

UNIVERSITAS INDONESIA

Analisis Klaim Paten Sebagai Dasar Legal Perlindungan Paten

SKRIPSI

RIKA SALIM

0606080795

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM REGULER**

**Depok
Juni 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

Analisis Klaim Paten Sebagai Dasar Legal Perlindungan Paten

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

RIKA SALIM

0606080795

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM REGULER
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG ILMU KEGIATAN EKONOMI
Depok
Juni 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Rika Salim

NPM : 0606080795

Tanda Tangan :

Tanggal : Juni 2010



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh : Rika Salim
NPM : 0606080795
Program Studi : Sarjana
**Judul Skripsi : Analisis Klaim Paten Sebagai Dasar Legal
Perlindungan Paten**

**Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima
sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Brian Amy Prastyo, S.H., M.LI. (.....)
Pembimbing II : Parulian Aritonang S.H., LL.M (.....)
Penguji : Henny Marlyna, S.H., M.H., ML.I (.....)
Penguji : M. Sofyan Pulungan, S.H., M.A. (.....)
Penguji : Ranggalawe Suryasaladin, S.H., L.L.M. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 25 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan rahmatnya hingga saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan diharapkan agar dapat membawa pengetahuan bagi para pembacanya. Penulis mengetahui bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini membutuhkan banyak bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas segala kebesaran-Nya dan segala ilmu yang dilimpahkan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya, Sary Maria dan Abdul Salim, yang selalu berdoa untuk saya dan memberikan dukungan dan kepercayaannya dimanapun saya berada dan apapun yang saya lakukan. Terima kasih juga untuk mama yang selalu mendengar keluhan-keluhanku selama penulisan skripsi ini.
3. Bang Brian Amy Prastyo, S.H., M.L.I.. selaku pembimbing I penulisan skripsi ini, yang telah memberikan saya inspirasi untuk memulai penulisan skripsi ini. Terima kasih juga untuk semua kesempatan yang diberikan oleh Bang Brian untuk membimbing saya selama proses penulisan skripsi ini serta meyakinkan saya bahwa "*I already did a good job*".
4. Bang Parulian Aritonang S.H., LL.M. selaku pembimbing II penulisan skripsi ini, yang telah membantu saya menyempurnakan skripsi ini dan membantu saya dalam mencari narasumber.
5. Bapak Fitra Arsil, SH, MH. selaku pembimbing akademis, yang telah menjadi pembimbing akademis sejak semester 1 saya berada di FHUI dan memberikan dukungan agar saya dapat segera menyelesaikan studi saya di FHUI.
6. Bapak Muhammad Zainuddin dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM, Bapak Suwandya dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dan Bapak Anondho Wijanarko dari Komisi Banding Paten, serta karyawan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Departemen Hukum dan HAM dan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang sangat besar peranannya dalam menyelesaikan penulisan ini dengan menyempatkan waktunya untuk memberikan bahan serta data yang dibutuhkan oleh penulis.

7. Untuk seluruh dosen pengajar FHUI yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang akan menjadi pegangan dan modal penulis dalam melangkah ke dunia luar kampus. Untuk staff dan karyawan FHUI, terima kasih atas segala bantuan dan keramahan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di FHUI dengan baik dan membantu penulis sampai dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga saya, khususnya Tante Tita dan Om Dayat yang telah memberikan dukungan yang tak terhingga selama saya kuliah, Cici dan Erik yang memberikan dorongan tersendiri untuk menjalani kuliah dengan sebaik-baiknya, dan si kembar Ceci-Ami serta Ranggi yang memberikan keceriaan kepada saya setiap kali mereka tersenyum.
9. Mba Ani tersayang yang telah membantuku dengan sabar dan penuh perhatian beradaptasi di LK2. Maaf ya mba kalau selama ini saya sudah banyak menyusahkan mba.
10. Jeska Daslita, Iin Tampubolon, Jenny Maria Doan, dan Dewi Iriani, Septiani Herlinda, dan Shely Selviana yang telah menjadi sahabat-sahabatku selama kuliah di FHUI.
11. Mba Putri dan seluruh BPH LK2 kepengurusan 2007-2008 yang memberikan kepercayaan padaku untuk memegang jabatan BPH. Mba putri, ayo kita wisuda semester ini bersama.
12. Firman dan seluruh BPH LK2 kepengurusan 2008-2009 yang memberikan lagi kepercayaan padaku untuk memegang jabatan BPH.
13. Anak-anak Pengabdian Masyarakat BEM FHUI 2007-2008, terima kasih atas masa-masa menyenangkan selama kepengurusan kita dan juga hubungan baik yang masih kita pegang hingga sekarang. Ayo, terus adakan reuni pengmas.
14. Untuk Rahmin, teman masa kecilku yang memberikanku ide untuk mengambil jurusan hukum.

15. Bahtera Novinda dan Asih Pawitra Winasis, yang selalu bersama selama satu semeseter terakhir ini, memberikan dukungan serta dorongan agar penulisan skripsi ini dapat segera diselesaikan dengan memberikan *deadline* tersendiri dengan hukuman-hukuman yang tidak diinginkan. Terima Kasih untuk kalian yang uda berbagi suka maupun duka dalam menulis skripsi ini.
16. Shelina Paramitha dan Eva Fatimah yang menemaniku mencari data lapangan untuk penulisan skripsi ini.
17. Arum, Rianty, Vita, Dinda, Arini, Rininta yang sudah meramaikan perpustakaan dan memberikan banyak hiburan untuk dinikmati disela-sela penulisan skripsi.
18. Untuk seluruh teman-teman FHUI yang selalu berkumpul di perpustakaan FHUI untuk menulis skripsi bersama-sama. Semangat ya teman-teman masuk kedunia kerja maupun yang akan mengambil S2.
19. Seluruh teman-teman di FHUI yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih karena kalian, kuliah di FHUI menjadi sangat menyenangkan. Terima kasih juga karena sudah saling mengingatkan untuk terus berusaha menulis hingga skripsi kita selesai.
20. Teman-teman di luar FHUI, yang lagi-lagi tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu, terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada penulis.

Saya berharap, agar Allah berkenan membalas segala kebaikan yang telah diberikan semua oleh semua pihak kepada penulis. Semoga semua harapan dan cita-cita yang kita inginkan dapat terwujud. Agar bisa bersama sukses selalu kedepannya. Semoga Allah meridhoi kita semua.

Pembahasan yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena disebabkan oleh kekurangan-kekurangan penulis sendiri. Oleh karena itu, penulis akan sangat terbuka terhadap segala kritik dan saran yang akan membangun penulis maupun pembaca lainnya.

Depok, Juni 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rika Salim
NPM : 0606080795
Program Studi : Sarjana Hukum
Departemen : Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya saya yang berjudul:

“Analisis Klaim Paten Sebagai Dasar Legal Perlindungan Paten”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : Juni 2010

Yang Menyatakan,

Rika Salim

ABSTRAK

Nama : Rika Salim
Program Studi: Hukum tentang Ilmu Kegiatan Ekonomi
Judul : Analisis Klaim Paten sebagai Dasar Legal Perlindungan Paten

Skripsi ini membahas peran vital klaim paten dalam hukum paten dan penerapan penilaian suatu klaim paten dalam rangka kebutuhan pendaftaran serta pembuktiannya di Komisi Banding Paten dan Pengadilan (Studi Kasus). Dalam perlindungan paten, klaim paten memiliki fungsi perlindungan untuk memberikan batasan seberapa luas suatu invensi dilindungi. Selain itu, klaim paten berfungsi sebagai pusat informasi tentang lahirnya hak paten atas suatu invensi dan teknologi invensi tersebut kepada masyarakat. Untuk menentukan ruang lingkup dari perlindungan paten, perlu untuk mengetahui batasan hak paten yang diberikan melalui klaim patennya. Maka itu dibutuhkan suatu penafsiran klaim paten. Dalam penafsiran klaim paten terkadang tidak cukup dengan hanya melihat pada klaim patennya saja, dibutuhkan bukti intrinsik lainnya seperti deskripsi, gambar paten, serta dokumen-dokumen pemeriksaan dalam proses pendaftaran serta bukti ekstrinsik seperti pendapat ahli di bidang teknologi terkait, kamus ataupun pendapat pemeriksa paten. Tujuannya untuk memberikan keterangan yang lebih jelas atas kata-kata yang digunakan dalam klaim paten yang bersifat sangat teknis ataupun ambigu.

Kata Kunci: Paten, Klaim Paten, Penafsiran Klaim, Spesifikasi, Bukti Intrinsik, Bukti Ekstrinsik.

ABSTRACT

Name : Rika Salim
Study Program : Economic Activity Law
Title : The Analysis of Patent Claim as The Legal Basis of Patent Protection

This mini-thesis discusses the vital role of patent claim in patent law and the patent claim interpretation in patent registration, the appeal process in the appeal committee of Patent, and litigation in the court. In patent protection, patent claim has a protection function as the boundaries of the protection. Moreover, it has public notice function to inform about the patent rights and the technology of the invention to public. To determine the scope of patent protection, it's necessary to know the boundaries of the patent by its claim. Therefore, it's also necessary for doing claim interpretation. In claim interpretation sometimes it's not enough for only looking at the claim, but also need to look at other intrinsic evidence like description, figure, and prosecution history and extrinsic evidence like expert testimony, examiner testimony, and dictionary. It's to clarify the real meaning of the technical claim word or the ambiguous word.

Key Word: Patent, Patent Claim, Claim Interpretation, Specification, Intrinsic Evidence, Extrinsic Evidence.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Pernyataan Orisinalitas.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir.....	vii
Abstrak.....	viii
Daftar Isi.....	x

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	6

BAB 2 PENGATURAN HAK PATEN DAN

KETENTUAN PRASYARAT DARI SUATU PATEN

2.1 Sejarah Pengaturan Hak Paten.....	8
2.2 Pengaturan dalam Konvensi Internasional	
2.2.1 Konvensi Paris.....	11
2.2.2 Patent Cooperation Treaty (PCT).....	17
2.2.3 Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs).....	21
2.3 Pengaturan dalam Ketentuan Paten Nasional	
2.3.1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.....	25
2.3.2 Pendaftaran Paten Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten.....	35
2.3.3 Ketentuan Hukum Tentang Komisi Banding Paten.....	39

BAB 3 KLAIM PATEN SEBAGAI DASAR

MENENTUKAN LINGKUP PERLINDUNGAN PATEN

3.1 Kedudukan dan Berbagai Bentuk Klaim Paten.....	45
--	----

3.1.1 Klaim Paten Sebagai Fungsi Perlindungan.....	52
3.1.2 Klaim Paten Sebagai Fungsi Informasi.....	54
3.1.3 Bentuk-Bentuk Klaim Paten.....	58
3.2 Pemeriksaan Klaim Paten.....	61
3.3 Penafsiran Klaim Paten	66
3.3.1 Penafsiran Klaim Paten dalam Menentukan Terjadinya Pelanggaran Paten.....	74
3.3.2 Penafsiran Klaim Paten dalam Hal Terjadi Penolakan Keabsahan Paten dan Penolakan Klaim Paten atau Gugatan Pembatalan Klaim.....	80
3.3.3 Penafsiran Klaim Paten pada Perkara Paten di Amerika Serikat.....	82

BAB IV ANALISIS PENAFSIRAN KLAIM PATEN DI KOMISI BANDING PATEN DAN PENGADILAN

4.1 Kronologis Perkara Banding Paten di Komisi Banding Paten Dengan Putusan Nomor 09/KBP/HKI/2003.....	86
4.2 Analisa Penafsiran Klaim Paten dalam Putusan Komisi Banding Paten Nomor 09/KBP/HKI/2003.....	87
4.3 Kronologis Perkara Pelanggaran Paten di Pengadilan Antara PT Pfizer Indonesia Melawan PT. Interbat.....	93
4.4 Analisa Penafsiran Klaim Paten dalam Perkara Pelanggaran Klaim Paten antara PT Pfizer Indonesia Melawan PT. Interbat.....	94

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	99
5.2 Saran.....	101

DAFTAR REFERENSI.....	103
------------------------------	------------

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Globalisasi yang menyentuh hampir semua aspek kehidupan manusia menjadikan beberapa perubahan mendasar terhadap praktek kehidupan manusia. Aktivitas individu atau kelompok individu menjadi semakin luas dan kompleks meninggalkan bentuk awalnya. Wujud globalisasi ini dapat kita lihat pada fenomena perdagangan bebas lintas negara yang ataupun dunia investasi yang tidak lagi dibatasi oleh garis-garis teritorial suatu negara.

Melihat kecenderungan perubahan dunia tersebut mengantarkan negara-negara pada suatu kesepakatan bahwa pembangunan perlu dilakukan guna menyeimbangi perkembangan dunia tersebut. Hal yang paling terasa dan menjadi pusat perhatian adalah pembangunan ekonomi. Negara-negara dunia berlomba melakukan perbaikan terhadap kondisi ekonomi nasionalnya guna menancapkan pondasi ekonomi yang kuat di tengah-tengah perdagangan bebas yang sarat akan persaingan yang begitu kompetitif. Tidak terkecuali dengan Indonesia. Indonesia guna beradaptasi pada perkembangan dunia menambah arah pada pembangunan ekonominya yang tidak hanya berfokus pada bidang agraris saja tetapi juga berfokus pada penyemaian kegiatan usaha industri sebagai salah satu wajah ekonomi Indonesia.

Disadari kemudian bahwa untuk mewujudkan upaya Indonesia menumbuhkan industrinya tidak dapat terlepas dari kebutuhan atas teknologi, karena pada dasarnya teknologi merupakan pintu ke arah industri yang modern. Teknologi, kalau tidak bisa dibilang utama, merupakan salah satu sumber daya yang vital untuk menghidupkan sektor industri kita yang tidak hanya menjadi salah satu kegiatan ekonomi dalam negeri, tetapi juga harus mampu memberikan Indonesia peran yang penting dalam indutsri dunia. Agar mampu bersaing dengan industri negara lain, Indonesia membutuhkan teknologi yang canggih yang mampu mendukung proses produksi yang efektif dan efisien, baik itu teknologi yang berasal dari luar Indonesia maupun teknologi yang berasal dari penemuan dalam negeri.

Besarnya peran teknologi ini terhadap pertumbuhan industri yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi suatu negara diseluruh dunia menimbulkan kesadaran pada masyarakat dunia tentang betapa pentingnya pentingnya suatu penemuan teknologi. Teknologi tidak hanya menjadi alat pendukung bagi kehidupan manusia, tetapi sesuatu yang mempunyai nilai, baik itu nilai materil maupun nilai immateril. Keadaan ini mendorong munculnya ide untuk memberikan penghargaan terhadap pencipta dari suatu teknologi.

