTC menyatakan *joint venture* sebagai:

*"Business association between two or more parties who agree to share the provision of equity capital, the investment risk, the control and decision making authority and the profits or other benefits of the operation."*⁴¹

Joint venture yang dimaksudkan sebagai sarana alih teknologi adalah hanya antara perusahaan transnasional dengan nasional, sedangkan bila mendirikan *subsidiary* sendiri melalui penanaman modal langsung disebut *the wholly owned subsidiary*.

⁴⁰ Peter Mahmud, *loc cit* hal. 125

⁴¹ UNCTC, *loc cit* p. 4

Menurut Amirizal⁸² biasanya yang menjadi topik dan isu hukum dalam perjanjian *joint venture* adalah tentang kepemilikan, struktur modal, kepengurusan, pemasaran, kebijaksanaan keuangan, hak kekayaan intelektual, bantuan teknik pengetahuan serta jasa, penyelesaian sengketa, perubahan mitra dan cara divestasi saham.

Mengenai teknologi dalam *joint venture*, apabila teknologi merupakan bagian dari modal, maka tidak perlu terjadi perjanjian lisensi, dengan demikian juga tidak ada kewajiban membayar *royalty* kepada perusahaan induk pemasok teknologi. Dengan demikian diharapkan terjadi alih teknologi. Masalahnya, perusahaan transnasional bersedia melakukan *joint venture* dengan perusahaan lokal apabila perusahaan transnasional mempunyai kemungkinan untuk memegang kendali perusahaan *joint venture* itu atau pemerintah negara tuan rumah tidak melarang terjadinya perjanjian lisensi dengan perusahaan induk. Hal demikian sudah terjadi di Indonesia, seperti pada perusahaan *joint venture* Indonesia Jepang PT Kubota Indonesia, yang melakukan perjanjian lisensi dengan induknya di Jepang dan membayar royaltinya dengan Yen untuk lisensi Paten, lisensi merek, *technical service* dan lain-lain.

Mengenai lisensi, UNCTC menyatakan bahwa:

*"A licensing agreement is a legal contract under which the licensor confers certain rights upon the licensee for a specified duration in return for certain payments. The rights may consist of permission to use industrial property rights, such as patents, trade marks, brand names and copy rights, and it can include secret unpatented know how, such as methods of production, scheduling and quality control, which are usually combined with the provision of technical services."*⁸³

⁸² Amirizal, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Djambatan, 1996) hal 97

⁸³ UNCTC, *loc cit* p. 5

Jadi lisensi pada prinsipnya adalah pemberian izin untuk menggunakan manfaat ekonomis dari hak HaKI (misal Paten), untuk jangka waktu tertentu, biasanya tidak melebihi jangka waktu perlindungan Paten, dengan konsekuensi pembayaran *royalty* kepada pemilik Paten.

Beberapa hal pokok yang harus diperhatikan dalam hal lisensi bagi pemberi lisensi menurut Theorupone adalah:⁸⁴

1. pemberi lisensi harus mengetahui sampai titik mana dari penemuannya dapat dilisensikan kepada pihak lain;
2. sebelum menyerahkan haknya seberapa jauh dia sudah dilindungi secara hukum mengenai hasil penemuannya;
3. seberapa jauh pemberi lisensi dapat mengukur dan bernegosiasi sehingga hak atas kekayaan intelektualnya dapat memberikan nilai atau manfaat ekonomi bagi pengembangan HaKI.

Bagi penerima lisensi, hal-hal yang harus diperhatikan antara lain:

1. sebelum menerima lisensi harus mengetahui dengan jelas tentang keabsahan dan kepemilikan obyek lisensi;
2. harus mengetahui dengan pasti harga lisensi yang sesungguhnya dari obyek lisensi tersebut dibandingkan dengan nilai keuntungan bersih atas produk akhir yang dihasilkan;
3. terhadap lisensi Paten atas teknologi canggih penerima lisensi harus memiliki kemampuan untuk menyerap dan mentransformasikan obyek lisensi sehingga hubungan dengan si pemberi lisensi bukanlah hubungan ketergantungan tanpa akhir;

⁸⁴ Helen Theorupone, *Perjanjian Lisensi HaKI, Makalah*, (Surakarta: UNS, 1997)

4. selain itu sangat penting untuk diperhatikan adalah kemungkinan adanya pembatasan-pembatasan yang merugikan baik bagi penerima lisensi misalnya saja *tie-in clause*, *restrictive business practice*, *grant back provision* dan lain-lain. UUP Indonesia juga telah menetapkan bahwa pendaftaran lisensi Paten yang memuat pelbagai klausula yang merugikan perekonomian dan kepentingan teknologi bangsa baik langsung maupun tidak langsung harus ditolak.

Mengenai *Franchising* disebutkan sebagai:

"A particular form of licensing agreement implying a continuing relationship in which the franchisor provides rights, usually including the use of trademark or brand name, plus the services of technical assistance, training, merchandising, in return for certain payments"

Jadi, *franchising* atau waralaba adalah bentuk khusus lisensi yang di dalamnya mencakup beberapa subyek HaKI misalnya Paten, Merek maupun bukan subyek HaKI.

Mengenai *Franchise Marzuki*⁸⁵ menyatakan bahwa dimungkinkan terjadi *franchise* karena teknologi dapat dibedakan antara berwujud (*tangible*) dan tidak berwujud (*intangible*) yang berupa *know how*. Teknologi berwujud merupakan bagian dari hak milik intelektual (Paten) sebaliknya teknologi tidak berwujud bukan merupakan subyek perlindungan Paten tetapi saat ini diatur melalui perlindungan *trade secret*. Dalam *franchise* biasanya diperjanjikan hak teknologi berpaten, tidak berpaten juga merek dagang bahkan selain membayar *royalty* bisa terjadi pihak *franchisor* mengontrol *franchisee*

Dalam hal *management contracts*, *marketing contracts* dan *technical contracts* dapat dijadikan sarana alih teknologi meskipun tidak mengandung

perlindungan Paten, karena yang dialihkan adalah teknologi tidak berwujud. Sebenarnya dalam *technical service contract* tidak akan terjadi alih teknologi meskipun merupakan teknologi berwujud, karena perusahaan asing sepakat memberikan pelayanan teknis kepada perusahaan lokal dalam salah satu aspek tertentu yang berkaitan dengan bekerjanya perusahaan lokal itu. Jadi, perusahaan asing tetap memegang rahasia pengetahuan di balik teknologi itu.

Turn key contract menurut UNCTC⁸⁶ *provide for the complete, once and for all, physical transfer of technology as package, from party to another.* Menurut Martuzki⁸⁷ *Turn key contract* merupakan perjanjian yang dengan perjanjian tersebut debitur berkewajiban untuk melaksanakan semua kegiatan yang diperlukan bagi perencanaan, konstruksi dan bekerjanya suatu proyek tertentu. Kontrak semacam ini hanya memungkinkan terjadinya mobilitas teknologi bukan alih teknologi.

International sub contracting sebenarnya tidak tepat jika disebut sarana pengalihan teknologi karena sub kontraktoring hanya merupakan perjanjian yang dengan perjanjian tersebut suatu perusahaan transnasional memberi *order* kepada perusahaan asing untuk memproduksi atau merakit produk jadi yang menggunakan *input* dan teknologi yang disediakan perusahaan transnasional. Perusahaan transnasional kemudian mengumpulkan dan memasarkannya. Jadi perusahaan asing yang menjadi sub kontraktor seolah-olah hanya menjadi satu divisi dari perusahaan transnasional tadi. Jadi yang perlu dikaji sebagai sarana pengalihan teknologi untuk masa mendatang adalah penanaman modal secara langsung termasuk *joint venture* dan lisensi Paten.

⁸⁵ Peter Mahmud, *loc cit* hal 127

⁸⁶ UNCTC, *loc cit* p. 5

⁸⁷ Peter Mahmud, *loc cit* hal 129

Masing-masing negara memiliki pengaturan tersendiri mengenai alih teknologi serta menghadapi permasalahan baik dari segi finansial, negosiasi, aspek teknis, strategi dan lain-lain. Menurut Sumantoro³⁸ karena teknologi diperlukan untuk pengembangan industrialisasi khususnya bagi negara berkembang, maka dalam proses pengaturan alih teknologi tersebut perlu mencakup sebagai berikut.

1. Penciptaan iklim yang menarik dan menguntungkan untuk kegiatan alih teknologi
2. Memberikan keuntungan yang timbal balik bagi pihak penerima dan pemberi
3. Mendorong dan memberi kemudahan dalam alih teknologi
4. Menggunakan prinsip syarat dan kondisi yang adil dan obyektif yang disepakati secara timbal balik
5. Memperhatikan prinsip-prinsip norma internasional (*Code of Conduct*)
6. Secara konsisten pemerintah mengikuti proses pemenuhan kewajiban sesuai dengan hukum internasional.

Untuk berhasilnya alih teknologi perlu dipertimbangkan unsur sumber daya lokal (baik SDM maupun SDA), dan syarat yang adil. Hal ini sangat penting pada saat terjadinya transaksi agar terhindar dari praktik-praktik yang merugikan baik dari segi ekonomi maupun teknologi. Sebagaimana UU Paten melarang pembatasan yang merugikan kepentingan ekonomi dan penguasaan teknologi, maka harus dihindari klausula-klausula antara lain:

1. ketentuan penyerahan kembali jika ada perbaikan teknologi (*grant back*)
2. ketentuan pembatasan R&D

³⁸ Sumantoro, *loc cit* hal 75

3. pembatasan mengenai pemasaran, publikasi, personil lokal, penetapan harga, keharusan membeli bahan baku dari *licensor*
4. pembatasan setelah *public domain*.

Kebijakan alih teknologi masing-masing negara tentu sangat bervariasi, yang pada intinya adalah melindungi *licensee* domestik dari kesewenang-wenangan *licensor*. Demikian juga diharapkan dapat menghindari praktek-praktek ekonomi monopoli yang sengaja dilakukan *licensor* untuk mempengaruhi *licensee* maupun keadaan ekonomi negaranya secara umum, sekaligus menghindari *unfair competition*.

Maulana⁴⁹ menyatakan bahwa UU Pokok Persaingan di ME adalah pasal 85 (1) dari *Rome Treaty* tahun 1958. UU ini melarang perjanjian-perjanjian termasuk lisensi yang membatasi atau mengacaukan persaingan dalam ME. Pembatasan-pembatasan dikategorikan dalam tiga macam yakni (1) *white clause* (klausula yang memperbolehkan perjanjian lisensi Paten dilaksanakan karena tidak bertentangan dengan pasal di atas, (2) *gray clause* (klausula dalam perjanjian lisensi Paten yang mungkin bertentangan dengan pasal 85 (1) dan (3) *black clause* (klausula dalam perjanjian lisensi Paten yang bertentangan dengan pasal tersebut).

Di Jepang terdapat 'Pedoman Baru Peraturan mengenai Praktik Perdagangan yang Tidak Jujur yang Berkenaan dengan Perjanjian Lisensi Paten dan Pengetahuan Teknik (*know how*)', mengatur sejumlah ketentuan yang mendukung *licensee* domestik. UU tersebut adalah UU Anti Monopoli (*Dokinhou*) dan UU Praktek Perdagangan Tidak Jujur (*Fuseikyoo-so-boshihoo*).

⁴⁹ Insan Budi Maulana, *loc cit* hal 49-50

Di Indonesia UUP juga mengatur pembatasan pada bagian lisensi (khususnya Pasal 71) intinya bahwa perjanjian lisensi tidak boleh berisi ketentuan-ketentuan yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan pengaruh yang merugikan perekonomian Indonesia atau pembatasan tertentu yang menghalangi kemampuan bangsa Indonesia untuk menguasai dan mengembangkan teknologi yang berkaitan dengan temuan yang telah dipatenkan.

Mencermati pasal tersebut, Maulana⁹⁰ menyatakan bahwa pasal ini mengandung ambiguitas mengenai batasan atau ruang lingkup dari ketentuan: secara langsung atau tidak langsung berpotensi untuk menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia dan pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia. Akhirnya juga dipertanyakan kembali tentang kebebasan berkontrak karena perjanjian lisensi pada dasarnya tunduk pada hukum kontrak sesuai pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1338 KUHPerdara. Pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian sedangkan pasal 1338 menyatakan bahwa perjanjian akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Meskipun kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) membatasi bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan sistem sosial atau UU, akan tetapi selama tidak ada pembatasan atau penjelasan yang nyata dari pasal lisensi tersebut maka setiap orang mempunyai hak untuk memilih jenis kontrak apapun. Dengan demikian para pihak tetap mempunyai kebebasan berkontrak untuk menentukan isi dan macam perjanjian.

Dengan berkembangnya hukum kontrak dengan faham liberalisme, sebenarnya kebebasan berkontrak patut dibatasi dengan campur tangan pihak penguasa baik melalui pemerintah maupun pengadilan. Hal ini disebabkan

banyaknya klausula kontrak yang mungkin saja justru tidak melindungi hak salah satu pihak. Untuk menjaga keseimbangan para pihak negara diizinkan untuk melakukan kontrol agar salah satu pihak tidak dirugikan. Ini sesuai dengan yurisprudensi di Amerika (kasus *Lochner* yang disunting Marzuki) bahwa pengadilan diberi kekuasaan kepada negara untuk mencegah seseorang mengadakan perjanjian yang tidak memberikan perlindungan terhadap dirinya. Menurut Marzuki⁹⁰ disebutkan sebagai prinsip menjaga eksistensi para pihak yang mengadakan perjanjian. Campur tangan pemerintah diharapkan dapat mengangkat posisi yang lemah dari perusahaan di negara sedang berkembang yang sedang melakukan negosiasi perjanjian dengan perusahaan transnasional. Jadi untuk memberikan perlindungan secara adil bagi para pihak dan memberikan posisi yang seimbang secara hukum, negara seharusnya membatasi kebebasan berkontrak dengan melakukan pengawasan terhadap isi perjanjian dan memberikan tindakan tegas dalam pelaksanaannya. Perjanjian yang bertujuan untuk mensukseskan alih teknologi harus diberi campur tangan pemerintah agar tujuan alih teknologi bisa tercapai. Dengan melakukan fungsi pengawasan terhadap perusahaan transnasional yang beroperasi di negara Indonesia, UUP berarti memberi wewenang kepada negara Indonesia untuk intervensi dalam hal perjanjian yang mengenai paten atas teknologi. Jadi seharusnya kebebasan berkontrak mencerminkan adanya keadilan dan keseimbangan para pihak dalam perjanjian baik dalam isi maupun posisi dalam memperoleh keuntungan bersama, yang secara nasional kemudian mengangkat pertumbuhan ekonomi. Jadi dengan berpedoman pada interpretasi ini, dimungkinkan penyalahgunaan prinsip kebebasan berkontrak oleh perusahaan transnasional tidak terjadi.

⁹⁰ *Ibid.*, hal 52

Lebih-lebih lagi jika mengingat kedudukan *licensee* domestik yang lemah di hadapan *licensor*, karena *licensee* yang mengharapkan pengalihan teknologi dan lain-lain, maka bisa saja klausula baku dengan semboyan *take it or leave it* digunakan oleh *licensor*. Jika dikembalikan pada pasal 1320 tentang syarat kesepakatan, perlu dikaji secara mendalam apakah dengan adanya persetujuan atau tanda tangan telah terjadi kesepakatan pada klausula baku.

Menurut Saleh⁹² segi positif dan segi negatif lisensi bermacam-macam. Segi positifnya adalah akan terjadi diversifikasi produk baik secara kuantitatif maupun kualitatif serta mempengaruhi pasar dengan lebih cepat. Segi negatifnya adalah bahwa dengan lisensi justru membantu pesaing-pesaing, pembayaran *royalty* begitu banyak sehingga tidak menimbulkan keuntungan. Bahkan, dikawatirkan pengalihan teknologi sangat perlahan karena dianggap SDM belum memadai, maupun karena kesengajaan *licensor*.

3. Aspek Teknologi Perlindungan Paten bagi Indonesia

Sejak awal kemerdekaan hingga dewasa ini, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang sebagian besar dipicu oleh penanaman modal asing sebelum terkena krisis ekonomi tahun 1997. Diketahui selama waktu tersebut Indonesia belum memiliki hukum Paten yang efektif. Bahkan Indonesia mengalami era ekonomi *without the benefit of functional legal rules for commerce, and without reliable legal institutions, let alone effective intellectual property laws*.⁹³ Sumber daya alam yang melimpah ruah, sumber daya manusia yang murah dan berbagai kemudahan telah menarik minat *investor* untuk berbondong-bondong menginvestasikan modalnya di Indonesia. Gejala politik

⁹¹ Peter Mahmud Marzuki, *ibid* hal 226

⁹² Ruslan Saleh, *Seluk Beluk Praktis Lisensi*, (BPHN, 1980) hal 13-15

dan inkonsistensi hukum pada setiap periode pemerintahan turut mewarnai penanaman modal asing di Indonesia.

Krisis multidimensional hingga kini tidak kunjung teratasi, upaya mengoptimalkan peran hak milik intelektual menjadi alternatif penting. Perlindungan Paten dapat dijadikan sumber pemasukan negara yang berupa devisa karena prospeknya di masa mendatang, lebih lanjut Indonesia akan memperoleh manfaat utama jika mampu mengoptimalkan perlindungannya, antara lain: (1) *more foreign investment*, (2) *increased levels of economic growth and* (3) *increased development of technology, innovation and creations*.⁹⁴

Jika mencermati perbandingan jumlah pendaftar Paten di Indonesia, memang pendaftar Paten dari Indonesia sendiri relatif sangat kecil (2,77% Paten biasa dan 2,83% Paten sederhana)⁹⁵ lainnya adalah pendaftar dari luar negeri, meskipun tidak dapat dipungkiri ada putra bangsa Indonesia yang mendaftarkan Patennya di luar negeri.

Goans menyatakan bahwa sistem Paten yang kuat dapat menciptakan iklim yang mendorong industri untuk menginvestasi dan mengalihkan teknologi baru di negara berkembang.⁹⁶ Pandangan pesimis yang meragukan manfaat perlindungan Paten dibarengi fakta yang merugikan akan merongrong semangat 'menuju masyarakat industri', karena Indonesia mau tidak mau harus melangkah maju sebagai konsekuensinya menjadi anggota GATT/WTO dan dalam menyambut globalisasi. Indonesia terus membenahi hukum, baik aparaturnya penegak hukum maupun perundang-undangan guna melanjutkan pembangunan

⁹⁴ IASTP-AUSAID, *Intellectual Property Rights*, Indonesia-Australia. (2002), p. 114

⁹⁵ *Ibid* p. 134

⁹⁶ Ditjen Paten. Statistik Paten dalam <http://www.dgip.go.id>

⁹⁷ Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Gramedia, 1960) hal 62

dari keterpurukan ekonominya. Saat ini diharapkan Hukum Paten dapat mengangkat teknologi Indonesia melalui pembangunan berkesinambungan.

Untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang utamanya dalam rangka industrialisasi, mutlak diperlukan teknologi. Dalam rangka pengembangan teknologi dan perlindungan penemuan-penemuan di bidang teknologi, diperlukan pengaturan Paten. Pengaturan Paten pada hakikatnya adalah perlindungan Paten itu sendiri, yang berfungsi untuk melindungi penemuan sekaligus sebagai perangsang pengembangan teknologi, selanjutnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai penikmat manfaat teknologis dan ekonomis Paten.

Dari sudut pandang kepentingan teknologi, apabila perlindungan terlalu luas maka tidak akan terjadi pengembangan teknologi karena modifikasi sebesar apapun akan dikualifikasi sebagai pelanggaran. Sebaliknya bila perlindungan diberikan terlalu sempit, maka akan merugikan pihak *Patentee* yakni akan muncul banyak penemuan dengan teknologi yang mirip-mirip dan kemungkinan memperoleh Paten relatif lebih mudah. Dengan adanya *disclosure clause* diharapkan muncul Paten-Paten baru sebagai *improvement* dari Paten lama dan terjadi alih teknologi serta penguasaan teknologi masyarakat makin meningkat. Jadi dari *technological interest*, perlindungan Paten yang terlalu luas memungkinkan terhambatnya penyebaran teknologi karena perbaikan atau perkembangan apapun akan dianggap sebagai *infringement*. Demikian pula akan merugikan kepentingan si pemilik Paten apabila perlindungan terlalu sempit, yakni pengembangan sedikit saja (tidak substansial) akan dianggap sebagai penemuan baru yang dapat dimintakan Paten.

Pada prinsipnya perlindungan Paten disandarkan pada *Paris Convention* yang mengandung prinsip *national treatment*, *right of priority*, *principle of*

independence, jangka waktu perlindungan dan *moral right*. Pada mulanya Indonesia mengadakan reservasi terhadap ketentuan pasal 1-12 Konvensi Paris, akhirnya setelah memiliki UU No.6 tahun 1989 tentang Paten kemudian UU No.13 tahun 1997 sebagai penyesuaian terhadap TRIPs, reservasi dicabut dengan Keppres no.15 tahun 1997, karena di dalam pasal 2 TRIPs disyaratkan bahwa negara anggota wajib mematuhi pasal 1-12 Konvensi Paris. Dengan keikutsertaan Indonesia pada TRIPs, perlindungan Paten disandarkan kembali pada Konvensi Paris, sehingga TRIPs juga berprinsipkan *national treatment* (Pasal 3), *Most Favoured Nation* (pasal 4) serta khusus Paten diatur pada bagian IV pasal 27-34, yakni mengenai obyek, hak, jangka waktu, acara, dan persyaratan pendaftaran.

Undang-Undang Paten terbaru hasil penyesuaian dengan TRIPs di Indonesia adalah UU No.14 tahun 2001 yang memuat prinsip antara lain: (1) *disclosure*, (2) Paten diberikan atas dasar permohonan, (3) jangka waktu perlindungan, (4) kewajiban melaksanakan Paten, (5) penolakan pendaftaran demi pengembangan teknologi dan ekonomi, (6) perkara pelanggaran Paten sebagai delik aduan, (7) penggunaan hak prioritas, dan (8) asas teritorial dan lain-lain. Namun demikian, permasalahan yang perlu dikaji adalah apakah prinsip-prinsip tersebut telah mendorong pengembangan teknologi Indonesia, bagaimanakah penegakan hukumnya, serta penyelesaian sengketa yang mungkin timbul.

Lebih spesifik lagi adalah untuk mengkaji secara mendalam apakah dengan adanya Paten, akan mendorong atau justru menghambat pengembangan teknologi Indonesia khususnya mengenai *Indigenous technological capabilities* dan bagaimana implikasinya terhadap *traditional knowledge* masyarakat Indonesia yang selama ini cenderung terkalahkan. *Technological interest* Indonesia dalam konteks ini adalah upaya mendayagunakan dan melindungi

traditional knowledge, sekaligus pengembangan *indigenous technological capabilities*. Lebih lanjut mengenai implikasi Paten dalam pengembangan teknologi Indonesia akan dijelaskan pada Bab V.

D. Kesimpulan

1. Di Jerman perlindungan luas meskipun sama-sama merujuk kepada Konvensi Strasbourg dan Konvensi Paten Eropa, Inggris memberikan perlindungan yang sempit bagi luasnya perlindungan terhadap penemuan. Penentuan luasnya perlindungan dilakukan dengan berdasarkan penafsiran hakim yang dituangkan melalui putusan pengadilan, sesuai prinsip *Stare Decisis (common law)*. Jadi lingkup perlindungan di Inggris lebih sempit, sedangkan di Jerman besar, dan Belanda seimbang. Luasnya perlindungan di Eropa bergantung kepada art 8 (3) Konvensi Strasbourg dan art.69 (1) Konvensi Paten Eropa, akan tetapi dalam pelaksanaannya tergantung pada diskresi hakim. Luasnya perlindungan penemuan di Inggris masih lebih besar dibanding USA. Di USA tidak diatur luasnya perlindungan. Di Jepang luasnya perlindungan sama seimbang dengan Amerika. Di Indonesia, luasnya perlindungan tidak diatur dalam UUP, tetapi berdasarkan diskresi hakim yang cukup besar dan penerapan prinsip iktikad baik yang tertera dalam UUP maupun dalam praktek peradilan.
2. Banyak kasus *infringement* dinilai dengan doktrin *equivalen*. *Summary Supreme Court* Amerika dapat dijadikan acuan dalam menerapkan doktrin *equivalen* yakni (a) penerapan doktrin *equivalen* dibuat sebagai aturan umum, elemen per elemen; (b) jika klaim disempitkan dengan amandemen, dianggap *prosecution history estoppel* telah diterapkan, dan untuk mengatasi *presumption* ini *applicant* menanggung beban pembuktian; (c) *Scope equivalen*

ditentukan berdasar pada teknologi pada waktu terjadi pelanggaran dan bukan pada saat Paten disengketakan; (d) tidak ada ketentuan mengenai putusan doktrin tersebut harus dilakukan oleh *jury* atau *judge*; (e) tes equivalensi bisa dilakukan dengan *case by case*, *triple identity test (way, result and function)*; *means plus function*, *insubstantial differences test*, dan sebagainya. Jepang mengadopsi penuh doktrin ini dalam sistem hukumnya; demikian pula dimungkinkan untuk diadopsi oleh Indonesia. *File history estoppel* dalam banyak referensi Amerika bernama *file wrapper estoppel*; tetapi diadopsi di Jepang dengan nama *File history estoppel*. Di Eropa selain prinsip iktikad baik, prinsip yang diajukan oleh Pieren mengenai syarat menginterpretasi luasnya perlindungan yang melampaui rumusan kata klaim, dapat diadopsi oleh Indonesia. Untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan, perlu perlindungan yang seimbang dalam penentuan luasnya perlindungan terhadap penemuan, yakni dengan menyetujui pendapat Pieren dengan menerapkan *The qualifying principles of due care, risk and predictability*. Menurut prinsip *due care* perluasan perlindungan melebihi kata-kata klaim dengan efek yang merugikan pada kepastian hukum bagi pihak ketiga adalah tidak diijinkan jika dimungkinkan untuk menyusun *scope* dari invensi yang lebih *adequat*. *Principle of risk* menyatakan bahwa kebutuhan untuk kepastian hukum pihak ketiga tidak mengijinkan perluasan perlindungan melebihi kata klaim dalam keadaan tertentu. *The principle of predictability* bertujuan mencegah perluasan *scope* perlindungan melebihi kata klaim yang secara tidak beralasan (tidak logis) diprediksi oleh pihak ketiga.

3. Teknologi dan perlindungannya dalam Hukum Paten berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, utamanya dalam menunjang penanaman modal dan

perdagangan internasional. Sejak alih teknologi menjadi fokus penanaman modal asing tahun 1970-an, maka Paten diperlukan untuk menjamin perlindungan terhadap penemuan di bidang teknologi beserta transaksinya, dari tindakan-tindakan yang merugikan pemilik teknologi. Paten diberikan negara sebagai *reward* (penghargaan) sekaligus imbalan bagi penemuan yang memenuhi syarat *novelty*, *inventive step* dan *applicable*. Dewasa ini Paten diperlukan baik oleh negara maju maupun negara berkembang untuk mendorong penanaman modal asing dan memasuki pasar perdagangan internasional yang penuh persaingan, serta sebagai konsekuensinya menjadi anggota WTO. Negara-negara maju bahkan menjadikan Paten atas teknologi canggihnya sebagai sarana untuk menjadi kapitalis intelektual, yang menguasai sumber-sumber ekonomi dan iptek, dengan tujuan akhir menguasai pasar dunia.

4. Ruang lingkup perlindungan Paten dari sudut pandang kepentingan ekonomi berhubungan dengan masalah persaingan. Persaingan yang dimaksud adalah (1) persaingan pada saat aplikasi Paten berdasarkan *first to file*, berarti apabila pemohon pertama telah diberi Paten maka tertutup kemungkinan pemilik penemuan yang mirip untuk memperoleh Paten, meskipun ia telah menghabiskan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Demikian pula dengan berlakunya hak prioritas, apabila terdapat pemohon Paten dari negara lain yang menggunakan hak prioritas berdasar *Paris Convention* maka pemilik penemuan yang mirip dari dalam negeri akan tersisihkan dengan berlandaskan *filing date*. Apabila dilakukan modifikasi terhadap penemuannya, harus diperhatikan apakah modifikasi tersebut tidak melanggar klaim invensi yang telah dilindungi Paten. Jika spesifikasi klaim terlalu luas maka akan

- memperkecil persaingan serta mematikan kesempatan penemuan-penemuan yang mirip dan modifikasinya untuk memperoleh Paten. Jika klaim terlalu sempit akan membatasi pemilik Paten dalam melaksanakan monopolinya (hak eksklusif Paten); (2) persaingan dalam pelaksanaan Paten pada skala ekonomi nasional dan internasional. Hal ini akan berhadapan dengan hukum *Antitrust* yang mengatur tentang persaingan pada era perdagangan bebas. Sepanjang monopoli pelaksanaan Paten tidak melampaui jangka waktu perlindungan Paten dan klausula-klausula yang menyertai lisensi (*price fixing, tie-in, grant back* dan lain-lain) tidak terkandung maksud untuk memonopoli perdagangan dan mengendalikan persaingan, maka pelaksanaan Paten tidak melanggar hukum *Antitrust*. Di Indonesia, perundangan anti monopoli melarang bentuk-bentuk seperti *price fixing* dan lain-lain; dan UU Paten melarang semua transaksi Paten yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan perekonomian dan penguasaan teknologi bangsa Indonesia. Untuk mengatasi konflik-konflik yang bersangkutan dengan ruang lingkup Paten perlu diperhatikan *rechts idee*: keadilan, dan kepastian hukum, lebih dari itu adalah untuk keseimbangan antara kepentingan para pihak, juga kepentingan nasional dan internasional.
5. Dari sudut pandang kepentingan teknologi, apabila perlindungan terlalu luas maka tidak akan terjadi pengembangan teknologi karena modifikasi sebesar apapun akan dikualifikasi sebagai pelanggaran. Sebaliknya bila perlindungan diberikan terlalu sempit, maka akan merugikan pihak *Patentee* yakni akan muncul banyak penemuan dengan teknologi yang mirip-mirip dan bisa memperoleh Paten relatif lebih mudah. Dengan adanya *disclosure clause*

diharapkan muncul Paten-Paten baru sebagai *improvement* dari Paten lama dan terjadi alih teknologi dan penguasaan teknologi masyarakat makin meningkat.

6. Dalam menentukan batas perlindungan Paten di Indonesia seharusnya tidak diberikan terlalu luas sehingga tidak mengakibatkan terlalu besarnya monopoli yang diperoleh dalam mengeksploitasi penemuan tersebut. Hal ini disebabkan oleh berbagai pertimbangan yakni melindungi berbagai kepentingan para pihak baik individu, masyarakat dan negara dalam pertumbuhan ekonomi dan teknologi serta menjamin kepastian hukum.



BAB IV

PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP SENGGKETA PATEN

A. Litigasi Sengketa Paten

Pada litigasi Paten ini, dikaji mengenai asas-asas yang mendasari putusan pengadilan serta bagaimana hakim memutuskan sengketa Paten. Adapun hukum Paten yang dikaji adalah hukum Paten Jepang yang telah mengadopsi sistem hukum baik dari Eropa dan Amerika, yang tercermin dalam pemberian putusan dan *summary*-nya. Kasus-kasus dikaji dari berbagai putusan pengadilan baik di Eropa, Jepang dan Amerika. Selain hukum Paten yang berkembang di Jepang, juga dikaji penyelesaian hukum di Indonesia menurut hukum Paten Indonesia.

1. Patentabilitas Penemuan

Ada beberapa syarat patentabilitas, selain *non obvious*, *novelty* dan *industrial applicable*; juga penemuan harus termasuk dalam salah satu dari yang berikut ini: sebuah proses, mesin, produksi atau komposisi benda. Pada prakteknya, masing-masing kategori ini telah didefinisikan sebagai berikut.

1. *Proses*: proses merupakan sebuah tindakan, atau serangkaian tindakan, yang dilakukan terhadap suatu bahan untuk diubah dan ditambah atau dikurangi menjadi benda lain. Misalnya, perlindungan Paten bisa diberikan pada proses baru atau proses yang dikembangkan untuk memproduksi produk yang sudah ada.
2. *Mesin*: mesin adalah sebuah alat yang mempunyai suku cadang yang relatif bisa digerakkan dan yang bisa melaksanakan fungsi baru dan berguna untuk operasi

3. *Benda-benda produksi*: benda produksi didefinisikan sebagai benda-benda nyata selain mesin atau komposisi bahan yang dibuat oleh manusia dan sifatnya tidak sama.
4. *Komposisi benda*: istilah komposisi benda mencakup kombinasi fisik atau kimia dari dua bahan atau lebih untuk memproduksi campuran atau senyawa. Memungkinkan untuk mendapatkan perlindungan atas larutan, benda padat, atau gas. Bahan-bahan kimia baru, plastik atau campuran obat termasuk dalam kategori ini.

Keputusan T¹ 208/84 (OJ 1987, 14) mengatur tentang prinsip *patentability* pada penemuan yang berhubungan dengan komputer; yakni sebuah klaim ditujukan pada prosed teknik yang metodenya digunakan, tidak untuk memberi perlindungan bagi metode matematikanya. Kenonpatentabilitas program komputer tidak mempengaruhi invensi yang berhubungan dengan komputer. Bagaimanapun juga, kontribusi teknis nyata sebenarnya dapat dinyatakan pada *State of the Art* yang berkenaan dengan pokok persoalan klaim; bisa juga ditegaskan pada campuran segi-segi teknis dan non teknis, dipertimbangkan secara keseluruhan, dan harus dipastikan adanya perluasan pada *The Known Art*.

Hak Paten dari penemuan yang berhubungan dengan komputer, dipertimbangkan lagi di dalam keputusan T 95/86. *Applicant* mengklaim sebuah metode *text editing*. Pengadilan menemukan aktivitas *editing* sebagai suatu teks yang menonjolkan ilmu bahasa dan tata gambar *lay out*. *Editing* dari suatu teks dilakukan dengan bantuan sebuah mesin, oleh karena itu tidak dapat dimasukkan dalam kategori *schema*, metoda dan aturan untuk melakukan / menyelenggarakan

¹ European Patent Office, *Case Law of The Boards of Appeal of The EPO 1987-1992* (EPO, 2000) p 21

tindakan di bawah Konvensi Paten Eropa Art. 52(2)(c) dan (3) adalah tidak *patentable*. Pandangan Pengadilan semata-mata mengedepankan urutan langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan suatu aktivitas. Jadi hal itu tidak *patentability*, karena tidak memasukkan pertimbangan teknis, meski langkah-langkah itu diuraikan seperti halnya alat-alat fungsional yang diterapkan dengan bantuan perangkat keras unsur-unsur komputer.

Seperti yang diketahui sejak lama *business method* tidak dapat diindungi dengan Paten. Tetapi pada tahun 1998 dunia telah merubahnya dengan putusan CAFC² mengenai kasus *State Street Bank*, sehingga Jepang pun mengikuti perkembangan ini guna mengamankan *securities and financial industries*". Menurut Oda³ *business method patent* adalah *a patent wherein the subject matter happens to relate to a method of doing business utilizing a computer or internet. Even though it uses old (computer or internet) system, if the business method per se is new, the invention can be patented.* (Metode Bisnis adalah suatu yang di dalam subyek pokoknya nyata berhubungan dengan suatu metoda pengerjaan bisnis dengan menggunakan komputer atau internet. Meskipun menggunakan sistem komputer atau internet lama; jika metoda bisnis itu sendiri sama sekali baru, invensi bisa dipatenkan).

State Street Bank case adalah mengenai invensi yang berhubungan dengan manajemen investasi dari tipe-tipe yang berbeda dalam aset investasi yang lebih efisien dan efektif. Pada pengadilan distrik (*District Court*) tahun 1998 ditolak karena tidak memenuhi patentabilitas. *Method claim* adalah *invalid* menurut sec.101 35 USC. Kemudian oleh *Federal Circuit* (1998) yang didukung *Supreme*

² Pengadilan Banding Amerika Serikat

³ Shigeaki Oda, *Usage of information on IPR, Internet. Patent Abstracts of Japan*, (JII ACITS,2003) p 19

Court (1999) memutuskan bahwa *method claim* memenuhi syarat patentabilitas, dengan menyatakan bahwa *business method* adalah *useful, concrete dan tangible result*; menolak pengecualian *business method* sebagai obyek Paten dan mengizinkan *business method* yang berhubungan dengan Paten dan algoritma Paten diberi perlindungan Paten. Dickinson⁴ menyatakan

"As to the scope of protection, a wider range of patents be protected. Art.27 of the TRIPs Agreement stipulates that as long as the novelty, obviousness and industrial applicability requirements are met, a patent should be granted to any invention in the technical field regardless of whether it to be a product or process. The agreement also says that patent protection may not be provided in some cases from the standpoint of public order and morality or with regard to animals and plants." (Mengenai *scope* perlindungan, perlindungan lebih luas akan dicakup. Art. 27 TRIPs menyatakan bahwa sepanjang penemuan tersebut memenuhi syarat *novelty, obviousness*, dan dapat diterapkan dalam industri Paten akan diberikan dalam teknologi tersebut baik mengenai proses maupun produk. Demikian juga invensi tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, moralitas atau yang berkenaan dengan hewan dan tanaman).

Jadi ketika Amerika memberikan perlindungan terhadap invensi mengenai binatang dan hewan yang seharusnya bertentangan dengan *public order, morality*. USPTO memberi alasan bahwa seharusnya pertimbangan etika tidak dimasukkan dalam hukum Paten. Juga ketika banyak negara tidak melindungi *business method* maka Amerika lah yang pertama-tama memberi perlindungan terhadapnya; dengan alasan bahwa dengan tidak memberi perlindungan pada *business method* justru akan merugikan *inventor of new business method* yang dibutuhkan pada era informasi ini. *Software patents* adalah *statutory subject matter* menurut Jepang dan Eropa karena merupakan *technical idea*, sedangkan menurut Amerika karena *new and useful product/process*, dibuat oleh *human being* dan memenuhi syarat *useful, concrete and tangible results*. *Software patent* ini dilindungi mulai tahun

⁴ Dickinson. *US Patent and Trademark Office* (USPTO). IP Community no.3. (APIC/III, 2003) p.98

1990-an karena *patent claim* meliputi idea di belakang *software* sedangkan hak cipta hanya melindungi suatu ekspresi tanpa mencakup '*broader protection scope*' yang ditentukan oleh bermacam ekspresi. Juga keuntungan dengan *patent system* karena term proteksi lebih pendek daripada term proteksi hak cipta. Namun demikian perlu dipertimbangkan untung ruginya bagi Indonesia, apabila menyangkut Paten proses maka setiap pengguna *software* tersebut diharuskan membayar *royalty* terlebih dahulu kepada pemilik Paten penemuan tersebut.

Dalam T⁵ 36/83 (OJ 1986, 295) Pengadilan memutuskan bahwa aplikasi bahan kosmetik dari suatu produk adalah *patentable* dalam penggunaannya, sejak aplikasi hanya mengklaim permasalahan yang menyangkut "penggunaan suatu produk kosmetik". Penggunaan istilah "kosmetik" dibuat dengan seksama, walaupun penggunaan kosmetik menurut pendaftaran bisa jadi melibatkan suatu perlakuan medis.

Di dalam keputusan yang tersebut di atas T⁶ 144/83 Pengadilan telah menerima patentabilitas dari susunan klaim yang tertulis dengan jelas. Untuk perlindungan metode perlakuan terhadap *human body* bagi manfaat kosmetik tapi tidak untuk aplikasi terapi yang juga mungkin. Perlakuan kosmetik berbeda dengan efek terapi. Perlindungan diberikan untuk suatu metode kosmetik perawatan tubuh tetapi tidak untuk aplikasi terapi yang mungkin diterima. Suatu hak Paten dapat diberikan bagi penggunaan non terapi dari substansi yang bereaksi non-terapi semata, asalkan ada pembedaan yang jelas antara permintaan terapi dan non terapi. Dalam hal ini, klaim (*the wording of claim*) menjadi begitu penting.

⁵ European Patent Office, *loc cit.* p.35

⁶ European Patent Office, *ibid* p. 31

Dari tahun ke tahun, pengadilan sudah mendefinisikan secara jelas mengenai "publik". Informasi dikatakan "*available*" untuk publik jika terdapat anggota masyarakat/publik sanggup memperoleh akses ke arah itu dan memahaminya, dan jika tidak ada kewajiban baginya untuk menjaga kerahasiaannya. Ini adalah pendapat yang tercantum dalam T³ 482/89 (OJ 1992, 646). Pengadilan memutuskan bahwa penjualan tunggal adalah cukup untuk memberikan informasi barang yang dijual; dijual ke salah satu orang meski bukan *a man skilled in the art*; yang cukup bagi publik seperti yang dimaksudkan dalam Art. 54(2) dalam hal ini pembeli tidak terikat oleh suatu kewajiban untuk menjaga kerahasiaan yang ada.

T 12/81 (OJ 1982, 296) adalah sebuah putusan dasar yang penting mengenai *novelty* dalam bidang ilmu kimia terkait dan disebut berkali-kali dalam kasus hukum yang diselesaikan Pengadilan Banding. Dinyatakan bahwa dalam dokumen, tidak terbatas pada informasi yang terperinci mengenai contoh bagaimana penemuan itu dilaksanakan; tetapi informasi apapun dalam klaim dan deskripsi harus memungkinkan *a person skilled in the art* melaksanakan penemuan tersebut. Jika suatu produk tidak bisa digambarkan dalam suatu rumusan cukup akurat, maka diizinkan untuk membuat definisi yang lebih tepat dengan parameter produk tambahan seperti titik-lebur, *hydrophilic properties*, atau klaim "*product by process*".

Pada *summary* kasus Schreiber⁵ dinyatakan bahwa untuk memastikan suatu *novelty* terhadap penemuan juga digunakan *principle of inherency*, yakni klaim dapat diantisipasi oleh klaim *prior art* apabila klaim penemuan tersebut *inherent*

³ European Patent Office, *ibid* p 29

⁴ *In re Schreiber*, 441 S.P.Q.2d, Fed.Clir 1997

dengan klaim penemuan *prior art* yang telah *disclose*. Selanjutnya dinyatakan: "To anticipate a claim, a prior art reference must disclose every limitation of the claimed invention either explicitly or inherently". Namun tidak dijelaskan bagaimana suatu kriteria *inherent* dalam *summary* tersebut, hanya dinyatakan bahwa wewenang hakimlah untuk menilai klaim, apakah sudah terantisipasi secara nyata atau tersirat dalam maksud klaim. Jika dibandingkan dengan doktrin *equivalen* pada kasus *infringement*, maka berlakunya suatu doktrin *equivalen* khususnya pada Paten *proscs* dan *Product by Process*, sangat ditentukan oleh hasil tes yang digunakan, misalnya *Way, Result and Function* dan wewenang hakim dalam *claim interpretation* jangan sampai *abuse of discretion*. Jadi dapat disimpulkan bahwa *presumption of validity* dan *principle of inherency* hanya digunakan pada kasus *validity of patents*, yakni syarat Paten utamanya *novelty* dan *inventive step*.

Kasus Patentabilitas di Indonesia

Putusan MA no. 016 K/N/HaKI/2002. antara Direktorat Paten sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; melawan Takeda Chemical Industries, Ltd.

Pada litigasi Pengadilan Niaga penggugat (Takeda) adalah Pemohon Paten Nomor 000483 tertanggal 4 oktober 1991, yang berjudul " Kapsul Mikro Yang Mampu melepaskan Kandungan Secara Lambat", berdasarkan hak prioritas atas permohonan yang diajukan di Jepang Nomor 033133 tahun 1990 sama dengan Nomor 032302 Tahun 1991, yang diajukan melalui kuasanya. Permohonan ini telah ditolak oleh Ditjen Paten karena setelah diperiksa ternyata banyak kekurangan bahkan telah dilakukan perbaikan-perbaikan namun tetap ditolak. Komisi Banding Paten yang dalam putusannya juga menolak permohonan

banding dengan bersandar pada tenggang waktu 3 bulan tidak menggunakan kesempatan banding.

Kemudian Takeda pun menggugat ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; yang telah diputuskan, yaitu putusan tanggal 02 Juli 2002 Nomor: 15/Merek/2002/PN.Niaga/Jkt.Pasalt., yakni mengabulkan gugatan penggugat (Takeda) untuk sebagian; menyatakan penggugat sebagai Pemohon atas permintaan Paten Nomor: 000483 tertanggal 4 Oktober 1991, yang berjudul "Kapsul Mikro Yang Mampu Melepaskan Kandungan Secara Lambat"; dan menyatakan batal menurut hukum Surat Keputusan Tergugat Nomor: PN-BP.002/2002 tertanggal 7 Januari 2002, tentang penolakan permohonan banding Paten Penggugat atas permintaan Paten Nomor: P-000483 tertanggal 4 Oktober 1991, yang berjudul "Kapsul Mikro Yang Mampu Melepaskan Kandungan Secara Lambat"; serta memerintahkan tergugat untuk membuka/mengulang kembali pemeriksaan substantif permintaan Paten Penggugat Nomor: P-000483 tertanggal 4 Oktober 1991, yang berjudul "Kapsul Mikro Yang Mampu Melepaskan Kandungan Secara Lambat".

Ditjen mengajukan kasasi dengan alasan *judex facie* telah keliru dan sebenarnya penolakan Paten prioritas tersebut benar-benar karena kekurangan patentabilitas (sehingga secara hukum permohonan Paten tersebut harus ditolak karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan pasal 2, pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989); dan karena pemeriksa tersebut mengetahui secara persis teknis penemuan (invensi) yang dipatenkan. Putusan MA yakni mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi: Pemerintah Republik Indonesia, cq. Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, cq. Direktorat HaKI, cq. Direktorat Paten tersebut; dan membatalkan

putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 02 Juli 2002 Nomor 15/Merek/2002/PN.Niaga/Jkt.Pasait.

Pasal 2, 3, 5 UUP (materi dalam UUP tahun 1989 sama dengan UUP tahun 2001) Indonesia pada dasarnya berisi tentang patentabilitas yakni Paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri. Suatu invensi mengandung langkah inventif apabila invensi itu bagi seseorang yang ahli di bidang teknik tersebut merupakan hal yang tak terduga sebelumnya. Suatu invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Invensi dapat diterapkan dalam industri jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri; yakni jika invensi tersebut dimaksudkan sebagai produk maka produk tersebut harus mampu dibuat secara berulang-ulang dengan kualitas yang sama, sedangkan jika invensi tersebut berupa proses maka proses tersebut harus mampu dijalankan dalam praktik. Pasal 27 UUP (1) menyatakan bahwa permohonan dengan hak prioritas sebagaimana diatur dengan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* harus diajukan diajukan paling lama 12 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan Paten yang pertama kali diterima di manapun di negara anggota konvensi maupun anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Meskipun menggunakan hak prioritas, permohonan Paten di Indonesia tetap mengacu pada UU Paten Indonesia utamanya mengenai syarat-syaratnya; juga karena pemberian Paten di negara lain tidak otomatis mewajibkan pihak Indonesia untuk memberikan Paten pula.

Pada pasal 27 UUP (2) dinyatakan bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam UUP ini (Indonesia) mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan, permohonan dengan hak prioritas wajib dilengkapi dokumen

prioritas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan paling lama 16 bulan sejak tanggal prioritas. Jadi apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut, yakni syarat UUP Indonesia dan dokumen sah lainnya maka permohonan tidak dapat diajukan dengan hak prioritas.

Pada pasal 52 UUP (1) dinyatakan bahwa apabila pemeriksa melaporkan bahwa invensi yang dimintakan Paten terdapat ketidakjelasan atau kekurangan lain yang dinilai penting, Ditjen Paten memberikan secara tertulis adanya ketidakjelasan atau kekurangan tersebut kepada pemohon atau kuasanya guna meminta tanggapan atau kelengkapan atas kekurangan tersebut. Pemberitahuan tersebut harus secara rinci dan jelas mengenai hal-hal yang kurang dan harus dilengkapi beserta jangka waktu pemenuhannya. Sebenarnya Ditjen Paten (bagian pemeriksaan substantif) telah beriktikad baik (iktikad baik disebutkan dalam pertimbangan kasasi) untuk meminta Takeda memenuhi kekuranglengkapan yang diminta oleh pemeriksa substantif; karena pemeriksa substantif menilai secara substansial penemuan tersebut tidak memenuhi *patentability* di Indonesia, setelah diperiksa 4 tahap; dan 4 kali pula surat pemberitahuan kekurangan telah dilayangkan namun tidak memperoleh tanggapan.

Sebenarnya, pasal 35 UUP Indonesia telah menyatakan bahwa permohonan dapat diubah dengan cara mengubah deskripsi dan atau klaim dengan ketentuan bahwa perubahan tersebut tidak memperluas lingkup invensi yang telah diajukan dalam permohonan semula. Dimungkinkan Takeda dengan berbekal Paten yang telah diterima di negara Jepang, tidak begitu memperhatikan UUP Indonesia. Dimungkinkan pula bahwa standar patentabilitas masing-masing negara berbeda tergantung pada kepentingan nasionalnya, selain kemampuan sumber daya manusia yang sangat menentukan penilaian terhadap invensi yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 99 UUP menguraikan tentang cakupan kriteria kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan nasional, yang memungkinkan Paten tidak diberikan kepada pihak lain, akan tetapi dimungkinkan untuk dilaksanakan sendiri oleh pemerintah. Jadi yang dimaksud kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan nasional mencakup antara lain invensi yang berkaitan dengan pertahanan keamanan negara (senjata api, peledak, amunisi), kesehatan seperti obat-obat yang masih dilindungi Paten di Indonesia yang diperlukan untuk untuk menanggulangi penyakit yang berjangkit luas (endemi), bidang pertanian misalnya pestisida yang berguna untuk menanggulangi gagal panen secara nasional yang disebabkan oleh hama. Hal ini berkaitan dengan salah satu fungsi Paten dari *economic interest* yakni menjamin kelangsungan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat banyak.

Pasal 54 UUP menyatakan bahwa dalam waktu 36 bulan untuk Paten biasa dan 24 bulan untuk Paten sederhana, terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan pemeriksaan substantif Ditjen wajib memutuskan menyetujui atau menolak permohonan. Pasal 55 UUP menyatakan jika hasil pemeriksaan substantif yang dilaporkan oleh pemeriksa menyimpulkan bahwa invensi tersebut memenuhi ketentuan pasal 2, 3, 5. dan ketentuan lain dalam UUP, Ditjen memberikan sertifikat Paten kepada pemohon atau kuasanya. Pasal 56 UUP menyatakan apabila hasil pemeriksaan substantif yang dilaporkan oleh pemeriksa menyimpulkan bahwa invensi yang dimohonkan Paten tidak memenuhi ketentuan pasal 2,3,5, 6 dan 35 dan 52 UUP; Ditjen menolak permohonan tersebut dan memberitahukan penolakan itu secara tertulis kepada pemohon dan kuasanya. Ditjen juga menolak permohonan yang dipecah jika pemecahan tersebut memperluas lingkup invensi atau diajukan setelah lewat batas waktu.

Permohonan banding (Pasal 60) dapat diajukan terhadap penolakan permohonan yang berkaitan dengan dasar alasan dan pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif. Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan kepada Ditjen Paten. Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasannya terhadap penolakan permohonan sebagai hasil pemeriksaan substantif. Pasal 62 UUP (4) menyatakan bahwa dalam hal Komisi Banding menolak permohonan banding, maka pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas keputusan tersebut ke pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut. Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut hanya dapat dilaksanakan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Komisi Banding adalah badan khusus yang berdiri independen di lingkungan departemen hak kekayaan intelektual.

Jadi putusan Mahkamah Agung yang pada dasarnya bersandar pada pertimbangan yang sesuai dengan alasan kasasi Ditjen Paten, telah mengangkat prinsip iktikad baik dalam proses peradilan, sekaligus menegaskan kepastian hukum, bahwa meskipun Paten Takeda telah diterima di negara asing lain, Indonesia tidak wajib memberikan perlindungan Paten, jika secara hukum tidak memenuhi syarat hukum Paten di Indonesia.

Akhirnya untuk menilai patentabilitas suatu penemuan, harus diperhatikan, dan dinilai faktor-faktor berikut.

- a. Penemuan dinilai secara keseluruhan sebagai satu kesatuan berdasarkan maksud klaim yang didukung oleh deskripsi dan *drawing*
- b. *Skilled in the art* pada saat invensi ditemukan
- c. *Prior Art*

- d. Syarat *novelty*, *inventive step* dan *industrial applicable*
- e. *Public order* dan *public domain*
- f. Iktikad baik *Patentee* dengan cakupan Paten dalam klaim

2. *Claim Interpretation*

a. *Literal Infringement*

Untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran tergantung pada spesifikasi dan *drawing* yang di dalamnya terdapat klaim yang menentukan *scope* teknologi. Jadi luas atau sempitnya klaim menunjukkan ruang lingkup perlindungan Paten terhadap penemuan di bidang teknologi; dan berpedoman pada klaim lah dapat ditentukan ada atau tidaknya pelanggaran secara harfiah. Untuk itu diperlukan cara penetapan yang adil dan hati-hati mengenai penilaian adanya suatu pelanggaran, selain harus memperhitungkan *level* teknologi dan *prior art*.

Di Amerika Serikat dikenal doktrin *File wrapper estoppel*. Untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap penemuan, maka hal pokok yang harus dicermati adalah bagian klaim. Di Jepang istilah *wrapper estoppel* tidak dikenal tetapi terdapat istilah yang pengertiannya sama yakni *history estoppel*. Doktrin-doktrin ini ternyata juga digunakan dalam sistem Paten Jepang yang pengertian kedua doktrin tersebut sama antara Jepang dan US. Oleh karena sistem Paten Jepang didasarkan atas tradisi *civil law*, prinsip iktikad baik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jepang digunakan dalam situasi menerapkan doktrin *file wrapper estoppel*. Di Indonesia prinsip iktikad baik digunakan baik dalam UU Paten maupun pelaksanaan peradilan itu sendiri. Doktrin *equivalent* menyatakan bahwa apabila terdapat dua alat yang memiliki fungsi sama dengan cara kerja sama secara substansial, serta untuk mendapatkan

hasil sama secara substansial, maka kedua alat tersebut dianggap sama, walaupun kedua alat tersebut berbeda nama, wujud maupun bentuknya. Doktrin *file wrapper estoppel* menyatakan bahwa guna memperoleh Paten pemilik Paten membatasi klaimnya. Bila doktrin *file wrapper estoppel* telah digunakan dalam mempertahankan Patennya dari peniruan, pemegang Paten dapat menggunakan doktrin *equivalent*. Jadi dalam aplikasi Paten setidaknya terdapat satu klaim, yang merupakan kalimat lengkap saling berhubungan. Apabila terdapat klaim yang saling bertentangan atau tidak jelas maka dilakukan penafsiran.

Dalam suatu *summary*⁹, dinyatakan bahwa suatu *meaning of claims* pada *infringement case* harus diinterpretasi hakim. Selanjutnya: "Determining whether a patent is infringed involves a two step inquiry: (1) interpreting the claims and (2) comparing the properly interpreted claims to the accused device." Jadi untuk menilai dan memutuskan kasus pelanggaran Paten, *interpretation claim* sangat penting guna menetapkan lingkup perlindungan, sekaligus besarnya *monopoly patent right* dan kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap Paten terdahulu. Jadi dalam menilai suatu *infringement* maka klaim penemuan secara material dan esensial ditafsirkan oleh hakim. Guna menjamin kepastian hukum dan mencakup maksud yang wajar/adil bagi penemu, maka apabila dilakukan pembatasan klaim penemuan melalui doktrin *prosecution history estoppel*, hakim harus benar-benar bisa menerapkan hukumnya. Pada dasarnya *history estoppel* adalah suatu *defense* (pertahanan), sedangkan *doctrine of equivalent* adalah senjata melawan/menyerang kompetitor yang mungkin menggunakan *history estoppel*.

⁹ Comair Kotron V. Matsushita, 33 USPQ2d 1783, 1994

Kasus Comair Rotron Inc.v.Matsushita Electric Corp. Of America

Pada 3 September 1985, Comair mengajukan gugatan pelanggaran hak Paten melawan Matsushita dengan tuduhan 2 buah kipas angin Matsushita dan kipas angin *axial* termasuk di dalamnya corak tertentu berupa magnet tanpa motor pembersih. Perusahaan Comair Rotron (Comair) memegang hak Paten Amerika (US) No. 028, yang berisi suatu keseluruhan bidang dan magnet pergantian untuk digunakan di arus DC tanpa motor pembersih, sebagaimana kipas angin elektrik kecil yang dipakai untuk pendingin seperti komputer.

Matsushita membantah bahwa hal itu tidak melanggar hak Paten Comair sebab klaim hak Paten yang dibuat dalam '028 itu *invalid* dikarenakan keberadaan *prior art* berkenaan dengan jenis magnet yang mereka gunakan dalam motor kipas angin.

Pada 2 Juli 1990 pengadilan Distrik yang memberikan putusan bahwa (1) Matsushita itu tidak menegakkan hukum, (2) klaim Comair adalah *valid*; (3) pelanggaran Matsushita itu disengaja, dan Comair berhak atas ganti rugi tiga kali lipat dan biaya pengacara dikenakan denda sejumlah \$ 5,724,370 plus bunga sehingga pengadilan menghargai kerugian dalam total jumlah \$ 21,629,706.

Berdasarkan fakta di atas, pokok persoalan dalam kasus tersebut adalah tidak ada teknologi terdahulu (*prior art*) yang telah dilindungi Paten menghapuskan hak Paten Comair. Harus ada beberapa referensi *prior art* secara keseluruhan yang akan menunjukkan *a person skilled in the Art* untuk mengkuifikasikan menjadi "*obvious*." Sekalipun pokok materi dari suatu klaim adalah "novel" hal itu belum pasti *patentable*, jika pokok yang diklaim *obvious* untuk "*person skilled in the art*" ketika penemu menemukannya, klaim tidak bisa dipatenkan. [35 USC 103]. Jadi disimpulkan tidak ada *prior art* yang relevan dengan penemuan baru tersebut. Demikian pula (section 282 35 USC.) menurut

asas praduga validitas (*presumption of validity*) dengan pembuktian jelas dan dasar bukti yang meyakinkan, pengadilan berpendapat bahwa kegagalan untuk membuktikan suksesnya secara komersil tidak memberatkan suatu validitas penemuan. Pengadilan Distrik menentukan bahwa "integral" atau "potongan tunggal" berarti potongan tunggal "manakala material yang magnetis menjadi suatu magnet yang berfungsi." Dua potong kipas angin yang terdiri dari dua potong bahan bermagnet yang bersama-sama dalam tempat rotor dan kemudian yang dibuat bermagnet dalam satu potong kipas angin. Oleh karena Matsushita menambahkan dua potongan dari bahan bermagnet yang bersama-sama dalam tempat rotor dan kemudian membuat magnetnya, dua potong kipas angin dan magnet yang berputar (seperti pada klaim 1 dan 9) yang dibentuk pada potongan tunggal material yang dibuat bermagnet (klaim 1). Dua potong kipas angin secara *literal* melanggar klaim 1 dan 9 hak Paten '028. Tidak diperlukan untuk membuktikan bahwa semua klaim dilanggar untuk menetapkan suatu kasus pelanggaran. Jika satu klaim secara literal dilanggar, hak Paten telah dilanggar.

Aturan umum untuk menentukan kerugian yang jelas bagi pemilik Paten adalah Paten itu sendiri beserta item yang dipatenkan, akan menentukan penjualan dan laba yang hilang akibat pelanggaran. 35 USC *section* 284: "Penilaian kerugian tidak akan kurang dari royalti layak", bagaimanapun ukuran kerugian yang wajar adalah jumlah untuk mengganti kerugian pemegang Paten terhadap kerugian yang berkenaan dengan uang yang hilang akibat pelanggaran dan tidak perlu dibuktikan dengan persis". Jadi terdapat pelanggaran yang disengaja. Pengadilan menemukan bahwa Matsushita meneruskan pelanggaran dan argumentasi Matsushita sebagian besar tidak benar. Mengenai pelanggaran dapat dianalisa dengan 2 langkah pemeriksaan; yakni (1) interpretasi klaim dan (b)

membandingkan klaim dan peralatan yang ditafsirkan dengan wajar dengan klaim dan peralatan tergugat. Satu-satunya klaim yang diperdebatkan adalah "bentuk potongan tunggal" (Klaim 1) dan "integral" (semua klaim). Pengadilan distrik menentukan bahwa "potongan tunggal atau integral "berarti potongan tunggal" manakala material yang magnetis menjadi suatu magnet yang berfungsi. Kemudian dalam menentukan *obviousness*, pengadilan harus: (1) menentukan isi dan lingkup *prior art*; (2) memastikan perbedaan antara *prior art* dan klaim penemuan baru; (3) menilai *level ordinary skill* di dalam *Art* yang bersangkutan (4) pertimbangan sekunder seperti kesuksesan komersil, dan kegagalan yang lainnya juga dipertimbangkan.

Tes Empat Bagian

Dengan menggunakan suatu test empat bagian dapat menentukan apakah suatu penemuan yang diklaim telah *obvious* pada saat penemu menemukannya: (1) Isi dan lingkup *Prior art*. Isi dan lingkup dari *prior art* dinilai dari cara kerja dan kesaksian ahli. (2) *Level of Ordinary Skill* yakni tingkatan pengetahuan ahli di dalam *relevant art* ketika penemuan ditemukan. Tingkatan keterampilan ahli mungkin secara komparatif tinggi atau rendah. Tingkat keterampilan penemu tidak ditentukan; penemu mungkin adalah seseorang yang memiliki ketrampilan yang sangat tinggi atau bahkan keterampilan yang sangat rendah sebab kadang-kadang para pekerja yang berketerampilan rendah membawa suatu perspektif/sudut pandang baru yang menimbulkan pemikiran inovatif; (3) Perbedaan yakni suatu penilaian dibuat dari perbedaan antara *prior art* dan pokok klaim secara keseluruhan. Tidak diperbolehkan untuk membongkar klaim untuk menentukan ya atau tidaknya suatu penemuan termasuk *obvious*, sebab suatu

novel combination yang dilengkapi komponen yang telah terkenal bisa menjadi penemuan yang *non obviousness*; (4) bukti yang obyektif; yang paling penting adalah bukti obyektif yang *non obviousness*. Bukti obyektif bermanfaat karena membantu pembuat putusan menilai *state of the art* pada saat invensi dibuat dan bukti lainnya adalah: kebutuhan jangka lama untuk penemuan tersebut; usaha yang digagalkan oleh yang lain; keragu-raguan pada pihak tenaga ahli bahwa penemuan akan berhasil; penghargaan untuk penemuan dari tenaga ahli di dalam bidangnya; dan kesuksesan komersil yang berhubungan dengan jasa penemuan.

Yamaguchi¹⁰ dalam analisisnya mengenai *claim interpretation* pada kasus *Vironics v. Conceptronics* menyatakan:

"In determining the proper construction of a claim, the court has numerous sources that it may properly utilize for guidance. These sources have been detailed in our previous opinions and include both intrinsic evidence (e.g. the patent specification and file history) and extrinsic evidence (e.g. expert testimony). The court should look first the intrinsic evidence because such intrinsic evidence is the most significant source of the legally operative meaning of disputed claim language. Unfortunately, here judge did use the extrinsic evidence to vary or contradict the manifest meaning of claims".

Jadi menanggapi pendapat tersebut bahwa suatu klaim bisa saja dinilai dari arti biasa (*ordinary*) maupun arti dalam kamus, perjanjian atau pun yang sesuai dengan pengertian rata-rata ahli di bidang teknologi tersebut. Untuk mencapai maksud yang wajar dari si penemu dalam penemuannya dan untuk memberikan perlindungan adil, maka diperlukan *claim interpretation*. Oleh karena itulah, pertama-tama digunakan sumber yang bersifat intrinsik yakni klaim itu sendiri dan bila perlu amandemen atau *history estoppel*, kemudian apabila *the meaning of claim* masih ambigu maka digunakan bukti yang lain. Jika diutamakan ekstrinsik dulu, maka dimungkinkan banyak silang pendapat. sehingga penafsiran sangat

¹⁰ Yoichiro Yamaguchi, *Patentability and Patent Infringement*, III/AOTS, 2003 p.40

luas dan tidak pasti, dan tidak menjamin kepastian hukum. Jadi bila tidak sangat diperlukan, cukup intrinsik saja digunakan dalam interpretasi, dan didukung iktikad baik; serta diterapkan berbagai tes yang mendukung seperti *equivalency* dan sebagainya.

Kasus Brookhill Wilk 1 Inc. v Intuitive¹¹

Pihak **Brookhill** adalah pemegang hak Paten. Brookhill menggugat Intutive di pengadilan Distrik atas pelanggaran hak Paten terdaftar miliknya. Intutive membantah pelanggaran dan mengajukan *counterclaim* terhadap invaliditas hak Paten 003 dan 005 milik Brookhill. Kemudian para pihak mencabut kasus Paten 005, tetapi meneruskan kasus mengenai Paten 003. Pengadilan distrik menolak gugatan Brookhill dengan memutuskan bahwa Intuitive tidak melanggar hak Paten 003, Brookhill naik banding dari putusan pengadilan distrik. Pokok permasalahan kasus ini adalah Paten 003 mengenai *claim interpretation* terhadap *remote location*.

Jadi, masalah hukum terletak pada konstruksi penafsiran klaim terhadap istilah "*remote location*". Putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Distrik mengenai isu tersebut; *remote location* adalah suatu tempat di luar ruang operasi di mana pasien yang sedang di rawat ditempatkan. Robot dikendalikan dengan *remote control* (pengendalian jarak jauh) Sistem perawatan kesehatan mengizinkan seorang ahli bedah untuk mengoperasikan robot dari *remote location* jarak jauh di luar area yang berhubungan langsung secara manual dengan pasien. Menurut Brookhill: *remote location* berarti tidak terbatas dan meliputi lokasi manapun dari

¹¹ U.S. Court of Appeals Federal Circuit, Decided June, 27, 2003 No. 02-1145

ahli bedah di luar jangkauan tangan dari pasien itu; sedangkan menurut Intuitif terletak di luar ruang operasi.

Putusan Pengadilan Banding dengan alasan konstruksi pengadilan distrik tentang *remote location*" adalah salah dan sebab pemberian *summary judgement* pengadilan distrik untuk Intuitif diperhitungkan seluruhnya atas konstruksi yang salah.

Pokok permasalahan penting dalam kasus ini adalah interpretasi yang berbeda antara para pihak dan bagaimana diskresi hakim dalam menginterpretasi klaim tersebut. Apabila hakim menafsirkan klaim Brookhill terlalu luas, maka Intuitive melakukan pelanggaran karena penemuan Intuitive terantisipasi dalam *prior art*. Demikian juga arti biasa dan umum dari istilah klaim mungkin ditentukan dengan meninjau ulang berbagai sumber mencakup klaim itu sendiri secara harfiah, sebagai *intrinsic evidence* dan kamus, perjanjian, sebagai *extrinsic evidence*.

Kasus di Indonesia Putusan Mahkamah Agung Nomor. 011 K/N/HaKI/2002

MA memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi dalam perkara HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) dari: Siswandi, sebagai Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I; dan Direktorat Paten sebagai Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II; melawan PT. Kumalajaya Internusa.

Permasalahan penting dalam kasus ini adalah bahwa di Pengadilan Niaga, penggugat (PT Internusa) menggugat validitas Paten milik Siswandi dan penyitaan barang miliknya oleh Ditjen Paten karena dituduh melanggar Paten Siswandi. Paten Siswandi berupa pompa sedot. Argumen penggugat bahwa pemberian hak Paten kepada Tergugat I (Siswandi) tidak memenuhi ketentuan

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 14 tahun 2001 yang berbunyi "suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya". Padahal ternyata pompa sedot bahan galian dengan teknologi yang sama dengan Tergugat telah dikenal oleh masyarakat, sejak penggugat menciptakan desain dengan teknologi baru pompa sedot bahan galian pada tahun 1986. Bahwa Hak Paten pompa sedot bahan galian tersebut telah diungkap sebelumnya yaitu telah terungkap dalam Daftar Umum Hasil Ciptaan dalam dokumen Direktorat Hak Cipta dengan No. reg: 015304, hak ini membuktikan bahwa pemberian Hak Paten kepada Tergugat I tidak memenuhi syarat dalam pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten.

Menurut argumen tergugat (Ditjen Paten dan Siswandi) pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur (*Obscure Libel*). Materi yang menjadi pokok perkara dalam sengketa adalah gugatan Pembatalan Paten terdaftar Nomor ID 0006462 tanggal 6 September 2001 atas nama Siswandi, akan tetapi Penggugat mendasarkan gugatannya pada masalah Hak Cipta dan Merek yang diatur dalam undang-undang yang berbeda, sehingga gugatan yang mencampuradukkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berbeda untuk satu masalah adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*Obscure Libel*), sehingga gugatan yang demikian harus ditolak.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan tanggal 8 Mei 2002 No. 07/Merek/2002/PN. Niaga/Ikt, menyatakan batal Paten Nomor ID 0006462 atas nama Siswandi; memerintahkan Tergugat II untuk mentaati putusan ini dengan membatalkan Paten Nomor ID 0006462 atas nama

Siswandi (Tergugat I) dalam Daftar Umum Direktorat Paten dengan segala akibat hukumnya.