Teknologi merupakan hasil karya intelektual manusia yang diwujudkan dalam suatu bentuk dan fungsi tertentu. Yang menjadikan suatu teknologi memiliki nilai immateril adalah dia berasal dari intelektual inventornya dimana orang lain tidak terpikir sebelumnya tentang teknologi tersebut. Selain itu, dalam mewujudkan suatu teknologi umumnya tidak dapat terjadi begitu saja. Penciptaan teknologi membutuhkan pengorbanan berupa tenaga, waktu dan biaya yang tidak sedikit. Lahirnya suatu teknologi melalui tahap-tahap penelitian dan percobaan-percobaan yang sudah tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Besarnya pengorbanan baik secara materil maupun immateril dalam menciptakan suatu teknologi, sudah merupakan kewajaran jika si pencipta teknologi tersebut memperoleh manfaat atas teknologi yang dibuatnya tersebut. Apalagi jika teknologi ini berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi orang lain maka si pencipta berhak atas imbalan terhadap pemanfaatan teknologi yang berasal dari karya intelektualnya tersebut. Inilah yang menyebabkan teknologi tersebut memiliki nilai ekonomi dan siapa lagi yang berhak atas nilai ekonomi tersebut selain dari orang yang menemukan teknologi tersebut. Guna menjamin agar si penemu teknologi mendapatkan haknya maka dibutuhkan payung hukum yang melindungi hak tersebut.

Pembahasan mengenai perlindungan hukum mendorong kita mencari apa payung hukum terhadap perlindungan hukum atas suatu penciptaan teknologi. Penemuan suatu teknologi merupakan pembahasan hak kekayaan intelektual. Pembahasan hak paten yang menjadi salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yaitu hak paten yang memiliki pengertian sebagai hak khusus yang diberikan oleh Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya

tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya.¹ Dengan kata lain, penemuan bidang teknologi atau dalam ketentuan paten disebut invensi adalah hak milik material (berwujud), di atas hak milik material tersebut melekat hak milik immaterial yang berasal dari akal (intelektek) inventornya, sehingga disebut hak kekayaan intelektual (HKI). Berdasarkan Lisensi paten, sebuah invensi dapat menjadi sumber kekayaan material bagi inventor dan pemegang hak paten dalam bentuk imbalan royalti. Sedangkan bagi pemegang lisensi paten, invensi merupakan sumber keuntungan ekonomi karena ikut memproduksi dan/atau memasarkan produk kepada konsumen.²

Pemberian paten dalam sejarahnya adalah upaya untuk mendorong pengungkapan publik atas pengetahuan dan pengembangan teknis.³ Diharapkan dengan adanya suatu perlindungan hukum, para inventor akan berlomba melakukan penemuan-penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Para Inventor diharapkan lebih termotivasi untuk terus berkarya jika hasil karyanya dihargai dengan layak dengan memperoleh balasan atas segala kerja kerasnya dalam menemukan suatu teknologi. Dengan adanya hak paten, penemu diberikan monopoli atas hasil temuan mereka untuk jangka waktu tertentu, sehingga memberikan insentif untuk riset dan pengembangan. Karena hak paten bersifat publik, mereka mendorong pembagian pengetahuan dan merupakan sumber daya yang vital untuk bisnis, periset, penemu, kaum akademisi, dan lainnya yang perlu untuk tetap mengetahui perkembangan di bidang mereka.⁴

¹ Tedi Heriyanto, *Undang-Undang Paten dan Dampaknya Bagi Indonesia*, <<http://tedi.heriyanto.net/papers/paten.html>>, diunduh pada tanggal 26 Januari 2009.

² *Upaya Penegakan Hukum sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Paten di Kota Surabaya*, <<http://www.skripsi-tesis.com/06/15/upaya-penegakan-hukum-sebagai-perlindungan-hukum-bagi-pemegang-paten-di-kota-surabaya-pdf-doc.htm>>, diunduh pada tanggal 26 Januari 2009.

³ Peter D. Roseberg, *Patent Law Fundamentals*, New York: Clark: Boardman Company, Ltd, 1979, hal 1. (mengutip Moore V. United State, 194).

⁴ Atase Perdagangan KBRI Ottawa, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, <<http://www.indonesia-ottawa.org/trade/index.php?book&fid=4&pid=27>>, diunduh pada tanggal 26 Januari 2009.

Karena sifat publik dari hak paten ini menjadikan dibutuhkan suatu batasan dari apa yang dilindungi oleh hak paten itu sendiri. Sebagaimana halnya pemilikan suatu benda, misalnya tanah, hak paten perlu pembatasan untuk mengetahui seberapa luas perlindungan hukum yang diberikan atas suatu invensi agar jelas yang mana merupakan hak inventor dan yang mana yang bukan hak dari inventor. Sifat publik dari hak paten mendorong para inventor saling berbagi ilmu sehingga kadangkala suatu penemuan mendorong penemuan lain yang berasal dari inventor yang berbeda. Seorang inventor juga merupakan manusia biasa yang tidak selalu bisa menyelesaikan segala masalah dari suatu bidang ilmu pengetahuan atau teknologi. Seorang inventor dapat jadi tidak dapat menyempurnakan suatu teknologi dari awal hingga akhir, namun berdasarkan penemuan awal dari inventor ini maka inventor lain dapat menyempurnakan suatu penemuan. Selain itu, terkadang untuk menciptakan suatu teknologi perlu penggabungan antara penemuan inventor yang satu dengan penemuan inventor yang lain yang menjadikan kedua atau lebih invensi tersebut tidak bisa dipisahkan dan dihadapan orang lain merupakan satu kesatuan. Bagi orang lain, sifat publik hak paten yang mendorong pembagian ilmu pengetahuan ini tidak terdapat masalah, apalagi di negara kita dimana masyarakatnya bersifat komunal. Namun akan timbul suatu pertanyaan jika satu invensi awal yang belum begitu bernilai ekonomi mengantarkan inventor lain menemukan invensi lain yang lebih bernilai ekonomi. Apakah inventor awal ini tidak berhak akan sesuatu? Atau dalam hal dua invensi yang menjadi satu kesatuan dengan invensi lain dalam suatu produk, akan timbul pertanyaan yang mana bagian hak intelektual inventor yang satu dengan hak intelektual inventor lain.

Maka dibutuhkan suatu dokumen yang memberikan pembatasan tentang seberapa luas hak paten seorang inventor. Untuk itulah penulis merasa dibutuhkan suatu pembahasan tersendiri terhadap pembatasan hak paten ini yang tidak lain ada dalam klaim paten. Klaim paten merupakan unsur utama dan pokok legal dari suatu perlindungan paten yang memberikan batasan-batasan bagi seorang inventor tentang bagian mana saja hak patennya.

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Dalam rangka penyelesaian skripsi ini, terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan mengarahkan penulis yang antara lain:

- a. Mengapa klaim paten memiliki kedudukan yang vital dalam hukum paten?
- b. Bagaimana penerapan penafsiran suatu klaim paten dalam rangka kebutuhan pendaftaran dan pembuktiannya di Pengadilan (Studi Kasus)?

1.3 TUJUAN PENULISAN

1.3.1 TUJUAN UMUM

Tujuan umum penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai upaya penulis untuk lebih memahami teori hak kekayaan intelektual khususnya hak paten. Penulis juga berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah literatur mengenai paten sehingga dapat digunakan sebagai salah satu bahan untuk melakukan penelitian tentang paten ke depannya. Selain itu, penulisan skripsi ini juga merupakan bagian dari upaya penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

1.3.2 TUJUAN KHUSUS

Melihat pada pokok permasalahan, maka dapat dilihat bahwa tujuan umum yang hendak dicapai penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Penulis ingin mengetahui mengapa klaim paten memiliki kedudukan yang vital dalam hukum paten?
- b. Penulis ingin mengetahui penerapan penafsiran mengenai suatu klaim paten dalam sengketa, baik itu di Komisi Banding Paten maupun di Pengadilan Niaga (Studi Kasus)?

1.5 METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan melakukan penelitian kepustakaan-normatif. Bahan dan data utama yang dijadikan penulis sebagai bahan acuan dalam penulisan adalah melalui studi kepustakaan (dokumen). Dengan demikian jenis data yang akan digunakan oleh penulis adalah data sekunder. Dengan membaca bahan-bahan sekunder yang berasal dari studi kepustakaan, penulis dapat menambah pengetahuan yang akan membantu penulis

dalam menjabarkan konsep-konsep yang berhubungan dengan tema penulisan skripsi ini. Studi kepustakaan ini diharapkan penulis akan mampu digunakan untuk menemukan dan menggali serta mengembangkan data penelitian yang ditemui penulis. Karena ini merupakan penelitian normatif, maka kedepannya penulis akan banyak melakukan pengolahan data-data yang berasal dari :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari ketentuan-ketentuan tentang Hak Kekayaan Intelektual dan Paten baik itu peraturan perundang-undangan (ketentuan nasional) maupun ketentuan yang berasal dari konvensi-konvensi atau perjanjian-perjanjian internasional.
- b. Bahan hukum sekunder, yang antara lain terdiri dari tulisan-tulisan dari para ahli yang berbentuk buku, makalah-makalah, artikel-artikel, berita-berita dari koran, majalah, internet, ataupun bahan-bahan ilmiah hasil kegiatan seminar, kongres, laporan teknik serta skripsi, tesis dan disertasi.
- c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan *Black's Law Dictionary*.

Dalam mengumpulkan data-data tersebut, penulis akan banyak menggunakan data-data di perpustakaan dan internet. Penulis juga akan melakukan pengumpulan data pada lembaga-lembaga terkait seperti data-data yang berasal dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, pengadilan ataupun lembaga-lembaga lainnya yang dapat membantu penulis memperoleh bahan penelitian.

Setelah memperoleh bahan dan data-data yang diperlukan, penulis akan menganalisis bahan dan data-data tersebut dengan menggunakan metode analisa data kualitatif. Penulis akan menguraikan data-data yang diperoleh secara tertulis dan lugas.

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah tipe penelitian deskriptif-analitis. Penulis akan berusaha menggambarkan secara tepat konsep-konsep yang terkait dengan tema yang diangkat penulis dalam skripsi ini. Metode Analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan skripsi ini akan meliputi beberapa pembabakan yang terdiri dari lima bab. Adapun alur dari penulisan skripsi ini yaitu:

Pada bab I, penulis akan memaparkan terlebih dahulu mengenai latar belakang dari penulisan skripsi ini serta apa yang menjadi pokok permasalahan yang mengarahkan penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Selain itu, penulis akan menguraikan pula apa yang menjadi tujuan penulisan serta dengan metode penelitian apa yang akan penulis lakukan guna menyelesaikan skripsi ini.

Pada Bab II, penulis akan mengulas tentang ketentuan mengenai paten baik yang berasal dari konvensi internasional maupun peraturan nasional. Selain itu, penulis akan membahas tentang persyaratan dari suatu pemberian hak paten yang berlaku menurut peraturan paten nasional.

Pada Bab III, pembahasan penulis akan lebih mendalam dimana penulisan akan fokus terhadap pembahasan mengenai klaim paten. penulis akan mengulas kedudukan klaim paten dalam sistem hukum paten dengan melihat pada fungsi klaim paten serta penafsirannya guna kepentingan perlindungan hukumnya.

Bab IV akan mencoba menganalisa klaim paten berdasarkan teori bentuk dan ruang lingkup klaim paten serta dalam sudut pandang petugas penerima pendaftaran hak paten dan kepentingan pembuktian di pengadilan dan Komisi Banding Paten.

Pada Bab V akan menjadi penutup dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB 2

PENGATURAN HAK PATEN

DAN KETENTUAN PRASYARAT DARI SUATU PATEN

2.1 SEJARAH PENGATURAN HAK PATEN

Secara historis dapat dikatakan bahwa hak paten merupakan hak kekayaan intelektual pertama yang diatur dalam suatu peraturan. Undang-undang paten pertama kali ada di Venice, Italia pada Tahun 1470 dimana dia juga menjadi Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual yang pertama.⁵ Di bawah Undang-Undang Paten tersebut Caxton, Galileo, dan Guttenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris jaman TUDOR tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris yaitu *Statue of Monopolies* (1623), sedangkan Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791. Upaya harmonisasi dalam bidang HKI pertama kali terjadi pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris, Perancis dengan lahirnya *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* yang sampai dengan Januari 1993 telah diratifikasi oleh 108 negara. Paris Convention berlaku terhadap hak kekayaan industrial (*industrial property*) dalam pengertian luas termasuk paten, merek, desain industri, *utility models*, nama dagang, indikasi geografis serta pencegahan persaingan curang.⁶

Indonesia sendiri ketika masih berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda telah memiliki Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual termaksud Hak Paten. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan Undang-Undang (UU) pertama mengenai perlindungan HKI di Indonesia pada tahun 1844. Kemudian diikuti dengan dikeluarkannya UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). Indonesia yang pada waktu itu masih bernama *Netherlands East-Indies* telah menjadi anggota *Paris Covention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888, anggota *Madrid Convention* dari tahun 1893-1936,

⁵ Asep Herman Suyanto, *Peran Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Dalam Dunia Pendidikan*, < <http://www.asep-hs.web.ugm.ac.id/Artikel/HAKI/HAKI%20DALAM%20DUNIA%20PENDIDIKAN.pdf> > diunduh pada tanggal 23 Februari 2010.

⁶ Ibid.

dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* sejak tahun 1914. Pada jaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 hingga tahun 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku termasuk juga dengan UU Paten. Begitu juga ketika bangsa Indonesia merdeka, dimana melalui ketentuan pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku. Hal ini kemudian dipertegas lagi dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 tanggal 10 Oktober 1945 yang menyatakan: “*Segala badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan menurut Undang-Undang Dasar, masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut.*” Undang-Undang Hak Cipta dan UU Merek peninggalan Belanda tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan UU Paten yang dianggap bertentangan dengan Pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten peninggalan Belanda, permohonan paten dapat diajukan di Kantor Paten yang berada di Batavia (sekarang Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus dilakukan di *Octrooiraad* yang berada di Belanda.⁷

Pada 1953, Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman Nomor J.S. 5/41/4, yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman Nomor J.G. 1/2/17 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri. Pada 10 Mei 1979, Indonesia meratifikasi Konvensi Paris (*Stockholm Revision 1967*) berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 tahun 1979. Partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan, yaitu Pasal 1 sampai dengan pasal 12, dan Pasal 28 ayat (1). Tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era modern sistem HKI di tanah air. Pada 23 Juli 1986

⁷ *Perkembangan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, <Sumber:<http://74.125.153.132/search?q=cache:iYuIBi3EgjQJ:www.dgip.go.id/ebhtml/hki/filecontent.php%3Ffid%3D10105+sejarah+hak+kekayaan+intelektual+dalam+sistem+hukum+nasional&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id>>, diunduh pada tanggal 12 Februari 2010.

Presiden RI membentuk sebuah tim khusus di bidang HKI melalui Keputusan Presiden Nomor 34/1986 (tim ini lebih dikenal dengan sebutan Tim Keppres 34). Tugas utama Tim Keppres 34 adalah penyusunan kebijakan nasional di bidang HKI, perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan sosialisasi sistem HKI di kalangan instansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Tim Keppres 34 selanjutnya membuat terobosan, antara lain dengan mengambil inisiatif baru dalam menangani perdebatan nasional tentang perlunya dalam paten di tanah air. Setelah Tim Keppres 34 merevisi kembali rancangan UU Paten yang telah diselesaikan pada tahun 1982, akhirnya pada tahun 1989 Pemerintah mengesahkan UU Paten.⁸

Pada 1988, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 ditetapkan pembentukan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek (DJHCPM) untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan perundang-undangan, Departemen Kehakiman. Pada 13 Oktober 1989, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan UU tentang Paten, yang selanjutnya disahkan menjadi UU No. 6 tahun 1989 (UU Paten 1989) oleh Presiden RI pada tanggal 1 November 1989. UU Paten 1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991. Pengesahan UU Paten 1989 mengakhiri perdebatan panjang tentang seberapa pentingnya sistem paten dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan UU Paten 1989, perangkat hukum di bidang paten diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan suatu iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi. Hal ini disebabkan karena dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya di sektor industri, teknologi memiliki peranan yang sangat penting. Pengesahan UU Paten 1989 juga dimaksudkan untuk menarik investasi asing dan mempermudah masuknya teknologi ke dalam negeri. Namun demikian, ditegaskan pula bahwa upaya untuk mengembangkan sistem HKI, termasuk paten, di Indonesia tidaklah semata-mata karena tekanan dunia internasional, namun juga karena kebutuhan nasional untuk menciptakan suatu sistem perlindungan HKI yang efektif. Seiring dengan perkembangan HKI di dunia, Pada 15 April 1994 Pemerintah Indonesia

⁸ Ibid.

turut serta menandatangani kesepakatan pembentukan *World Trade Organization* (WTO) atau organisasi perdagangan dunia. Pembentukan organisasi ini dituangkan dalam UU No. 7/1994 tanggal 2 November 1994. Salah satu bagian penting dari pembentukan organisasi ini adalah dimasukkannya Perjanjian (TRIPs). Hal ini menandakan dimulainya era baru perkembangan HKI di seluruh dunia. Masuknya HKI dalam Perjanjian TRIPs, menempatkan HKI sebagai substansi yang sarat dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi bangsa.⁹

Selanjutnya, sebagai konsekuensi keikutsertaan sebagai anggota WTO, Indonesia harus mengambil langkah-langkah penting termasuk menyelaraskan perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HKI dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian TRIPs. Sehingga pada tahun 1997 Pemerintah Indonesia mengadakan revisi beberapa perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HKI, yaitu UU hak Cipta 1987 jo. UU No. 6 tahun 1982, UU Paten 1989 dan UU Merek 1992. Di penghujung tahun 2000, disahkan tiga UU baru di bidang HKI, yaitu UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, dan UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI dengan Perjanjian TRIPs, pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dan UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Kedua UU ini menggantikan UU yang lama di bidang terkait.¹⁰

2.2 PENGATURAN DALAM KONVENSI INTERNASIONAL

2.1.1. Konvensi Paris

The Paris Convention for the Protection of Industrial Property (“*Paris Convention*”) atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Konvensi Paris merupakan konvensi internasional pertama di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Konvensi ini menjadi usaha pertama bagi upaya mengharmonisasikan konsep hak kekayaan intelektual dalam perjanjian dan kegiatan internasional. Konvensi ini merupakan wujud dari adanya kesadaran dari negara-negara bahwa

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

perlindungan hak kekayaan intelektual pada saat itu masih sangat terbatas pada lingkup teritorial negara masing-masing. Padahal perlindungan HKI kenyataannya juga dibutuhkan di luar wilayah negara dimana hak intelektual tersebut berasal. Persoalan yang kemudian disadari adalah adanya perbedaan konsep perlindungan HKI dalam sistem hukum di negara lain yang membuat adanya kesulitan untuk mengupayakan perlindungan hak kekayaan intelektual lintas negara. Hal inilah yang mendorong diadakannya suatu harmonisasi pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual untuk semua negara. Tujuan utamanya adalah adanya perlakuan yang sama dan saling menghargai antar negara anggota konvensi di bidang hak kekayaan intelektual.¹¹

Konvensi Paris ini khusus mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual di bidang *Industrial Property* atau kekayaan intelektual. Keberadaan konvensi ini dimulai oleh konferensi di Wina pada tahun 1873 yang membicarakan mengenai perlindungan hukum bagi inventor.¹² Dalam konferensi inilah mulai dirumuskan rancangan konvensi. Pemrakarsa dari perumusan konvensi Paris ini antara lain Belanda, Belgia, Brazil, Guatemala, Itali, Perancis, Portugis, Salvador, Serbia, Spanyol, dan Swiss. Keberadaan Belanda sebagai salah satu negara yang mendorong adanya konvensi Paris ini sedikit banyak mempengaruhi pengaturan Paten di Indonesia yang saat itu menjadi negara jajahan Belanda. Konvensi ini telah mengalami perombakan hingga enam kali yang antara lain pada tanggal 14 Desember 1900 di Brussel-Belgia, tanggal 2 Juni 1911 di Washington-Amerika Serikat, tanggal 6 November 1925 di Den Haag- Belanda, tanggal 2 Juni 1934 di London-Inggris, tanggal 31 Oktober 1958 di Lisabon-Portugis, dan tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm-Swednia. Selain itu, konvensi Paris telah diamandemen pada tanggal 28 September 1979.¹³

¹¹ Medicon Valley Alliance, *Konvensi Paris*, < http://www.mva.org/content/us/the_region/patent_licensing/medicon_valley_patent_guide/the_paris_convention>, diunduh pada tanggal 19 Februari 2010.

¹² Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: PT. Alumni, 2005, hal. 29.

¹³ Abdul Bari Azed, *Kompilasi Konvensi Internasional HKI Yang Diratifikasi Indonesia*, Jakarta: Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM bekerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006, hal. 8.

Konvensi Paris pada dasarnya mengatur beberapa aspek hak kekayaan intelektual di bidang industri yaitu: invensi (paten), merek, desain industri, *Utility Models* atau Paten sederhana, nama dagang, indikasi geografis, serta pencegahan persaingan curang.¹⁴ Secara umum, isi Paris Convention berisi ketentuan mengenai pedoman Hak Kekayaan Intelektual di bidang kekayaan industri yang wajib ditaati oleh negara-negara peserta Paris Convention dan ketentuan-ketentuan umum yang bersifat prosedural, serta pengaturan-pengaturan mengenai invensi (paten), merek, desain industri, *Utility Models* atau Paten sederhana, nama dagang, indikasi geografis.¹⁵

Dalam pengaturan konvensi ini, objek dari Hak Kekayaan Intelektual atas kekayaan industri dirumuskan dalam arti yang luas dimana tidak hanya berlaku bagi industri dan perdagangan, tetapi juga meliputi industri ekstraktif dan agrikultur serta terhadap produk-produk alam atau hasil pabrikasi, misalnya minuman anggur, padi-padian, daun tembakau, buah-buahan, ternak, mineral, air mineral, bir, bunga dan tepung. Hal yang berkaitan dengan jenis Paten, konvensi Paris memberi kebebasan bagi negara-negara anggota konvensi untuk merumuskan sendiri dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya tentang apa saja yang dapat digolongkan dalam jenis paten yang dilindungi di negara tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan konvensi yang menyebutkan bahwa Paten meliputi berbagai jenis Paten industri yang diakui oleh hukum atau undang-undang dari negara anggota Persatuan seperti Paten dari sesuatu yang diimpor, Paten dari sesuatu yang dikembangkan, Paten-Paten dan sertifikat tambahan/pendamping, dan lain sebagainya.¹⁶

Sebagaimana tujuan utama dari konvensi ini untuk perlindungan HKI yang sama antara negara anggota konvensi, maka diatur mengenai adanya hak untuk menikmati perlindungan paten yang sama bagi warganegara dari negara-negara anggota konvensi di negara-negara anggota lainnya seperti yang disediakan oleh masing-masing hukum nasional. Hal tersebut berkaitan dengan prinsip *national treatment* yang dianut dalam konvensi Paris. Prinsip ini hanya berlaku bagi negara

¹⁴ Ahmad Zen Umar Purba, op. cit., hal. 30.

¹⁵ Ibid, hal 9.

¹⁶ Paris Convention, Article 1.4

anggota konvensi dimana antara warganegara dari negara-negara sesama peserta Konvensi Paris harus diberikan perlindungan hukum yang sama seolah warganegara tersebut sedang berada di negaranya sendiri, sehingga di negara tersebut diperlakukan sama dengan warganegara dari negara peserta yang bersangkutan.¹⁷ Ketentuan ini juga berlaku sama terhadap warganegara dari negara-negara yang bukan anggota yang berdomisili atau telah nyata dan efektif mendirikan industri atau usaha komersial di negara anggota, maka warganegara ini juga dilindungi sebagai warganegara dari negara-negara anggota Konvensi Paris.¹⁸

Sebagai wujud dari persamaan perlindungan hak paten tersebut, terdapat hak prioritas bagi warganegara dari negara anggota konvensi untuk mendaftarkan hak patennya di negara anggota lainnya. Dalam ketentuan pasal 4A Konvensi Paris diatur bahwa setiap orang yang telah memasukan permohonan paten di suatu negara anggota konvensi akan mendapat hak prioritas untuk memohonkan paten untuk invensi yang sama di negara lain.¹⁹ Inventor mendapatkan keuntungan dengan memperoleh tanggal pendaftaran yang sama dengan tanggal pendaftaran di negara asal apabila akan mendaftarkan invensinya ke negara anggota konvensi lainnya. Hak prioritas memungkinkan pemohon paten, dalam jangka waktu dua belas (12) bulan dari pengajuan pertama mereka (di negara asal mereka), untuk mengajukan pendaftaran di negara-negara lain untuk penemuan atau invensi yang sama.²⁰ Untuk mendaftarkan patennya di negara lain, pemohon dalam masa dua belas bulan terlebih dahulu memutuskan di negara mana untuk mengajukan permohonan perlindungan paten serta mempersiapkan dokumen-dokumen pendaftaran ke dalam bahasa resmi dari negara dimana paten akan didaftarkan.²¹ Dalam jangka waktu dua belas bulan tersebut pemohon diberi kesempatan untuk mempertimbangkan untung-ruginya mendaftarkan paten di negara lain. Ketentuan

¹⁷ Abdul Bari Azed, *op. cit.*, hal 9.

¹⁸ Paris Convetion, Art. 3.

¹⁹ Ahmad Zen Umar Purba, *op. cit.*, hal. 32.

²⁰ Free Patent Online All The Invention of Mankind, *Konvensi Paris*, <<http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://www.freepatentsonline.com/help/item/Paris-Convention.html>> , diunduh pada tanggal 19 Februari 2009.

²¹ Medicon Valley Alliance, *op. cit.*

hak prioritas ini menjadi wujud dari kebutuhan harmonisasi hukum paten yang mendasari keberadaan Konvensi Paris, ditujukan untuk membantu mereka yang ingin mendapatkan perlindungan paten di lebih dari satu negara.

Jika satu permohonan mengandung lebih dari satu invensi, pemohon dapat membagi permohonannya yang dipecah dengan menggunakan tanggal tanggal permohonan semula bagi tiap-tiap pecahan permohonan dan memanfaatkan hak prioritas.²²

Mengenai penilaian invensi dalam pendaftaran paten, konvensi paris memberikan independensi bagi negara-negara anggota. Dalam ketentuan pasal 4 i Konvensi Paris yang menyebutkan sifat independensi dari tiap-tiap permohonan paten yang diajukan ke berbagai negara. Artinya, tiap negara bebas untuk menilai tiap-tiap permohonan paten yang diajukan dalam yuridiksinya.²³ Menurut Christopher Heath, independensi paten tidak dimaksudkan untuk dikaitkan dengan dengan asas teritorialitas, tetapi semata-mata ditujukan dalam kaitanya dengan *"mechanism of patent grant"*.²⁴

Berhubungan dengan penjualan produk yang dipatenkan atau produk merupakan hasil dari proses yang dipatenkan terkena peraturan pembatasan atau pelarangan yang dikeluarkan oleh hukum domestik suatu negara, maka pembatasan atau larangan tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi penolakan permintaan pendaftaran paten atau alasan pembatalan bagi paten yang sudah terdaftar.²⁵

Dalam hal impor, diatur dalam konvensi paris bahwa impor yang dilakukan oleh seorang pemegang hak Paten ke suatu negara dimana hak paten telah diberlakukan bagi barang-barang pabrikan di salah satu negara anggota Persatuan haruslah yang bukan merupakan sitaan Paten.²⁶ Dengan kata lain, importasi atas barang yang diproduksi di negara lain yang dilakukan oleh

²² Paris Convention, Art. 4 G.

²³ Ahmad Zen Umar Purba, op. cit., hal. 33.

²⁴ Ibid, mengutip Christopher Heath seperti dikutip dari Fredrick Abbott, et. al. op. cit. p. 673.

²⁵ Paris Convention, art. 4 quarter.

²⁶ Paris Convention, art. 5 (1).

pemegang paten ke suatu negara tempat paten diberikan tidak harus disertai dengan penyerahan paten.²⁷ Ketentuan lain dalam hal importasi yang tidak kalah pentingnya adalah ketentuan bahwa jika terdapat produk yang diimpor ke negara anggota konvensi dimana di negara tersebut melindungi proses pembuatan produk tersebut, maka pemegang paten memiliki semua hak atas produk impor tersebut atas dasar paten proses.²⁸ Berhubungan dengan alat transportasi seperti kapal, pesawat dan kendaraan darat lainnya, apabila kendaraan-kendaraan tersebut berada di suatu negara anggota secara sementara atau tidak sengaja dimana peralatan yang digunakan kendaraan-kendaraan tersebut merupakan pelanggaran di negara tersebut, maka dia dianggap bukan pelanggaran asalkan peralatan tersebut hanya digunakan untuk kepentingan kendaraan tersebut.²⁹

Dalam rangka kepentingan negara berkembang, ketentuan *paris convention* mencoba memberikan perlindungan terhadap negara berkembang ini melalui ketentuan tentang lisensi wajib. Hal tersebut didorong oleh anggapan bahwa seharusnya rezim hak kekayaan intelektual memberikan manfaat yang sama bagi setiap negara baik itu negara yang menghasilkan teknologi yang dilindungi paten maupun negara yang menerima teknologi tersebut. Dalam ketentuan tersebut, negara-negara anggota diberi hak untuk mengatur sendiri mengenai syarat wajib dari pemberian hak eksklusif paten di negaranya seperti kewajiban melaksanakan paten tersebut di negaranya dimana paten tersebut dilindungi. Ketentuan mengenai syarat wajib ini umumnya didasari anggapan bahwa pemberian perlindungan paten seharusnya tidak hanya memberikan keuntungan bagi negara-negara maju yang kaya akan invensi-invensi di bidang teknologi, tetapi juga bagi negara-negara berkembang yang membutuhkan teknologi dari negara-negara maju. Dengan kata lain, perlindungan paten yang diberikan negara anggota konvensi atas permohonan paten yang berasal dari negara anggota lain harus juga disertai *feedback* bagi negara tempat paten tersebut didaftarkan. Ketentuan ini sangat menguntungkan bagi transfer teknologi ke negara-negara berkembang yang menjadi anggota konvensi.