Alasan penting kasasi dari pemohon kasasi bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dalam memeriksa dan mengadili perkara telah salah menerapkan hukum yaitu tidak menerapkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten dalam memeriksa dan mengadili perkara yang jika diteliti secara cermat tentang pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Dalam Pokok Perkara pada halaman 24 alenia ke-5 menyatakan: "Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban tergugat I tersebut, jelas yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakah Paten No. ID 0006462 tersebut dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat Paten sebagaimana didalilkan Tergugat I "Beritik tolak dari jalan pemikiran *judex factie* tersebut di atas, seharusnya *judex factie* secara konsisten memberi pertimbangan lebih lanjut dan terperinci apakah Penggugat Asal/pemohon Kasasi telah dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan Paten No. ID 0006462 yang diberikan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat II Asal kepada Pemohon Kasasi I/Tergugat I Asal tersebut dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat Paten dan berdasar pendapat bahwa pompa sedot bahan galian untuk pertambangan adalah *public domain*. Demikian pula jika diperhatikan pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada halaman 25 alenia 5, 6, 7 yang pada pokoknya mempertimbangkan tentang perbandingan antara pompa sedot yang dipatenkan dengan pompa sedot yang diproduksi Penggugat, dimana *judex factie* berpendapat kedua pompa sedot sama, dengan alasan: (1) bentuk luar dari pompa tersebut adalah sama kecuali penempatan pipa pemancut air (bentuk luarnya berbeda); (2) bentuk lepasnya

sama yaitu terdiri dari 2 dan dengan bentuk yang sama; (3) cara kerja pompa tersebut sama yaitu berputar dari kiri ke kanan, yang dalam hal ini ternyata *judex factie* telah memberikan suatu pertimbangan yang tidak berlandaskan hukum (ic. Ketentuan Pasal 92 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten), di mana penemuan teknologi yang dilindungi hukum (*claim*) di dalam Surat Paten No. ID 0006462 atas nama Pemohon Kasasi /Tergugat I Asal sebagaimana terlampir dalam surat Paten NO. ID 0006462 yaitu sebagai berikut.

- a. Pompa sedot bahan galian untuk pertambangan, meliputi; suatu pompa *sentrifugal* untuk menyedot bahan-bahan galian; dan poros *impeler* dibuat terpadu dengan poros penggerak; yang dicirikan oleh poros pompa yang dilengkapi dengan perapatan rumah sifut yang sekaligus berfungsi sebagai selongsong poros; dan rumah sifut dilengkapi dengan saluran air untuk mengencerkan bahan galian.
- b. Pompa sedot bahan galian untuk pertambangan sesuai dengan klaim 1, di rumah sifut atau rumah *impeler* disukai sekurang-kurangnya dua lubang sedotan.
- c. Pompa sedot bahan galian untuk pertambangan sesuai dengan klaim 1 dan lubang sedotan air untuk mengencerkan bahan galian.
- d. Pompa sedot bahan galian untuk pertambangan sesuai dengan klaim 1, di mana poros pompa disukai dibuat terpadu untuk menjaga kekuatan dan kestabilan pompa.
- e. Pompa sedot bahan galian untuk pertambangan sesuai dengan klaim 4, di mana proses dilengkapi dengan selongsong untuk merapatkan celah antara rumah sifut dengan poros yang juga berfungsi sebagai bantalan pada poros rumah sifut.

Dalam hal *judex factie* mempertimbangkan tentang perbandingan antara pompa sedot yang dipatenkan dengan pompa sedot yang diproduksi penggugat, seharusnya *judex factie* berpatokan pada klaim sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Paten No. ID 0006462 yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari surat Paten tersebut, jelaslah bahwa, *judex factie* dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah tidak menerapkan ketentuan Pasal 92 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 yang pada pokoknya menyatakan: "Jika gugatan pembatalan Paten sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 91 hanya mengenai satu atau beberapa klaim atau bagian dari klaim, pembatalan hanya terhadap klaim yang pembatalannya digugat".

Putusan Mahkamah Agung mengenai kasus ini adalah mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi I: Siswandi dan Pemohon kasasi II: Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Kehakiman dan HAM RI. Cq. Direktorat Jenderal HaKI cq. Direktorat Paten tersebut; membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Mei 2002 Nomor: 7/Merek/2002/ Pn.Niaga/Jkt.Pasalt.; dan menghukum Tergugat (PT Internusa) untuk menghentikan, membuat, menggunakan, menjual dan/atau menyediakan untuk dijual barang-barang yang merupakan hasil pelanggaran Paten milik Penggugat.

Masih terdapat kekurangpahaman masyarakat umum maupun pebisnis tentang lingkup hak milik intelektual pada saat berlakunya Undang-Undang Paten lama, namun saat ini sosialisasi UUP baru makin digalakkan baik melalui seminar, pelatihan dan pendirian sentra HaKI di beberapa universitas. Demikian pula seharusnya Pengadilan Niaga menerapkan prinsip pembuktian terhadap dalam kasus *infringement*. Suatu pihak yang menggugat pihak lain telah

melanggar Patennya maka pihak tergugat wajib membuktikan bahwa dirinya tidak melanggar Paten penggugat. Pasal 119 UUP Indonesia menyatakan bahwa dalam hal pemeriksaan gugatan terhadap Paten proses, kewajiban pembuktian bahwa suatu produk tidak dihasilkan dengan menggunakan Paten proses sebagaimana dimaksud Pasal 16 (1), dibebankan kepada pihak tergugat bila produknya adalah dihasilkan melalui Paten proses dan bersifat baru. Pembuktian terbalik diterapkan karena sulitnya penanganan sengketa Paten proses. Meskipun demikian, tetap diperhatikan keseimbangan yang wajar antara para pihak yakni hakim tetap berwenang memerintahkan kepada pemilik Paten untuk terlebih dulu menyampaikan bukti salinan Sertifikat Paten proses serta bukti yang memperkuatnya. Hakim juga harus mempertimbangkan kepentingan pihak tergugat untuk memperoleh perlindungan terhadap kerahasiaan proses yang telah diungkapkan dalam rangka pembuktian dalam persidangan.

Demikian juga seharusnya Pengadilan Niaga pertama-tama harus mendasarkan diri pada klaim invensi, untuk menilai suatu invensi memenuhi patentabilitas atau apakah telah terjadi pelanggaran terhadap Paten. Selain itu kapabilitas Pemeriksa substantif Paten harus ditingkatkan mengenai penguasaan teknologi yang bersangkutan dengan Paten, sehingga subyektifitas penilaian menjadi berkurang. Seperti yang diajukan sebagai alasan kasasi oleh Ditjen Paten, bahwa kekeliruan penerapan hukum dan subyektifitas hakim Pengadilan Niaga dalam menilai Paten dan '*public domain*', telah tidak mengindahkan sama sekali fungsi klaim sebagai poin penentu luasnya perlindungan terhadap invensi. Di sisi lain diskresi hakim begitu luas, sehingga kurang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.

b. *Infringement* berdasarkan *Doctrine of Equivalent*

Kasus *Corning Glass Works v. Sumitomo U.S.A. Inc*¹²

Corning Glass Works adalah pemilik dari hak Paten sebagai berikut.

- (1) Hak Paten no.915 untuk suatu panduan gelombang optik yang berisi (a) suatu lapisan salut yang terbuat dari suatu material pilihan dari kesatuan campuran adukan tanah kerikil untuk suatu material campuran dan (b) suatu inti yang membentuk batas tertentu lebih dari lapisan salutnya sehingga indeks bias menjadi suatu nilai yang lebih besar dibanding indeks bias dari lapisan salut (85%:15%).
- (2) Hak Paten no. 550 dengan klaim bahwa germania digunakan di dalam panduan inti gelombang optik lebih dari 15%.
- (3) Hak Paten no. 454 mengklaim suatu metode bagaimana membuat panduan gelombang optik dengan memperkenalkan suatu udara kering yang mengandung khlor ke dalam tungku perapian.

Sumitomo sukses dengan penjualan dan pembuatan tentang pemandu gelombang optiknya yang digambarkan sebagai perbedaan dalam indeks bias antara di salutasi dan inti serta dimensi struktural dari mode tertentu gelombang cahaya.

Pengadilan Distrik Amerika Serikat bagian selatan New York memutuskan bahwa Sumitomo dikenakan pelanggaran terhadap klaim 1 dan 2 dari Hak Paten no. 915 dan klaim 1 Hak Paten no.550, dan bahwa Sumitomo tidak melanggar Hak Paten no. 454.

Sumitomo membantah validitas Paten no. 915 berdasarkan bukti bahwa itu telah diantisipasi oleh *prior art* Paten UK (Inggeris) no. 101 yang secara

¹² US Court of Appeals Federal Circuit, decided February 22, 1989

substansial untuk suatu inti silica sampai dengan 15% campuran yang mempunyai sarung pelindung silica, dan hak Paten no. 550 atas dasar suatu Permohonan hak Paten Jepang diterbitkan lebih dari satu tahun sebelum *filing date* tanggal permohonan hak Paten AS, dan tentang klaim 1 adalah *obvious* bagi seseorang yang ahli di bidangnya dari Paten UK no. 509 diungkapkan dengan adanya germania di dalam inti, dan membantah pelanggaran Hak Paten no. 915 oleh salah satu produk tergugat. Corning menyatakan Sumitomo melanggar Paten 454.

Pokok permasalahan dalam kasus ini adalah masalah invalidasi dan masalah *infringement*. Hukum yang relevan mengenai invalidasi adalah USC.102 (b) dan 103 tentang syarat-syarat *patentability* yakni *novelty* dan *non obvious*. Mengenai *infringement* putusan pengadilan menyebutkan "untuk mengendalikan logika yang sewenang-wenang dan mencegah seseorang pelanggar dari pengambilan manfaat suatu penemuan, pemilik hak Paten boleh menggunakan Doktrin *equivalen* untuk melawan produsen dari suatu peralatan jika dibuat secara mendasar dan berfungsi dengan cara yang sama secara mendasar pula untuk memperoleh hasil yang sama".

Pengadilan menegaskan bahwa Klaim 1 dan 2 dari Hak Paten no. 915 adalah tidak cacat hukum sebab tidak diantisipasi oleh *prior art* Hak Paten U.K no. 101. Hak Paten no 550 adalah juga tidak cacat hukum karena *Obvious* dari hak Paten U.K no. 509 atau pun dengan aplikasi terdahulu Jepang.

Kemudian mengenai *infringement*, penambahan *depant* negatif terhadap salutasi adalah *equivalen* dengan penambahan *depant* positif ke inti dalam konteks penemuan yang diklaim itu. *Fiber* milik Sumitomo itu adalah suatu pelanggaran penemuan dari klaim 1 dan 2 dari Hak Paten no. 915 milik Corning Glass.

Doktrin *equivalen* adalah sarana efektif di dalam menentukan pelanggaran hak Paten; meskipun demikian, untuk menerapkan doktrin tersebut diperlukan syarat-syarat standar mengenai pokok masalah.

File History Estoppel

Festo Corp v. (SMCs)Shoketsu¹³

Kasus ini adalah antar pemilik Paten. Festo adalah pemilik dua hak Paten untuk suatu pengembangan silinder tanpa langkai magnetis, suatu piston-peralatan mengemudi yang bersandar pada magnet untuk memindah/menggerakkan obyek di dalam suatu sistem.

- a. Hak Paten 1: hak Paten Stoll (hak Paten U.S. No.4,354,125), pemeriksa hak Paten menolak aplikasi awal oleh karena cacat di dalam deskripsi berdasar pada 35 U.S.C *section* 112. Aplikasi diperbaiki untuk menambah batasan baru; (1) alat berisi sepasang cincin segel satu arah dan (2) klep sebelah luar akan dibuat dari suatu bahan bermagnetik.
- b. Hak Paten 2: hak Paten Carroll (Hak Paten U.S. No. 3,779,401) juga diperbaiki sepanjang pengujian untuk menambahkan batasan cincin segel.

Produk SMCs adalah suatu silinder, alat serupa yang menggunakan satu cincin segel dua arah, bekerja dengan menggunakan cincin segel tunggal dengan putaran dua arah. Lebih dari itu klep SMCs dibuat dari suatu campuran logam yang tidak mengandung magnet. Alat SMCs tidak pernah gagal dalam pembuatan klaim untuk memperoleh hak Paten manapun.

Perusahaan Festo Melawan Perusahaan Shoketsu Kinzoku Kogyu Kabushi. Penggugat bernama Festo Corp. (Festo) berhadapan dengan tergugat

¹³ US Supreme Court no.00-1543, decided May 28, 2002

bernama Shoketsu Kinzoku Kogyu Kabushi (Shoketsu) dan Perusahaan SMC Pneumatik (SMCs). Festo mengajukan gugatan ke Pengadilan Distrik melawan Shoketsu dan SMCs untuk pelanggaran hak Paten dengan doktrin equivalen.

Argumentasi SMC's adalah *Prosecution history estoppel* Festo pada setiap amandemennya seharusnya membatasi klaim Festo. Di lain pihak menurut Festo alat SMC'S adalah sama dengan miliknya. Pengadilan distrik memutuskan kemenangan untuk Festo. Putusannya bahwa amandemen klaim Festo tidak semacam pemberian *estoppel*. SMC naik banding pada pengadilan banding. Pengadilan banding menegaskan/memperkuat putusan Pengadilan Distrik. SMCs mengajukan upaya hukum ke *Supreme Court* US. Akhirnya Festo dikalahkan di *Supreme Court*. Pada *summary*nya dinyatakan bahwa *estoppel* terjadi dari banyak amandemen untuk (1) mempersempit *scope* klaim; (2) memenuhi ketentuan hukum Paten (syarat *patentability*), dan (3) menghindari *prior art*. Ketika *estoppel* diajukan, itu menjadi tembok penghalang melawan klaim equivalen manapun untuk unsur yang berkembang.

*Estoppel*¹⁴ adalah "a rule of patent construction" that ensure that claims are interpreted by reference to those "that have been cancelled or rejected" (*Estoppel* adalah suatu konstruksi hukum Paten yang menjamin bahwa klaim-klaim diinterpretasi berkenaan dengan pembatalan atau penolakan).

Amandemen dibuat Festo untuk mengatasi penolakan dan membedakannya dari *prior art* dan untuk argumentasi bila terjadi sengketa. *Prosecution history estoppel* menghalangi aplikasi dengan doktrin equivalen untuk elemen yang telah diamandemen itu. Meskipun amandemen menghalangi

¹⁴ Yoichiro Yamaguchi, *Patentability and Infringement in the US & IPR Case Study*. (JII/AOTS, 2003) p.89.

pelanggaran berdasar doktrin *equivalen* (mengenai alat yang mirip pada *prior art* yang telah diperbaiki) *prosecution history estoppel* tidak melindungi seluruh aplikasi dengan doktrin *equivalen*. Amandemen dibuat untuk mempersempit klaim sesuai *File History Estoppel* sehingga menjadi *patentability*. Doktrin *equivalen* diterapkan berdasar *prior art* dan *clarity of claim*. Doktrin *Equivalen* menggunakan 3 tes: *Function, Way and Results*

The Tripartite Test (function-way-result) menyatakan bahwa *infringement* melalui doktrin *equivalen* bisa ditemukan ketika alat-alat tergugat dan klaim invensi secara substansial fungsinya sama, secara substansial memiliki cara yang sama dan secara substansial menghasilkan produk yang sama pula. Jadi doktrin ini didasarkan pada tes tersebut pada invensi khusus yang disengketakan dan bagaimana cara pembuatan klaim itu sendiri. Faktor-faktor untuk mengidentifikasi adanya '*substantially of differences*' adalah: (1) *interchangeability* (dapat dipertukarkan) antara elemen tergugat dengan elemen klaim, yang harus menunjukkan *insubstantially of differences* (2) *evidence of copying* (bukti peniruan) yang menunjukkan *insubstantially of differences* dan (3) *evidence of designing around the patent claims* (bukti *design* yang tercakup klaim), yang menunjukkan *insubstantially of differences*.

Apabila terdapat *equivalen* antara produk tergugat dengan klaim invensi yang ada, *infringement* terjadi, kecuali jika diterapkan *prosecution history estoppel*. Doktrin *equivalen* disempitkan bagi Paten dengan klaim, diteles dengan '*means-plus-function*'. Sepanjang struktur dari tergugat tidak meliputi '*later developed technologies*' analisa *equivalen* seharusnya sama dengan analisa '*means-plus-function*'. dengan berdasar 35 U.S.C section 112 paragraf 6 Untuk mengkuifikasi sebagai suatu yang *equivalen* melalui doktrin *equivalen*, tiap

struktur harus diungkapkan dalam spesifikasi Paten atau diakui equivalen, suatu penemuan dari non equivalen untuk *'means-plus-function'* menghalangi suatu penemuan equivalen melalui doktrin equivalen.

*Means Plus Function*¹⁵ adalah *how the steps performed or embodied in achieving the object of the invention.* (*Means plus function* adalah tes mengenai bagaimana langkah-langkah yang harus dicapai untuk menghasilkan hasil suatu invensi). Ketika struktur tergugat adalah *'a later developed technology'* terdapat ketetapan suatu perbedaan dalam analisa; *means-plus-function* analisa hanya berkenaan dengan teknologi yang ada pada saat penulisan spesifikasi, tetapi doktrin equivalen meluas mencakup seluruh *'newly developed technology'*.

Kamiya¹⁶ mencontohkan penggunaan doktrin equivalen berlaku untuk kasus yang unsur-unsur berikut dicukupi: (1) permasalahan teknis terpecahkan, gagasan teknis sebagai basis untuk solusi dan keuntungan ada; (2) ada hal yang dapat dipertukarkan (3) ada hal yang dapat dipertukarkan dengan mudah pada saat *filing*. Supreme Court mempunyai pendapat berbeda dari pendapat di atas yang biasanya dianut oleh Pengadilan Tinggi Tokyo mengenai persyaratan penerapan doktrin equivalen, unsur-unsur berikut harus dipenuhi:

- a. porsi yang berbeda dari unsur-unsur adalah bukan porsi yang hakiki dalam penemuan yang dipatenkan itu.
- b. fungsi dari penemuan yang dipatenkan dapat dicapai, berarti keuntungan dan operasi yang sama diproduksi.
- c. penggantian seperti itu mudah diperkirakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya.

¹⁵ IP Community, no.4, *Trends in IP*, 2003, p.19

¹⁶ Iwan Kamiya, *Doctrine of Equivalents*, IP Community, No. 2 APIC/JDI, 1999, (p. 16-19)

- d. produk yang dituduh melanggar tidak sama dengan *the known art* pada saat aplikasi didaftarkan maupun yang dengan mudah dipahami oleh seseorang ahli di bidangnya berdasar pada teknologi yang telah terkenal pada saat *filing*.

Sangat sukar untuk mengantisipasi semua jenis pelanggaran ketika menulis klaim dengan spesifikasi pada saat *filing*. Nilai praktis dari penemuan yang dipatenkan meliputi teknologi yang dengan mudah dapat dipikirkan dari struktur kesatuan klaim oleh suatu pihak ketiga sebagai pengganti yang secara substansial sama dengan miliknya, dan pihak ketiga perlu mengantisipasi hal ini. Tidak ada orang yang bisa memperoleh suatu hak Paten yang memanfaatkan teknologi yang telah dikenal pada saat permohonan untuk penemuan yang dipatenkan didaftar atau teknologi yang *a person skilled in the art* dapat dengan mudah mengerti, teknologi seperti itu tidak bisa disebut dalam lingkup teknis dari penemuan yang dipatenkan. Selama gugatan menyangkut permohonan Paten, pemohon menyetujui bahwa beberapa teknologi tidak berada dalam lingkup teknis dari penemuan yang dipatenkan, misalnya pemohon dengan sadar mengeluarkan teknologi atau *terms* dari klaim atau ia bertindak dengan cara yang diinterpretasi (*reasonable*) maka dari sudut pandang hak kekayaan, pemilik Paten tidak diijinkan untuk membuat suatu pernyataan tanpa bukti yang bertentangan dengan hal diatas kemudian hari.

Doktrin equivalen telah didukung dengan baik oleh banyak teori, dan sejumlah kasus telah diputuskan dengan menerapkan doktrin equivalen. Meskipun demikian, hanya sedikit kasus yang telah diputuskan di Supreme Court, dan dijadikan fokus. Suatu kasus dengan permohonan doktrin equivalen diputuskan pada 29 Mei 1987 melalui suatu pendapat yang menyatakan kesimpulan dari

pengadilan negeri yang menafsirkan klaim dengan memperluas lingkup hak Paten dengan menerapkan doktrin equivalen, dan bukan suatu pendapat serius seperti saat doktrin equivalen bisa diterapkan. Suatu preseden baru dari Supreme Court ditunggu sekian lama. Keputusan ini mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan pendapat mengenai doktrin equivalen, yang dengan jelas menyatakan adanya persyaratan untuk aplikasi dari doktrin tersebut. Sebelumnya, pengadilan memberikan contoh tiga syarat yang sudah harus ditemukan sebelum doktrin equivalen bisa diterapkan : (1) kesamaan poin-poin yang menguntungkan, (2) hal yang dapat dipertukarkan (*interchangeability*) dan (3) *easy of interchange*.

B. Landasan Filosofis dalam Litigasi Sengketa Paten

1. Kepastian Hukum dan Keadilan

Mengenai penyelesaian sengketa Paten sudah terjadi seiring timbulnya monopoli dalam perdagangan seperti halnya pada tahun 1602 pada kasus *Darcy vs Allen*¹⁷ yang diputuskan oleh pengadilan bahwa monopoli dinyatakan *invalid* karena melampaui batas dan memiliki kecenderungan menurunkan kualitas serta menaikkan harga.

Masalah litigasi Paten tidak hanya mengenai *inventive step* dan *novelty* tetapi juga berhubungan dengan persaingan. Misalnya pada kasus *US vs General Electric Company* 1890 yang menyatakan bahwa General Electric telah melampaui monopoli hak Patennya sehingga melanggar hukum *antitrust*, yakni melanggar Sherman Act. Demikian juga pada kasus *Hartford Empire Company vs*

¹⁷ Jill McKeough and Andrew Stewart, *Intellectual Property in Australia*, (Perth: Butterworths, 1997) p. 272: *Darcy had been granted the sole right to import foreign playing cards and he sued Thomas Allen for infringing his letters patent by ordering and selling playing cards. The court declared the patent void and gave judgement for the defendant, monopolies were declared to be generally invalid because they operated in restraints of trade and tended to increase price and reduce quality.*

US yang menyatakan bahwa Hartford Empire telah melanggar Sherman Act dan Clayton Act melalui lisensinya. Pada kasus International Salt co.vs US melalui lisensi mesin yang dipatenkan dan klausula yang memboncengnya, dinyatakan bahwa International Salt telah melanggar Sherman Act dan Clayton Act. Penyelesaian sengketa hukum mengenai Paten melalui litigasi baik pada patentabilitas maupun *infringement*, sangat tergantung pada beberapa faktor: (1) diskresi hakim dalam menginterpretasi klaim, (2) cakupan klaim (*the meaning of claims*), (3) prinsip iktikad baik para pihak; dan (4) ketentuan perundangan Paten dan doktrin yang berkembang. Menurut Pjeroen¹⁸, dalam penentuan lingkup perlindungan Paten hakim mendasarkan diri pada tujuan keadilan bagi para pihak dan kepastian hukum. Mengikuti pendapat Pjeroen maka landasan filosofis yang mendasari penyelesaian hukum terhadap sengketa Paten adalah asas keadilan dan kepastian hukum. Demikian juga di Jepang dan di Amerika, dikaji dari dasar putusan dan opini-opini hakim pada *summary* putusan terhadap sengketa Paten, bahwa dasar dan tujuan putusan tentang sengketa hukum Paten ini adalah keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum yakni hukum dijalankan sesuai *das sollen*.

Radbruch¹⁹ menyatakan tentang kepastian hukum guna mewujudkan *legal order* sebagai berikut. *The existence of a legal order is more important than its justice and expediency, which constitute the second great task of the law, while the first, equally approved by all, is legal certainty, that is order or peace.* (Eksistensi suatu *legal order* adalah lebih penting daripada keadilan dan kelayakan itu sendiri, yang menetapkan tugas besar kedua dari hukum, sementara

¹⁸ Pjeroen, *op.cit.*, hal. 726-729

¹⁹ Radbruch, *ibid.*, p.108

yang pertama, sama-sama diakui oleh seluruhnya, adalah kepastian hukum, yakni ketertiban atau ketenteraman).

Selanjutnya **Radbruch**²⁰ menyatakan bahwa *Legal certainty not only requires the validity of legal rules laid down by power, it also makes demands on their contents, it demands that the law be capable of being administered with certainty, that it be practicable.* (Kepastian hukum tidak hanya mensyaratkan keabsahan peraturan hukum yang dibuat melalui kekuasaan, melainkan juga menuntut pada seluruh isinya, dapat diadministrasikan dengan pasti sehingga dapat dilaksanakan).

Jadi kepastian hukum memerlukan hukum positif yang ditetapkan melalui kekuasaan pemerintah dan aparatnya untuk selanjutnya dilaksanakan sesuai isinya. Keadilan dan kepastian hukum menjadi dasar dan tujuan akhir bagi pengadilan dalam memutus perkara Paten. Pengadilan merupakan instansi terakhir bagi para pihak untuk memecahkan masalah hukum mereka, kecuali bagi para pihak yang menyerahkan konflik mereka kepada badan alternatif penyelesaian sengketa.

Keadilan dan kepastian hukum menjadi *rechts idee* dalam penyelesaian hukum terhadap sengketa Paten. Keseimbangan kepentingan antara para pihak dapat dicapai melalui penentuan *scope of claims* secara seimbang pula, yang dilakukan oleh hakim dalam pengadilan. Radbruch²¹ menilai sebagai berikut. *By justice we would test whether a precept is cast in the form of law at all, whether it may at all be brought within the concept of law; By expediency we would determine whether its contents are right; and By legal certainty it affords we would judge whether to ascribe to it validity.* (Dengan keadilan kita bisa menguji

²⁰ Radbruch, *ibid.*, p. 109

²¹ Radbruch, *ibid.*, p. 110

apakah suatu ajaran (ataupun aturan) adalah masuk ke dalam bentuk hukum seluruhnya, apakah mungkin keseluruhannya tercakup dalam *the concept of law*; dengan kelayakan kita dapat menentukan apakah keseluruhan isinya adalah benar; dan dengan kepastian hukum membuka kita untuk menilai dan menganggap keabsahannya).

Jadi berdasarkan putusan pengadilan dan *summary*nya serta pendapat ataupun ajaran hukum, maka asas keadilan dan kepastian hukum mendasari penyelesaian hukum terhadap sengketa Paten.

2. Prinsip Iktikad Baik dan Diskresi Hakim

Seperti halnya di Eropa, dalam hal terjadi pelanggaran hak Paten di Jepang digunakan *Patent Law* dan *Civil Law*, tindakan yang dapat dilakukan untuk itu adalah sebagai berikut.

1. *Injunction* yakni *Patentee* atau pun *Exclusive Licensee* berhak menghentikan tindakan pelanggaran²²
2. Hak untuk menuntut ganti rugi²³
3. Hak untuk meminta ganti rugi atas *unfair profit* yang disebabkan oleh *infringer*²⁴
4. Hak untuk meminta pemulihan reputasi.²⁵

Baik di Eropa, Amerika maupun Jepang dan Indonesia, hakim berwenang untuk menyuruh tergugat guna memberi informasi tentang pihak ketiga yang

²² Section 100 Japanese Patent Law: *Claimant has no need to prove the infringer's intention and negligence*

²³ Section 703 Civil Code Jepang: *As one of the the right to demand compensation for damages. Dan Section 103 Patent Law: The infringer is presumed to have been negligent as far as the act of infringement is concerned, no need to prove anything for the patentee.*

²⁴ Section 703,704 Civil Code Jepang: *This right is subject to the 10 year extinctive prescription, no need intention nor negligence*

²⁵ Section 106 Japanese Patent Law: *The Patentee can claim the right to recover the damage on the business confidence*

terlibat dalam produksi dan distribusi barang atau jasa yang melanggar hak Paten penggugat dan bagaimana barang tersebut didarkan. Selain itu, sistem hukum Indonesia terkait pada prinsip yang menyatakan bahwa proses peradilan seharusnya dijalankan dengan cepat, adil dan murah; sesuai dengan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No.35 Tahun 1999 yang mengamandemen UU No.14 tahun 1970, Pasal 4), akan tetapi jangka waktu kasus tersebut akan tergantung pada sifat kasus tersebut serta tingkat kesulitannya.

Menurut Surat Edaran MA (SEMA) 21 Oktober 1992, semua kasus seharusnya diputuskan dalam jangka waktu 6 bulan. Biasanya kasus dapat diputuskan dalam jangka waktu dua atau tiga bulan oleh pengadilan negeri. Kalau penggugat dapat membuktikan bahwa kasusnya seharusnya dipercepat, sidang pengadilan bisa diadakan dengan lebih cepat. Di bidang Paten, pengadilan juga berwenang untuk memberikan putusan sela secara mendadak: (1) untuk menghindari berlanjutnya pelanggaran Paten dan hak yang berkaitan dengan Paten, khususnya untuk menghindari pemasokan barang yang diduga melanggar Paten dan hak Paten dalam perdagangan, termasuk importasi; (2) untuk menyimpan barang bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Paten dan hak yang berkaitan dengan Paten supaya bukti tersebut tidak lenyap. Selain itu juga untuk meminta pihak yang mungkin mengalami kerugian untuk membuktikan bahwa pihak tersebut sebenarnya berhak atas Paten dan bahwa hak tersebut sebenarnya dilanggar. "Putusan sela" dalam sistem Indonesia adalah semacam putusan provisi yang dijatuhkan setelah sidang utama dimulai.

Pengadilan adalah benteng terakhir keadilan; cita hukum keadilan dan kepastian hukum menjadi tujuan para pihak yang bersengketa. Dalam proses peradilan, masing-masing pihak berambisi untuk menjadi pemenang dan saling

menjatuhkan. Sebelum maju ke pengadilan, penyelesaian dengan cara damai menjadi pilihan utama para pelaku bisnis, dengan harapan lebih mempersingkat waktu, biaya dan perfektif hubungan baik di masa depan. Pengadilan (*in court system*) menghasilkan posisi menang dan kalah atau *win-lose solution*, sedangkan *out court system* menghasilkan *win-win solution* bagi para pihak. Putusan pengadilan menjadikan kedudukan para pihak (baik antar *patentee* maupun pelanggar/ pesaingnya) tidak seimbang dan dapat memperkeruh persaingan yang tidak sehat. Keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa Paten dapat dicapai melalui beberapa faktor antara lain: (1) spesialisasi hakim (pendidikan sarjana hukum, keahlian khusus Paten, pemahaman terhadap invensi), (2) kuantitas perkara, tingkat kesulitannya dan prosedur yang makin dipercepat (3) kemampuan dan tanggungjawab untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum; (4) diskresi hakim untuk mencapai keadilan dan keseimbangan berbagai pihak serta dikurangnya subyektifitas hakim dan (5) penerapan prinsip iktikad baik dalam proses peradilan.

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Selanjutnya pada pasal 28 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa hakim wajib menggal, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Untuk itulah diperlukan upaya menemukan hukum dengan menggunakan sumber dan metode penemuan hukum.

Pada prinsipnya diskresi hakim yang merupakan wewenang hakim dalam hal litigasi sangat menonjol di berbagai negara, utamanya di Amerika. Di Jepang

dan Uni Eropa sesuai hukum perdatanya dikenal asas iktikad baik meskipun diakui interpretasi hakim mulai diperhitungkan turut mempengaruhi putusan; bahkan dengan berkembangnya ajaran liberal di Eropa, diskresi hakim makin bertambah besar pula. Pada kasus-kasus yang masuk ke pengadilan diketahui bahwa masalah *inventive step*, *novelty* dan lisensi menjadi topik utama. Pokok dari permasalahan tersebut adalah interpretasi pada klaim atau spesifikasi penemuannya dan bagaimana besar atau kecilnya pengaruh hakim dalam putusan. Sesuai perkembangan masyarakat di era global dengan kebutuhan hukum yang makin dinamis, interpretasi oleh hakim makin diharapkan dengan pendekatan problematikal tersistematisasi, yakni menafsirkan sesuai kebutuhan masyarakat dewasa ini (teleologis) dengan *case-by-case* dan tetap berpedoman kepada hukum yang berlaku.

Prinsip iktikad baik dalam penyelesaian hukum terhadap sengketa Paten sudah dilaksanakan sejak saat aplikasi Paten sampai saat litigasi. Seperti halnya di Eropa dan di Jepang, prinsip ini sangat menonjol dalam proses litigasi utamanya dalam menginterpretasi klaim penemuan. Dalam proses litigasi akan dipermasalahkan tentang iktikad baik *patentee* dan maksud yang wajar yang ingin dicakup *patentee* melalui klaimnya. Seperti halnya di Jepang, meskipun lebih mendasarkan diri pada *the wording of claims*, namun agar tercapai keseimbangan juga digunakan prinsip iktikad baik dan maksud yang wajar dari si penemu dalam menyusun klaim penemuan. Diskresi hakim dengan berbekal keahlian khusus sangat mendukung prinsip iktikad baik dalam sistem hukum Paten dengan pemberian perlindungan yang tidak terlalu luas.

3. *Scope of the Claims* dan Kepentingan Para Pihak

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada *inventor* guna melaksanakan invensinya. Hakikat hukum perlindungan Paten adalah bahwa Paten diberikan oleh negara sebagai penghargaan sekaligus imbalan atas suatu penemuan dengan dibatasi jangka waktu perlindungan dan wilayah berlakunya perlindungan tersebut. Perlindungan Paten berfungsi untuk melindungi penemuan-penemuan karena penemuan bernilai ekonomis; dapat memacu perkembangan teknologi dan sekaligus mendorong terjadinya inovasi. Sistem Paten sangat berperan dalam mempercepat pembangunan ekonomi dan teknologi; merangsang industrialisasi; memberi kontribusi positif pada pembangunan teknologi dan ekonomi melalui lisensi melancarkan alih teknologi, dan memberikan insentif bagi penanaman modal.