²⁷ Ahmad Zen Umar Purba, op. cit., hal. 34.

²⁸ Paris Convention, art. 5 quarter.

²⁹ Paris Convention, art. 5 ter.

Ketentuan-ketentuan paten dalam konvensi paten hingga saat ini masih dianggap relevan untuk dijadikan sebagai ketentuan hukum tentang paten. Indonesia mengakui ketentuan konvensi ini melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979. Keputusan Presiden tersebut awalnya mensyaratkan agar pasal 1 hingga pasal 12 dalam konvensi Paris tidak berlaku bagi Indonesia. Namun syarat tersebut kemudian dicabut dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997.³⁰

2.2.2 Patent Cooperation Treaty (PCT)

Patent Cooperation Treaty atau PCT merupakan salah satu perjanjian internasional mengenai hak kekayaan intelektual yang dikonversi oleh Indonesia. Dengan kata lain, Indonesia mengakui ketentuan PCT sebagai salah satu ketentuan hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. PCT ini berada dibawah pengawasan *World Intellectual Property Organization* atau WIPO. PCT ditandatangani pada tahun 1970 di Washington DC, Amerika Serikat, dan resmi berlaku pada tahun 1978.³¹ PCT kemudian mengalami dua kali revisi yaitu pada tanggal 2 Oktober 1979 dan 3 Februari 1984. Pengakuan Indonesia atas PCT ini dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang pengesahan *Patent Cooperation Treaty (PCT) And Regulation Under The Patent Cooperation Treaty (PCT)*. PCT ini dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari apa yang diatur dalam *Paris Convention*. Namun, berbeda dengan *Paris Convention* yang membahas semua hak kekayaan intelektual yang termaksud dalam bidang industri, perjanjian ini hanya mengatur salah satunya saja yaitu khusus membahas mengenai paten.

Jika dalam tujuan Konvensi Paris adalah untuk menyelaraskan ketentuan hukum tentang paten di setiap negara guna perlindungan paten secara internasional, maka PCT memberikan alternatif lain, selain yang telah diatur dalam Konvensi Paris, untuk memperoleh perlindungan paten secara

³⁰ Abdul Bari Azed, op. cit., hal 9.

³¹ Karnika Seth, Attorney at law & Partner, Seth Associates, *History And Evolution of Patent Law—International and National Perspectives*, <<http://www.sethassociates.com/wp-content/uploads/history-and-evolution-of-patents.pdf>>, diunduh pada tanggal 24 Februari 2010.

internasional. Sebenarnya terdapat beberapa prosedur yang memungkinkan inventor memperoleh perlindungan paten secara internasional, yang antara lain:³²

- a. Melakukan pendaftaran paten secara terpisah di beberapa negara pada waktu yang bersamaan atas invensi yang sama,
- b. Melakukan pendaftaran Paten di negara-negara anggota Paris Convention dan kemudian mendaftarkan paten atas invensi yang sama ke negara anggota paris convention lain dengan menggunakan hak prioritas, atau
- c. Melakukan pendaftaran paten dengan menggunakan prosedur yang diatur dalam PCT.

Pengaturan paten yang ada dalam PCT bersifat teknis dan prosedural yang diharapkan dapat menyempurnakan perlindungan hukum atas invensi-invensi, menyederhanakan dan membuat perlindungan atas invensi tersebut menjadi lebih ekonomis serta mudah diunduh melalui wadah kerjasama internasional.³³ PCT memberikan fasilitas pendaftaran paten melalui satu prosedur dan menyederhanakan prosedur penelitian dan pencarian aplikasi paten tersebut. Negara-negara anggota PCT tergabung dalam suatu kesatuan yang bernama "*the international Patent Cooperation Union*" yang bekerjasama dalam kegiatan pengajuan, penelusuran dan pemeriksaan permohonan untuk perlindungan invensi yang dipatenkan serta menyediakan jasa-jasa teknik khusus.³⁴ Di bawah ketentuan PCT, inventor dapat mendaftarkannya melalui satu pendaftaran internasional dalam satu bahasa tertentu yang telah ditentukan kepada satu kantor paten untuk memperoleh perlindungan paten atas invensinya dari seluruh negara-negara anggota PCT.

Walaupun sistem PCT tidak menyediakan perlindungan paten internasional, tetapi sistem PCT ini berperan dalam.³⁵

- a. Menyederhanakan proses aplikasi paten.

³² World Intellectual Property Organization, *Protecting Your Inventions Abroad: Frequently Asked Questions About The Patent Cooperation Treaty (PCT)*, <http://www.wipo.int/pct/en/basic_facts/faqs_about_the_pct.pdf>, diunduh pada tanggal 17 Februari 2010, hal. 3.

³³ Abdul Bari Azed, op. cit., hal 67-68.

³⁴ Abdul Bari Azed, log. cit.

³⁵ <http://inventors.about.com/od/inventing101patents/f/PCT_Application.htm>, diunduh pada tanggal 25 Februari 2010.

- b. Menunda pengeluaran biaya yang diperlukan untuk mendaftarkan paten di negara lain.
- c. Serta memberikan waktu lebih lama bagi inventor untuk meneliti nilai ekonomi atas invensinya.

Secara singkat, tahap-tahap dalam prosedur pendaftaran Paten menurut ketentuan PCT antara lain:³⁶

- a. Pendaftaran: mengajukan permohonan internasional, sesuai dengan formalitas yang disyaratkan dalam PCT, dalam satu bahasa, serta membayar biaya pendaftaran. PCT membagi tiga bentuk permohonan paten, yaitu permohonan nasional, permohonan regional dan permohonan internasional. Permohonan nasional melingkupi permohonan-permohonan atas paten nasional³⁷ dan paten regional³⁸. Adapun pendaftaran internasional adalah permohonan paten menurut ketentuan PCT. Pendaftaran PCT ini harus dianggap sebagai bagian dari pendaftaran permohonan paten di negara-negara yang menandatangani PCT, namun permohonan internasional menurut PCT tetap diikuti juga dengan proses konversi dari pendaftaran internasional menjadi pendaftaran nasional di negara-negara anggota PCT. PCT merupakan prosedur administrasi untuk mengklaim hak prioritas yang diatur dalam Paris Convention.³⁹ Pendaftaran internasional di bawah PCT akan memberikan tambahan waktu 18 bulan selain jangka waktu 12 bulan hak prioritas yang diatur dalam Konvensi Paris. Jadi, jangka waktu hak prioritas adalah selama 30 bulan.
- b. Penelusuran Internasional: *International Searching Authority (ISA)* mengidentifikasi dokumen paten yang telah dipublikasikan sebelumnya. Fungsi penelusuran ini untuk melihat apakah sebelumnya telah ada invensi

³⁶ George Kutty, *Patent Cooperation Treaty (PCT): What It Is*, <<http://ezinearticles.com/?Patent-Cooperation-Treaty-%28PCT%29:--What-It-Is&id=48320>>, diunduh pada tanggal 23 Februari 2010.

³⁷ Paten nasional merupakan paten yang diberikan oleh satu otorita negara (art. 2 (iii) PCT), misalnya paten yang diberikan oleh pemerintah Indonesia atau pemerintah Jepang.

³⁸ Paten Regional merupakan sebuah paten yang diberikan oleh satu negara atau satu otorita antarpemerintah yang memiliki kekuasaan untuk memberikan paten yang berlaku pada lebih dari satu negara (art. 2 (iv) PCT).

³⁹ Echomirror, *PCT patent Applications*, <<http://321patent.wordpress.com/2006/10/06/pct-patent-applications/>>, diunduh pada tanggal 25 Februari 2010.

yang sama, apakah invensi yang didaftarkan pada saat itu bisa dipatenkan, serta memberikan pandangan apakah invensi tersebut mempunyai potensi untuk dapat dipatenkan. Penelusuran ini didasarkan pada klaim-klaim terdahulu yang relevan dengan melihat pada deskripsi dan gambar-gambar jika ada.

- c. Pengumuman Internasional: segera setelah batas waktu 18 bulan sejak tanggal pendaftaran pertama berakhir, maka seluruh dokumen pendaftaran paten internasional akan diumumkan secara internasional oleh Biro Internasional. Sebelum 18 bulan ini berakhir, pemohon dapat meminta Biro Internasional untuk segera mengumumkan permohonan internasionalnya. Untuk kepentingan pengumuman tersebut, Biro Internasional dapat menghapus ungkapan-ungkapan dan/atau gambar-gambar yang terkandung dalam dokumen-dokumen pendaftaran internasional jika dalam anggapan Biro Internasional ungkapan dan gambar tersebut bertentangan dengan moral dan kepentingan umum. Ketentuan ini juga berlaku terhadap pernyataan kritis yang ada dalam permohonan. Tidak boleh dilakukan pengumuman internasional atas permohonan yang ditarik kembali atau dianggap ditarik kembali sebelum persiapan teknis pengumuman internasional.
- d. Penelitian internasional pertama: setelah pendaftaran diterima dari pemohon, *International Preliminary Examining Authority (IPEA)* melakukan suatu penelitian tambahan mengenai *patentability* suatu invensi, biasanya dilakukan terhadap dokumen pendaftaran yang diubah oleh pemohon. Tindakan ini bukan merupakan tahap yang wajib dilakukan. Penelitian ini bersifat opsional yang dilakukan jika diminta oleh pemohon selama proses permohonan PCT. Tujuannya untuk memperoleh opini tambahan dari pemeriksa paten mengenai sifat novelty dan kebaruan dari suatu klaim paten sehingga memberikan kesempatan bagi pemohon untuk memperbaiki dokumen-dokumen pendaftarannya jika ternyata terdapat kekurangan.⁴⁰
- e. Tahap Nasional: setelah tahap-tahap permohonan PCT selesai, pemohon segera mengupayakan pengakuan paten langsung kepada lembaga-lembaga paten negara atau otorita antarpemerintah (seperti Uni Eropa) yang dituju.

⁴⁰ *PCT Applications*, <<http://www.acumenip.com.au/content/view/23/31/>>, diunduh pada tanggal 24 Februari 2010.

Permohonan paten dibawah PCT tersebut dikirim ke kantor paten nasional yang ditunjuk untuk memutuskan apakah akan memberi paten nasional atas permohonan internasional atau tidak.

2.1.3 Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPs)

Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights atau disingkat dengan TRIPs adalah salah satu perjanjian internasional tentang hak kekayaan intelektual, termasuk Paten. Perjanjian ini resmi berlaku pada tahun 1995 sebagai salah satu lampiran dari *World Trade Organization Agreement (WTO Agreement)*. Sebagai lampiran dari perjanjian WTO, TRIPs dipandang sebagai bagian dari rezim pengaturan tentang perdagangan internasional dimana TRIPs sebagaimana lampiran *WTO Agreement* lainnya ada untuk menunjang kelancaran perdagangan internasional. Walaupun TRIPs ada dalam rangka perdagangan internasional, keberadaan TRIPs kurang lebih memberikan kontribusi besar terhadap ketentuan hukum tentang Paten. TRIPs menjadi langkah besar negara-negara dunia dalam mengupayakan sinkronisasi sistem hukum paten. Dapat dikatakan TRIPs menjadi perjanjian internasional tentang HKI yang paling komprehensif dibandingkan dengan perjanjian internasional lainnya mengenai HKI. Sebagai negara anggota WTO, Indonesia juga meratifikasi *WTO Agreement*, termasuk TRIPs melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dengan demikian, TRIPs merupakan salah sumber hukum bagi sistem Paten di Indonesia.

Ketentuan TRIPs yang pertama terkait dengan paten adalah kewajiban negara-negara anggota untuk meratifikasi Ketentuan Konvensi Paris. Walaupun ketentuan Paten yang ada dalam konvensi Paris tetap berlaku, TRIPs sendiri tetap memuat ketentuan-ketentuan tentang Paten. Ketentuan-ketentuan khusus mengenai Paten tersebut diatur dalam *article 27* hingga *article 34*. Hal berikut tentang Paten yang diatur dalam TRIPs adalah terkait dengan prinsip *National Treatment*. Negara anggota WTO diwajibkan untuk memberikan perlakuan yang

sama dalam hal perlindungan paten, baik itu warga negara sendiri maupun warga negara lain. Paten diberikan tanpa diskriminasi dalam kaitan dengan tempat invensi di bidang teknologi dan apakah produk tersebut diimpor dan diproduksi secara lokal.⁴¹

Ketentuan paten lainnya yang ada dalam TRIPs adalah tentang hal yang dapat dipatenkan. Negara-negara anggota diminta untuk memberlakukan paten terhadap teknologi di segala bidang. Paten diberikan kepada setiap invensi, meliputi produk maupun proses di semua bidang teknologi asalkan invensi tersebut bersifat baru, mengandung langkan inventif serta dapat diterapkan secara industrial. Walaupun demikian, negara-negara anggota diberikan pengecualian untuk mematenkan semua invensi di bidang teknologi dengan beberapa alasan. Apabila terdapat invensi yang dianggap melanggar ketertiban umum atau moralitas di suatu negara anggota, maka negara anggota tersebut dapat tidak mematenkan invensi tersebut.

Ketentuan ini juga berlaku guna kepentingan perlindungan manusia, hewan, dan tumbuhan, atau kesehatan, atau untuk mencegah gangguan terhadap lingkungan dengan pengecualian bukan semata-mata karena pelaksanaan paten tersebut dilarang.⁴² Terkait dengan invensi mengenai makhluk hidup, negara anggota WTO juga dikecualikan dari kewajiban untuk mematenkan: (a) metode diagnostik, terapeutik dan peralatan untuk perawatan manusia atau hewan, (b) tanaman dan hewan selain jasad renik, serta (c) proses biologis yang penting untuk produksi tanaman atau tanaman selain proses non-biologis dan mikrobiologis. Adapun mengenai perlindungan varietas tanaman, negara-negara anggota dapat mengaturnya secara *sui-generis* ataupun dikombinasikan dengan paten.

Pemilikan hak paten atas suatu invensi memberikan hak eksklusif bagi pemegang paten tersebut. Hak-hak eksklusif yang terkandung dalam pemilikan paten yaitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan:

⁴¹ Art. 27. 1.

⁴² Art. 27.2.

- melarang pihak ketiga tanpa seizin pemegang hak paten untuk membuat, menggunakan menawarkan untuk menjual, menjual atau mengimpor atas paten produk.
- melarang pihak ketiga tanpa seizin pemegang paten untuk menggunakan, menawarkan untuk menjual, menjual atau mengimpor produk yang berasal dari proses yang dipatenkan.