Technological interest dan *economic interest* mempunyai hubungan saling ketergantungan dengan Paten. Suatu penemuan muncul karena kepentingan untuk mengembangkan teknologi dan memajukan perekonomian (industri), sebaliknya hasil dari penemuan tersebut juga menghasilkan keuntungan di bidang teknologi dan ekonomi, bahkan merangsang inovasi selanjutnya untuk makin maju. Alih teknologi menjadi *issue* penting sejak belasan tahun lalu ketika penanaman modal asing mulai berkembang dan Paten makin dihargai secara internasional. Sarana alih teknologi yang memungkinkan terjadinya alih teknologi adalah penanaman modal langsung dan lisensi. Dalam pelaksanaannya terdapat klausula-klausula yang merugikan atau menghambat kemajuan perekonomian dan penguasaan teknologi oleh pihak domestik, sehingga Hukum Paten nasional harus dapat menjamin perlindungan pihak domestik. Teknologi dan Ekonomi adalah dua hal yang sangat penting dalam Paten; untuk mewujudkan *cycle of intellectual*

creation. Dewasa ini Paten diperlukan baik oleh negara maju maupun negara berkembang untuk mendorong penanaman modal asing dan memasuki pasar perdagangan internasional yang penuh persaingan, serta sebagai konsekuensinya menjadi anggota WTO. Negara-negara maju bahkan menjadikan Paten atas teknologi canggihnya sebagai sarana untuk menjadi kapitalis intelektual, yang menguasai sumber-sumber ekonomi dan iptek, dengan tujuan akhir menguasai pasar dunia.

Selain kepentingan-kepentingan di atas, kepentingan para pihak sangat menentukan *scope of the claims*, sebaliknya pun demikian, *scope of the claims* akan membatasi *monopoly patent rights* yang diperoleh. Besar kecilnya monopoli tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan Paten dalam dunia industri khususnya dalam hal persaingan. Persaingan sebenarnya tidak bisa dilihat dari kacamata ekonomi saja, persaingan dalam kecanggihan teknologi dan *improvementnya* juga sangat ditentukan oleh *scope of claims*. Perlindungan yang terlalu luas ataupun terlalu sempit akan merugikan para pihak, sehingga perlindungan seharusnya diberikan secara seimbang berdasarkan interpretasi terhadap klaim penemuan. Kemudian faktor penting untuk menentukan adanya pelanggaran bahwa ketentuan perundangan menyatakan adanya larangan, ketentuan tersebut harus berlaku sesudah publikasi aplikasi Paten atau pemberian Paten, adanya pembatasan teritorial dengan kemungkinan diperluas, dan poin penentu adanya pelanggaran yang menyeret ke konflik/sengketa Paten yakni *scope of the claims*. Menyetujui pendapat Marzuki²⁶, pada bagian klaim lah penyebab potensial timbulnya konflik, karena inti perlindungan Paten memang terletak pada klaimnya. Jadi inti perlindungan Paten terletak pada klaim dan makna klaim tersebut yang ditafsirkan

²⁶ Peter Mahmud Marzuki. *op.cit*

oleh pengadilan. Untuk memahami klaim-klaim yang mirip, maka klaim-klaim diperbandingkan antara penemu pertama dan penemu kemudian.

Jadi *scope of the claims* dan kepentingan para pihak menjadi dasar penyelesaian hukum terhadap sengketa Paten. Penentuan luasnya *scope of the claims* dan menghormati serta melindungi kepentingan ekonomi dan teknologi para pihak sangat menentukan berhasilnya penyelesaian hukum secara seimbang guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

D. Kesimpulan

1. Sengketa hukum mengenai Paten bisa dibedakan menjadi kasus *patentability* dan kasus *infringement*. Penyelesaian sengketa hukum mengenai Paten ini bisa diselesaikan melalui litigasi di pengadilan maupun melalui penyelesaian alternatif (*Alternative Dispute and Resolution*). Di pengadilan Jepang kasus Paten ditangani oleh pengadilan dengan bagian khusus HaKI, sedangkan di Indonesia ditangani oleh Pengadilan Niaga yang menangani tidak hanya kasus-kasus HaKI. Hakim-hakim HaKI di Jepang berpendidikan Sarjana Hukum yang telah diberi pendidikan khusus tentang teknis teknologi yang berkembang dewasa ini, minimal selama satu tahun.
2. Untuk menilai kasus patentabilitas suatu penemuan, harus diperhatikan, dan dinilai faktor-faktor (1) penemuan dinilai secara keseluruhan sebagai satu kesatuan berdasarkan maksud klaim yang didukung oleh deskripsi dan *drawing*, (2) *Skilled in the art* pada saat invensi didaftarkan (3) *Prior Art* (4) syarat *novelty*, *inventive step* dan *industrial applicable* (5) *Public order* dan *public domain* (6) Iktikad baik *Parentee* dengan cakupan Paten dalam klaim.

3. Untuk menangani kasus pelanggaran; didasarkan pada *claim interpretation*; maka yang harus diperhatikan adalah (1) *scope of claims*, (2) *level* teknologi *prior art* dan cakupannya (3) *level skilled in the art* pada *prior art* dan penemuan baru (4) perbedaan dalam pokok materi klaim sebagai satu keseluruhan antara *prior art* dengan invensi baru (5) bukti intrinsik dan ekstrinsik serta bukti obyektif lain yang mendukung (seperti kebutuhan yang sangat lama untuk penemuan tersebut; usaha yang digagalkan oleh yang lain; keragu-raguan pada pihak tenaga ahli bahwa penemuan akan berhasil; (6) penggunaan doktrin *equivalen* dan *estoppel* (7) diskresi hakim dan cara menginterpretasi klaim; (8) prinsip iktikad baik para pihak; (9) ketentuan perundangan Paten dan doktrin yang berkembang seperti doktrin *equivalen*, *wrapper estoppel*, *Way Result and Function Test*, *Means Plus Function Test*, *Test 4 Part*, dan sebagainya.
4. Landasan filosofis penyelesaian sengketa hukum mengenai Paten melalui litigasi antara lain: (1) kepastian hukum menjadi dasar dan tujuan para pihak yang bersengketa serta dasar hakim dalam memutuskan sengketa Paten (2) penerapan prinsip iktikad baik dipadukan dengan diskresi hakim sangat potensial guna mencapai keseimbangan dalam pemberian luasnya perlindungan; dan (3) *scope of the claims* merupakan bagian paling substansial yang menentukan cakupan perlindungan Paten dalam melindungi kepentingan para pihak baik secara ekonomi maupun teknologi. Penetapan *Scope of the claims* juga sangat menentukan adanya pelanggaran (*infringement*) yang dilakukan pihak lain.

BAB V

PERKEMBANGAN PERLINDUNGAN INVENSI DALAM KERANGKA HUKUM PATEN INDONESIA

A. Perkembangan Undang-Undang Paten Sejak Tahun 1989 s.d. Tahun 2001

1. Revisi UUP

Paten adalah 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.

Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 adalah Undang-Undang Paten pertama yang dibuat sejak Indonesia merdeka. Hal penting yang diatur dalam UU No.6 tahun 1989 adalah keberadaan dari Komisi Banding. Berdasarkan ketentuan pasal 68 sampai 72 UU Paten tahun 1989, Komisi Banding adalah badan khusus yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal HaKI dengan tugas memeriksa permintaan banding dari pemohon yang ditolak permohonan Patennya berdasarkan alasan-alasan dan dasar pertimbangan yang bersifat substantif.

Permasalahan yang timbul berkaitan dengan tugas Komisi Banding pada saat UU Paten tersebut berlaku efektif adalah belum dibuatnya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Komisi Banding Paten itu sendiri yang mengatur struktur organisasi, tata kerja dan pemeriksaan banding beserta dengan penyelesaiannya. Jadi, ketentuan mengenai Komisi Banding Paten tidak dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Hal itu mengakibatkan selama awal pemberlakuan UU Paten, hak untuk mengajukan banding yang dimiliki oleh setiap pemohon Paten yang permohonannya ditolak tidak dapat digunakan untuk

melindungi hak-hak mereka. Sekarang ini telah diberlakukan peraturan hukum tentang Komisi Banding Paten (PP nomor 31 tahun 1995) sehingga diharapkan dapat mewujudkan perannya guna penegakan hukum Paten yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum.

Ada tiga hal penting yang dimuat dalam UU Paten tahun 1997, yaitu penyempurnaan, penambahan serta penghapusan beberapa ketentuan dari UU Paten tahun 1989. Penyempurnaan dilakukan terhadap ketentuan mengenai persyaratan penentuan kebaruan (*novelty*) invensi. Berbeda dengan UU Paten 1989 yang menggunakan penilaian "belum diumumkannya sebuah invensi" sebagai syarat kebaruan, UU Paten 1997 menentukan sifat kebaruan dengan menggunakan indikator "invensi yang diajukan bukan bagian dari invensi terdahulu atau invensi yang telah ada sebelumnya".

Pasal 1 Undang-Undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten menyatakan bahwa invensi 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. *Inventor*¹ adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Selanjutnya pasal 2 UUP tersebut menyatakan bahwa (1) Paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri; (2) suatu invensi yang mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya; (3) penilaian bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan

¹ Nama *inventor* dicantumkan dalam Surat Paten (*patent right*)

dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal permohonan itu diajukan dengan hak prioritas.

Pasal 20 UU no.14 tahun 2001 tentang Paten menyatakan bahwa Paten diberikan atas dasar Permohonan. Pasal 24 lebih lanjut menentukan sebagai berikut.

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal.
2. Permohonan harus memuat:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
 - b. alamat lengkap dan alamat jelas pemohon;
 - 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;
 - i. deskripsi tentang Invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan Invensi;
 - j. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi; dan
 - k. abstrak invensi.

Sehubungan dengan penggunaan hak prioritas, pasal 27 UUP mengaturnya sebagai berikut.

1. Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana diatur dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* harus diajukan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan Paten yang pertama kali diterima di negara mana pun yang juga ikut serta dalam konvensi tersebut atau yang menjadi anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*.
2. Dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam undang-undang ini mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan, permohonan dengan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dokumen prioritas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan paling lama 16 (enam belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas.
3. Apabila syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi, Permohonan tidak dapat diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas.

Kemudian pasal 3 UUP menetapkan bahwa (1) suatu invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya; (2) teknologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum: (a) tanggal penerimaan; atau (b) tanggal prioritas. Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup dokumen permohonan yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal penerimaan yang pemeriksaan

substansifnya sedang dilakukan, tetapi tanggal penerimaan tersebut lebih awal dari pada tanggal penerimaan atau tanggal prioritas permohonan.

Penyempurnaan berikutnya adalah mengenai jangka waktu perlindungan dengan ketentuan bahwa Paten biasa jangka waktunya adalah diperpanjang dari 14 tahun menjadi 20 tahun sedangkan Paten sederhana² dari 5 tahun menjadi 10 tahun. Penyempurnaan lain meliputi penegasan hak pemegang Paten untuk melarang impor serta perluasan lingkup alasan bagi pengajuan permintaan banding. Dalam UU Paten tahun 1989, alasan yang diperbolehkan untuk mengajukan banding adalah jika berkaitan dengan hal-hal yang bersifat substantif, sedangkan menurut UU Paten 1997 selain alasan substantif, permohonan banding juga dapat diajukan terhadap penolakan yang didasarkan pada pasal 39, pasal 60, atau pasal 7 UUP.

Selain penyempurnaan juga dilakukan penambahan terhadap isi UU Paten tahun 1997 yaitu menyangkut importasi atas produk yang dilindungi Paten serta digunakannya beban pembuktian terbalik khususnya terhadap kasus pelanggaran Paten proses. Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan bahwa pembuktian terbalik diterapkan mengingat sulitnya penanganan sengketa Paten untuk proses. Sekalipun demikian, untuk menjaga keseimbangan kepentingan yang wajar di antara para pihak, hakim tetap diberi kewenangan memerintahkan kepada pemilik Paten untuk terlebih dahulu menyampaikan bukti salinan Sertifikat Paten bagi proses yang bersangkutan serta bukti awal yang memperkuat dugaan itu. Selain itu, hakim juga tergugat untuk memperoleh perlindungan terhadap kerahasiaan proses yang telah diuraikannya dalam rangka pembuktian

² Setiap invensi 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.

yang harus dilakukannya di persidangan. Pengertian proses yang dipatenkan atau Paten bagi proses, pada dasarnya mengacu pada istilah yang sama, yaitu Paten-proses (*process patent*).

Penghapusan juga dilakukan berkenaan dengan ketentuan pasal 7 tentang pengecualian invensi yang dapat diberikan Paten. Penghapusan masing-masing ditujukan terhadap ketentuan pasal 7 huruf a yang sebelumnya mengatur bahwa invensi di bidang makanan dan minuman tidak dapat diberikan Paten, serta ketentuan pasal 7 huruf c berkaitan dengan invensi varietas baru tanaman dan hewan. Penghapusan lainnya adalah mengenai badan hukum dalam pengertian *inventor*.

Perkembangan teknologi yang makin pesat di era global serta keinginan pemerintah untuk menyesuaikan kesetruhan peraturan di bidang hak milik intelektual dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian TRIPs merupakan faktor pendorong diamandemennya UU Paten Indonesia. Dengan UU No.14 tahun 2001 banyak sekali penyempurnaan, penambahan dan penghapusan yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap pemegang Paten.

Penyempurnaan yang dilakukan meliputi perubahan istilah, seperti halnya invensi (*invention*) dipergunakan untuk mengganti istilah penemuan (*discovery*) dan *inventor* untuk mengganti istilah penemu (*discoverer*). Penggantian tersebut dimaksudkan untuk memperjelas makna kata "invensi" di bidang teknologi serta membedakan istilah tersebut dengan istilah sehari-hari. Selain masalah terminologi, cakupan Paten diperjelas dengan menetapkan bahwa invensi yang dilindungi adalah invensi di bidang teknologi yang tidak mencakup kreasi estetika, skema, aturan atau metode yang melibatkan kegiatan mental,

permainan dan bisnis aturan atau metode mengenai program komputer serta presentasi mengenai suatu informasi.¹ Nama instansi yang menerima dan memeriksa permohonan Paten yaitu Kantor Paten juga diganti menjadi Direktorat Jenderal Paten untuk memperjelas pemahaman bahwa kantor HaKI adalah satu kesatuan sistem. Sederet perubahan juga terdapat pada pasal-pasal berikutnya, misalnya masalah Paten sederhana, peraturan pemerintah dan keputusan presiden, pemberdayaan Pengadilan Niaga serta lisensi wajib.

Penambahan yang dilakukan dalam UU No.14 tahun 2001 mencakup penerapan istilah "hari" yang diganti dengan istilah hari kerja, invensi yang tidak dapat diberikan Paten, penetapan sementara pengadilan, penggunaan penerimaan negara bukan pajak, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan pengecualian dari ketentuan pidana. Penghapusan juga dilakukan dalam UU No.14 tahun 2001 dengan tujuan untuk menghilangkan ketentuan yang tidak sejalan dengan perjanjian TRIPs, contohnya mengenai penundaan pemberian Paten serta lingkup hak eksklusif pemegang Paten. Hal penting dalam UU Paten No.14 tahun 2001 adalah ditetapkannya tindak pidana kasus pelanggaran Paten sebagai delik aduan. Ini berarti penyidik akan melaksanakan tugasnya untuk melindungi hak-hak pemegang Paten apabila sebelumnya telah ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Ketentuan ini sangat berbeda dengan delik yang digunakan dalam UU Paten sebelumnya yakni tindak pidana pelanggaran Paten dianggap sebagai delik biasa.

¹ Paten tidak diberikan untuk invensi tentang: (a) proses atau produk 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 diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan; (c) teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; (i) semua makhluk hidup, kecuali jasad renik; (ii) proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nono biologis atau proses mikrobiologis.

Suatu terobosan baru dalam UUP ini adalah mengenai penetapan sementara pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 125 UUP penetapan sementara pengadilan adalah penetapan yang dibuat oleh Pengadilan Niaga Indonesia atas permintaan pihak yang dirugikan berkaitan dengan pelaksanaan Paten. Surat penetapan yang dikeluarkan tersebut bersifat segera dan efektif, ditujukan untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran Paten serta untuk menyimpan bukti guna untuk menghindari tindakan penghilangan barang bukti. Walaupun ketentuan ini sangat berguna bagi para pemegang Paten yang haknya telah dilanggar oleh pihak lain, efektivitas pelaksanaan ketentuan dalam prakteknya masih dipertanyakan. Ini disebabkan karena penetapan sementara pengadilan (*injunction*) adalah sistem yang sebelumnya tidak dikenal dan sama sekali baru dalam hukum Indonesia. Sistem ini berkembang efektif di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon.

Sesungguhnya pengadilan di Indonesia mengenal putusan yang hampir sama dengan *injunction* ini, yaitu putusan sela juga termasuk di dalamnya putusan provisi, sifat keduanya sangatlah berbeda. *Injunction* merupakan putusan tersendiri yang mendahului pemeriksaan suatu perkara yakni sebelum pokok perkara tersebut diperiksa oleh Hakim. Putusan sela dimintakan oleh pihak yang berperkara pada saat perkara tersebut sedang diperiksa. Problem yang timbul adalah apakah Hakim di Pengadilan Niaga dapat menerapkan aturan baru tersebut. Hal ini memungkinkan kurang efektifnya pelaksanaan penetapan sementara dalam kasus pelanggaran Paten yang bisa saja menghambat pelaksanaan penegakan hukum Paten di Indonesia.

Pelaksanaan Paten di negara-negara Anglo-Saxon dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan tujuan dari pembuatan surat penetapan itu sendiri yang bersifat

segera dan efektif. Jadi, hakim di Indonesia diharapkan dapat menafsirkan kata segera dan efektif ini.

Dua hal yang dikategorikan sebagai pengecualian dari ketentuan pidana dalam UU No.14 tahun 2001 adalah impor produk farmasi (paralel) dan memproduksi produk farmasi sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan Paten Impor terhadap produk yang telah dimasukkan ke pasar di suatu negara oleh pemegangnya yang sah disebut dengan impor paralel. Sebenarnya impor paralel sangat bermanfaat untuk menghindari penyalahgunaan hak monopoli yang dimiliki oleh *inventor* atau pemegang Paten yang memperoleh haknya melalui perjanjian lisensi. Dengan adanya impor paralel, diharapkan ketersediaan barang dengan harga yang wajar dan memenuhi rasa keadilan dapat lebih terjamin guna melindungi hak-hak pemegang Paten dan pihak ketiga dari akibat negatif yang disebabkan oleh adanya peraturan impor paralel. Pemerintah menetapkan bahwa impor paralel dapat digunakan terhadap produk farmasi di Indonesia yang harganya sangat mahal dibandingkan dengan harga yang beredar secara sah di pasar internasional. Jadi, penggunaan impor paralel sifatnya terbatas dan tidak diberlakukan terhadap semua jenis produk farmasi.

Permasalahan yang kemungkinan muncul adalah apabila terdapat produsen yang memproduksi obat tersebut, impor paralel dimungkinkan mempengaruhi perolehan keuntungan yang telah diperkirakan sebelumnya. Demikian juga mungkin saja negara tempat produsen itu berasal akan memprotes tindakan impor paralel yang dilakukan oleh pengusaha dari negara yang mengizinkan adanya impor tersebut. Bila negara dari produsen tersebut mempunyai posisi yang kuat dalam bidang perdagangan internasional, negara tersebut akan menggunakan kekuatan ekonomi dan politiknya untuk menekan negara yang telah

mengijinkan impor paralel tersebut. Apabila terjadi tekanan-tekanan tersebut masih harus dipastikan kemungkinan negara yang mengijinkan impor paralel itu akan mencabut peraturan tentang impor paralel. Di Indonesia, rakyat kecil bisa saja menuntut harga obat lebih murah sesuai kondisi ekonominya, untuk itu peraturan ini masih perlu dipertimbangkan lagi, apabila ingin mengedepankan kepentingan publik sekaligus berpartisipasi aktif dalam perdagangan global.

Ketentuan UU Paten Indonesia menyatakan bahwa produksi produk farmasi tersebut dapat dilakukan dalam jangka waktu dua tahun sebelum perlindungan tersebut berakhir, sering disebut *bolar provision*. Tujuannya adalah untuk mencegah terhentinya produksi produk farmasi setelah perlindungan Paten berakhir. Dibutuhkan waktu yang relatif lama untuk mempersiapkan produksi produk farmasi termasuk pengurusan ijin edar dan ijin produksi. Jika tidak ada ketentuan *bolar provision*, dapat dipastikan setelah perlindungan Paten berakhir, terjadi kevakuman selama beberapa tahun terhadap produksi obat tersebut di negara tempat produk tersebut dipasarkan. Untuk menghindari hal tersebut, bisa saja setiap negara memasukkan *bolar provision* ke dalam UU Patennya, dengan mengacu pada TRIPs. Pasal 30 TRIPs mengijinkan setiap negara anggota membuat pengecualian di dalam UU Paten mereka dengan syarat pengecualian tersebut tidak boleh merugikan pemilik Paten yang bersangkutan atau pengeksploitasian yang wajar dari Paten tersebut dengan memperhatikan kepentingan yang wajar dari pihak ketiga. Faktor inilah yang menyebabkan pembuat UU Paten Indonesia mengatur *bolar provision* ini sebagai salah satu pengecualian dari ketentuan pidana dalam UU Paten Indonesia yang baru. Problem yang timbul adalah bagaimana menginterpretasikan ketentuan "tidak bertentangan secara tidak wajar terhadap pengeksploitasian yang normal dari

Paten tersebut serta tidak merugikan kepentingan yang sah dari pemilik Paten dengan memperhatikan kepentingan pihak ketiga". Jadi, dimungkinkan pasal 30 TRIPs, menimbulkan konflik di kemudian hari, berikut peraturan tentang *boiler provision* ini.

Selain itu, semua negara yang menyepakati TRIPs termasuk Indonesia, hanya diberi waktu empat tahun setelah 1995, untuk meningkatkan Paten menjadi minimal 10 persen dari keseluruhan Paten yang terdaftar di badan Paten lokal dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek. Apabila persyaratan itu tidak terpenuhi tahun 2000, maka Indonesia akan masuk dalam daftar negara yang diawasi (*watch list*) berdasarkan ketentuan US *Special 301*. Artinya setiap produk ekspor dari Indonesia ke negara Amerika Serikat akan diteliti kandungan teknologinya dan dipertanyakan asal usul Patennya. Jika dalam pemeriksaan produk ternyata ada unsur teknologi yang Patennya terdaftar di USA, maka eksportir Indonesia diharuskan membayar royalti bila pembuatannya tanpa izin atau lisensi. Selain pemeriksaan yang bertele-tele, hal lain yang mempersulit masuknya produk buatan Indonesia ke USA bila tidak memenuhi US *Special 301*, adalah dinaikkannya pajak impor. Akibatnya, daya saing produk Indonesia di pasar Amerika semakin kecil.

2. Syarat-Syarat Pemberian Paten

Untuk mendapatkan Paten suatu penemuan harus memiliki syarat substantif tertentu, yaitu kebaruan (*novelty*), bisa dipraktikkan dalam perindustrian (*industrial applicability*) mempunyai nilai langkah inventif (*inventive step*), dan juga memenuhi syarat formal. Menurut Pasal 56 Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten, penentuan

bahwa suatu penemuan yang dimintakan Paten dapat diberi atau tidak dapat diberi Paten dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan: (1) kebaruan penemuan (*novelty*); (2) langkah inventif yang terkandung dalam penemuan (*inventive step*) (3) dapat atau tidaknya penemuan diterapkan atau digunakan dalam industri (*industrial applicability*); (4) penemuan yang bersangkutan tidak termasuk dalam kelompok penemuan yang tidak dapat diberikan Paten; (5) penemu atau orang yang menerima lebih lanjut hak penemu berhak atas Paten bagi penemuan tersebut; dan (6) penemuan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum serta kesusilaan. Jadi pada hakikatnya, sebuah penemuan dapat dikatakan *Patentable* bila memenuhi ketiga syarat substantif tersebut, yaitu *novelty*, dapat diterapkan dalam industri, dan mengandung langkah inventif.

Syarat kebaruan (*novelty*), dapat ditentukan berdasarkan pembatasan-pembatasan tertentu, misalnya daerah (*territory*), kapan penemuan itu diketahui, dan cara pengumuman penemuan itu kepada masyarakat. Syarat kebaruan (*novelty*), yaitu bahwa penemuan yang dimintakan Paten tidak boleh lebih dahulu diungkapkan di manapun dan dengan cara apapun. Mengenai syarat kebaruan, bisa bersifat mutlak atau relatif, bersifat mutlak atau dikenal dengan *world wide novelty*. Di lain pihak, karena kondisi dan kepentingan negara berkembang ada bentuk *novelty* lokal atau *national novelty* yang bersifat relatif.

Sifat baru pada penemuan mutlak akan hilang apabila ada publikasi dengan cara bagaimanapun, dan di negara manapun, atau pernah diketahui dengan cara bagaimanapun, dan di negara manapun sebelum aplikasi diajukan. Kebaruan relatif berarti sifat baru dari suatu temuan itu akan hilang apabila ada publikasi di

negara manapun atau penggunaan setempat yang diketahui umum sebelum aplikasi diajukan.

Jadi, Indonesia dalam hal syarat kebaruan menganut sistem kebaruan yang luas (*world wide novelty*), hal itu dapat kita lihat dari ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan mengenai Paten, baik pada peraturan yang lama maupun pada perundang-undangan yang baru. Ketentuan Pasal 3 Undang-undang No 14 tahun 2001 tentang Paten, menunjukkan syarat kebaruan yang luas, yaitu: bahwa suatu penemuan tidak dianggap baru, jika pada saat pengajuan permintaan Paten: penemuan tersebut telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan (*invensi*) tersebut sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas.

Syarat kebaruan luas ini bersifat relatif, ini bisa kita lihat dari pasal 4 IUP, yaitu: suatu penemuan tidak dianggap telah diumumkan jika dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum tanggal penerimaan:

- (1) 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.
- (2) invensi tersebut telah digunakan di Indonesia oleh penemunya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan.

Invensi juga dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu 12 bulan sebelum penerimaan ternyata ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi tersebut

Suatu penemuan mengandung langkah inventif jika penemuan tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian biasa dalam bidang teknik yang bersangkutan merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya (*non obviousness*). Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No 14 tahun 2001 tentang Paten, penilaiannya dengan mengacu pada kriteria bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal permohonan itu diajukan dengan hak prioritas.

Sebuah penemuan agar dilindungi Paten harus memenuhi syarat bahwa penemuan itu dapat diterapkan dalam industri. Penemuan yang bersangkutan dapat diproduksi atau digunakan di dalam berbagai jenis industri. Pengertian industri merupakan pengertian yang luas, misalnya apa yang sekarang dipandang sebagai agrobisnis juga merupakan bidang industri.

Kriteria penerapan dalam industri tersebut, untuk Paten yang berhubungan dengan produk; maka produk tersebut harus mampu dibuat secara berulang-ulang (secara massal) dengan kualitas yang sama, sedangkan jika invensi berupa proses maka proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktek.

Syarat formal adalah syarat bersifat administratif meliputi dokumen permohonan Paten. Persyaratan telah terpenuhi apabila surat aplikasi telah lengkap disertai lampiran perihal penjelasan teknis, gambar teknis, dari penemuan yang dimintakan Patennya. Pemeriksaan kelengkapan dokumen permintaan Paten dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya kekurangan yang masih harus dipenuhi. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 24 UU No. 14 tahun 2001 tentang

Paten, serta pasal 4 dan pasal 5 PP No. 34 tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten.

Dalam ketentuan mengenai permintaan Paten dibedakan antara "surat permohonan Paten" dengan "surat permohonan untuk mendapatkan Paten". Surat untuk mendapatkan Paten merupakan dokumen tersendiri dan lazim disebut "*request for patent*", sedangkan permintaan Paten disebut "*patent application*" yang berisi dokumen. Kelengkapan dokumen ini menentukan tanggal penerimaan dokumen permintaan Paten (*filing date*).

Permintaan Paten harus lengkap yang meliputi:

- a. Surat permohonan untuk mendapatkan Paten.
- b. Deskripsi tentang penemuan, yaitu penjelasan tertulis mengenai cara melaksanakan suatu penemuan sehingga dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli di bidang penemuan tersebut.
- c. Satu atau lebih klaim yang terkandung dalam penemuan. Klaim adalah uraian tertulis mengenai penemuan atau bagian-bagian tertentu dari suatu penemuan yang dimintakan perlindungan hukum dalam bentuk Paten.
- d. Satu atau lebih gambar yang sehubungan dengan deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas. Gambar yang dimaksud adalah gambar teknik suatu penemuan yang memuat tanda-tanda simbol, huruf, angka, bagan atau diagram yang menjelaskan bagian-bagian dari penemuannya.
- e. Abstraksi tentang penemuan. Abstraksi adalah uraian singkat mengenai suatu penemuan yang merupakan ringkasan dari pokok-pokok penjelasan deskripsi, klaim, ataupun gambar.

Dalam UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten atau aturan pelaksanaannya, ditentukan bahwa setiap Paten harus menjalani pemeriksaan, baik mengenai syarat

formal maupun syarat substantifnya. Pemeriksaan substantif diminta oleh pihak yang mengajukan permintaan Paten. Bila permintaan pemeriksaan tidak dilakukan atau tidak dibayarnya biaya pemeriksaan maka dianggap permintaan Paten ditarik kembali. Direktorat Jenderal dalam melakukan pemeriksaan substantif dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya, atau meminta bantuan ahli. Meskipun demikian, tanggung jawab dan kewenangan, masih tetap ada pada Direktorat Jenderal. Keputusan akhir tentang dapat diberi atau ditolaknya permintaan Paten juga ada pada Direktorat Jenderal.

3. Jenis-jenis Paten yang dikenal saat ini

Pada dasarnya jenis Paten yang berkembang saat ini adalah:

- a. Paten yang berdiri sendiri tidak bergantung pada Paten lain (*independent Patent*).
- b. Paten yang terkait dengan Paten lainnya (*dependent Patent*)
- c. Paten tambahan (*Patent of addition*)
- d. Paten impor (*Patent of importation*) atau Paten konfirmasi atau Paten revalidasi (*Patent of revalidation*).

Indonesia dalam ketentuan perundangan-undangan Patennya hanya membagi jenis Paten ke dalam dua bentuk yaitu.

- a. Jenis Paten biasa
- b. Jenis Paten sederhana

Suatu penemuan dikelompokkan ke dalam Paten sederhana karena cirinya, yaitu penemuan tersebut tidak melalui penelitian dan pengembangan (*Research and Development*) yang mendalam. Walaupun bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komposisinya sederhana, dan sering dikenal dengan "*utility model*", tetapi mempunyai nilai kegunaan praktis sehingga memiliki nilai ekonomis, jadi tetap memperoleh perlindungan hukum. Paten sederhana hanya memiliki satu klaim,

pemeriksaan substantif langsung dilakukan tanpa permintaan dari pihak penemu. Bila terjadi penolakan terhadap permintaan Paten sederhana ini, tidak dapat dimintakan lisensi wajib dan tidak dikenai biaya tahunan.

Indonesia hanya membagi ke dalam dua jenis Paten didasarkan pada segi materi penemuan itu sendiri. Dengan menganut prinsip kebulatan dari suatu penemuan (*unity of invention*) atau satu Paten tambahan (*patent of addition*) atau Paten perbaikan (*patent of improvement*).

Di Indonesia menurut ketentuan lama sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 6 tahun 1989 tentang Paten, jangka waktu perlindungan ditentukan selama 14 tahun bagi Paten biasa, dan bagi Paten sederhana menurut Pasal 10, jangka waktu perlindungan hanya 5 tahun. Kedua jangka waktu tersebut dihitung sejak tanggal penerimaan permintaan Paten (*filing date*) jangka waktu perlindungan untuk Paten biasa dapat diperpanjang selama 2 tahun, sedangkan untuk Paten sederhana tidak dapat diperpanjang. Ketentuan tersebut di atas mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, sebagaimana tercantum dalam pasal 8 ayat (1) maka jangka waktunya diubah menjadi 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Sedangkan jangka waktu untuk Paten sederhana, sebagaimana diatur dalam pasal 9, jangka waktu perlindungannya yaitu selama 10 tahun dan juga tidak dapat diperpanjang.

Mengenai Paten asing, Indonesia bersandar pada Konvensi Paris yang mempunyai prinsip bahwa suatu negara anggota Uni berkewajiban untuk memperlakukan orang asing, warga negara dari negara lain anggota Uni, sama seperti warga negaranya sendiri dalam masalah Paten (*the principle of national treatment*). Prinsip ini digabung dengan hak setiap negara untuk menjadi anggota

Uni, berarti bahwa warga negara dari suatu negara anggota yang tidak mempunyai peraturan Paten dapat diberi perlindungan Paten oleh negara-negara anggota Uni lainnya. Menurut Pasal 4bis, yang menganut prinsip *independent of Patent*, ditentukan bahwa hapusnya hak Paten di suatu negara peserta Uni tidak akan mempengaruhi kelangsungan hak Paten yang sama di negara anggota Uni lainnya.

Hukum Paten Indonesia mengatur bahwa penemu dari luar negeri dapat pula mengajukan permintaan Paten di Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Paris. Terhadap permintaan Paten serupa itu diberikan hak untuk didahulukan apabila permintaan tersebut diajukan dalam waktu dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan Paten yang ada. Hak untuk didahulukan seperti itu disebut hak prioritas.

Apabila seorang asing mengajukan aplikasi Paten untuk penemuannya, yang di negara asal telah mendapatkannya maka ada tiga kemungkinan yaitu eksploitasi setempat dengan sukarela; eksploitasi setempat dengan lisensi wajib; dan si penerima Paten tidak menepati untuk mengeksploitasi Patennya secara lokal. Ketentuan pasal 5 ayat (1) dari Konvensi Paris menetapkan, bahwa suatu negara anggota tidak boleh membatalkan suatu Paten yang telah diberikannya hanya karena pemilik Paten tersebut telah melakukan impor barang-barang Patennya dari suatu negara anggota Uni lain. Akan tetapi, bagaimanapun menurut ayat (2) si pemilik Paten tetap berkewajiban untuk mengeksploitasi Patennya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di negara ia mengimpor barang-barang Patennya. Kewajiban eksploitasi di negara pemberi Paten hampir dianut dalam perundang-undangan Paten di setiap negara. Di Indonesia diatur pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, yaitu bahwa pemegang

Paten diwajibkan melaksanakan Patennya di wilayah Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini bertujuan untuk memberi manfaat guna terjadinya alih teknologi.

4. Pengalihan Paten Melalui Perjanjian

Pengalihan Paten melalui perjanjian dapat berbentuk perjanjian Lisensi (*Licensing Agreements*). Perjanjian lisensi berisi bahwa pemegang hak Paten memberi izin (lisensi) kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian untuk melaksanakan perbuatan hak eksklusif dari si pemilik hak Paten berupa hak untuk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produk yang diberi Paten, ataupun dalam hal Paten proses maka termasuk menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang.

Perjanjian lisensi wajib didaftarkan pada Direktorat Jenderal Paten. Ketentuan ini dapat menangkal *Restrictive Business Practice* (RBP). Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya, dan yang berkaitan dengan penemuan yang diberi Paten tersebut pada khususnya.