Hak eksklusif juga meliputi hak untuk memindahkan atau mengalihkan hak paten dengan warisan serta untuk menutup perjanjian lisensi. Terhadap hak-hak pemegang paten, negara anggota dapat melakukan pengecualian asalkan tidak bertentangan secara tidak masuk akal dengan penggunaan normal dari paten dan tidak pula menguarangi secara tidak masuk akal kepentingan yang sah dari pemegang hak paten, dengan tidak pula mengabaikan kepentingan pihak ketiga.⁴³

Pemberian paten harus diikuti dengan tindakan pengumuman. Pengumuman ini merupakan syarat diberikannya paten. Inovasi tersebut harus dibuka sedemikian rupa sehingga jelas dan lengkap agar dapat diketahui oleh orang yang ahli di bidang tersebut.⁴⁴ selain pengecualian tersebut, negara-negara anggota dapat pula mengizinkan penggunaan paten tanpa otoritas dari pemegang paten tanpa izin dari pemegang hak paten, termaksud penggunaan oleh pemerintah, atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah, namun dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:⁴⁵

- Telah dilakukan berbagai upaya oleh calon pemakai untuk mendapat otoritas termaksud berdasarkan persyaratan komersial, namun upaya ini tidak berhasil, persyaratan ini dapat diabaikan dalam hal misalnya keadaan darurat nasional.
- lingkup dan waktu penggunaan diberikan hanya untuk keperluan yang rencananya akan diminta otoritasi.
- Penggunaan bersifat non-eksklusif.
- Penggunaan tidak dapat dialihkan.
- Penggunaan terutama untuk kepentingan pasar domestik.

⁴³ Art. 30.

⁴⁴ Art. 29. 1.

⁴⁵ Ahmad Zen Umar Purba, op. cit., hal. 69-70.

- f. Penggunaan tersebut dapat dihentikan jika persyaratan pemberian penggunaan telah tidak berlaku.
- g. Pemegang hak dibayar secara sepadan.
- h. Putusan untuk penggunaan dapat ditinjau secara hukum oleh badan peradilan.
- i. Putusan mengenai remunerasi tunduk pada tinjauan oleh badan peradilan.
- j. Khusus dalam hal sesuatu paten (misalnya Paten II) yang hanya bisa dilakukan dengan melanggar paten yang lain (misalnya Paten I), kondisi berikut harus ditaati:
 - 1. invensi yang diklaim pada Paten II harus merupakan pengembangan teknis dari sudut ekonomis dalam kaitan dengan invensi yang diklaim pada paten I.
 - 2. pemegang paten I berhak atas lisensi silang berdasarkan syarat yang wajar untuk menggunakan invensi yang diklaim pada Paten II, dan
 - 3. penggunaan dalam hubungan dengan paten I tidak dapat dialihkan, kecuali dengan pengalihan paten II.

Penggunaan invensi yang dilindungi tanpa izin dari pemegang paten oleh pemerintah biasanya didasari oleh kepentingan nasional, seperti penggunaan senjata demi keamanan nasional.

Dalam ketentuan TRIPs telah ada upaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan inventor dan kepentingan masyarakat. Hal tersebut terkait dengan ketentuan jangka waktu perlindungan paten dimana menurut TRIPs adalah selama 20 tahun sejak tanggal dipenuhinya syarat formal permohonan paten.⁴⁶ Dalam rangka pembatalan pemberian paten, keputusan pembatalan tersebut harus dapat ditinjau oleh badan peradilan. Sedangkan jika terjadi pelanggaran paten, pengadilan dapat memerintahkan pemegang paten untuk membuktikan bahwa proses guna menghasilkan produk yang identik berasal dari proses yang dipatenkan.⁴⁷

Ketentuan TRIPs memberikan pengaruh yang besar terhadap ketentuan paten di negara-negara anggota WTO, termaksud juga Indonesia. oleh karena itu,

⁴⁶ Art. 33.

⁴⁷ Art. 34. 1.

banyak ketentuan TRIPs yang kurang lebih sama dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

2.3 PENGATURAN DALAM KETENTUAN PATEN NASIONAL

2.3.1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

Menurut undang-undang ini paten didefinisikan 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. 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. Invensi diartikan sebagai ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Dengan mendefinisikan paten sebagai hak eksklusif, maka paten dapat didefinisikan sebagai bagian dari benda. Dalam ketentuan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa kebendaan merupakan tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik.⁴⁸ Dengan demikian, benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak atau dapat dihaki. Paten sebagai hak, dapat dimiliki oleh subyek hukum yang menemukan suatu teknologi tertentu yang kemudian disebut inventor. Namun, apakah yang dihaki dari paten tersebut? Paten diberikan atas invensi yang dihasilkan inventor sebagai buah pikirannya, sehingga invensi merupakan *intellectual property* yang dapat dikategorikan sebagai benda yang tidak berwujud (*intangibile*). Maka harus dipahami bahwa paten tidak diberikan terhadap wujud dari ide kreatif inventor, tetapi idenya itu sendiri yang dilindungi. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada inventor atas ide intelektualnya berupa hak untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya.⁴⁹

⁴⁸ Pasal 499 KUHPperdata.

⁴⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Paten, UU No. 14 Tahun 2001, LN No. 109, TLN No. 4130 Tahun 2001, pasal 16 ayat (1).

- a. dalam hal paten produk: membuat, menggunakan, menjual, menggunakan, 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 dimaksudkan dalam huruf a.

Perlindungan ini tidak bersifat mutlak atau seumur hidup. Jangka waktu perlindungan adalah selama dua puluh tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Tanggal penerimaan ini sendiri merujuk pada tanggal dimana pemohon paten menyerahkan seluruh dokumen-dokumen yang wajib diserahkan pada saat pendaftaran. Misalnya, pemohon telah memasukan permohonannya kepada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 21 Januari 2010, tetapi ternyata setelah diperiksa, permohonan tersebut belum lengkap dan baru dilengkapi oleh pemohon pada tanggal 21 Februari 2010, maka tanggal penerimaan yang diberlakukan adalah tanggal 21 Februari 2010. Untuk paten yang didaftarkan dengan proses pendaftaran internasional seperti melalui *Paten Cooperation Treaty*, maka tanggal pendaftaran yang digunakan adalah tanggal pendafatran internasionalnya dan 20 tahun perlindungan dihitung sejak tanggal pendaftaran tersebut. Dalam jangka waktu 20 tahun tersebut, inventor diberikan hak untuk menggunakan manfaat ekonomi atas invensinya, baik itu dengan cara menggunakan sendiri invensinya atau memberikan izin bagi pihak lain untuk menggunakan hak eksklusif tersebut. Setelah jangka waktu tersebut berakhir maka hak eksklusif pemegang hak paten akan berhenti pula. Jangka waktu perlindungan ini tidak dapat diperpanjang. Invensi setelah masa 20 tahun menjadi milik masyarakat (*public domain*). Dengan demikian masyarakat luas, setelah jangka waktu perlindungan berakhir dapat menggunakan invensi tersebut tanpa perlu meminta persetujuan dari inventornya atau pemegang hak paten atas invensi.

Objek yang dapat dilindungi oleh Paten haruslah penemuan dibidang teknologi. Artinya ide-ide yang berasal dari daya intelektual inventor haruslah merupakan pemecahan masalah di bidang teknologi. Undang-undang paten tidak memberikan definisi yang jelas terhadap apa yang dimaksud dengan teknologi disini atau tidak mengklasifikasikan teknologi di bidang apa saja yang diberikan

perlindungan oleh UU Paten. Ini menunjukkan bahwa UU Paten kita tidak memberikan pembatasan yang *rigid* terhadap pembedangan teknologi yang akan dilindungi oleh paten karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berlanjut memungkinkan adanya perkembangan tentang objek paten dari apa yang sudah dipahami saat ini. Kreasi apa saja yang dilahirkan dari cakrawala daya pikir manusia dapat menjadi objek paten, sepanjang hal tersebut merupakan temuan di bidang teknologi dan dapat diterapkan dalam bidang industri termasuk pengembangannya.⁵⁰ Sebagai gambaran, perlu untuk menambahkan pembedangan teknologi yang dapat dilindungi oleh paten yang pernah dilakukan melalui perjanjian internasional Strasbourg tanggal 24 Juni 1971. Menurut perjanjian ini, objek paten dapat dibagi dalam 8 seksi dan 7 diantaranya masih terbagi lagi dalam subseksi sebagai berikut:⁵¹

1. Seksi A tentang kebutuhan Manusia (*Human Necessities*) terdiri dari subbab:

- Agraria (*agriculture*)
- bahan-bahan makanan dan tembakau (*foodstuffs and tobacco*)
- barang-barang perseorangan dan rumah tangga (*personal and domestic article*)
- kesehatan dan hiburan (*health and amusement*)

2. Seksi B tentang melaksanakan karya (*performing operation*) terdiri dari Subseksi

- memisahkan dan mencampurkan (*separating and mixing*)
- pembentukan (*shaping*)
- pencetakan (*printing*)
- pengangkutan (*transproting*)

3. Seksi C tentang Kimia dan Perlogaman (*chemistry and metallurgy*) terdiri dari subseksi

- Kimia (*chemistry*)
- Perlogaman (*metallurgy*)

⁵⁰ Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006, hal. 232.

⁵¹ Ibid, hal 231-232, mengutip R.M Suryodiningrat, *Aneka Hak Milik Perindustrian*, hal. 49-50.

4. Seksi D tentang pertekstilan dan perkertasan (*textiles and paper*), terdiri dari subbab
 - Pertekstilan dan bahan-bahan yang mudah melentur dan sejenis (*textiles and flexible materials and other-wise provide for*)
 - Perkertasan (*Paper*)
5. Seksi E tentang Konstruksi tetap (*Fixed Construction*), terdiri dari subbab:
 - Pembangunan gedung (*building*)
 - Pertambangan (*mining*)
6. Seksi F tentang Permesinan (*mechanical engineering*), terdiri dari subbab:
 - mesin-mesin dan pompa-pompa (*engines and pumps*)
 - pembuatan mesin pada umumnya (*engineering in general*)
 - penerangan dan pemanasan (*lighting and heating*)
7. Seksi G tentang Fisika (*physics*), terdiri dari subbab:
 - instrumentalia (*instruments*)
 - nuklir (*nuclear*)
8. Seksi H tentang listrik (*electricity*)

Invensi yang dilindungi paten dapat berbentuk paten-produk dan paten-proses. Sekali lagi, UU Paten tidak memberikan definisi yang jelas mengenai apa itu paten-produk dan paten-proses. Dalam penjelasan UU Paten hanya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan produk adalah mencakup alat, mesin, komposisi, formula, product by process, sistem, dan lain-lain. Adapun yang dimaksud dengan proses adalah proses, metode, dan penggunaan.⁵² Selain kedua bentuk tersebut, penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses termasuk dalam objek yang dapat dilindungi oleh paten.

Namun, dalam UU Paten, tidak semua invensi dapat diberikan hak paten. UU Paten juga memberikan pengecualian terhadap pemberian paten dalam ketentuan pasal 7. Paten tidak diberikan untuk invensi-invensi mengenai:

- a. proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan;

⁵² UU Paten, penjelasan pasal 16 ayat (1).

- b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan. Dalam hal pemeriksaan, perawatan, dan pengobatan, dan pembedahan tersebut menggunakan peralatan kesehatan, ketentuan ini hanya berlaku bagi invensi metodenya saja, sedangkan peralatan kesehatan termasuk alat, bahan maupun obat tidak termasuk dalam ketentuan ini.
- c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau
- d.
 - i. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik;
 - ii. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.

Dalam penjelasan pasal 7 tersebut kemudian juga memberikan pengecualian invensi yang dilindungi paten yaitu:

1. kreasi estetika,
2. skema,
3. aturan atau metode untuk melakukan kegiatan yang melibatkan kegiatan mental, permainan, dan bisnis,
4. aturan atau metode mengenai program komputer, dan
5. presentasi mengenai suatu informasi.

Menurut Henry Soelistyo Budi, ketentuan mengenai pengecualian objek paten ini merupakan salah satu wujud kebijakan politik hukum yang dalam UU Paten yang ada untuk menyeimbangkan antara hak pemegang paten dengan kepentingan masyarakat. Namun, bagi beliau, ketentuan ini masih bersifat standar serta bermuatan kebijakan nasional.⁵³

Pasal 2 UU Paten juga telah menegaskan bahwa untuk mendapatkan perlindungan paten, invensi harus bersifat baru (*novelty*), mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Ketiga syarat ini bersifat kumulatif sehingga suatu invensi harus memiliki ketiga karakteristik tersebut untuk dapat diberikan paten. Invensi bersifat baru jika belum pernah ada invensi yang sama sebelumnya yang telah didaftarkan. Untuk mengetahui ini, petugas pendaftaran paten akan melakukan penelusuran untuk mengetahui apakah invensi tersebut pernah didaftarkan ataukah belum. Dengan kata lain, jika invensi tidak sama

⁵³ Henry Soelistyo Budi, *Konsepsi Perlindungan Paten*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal. 115.

dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya (*Prior Art*), maka invensi tersebut dianggap baru. Ketidaksamaan dengan teknologi sebelumnya tersebut mencakup baik berupa literatur paten maupun bukan literatur paten.⁵⁴ Pengertian tidak sama disini bukan sekedar beda, tetapi harus dilihat sama atau tidak samanya fungsi ciri teknis (*features*) invensi tersebut dengan ciri teknis invensi sebelumnya. Pengertian kata teknologi yang diungkapkan sebelumnya tersebut meliputi:

- a. 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 tanggal penerimaan atau tanggal prioritas.
- b. Mencakup dokumen permohonan yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi tanggal penerimaan tersebut lebih awal daripada tanggal penerimaan atau tanggal prioritas permohonan.

Prior Art disini mencakup hal-hal yang telah diumumkan (*disclosed*) di Indonesia atau di luar negeri kepada umum melalui penguraian. Penguraian ini dapat dilakukan dengan cara:⁵⁵

1. Penguraian invensi dalam suatu tulisan, kemudian diumumkan kepada umum;
2. Penguraian invensi dalam bentuk lisan, yaitu penguraian dengan kata-kata yang diucapkan secara lisan di depan umum;
3. Penguraian invensi dalam bentuk peragaan, yaitu penguraian melalui peragaan penggunaan yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas;
4. Penguraian invensi dengan bentuk lainnya yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas.

⁵⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2003, hal 210.

⁵⁵ *Ibid*, hal 211.

Dalam ketentuan pasal 4 UU Paten disebutkan bahwa suatu invensi yang telah diumumkan dalam jangka waktu 6 bulan sebelum tanggal penerimaan, maka invensi tersebut dapat diberi paten. Pengumuman tersebut antara lain meliputi:

- a. invensi tersebut telah dipertunjukkan Dalam suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau dalam suatu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi. Pameran yang resmi adalah pameran yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Adapun pameran yang diakui sebagai pameran resmi adalah pameran yang diselenggarakan oleh masyarakat tetapi diakui atau memperoleh persetujuan Pemerintah.
- b. Invensi tersebut telah digunakan di Indonesia oleh inventor dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan.

Jika dalam jangka waktu 12 bulan sebelum tanggal penerimaan ternyata ada pihak lain yang telah mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai pengumuman. Hal ini berkaitan dengan rahasia dagang, dimana suatu penemuan yang belum didaftarkan oleh penemu kepada Ditjen HKI, maka penemuan tersebut dianggap sebagai rahasia dagang.⁵⁶ Maka jika rahasia dagang dengan melanggar kewajiban diumumkan, maka inventor tidak dapat berdasarkan pengumuman tersebut mengajukan permohonan paten.

Syarat berikutnya adalah invensi harus mengandung langkah inventif, dimana bagi orang yang memiliki keahlian tertentu di bidang teknik, invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Langkah inventif ini menunjukkan bahwa invensi secara nyata memberikan hal yang berbeda dengan teknologi yang ada saat ini atau dengan kata lain invensi yang diungkapkan harus lebih maju dari teknologi yang ada sekarang.⁵⁷ Dalam hal penentuan unsur tidak dapat diduga sebelumnya dalam suatu invensi harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal permohonan itu diajukan

⁵⁶ Cita Citrawinda priapantja, ed., *Aspek Hukum Tentang Paten*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal. 261.

⁵⁷ Rachmadi Usman, op. cit., hal 212-213.

dengan hak prioritas. Yang memberikan pertimbangan dalam hal tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian biasa di bidangnya, keterampilan atau keterampilan yang boleh digunakannya dalam pengambilan keputusan (pertimbangan).⁵⁸ Untuk mengetahui hal tersebut, perlu ada perbandingan antara invensi yang didaftarkan dengan teknologi yang telah ada sebelumnya.

Sifat terakhir suatu invensi dapat diberikan paten adalah dapat diterapkan dalam bidang industri. Invensi dapat diberikan paten jika invensi tersebut dapat diterapkan atau digunakan dalam praktik atau dengan kata lain invensi tersebut didayagunakan secara berulang-ulang dan praktis dalam skala ekonomis bagi dunia industri dan perdagangan. Invensi yang berifat murni-teoretis tidak dapat diberikan paten.⁵⁹ Dengan demikian, suatu invensi harus dapat diproduksi ataupun dapat digunakan dalam berbagai jenis industri.⁶⁰

Mengenai siapa saja yang dapat memegang hak paten, UU Paten mengaturnya dalam pasal 10 hingga pasal 15. Dalam ketentuan pasal 10 ayat (1) ditentukan bahwa yang berhak memperoleh hak paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Penerimaan lebih lanjut hak inventor tersebut maksudnya apabila terjadi peralihan hak yang dapat terjadi dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.⁶¹ Paten juga dapat diberikan terhadap beberapa orang atas suatu invensi dalam hal beberapa orang tersebut merupakan inventor yang menemukan invensi yang diberikan paten tersebut secara bersama-sama. Mereka-mereka yang tercatat sebagai inventor dalam permohonan, maka mereka dianggap sebagai inventor atas suatu invensi, kecuali ada pihak lain yang menyatakan bahwa inventor/ inventor-inventor tersebut bukanlah orang yang berhak.

Dalam hal invensi yang dihasilkan dalam hubungan kerja, maka pasal 12 UU Paten menentukan sebagai berikut:

⁵⁸ Ibid, hal 213.

⁵⁹ Ibid, 214.

⁶⁰ Ok Saidin, Op. cit., hal 262.

⁶¹ Rachmadi Usman, op. cit., hal 221.

1. Pihak yang berhak paten atas suatu invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun dalam perjanjian tersebut tidak mengharuskan untuk menghasilkan invensi.
3. Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi tersebut.
4. Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan:
 - a. dalam jumlah tertentu dan sekaligus,
 - b. persentase,
 - c. gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus,
 - d. gabungan antara persentase dengan hadiah atau bonus, atau
 - e. bentuk lain yang disepakati para pihak,yang besarnya ditentukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Dalam hal tidak ada kesepakatan mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya imbalan, keputusan untuk itu diberikan oleh Pengadilan Niaga.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sama sekali tidak menghapuskan hak inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat paten.

Ketentuan pasal 12 ini menentukan bahwa hak ekonomis atas suatu paten dapat dialihkan atau beralih kepada orang lain dikarenakan inventor terikat dalam hubungan kerja dengan orang lain atau menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya. Pengalihan paten tersebut tidak berarti hak moral dari inventor sebenarnya hilang atau beralih. Inventor tersebut tetap berhak dicantumkan namanya dalam sertifikat paten atas invensi yang ditemukannya.⁶²

⁶² Ibid, hal 223.

UU Paten juga mengenal dengan istilah pemakai terdahulu. Pemakai terdahulu bukanlah inventor yang tercatat dalam sertifikat paten ataupun dalam permohonan paten. Namun, pemakai terdahulu ini merupakan pihak lain yang telah melaksanakan invensi tanpa mengajukan permohonan paten terlebih dahulu, dimana atas invensi tersebut dimohonkan atau akan diberikan paten kepada orang lain. Namun, pemakai terdahulu ini haruslah melaksanakan invensi tersebut dengan itikad baik. Dia tidak akan dianggap sebagai pemakai terdahulu jika dia melaksanakan invensi dengan menggunakan pengetahuan tentang invensi tersebut dari uraian, gambar, atau keterangan lainnya dari invensi yang dimohonkan paten.⁶³

Untuk memperoleh hak sebagai pemakai terdahulu harus dengan mengajukan permohonan kepada Ditjen HKI setelah atas invensi tersebut telah diberikan paten. Dengan diberikannya surat keterangan pemakai terdahulu oleh Ditjen HKI, maka pemakai terdahulu dapat tetap menggunakan atau melaksanakan invensi tersebut tanpa harus memperoleh persetujuan dari pemegang paten yang tercatat. Hak sebagai pemakai terdahulu ini hanya dapat dialihkan dengan cara pewarisan. Hak tersebut akan hilang bersamaan dengan berakhirnya 20 tahun jangka waktu hak paten.

Dari segala uraian tersebut, singkatnya, untuk menentukan suatu penemuan atau invensi yang dimohonkan paten akan diberikan paten atau tidak memperhatikan ahal-hal sebagai berikut:⁶⁴

- a. kebaruan penemuan,
- b. langkah inventif yang terkandung dalam penemuan,
- c. dapat atau tidaknya penemuan diterapkan di dalam industri,
- d. apakah penemuan yang dimaksud termasuk di dalam kelompok pasal 7 UU Paten,
- e. apakah penemu benar-benar merupakan orang yang berhak, karena bisa saja diajukan oleh orang yang tidak berhak. Jika terjadi pemberian paten kepada orang yang tidak berhak atas invensi tersebut, maka akan ada kemungkinan pembatalan paten di Pengadilan Niaga,

⁶³ UU Paten, pasal 14.

⁶⁴ Cita Citrawinda priapantja, op. cit., hal. 261.

- f. apakah penemuan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum atau kesusilaan atau tidak.

2.3.2 Pendaftaran Paten Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

Pada dasarnya, untuk memperoleh hak paten, inventor harus mengajukan permohonan kepada Ditjen HKI. Pengajuan permohonan ini dapat dilakukan oleh inventor sendiri ataupun melalui kuasanya. Kuasa yang dimaksud disini haruslah Konsultan HKI yang terdaftar di Ditjen HKI. Konsultan HKI yang bersangkutan berkewajiban menjaga kerahasiaan invensi dan seluruh dokumen permohonan sampai dengan tanggal pengumuman permohonan tersebut. Dalam hal permohonan tidak diajukan oleh inventor atau diajukan oleh pemohon yang bukan inventor, maka menurut pasal 23 UU Paten, permohonan tersebut harus disertai dengan pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa ia berhak atas invensi yang bersangkutan dan inventor dapat meneliti surat permohonan tersebut dan atas biayanya sendiri dapat meminta salinan dokumen permohonan tersebut. Pemohon yang bukan inventor tersebut merupakan pihak lain yang menyetujui invensi dari inventor. Adapun bukti yang cukup tersebut misalnya dapat berupa pernyataan dari perusahaan bahwa inventor adalah karyawannya atau pengalihan invensi dari inventor kepada perusahaan tempatnya bekerja.⁶⁵

Terhadap pemohon yang berdomisili di luar negeri atau tidak berkedudukan tetap di Indonesia, maka permohonan harus melalui konsultan HKI yang terdaftar di Indonesia. Untuk itu mereka harus menyatakan dan memilih domisili atau kedudukan hukum di Indonesia untuk kepentingan pendaftaran paten tersebut.⁶⁶ Maksud dari ketentuan ini adalah untuk membantu proses pengajuan permohonan dari pemohon tersebut menyangkut bahasa dan pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi.⁶⁷

Bagi pengajuan permohonan paten dengan menggunakan hak prioritas, maka menurut ketentuan pasal 27 UU Paten, harus diajukan paling lambat 12

⁶⁵ Rachmadi Usman, op. cit., hal 239.

⁶⁶ UU No. 14 Tahun 2001, pasal 26 jo. Pasal 25.

⁶⁷ Rachmadi Usman, op. cit., hal 240.

bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten pertama kali di negara lain dengan disertai dokumen prioritas. Dokumen prioritas ini merupakan dokumen permohonan yang pertama kali diajukan di negara lain tempat paten pertama kali didaftarkan. Tanggal penerimaan pada pendaftaran di Indonesia akan menggunakan tanggal penerimaan pada pendaftaran pertama.

Pengajuan permohonan paten harus dalam bentuk tertulis serta dalam bahasa Indonesia yang memuat:⁶⁸

- a. Tanggal, bulan dan tahun permohonan;
- b. Alamat lengkap dan alamat jelas pemohon;
- c. Nama lengkap dan kewarganegaraan pemohon;
- d. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- e. Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan untuk dapat diberi paten;
- f. Pernyataan permohonan untuk dapat diberi paten;
- g. Judul invensi;
- h. Klaim yang terkandung dalam invensi. Klaim adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti invensi yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi;
- i. Deskripsi tentang invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi;
- j. Gambar teknis yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi; dan
- k. Abstrak invensi, yaitu ringkasan dari deskripsi yang menggambarkan inti invensi.

Bagi permohonan paten dengan hak prioritas, maka menurut Pasal 28 UU Paten, permohonan harus pula dilengkapi dengan:

- a. Salinan sah surat-surat yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan terhadap permohonan paten yang pertama kali di luar negeri;

⁶⁸ UU Paten, pasal 24.

- b. Salinan sah dokumen paten yang telah diberikan sehubungan dengan permohonan paten pertama kali di luar negeri;
- c. Salinan sah keputusan mengenai penolakan atas permohonan paten yang pertama kali di luar negeri bilamana paten tersebut pernah ditolak;
- d. Salinan sah keputusan pembatalan paten yang bersangkutan yang pernah dikeluarkan di luar negeri bilamana paten tersebut pernah dibatalkan;
- e. Dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa invensi yang dimintakan paten memang merupakan invensi baru, benar-benar mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.

Setelah permohonan diterima oleh Ditjen HKI, maka Ditjen HKI kemudian mengumumkan permohonan paten kepada masyarakat agar diketahui bahwa adanya permohonan atas suatu invensi serta menyampaikan pendapatnya mengenai hal tersebut. Setelah pengumuman, dokumen permohonan telah dapat digunakan sebagai dokumen pembandingan untuk permohonan-permohonan paten berikutnya.⁶⁹

Tindakan berikutnya atas permohonan paten adalah pemeriksaan substantif paten. Pemeriksaan ini harus didahului dengan permohonan pemeriksaan substantif dari pemohon kepada Ditjen HKI. Pengajuan permohonan pemeriksaan ini adalah 36 bulan sejak tanggal penerimaan. Pemeriksaan substantif adalah untuk menilai apakah suatu invensi bersifat baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam kegiatan industri. Tanpa adanya permohonan ini, Ditjen HKI tidak akan melakukan pemeriksaan substantif, dan karena diberikan atau tidaknya paten terhadap invensi bergantung pada pemeriksaan ini, maka tidak akan ada pemberian hak paten. Pemeriksa substantif paten merupakan pemeriksa pada Ditjen HKI yang berkedudukan sebagai pejabat fungsional yang diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM.⁷⁰ Namun, untuk pemeriksaan ini, Ditjen HKI juga dapat meminta bantuan ahli dan/atau menggunakan fasilitas yang diperlukan dari instansi pemerintah terkait atau

⁶⁹ Rachmadi Usman, op. cit., hal 251.

⁷⁰ UU Paten, pasal 51.

pemeriksa paten dari kantor paten negara lain, dengan memperhatikan ketentuan mengenai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan.⁷¹

Apabila dalam pemeriksaan substantif ditemukan ketidakjelasan atau kekuarangan yang dinilai penting, maka pemeriksa akan melaporkannya dan selanjutnya Direktorat Jenderal HKI akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon mengenai hal tersebut. pemohon diberi kesempatan untuk menanggapi kekurangan tersebut selama jangka waktu yang telah ditentukan dan diberitahukan dalam surat pemberitahuan dari Ditjen HKI tersebut. Apabila permohonan tidak menanggapi, tidak memenuhi kelengkapan persyaratan yang telah diminta atau tidak melakukan perbaikan terhadap permohonan yang telah diajukannya dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Ditjen HKI akan menganggap permohonan tersebut ditarik kembali dan diberitahukan kepada pemohon.⁷²

Jika setelah pemeriksaan substantif dan ternyata invensi memang memenuhi syarat untuk dapat diberikan paten, maka Ditjen HKI akan mengeluarkan Sertifikat Paten kepada pemohon atau kuasanya. Sertifikat Paten tersebut merupakan bukti hak atas Paten. Paten mulai berlaku pada tanggal diberikan Sertifikat Paten dan berlaku surut sejak Tanggal Penerimaan.⁷³ Namun, terdapat kemungkinan permohonan paten juga ditolak oleh Ditjen HKI, dengan alasan-alasan:⁷⁴

1. Bukan merupakan invensi yang baru, tidak mengandung langkah inventif, serta tidak dapat diterapkan dalam industri.
2. Dilakukan perubahan atas deskripsi dan/atau klaim dengan yang mana perubahan tersebut memperluas lingkup Invensi yang telah diajukan dalam Permohonan semula.
3. Terdapat ketidakjelasan dan/atau kekurangan dalam dokumen permohonan paten, dan setelah diberitahukan dan diminta untuk memperbaikinya, permohonan tidak menanggapi, tidak memenuhi kelengkapan persyaratan

⁷¹ UU Paten, pasal 50.

⁷² UU Paten, pasal 53.

⁷³ UU Paten, pasal 58.

⁷⁴ UU Paten, Pasal 56.

yang telah diminta atau tidak melakukan perbaikan terhadap permohonan yang telah diajukannya dalam jangka waktu yang ditentukan.

4. Terhadap permohonan yang dipecah dimana pemecahan tersebut memperluas lingkup Invensi atau diajukan setelah lewat batas waktu yaitu permohonan semula telah diputuskan.

Penolakan atas permohonan paten diberitahukan kepada pemohon secara tertulis dan surat penolakan tersebut dicatat oleh Ditjen HKI.