Schubungan dengan pembatalan suatu Paten maka suatu lisensi yang dibuat dengan iktikad baik sebelum diajukan gugatan pembatalan atas Paten yang bersangkutan, tetap berhak melaksanakan lisensi yang dimilikinya sampai berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi. Pemegang lisensi untuk selanjutnya tidak wajib meneruskan membayar *royalty* kepada pemegang Paten yang dibatalkan tetapi mengalihkan pembayarannya kepada

Pemegang Paten terdahulu telah menerima seluruh royalti maka Pemegang Paten tersebut harus mengembalikan jumlah royalti yang sesuai dengan jangka waktu penggunaan kepada pemegang Paten yang berhak (pasal 98 UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten).

Ketentuan lisensi wajib (*Compulsory License*) dikenal dalam Konvensi Paris Art. 5 Act of London menyatakan dalam ayat (2), bahwa tiap negara anggota berhak untuk menentukan dalam perundang-undangan nasionalnya bahwa penyalahgunaan hak pemegang Paten ini, misalnya karena tidak melakukan pelaksanaan hak Patennya, dapat dihindarkan antara lain dengan memberikan lisensi wajib kepada pihak lain. Ditentukan bahwa pemberian lisensi wajib ini tidak boleh diadakan lebih cepat dari tiga tahun setelah hak Paten ini diberikan dan pihak pemegang hak Paten tidak dapat memberikan alasan yang sah mengapa ia tidak dapat menggunakannya.

Lisensi wajib hanya dapat terlaksana bila memenuhi kondisi dan syarat-syarat tertentu, yaitu bila setelah lewat jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal pemberian Paten ternyata Paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan di Indonesia oleh pemegang Paten, padahal kesempatan untuk melaksanakan sendiri secara komersial sepatutnya ditempuh. Selain kondisi di atas, lisensi wajib hanya dapat diberikan apabila:

1. Pihak yang mengajukan permintaan tersebut dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa ia:
 - (a) mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri Paten yang bersangkutan secara penuh;

- (b) mempunyai fasilitas sendiri untuk melaksanakan Paten yang bersangkutan secepatnya;
 - (c) telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan lisensi dari pemegang Paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar tetapi tidak memperoleh hasil; dan
2. Direktorat Jenderal berpendapat bahwa Paten tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan dapat memberi kemanfaatan kepada sebagian besar masyarakat.

Menurut ketentuan pasal 82 Undang-Undang No 14 tahun 2001 tentang Paten, permintaan lisensi wajib bisa dilakukan oleh pemegang Paten itu sendiri atas dasar alasan bahwa pelaksanaan Patennya tidak mungkin dapat dilakukan tanpa melanggar Paten lainnya yang sudah ada tersebut. Dalam hal lisensi wajib diajukan atas dasar alasan sebagaimana tersebut di atas maka pemegang Paten berhak untuk saling memberikan lisensi untuk menggunakan Paten pihak lainnya berdasarkan persyaratan yang wajar, serta penggunaan Paten oleh penerima lisensi tidak dapat dialihkan kecuali dialihkan bersama-sama dengan Paten lain.

5. Komisi Banding

Terhadap penolakan permohonan Paten si pemohon dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Paten. Komisi Banding Paten bersifat mandiri, yaitu tidak tunduk kepada perintah kemauan siapa pun dan bekerja berdasarkan keahlian. Adapun tugas dan wewenangnya, yaitu memeriksa dan memutuskan permintaan banding terhadap penolakan permohonan Paten. Tugas pokok dari Komisi Banding tersebut pada dasarnya yaitu memeriksa ulang permintaan Paten yang ditolak oleh Direktorat Jenderal. Pembentukan Komisi Banding Paten pada

dasarnya dimaksudkan untuk lebih memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan dalam sistem hukum perlindungan Paten.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1995 tentang Komisi Banding Paten, susunan Komisi Banding diketuai secara tetap oleh seorang Ketua yang merangkap sebagai anggota. Anggota Komisi Banding berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 orang. Ketua dan anggota Komisi Banding, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman, atas usul pimpinan Direktorat Jenderal.

Keputusan Komisi Banding diberikan dalam waktu paling lambat 12 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan berkas permintaan banding. Keputusan Komisi Banding bersifat final, baik secara administratif maupun secara substantif. Secara administratif bersifat final berarti tidak ada jenjang yang lebih tinggi yang diberi kewenangan untuk memeriksa ulang keputusan lain yang dapat digunakan untuk menilai atau memeriksa putusan Komisi Banding. Singkatnya keputusan Komisi Banding bersifat tuntas, baik dari segi pencrapan hukum maupun dari penilaian teknisnya.

Seandainya terdapat perbuatan dengan sadar melanggar hak pemegang Paten atau pemegang lisensi, perbuatan itu disamakan sebagai perbuatan melanggar hukum dan si pelaku dapat dituntut membayar ganti rugi. Penuntutan ganti rugi tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Paten tersebut.

6. Berakhirnya Perlindungan Paten

Perlindungan atas suatu penemuan berakhir karena beberapa sebab sebagai berikut.

- a. Penarikan (*intrekking*), yaitu bila si pemegang Paten atau pemegang lisensinya ternyata setelah waktu yang ditentukan undang-undang belum melaksanakan penemuannya tanpa alasan yang layak. Penarikan ini dilakukan oleh instansi yang berwenang (pemerintah), yaitu Direktorat Jenderal Paten.

Di Indonesia hal seperti ini, dalam undang-undang yang lama diatur dalam Pasal 94 UU No. 6 tahun 1989 tentang Paten, sedangkan pada UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten diatur pada Pasal 88, yakni bahwa Paten dinyatakan batal demi hukum oleh Direktorat Jenderal dalam hal:

- (1) tidak dilaksanakannya dalam jangka waktu 48 bulan sejak tanggal pemberian Paten.
- (2) tidak dipenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yang diatur dalam undang-undang.

- b. Pembatalan (*revocation*), bisa terjadi karena diminta oleh si pemegang Paten untuk seluruhnya atau sebagian. Dapat terjadi pula pembatalan Paten bila pemberian Hak Paten tersebut ternyata kemudian bertentangan dengan ketentuan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan atau penemuan tersebut adalah yang dikecualikan dari fasilitas mendapatkan Paten, atau bertentangan dengan ketentuan tentang hak-hak pemegang Paten lainnya. Pembatalan semacam ini harus melalui gugatan pengadilan. Ketentuan pembatalan Paten dalam peraturan lama yaitu UU NO. 6 Tahun 1989 tentang Paten, diatur pada pasal 96 sampai pasal 103. Dalam peraturan yang baru, yaitu ketentuan sebagaimana di atas, diatur dalam pasal 90 sampai pasal 94 UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten.
- c. Pencabutan Hak Milik (*onteigening*) atas Paten

Di Indonesia bentuk pencabutan hak milik atas Paten tidak diatur, yang ada hanya pelaksanaan Paten oleh pemerintah. Kewenangan ini diatur dalam UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, yaitu pasal 99, berbunyi "Terbatas hanya apabila penemuan tersebut mempunyai arti penting bagi penyelenggaraan pertahanan keamanan negara; yakni kebutuhan yang sangat mendesak demi kepentingan nasional". Penjelasan UUP Pasal 99 ayat (1) menyebutkan: Karena masalah pertahanan dan keamanan negara dan kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan nasional merupakan hal yang mendasar, wajarlah apabila pemerintah atau pihak ketiga diberi izin oleh pemerintah untuk melaksanakan Paten yang terkait. Pengaturan ini pun dimungkinkan menurut ketentuan TRIPS art 31. Contoh invensi yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara antara lain bahan peledak, senjata api dan amunisi. Kebutuhan yang sangat mendesak untuk kepentingan nasional mencakup antara lain bidang kesehatan seperti obat-obat yang masih dilindungi Paten di Indonesia yang diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang berjangkit secara luas (endemi), bidang pertanian misalnya pestisida yang sangat dibutuhkan untuk menaggulangi gagalnya hasil panen secara nasional yang disebabkan oleh hama. Sebagaimana diketahui salah satu fungsi suatu Paten adalah untuk menjamin ketangsgungan hidup perekonomian negara serta mengupayakan makin meningkatnya kesejahteraan masyarakat di negara yang bersangkutan.

B. Peran Aktif Lembaga Iptek dalam Pengembangan Teknologi

1. Peran Lembaga Terkait di Indonesia

Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.⁴ Pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) memerlukan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan Iptek itu sendiri guna memperkuat posisi daya saing Indonesia dalam perdagangan global. Teknologi⁵ adalah salah satu elemen sosial ekonomi yang memegang peranan penting dalam proses modernisasi masyarakat Barat. Ketika gagasan modernitas mengalir ke masyarakat dunia ketiga, teknologi menjadi prasyarat fundamental demi terwujudnya sistem sosial ekonomi yang moderen di masyarakat tersebut. Oleh karena itu, berbagai upaya modernisasi masyarakat dunia ketiga mengikutsertakan program transfer teknologi dalam agenda utama.

Untuk mempercepat pencapaian tujuan nasional sebagaimana disebutkan pada Pembukaan UUD 1945, bangsa Indonesia menyadari pentingnya Iptek, serta secara sungguh-sungguh melaksanakan langkah-langkah dalam memperkuat penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan Iptek.⁶ Berdasar tujuan tersebut, disusunlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dikenal dengan Sisnas Iptek atau Sisnas P3 Iptek dan diberlakukan sejak 29 Juli 2002.

⁴ Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

⁵ Sulfikar Amir, www.pikiran-rakyat.com Kamis, 24 Juli 2003

⁶ Sesuai dengan Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004

Sisnas P3 Iptek dikembangkan berdasar asas iman dan taqwa (Imtaq) kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab negara, kesisteman dan percepatan, kebenaran ilmiah, kebebasan berfikir, kebebasan akademis, serta asas tanggung jawab akademis; dengan tujuan memperkuat daya dukung Iptek bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional. Fungsi Sisnas P3 Iptek adalah membentuk pola hubungan yang saling memperkuat diantara 3 (tiga) unsur sebagai berikut.

1. Kelembagaan Iptek yang terdiri atas Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang), Badan Usaha, dan Lembaga Penunjang;
2. Sumber Daya Iptek yang terdiri atas keahlian, kepakaran, kompetensi manusia dan pengorganisasiannya, kekayaan intelektual dan informasi, serta sarana dan prasarana Iptek;
3. Jaringan Iptek yang merupakan hubungan interaktif antara kelembagaan Iptek, dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan Iptek.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Pencrapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim kondusif bagi perkembangan Sisnas P3 Iptek di Indonesia. Guna melaksanakan fungsi tersebut, Pemerintah berperan mengembangkan instrumen kebijakan yang merupakan faktor pendukung yang dapat mendorong pertumbuhan dan sinergi antara unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan Iptek. Instrumen kebijakan yang dapat dikembangkan adalah: (1) dukungan sumber daya manusia dan hukum milik intelektual (2) dukungan dana (3)

pemberian insentif berupa keringanan pajak, penanggulangan resiko, penghargaan dan pengakuan, atau bentuk insentif lain yang dapat mendorong pendanaan kegiatan litbang, perekayasaan, inovasi dan difusi teknologi dari badan usaha dan masyarakat, serta meningkatkan alih teknologi dari badan usaha asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia; (4) program iptek untuk menggali potensi nasional dan daerah; (5) pembentukan lembaga yang belum atau tidak dapat dikembangkan oleh masyarakat, namun diperlukan untuk memperkuat Sisas P3 Iptek. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam UU ini antara lain:

1. Lembaga litbang (termasuk BPPT) berfungsi menumbuhkan kemampuan pemajuan iptek dengan tanggung jawab mencari berbagai invensi di bidang Iptek serta menggali potensi pendaayagunaannya.
2. Perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan pembentukan Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya guna meningkatkan pengelolaan kekayaan intelektual.
3. Perguruan tinggi dan lembaga litbang mempunyai hak dan kewajiban atas alih teknologi serta pelayanan jasa Iptek, antara lain: (1) mengusahakan alih teknologi kekayaan intelektual dan hasil kegiatan litbang kepada badan usaha, pemerintah, dan masyarakat (2) berhak menggunakan pendapatan yang diperoleh dari hasil alih teknologi dan pelayanan jasa Iptek untuk mengembangkan diri.
4. Perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan penyebaran informasi hasil kegiatan litbang dan kekayaan intelektual yang dimiliki selama tidak mengurangi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual.
5. Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk memacu akselerasi

penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan iptek. Sedangkan badan usaha diminta mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk meningkatkan kemampuan perekayasaan, inovasi dan difusi teknologi dalam meningkatkan kinerja produksi dan daya saing barang/jasa yang dihasilkan.

6. Adanya sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan perizinan dalam melaksanakan kegiatan litbang dan penerapan iptek yang beresiko tinggi dan berbahaya, serta sanksi pidana bagi pelaku kegiatan litbang dan penerapan iptek yang beresiko tinggi dan berbahaya tanpa memperoleh izin dari Pemerintah, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50 juta.

Peran yang tidak kalah penting dalam mengembangkan teknologi Indonesia adalah peran yang disandang oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT); yakni lembaga litbang non-departemen yang sudah ada pada saat undang-undang ini dibuat, disamping lembaga litbang non-departemen lainnya seperti Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), serta lembaga penunjang non-departemen seperti Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKOS), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), dan Badan Standardisasi Nasional (BSN). Berdasarkan Keppres nomor 103 Tahun 2002 salah satu fungsi BPPT adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan pelayanan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan swasta di bidang pengkajian dan penerapan teknologi dalam rangka inovasi,⁷ difusi, dan

⁷ Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Inovasi adalah suatu ciptaan atau perancangan baru yang belum ada sebelumnya.

pengembangan kapasitas, serta pembinaan alih teknologi; dengan kewenangan antara lain penerapan sistem informasi teknologi, serta pemberian rekomendasi penerapan teknologi dan melaksanakan *audit* teknologi.

Dewasa ini Sentra HaKi (kadang dengan nama Klinik HaKi) telah didirikan di beberapa perguruan tinggi ternama untuk membantu mengembangkan hak kekayaan intelektual baik bagi masyarakat kampus maupun masyarakat penemu di sekitarnya, namun demikian keberadaannya masih belum berfungsi maksimal. Perlu ditumbuhkan semangat dan kesadaran masyarakat untuk melakukan penemuan dan mendaftarkan penemuan tersebut ke Ditjen Paten agar mendapat perlindungan dalam bentuk Paten. Kampus juga dapat digunakan sebagai ajang kreativitas untuk menemukan teknologi baru yang dapat dipatenkan. Untuk itu perlu diberikan fasilitas penelitian dan pengembangan yang memadai dengan sarana dan prasarana yang tidak ketinggalan jaman; bantuan dana dan kemudahan lainnya. Organisasi yang khusus mengurus lisensi teknologi perlu dibentuk di Indonesia seperti halnya TLO di Jepang, sehingga strategi pengembangan teknologi lebih terarah dan tepat sasaran.

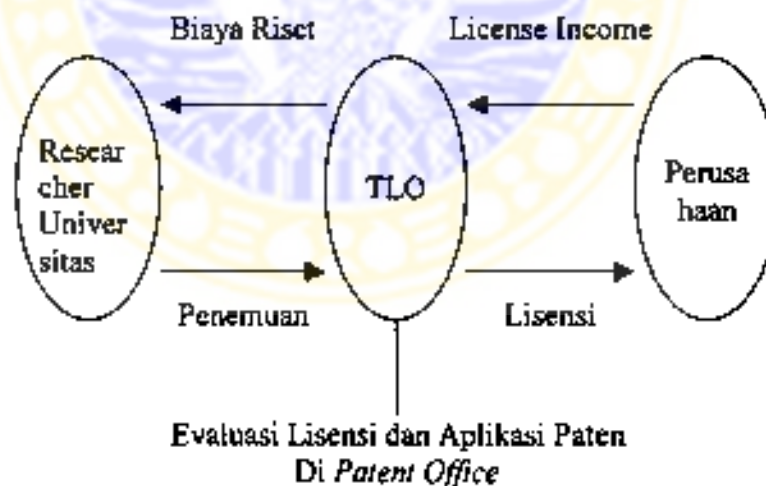
2. TLO sebagai Pelopor

Setelah Jepang berhasil dengan *Pro Patent Era*⁸ dengan *catch up* dan *trial blazer*, maka langkah penting yang diambil Jepang adalah mewujudkan *concept of the cycle of intellectual creation* yakni *Patent rights are granted to those engaged*

yang memperkaya khazanah serta dapat dipergunakan untuk menyempurnakan atau memperbarui ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada. Difusi teknologi adalah kegiatan adopsi dan penerapan hasil inovasi secara lebih ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak-pihak lain dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna potensinya. Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.

in R & D for their findings (invention). R&D costs are recovered by exercising patent rights. Recovered costs are used to conduct new R & D. This cycle of intellectual creation helps to build a richer society. (Hak Paten diberikan untuk melindungi penemuan yang dihasilkan dengan R & D. Biaya-biaya yang digunakan selama R & D ditutup dengan pelaksanaan Paten. Keuntungan yang diperoleh dikembalikan lagi untuk melakukan R & D lebih lanjut. Lingkaran kreasi intelektual ini akan membantu membangun suatu masyarakat menjadi lebih kaya). Peran R & D di setiap perusahaan Jepang sangatlah besar, sehingga Jepang menjadi pemilik sebagian besar Paten dunia. Demikian juga⁹ sangat berperan dalam mewujudkan *cycle of intellectual creation*.

TLO memegang suatu peran dalam *patent filing*, memasarkan dan mengembalikan pendapatan lisensi ke universitas dan penemu; seperti pada bagan berikut.



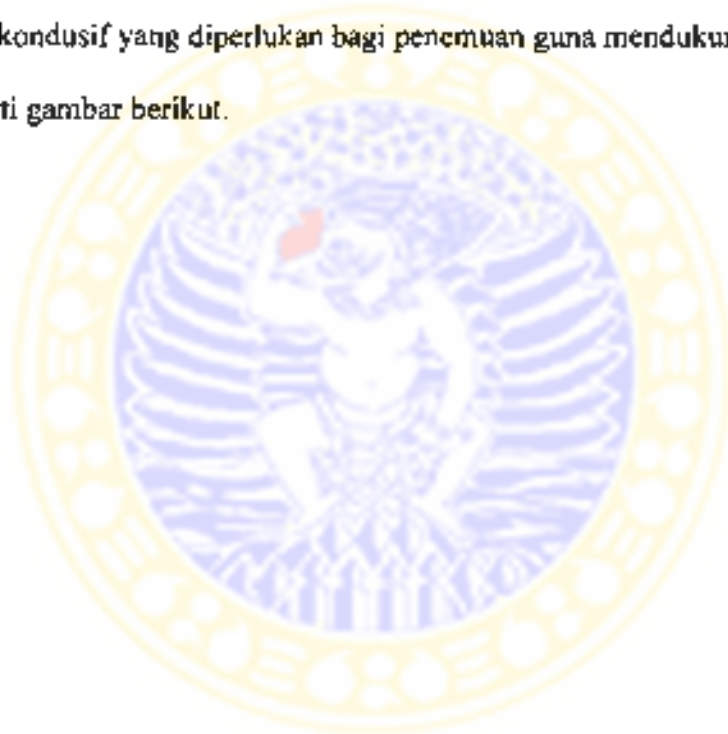
Gambar 5.1
Technology Licensing Organization

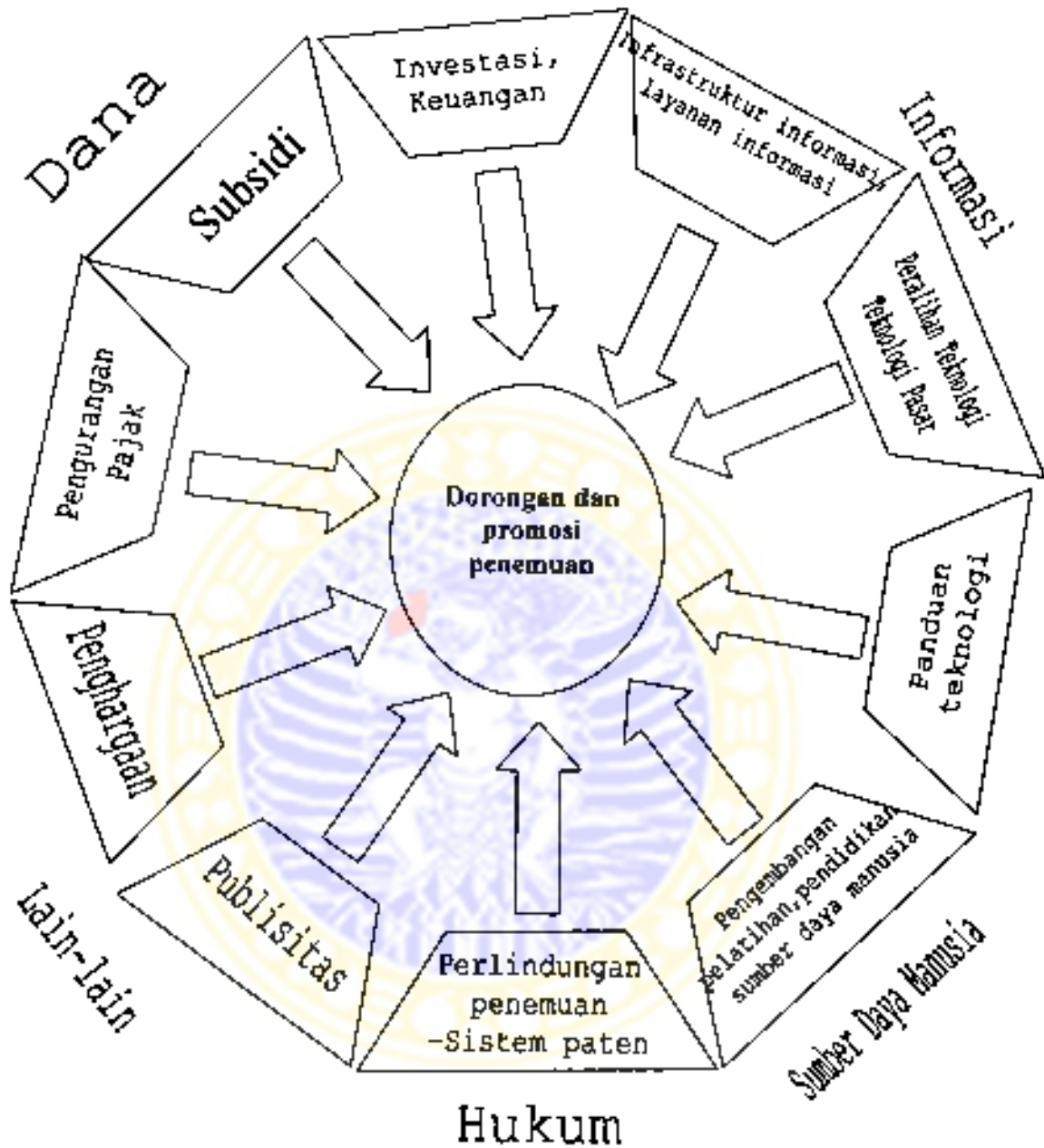
⁹ *Pro Patent is effort to stimulate industry and strengthen the ability to compete internationally by protecting inventor's rights and enhancing incentives to invent through the provision of stronger intellectual property protection. Institute of IP, Japan. The Experience of Japan. 2003, p.4*

^{*} TLO: Technology Licensing Organization

Peran TLO di Jepang sangat besar bagaikan memindahkan teknologi dan hukum dari universitas ke dalam industri. TLO menyetujui untuk menerima dukungan keuangan pemerintah dipotong biaya hak Paten. Sejak tahun 2001 telah diakui TLO mampu menangani penemuan milik pemerintah dan milik pribadi profesor.

Dalam rangka mendorong *the national's inventive activity* di Jepang, dibuatlah standar mencakup berbagai poin-poin termasuk meningkatkan suatu lingkungan kondusif yang diperlukan bagi penemuan guna mendukung sistem hak Paten; seperti gambar berikut.





Gambar 5.2

Dorongan dan promosi penemuan

Sumber: *Encouragement of Inventions JPO/APIC*, JIII, 2003 Aqs, p. 18-20

Poin-poin penting yang mendukung keberhasilannya adalah standar pengembangan sumber daya manusia, peningkatan basis untuk pelayanan informasi teknis, *transfer*

teknologi, pedoman teknis pemanfaatan penemuan Paten dan promosi/publikasi, dukungan keuangan, penghargaan, dan sistem Paten yang dapat menjamin perlindungan dan penegakan hukum Paten.

Sejak sebuah penemuan dihasilkan oleh kreasi aktivitas intelektual manusia, peningkatan sumber daya manusia menjadi sangat penting. Poin utama adalah masalah kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang tertarik akan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memilih bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai jalan masa depan. Jepang memasuki era pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 1960-an setelah Perang Dunia II, dan pada era itu, sejumlah tenaga ahli lulus dari sekolah ilmu pengetahuan dan teknik mesin, dan universitas yang meningkatkan banyaknya para siswa, yang secara berturut-turut mengambil peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi di Jepang.

Sebagai tambahan terhadap pendidikan sekolah, berbagai tindakan dilakukan dalam rangka menaikkan minat akan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penemuan. Pada hari manakala sistem Paten ditetapkan, ada sedikit pemahaman berbeda tentang penemuan atau cara mendapat sistem Paten nasional dan kemudian Pemerintah mencoba menerangkannya dengan berbagai peristiwa, seperti "panieran paten". Sekarang, sejak sistem Paten didirikan 1885, 18 April diputuskan sebagai "Hari Penemuan" (*invention day*) dan pada hari itu berbagai peristiwa diadakan untuk meningkatkan minat akan penemuan secara nasional dan sistem Paten.

Laporan tahunan terbaru dari Kantor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Jepang telah meletakkan permasalahan bahwa tidak hanya orang muda, tetapi secara umum nasional orang cenderung kehilangan ketertarikan akan ilmu pengetahuan dan teknologi. Generasi muda terbaru di Jepang cenderung untuk

menghindari bidang ilmu pengetahuan dan teknik mesin lebih dari sebelum saat mereka memilih masa depan, seperti pekerjaan, masuk ke sekolah yang mempunyai derajat tinggi, dan lain lain. Ini adalah salah satu permasalahan besar untuk dipcahkan di masa datang.¹⁰ Pemerintah Jepang, oleh karena itu, menekankan masalah tersebut dengan berbagai tindakan untuk mendorong minat akan ilmu pengetahuan dan teknologi secara nasional. Sebagai tambahan, untuk mengadakan kuliah, pertemuan-pertemuan, pameran dan seminar, sama dengan dulu, berbagai tindakan telah dicoba memberikan peluang orang umum untuk kontak langsung dengan ilmuwan atau insinyur, untuk membuka institusi riset kepada publik dan untuk menyiapkan mereka memperoleh pengalaman di bidang riset secara riil.

Peningkatan basis pelayanan informasi mengenai perkembangan teknologi menjadi salah satu ukuran terpenting di suatu negara. Hal itu dibutuhkan oleh industri untuk jangka waktu yang panjang agar mampu memperoleh akses terutama sekali mengenai informasi hak Paten yang berisikan teknologi termaju dengan lebih cepat, dengan teliti dan sedikit lebih mahal. Dalam keadaan ini, *Japanese Patent Office (JPO)* telah mengambil berbagai standar termasuk penetapan pemeriksaan sistem informasi hak Paten di area lokal, persiapan peta Paten yang meneliti dan mengatur informasi hak Paten yang digolongkan berdasarkan bidang teknologi, dan penetapan dari *Industrial Property Digital Library (IPDL)* yang memungkinkan pemeriksaan *on-line* informasi hak Paten via internet.

Seperti halnya Indonesia, Jepang memperlihatkan pengembangannya dengan pesat, berawal dari masa lampau yang sangat tergantung pada impor

¹⁰ *Encouragement of invention, JPO/APIC, J111, 2003, Aqs. p.20.*

teknologi dari luar negeri. *Transfer* teknologi di Jepang telah berhasil memunculkan perkembangan teknologi yang luar biasa. Dapat dikatakan bahwa usaha yang dikombinasikan kedua-duanya antara perusahaan swasta dan pemerintah telah sukses. Standar yang lebih sesuai mengenai impor teknologi akan berlanjut diperlukan dalam pengembangan teknologi nasional selanjutnya. Di Jepang, sekitar 80% total investasi untuk riset dan pengembangan (R&D) telah dipimpin oleh sektor swasta. Banyak tindakan pendukungnya, seperti tindakan keringanan perpajakan dan pemberian subsidi atau pinjaman. Tindakan khusus pembiayaan dan pengurangan pajak yang khusus juga tersedia dari sudut pandang promosi industrialisasi dan teknologi nasional, seperti energi baru atau bioteknologi, dan lain lain.

Demikian juga perusahaan ukuran menengah atau kecil, atau individu sering memerlukan pedoman teknis mengenai perbaikan teknis, atau aktivitas untuk inventif. Dalam rangka mencukupi kebutuhan ini, sistem konsultan mesin yang resmi, atau sistem penasihat teknis tersedia. Pusat teknologi industri yang dibentuk oleh beberapa pemerintah lokal melakukan dukungan seperti memberi nasihat teknis, menyewakan fasilitas pengujian, persiapan pembuatan artikel sebagai suatu basis percobaan, dan menyediakan ruang untuk kerja pengujian.

Pemanfaatan penemuan Paten atau pun peralihannya memberi kesempatan lebih kepada penemu untuk mengevaluasi hasilnya dan mendorong peningkatan motivasi mereka. Kantor Paten Jepang telah memperluas tindakan peralihan hak Paten yang menyeluruh demi tujuan pemanfaatan tentang segala hak Paten yang tidak terpakai atau promosi peralihannya. Lebih rinci, diambil tindakan antara lain: (1) peningkatan kelengkapan *database*; (2) pemilikan distribusi Paten yang adil; dan (3) penetapan sistem peralihan hak Paten.

Mengenai penemuan di universitas, ditentukan bahwa Profesor mempunyai kewajiban untuk melakukan pendidikan dan riset tetapi pada umumnya bukan di bawah arahan universitas mengenai keputusan pokok riset sebagai (posisi 1) suatu universitas (di dalam kasus universitas nasional, pemerintah) harus memiliki penemuan yang dibuat selama waktu kerja yang memanfaatkan biaya dan fakultasnya, atau (posisi 2) sebagai subjek riset tanggung jawab mereka, profesor harus memiliki penemuan yang dibuat di universitas.

Penghargaan diberikan kepada mereka yang telah menyumbangkan penemuan atau ilmu pengetahuan dan teknologi akan efektif untuk meningkatkan riset peneliti lebih lanjut. Kantor ilmu pengetahuan dan teknologi memilih penemuan yang unggul yang diharapkan tumbuh dengan pengembangan teknologinya sendiri untuk membuat hasil riset dan pengembangan yang secara luas menaikkan motivasi peneliti. Sistem penghargaan nasional meliputi penghargaan kepada orang yang berjasa pada teknologi atau ilmiah, mereka yang sudah membuat prestasi besar dalam risetnya, dan mereka yang sudah mendukung promosi ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih dari itu penemuan yang sempurna diberi hadiah oleh organisasi publik seperti JMI Jepang, dan lain lain setiap tahunnya.

Dunia riset yang diselenggarakan di lembaga-lembaga penelitian, seperti universitas, litbang pemerintah dan Divisi R & D milik swasta Indonesia, belum berorientasi kepada Paten. Situasi ini sangat berbeda dengan di Jepang, misalnya. Catatan Noriyoshi Kikuchi pada makalahnya berjudul *The Law for Promoting University, Industry Technology Transfer* (Tokyo, 6 Oktober 1998) menyebutkan, jumlah peneliti di universitas-universitas negeri itu sekitar 240.000 orang. Jumlah

ini sepertiga dari jumlah peneliti secara keseluruhan di Jepang yaitu 670.000 orang pada 1994. Dari jumlah tersebut di atas hanya menghasilkan 129 permintaan Paten, atau 0,04% dari total Paten domestik. Keadaan ini dianggap tidak cukup baik, sehingga pemerintah Jepang mendukung diadakannya suatu lembaga yang dapat membantu meningkatkan kegiatan penelitian dan mengelola hasil-hasil penelitian di universitas. Dibentuklah TLO (*Technology Licensing Organization*) yang menangani pengelolaan Paten sejak dari pendaftaran, pemasaran, hingga penanganan kontrak-kontrak lisensi dengan pihak ketiga.

Tidak semua teknologi hasil R dan D bisa dilindungi Paten, meskipun teknologi tersebut tergolong canggih. Pasal 2 dan pasal 3 UU Paten tahun 2001 menyatakan bahwa Paten dapat diberikan untuk invensi yang mengandung kebaruan, bersifat inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Pasal 3 UUP menentukan bahwa suatu invensi dianggap baru jika tidak terdapat dalam pengumuman di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan atau dalam penguraian lisan atau peragaan penggunaannya di Indonesia. Dengan demikian, untuk menentukan kebaruan sebuah invensi harus diadakan pemeriksaan terhadap Paten terdahulu untuk mencari dokumen perbandingan yang terbitnya sebelum tanggal diajukan permintaan Paten. Bilamana invensi yang dimintakan Paten tidak terdapat dalam terbitan-terbitan terdahulu tadi, maka invensi itu dianggap baru. Invensi bisa dianggap tidak baru kalau telah terjadi pengumuman-pengumuman secara lisan; seperti telah diadakan pameran yang tidak resmi, penggunaan untuk ujicoba atau penggunaan yang tidak dilindungi perjanjian rahasia. UUP memberikan pengecualian tentang hal tersebut dalam pasal 4, pasal 14, dan pasal

16. Terdapat ketetapan serupa dalam Undang-Undang Paten Amerika Serikat dan Jepang.

Apabila invensi yang dimintakan Paten tidak terdapat dalam dokumen pembanding maka invensi itu baru; akan tetapi jika terbitan-terbitan terdahulu itu mengandung invensi serupa maka pemeriksa di Ditjen Paten harus menilai apakah invensi yang dimintakan Paten bersifat inventif atau melibatkan langkah-langkah inventif. Penilaian ada tidaknya langkah inventif sebenarnya sangatlah sulit dilaksanakan, dan ditetapkan dalam pasal 3 UUP hal tersebut merupakan wewenang para praktisi di bidang teknologi yang bersangkutan. Mengacu pada pasal tersebut maka jika dokumen pembanding tidak mengandung semua unsur penting dari klaim maka tidak ada pelanggaran dan klaimnya baru; jika dokumen pembanding mengandung semua unsur klaim (baik yang penting dan yang tidak penting) maka ada pelanggaran dan klaimnya tidak baru; dan jika dokumen pembanding tidak mengandung semua unsur (tetapi mengandung semua unsur penting) maka ada pelanggaran dan klaimnya tidak baru. Unsur penting adalah unsur penting invensi yang diklaim.