2.3.3 Ketentuan Hukum tentang Komisi Banding Paten

Dalam membahas ketentuan hukum tentang Paten terasa kurang lengkap jika tidak disertai dengan pembahasan mengenai Komisi Banding Paten yang merupakan lembaga yang juga memiliki peran dalam menentukan pemberian atau penolakan suatu permohonan paten, walaupun itu terjadi dalam hal pemohon paten berkebaratan atas penolakan patennya. Untuk itu, penulis akan memberikan uraian tentang ketentuan hukum Komisi Banding Paten.

Berdasarkan ketentuan pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Paten, permohonan paten yang telah ditolak karena alasan dan dasar pertimbangan yang bersifat substantif dapat diajukan banding. Permohonan banding tersebut diajukan kepada Komisi Banding dalam bentuk tertulis dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.⁷⁵ Komisi Banding Paten atau disingkat KBP adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual⁷⁶, yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM.

Pembentukan Komisi Banding Paten pada dasarnya dimaksudkan sebagai sarana untuk mengakomodasikan kepentingan Pemohon atas putusan penolakan permohonan Paten agar lebih memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan.⁷⁷

⁷⁵ UU Paten, Pasal 60 ayat (2).

⁷⁶ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Komisi Banding Paten, PP No. 40 Tahun 2005, LN No. 112, TLN No. 4551 Tahun 2005, pasal 1 angka 1.

⁷⁷ PP No. 40 Tahun 2005, Penjelasan Umum.

Komisi Banding Paten ini dibentuk untuk kembali memeriksa atas suatu permohonan paten yang telah ditolak oleh Ditjen HKI karena alasan substantif seperti alasan bahwa invensi yang didaftarkan tidak baru, tidak mengandung langkah inventif dan/atau tidak dapat diterapkan dalam industri. Setiap pihak yang merasa berkeberatan terhadap putusan penolakan permohonan Patennya, dapat mengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Paten. Permohonan banding tersebut hanya dapat diajukan berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.⁷⁸

Komisi Banding mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding terhadap penolakan permohonan Paten berdasarkan alasan:⁷⁹

- a. apabila hasil pemeriksaan substantif yang dilaporkan oleh Pemeriksa menunjukkan bahwa Invensi yang dimohonkan Paten tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 35, Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), atau yang dikecualikan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Paten; atau
- b. apabila hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Pemeriksa menunjukkan bahwa Invensi yang dimohonkan Paten tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2) atau ayat (3) Undang-Undang.

Komisi Banding bersifat independen dan bekerja berdasarkan keahlian.⁸⁰

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Komisi Banding menyelenggarakan fungsi pengadministrasian, pemeriksaan, pengkajian, penilaian, dan penganalisan, serta pemberian keputusan terhadap permohonan banding.⁸¹

Komisi Banding terdiri atas:⁸²

- a. seorang Ketua merangkap Anggota;
- b. seorang Wakil Ketua merangkap Anggota; dan

⁷⁸ PP No. 40 Tahun 2005, Penjelasan Umum.

⁷⁹ PP No. 40 Tahun 2005, pasal 7 ayat (1).

⁸⁰ PP No. 40 Tahun 2005, pasal 7 ayat (2).

⁸¹ PP No. 40 Tahun 2005, pasal 7 ayat (3).

⁸² PP No. 40 Tahun 2005, pasal 2 ayat (1).

- c. Anggota yang terdiri atas beberapa ahli di bidang yang diperlukan dan Pemeriksa Senior, yang jumlah maksimalnya adalah 15 orang⁸³.

Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Komisi Banding harus memenuhi persyaratan:⁸⁴

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. mempunyai kecakapan berbahasa Inggris;
- f. memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keahlian yang diperlukan di bidang Paten; dan
- g. berumur setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan
- h. untuk Pemeriksa Senior yang ada dalam Ditjen HKI untuk dapat menjadi anggota Komisi Banding Paten, selain harus memenuhi persyaratan huruf b, huruf d, dan huruf e, juga harus mempunyai jabatan paling rendah Pemeriksa Paten Muda dengan pangkat Penata Tingkat I/Golongan III/d.

Anggota-anggota Komisi Banding Paten diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM untuk masa jabatan 3 tahun.⁸⁵ Pengangkatan dan pemberhentian tersebut didasarkan atas usul Direktur Jenderal HKI.⁸⁶ Setelah anggota-anggota tersebut dilantik, kemudian mereka memilih diantara mereka siapa yang akan menjabat sebagai ketua dan wakil ketua Komisi Banding Paten.⁸⁷ Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Banding ini dilakukan secara musyawarah, dan apabila musyawarah tidak dicapai kesepakatan pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak.⁸⁸ Hasil pemilihan tersebut kemudian ditetapkan dalam Ketetapan Menteri.⁸⁹

⁸³ PP No. 40 Tahun 2005, pasal 2 ayat (2).

⁸⁴ PP No. 40 Tahun 2005, pasal 3 ayat (1) dan (2).

⁸⁵ UU Paten, pasal 64 ayat (3).

⁸⁶ PP No. 40 Tahun 2005, pasal 4 ayat (1).

⁸⁷ UU Paten, pasal 64 ayat (4).

Keanggotaan Komisi Banding Paten tersebut berakhir, apabila:⁹⁰

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
- d. sakit jasmani dan/atau rohani terus-menerus selama 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi Banding; atau
- f. diberhentikan karena tidak dapat menjalankan tugasnya atau melakukan perbuatan tercela.

Ketika terdapat permohonan banding ke Komisi Banding Paten, ketua Komisi Banding Paten akan membentuk majelis banding dengan menunjuk siapa-siapa yang menjadi ketua dan anggota majelis.⁹¹ Ketua Komisi Banding membentuk majelis yang anggotanya berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, satu diantaranya adalah seorang Pemeriksa Senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Paten yang ditolak.⁹² Dalam hal majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang, maka jumlah Pemeriksa Senior dapat ditambah paling banyak 1 (satu) orang.⁹³ Misalnya, jika anggota majelis berjumlah 5 (lima) orang, maka anggota majelis dari pemeriksa senior berjumlah 2 (dua). Dalam hal Anggota Majelis Komisi Banding mengundurkan diri atau meninggal dunia atau karena sesuatu hal tidak mampu menjalankan tugas sebagai Anggota Majelis atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Ketua Komisi Banding menetapkan penggantinya yang berasal dari Anggota Komisi Banding.⁹⁴

⁸⁸ PP No. 40 Tahun 2005, pasal 4 ayat (4).

⁸⁹ PP No. 40 Tahun 2005, pasal 4 ayat (5).

⁹⁰ PP No. 40 Tahun 2005, pasal 5 ayat (1).

⁹¹ PP No. 40 Tahun 2005, pasal 9 ayat (3) dan penjelasan pasal 9 ayat (3).

⁹² PP No. 40 Tahun 2005, pasal 9 ayat (1).

⁹³ PP No. 40 Tahun 2005, pasal 9 ayat (2).

⁹⁴ PP No. 40 Tahun 2005, pasal 9 ayat (4). Yang dimaksud dengan "tidak mampu" menjalankan tugas sebagai Anggota Majelis, menurut penjelasan pasal adalah apabila yang bersangkutan tidak dapat mengikuti persidangan Majelis Komisi Banding untuk beberapa waktu sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran proses penyelesaian permohonan banding.

Proses banding di Komisi Banding Paten berbeda dengan proses acara di pengadilan. Ketika majelis banding telah dibentuk oleh Ketua Komisi Banding Paten, majelis akan melakukan musyawarah untuk menentukan apakah keputusan penolakan paten tepat atau tidak.⁹⁵ Selain membaca dokumen banding yang diserahkan pemohon, majelis juga meminta kepada pemeriksa paten untuk menyerahkan dokumen-dokumen lain yang terkait dalam pemeriksaan permohonan paten terkait, termasuk segala informasi tentang prior art yang dijadikan pembanding terhadap permohonan paten yang ditolak tersebut. Musyawarah ini cenderung bersifat tertutup, karena hanya dihadiri oleh para anggota majelis. Majelis dapat memanggil pemohon banding ataupun ahli teknologi terkait jika diperlukan. Namun, dalam praktiknya hal tersebut tidak dilakukan karena anggota-anggota Komisi Banding Paten yang juga merupakan anggota majelis banding paten merupakan orang-orang yang ahli di bidang teknologi. Selain itu, kehadiran pihak luar selain anggota majelis juga dihindari (berhati-hati) untuk menjaga masuknya pengaruh pihak luar terhadap pendapat dan keputusan Majelis banding paten.⁹⁶ Dalam sidang banding ini, diadakan juga notulensi sidang untuk menjadi dokumen lampiran atas putusan Komisi Banding Paten nantinya.

Selama proses sidang semua anggota majelis harus selalu hadir. Dalam hal Anggota Majelis Komisi Banding mengundurkan diri atau meninggal dunia atau karena sesuatu hal tidak mampu menjalankan tugas sebagai Anggota Majelis atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Ketua Komisi Banding menetapkan penggantinya yang berasal dari Anggota Komisi Banding.⁹⁷

Misalnya sedang bertugas ke luar negeri atau ke luar kota untuk jangka waktu lama atau sakit jasmani untuk lebih dari 1 (satu) bulan sehingga tidak dapat menghadiri persidangan Majelis Komisi Banding.

⁹⁵ Berdasarkan wawancara penulis dengan Anondho Wijanarko, anggota Komisi Banding Paten, di Ruang Manajer Mahalum Fakultas Teknik Universitas Indonesia, pada tanggal 4 Juni 2010, pukul 16.30 WIB.

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ PP No. 40 Tahun 2005, pasal 9 ayat (4).

BAB 3

KLAIM PATEN SEBAGAI DASAR DALAM MENENTUKAN LINGKUP PERLINDUNGAN PATEN

3.1 KEDUDUKAN DAN BERBAGAI BENTUK KLAIM PATEN

Paten termaksud dari hak kekayaan intelektual yang membutuhkan pendaftaran untuk dapat memperoleh perlindungan hukum. Hal ini berbeda dengan hak cipta dan rahasia dagang yang termaksud hak kekayaan intelektual yang tidak membutuhkan pendaftaran hak terlebih dahulu untuk memperoleh perlindungan hukum. Semua sistem paten yang dianut negara-negara di dunia mensyaratkan pendaftaran paten agar suatu invensi dapat diberikan perlindungan paten. Fungsi pendaftaran ini tidak lain merupakan wujud dari upaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan pengembangan teknologi yang bersifat publik dengan perlindungan hak untuk menikmati secara aman hasil dari karya intelektual dari inventor yang pada dasarnya bersifat privat. Sebagai imbalan atas hak monopoli sementara yang diberikan paten, inventor atau pemegang hak paten harus mengungkapkan rahasia invensinya. Dengan cara ini dipastikan bahwa invensi tidak dilaksanakan secara rahasia dan ilmu tentang invensi tersebut tidak akan hilang dengan meninggalnya inventor.⁹⁸ Di satu sisi, dengan pendaftaran, hak eksklusif inventor atas invensinya menjadi jelas bagi orang lain yang mempunyai potensi melanggar hak patennya dan di sisi lain dengan pendaftaran, invensi diungkapkan untuk menambah ranah pengetahuan dan teknologi yang ada di masyarakat.

Pendaftaran paten selain ditujukan untuk memberitahukan kepada publik bahwa telah ditemukan suatu invensi baru yang mampu memecahkan masalah di bidang teknologi, pendaftaran paten juga berfungsi sebagai upaya inventor untuk mengumumkan hak eksklusifnya atas invensi bersangkutan beserta batas-batas hak eksklusif tersebut. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa hukum paten hanya melindungi invensi yang baru, yang belum ada dan tidak dapat diduga sebelumnya. Dengan kata lain, masyarakat seharusnya belum mengenal atau

⁹⁸ Martinus Nijhoff, *International Patent Legislation and Developing Countries*, The Hague: 1971, hal. 36.

mengetahui invensi tersebut, hanya inventor lah yang mengetahuinya. Hukum paten hanya mungkin memberikan hak eksklusif kepada seorang inventor jika invensi yang menjadi objek hak eksklusif tersebut dikenal atau diketahui. Untuk itulah pendaftaran paten ditujukan untuk mengungkapkan invensi-invensi tersebut. Maka, di setiap pendaftaran paten, suatu invensi harus diungkapkan se jelas mungkin agar ide yang berasal dari dalam pemikiran inventor yang awalnya hanya diketahui oleh inventor sendiri kemudian dapat dipahami oleh orang lain, yaitu mengenai apa bentuknya dan dimana batas dari invensi tersebut.

Secara umum spesifikasi permohonan paten di setiap negara-negara yang mempunyai sistem perlindungan paten kurang lebih meliputi:⁹⁹

- I) Judul Penemuan
- II) Bidang Teknik Penemuan
- III) Latar Belakang Penemuan (menjelaskan bagian umum atau keaslian yang telah ada)
- IV) Identifikasi Permasalahan yang Diatasi oleh Penemuan
- V) Pengungkapan Penemuan (iv dan v biasa disebut Ringkasan Penemuan)
- VI) Uraian Singkat Gambar (jika ada)
- VII) Uraian Terperinci Penemuan (paling tidak menjelaskan salah satu bentuk dan pelaksanaan atau perwujudan penemuan. Pada bidangbidang yang memerlukan contoh pembanding atau uji laboratorium maka contoh-contoh pembanding tersebut juga dijelaskan).
- VIII) Apabila tidak dapat segera diketahui bagaimana penemuan dapat dilaksanakan, maka penjelasan yang berkaitan di bidang industri dapat dikemukakan dalam bagian belakang uraian terperinci.
- IX) Klaim (klaim-klaim)
- X) Gambar
- XI) Abstrak

⁹⁹ *Penulisan Dokumen Paten*, <http://www.iptek.net.id/ind/paten/Penulisan.pdf>, diunduh pada tanggal 28 Februari 2010.

Lalu, bagaimanakah ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten menetapkan tentang tata cara untuk mengungkapkan invensi tersebut? Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten menetapkan bahwa pengajuan permohonan paten harus dalam bentuk tertulis serta dalam bahasa Indonesia yang memuat:

- a. Tanggal, bulan dan tahun permohonan;
- b. Alamat lengkap dan alamat jelas pemohon;
- c. Nama lengkap dan kewarganegaraan pemohon;
- d. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- e. Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan untuk dapat diberi paten;
- f. Pernyataan permohonan untuk dapat diberi paten;
- g. Judul invensi;
- h. Klaim yang terkandung dalam invensi. Klaim adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti invensi yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi;
- i. Deskripsi tentang invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi;
- j. Gambar teknis yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi; dan
- k. Abstrak invensi, yaitu ringkasan dari deskripsi yang menggambarkan inti invensi.