Pasal 5 UUP menentukan bahwa sebuah invensi yang dimintakan Paten harus dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicable*). Ketentuan ini berbeda dengan ketetapan dalam pasal 116 WIPO untuk negara-negara berkembang yang menyatakan bahwa dapat diterapkan dalam industri diartikan dapat digunakan dalam jenis industri apapun.

Pasal 11 UUP menyebutkan, *inventor* adalah orang pertama yang mengajukan permintaan Paten. Pasal 13 menyebutkan bahwa barang siapa telah menjalankan sebuah invensi pada saat invensi serupa dimintakan Paten oleh pihak lain, maka orang tadi akan tetap dapat menjalankan invensi apabila Paten

diberikan untuk invensi serupa kepada pihak lain itu. Kemudian dalam pasal 15 (1), ditetapkan pula orang yang disebut dalam pasal 13 tadi dapat mengajukan permintaan ke Ditjen Paten untuk diakui sebagai "*inventor* terdahulu" sehingga dapat tetap menjalankan invensinya tanpa melanggar Paten yang telah diberikan. Konsep "*inventor* terdahulu" ini berbeda dengan "*inventor* pertama" yang terdapat dalam sistem Paten USA. Di USA seseorang yang telah mengajukan permintaan Paten akan kehilangan hak Patennya apabila dapat dibuktikan ada orang lain yang telah terlebih dahulu menemukan invensi yang menjadi bahan Paten.

Pada dasarnya Jepang dapat dijadikan acuan atau referensi bagi kemajuan Paten di Indonesia baik melalui peraturan perundangan maupun kebijakan pemerintah lainnya yang sangat mendukung terciptanya negara tekno-ekonomi. Keteringgalan Indonesia bukanlah hambatan untuk maju, namun kelemahan atau kekurangan seharusnya cepat diatasi dengan mengejar kemajuan negara maju utamanya Jepang. Berbekal tradisi *civil law* dan latar belakang *culture* yang tidak jauh berbeda sebagai negara timur, Indonesia seharusnya mencontoh Jepang dalam banyak hal. Di bawah ini ditampilkan kemajuan Jepang yang dapat diadopsi oleh Indonesia.

Tabel 5.1
Perbandingan Kemajuan Indonesia-Jepang

Indonesia	Jepang
1. Belum ada lembaga sejenis TLO yang berperan besar dalam alih teknologi, peningkatan ekonomi dan teknologi	1. TLO sangat berperan dalam pengembangan teknologi dan Paten
2. Esensi Paten: <i>the meaning of claims (broad interpretation)</i>	2. <i>The wording of claims</i> , bila perlu <i>the meaning of claims</i>
3. Dalam perundangan selalu mengikuti perkembangan internasional namun obyek Paten masih dibatasi khususnya pada <i>human being</i> , dan <i>software</i> tidak dicakup	3. Selalu cepat mengikuti perkembangan internasional, utamanya Amerika sehingga <i>business method</i> pun sudah dipatenkan, <i>human being</i> masih dibatasi moralitas
4. <i>broad interpretation</i> tidak menjamin kepastian hukum	4. Sangat seimbang dalam penentuan luasnya perlindungan dengan: iktikad baik, diskresi hakim dengan keahlian khusus, perlindungan tidak terlalu luas
5. Pengadilan Niaga/Negeri (Perdata)	5. Khusus HaKI pada setiap tingkat peradilan
6. Litigasi dan ADR belum banyak menangani sengketa Paten	6. Litigasi sebanding peranannya dengan ADR (banyak kasus <i>infringement</i> daripada <i>patentabilitas</i>)
7. <i>Patent culture</i> rendah guna mengangkat <i>indigenous technological capability</i>	7. <i>Patent culture</i> tinggi untuk menciptakan <i>cycle of intellectual creation</i>
8. Insentif kurang (Sentra HaKI dan Perusahaan pun belum maksimal)	8. Insentif dan penghargaan pemerintah, dukungan universitas, perusahaan dan TLO sangat berperan dalam menumbuhkan semangat menciptakan penemuan baru
9. Strategi belum rinci dan mantap	9. Strategi jelas dalam mewujudkan <i>techno state</i>
10. Prasarana seperti pada proses aplikasi kurang	10. Aplikasi <i>online</i> didukung pemberdayaan SDM
11. Belum berkembang jelas doktrin atau pun hukum seperti yang diadopsi Jepang, prinsip iktikad baik pada aplikasi dan litigasi	11. Berbagai doktrin dan hukum dari Amerika diadopsi dipadukan dengan prinsip iktikad baik, juga <i>discovery system</i> sedang ditiru dengan <i>patent search</i>
12. Perlu ditetapkan penegakan hukum yang dapat memacu pertumbuhan Paten dan melindungi <i>traditional knowledge</i> dan <i>indigenous technological capability</i>	12. Penegakan hukum justru menimbulkan <i>patent culture</i> yang tinggi karena perlindungan tidak terlalu sempit dan tidak terlalu luas sehingga seimbang antara kepentingan teknologi dan ekonomi baik penemu, masyarakat, nasional.

C. Implikasi Paten dalam Pengembangan Teknologi Indonesia

1. Relevansi Era Teknologi Rekayasa Genetika dengan perkembangan Paten

Dengan makin majunya teknologi, pengembangan teknologi tidak saja memajukan perekonomian suatu negara, tetapi juga makin memajukan teknologi itu sendiri melalui kegiatan R dan D di segala bidang. Masalah rekayasa genetika masih menjadi perdebatan di era global ini. Di satu sisi kemajuan iptek tidak bisa dibendung, di sisi lain bersinggungan dengan masalah moralitas dan agama. Meskipun demikian terdapat negara yang mengagungkan kecanggihan iptek dan mengaturnya dalam perundangan, dan banyak negara yang masih membatasi diri berkenaan dengan rekayasa genetika ini.

Akhir-akhir ini timbul polemik tentang pematenan gen dalam bidang farmasi. Jika suatu gen baru dijadikan *public domain*, terdapat resiko tinggi bagi suatu perusahaan yang menggunakan gen untuk pengembangan farmasi sebab beberapa pesaing bisa muncul dan bisa mengakibatkan ketidakmampuan untuk mendapatkan nilai balik atas investasinya. Dalam hal ini insentif untuk pengembangan akan terbatas. Pada sisi lain, jika suatu gen baru dipatenkan dan lisensi eksklusif diberikan kepada suatu perusahaan yang mengembangkannya maka pengembalian investasi untuk pengembangan tersebut akan dijamin. Dalam hal ini insentif untuk investasi akan besar dan masyarakat dapat menerima manfaat dari produk itu.

Untuk itu peran pematenan dan lisensi non eksklusif bisa menjadi jalan keluar karena ada penemuan yang tidak mensyaratkan tambahan pengembangan dan itu harus digunakan secara luas sebagai alat riset dasar; lisensi non eksklusif dengan royalti layak digunakan untuk membuat penyebaran teknologi yang luas

dan pengembalian moneter untuk *investor* secara harmonis (*make wide dissemination of technology and monetary return for inventors*).

Demikian pula perlu dilakukan perubahan strategi pematenan di dalam bisnis *biomedical*. Di masa lalu dikatakan bahwa di dalam bidang *biomedical* satu hak Paten secara langsung menghasilkan satu produk; sekarang, hak Paten diperoleh pada masing-masing langkah riset *biomedical*, yang menyebabkan berlapis-lapis Paten (*Patent layering*). Mulai sekarang pada perusahaan *biomedical* akan lebih baik mengadopsi strategi *cross-licensing*, *Patent Pooling* yang sekarang ini sering digunakan untuk teknologi informasi atau elektronika, dimungkinkan juga populer di bidang *biomedical*. Berperannya hukum Paten dalam bidang genetika dan biomedis juga perlu ditegakkankan kepastiannya hukumnya, agar tidak hanya pemilik Paten ataupun *investor* saja yang beruntung tetapi juga masyarakat sebagai konsumen patut dipertimbangkan kepentingannya.

Pasal 7 UUP ayat (1) UUP Indonesia menyatakan bahwa Paten tidak bisa diberikan untuk invensi yang pengumumannya, penggunaannya dan pembuatannya bertentangan dengan hukum, aturan susila atau moralitas. Rekayasa genetika di Indonesia dibatasi pada makhluk baru yang disebut sebagai jasad renik. Yang dimaksud dengan "bentuk-bentuk makhluk yang baru" (*a new living organism*)¹¹ adalah setiap bentuk hidup dalam dunia binatang atau tumbuh-tumbuhan baik sebagai satu keseluruhan maupun bagian-bagiannya dari yang paling besar sampai ke yang paling kecil. Jadi termasuk dalam kumpulan ini bakteri, sel, mikroorganisme dan pecahan-pecahan rumusan hidup DNA atau virus dan *vectors* yang umum dikenal dalam dunia bioteknologi.

¹¹ AUSAID p. 272

Pada era teknologi rekayasa genetik diperoleh juga 'makhluk transgenik' yaitu makhluk yang rumusan hidupnya sudah diganti atau ditambah sehingga makhluk itu mempunyai ciri-ciri, tabiat ataupun kebolehan lain dari makhluk aslinya. Perubahan sepotong DNA itu disebut mutasi dan setiap mutasi menyebabkan 'ketainan'. Teknik mutasi merubah potongan-potongan DNA sekarang dikenal dengan *human engineering*. Mengenai hal tersebut terdapat persetujuan Budapest 1980 bahwa jika terdapat kesulitan dalam memberikan keperluan spesifikasi Paten maka syarat invensi harus dibebaskan sejelas-jelasnya sehingga dapat diketahui oleh pihak yang biasa bekerja dalam lapangan teknologi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan jika menitipkan contoh dari 'makhluk baru' inventornya di tempat penyimpanan resmi. Tempat penyimpanan contoh 'makhluk baru' disebut dalam Persetujuan Budapest sebagai *International Depository Authority (IDA)* atau singkatnya *Depository*. Pasal 18,19, dan 20 dalam Peraturan Pemerintah No.34 tahun 1991 tentang tata cara permintaan Paten Indonesia, mengatur mengenai dokumen permintaan Paten tentang makhluk baru. Dalam PP tersebut istilah 'jasad renik' disebut sebagai makhluk baru.

Masalah Paten dalam *Genome Business* juga timbul apabila terjadi pematenan Gen sebagai substansi kimia dengan teknologi tertentu, maka akan terjadi pengganjalan hak Paten (*Blocking Patents*), menyebabkan tidak seorangpun dapat mengembangkan teknologi tersebut. Jika dilakukan lisensi untuk sistem penyaringan atau peralatan riset maka seharusnya dilakukan dengan tumpukan lisensi (*Stacking Licenses*). Jadi, dengan banyak lisensi maka banyak perusahaan yang memiliki R & D dapat berkembang.

Untuk menentukan apakah suatu produk alam bisa mendapatkan Paten atau tidak; menurut JPO¹² terlebih dulu mengklasifikasikan *natural products* dalam kategori: (1) produk jadi secara alami dalam bentuk orisinal tanpa campur tangan manusia, (2) produk buatan yang dipisahkan dari alam; dan (3) produk modifikasi alam seperti *mutants* buatan, sel gabungan, *transformant microorganismes*. Produk (1) memenuhi kategori invensi¹³ yang disebutkan dalam section 2 UU Paten Jepang dan tidak memenuhi syarat untuk perlindungan Paten; sedangkan produk (2) dan (3) tidak memenuhi syarat dalam pengertian section 2 UU Paten Jepang dan invensi memenuhi syarat untuk perlindungan Paten. Jadi, substansi kimia (enzim, protein, plasmid) harus melewati proses kimia untuk mendapatkan perlindungan Paten. Demikian juga hewan dan tumbuhan yang dihasilkan dengan campur tangan manusia adalah memenuhi syarat untuk perlindungan Paten.

Sejak DNA pertama kali ditetapkan sebagai subyek Paten pada Juni 1993; banyak terjadi perdebatan mengenai *patentability* dari DNA tersebut. JPO pada *Trilateral comparative Study on biotechnology patent practices* tahun 1999, menyatakan bahwa DNA *fragment* tanpa indikasi fungsi secara spesifik bukanlah *patentable invention*.¹⁴ DNA *fragment* yang memiliki fungsi khusus/kegunaan khusus untuk mendiagnosis penyakit tertentu, diungkapkan, adalah *patentable* sepanjang tidak ada alasan lain untuk penolakan. Sebaliknya DNA *fragment* yang menunjukkan tidak adanya akibat yang merugikan, dihasilkan dengan metode konvensional, yang diasumsikan sebagai bagian dari struktur gen tertentu berdasar

¹² JPO dalam "Comparative study of patent practices in the field of biotechnology related mainly to microbiological inventions (EPC, JPO, USPTO) pada January 1990.

¹³ Section 2 Japanese Patent Law (1) *Invention in this Law means the highly advanced creation of technical ideas by which a law of nature is utilized*

¹⁴ III:AOIS, *Biotechnology*, 2003 p 18

high homology dengan DNA yang sudah terkenal mengandung protein dengan fungsi yang sudah terkenal, bukanlah *patentable invention*.

JPO¹⁵ menyatakan:

"Dioxyribo Nucleic Acid (DNA) molecule-related inventions whose functions are inferred based on homology search: (1) a function or utility based on low homology may not be recognized as a specific function; (2) a function or utility based on high homology may be sufficient to support a specific function; (3) in case of high homology, the claimed invention does not have inventive step".

Jadi dapat disimpulkan bahwa DNA yang memenuhi syarat *patentable* adalah memenuhi tiga kriteria *high homology*, *specific function*, *information* dari orang yang ahli di bidangnya (*a person skilled in the art*) bahwa DNA tersebut *non obvious*. Sedangkan rangkaian DNA yang diperoleh dari proses rutin; di JPO dan EPO adalah *obvious*, tetapi di USPTO *non obvious*.

Penelusuran informasi Paten akhirnya merupakan bagian terpenting dalam upaya peningkatan Paten suatu negara. *The Japanese Patent Office* (JPO) sejak Maret 1999 telah menyediakan sarana komputer yang terakses ke internet untuk digunakan kalangan umum tanpa bayar (*free of charge*) bagi keperluan searching, pungutan dikenakan hanya apabila memerlukan *hard copy*nya. Selain itu, sebuah perpustakaan milik pemerintah, IPDL (*Industrial Property Digital Library*) memungkinkan bagi kalangan umum (*individual*, kalangan industri, universitas, dan lembaga riset) untuk memanfaatkannya, melakukan akses ke seluruh *official gazette store* di JPO, yang memiliki 40 juta dokumen IP sejak 1885. Kemajuan dalam sistem *searching* sebagaimana yang telah diterapkan di Jepang sangat membantu peneliti dalam mencari data tentang Paten-Paten yang telah ada,

¹⁵ JIHAOTS, *ibid* p.19-21

sehingga sejak awal dapat dihindari adanya duplikasi penemuan atau klaim atas Paten.

Dari sisi hukum memandang kemajuan penelusuran informasi Paten sebagai dukungan yang signifikan terhadap upaya penegakan hukum. Oleh karena setidak-tidaknya sejak awal setiap orang sudah diarahkan kepada upaya penghindaran terjadinya duplikasi penelitian. Karena selain dapat menghindari terjadinya pemborosan dana, juga akan mengurangi terjadinya perselisihan. Apabila pemerintah menempatkan persoalan ini pada prioritas penting dengan dukungan dana yang memadai tentunya merupakan langkah yang baik. Penelusuran informasi Paten saat ini mulai dilaksanakan di Ditjen Paten melalui internet, yang dapat diakses sementara ini baru 40 Paten. Kemudian mengenai kasus Paten, masih sangat kecil jumlahnya sejak berlakunya UUP no.14 tahun 2001, yang dapat dilihat di Pengadilan Niaga maupun di Ditjen Paten.

2. Kemungkinan *Traditional Knowledge* dilindungi Hukum Paten

Traditional knowledge adalah karya masyarakat tradisional (adat) yang bisa berupa adat budaya, karya seni dan teknologi yang telah turun temurun digunakan sejak nenek moyang. Pengetahuan tradisional menjadi milik bersama masyarakat adat yang dijaga dan dilestarikan, belum dilindungi secara tepat dalam hukum kekayaan intelektual. Banyaknya pengetahuan tradisional Indonesia yang telah dipatenkan oleh orang asing, telah membuka mata bangsa Indonesia untuk berupaya melindunginya. Masalahnya, apakah pengetahuan tradisional dapat dipatenkan atau bagaimanakah supaya pengetahuan tradisional ini dapat terlindungi secara maksimal, khususnya melalui hukum Paten. Merujuk kasus

yang ada, seperti pembuatan tempe, jamu, teknologi di bidang obat-obatan, pengetahuan tradisional dapat dipatenkan asalkan memenuhi syarat *Patentable*.

WIPO sub *Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* menyatakan:

“Traditional knowledge (TK), and how to preserve, protect and equitably make use of it, has recently been under increasing attention in a range of policy discussions, on matters as diverse as food and agriculture, the environment (notably the conservation of biological diversity), health (including traditional medicines), human rights and Indigenous issues, cultural policy, and aspects of trade and economic development. (pengetahuan tradisional dan cara menjaga, melindungi menggunakannya secara wajar, akhir-akhir ini mendapat perhatian makin besar dalam diskusi kebijakannya, materinya seperti halnya makanan, agrikultur, lingkungan, kesehatan, hak-hak manusia, isu indigenous, cultural policy, dan aspek-aspek perdagangan serta pembangunan ekonomi).”¹⁶

Setidaknya *Traditional Knowledge* harus dilindungi secara defensif yakni untuk menjamin supaya pihak lain tidak dapat memperoleh HaKI atas *Traditional Knowledge* tersebut dan perlindungan positif melalui sarana hukum utamanya hukum intelektual dan hukum kontrak. Usaha untuk menampilkan pengetahuan tradisional agar semakin dilindungi digiatkan melalui forum internasional, di antaranya pada Tahun PBB Internasional untuk Penduduk Pribumi se-Dunia (*United Nations International Year for the World's Indigenous*) yang bertujuan untuk melestarikan, melindungi dan mengembangkan perwujudan dari masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang dari budaya mereka seperti pusaka, desain, upacara, teknologi, seni visual dan pertunjukan maupun sastra, serta hak menggugat pemberian ganti rugi atas harta budaya, intelektual, agama dan

¹⁶ Laporan Misi Pencarian Fakta Atas HaKI dan Pengetahuan Tradisional, dalam <http://www.wipo.org>

spiritual mereka yang diambil tanpa ijin yang bebas dan wajar atau yang bertentangan dengan hukum dan adat istiadat mereka.¹⁷

Konferensi internasional pertama mengenai Hak Budaya dan Intelektual dari Penduduk asli diadakan di Selandia Baru pada tahun 1993, berhasil mengeluarkan Deklarasi Mataatun, pada dasarnya menyatakan bahwa:

1. hak untuk melindungi pengetahuan tradisional adalah sebagian dari hak menentukan nasib
2. masyarakat asli seharusnya menentukan untuk dirinya sendiri apa yang merupakan kekayaan intelektual dan budaya mereka
3. alat perlindungan yang ada bersifat kurang memadai
4. kode etik harus dikembangkan untuk ditaati pengguna luar apabila mencatat pengetahuan tradisional dan adat
5. sebuah lembaga harus dibentuk untuk melestarikan dan memantau komersialisasi karya-karya dan pengetahuan ini, untuk memberi usulan kepada penduduk asli mengenai bagaimana mereka dapat melindungi sejarah budayanya dan untuk berunding dengan pemerintah mengenai undang-undang yang berdampak atas hak tradisional
6. sebuah sistem tambahan mengenai hak budaya dan kekayaan intelektual harus dibentuk yang mengakui: (1) *collective ownership* dan berlalu surut, (2) *protection against debasement of culturally significant items* (perlindungan terhadap pelecehan dari benda budaya yang penting), (3) *co-operatif rather than competitive framework* (kerangka yang mementingkan kerjasama dibandingkan yang bersifat bersaing), (4) *first beneficiaries to be direct descendants of the traditional guardians of the knowledge* (yang paling berhak

¹⁷ IASTP AUSAID, p.381

adalah keturunan dari pemelihara tradisional pengetahuan). Selanjutnya juga telah diadakan konferensi penduduk asli di Bolivia tahun 1994 dan di Fiji tahun 1995, sementara itu WIPO makin menggiatkan upaya menyusun laporan pencarian fakta dari pengetahuan tradisional.

Menyadari cukup banyaknya isu mengenai perlindungan atas HaKI, sejak November 1997 WIPO telah membentuk *Global Intellectual Property Issues Division*. Program pertama yang diajukan oleh Divisi tersebut dan disetujui oleh negara anggota WIPO untuk segera dilaksanakan (pada tahun 1998-1999) adalah melakukan *fact finding mission (ffm)* ke 28 negara dalam rangka mengidentifikasi dan menelaah mengenai sistem perlindungan HaKI yang dipandang dapat lebih sesuai dengan yang diharapkan/dibutuhkan oleh masyarakat asli/setempat (*indigenous people*), dan selaras dengan perkembangan terakhir di bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Ada 2 (dua) hal pokok yang dipandang perlu untuk secara seksama ditelaah yaitu: (1) Bagaimana agar pengetahuan tradisional dapat dipertimbangkan sebagai *prior art*, dan (2) Bagaimana agar perolehan HaKI (misalnya Paten) secara tidak sepatasnya (Paten tidak sepatasnya diberikan) dapat dicegah/dihindari.

Selanjutnya dalam *General Assembly* pada Desember 2000 disepakati untuk membentuk *Intergovernmental Committee on Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC GRTKF)* yang akan menelaah hasil *ffm* dan menyiapkan masukan lebih lanjut yang perlu ditindaklanjuti. Dalam sidang pertama IGC GRTKF di Jenewa pada 30 April s.d. 3 Mei 2001, berdasarkan laporan atas *ffm* tersebut, disepakati untuk menelaah secara lebih seksama perihal penanganan permasalahan dimaksud. Menindaklanjuti hal ini berbagai forum di beberapa negara yang pada intinya menelaah mengenai permasalahan tersebut

telah dilaksanakan. Salah satu di antara forum penelaahan yang diselenggarakan di Yogyakarta, Indonesia pada tanggal 17-19 Oktober 2001 adalah *WIPO Asia Pacific Regional Symposium on Intellectual Property Rights, Traditional Knowledge, and Related Issues*. Dalam simposium tersebut dapat disiapkan masukan yang telah digunakan oleh Kelompok Asia di WIPO untuk menyusun pendapat/posisi Asia-Pasifik mengenai penanganan permasalahan dimaksud.

Salah satu dari masukan yang dihasilkan dari simposium tersebut di atas adalah agar setiap negara, khususnya negara-negara berkembang, dapat segera melakukan konsultasi/koordinasi di tingkat nasional mengenai penanganan masalah sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan folklor, dan mendokumentasikan semua informasi mengenai bidang-bidang tersebut

Melihat pentingnya penanganan masalah sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan folklor dan menindaklanjuti hasil *WIPO Asia Pacific Regional Symposium on Intellectual Property Rights, Traditional Knowledge, and Related Issues* (Yogyakarta, 17 s.d. 19 Oktober 2001), Direktorat Jenderal HaKI telah berinisiatif menyelenggarakan rapat koordinasi dengan sejumlah instansi/pihak terkait, yang secara khusus membahas masalah tersebut. Sebagai salah satu hasil rapat tersebut adalah disepakatinya untuk membentuk kelompok kerja (*working group*) di bidang sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi folklor.

Kelompok Kerja Sumber Daya Genetis, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklor direncanakan akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM. Adapun lingkup tugas/fungsi kelompok kerja tersebut adalah: (1) menginventarisasi berbagai dokumentasi mengenai sumber daya genetik dan pemanfaatannya, pengetahuan tradisional dan ekspresi folklor yang

telah menjadi *public domain*, (2) mengupayakan penyebarluasan dan pertukaran informasi secara elektronik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas mengenai sumber daya genetik dan pemanfaatannya, pengetahuan tradisional dan ekspresi folklor yang telah menjadi *public domain* sehingga tidak dapat dipatenkan, (3) mempersiapkan masukan untuk penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme untuk memperoleh sumber daya genetik, keterkaitannya dengan masalah kekayaan intelektual, serta pembagian keuntungan yang adil atas pemanfaatannya, dan (4) mendukung kegiatan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan hak kekayaan intelektual mengenai pemanfaatan sumber daya genetik dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan tersebut secara adil.

Beberapa kajian juga telah dilakukan dalam berbagai forum, baik di lingkungan WIPO (di antaranya dalam: *Standing Committee on Information Technology, Standing Committee on Patent, Committee of Experts of the Union of the International Patent Classification*) maupun di organisasi internasional lainnya (seperti yang dilakukan oleh: *World Health Organization, Convention on Biological Diversity, United Convention to Combat Desertification, United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization, United Nation Conference on Trade and Development, World Trade Organization, dan World Bank*).

Selama ini telah berhasil diidentifikasi beberapa hal yang perlu segera diupayakan penanganan lebih lanjut dan diharapkan dapat lebih mempercepat tercalisasinya harapan masyarakat luas (yaitu agar pemanfaatan/pendayagunaan sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, dan ekspresi folklor dapat dilakukan secara optimal). Hal-hal tersebut merupakan agenda yang dibahas

dalam sidang kedua IGC GRTKF yang dilaksanakan di Jenewa pada 10 -14 Desember 2001.

Berbagai masalah mengenai kemungkinan *Traditional Knowledge* dipatenkan; pada dasarnya masih menjadi polemik karena hak Paten dan perlindungannya merupakan konstruksi hukum yang diadopsi dari negara liberal untuk melindungi hak-hak individual karya mereka. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin monopoli pemanfaatannya. Dengan konsep liberal maka kepemilikan individu menjadi ditonjolkan (absolut), berbanding terbalik dengan konsep kolektivisme hukum Adat Indonesia. Pada hukum Adat harta berfungsi sosial dan bersifat milik umum, bahkan masyarakat tradisional akan berbangga hati bila hasil karyanya dikagumi dan digunakan oleh masyarakat adat lainnya. Demikian pula Hukum Adat menganut harta terang (berwujud) dan kontan (tunai), jadi hak Paten merupakan sesuatu yang asing bagi masyarakat tradisional.

Telah diuraikan di muka, Indonesia mengenal hak Paten semasa kolonial Belanda yakni waktu diberlakukannya *Octrooiwet* 1910 S.N.33 yis S.11-33, S.22-54 yang mulai berlaku 1 Juli 1912. Setelah Indonesia merdeka UU oktroi ini dinyatakan tidak berlaku karena dirasakan tidak sesuai dengan suasana negara yang berdaulat. Penyebabnya adalah ketentuan bahwa permohonan oktroi di wilayah Indonesia diajukan melalui kantor pembantu di Jakarta yang selanjutnya diteruskan ke *Octrooiraad* di negeri Belanda.

Sebenarnya agak terlambat untuk mengkaji ulang kontroversi Paten atas pengetahuan tradisional, sementara telah banyak orang-orang asing mencuri ilmu nenek moyang kita. Kini masyarakat tradisional kecewa karena banyak orang asing berhasil menikmati manfaat ekonomis atas pengetahuan tradisional mereka

tanpa mereka sadari. Misalnya saja mengenai pengetahuan tentang sifat tanaman, obat-obatan tradisional, dan lain-lain yang sudah dianggap menjadi pengetahuan umum masyarakat tradisional, telah dipatenkan di luar negeri oleh orang asing dengan melengkapi syarat perolehan Paten. Akibat sistem Paten yang dibawa dari negara barat, maka apabila kita mengimpor obat-obatan Paten tersebut harganya tidak terjangkau.

Menurut Blakeney *western patent systems grew out of a particular model of innovation at a particular time in history*, (sistem Paten barat meninggalkan sebuah model khusus pada suatu waktu yang khusus di dalam sejarah)¹⁸ yang memberi hak individu berdasarkan periode waktu, sementara *collective ownership* seperti pada masyarakat tradisional tidak memenuhi syarat, karena invensi tersebut dianggap '*vague*' (samar-samar) dan *its origins are lost in the mists of time* (keasliannya hilang di dalam kabut waktu).

Blakeney menyatakan:

*"New models will probably be needed to protect such traditional knowledge, and these will not be easy to create. To some, such initiatives smack of political correctness, others see them as fair reward. Their introduction would help to return the rising tide against TRIPs by showing even the poorest developing countries that intellectual property rights can be opportunity, not just a threat. (Model-model baru mungkin akan dibutuhkan untuk melindungi traditional knowledge dan ini tidak mudah untuk menciptakannya. Untuk beberapa, merupakan 'smack' inisiatif dari kebenaran politis, selain melihatnya sebagai penghargaan yang adil. Pengenalan model itu akan membantu mengalirkan naiknya air pasang terhadap TRIPs, dengan menunjukkan kesamaan negara-negara berkembang termiskin bahwa intellectual property rights bisa menjadi sebuah kesempatan, tidak hanya sebuah ancaman)."*¹⁹

Dewasa ini terjadi peningkatan kesadaran masyarakat mengenai perlunya penelaahan yang lebih seksama dalam upaya menciptakan sistem perlindungan

¹⁸ M Blakeney "The Right to good ideas Patents and the Poor" *Journal The Economist*, London, Vol 3 No. 1 tahun 2001 p.1. 16

HaKI yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya mengenai kepemilikan komunal masyarakat adat. Indikasi meningkatnya perhatian dan kesadaran masyarakat tercermin dari cukup tingginya permohonan HaKI diajukan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HaKI). Dari data pendaftaran Paten antara tahun 1991-2001 menunjukkan bahwa jumlah permintaan Paten dalam negeri untuk Paten biasa adalah 959 buah (2,77%) dan Paten sederhana 979 buah (2,83%) dari jumlah keseluruhan permintaan dasawarsa tersebut 34644 buah. Juga tahun 2000 merupakan tahun terbanyak permintaan terbukti 156 Paten biasa dan 213 Paten sederhana telah didaftarkan dari dalam negeri. Terdapat kecenderungan menurun aplikasi Paten selama tahun 2001 baik dari pendafiat dalam negeri maupun luar negeri, yang hal ini bisa saja merupakan dampak kebijakan ekonomi (bidang investasi), politik dan hukum.

Hal lain yang juga menjadi fokus perhatian adalah semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam upaya melindungi sumber daya alam terutama keanekaragaman hayati yang terkandung di bumi Indonesia ini. Berdasarkan pengamatan, kesadaran tersebut semakin meningkat dalam dasawarsa terakhir ini terlebih lagi dengan dimenangkannya kasus *Basmati rice* dan kasus penggunaan *turmeric* (kunyit) untuk pengobatan oleh institusi penelitian dan pengembangan di India yang telah menggugat kantor Paten di Amerika -USPTO.

Pemanfaatan sumber daya genetik untuk berbagai kepentingan (antara lain sebagai bahan obat, makanan, minuman, pengawet, atau sebagai benih) yang semakin meningkat dengan dukungan perkembangan ilmu di bidang bioteknologi, telah menarik perhatian perusahaan-perusahaan besar di negara maju/berkembang. Sayangnya, pembagian keuntungan yang adil, dan pengalihan teknologi yang

¹⁹ *Ibid* p. 16

sungguh-sungguh dari perusahaan besar tersebut ke negara penghasil/penyuplai sumber daya genetik yang umumnya berasal dari negara sedang berkembang sejauh ini dirasa masih belum memadai. Adapun dalih yang banyak dipertentangkan yang telah dikemukakan oleh perusahaan maju tersebut adalah bahwa sumber daya genetik yang tersedia secara melimpah merupakan warisan leluhur yang dapat digunakan oleh siapa saja dan kapan saja (*common heritage of mankind*).²⁰

Salah satu hal yang penting dan perlu mendapat perhatian adalah sangat terbatasnya data, dokumentasi, dan informasi mengenai pengetahuan tradisional yang sebenarnya telah ada sejak ratusan tahun yang lalu, telah menjadi salah satu sebab diberikannya Paten oleh kantor Paten dengan pertimbangan tidak adanya dokumen pembanding (*prior art*) yang dapat menggugurkan invensi yang bersangkutan. Alasan inilah yang menjadi dasar diberikannya Paten untuk *Basmati rice* dan *turmeric*.²¹

Mengenai kemungkinan *Traditional knowledge* dilindungi melalui hukum Paten, WIPO menyatakan bahwa:

"In recent years it has been claimed that patents have been granted for traditional knowledge-related inventions which did not fulfill the requirements of novelty and inventive step when compared with the relevant prior art. This prior art consisted of traditional knowledge which could not be identified by the patent examiners during the examination of the patent application (pada tahun-tahun terakhir ini ada tuntutan bahwa Paten diberikan untuk invensi-invensi pengetahuan tradisional, yang tidak memenuhi persyaratan novelty dan inventive step jika dibandingkan dengan penemuan terdahulu yang relevan. Prior art pada pengetahuan tradisional tidak dapat diidentifikasi pada saat pemeriksaan pendaftaran Paten oleh pemeriksa Paten).

²⁰ Dirjen Paten, Statistik Paten, dalam <http://www.dgip.go.id>

²¹ *Ibid*

Sebenarnya menurut WIPO, pengetahuan tradisional tidak memenuhi syarat kebaruan dan *inventive step*, sehingga tidak memenuhi syarat pendaftaran Paten.

Hukum Paten Jepang juga belum mempunyai pengaturan tersendiri mengenai *Traditional Knowledge* serta data yang ada belum memadai, *in order to obtain patents rights under Japanese Patent Law, it is necessary to meet the regulation of patent such as novelty and inventive step*. Konsekuensinya, permohonan pendaftaran *Traditional Knowledge* tidak diterima jika sudah *available to the public*, jadi tidak diberikan hak eksklusif apapun terhadap invensi tersebut.²² Selama ini negara yang merajai Paten dunia adalah Amerika dan Jepang, terbukti sejak 1991-2000 Amerika telah mendaftarkan Patennya sebanyak 9326 buah dan Jepang 5807 buah, kemudian pada tahun 2001 Amerika menjadi 10376 buah dan Jepang 6638 buah. Kedua negara tersebut bisa menjadi acuan negara industri oleh negara berkembang, yang sangat menghargai Hak Paten dalam penemuan teknologinya.

Indonesia memperlmasalahkan syarat *novelty* pada pendaftaran *Traditional Knowledge* melalui Paten.²³ Sementara untuk jamu dan obat-obatan dapat melalui *trade secret* serta *Traditional Knowledge* melalui hak cipta perlu dicermati '*originally*'nya. Jadi pada prinsipnya, WIPO dan Jepang mengajukan pemenuhan syarat *inventive step* dan *novelty* untuk perlindungan TK melalui Paten, sedangkan Indonesia lebih memfokuskan diri pada *novelty*

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.14 tahun 2001 tentang Paten (selanjutnya dischut UUP) menyebutkan bahwa:

²² Global issues questionnaires, Jepang, dalam <http://www.wipo.int/globalissues/questionnaires/ic-2-5/japan.pdf>

- (1) Paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam dunia industri;
- (2) suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya;

Selanjutnya pasal 3 UUP ayat (1) menyatakan bahwa suatu invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.

Mencermati pengetahuan tradisional masyarakat adat, persyaratan mengenai dapat diterapkan dalam industri (*applicable*) dapat terpenuhi karena pengetahuan tradisional selama bertahun-tahun bahkan berabad-abad telah dikembangkan oleh nenek moyang kita. Misalnya obat-obatan tradisional yang nyata membantu merawat kesehatan manusia dan hewan, penemuan cara untuk mempercepat atau memperbanyak hasil tanaman, membuat tanaman tahan (*immune*) terhadap serangan serangga dan penyakit dan lain-lain, merupakan pengetahuan yang tidak diragukan lagi.

Pengetahuan tradisional telah dihasilkan berabad-abad yang lalu, sudah menjadi *public domain* masyarakat tradisional, sehingga secara individual tidak diketahui penemunya. Selain itu, syarat mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya, sangat sulit dipenuhi. *Inventive step* dalam pengetahuan tradisional menunjukkan langkah *inventive* yang telah menjadi *public domain*, ditemukan dan digunakan bersama oleh

²¹ Global issues questionnaires, Indonesia, dalam <http://www.wipo.int/globalissues/questionnaires-ic-2-5/indonesia.pdf>

masyarakat (semua warga bisa), dijaga bersama, dan relatif tidak ditutup-tutupi, selama beratus-ratus tahun. Dengan demikian syarat langkah tidak terduga (*inventive step*) dan *novelty* (kebaruan) menghalangi pendaftaran Paten atas pengetahuan tradisional ini.

Kesempatan inilah yang mungkin dimanfaatkan oleh orang asing untuk mengambil intisari pengetahuan tersebut dan memodifikasi atau menspesifikasi dan meramunya menjadi inovasi baru sehingga pengetahuan tradisional yang semula dimiliki secara kolektif dapat didaftarkan secara individual. Untuk itulah perlu ditumbuhkan semangat inovatif masyarakat supaya dapat menemukan penggunaan baru terhadap invensi tersebut yang bersifat ekonomis agar orang asing tidak mendahuluinya. Mengenai syarat kebaruan ini, terdapat kontroversi (dalam kasus pohon *Neem* India),²⁴ bahwa kebaruan ada dengan hanya melihat apakah suatu invensi telah didaftarkan sebelumnya di negara mana saja (meskipun telah digunakan) atau kebaruan melihat bahwa invensi tersebut memang baru saja ditemukan dan orang lain belum menggunakan serta mendaftarkannya.

Untuk menganalisa masalah kebaruan ini, pasal 3 UUP menyatakan kebaruan mengandung maksud bahwa invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Dalam penjelasannya, padanan istilah teknologi yang diungkapkan sebelumnya adalah *state of the art* atau *prior art* yang mencakup baik berupa literatur Paten maupun bukan literatur Paten. Istilah tidak sama dimaksudkan bukan sekadar beda tetapi harus diteliti sama atau tidaknya fungsi ciri teknis (*features*) invensi tersebut dengan ciri teknis invensi sebelumnya. Istilah teknologi yang diungkapkan sebelumnya berarti mencakup dokumen permohonan yang diajukan di Indonesia dan dipublikasikan pada atau

setelah tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dari permohonan yang sedang diperiksa substantifnya. Tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dokumen yang dipublikasikan tersebut lebih awal dari pada tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dari permohonan yang substantifnya sedang diperiksa. Jadi pada hakikatnya, invensi tidak dapat dipatenkan bilamana invensi tersebut tidak didaftarkan sebelum digunakan dalam lapangan bersifat komersil.

Masalah lainnya yang menghambat masyarakat tradisional untuk mendapatkan penghargaan dan perlindungan Paten adalah rumit dan mahalnya prosedur pendaftaran yang mungkin masyarakat tidak mempunyai keahlian untuk itu. Menurut PP No.26 tahun 1999 biaya pendaftaran Paten adalah Rp 575.000, pemeriksaan substantif Paten biasa Rp.2000.000, biaya pengalihan hak milik Paten Rp.150.000, biaya pendaftaran perjanjian lisensi Rp.1000.000 serta biaya tahunan Rp.700.000 untuk tahun pertama dan meningkat sampai 5000.000 untuk tahun ke-20.

3. Implikasi Paten bagi *Indigenous Technological Capabilities* Indonesia

Menurut Marzuki²⁴ *Indigenous Technological Capabilities* adalah: (1) kemampuan untuk menyeleksi teknologi yang ditawarkan, (2) kemampuan untuk menguasai teknologi yang diimpor dan (3) kemampuan untuk mengintroduksi hal-hal baru dalam proses menghasilkan produk-produk. Untuk meningkatkan penguasaan dan kemampuan bangsa di bidang teknologi, diperlukan sarana yakni perlindungan berupa Paten. Dengan adanya perlindungan Paten diharapkan akan berperan mendorong semangat inovatif masyarakat Indonesia untuk menciptakan

²⁴ IASTP AUSAID, p.374

²⁵ Peter Mahmud MZ., "Luasnya Perlindungan Paten" dalam *Jurnal Hukum UH*, No. 12 Vo 6, tahun 1999 hal 29

penemuan di bidang teknologi. Dari sudut pandang ini maka perlu dikaji aspek manfaat ataupun kerugian akibat adanya perlindungan Paten khususnya bagi pengembangan teknologi Indonesia.

Hakikat hukum perlindungan Paten adalah bahwa Paten diberikan oleh negara sebagai penghargaan sekaligus imbalan atas suatu penemuan dengan dibatasi jangka waktu perlindungan dan wilayah berlakunya perlindungan tersebut. Pasal 1 UUP menyatakan bahwa Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada *inventor* atas hasil invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Untuk mencapai tujuan pengembangan teknologi, UUP telah menggarisbawahi bahwa sejalan dengan ratifikasi Indonesia pada perjanjian-perjanjian internasional, perkembangan teknologi, industri dan perdagangan yang semakin pesat dan dalam rangka menciptakan iklim persaingan usaha yang jujur, serta demi kepentingan masyarakat umumnya, maka diperlukan perlindungan dalam bentuk pemberian Paten. Sosialisasi pengundangan Paten digalakkan disertai pendirian Sentra HaKI, lembaga *Research and Development* sebenarnya juga telah dibentuk di tiap perusahaan untuk meningkatkan penguasaan teknologi, namun belum berfungsi secara maksimal. Fungsi kontrol terhadap Paten juga telah dilakukan pemerintah yakni dengan pendaftaran Paten dan transaksinya. Pasal 71 UUP menyatakan bahwa perjanjian lisensi tidak boleh memuat ketentuan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan perekonomian Indonesia dan pengembangan teknologi. Jadi, perlindungan Paten diharapkan dapat menunjang terwujudnya *economic interest* sekaligus *technological interest*, karena Paten pada dasarnya perlindungan penemuan di

bidang teknologi yang akan dimanfaatkan secara ekonomis (komersial) dalam dunia industri yang penuh persaingan.

Hildreth²⁶ menyatakan bahwa Paten akan mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yakni sebagai akibat publikasi aplikasi Paten khususnya *full disclosure* dari *inventor* sebagai orang pertama menjadikan orang kedua membuat *improvement* seterusnya orang ketiga juga akan membuat *improvement on the improvement*. Sistem Paten juga mendorong semangat inovatif masyarakat untuk menciptakan sesuatu yang berguna bagi pengembangan industri dan ekonomi serta bagi peningkatan kemampuan teknologis masyarakat sendiri. Jorde and Teece menyatakan bahwa *Innovation is the search for and the discovery, development, improvement, adoption, and commercialization of new products and organizational structures and procedures*.²⁷ Jadi inovasi adalah kegiatan penelitian untuk melakukan penemuan, pembangunan, perbaikan, adopsi, dan komersialisasi produk baru beserta prosedur dan strukturnya.

Mencermati prinsip-prinsip dalam UUP utamanya *disclosure clause* yakni pengungkapan penemuan, terdapat dilema bagi masyarakat dengan mempertimbangkan untung ruginya mendaftarkan Paten, di samping faktor lain misalnya biaya. Masyarakat yang enggan rahasianya terungkap karena dikawatirkan akan mematikan bisnisnya, lebih memilih diam saja atau mendaftarkan *trade secret*-nya. Ini dikarenakan perlindungan *trade secret* pada prinsipnya selama rahasia tersebut tetap dijaga oleh pemiliknya (seperti pada Coca Cola), sedangkan terhadap Paten hanya 20 tahun akan menjadi publik domain,

²⁶ Ronald B. Hildreth, *Patent Law A Practitioner's Guide*, second ed., (USA Practising Law Institute, 1993) p. 2

²⁷ Thomas M. Jorde and David J. Teece, *Antitrust, Innovation and Competitiveness*, (New York: Oxford University Press, 1992) p.48

sementara dalam jangka waktu Paten bisa saja informasi dasar telah diketahui berdasarkan *disclosure clause* dan telah dikembangkan orang lain.

Tidak semua negara memberikan perlindungan hukum terhadap semua hak milik intelektual jadi semua itu bergantung pada kebijaksanaan negara yang bersangkutan. Fakta bahwa pengetahuan dan keahlian suatu perusahaan yang tidak mudah ditiru oleh perusahaan lain hanya diperoleh melalui kegiatan R & D yang memerlukan biaya besar. Bila kemudian teknologi yang diperoleh ternyata tidak dilindungi oleh hukum maka menjadi publik domain. Kemerdekaan yang diperoleh oleh negara sedang berkembang tidak otomatis membawa kemerdekaan ekonomi. Justru negara sedang berkembang secara ekonomi masih tergantung pada negara maju.

Ketergantungan ekonomi berlanjut menjadi ketergantungan teknologi yakni bila asal mula teknologi memang dibuat dan dikirim dari luar negeri serta dioperasikan di Indonesia sehingga impor peralatan menjadi besar. Pembelian peralatan teknologi dari luar negeri tentu saja dibayar dengan harga tinggi oleh pihak Indonesia yang sangat membutuhkannya, juga dengan keahlian yang terbatas pihak Indonesia tidak mampu melakukan pengawasan terhadap kualitas produk industri yang dibuat. Demikian pula apa yang kita sebut sebagai *indigenous technological capability* tidak mampu bangkit atau tumbuh bila secara terus menerus menggantungkan diri pada 'bantuan' luar negeri. Alih teknologi kemudian menjadi pilihan utama negara sedang berkembang termasuk Indonesia, dengan tujuan memperoleh pengetahuan dan keahlian dari teknologi maju tersebut. Dengan mengaktifkan peran lembaga R & D negara sedang berkembang dimungkinkan untuk melakukan penyempurnaan terhadap teknologi yang sudah ada bahkan menemukan teknologi baru berdasarkan teknologi impor. Usaha

memodifikasi ataupun menciptakan mesin sendiri untuk menghasilkan barang dan jasa tentulah sangat membutuhkan waktu dan biaya yang besar di samping peran pemerintah sangat penting melalui peraturan hukum agar supaya teknologi hasil inovasi para putra bangsa Indonesia terlindungi secara hukum dan dapat menguasai pasar. Kepentingan untuk mengangkat dan melindungi *indigenous technological capability* menjadi nomor satu sehingga peraturan hukum mengenai alih teknologi dan Paten seharusnya lebih melindungi kepentingan pengembangan teknologi sebagai kepentingan nasional. Dari sisi kepentingan nasional ini maka jangka waktu yang diberikan terhadap perlindungan penemuan yang 20 tahun ini bagi bangsa Indonesia yang ingin mengembangkan teknologi (dengan menyerap teknologi impor), sangat terasa lama dengan menunggunya menjadi *publik domain*. Mexico dengan tujuan kepentingan alih teknologi, memberi perlindungan 10 tahun. Meskipun demikian, mencermati UUP di Indonesia (yang lama) yang memberi perlindungan 14 tahun kepada *inventor* dan tidak ada pengaruhnya yang signifikan bagi pengembangan teknologi Indonesia melalui pemberian perlindungan Paten²⁴ maka jangka waktu perlindungan Paten selama 20 tahun dinilai cukup dan wajar, mengingat berbagai kepentingan baik dari segi individu penemu dan masyarakat juga kepentingan perkembangan ekonomi dan teknologi baik nasional maupun internasional. Berbagai kepentingan yang harus diperhitungkan antara lain kepentingan perusahaan multinasional yang memiliki Paten dan menanamkan modalnya di Indonesia, kepentingan untuk pengembangan teknologi dalam negeri dan perlindungan untuk penemuan oleh putra bangsa sendiri, pemberdayaan masyarakat dan berbagai pihak agar

²⁴ Dari data yang diperoleh dari Ditjen Paten jumlah penemu dari putra bangsa Indonesia sendiri sejak UUP pertama tidak lebih dari 3% yang didaftarkan di Indonesia dibanding Paten asing.

hemovasi dengan peningkatan *indigenous technological capability* dan sebagainya.

Menang dari *disclosure clause* dimungkinkan terbukanya informasi teknologi melalui pemberian Paten, tetapi informasi tersebut terlalu sedikit bagi bangsa Indonesia sebagai pemula menuju negara teknologi. Untuk itulah diperlukan kebijakan pemerintah untuk (1) memberdayakan instansi terkait dan meningkatkan peran para ahli di bidang teknologi; (2) melakukan kontrol terhadap isi perjanjian lisensi agar terjamin dari klausula *grant back*; (3) penegakan hukum tegas dan memberikan sarana dan insentif guna pengembangan teknologi dengan memacu penemuan; (4) mendorong kegiatan R & D dan bekerjasama dengan universitas dan perusahaan yang berinvestasi di Indonesia.

Namun demikian perlu juga diperhatikan bahwa TRIPs telah mencantumkan bahwa dalam perlindungan Paten, demi kepentingan nasional negara anggota dimungkinkan untuk menyimpanginya. Jadi dengan menjadi anggota TRIPs sekaligus berhadapan dengan WTO yang akan menjadi wasit perdagangan global. Indonesia harus berani mengajukan kebijakan demi kepentingan nasionalnya bila ingin maju dalam teknologi dan mengembangkan industri di pasar baik nasional maupun internasional. Dalam pasal XVIII GATT diketengahkan pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan seperti halnya perlakuan sama yakni dengan perlakuan dan kemudahan khusus bagi negara sedang berkembang agar negara sedang berkembang dapat meningkatkan pembangunan ekonominya. Jadi negara sedang berkembang harus secara tegas mengatur perundang-undangan nasionalnya yang berkenaan dengan kepentingan nasional guna pengembangan teknologi dan ekonominya. Mengkaji sandaran TRIPs pada Konvensi Paris maka dapat dikatakan bahwa Konvensi Paris juga

tidak semata mendukung pengembangan teknologi dan ekonomi negara berkembang. Menurut Marzuki²⁹ memang pasal 2 (3) Konvensi Paris memungkinkan pengecualian tetapi bukan mengenai persamaan perlakuan melainkan mengenai aturan prosedural dan yudisial. Jadi prinsip persamaan perlakuan seharusnya direvisi untuk subyek hukum yang sebanding, yakni antara negara maju dengan negara maju bukan antara negara maju dengan negara sedang berkembang.

Berkenaan dengan pemikiran mengenai *publik domain*, sebenarnya nilai ekonomis suatu invensi bergantung pada kemampuannya meningkatkan daya saing produk dan alat-alat produksinya. Di negara sedang berkembang perlindungan Paten belum mendorong peningkatan kegiatan R & D. Menurut Marzuki³⁰ hal ini disebabkan kurangnya perhatian pemerintah negara sedang berkembang itu sendiri terhadap ilmu dan teknologi serta kecilnya anggaran belanja untuk R & D, menimbulkan kurang bergairahnya ilmuwan maupun teknolog melakukan kegiatan penelitian untuk mengembangkan keahliannya. Meskipun demikian perlindungan Paten melalui *disclosure clause* paling tidak telah mendorong perkembangan teknologi yakni dengan pengungkapan penemuan.

Mengikuti pendapat Marzuki di atas, pengungkapan penemuan memang memungkinkan para calon *inventor* untuk melakukan penemuan. *Inventor* di dalam negeri seperti Indonesia biasanya melakukan penemuan dengan didukung fasilitas dan dana dari lembaga tertentu atau bahkan pemerintah, jarang *inventor* dengan inisiatif sendiri menemukan penemuan dan mematenkannya dengan biaya

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *ibid* hal.138

³⁰ *op cit*, hal.149

sendiri. Keterbatasan dana dan prasarana sangat besar artinya bagi pengembangan teknologi. Demikian pula pengungkapan penemuan sedetail apapun apabila tidak diserap oleh orang yang memiliki keahlian dan semangat inovasi tinggi, tidak akan menghasilkan teknologi baru atau penemuan baru.

Apabila kembali pada Konvensi Paris dan sejarah Paten yang berlanjut ke arah alih teknologi, sebenarnya sistem Paten yang pertama kali dituangkan dalam perundangan Venesia tahun 1474 ditujukan untuk mendorong timbulnya teknologi dan industri baru. Menurut pendapat Marzuki bahwa antara sistem Paten Eropa dan sistem Paten Amerika terdapat perbedaan yang disebabkan bukan saja oleh sistem hukum yang berbeda antara keduanya melainkan juga oleh sikap Eropa yang lebih proteksionis dibandingkan Amerika dalam hal perlindungan terhadap penemuan. Memang bila diamati dari putusan pengadilan maka hakim sangat menentukan sekali dalam menentukan cakupan perlindungan terhadap penemuan di Amerika. Hakim lebih leluasa melakukan penafsiran sehingga seimbang dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penafsiran secara teleologis lebih diutamakan untuk mencapai tujuan yang diperoleh sehubungan dengan kepentingan dan keadaan dewasa ini.

Sistem Paten memungkinkan perusahaan asing menyalahgunakan posisinya karena memegang monopoli untuk mengeruk keuntungan semaksimal mungkin, sehingga bisa dikatakan bahwa sebenarnya hal tersebut bertentangan dengan dasar filosofis perlindungan Paten yakni mendorong terjadinya penemuan. Bila dihadapkan dengan asas perlakuan yang sama pada Konvensi Paris pasal 2 (1) maka para pemohon Paten baik dari perusahaan multinasional maupun perusahaan kecil dalam negeri negara sedang berkembang harus diperlakukan sama dalam hukum. Ketentuan tersebut sama sekali tidak adil, apalagi bila negara

sedang berkembang sedang giat-giatnya mengembangkan teknologi dengan menumbuhkan *indigenous technological capabilities*. Demikian pula mengenai hak prioritas dalam Konvensi Paris, sangatlah tidak menguntungkan penemu di negara sedang berkembang. Telah diketahui bahwa dalam Konvensi Paris, pemilik Paten di dalam negara peserta Konvensi Paris dapat menggunakan hak prioritasnya dengan mendaftarkan Patennya di negara sesama peserta Konvensi Paris selama lampau waktu 12 bulan sejak *filing date* di negara pertama kali penemuan didaftarkan. Jadi, pemilik Paten negara maju yang mendaftarkan Patennya ini di negara sedang berkembang dimungkinkan mengalahkan penemuan yang didaftarkan oleh penemu di negara sedang berkembang bila penemuan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan secara substantif. Juga dimungkinkan suatu penemuan yang benar-benar asli diciptakan oleh putra bangsa sendiri dari negara sedang berkembang seperti Indonesia, seketika dapat terancam Patennya untuk dibatalkan bila terdapat penemuan serupa yang telah berpaten di negara lain sesama peserta Konvensi dalam jangka waktu berlakunya hak prioritas. Dari sisi tujuan kepentingan nasional maka seharusnya kebijaksanaan nasional mengenai peningkatan ekonomi melalui perlindungan teknologi berpaten bisa mengalahkan ketentuan TRIPs yang hanya merupakan norma standar. Memang, dilindunginya suatu penemuan memiliki sisi individual dan sisi sosial yang kemudian diangkat menjadi kepentingan nasional yakni guna pertumbuhan ekonomi bangsa. Sisi individualnya adalah melindungi hak milik intelektual pemilik penemuan dengan kepastian hukum sehingga dapat mengeksploitasi penemuannya. Sisi sosialnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum yakni masyarakat dapat menikmati hasil-hasil penemuan

tersebut sekaligus menumbuhkan semangat inovatif untuk menemukan penemuan-penemuan lain yang lebih maju.

Merujuk pada pemikiran Marzuki³¹ bahwa negara sedang berkembang yang sedang melakukan pembangunan ekonomi seharusnya mencompatkan fungsi Paten bukan hanya sebagai perlindungan terhadap penemuan melainkan juga untuk mendorong pembangunan ekonomi, sangatlah tepat. Filosofis Konvensi Paris memang sesuai untuk negara maju karena bertolak dari pemikiran individualis mereka yang jauh dari fungsi sosial. Negara Indonesia seharusnya berani mengambil keputusan melalui peraturan perundangan untuk menyimpangi TRIPs ataupun Konvensi Paris, demi kepentingan nasional. Seperti halnya negara-negara lain yang tidak memberikan jangka waktu perlindungan sesuai dengan TRIPs, Indonesia bisa saja merubah hal tersebut melalui revisi UU Paten. Demikian pula demi kepentingan nasional, bisa saja penemuan yang telah dipatenkan di negara lain tidak diberikan paten di Indonesia meskipun diajukan dengan hak prioritas. Jadi untuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui rangsangan pertumbuhan teknologi dan UUP, jangka waktu perlindungan tidak harus dipaksakan sama dengan negara maju tetapi disesuaikan dengan kebutuhan negara Indonesia yang sedang membangun ini. Namun perlu diingat, dewasa ini pemerintah Indonesia tidak hanya memerlukan uluran tangan berbagai pihak demi pengembangan ekonomi dan teknologi melainkan juga untuk mengikuti laju perdagangan dan ekonomi internasional. Untuk itu diperlukan kebijakan yang bisa melindungi berbagai kepentingan baik kepentingan individu penemu penemuan, masyarakat, maupun kepentingan ekonomi teknologi nasional.

³¹ *op cit* 231

Disclosure clause mengandung sisi positif dan sisi negatif, sisi positifnya yakni menunjang pengembangan teknologi melalui pengungkapan invensi, sedangkan sisi negatifnya adalah memberi peluang *Patent infringement* serta memperketat persaingan pada pasar industri. Jadi secara umum ada beberapa manfaat hak Paten antara lain: (1) meningkatkan posisi perdagangan dan investasi, (2) mengembangkan teknologi, (3) mendorong iklim persaingan secara kompetitif di dunia internasional, (4) mengefektifkan inovasi, dan (5) menunjang kepentingan ekspor.³²

Selanjutnya, meskipun banyak manfaat yang akan dipetik, terdapat dampak negatif dari perlindungan HaKI yang diakibatkan oleh sistem HaKI itu sendiri, yakni: (1) hak monopoli menimbulkan biaya tinggi, (2) perusahaan yang memiliki HaKI tidak mengeksplorasi inventoran mereka secara penuh kepada masyarakat, karena mereka menyimpan HaKI tersebut untuk kepentingan bisnis; dan (3) Sistem HaKI dapat menghambat penyebaran ilmu pengetahuan.

Okraufik³³ menyatakan kunci keberhasilan dalam menghadapi persaingan adalah kemampuan melakukan inovasi, adaptasi dan implementasi teknologi. Kemajuan teknologi merupakan puncak dari penelitian panjang oleh berbagai disiplin ilmu. Tantangan utamanya terletak pada masih rendahnya kemampuan SDM di bidang teknologi industri. Penguasaan teknologi oleh putra bangsa sendiri atau warga masyarakat akan sangat mendorong investasi domestik dan perkembangan ekonomi, sementara di lain pihak hukum Paten akan merangsang investasi asing sekaligus domestik.

³² IASTP AUSAID, p. 132

³³ M. Amirullah M. Okraufik, 2000, "Tantangan dan Peluang Teknologi Industri" hal 32

Sumantoro¹⁴ menyatakan walaupun sistem internasional dapat menjadi pendorong penemuan, akan tetapi sistem tersebut tidak efektif dalam memberi kemudahan alih teknologi kepada negara berkembang. Pada abad 19 masih banyak penemuan dilakukan yang sifatnya perorangan, tetapi sekarang kebanyakan temuan dilakukan yang sifatnya perusahaan. Jadi, UUP dapat menghambat alih teknologi ke negara penerima.

Kenyataan justru menunjukkan bahwa kebanyakan Paten yang didaftarkan di negara berkembang tidak digunakan. Pendaftaran Paten haruslah merupakan pemberian hak kepada pemegangnya untuk menghasilkan produk yang dipatenkan secara langsung atau memberi lisensi kepada pihak ketiga, juga secara eksklusif memberi peluang untuk mengimpor produk tertentu yang patennya terdaftar. Praktek ini memberi peluang pada perusahaan asing kemungkinan menguasai beberapa negara tertentu tanpa harus menanam modal di negara tersebut. Keadaan seperti ini dapat menghasilkan frustrasi yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan meniru, mengasimilasi dan mengadopsi teknologi di negara yang bersangkutan.

D. Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Di Indonesia perhatian masyarakat terhadap Paten makin meningkat sehingga perlu untuk lebih seksama menciptakan sistem perlindungan Paten yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat mengenai perlindungan penemuan perlu diimbangi dengan peran aktif pemerintah, baik berupa insentif finansial, penghargaan penemuan, kemudahan dalam aplikasi dan

¹⁴ Sumantoro, *Masalah Pengaturan Alih Teknologi*, (Bandung: Alumni, 1993) hal 83

penyalurannya ke dalam dunia industri. Oleh karena tujuan sistem Paten pada akhirnya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat baik dalam perekonomian dan penguasaan teknologi, jadi perlindungan yang diberikan harus mencerminkan keadilan dan kepastian hukum para pihak serta masyarakat umum, baik dari sudut pandang kepentingan ekonomi maupun kepentingan teknologi. Pemberdayaan dan peningkatan peran parta ahli di bidang teknologi, universitas dan perusahaan asing di Indonesia serta instansi terkait Paten: sangat menunjang pertumbuhan teknologi ber Paten di Indonesia.

2. Dalam rangka menyesuaikan terhadap konvensi internasional yang telah diratifikasi, utamanya TRIPs, Indonesia selalu berusaha untuk merevisi Undang-Undang Patennya, yang terakhir dengan UU No.14 tahun 2001. Revisi tersebut berupa penyempurnaan, penambahan, perubahan dan penghapusan.
 - a. Penyempurnaan yang dilakukan meliputi perubahan istilah, seperti halnya invensi (*invention*) dipergunakan untuk mengganti istilah penemuan (*discovery*) dan *inventor* untuk mengganti istilah penemu (*discoverer*)
Cakupan Paten diperjelas dengan menetapkan bahwa invensi yang dilindungi adalah invensi di bidang teknologi yang tidak mencakup kreasi estetika, skema, aturan atau metode yang melibatkan kegiatan mental, permainan dan bisnis aturan atau metode mengenai program komputer serta presentasi mengenai suatu informasi.
 - b. Penambahan yang dilakukan dalam UU No.14 tahun 2001 mencakup penegasan istilah "hari" yang diganti dengan istilah hari kerja, invensi yang tidak dapat diberikan Paten, penetapan sementara pengadilan, penggunaan penerimaan negara bukan pajak, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan pengecualiaan dari ketentuan pidana.

- c. Penghapusan juga dilakukan dalam UU No.14 tahun 2001 dengan tujuan untuk menghilangkan ketentuan yang tidak sejalan dengan perjanjian TRIPs, contohnya mengenai penundaan pemberian Paten serta lingkup hak eksklusif pemegang Paten. Hal penting dalam UIU Paten No 14 tahun 2001 adalah ditetapkannya tindak pidana kasus pelanggaran Paten sebagai delik aduan.
- d. Hal baru dalam UUP ini adalah mengenai penetapan sementara pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 125 penetapan sementara pengadilan adalah penetapan yang dibuat oleh Pengadilan Niaga Indonesia atas permintaan pihak yang dirugikan berkaitan dengan pelaksanaan Paten. Sesungguhnya pengadilan di Indonesia mengenal putusan yang hampir sama dengan *injunction* ini, yaitu putusan sela juga termasuk di dalamnya putusan provisi, sifat keduanya sangat lah berbeda. *Injunction* merupakan putusan tersendiri yang mendahului pemeriksaan suatu perkara yakni sebelum pokok perkara tersebut diperiksa oleh Hakim. Putusan sela dimintakan oleh pihak yang berperkara pada saat perkara tersebut sedang diperiksa.
3. TLO (*Technology Licensing Organization*) di Jepang menangani pengelolaan Paten sejak dari pendaftaran, pemasaran, hingga penanganan kontrak-kontrak lisensi dengan pihak ketiga. TLO sangat berperan menciptakan *cycle of intellectual creation* sehingga menumbuhkan semangat untuk menciptakan penemuan berbasis Paten. Di Indonesia organisasi semacam TLO belum ada, tetapi lembaga terkait seperti BPPT dan universitas telah diberdayakan untuk lebih mensosialisasikan hukum Paten. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian. Pengembangan,

dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dikenal dengan Sisnas Iptek atau Sisnas P3 Iptek dan diberlakukan sejak 29 Juli 2002.

4. Mengenai *trends* Paten saat ini seperti halnya rekayasa genetika dan *business method*, Indonesia masih mempertimbangkan banyak hal, sehingga belum tercakup dalam perlindungan Paten. Rekayasa genetika di Indonesia dibatasi pada makhluk baru yang disebut sebagai jasad renik. Yang dimaksud dengan "bentuk-bentuk makhluk yang baru" (*a new living organism*) adalah setiap bentuk hidup dalam dunia binatang atau tumbuh-tumbuhan baik sebagai satu keseluruhan maupun bagian-bagiannya dari yang paling besar sampai ke yang paling kecil. Jadi termasuk dalam kumpulan ini bakteri, sel, mikroorganisme dan pecahan-pecahan rumusan hidup DNA atau virus dan *vectors* yang umum dikenal dalam dunia bioteknologi. Pasal 7 UUP ayat (1) UUP Indonesia menyatakan bahwa Paten tidak bisa diberikan untuk invensi yang pengumumannya, penggunaannya dan pembuatannya bertentangan dengan hukum, aturan susila atau moralitas.
5. Selama ini perlindungan terhadap *traditional knowledge* belum dilaksanakan secara khusus, masyarakat adat menjaga dan melestarikannya secara turun temurun. Kontroversi *traditional knowledge* yang harus dikaji legalitasnya antara lain: (1) Paten merupakan konstruksi hukum baru bagi masyarakat tradisional, yang mementingkan kepentingan sosial dari pada kepentingan individu sehingga kepemilikan bersama dilawankan dengan kepemilikan individu demikian juga mengenai konsep harta berwujud dan tidak berwujud, (2) *Traditional knowledge* dapat dipatenkan asalkan bisa memenuhi syarat pendaftaran Paten yakni *applicable*, *inventive step* dan *novelty*. Syarat *applicable* bisa terpenuhi, namun diperlukan sumber-sumber baru atau model

baru untuk memenuhi syarat *inventive step* dan *novelty* supaya *traditional knowledge* dapat dipatenkan (3) demi kepentingan masyarakat adat (*Indigenous people*) pemerintah atau hakim bisa melindungi *traditional knowledge* dengan mendorong sumber baru untuk memenuhi syarat *Patentable* atau dengan menyatakan bahwa TK adalah *prior art* serta tidak ada dokumen pembanding lainnya, seperti pada kasus *Basmati rice*.

6. *Indigenous technological capabilities* pada hakikatnya adalah kemampuan untuk menguasai dan mengembangkan teknologi asli dan serapan, yang ditujukan guna pengembangan teknologi. *Indigenous technological capability* merupakan indikasi implikasi Paten bagi masyarakat Indonesia guna pengembangan Iptek dan perkembangan ekonomi, sekaligus merupakan salah satu aspek positif eksistensi Paten di Indonesia. Aspek positif lainnya adalah: (1) merangsang penanaman modal baik domestik maupun asing, (2) mengembangkan teknologi termasuk *traditional knowledge*, (3) mendorong iklim persaingan secara kompetitif di dunia internasional; (4) mengefektifkan inovasi; (5) menunjang kepentingan ekspor. Aspek negatif yang harus diminimalisasi dari eksistensi Paten yang diakibatkan oleh sistem Paten itu sendiri, yakni (1) hak monopoli menimbulkan biaya tinggi, dan (2) perusahaan yang memiliki Paten tidak mengeksploitasi inventoran mereka secara penuh kepada masyarakat, karena mereka menyimpan Paten tersebut untuk kepentingan bisnis.

BAB VI P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari uraian Bab I sampai dengan Bab V, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Esensi perlindungan Paten terletak pada klaim baik dilihat dari rumusan kata-kata (*the wording of claims*) ataupun maksud klaim (*the meaning of claims*). Di Eropa inti perlindungan disandarkan pada Konvensi Strasbourg dan Konvensi Paten Eropa. Pada mulanya rumusan kata-kata klaim dijadikan pedoman, namun lama kelamaan akibat diskresi hakim dan pengaruh ajaran liberal yang besar menjadikan penafsiran melampaui kata-kata klaim menjadi *the meaning of claims*, sehingga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Untuk mengatasi hal itu di Belanda digunakan ajaran Pieroen guna mencapai keadilan dan kepastian hukum. Di Jepang digunakan rumusan kata-kata klaim sebagai penentu awal penilaian terhadap invensi yang dimintakan perlindungan, meskipun dalam keadaan tertentu digunakan maksud klaim. Di Amerika inti perlindungan Paten didasarkan pada *the meaning of claims*. Di Indonesia selama ini inti perlindungan Paten didasarkan pada maksud klaim yang ditafsirkan oleh hakim (pada saat litigasi) maupun pemeriksa substantif (pada saat aplikasi), yang harus didukung oleh deskripsi dan *drawing*. Jepang dan Belanda bisa dijadikan contoh bagi Indonesia dalam menilai klaim, yakni dengan keseimbangan antara diskresi hakim dan prinsip iktikad baik, yang didasarkan pada maksud klaim.

2. a. Mengenai lingkup perlindungan, di Belanda dan Jepang luasnya perlindungan hampir sama seimbang dengan Amerika, namun Jepang lebih sempit karena mendasarkan diri pada *the wording of claims (narrow interpretation)* meskipun dalam keadaan tertentu meluas ke *the meaning of claims (broad interpretation)*. Di Indonesia, luasnya perlindungan tidak diatur dalam UUP, tetapi berdasarkan diskresi hakim yang cukup besar dan penerapan prinsip iktikad baik yang tertera dalam UUP maupun dalam praktek peradilan. *Claim interpretation* menjadi bagian terpenting dalam menentukan luasnya perlindungan yang dilakukan berdasar diskresi hakim. Dewasa ini yang paling banyak digunakan adalah doktrin equivalen. *Summary Supreme Court* Amerika yang juga diadopsi oleh Jepang dapat dijadikan acuan dalam menerapkan doktrin equivalen yakni: (1) penerapan doktrin equivalen dibuat sebagai aturan umum, elemen per elemen, (2) jika klaim disempitkan dengan amandemen, dianggap *prosecution history estoppel* telah diterapkan, dan sehubungan dengan *presumption* ini *applicant* menanggung beban pembuktian, (3) *Scope* equivalen ditentukan berdasar pada teknologi pada waktu terjadi pelanggaran dan bukan pada saat Paten disengketakan, (4) tidak ada ketentuan mengenai putusan doktrin tersebut harus dilakukan oleh *jury* atau *judge*, dan (5) Test equivalensi bisa dilakukan dengan *case by case*, *triple identity test (way, result and function)*; *means plus function*, *insubstantial differences test*, dan sebagainya. Jepang mengadopsi penuh doktrin ini dalam sistem hukumnya; demikian pula dimungkinkan untuk diadopsi oleh Indonesia. *File history estoppel* dalam banyak referensi Amerika bernama *file wrapper estoppel*; tetapi diadopsi di Jepang dengan

nama *File history estoppel*. Di Eropa selain prinsip iktikad baik, prinsip yang diajukan oleh Pieroeni mengenai syarat menginterpretasi luasnya perlindungan yang melampaui rumusan kata klaim, dapat diadopsi oleh Indonesia. Untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan, perlu perlindungan yang seimbang dalam penentuan luasnya perlindungan terhadap penemuan, yakni dengan menyetujui pendapat Pieroeni dengan menerapkan *The qualifying principles of due care, risk and predictability*. Menurut prinsip *due care* perluasan perlindungan melebihi kata-kata klaim dengan efek yang merugikan pada kepastian hukum bagi pihak ketiga adalah tidak diijinkan jika dimungkinkan untuk menyusun *scope* dari invensi yang lebih *adequat*. *Principle of risk* menyatakan bahwa kebutuhan untuk kepastian hukum pihak ketiga tidak mengijinkan perluasan perlindungan melebihi kata klaim dalam keadaan tertentu. *The principle of predictability* bertujuan mencegah perluasan *scope* perlindungan melebihi kata klaim yang secara tidak heralasan (tidak logis) diprediksi oleh pihak ketiga.

- b. Lingkup perlindungan Paten mencerminkan luasnya *monoply patent right* yang diberikan oleh hukum, dibatasi oleh kepentingan teknologi dan kepentingan ekonomi yang tercakup dalam klaim spesifikasi. Ruang lingkup perlindungan Paten dari sudut pandang kepentingan ekonomi berhubungan dengan masalah persaingan. Persaingan yang dimaksud adalah: (1) persaingan pada saat aplikasi Paten berdasarkan *first to file*, berarti apabila pemohon pertama telah diberi Paten maka tertutup kemungkinan pemilik penemuan yang mirip untuk memperoleh Paten, meskipun ia telah menghabiskan biaya dan waktu yang tidak sedikit.

Demikian pula dengan berlakunya hak prioritas, apabila terdapat pemohon Paten dari negara lain yang menggunakan hak prioritas berdasar Paris Convention maka pemilik penemuan yang mirip dari dalam negeri akan tersisihkan dengan berlandaskan *filing date*. Apabila dilakukan modifikasi terhadap penemuannya, harus diperhatikan apakah modifikasi tersebut tidak melanggar klaim invensi yang telah dilindungi Paten. Jika spesifikasi klaim terlalu luas maka akan memperkecil persaingan serta mematikan kesempatan penemuan-penemuan yang mirip dan modifikasinya untuk memperoleh Paten. Jika klaim terlalu sempit akan membatasi pemilik Paten dalam melaksanakan monopolinya (hak eksklusif Paten); (2) persaingan dalam pelaksanaan Paten pada skala ekonomi nasional dan internasional. Hal ini akan berhadapan dengan hukum *Antitrust* yang mengatur tentang persaingan pada era perdagangan bebas. Dari sudut pandang kepentingan teknologi, apabila perlindungan terlalu luas maka tidak akan terjadi pengembangan teknologi karena modifikasi sebesar apapun akan dikualifikasi sebagai pelanggaran. Sebaliknya bila perlindungan diberikan terlalu sempit, maka akan merugikan pihak *Patentee* yakni akan muncul banyak penemuan dengan teknologi yang mirip-mirip dan bisa memperoleh Paten relatif lebih mudah. Bagi Indonesia, pemberian lingkup perlindungan Paten lebih tepat berdasarkan kata-kata klaim dan apabila diperlukan menyimpanginya melalui penafsiran yakni menggunakan maksud klaim dengan mengikuti acuan yang digunakan oleh Jepang dan ajaran *Pieroen* di Belanda sehingga dapat dicapai kepastian hukum.

3. a Sengketa hukum mengenai Paten bisa dibedakan menjadi kasus *patentability* dan kasus *infringement*. Penyelesaian sengketa hukum mengenai Paten ini bisa diselesaikan melalui litigasi di pengadilan maupun melalui penyelesaian alternatif. Untuk menilai kasus *patentability* suatu penemuan, harus diperhatikan, dan dinilai faktor-faktor: (1) penemuan dinilai secara keseluruhan sebagai satu kesatuan berdasarkan maksud klaim yang didukung oleh deskripsi dan *drawing*, (2) *Skilled in the art* pada saat invensi ditemukan, (3) *Prior Art*, (4) syarat *novelty, inventive step* dan *industrial applicable*, (5) *Public order* dan *public domain*, dan (6) Iktikad baik *Patentee* dengan cakupan Paten dalam klaim. Untuk menangani kasus pelanggaran; didasarkan pada *claim interpretation*; maka yang harus diperhatikan adalah: (1) *scope of claims*, (2) *level* teknologi *prior art* dan cakupannya, (3) *level of skilled in the art* pada *prior Art* dan penemuan baru, (4) perbedaan dalam pokok materi klaim sebagai satu keseluruhan antara *prior art* dengan invensi baru, (5) bukti intrinsik dan ekstrinsik serta bukti obyektif lain yang mendukung (seperti kebutuhan yang sangat lama untuk penemuan tersebut; usaha yang digagalkan oleh yang lain; keragu-raguan pada pihak tenaga ahli bahwa penemuan akan berhasil, (6) penggunaan doktrin *equivalen* dan *estoppel*, (7) prinsip iktikad baik, (8) diskresi hakim dan cara menginterpretasi klaim, (9) ketentuan perundangan Paten dan doktrin yang berkembang seperti doktrin *equivalen, wrapper estoppel, Way Result and Function Test, Means Plus Function Test, Test 4 Part*, dan sebagainya.
- b. Landasan filosofis penyelesaian sengketa hukum mengenai Paten melalui litigasi antara lain: (1) kepastian hukum dan keadilan menjadi dasar dan tujuan para pihak yang bersengketa serta dasar hakim dalam memutuskan sengketa

Paten, (2) penerapan prinsip iktikad baik dipadukan dengan diskresi hakim sangat potensial guna mencapai keseimbangan dalam pemberian luasnya perlindungan, dan (3) *scope of the claims* merupakan bagian paling substansial yang menentukan cakupan perlindungan Paten dalam melindungi kepentingan para pihak baik secara ekonomi maupun teknologi.

B. Saran

1. Lingkup hukum Paten Indonesia adalah penemuan yang berwujud baik berupa proses maupun produk; tidak meliputi komputer *software*, *business method*, rekayasa genetika (hanya jasad renik yang dilindungi), seperti yang dilindungi di Amerika, Eropa dan Jepang baru-baru ini. Negara-negara maju tersebut memperluas cakupan hak Paten dengan alasan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan dunia industri (bisnis). Sebaliknya Indonesia berkuat pada alasan etika dan pertimbangan kepentingan nasional, kesusilaan dan ketertiban umum. Amerika lah sebenarnya negara besar yang selalu memelopori perubahan tersebut sehingga diadopsi oleh negara-negara lain. Amerika berargumen, TRIPs adalah standar perlindungan minimal dan perdebatan mengenai etika seharusnya tidak masuk dalam hukum Paten. Seperti halnya *business method*, Amerika mengatakan bahwa *business method* adalah *useful*, *concrete/tangible*, dan dibuat oleh dan untuk *human being*; serta dapat diterapkan dalam industri. Memang bila mengikuti era perdagangan global, hak milik industrial utamanya Paten cenderung ditekankan pada terminologi '*industrial applicable*' dan 'memiliki nilai komersial'; yang bisa dipertimbangkan Indonesia. Meskipun demikian, sebaiknya Indonesia tidak memperluas cakupan Paten ke *software* yang tercakup dalam *copyright* karena

- akan menimbulkan dampak pada kepentingan teknologi dan ekonomi sehubungan dengan Paten proses.
2. Selama ini esensi perlindungan Paten di Indonesia berdasarkan maksud klaim sehingga bila dipadukan dengan diskresi hakim dalam penafsiran yang besar akan menimbulkan pemberian lingkup perlindungan terlalu luas, sehingga kepastian hukum dan keadilan akan semakin jauh dari harapan. Selain itu apabila ruang lingkup monopoli Paten terlalu besar, maka penemuan-penemuan baru dan penyempurnaan atau pun perbaikan dari *Prior Art* dimungkinkan akan terantisipasi oleh klaim *Prior Art*, sehingga tidak dapat memperoleh Paten, yang akhirnya menghambat perkembangan teknologi dan jumlah Paten itu sendiri. Untuk itulah seharusnya perlindungan tidak diberikan terlalu luas guna rangsangan pertumbuhan *indigenous technological capability*.
 3. TLO di Jepang dapat dijadikan acuan untuk Indonesia guna membangkitkan semangat inovatif dan membantu mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Paten dan eksploitasinya. Di Indonesia semangat *patent culture* sangat rendah dan bila tercipta invensi; sering terhambat masalah kesulitan biaya dan ketidaktahuan tentang cara memperoleh Paten; sehingga invensi menjadi usang bahkan menjadi pengetahuan umum masyarakat. Sentra HaKI telah dimanfaatkan secara optimal oleh pihak terkait, namun pada praktiknya hanya sekedar ada, masyarakat belum tergerak untuk mempergunakan fasilitas ini salah satunya karena kurang sosialisasi. Sehubungan dengan permasalahan di Indonesia itu, organisasi semacam TLO bisa didirikan oleh organisasi independen yang terdiri dari ahli hukum dan teknologi, juga para pengusaha. Jadi ketika muncul invensi dan penemunya kekurangan biaya untuk aplikasi,

maka organisasi tersebut dapat menawarkan pembiayaan hingga proses industrialisasi kepada perusahaan yang relevan. Selain itu organisasi semacam TLO mampu meningkatkan penguasaan teknologi dan ekonomi bangsa dengan mewujudkan *cycle of intellectual creation*.

4. Pengadilan untuk menangani kasus HaKI di Jepang diselenggarakan dalam bagian tersendiri yang khusus menangani HaKI, sedangkan di Indonesia Pengadilan Niaga tidak hanya menangani kasus HaKI tetapi juga kasus-kasus ekonomi lainnya. Demikian juga hakim HaKI di Jepang telah dispesifikasi dengan memberi pendidikan HaKI dan teknologi khusus, sehingga diharapkan mampu memahami invensi teknologi secara teknis. Oleh sebab itu diperlukan peningkatan kualitas dan akuntabilitas hakim Indonesia dengan spesifikasi keahlian HaKI, sehingga diskresi hakim tidak menonjolkan subyektifitas tanpa kualitas.
5. Jepang memiliki strategi khusus untuk menguasai teknologi serapan dengan *pro patent era* guna mewujudkan *cycle of Intellectual creation*. Di Indonesia lembaga-lembaga terkait seperti BPPT, Ditjen Paten dan sebagainya seharusnya bertanggungjawab membuat dan menerapkan strategi alih teknologi, sehingga alih teknologi benar-benar terjadi, bukan isapan jempol belaka. Selain itu penegakan hukum dan legislasi Paten harus mencerminkan kepastian hukum dan mendukung pengembangan Paten di Indonesia. Aplikasi Paten di Jepang sudah sangat maju (*on line system*) sehingga dapat ditiru oleh Indonesia dengan dukungan dana, teknologi dan SDM. Demikian pula *discovery system* di Amerika atau dikenal dengan *Patent search*, telah menjadi pelopor di dunia untuk menelusuri invensi terdahulu yang relevan. Di Jepang baru dirintis seperti halnya di Indonesia yang dalam *website* Ditjen Paten baru

menampilkan beberapa Paten. Jadi sebaiknya pemerintah meluangkan dana, teknologi dan SDM guna mengikuti perkembangan sistem aplikasi Paten dan penelusuran Paten. Semua itu sangat penting untuk menumbuhkan semangat menciptakan penemuan. *Patent search* sangat berguna untuk mengetahui *prior art* yang mirip-mirip dengan teknologi yang baru ditemukan; agar tidak terantisipasi dalam *monopoly patent right* pada *prior art* tersebut. Demikian juga agar invensinya tidak ditolak oleh Ditjen Paten karena alasan tidak memenuhi syarat patentabilitas atau bahkan dituduh sama dan ekuivalen dengan pendahulunya sehingga dikualifikasi sebagai pelanggaran. Di Amerika, *patent search* sangat penting mengingat *first to invent principle*, jadi penemu pertama benar-benar diakui untuk mendapatkan Paten. Di Indonesia juga sangat penting untuk memenuhi syarat patentabilitas dan menghindari pelanggaran Paten, selain untuk meningkatkan level teknologi dan semangat kompetitif.

6. Banyak sekali prinsip yang berkembang dalam hukum Paten untuk mengidentifikasi validitas (dari patentabilitas) dan terjadinya pelanggaran. Prinsip yang dimungkinkan diadopsi oleh Indonesia adalah penerapan doktrin ekuivalen dengan *tripartite test (Way, Result and Function)* dipadukan dengan prinsip iktikad baik; karena prinsip-prinsip inilah yang paling tepat digunakan di Indonesia, seperti halnya Jepang. *Claim interpretation* dilakukan oleh hakim berdasarkan kewenangan (besar atau kecil), namun perlu diperhatikan bahwa cara menginterpretasi klaim haruslah tepat sesuai kebutuhan masyarakat dewasa ini yang sedang menuju ke masyarakat industri. Jadi penafsiran sesuai maksud klaim (*the meaning of claims*) dan sesuai maksud yang wajar dari si penemu (*purposive construction* dibarengi iktikad baik)

serta penafsiran sesuai kebutuhan masyarakat (teleologis) sangat tepat untuk diterapkan. Kemudian untuk membatasi diskresi hakim yang terlalu luas melampaui kata-kata klaim secara tidak rasional sehingga mengakibatkan ketidakadilan, ketidakseimbangan dan ketidakpastian hukum, maka prinsip-prinsip Piereon (*due care, risk and predictability*) dapat dipertimbangkan untuk diadopsi oleh Indonesia.

7. Bahwa untuk membentuk suatu *Indonesian Patent Framework* yang kuat, harus berdasarkan kekuatan dan penguasaan *indigenous technological capabilities*. Pengangkatan *indigenous technological capabilities* dan *traditional knowledge* menjadi penting ketika banyak teknologi asing telah mengeksploitasi dan meyakini teknologi asli Indonesia dengan modifikasi tertentu sehingga memenuhi patentabilitas. Selain itu banyaknya Paten dari luar negeri yang didaftarkan di Indonesia, bisa saja mengalahkan penemuan-penemuan yang mirip dari Indonesia sendiri sebagai hasil *indigenous technological capabilities* misalnya adanya hak prioritas dan adanya maksud *applicant* asing untuk menguasai pasar di Indonesia dengan Patennya. Juga kepada Pemerintah dan Hakim, agar lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat tradisional sebagai *indigenous people* yang berhak mewarisi dan menggunakan *traditional knowledge*, juga demi pengembangan *indigenous technological capabilities*. Kepada warga masyarakat, agar lebih meningkatkan semangat inovatif serta membuka diri terhadap teknologi maju, sehingga lebih mudah untuk menguasai dan mengembangkannya. Insentif dari pemerintah baik dalam bentuk rangsangan untuk menciptakan penemuan baru maupun keringanan dalam perolehan Paten sangat penting guna mendukung

- upaya menumbuhkan *patent culture* dan pengembangan tekno-ekonomi Indonesia.
8. *Technological interest* dan *economic interest* bangsa Indonesia sangat perlu untuk dilindungi dan ditingkatkan, untuk mewujudkan tujuan pembangunan segala bidang; karena kemajuan ekonomi dan teknologi akan memacu peningkatan di segala sektor kehidupan. Namun demikian, meskipun suatu saat Indonesia menjadi negara industri; diharapkan tetap menjaga kultur aslinya yakni tetap beradab dan bersifat kekeluargaan. Untuk itulah kepentingan masyarakat umum tentang penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas ekonomi harus dijadikan kepentingan nasional. Dengan demikian; suatu kepentingan nasional dapat dijadikan *reason* untuk mengalahkan ketentuan hukum asing yang tidak menguntungkan posisi dan kondisi Indonesia baik dari segi ekonomi dan teknologi.
9. Pemberdayaan Komisi Banding perlu diefektifkan sesuai wewenangnya dan ketentuan hukum baik berdasarkan UUP dan PP tentang Komisi Banding. Sebagai *judex factie*, Komisi Banding diharapkan untuk tidak keliru menerapkan hukumnya sekaligus juga diharapkan putusan yang dihasilkan Komisi Banding mengenai penolakan permintaan Paten mencerminkan keseimbangan, keadilan dan kepastian hukum, sehingga para penemu tidak jera untuk melakukan penemuan baru dan mengadakan *improvement*. Selain itu juga peran Konsultan Paten sangat diharapkan dalam aplikasi dan pembuatan klaim spesifikasi agar mencakup maksud *applicant* sehingga penemuannya dapat dipatenkan dan dieksploitasi dalam dunia industri dengan sukses.

DAFTAR BACAAN

- Abe, Masayuki, "IP Litigation in Japan", *Textbook*, Japan: JIII/AOTS, 2003.
- Ahmad Jamli, "Ekonomi Internasional", Jakarta: Media Widya Mandala, 1992
- AIPPI Japan, "Japanese Laws Relating to Industrial Property". *Textbook*, Japan, 2001.
- Amirizal, "Hukum Bisnis, Deregulasi dan Joint Venture", Bandung: Binacipta, 1996.
- Anand, Pravin. "Licensing of Technology and Intellectual Property Rights to Developing Countries," dalam kumpulan makalah *Law and Investment in Developing Countries*, India: Law Times Press 56-C, Singar Hagar, Luck Now, 1984.
- AUSAID, "Intellectual Property Rights". *Textbook*, Indonesia-Australia, 2002.
- Azhary, "Ilmu Negara Pembahasan Buku Kranenburg", Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- Baxter, J.W., "World Patent Law and Practice", London: Sweet & Maxwell, 1973.
- Bogaerts, M., "Peranan Paten dalam Pengembangan dan Pengalihan Teknologi." terjemahan UNAIR, dalam seminar Aspek-Aspek Hukum Perusahaan-Perusahaan Transnasional dan Alih Teknologi dalam Menyongsong Masa Depan Indonesia, FH-UNAIR, Surabaya, 1989
- Bondzi, P. Ebow-Simpson, "The Law and Economic Development in The Third World", New York: Praeger, 1992.
- Brown, Wilson B. & Jan S. Hogendorn, "International Economics Theory and Context", Amerika: West Publishing Co., 1994.
- Bruggink, J.J.H., "Refleksi tentang Hukum", Terjemahan B. Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999.
- Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Stb. 1847-23
- Calvani, Terry & John Siegfried, "Economic Analysis and Antitrust Law", ed.2, USA, Little Brown and Company, 1988.
- Cave, Davies Collision, "Right, Infringement of Rights & Remedies," *executive summary*, Presentation to Indonesia Australia Specialised Training Project Intellectual Property Rights, Surabaya, 1996.

- Crespi, S. R., "The Licensing of Patents-the Exploitation of Patented Inventions", Chapter 11 dalam *Patenting in the Biological Sciences*. Jhon Wiley and Sons Ltd, Cet.2, USA, 1983.
- Dirjen Paten Depkch, "Berita Resmi Paten", Jakarta, 2001.
- Dirjen Paten, "Buku Teks Dasar Hak Milik Industri", (Terjemahan) Indonesia, 2003.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. "Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia". Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, "Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia"; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Drewry, Gavin, "Law, Justice and Politics", England: Longman, 1984.
- Ellsworth, PT & J. Clark Leith, "The International Economy", ed.6, New York, Macmillan, 1994.
- European Patent Office, "Case Law of The Boards of Appeal of The EPO 1987-1992". EPO, 2000.
- Foster, Frank H., and Robert L. Shook, "Patens, Copyrights and Trademarks", Second ed., New York: John Wiley and Sons, Inc., 1993.
- Gautama, Sudargo, "Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional: TRIPs GATT, Putaran Uruguay". Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994.
- Gautama, Sudargo, "Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual Baru untuk Indonesia". Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997.
- Gerven, W.van, "Theory en Praktijk van de Rechsvinding", Antwerpen, 1977.
- Gijssels, Jan dan Van Hoecke, Marc, "Wat is Rechtsteorie?" Terjemahan B.Arief Sidharta, Bandung: FH-UNPAR, 2000.
- Gill, Stephen and David Law. "The Global Political Economy, Perspectives, Problems and Policies". Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1996.
- Gottfried, Kurt. "Technological Development The Military Balance and Arms Control" dalam *Technology Strategy and Arms Control*. Colorado USA, Westview Press/Boulder and London, 1986.
- Goyder, DG. "Ec Competition Law", second edition, London: Clarendon Press, 1993.
- Granstrand, Ove, "The Economic and Management of Intellectual Property", United Kingdom: Edward Elgar, 1999.

- Griffith, Philip, "International Treaties and Organization in Industrial Property," *executive summary*, Presentation to Indonesia Australia Specialised Training Project Intellectual Property Rights, Surabaya, 1996.
- Grossman, Gregory, "Sistem-Sistem Ekonomi", cet.3, Bandung, Bumi Aksara, 1995.
- Gutterman, Alan S. and Bentley F. Anderson, "Intellectual Property in Global Markets". London: Kluwer Law Internasional, 1997.
- Harahap, M.Yahya. "Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa". Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Hartono, C.F.G. Saryati, "Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia". Bandung: Binacipta, 1988.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, "Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20", Bandung: Alumni, 1994.
- Hashimoto and Yusifuji, "Patent Dispute", *Textbook*, Japan: JPO, 2002
- Hildreth, B. Ronald. "Patent Law, A Practitioner's Guide", second edition, New York: Practising Law Institute, 1993.
- Hoechst Celanese Corp.v. BP Chemicals Ltd, 38 USPQ2d 1126, March 19, 1996.
- Hossain, Kamal, "Transnational Corporation", New York: Nichols Publishing Co., 1980.
- Hovenkamp, Herbert, 1993, *Antitrust*, ed.2, USA, West Publishing Co.
- Ismail Saleh, "Hukum dan Ekonomi", Jakarta: PT Gramedia, 1990.
- JII/AOTS, "Biotechnology", *Textbook*, Japan, 2003,
- Jorde, M. Thomas and David J. Teece, "Antitrust, Innovation and Competitiveness", Oxford: New York, 1992.
- JPO, "Comparative study of patent practices in the field of biotechnology related mainly to microbiological inventions (EPO, JPO, USPTO)". Japan, 1990.
- JPO, "Comparative Study on The Japanese The United States and The European Patent Systems", Japan: Japan Institute of Invention and Innovation, 1998.
- JPO, "Drafting Claim and Specification", Japan, 2000.
- JPO, "Encouragement of Invention", Japan, 2003,
- JPO, "Intellectual Property Rights", Japan, 2003
- JPO, "Patent Dispute and Countermeasures", Japan, 1998.

- JPO, "Practical Procedures for Prosecuting Software Patents", Japan, 1998.
- JPO, "Present Situation and Future Direction of the Japanese Industrial Property Rights", Japan, 2003
- JPO, *Comparative Study on The Japanese The United States and the European Patent Systems*, Japan, 1998
- Keddie, J dan Cleghorn, B. W. "The choice of Technology in food Processing-some case studies", Pergamon Press, Ltd, Oxford ox3 OBW. Cet.1. England, 1980.
- Kesowo, Bambang, "Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Hukum HaKI," *executive summary*, Presentation to Indonesia Australia Specialised Training Project Intellectual Property Rights, Surabaya, 1996.
- Kikuchi, Takeshi, "Arbitration System for Intellectual Properties", JPO/APIC/III, 2000.
- Konvensi Paris 1883 dan terjemahannya
- Konvensi Strasbourg 1963
- Konvensi Paten Eropa 1973
- Kozmetsky, George, "The Coming Economy dalam Technology Transfer", Newbury: SAGE Publications, 1990.
- Kranzberg, Melvin. "Technology and Social Change" dalam Syamsudin Ukardi. "Permasalahan pada Pengalihan Teknologi dalam Bidang Industri". BPHN, 1981.
- Kunieda, Koh, "Intellectual Property Management in The Organization", JIII/AOTS, 2003.
- Kunieda, Koh, "Technology Transfer and Licensing," *Summary*, JIII/AOTS, 2003.
- Kunieda, Koh, "Technology Transfer and Licensing", JIII/AOTS, 2003.
- Kurose, Masashi, "How to deal with counterfeits", JIII/AOTS, 2003.
- Kwaw, Edmund M.A. "GATT and the Debate about Investment Liberalization", dalam *The Law and Economic Development in The Third World*, New York: Praeger, 1992.
- LIPI. "Info HaKI", Jakarta, 2001
- Maruyama, Ryo, "The International Trend of IPR Protection". JIII/AOTS, 2003.

- Marzuki, Peter Mahmud, "Pengaturan Hukum terhadap Perusahaan-Perusahaan Transnasional di Indonesia (Fungsi UUP dalam Pengalihan Teknologi Perusahaan-Perusahaan Transnasional di Indonesia)" *Disertasi*, Surabaya: PPS UNAIR, 1993.
- Maulana, Insan Budi, "Lisensi Paten", Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Maulana, Insan Budi, "Sukses Bisnis Melalui Merk, Paten, dan Hak Cipta", Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997.
- McKeough, Jill and Andrew Stewart, "Intellectual Property in Australia", second edition, Perth: Butterworths, 1997.
- Mertokusumo, Sudikno, "Penemuan Hukum", Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Miller, Arthur R. and Michael H. Davis, "Intellectual Property Patents, Trademarks, and Copyright", Second ed., West Publishing Co., 1990.
- Mincke, Wolfgang, "General Principles of Property Law: A Traditional Continental View", USA: Vermont, 1997.
- Oda, Shigeaki, "Usage of information on IPR", Internet, patent Abstracts of Japan, JIWAOTS, 2003.
- Piccoen, A.P., "Beschermingsomvang van Octrooien in Nederland, Duitsland en Engeland", Kluwer-Deventer, 1988.
- Radbruch, Gustave, "Legal Philosophy" dalam Wilk, Kurt, 1950, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin*, US: Harvard University Press, 1950.
- Rooseno, Noerhadi Heraty, "Masalah Paten dalam Praktek: BPHN, Simposium tentang Paten", Bandung: Bina Cipta, 1978.
- Sadli, M., "Landscape Ekonomi Politik", UMS: Surakarta, 2001.
- Salch, Ruslan, "Seluk Beluk Praktis Lisensi", BPHN, 1980.
- Salvatoric, Dominick, "Ekonomi Internasional", terjemahan Haris Munandar, ed.2, Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1997.
- Scholten, Paul, "Struktur Ilmu Hukum", *Terjemahan UNPAR*, Bandung, 1997.
- Seidel, H. Arthur, "What the General Practitioner Should Know About Patent Law and Practice", ed.5, Pennsylvania: A.I.A.B.A, 1993.
- Simanjuntak, Emmy P., "Hukum Milik Intelektual", Yogyakarta: FH UGM, 1993.

- Simpson.C.Lorenzo, "Technology Time and The Conversations of Modernity". London: Routledge, 1995.
- Smith, Patrick. A, "The Characteristics and Justification of The Patent System," *executive summary*. Presentation to Indonesia Australia Specialised Training Project Intellectual Property Rights, Surabaya, 1996.
- Stelzer, Irwin M. "Selected Antitrust Cases: Landmark Decisions Chapter 13: Patents- The Right and Its Limits", Illinois: Irwin Homewood, 1986.
- Sumantoro, "Masalah Pengaturan Alih Teknologi", Bandung: Alumni, 1993.
- Sumikura, Koichi, "Biotechnology and Intellectual Property", JIII /AOTS, 2003
- Tani, Yoshikazu, "Protection of Computer Software Related Invention and Patent of Business Model", IP Community, No. 4, 2000.
- Theernaat, Pieter VerLoren, "The Changing Structure of International Economic Law", London: Hague, 1981.
- Theorupone, Helen, "Perjanjian Lisensi HaKI," *Makalah*, Surakarta: UNS, 1997.
- Todaro, P. Michael, "Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga", ed.7, Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2000.
- TRIPs-WTO 1994 dan terjemahannya
- UNCTC, "Licence Agreements in Developing Countries", New York: UN, 1980.
- UNCTC, *Transnational Corporations and Technology Transfer: Effects and Policy Issues*, UN: New York, 1980
- Vernon, Raymond, "The Multinational Enterprise: A Close up View", dalam *Storm Over the Multinationals The Real issues*, USA: Harvard University Press, 1980.
- Widjaja, Gunawan, "Seri Hukum Bisnis Lisensi". Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2001
- Wilk, Kurt, "The Legal Philosophies of Task, Radbruch and Dabin", US: Harvard University Press, 1950.
- Williams, Frederick dan David V.Gibson, "Technology Transfer". Newbury Park: Sage, 1993.
- Wincor, Richard, "Copyright, Patents and Trademarks: The Protection of Intellectual and Industrial Property", New York: Dobbs Ferry, 1980.
- WIPO, "Agreement Between The World Intellectual Property Organization and The WTO (1995) and TRIPs Agreement (1994)", Geneva, 1997.

WIPO, "Patent Cooperation Treaty (PCT) 1970, at Last Amended Oct. 3, 2001 as in Force From April 1, 2002 and Regulation Under The PCT", Geneva, 2002.

Yoichi, Masuzoe, "Years of Trial Japan in the 1990's". Japan: Echo Inc., 2000.

Young, Dunham W Clarence. Robert, dan Bockrath, I. Joseph, "Licenses in Patents, chapter 27, dalam Contracts, Specifications, and law for engineers", USA: Mc. Graw- Hill Company, Oct.3, 1979.

Zweigert, K. & H. Kotz, "An Introduction to Comparative", *Law*, third edition, translated by Tony Weir, New York; Oxford, 1998.

JURNAL

Amirullah M., M. Oktaufik, "Tantangan dan Peluang Teknologi Industri" *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Universitas Gajayana Malang Vol 1 No. 1 tahun 2000

Armentano, D.I, "Time to Repeal Antitrust Regulation?" *The Antitrust Impulse An Economic Historical and Legal Analysis*, Vol. II, 1994, New York: ME Sharpe Inc

Bescn and Raskin dalam Donald M. "Which Countries Protect Intellectual Property? The Case of Software Piracy," *Journal Economic Inquiry*, Vol. 38 No 2, 2000

Coombe, Rosemary J. "The Cultural Life of Intellectual Properties, Authorship, Appropriation and the Law" dalam reviewer Friedman, Jonathan. *Journal American Ethnologist* Vol. 26 No. 4 tahun 1999.

Blakency, M. "The Right to Good Ideas Patents and the Poor", *Journal The Economist*, Vol. 3.No.1. 2001

Dickinson, "US Patent and Trademark Office (USPTO)", *Journal of IP Community* Vol.3 No.3, (APIC/JIII), 2003.

Hadjon, Philipus M. "Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)", *Jurnal Yuridika* Tahun IX Vol.1 No 6. 1994

Itoya, Michiya, "Trends IP in US", *Journal of IP Community*, Vol.1 No.1 2003

Kamiya, Iwao, "Doctrin of Equivalent", *Journal of IP Community*, , Vol.1 No. 2 1999.

Katz, Isaac,"Ekonomi Meksiko: Dari Negara ke Pasar Bebas" *Jurnal Reformasi Ekonomi*, Jakarta: LSPUE Vol. 2 No. 1 tahun 2001.

Global Issues Questionnaires, Japan, dalam <http://www.wipo.int/globalissues/questionnaires/jic-2-5/japan.pdf>, 2004

Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore, dalam <http://www.wipo.int/globalissues/tk/index.html>, 2004

Laporan Misi Pencarian Fakta Atas HaKI dan Pengetahuan Tradisional, dalam <http://www.wipo.org>

Terms of Use: Traditional Knowledge Databases and Prior Art, dalam <http://www.wipo.int/globalissues/databases/tk/terms/index.html>, 2004

Traditional Knowledge Databases and Prior Art, dalam <http://www.wipo.int/globalissues/databases/tk/index.html>, 2004

PUTUSAN PENGADILAN

Alpex Computer Corp.v. Nintendo co.Ltd., 40 USPQ2d 1667, 1996

Applied Materials Inc.v.Advanced Semiconductor Materials America, Inc.; 98 F.3d 1563,40 USPQ2d 1481, 1996.

Athletic Alternative Inc v. Prince manufacturing Inc, 37 USPQ2d 1365, 1996

Brookhill-Wilk LLC v.Intuitive Surgical Inc. 67 USPQ2d 1132, Fed.Cir.2003

Coming Glass Works v. Sumitomo Electric USA Inc. 9 USPQ2d 1962, Fed.Cir.1989

Comair Rotron Inc.v. Matsushita Electric Corp of America 33 USPQ2d 1785, Fed.Cir. 1994

Ethicon Endo-surgery inc v. US Surgical Corp, 40 USPQ2d 1019, August 29, 1996.

Festo Corp.v.Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. 62 USPQ2d 1705, 2002

In re Alton, 37 USPQ2d 1578, Februari 1996.

In re Schreiber, 44 USPQ2d 1429, Fed.Cir.1997

Oka v. Youssefych, 7 USPQ2d 1169, Fed.Cir.1988

Pioneer agnetics Inc.v. Micro Linear Corp 66 USPQ2d 1859, Fed.Cir.2003

Putusan MA No.011K/N/HaKI/2002

Putusan MA No.016K/N/HaKI/2002

Vitronics Corp.v.Conceptronic, Inc.;39 USPQ2d 1573, 1996

Warner-Jenkinson Co.v.Hilton Davis Chemical Co.41 USPQ2d 1865, 1997

Wiener v. NEC Electronics, Inc.,102F.3d 534, 41 USPQ2d 1923, 1996

Zygo Corp.v.Wyko Corp.38 USPQ2d 1281, 1996