Dalam dokumen pendaftaran paten tersebut, bagian yang digunakan inventor untuk mendeskripsikan tentang apa invensinya adalah dalam klaim paten. Dalam setiap pendaftaran paten wajib disertai dengan klaim paten bersangkutan karena disitulah inti invensi yang dimintakan perlindungan dijabarkan. Ketika paten diberikan, maka klaim paten merupakan jantung dari perlindungan paten tersebut.¹⁰⁰ Hal ini disebabkan karena di dalam dokumen pendaftaran paten,

¹⁰⁰ World Intellectual Property Organization (WIPO) in cooperation with the Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China, *Patentability and Claims*

pendaftar harus menjelaskan tentang apa yang dia mintakan perlindungan paten di dalam klaimnya. Konsekuensinya, *patentability* dari suatu invensi harus dijelaskan dan dilihat di dalam klaimnya. Apakah invensi tersebut baru atau tidak, mengandung langkah invenstif atau tidak, serta apakah dapat diterapkan dalam industri harus dijelaskan dalam klaim invensi tersebut.¹⁰¹ Ketika invensi telah dipatenkan, ruang lingkup dari perlindungan paten harus ditentukan di dalam klaim paten. Oleh karena itu, hak eksklusif yang dilindungi oleh paten hanya dapat dilaksanakan jika invensi dijelaskan di dalam klaim. Apakah pihak ketiga melanggar paten orang lain ditentukan berdasarkan klaim paten. Lebih jauh lagi, jika pihak ketiga menggugat keabsahan paten seseorang, untuk melihat apakah paten tersebut valid atau tidak harus dengan menjawab pertanyaan tentang *patentability* invensi yang telah dipatenkan dalam klaim patennya.¹⁰²

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, yaitu dalam penjelasan pasal 24 ayat (2) huruf h kembali menegaskan bahwa *"Klaim adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti invensi yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi"*.

Dalam klaim paten, untuk pertama kalinya invensi yang awalnya hanya diketahui oleh inventor diungkapkan kepada orang lain, dalam hal ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kata *"inti invensi yang dimintakan perlindungan hukum"* dalam penjelasan mengenai klaim paten tersebut menunjukkan bahwa di dalam klaim paten-lah seorang inventor menyatakan suatu ide intelektual, yang belum pernah ada sebelumnya, adalah hak miliknya. Selain itu, klaim paten memberikan batas-batas perlindungan paten, seperti batas-batas fisik pada suatu properti yang nyata. Jika invensi digambarkan seperti benda nyata, maka pernyataan yang ada dalam klaim paten sama halnya seperti pernyataan bahwa

Interpretation, disampaikan dalam WIPO - Most Intermediate Training Course on Practical Intellectual Property Issue in Business di Geneva pada tanggal 10-14 November 2003, hal. 2.

¹⁰¹ Ibid.

¹⁰² Ibid.

suatu tanah yang terletak di alamat tertentu dengan luas tertentu serta batas tertentu adalah milik Tuan A.

Klaim paten merupakan "*legal basis*" dari timbulnya hak eksklusif atas suatu invensi tertentu. Sehingga sangat mungkin untuk mengatakan bahwa klaim paten merupakan bagian terpenting dari suatu permohonan paten karena bagian inilah yang menentukan luas tidaknya lingkup perlindungan suatu paten.¹⁰³ Bagian ini pulalah yang terutama diperiksa oleh pemeriksa paten untuk menentukan apakah suatu invensi yang didaftarkan mengandung unsur kebaruan (*novelty*), langkah inventif (*inventif step*), dan kemungkinan diterapkan invensi dalam industri (*industrial applicability*).¹⁰⁴

Klaim paten juga memiliki peran yang penting bagi pihak ketiga. Bagi pihak ketiga, klaim paten memiliki fungsi untuk mengidentifikasi batas-batas perlindungan paten. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya pelanggaran paten yang tidak disengaja.

Lalu apa sebenarnya atau bagaimana bentuk dari suatu klaim paten? Klaim adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti invensi yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi. Klaim tersebut mengungkapkan tentang semua keistimewaan teknik yang terdapat dalam invensi. Pada dasarnya, isi dari suatu klaim paten adalah satu kalimat yang mendekripsikan tentang invensi yang dilindungi.¹⁰⁵ Dalam hal invensi yang didaftarkan ternyata terdiri dari beberapa jumlahnya, maka kalimat yang ada dalam klaim paten berupa serangkaian pernyataan yang diberi nomor, dan masing-masing pernyataan berisi kalimat tunggal yang memuat satu fitur invensi dan menegaskan batasan monopoli atau perlindungan yang diharapkan. Inventor harus memusatkan perhatian secara cermat dan berhati-hati karena batasan hak dan perlindungan yang diusulkan

¹⁰³ P. Togi Edward Sihaloho, *Jenis-jenis Klaim Paten*, Buletin Informasi dan Keragaman HKI (Vol. IV/No. 1/Agustus 2004), hal. 12.

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ World Intellectual Property Organization (WIPO), *Patent Drafting Manual*, World Intellectual Property Organization (WIPO), hal. 11.

sepenuhnya ditentukan dari rumusan klaim yang diajukan.¹⁰⁶ Dengan kalimat-kalimat dalam klaim, invensi dijabarkan sedemikian rupa sehingga pembaca mampu melihat dimana batas-batas perlindungan paten itu diberikan. Penggambaran invensi dalam klaim memberikan kejelasan tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi inventor itu sendiri tentang dimana ruang lingkup perlindungan paten atas suatu invensi berawal awal dan berakhir.¹⁰⁷ Disinilah tantangan yang dihadapi ketika menyusun suatu klaim paten. Suatu teknologi baru harus didefinisikan dengan kalimat yang tepat, bukan hanya untuk mendefinisikan apa yang dilindungi tetapi mengapa invensi itu dilindungi. Klaim harus terjabarkan secara detil di dalam uraian lengkap invensi. Karena itu klaim tidak boleh lebih luas daripada deskripsi. Disamping itu klaim juga hanya boleh memuat fitur khas invensi. Penyajiannya tidak boleh memuat gambar atau grafik, namun boleh memuat tabel, rumus kimia, dan atau rumus matematika.

Dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor H-01.PR.07.06 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia menyebutkan dalam Bab VI bagian pertama butir 3 mengenai ketentuan penulisan klaim. Penulisan klaim paten ditentukan sebagai berikut:

- a. setiap lembar kertas hanya salah satu mukanya saja yang boleh dipergunakan untuk penulisan;
- b. deskripsi, klaim dan abstrak diketik dalam kertas HVS atau sejenis yang dibuat terpisah berukuran A-4 (29,7 x 21 cm) dengan berat minimum 80 GSM dengan batas sebagai berikut :
 - 1) dari pinggir atas = 2 cm
 - 2) dari pinggir bawah = 2 cm
 - 3) dari pinggir kiri = 2.5 cm
 - 4) dari pinggir kanan = 2 cm

¹⁰⁶ Iwan Yahya, *Tiga Tahap Menuju Permohonan Paten; Sebuah Pengalaman Praktis di iARG*, <<http://iwany.staff.uns.ac.id/files/2009/05/workshop-patent-drafting-2009.pdf>>, diunduh pada tanggal 10 Januari 2010.

¹⁰⁷ Christopher A. Cotropia, *Patent Claims Interpretation and Information Cost*, <www.cotropia.com/bio/Cotropia.LCR.pdf>, diunduh pada tanggal 14 April 2010, hal. 62.

- c. kertas A-4 tersebut harus berwarna putih, rata tidak mengkilat dan pemakaiannya dilakukan dengan menempatkan sisinya yang pendek di bagian atas dan bawah;
- d. setiap lembar klaim diberi nomor urut angka Arab pada bagian tengah atas dan tidak pada Batas sebagaimana yang dimaksud pada huruf b (1);
- e. pada setiap lima baris pengetikan baris uraian dan klaim, harus diberi nomor baris dan setiap halaman baru merupakan permulaan (awal) nomor dan ditempatkan di sebelah kiri uraian atau klaim serta tidak pada batas sebagaimana yang dimaksud pada huruf b (3);
- f. pengetikan harus dilakukan dengan menggunakan tinta (toner) warna hitam, dengan ukuran antar baris 1,5 spasi, dengan huruf tegak berukuran tinggi huruf minimum 0,21 cm;
- g. tanda tanda dengan garis, rumus kimia, dan tanda-tanda tertentu dapat ditulis dengan tangan atau dilukis;
- h. seluruh dokumen paten yang diajukan harus dalam lembar-lembar kertas utuh, tidak boleh dalam keadaan robek, terlipat, rusak atau gambar yang diterpelkan;
- i. setiap isi yang dipergunakan dalam deskripsi, klaim, abstrak dan gambar harus konsisten satu sama lain.

Penulisan klaim harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia dan lazimnya bahasa teknik yang baik dan benar serta ditulis secara terpisah dari uraian invensi. Bahasa teknik yang sulit ditemukan padanannya dalam bahasa Indonesia, haruslah dicarikan dalam kompromi antara kantor paten dan penyusun permintaan paten atau dengan para ahli bahasa teknik. Di dalam dokumen paten bahasa Inggris, misalnya sering dijumpai kata yang multiguna *means* atau *member* yang sering diterjemahkan menjadi "alat", "cara" atau "anggota", "bagian". Harus ada kesepakatan kata mana yang paling sesuai dengan maksud penemuan dan memperjelas apa-apa yang harus ditonjolkan dalam uraian penemuan.¹⁰⁸

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan klaim adalah :

- a. klaim tidak boleh berisi gambar atau grafik tetapi dapat berisi tabel, rumus matematika ataupun rumus kimia;

¹⁰⁸ Mohammad Mochtar, "Pengantar Pemeriksa Substantif " dalam *Sistem Paten Pedoman Praktik dan Alih Teknologi*, (Jakarta: Djambatan, 1994), hal 116.

- b. klaim tidak boleh berisi kata-kata yang sifatnya meragukan.

3.1.1 Klaim Paten Sebagai Fungsi Perlindungan

Ada dua fungsi yang diemban dalam klaim paten. Fungsi pertama adalah fungsi perlindungan (*definitional function*).¹⁰⁹ Sebagai fungsi perlindungan, dalam klaim paten ditetapkan mengenai ruang lingkup dari invensi yang akan dilindungi. Kalimat yang dicantumkan dalam klaim paten menentukan sejauh mana suatu invensi dapat dilindungi (hak eksklusif, memberikan lisensi, menggugat, meminta ganti rugi).

Klaim paten membentuk ruang lingkup dari hak eksklusif yang diberikan kepada paten yang dikeluarkan oleh kantor paten. Klaim paten menjelaskan invensi akan yang mendapat perlindungan paten. Klaim paten memberitahukan kepada publik tentang ruang lingkup dari suatu paten dengan memberikan kejelasan mengenai luas dan batas dari objek yang dilindungi paten. Hal tersebut merupakan fungsi fundamental dari klaim paten modern. Melalui kata-kata yang ada didalamnya, klaim paten membentuk area primer (invensi) yang menjadi hak eksklusif pemegang paten yang akan dinikmatinya dengan perlindungan paten.¹¹⁰

Misalnya, asumsikan bahwa pada suatu masa dimana hanya dikenal baju tanpa mekanisme pengepasan, seseorang menemukan kancing (berfungsi untuk mengepaskan baju dengan badan pemakainya) untuk menyambungkan bagian-bagian baju sehingga ketika dipakai, baju tersebut pas di badan pemakainya. Inventor tersebut kemudian menuliskan klaim sebagai berikut:¹¹¹

”Seorang inventor mengklaim suatu baju dengan bagian depan terbuka, dengan sebaris ke bawah lempengan plastik berbentuk lingkaran kecil di satu

¹⁰⁹ Tomoko Miyamoto, *Patentability and Claim Interpretation (WIPO-MOST Intermediate Training Course on Practical Intellectual Property Issues in Business on November 10 to 14, 003)*, <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/wipo_ip_bis_ge_03/wipo_ip_bis_ge_03_12-related1.pdf>, diunduh pada tanggal 17 Maret 2009.

¹¹⁰ Christopher Anthony Cotropia, *Patent Claim Interpretation Methodologies and Their Claim Scope Paradigms*, <<http://www.highbeam.com/doc/1G1-139107601.html>>, diunduh pada tanggal 14 April 2010.

¹¹¹ Lauren Maida, *Patent Claim Construction: It's not a Pure Matter of Law, So Why Isn't The Federal Circuit Giving The District Courts The Deference They Deserve?*, <www.cardozo.lawreview.com/content/30-4/MAIDA.30-4.pdf>, diunduh pada tanggal 27 Maret 2010.

bagian terbuka baju, dan satu baris ke bawah lubang yang terletak pada bagian terbuka baju lainnya dimana lempengan plastik tersebut dapat dimasukkan.”

Dalam kalimat klaim tersebut, maka jika orang lain membuat produk baju yang terbuka di bagian depannya dan menggunakan kancing yang terbuat dari kayu untuk menyambungkan kedua bagian baju tersebut, maka jelaslah ini tidak termaksud dalam deskripsi paten invensi pertama karena invensi pertama tersebut merupakan kancing yang terbuat dari plastik, sedangkan produk kedua yang menjadi pembanding terbuat dari kayu. Namun, jika produk pembanding invensi pertama digambarkan sebagai sebuah baju dengan kancing plastik berbentuk oval, maka penilaiannya tidak semudah seperti pada kasus pertama. Yang menjadi pertanyaan yaitu apakah yang dimaksud dengan lingkaran dan apakah oval termaksud dalam kategori lingkaran. Jika diartikan bahwa lingkaran adalah bentuk dengan bulat sempurna maka produk pembandingnya tidak dapat dikatakan melanggar paten invensi tersebut karena oval bukan bentuk bulat sempurna. Namun jika diartikan bahwa lingkaran adalah bentuk yang tidak memiliki sudut yang tajam, maka oval dapat dimasukkan dalam kategori lingkaran sehingga produk pembanding dapat disebut sebagai pelanggaran atas invensi.

Fungsi perlindungan klaim paten ini berkaitan dengan dua pertimbangan awal yang menjadi motif diadakannya perlindungan paten, yaitu (1) pemberian kompensasi kepada inventor dan (2) hak inventor atas kreasinya.¹¹² Kompensasi terhadap inventor yang juga disebut sebagai *“the just reward theory”* ini didasarkan pada tiga asumsi: (a) adanya tuntutan supaya inventor mendapatkan kompensasi atas servis yang diberikannya, (b) bahwa kompensasi tersebut haruslah sesuai dengan servis yang diberikannya tersebut, (c) bahwa satu-satunya metode untuk mengukur kompensasi tersebut secara objektif adalah dengan memberikan hak monopoli dalam jangka waktu tertentu.¹¹³ Adapun pertimbangan mengenai hak inventor atas kreasinya didasarkan pada hukum alam bahwa

¹¹² Martinus Nijhoff, op. cit., hal. 35. Dua pertimbangan awal tersebut terdiri dari empat pertimbangan. Dua pertimbangan lainnya lebih berhubungan dengan kepentingan pengembangan teknologi untuk kepentingan umum (fungsi sosial). Kedua pertimbangan tersebut adalah keharusan membuka rahasia yang ada dalam invensi kepada masyarakat (*Utility of disclosure to society*) dan sebagai insentif bagi kegiatan penemuan (*incentive to inventive activity*).

¹¹³ Ibid, hal 41.

inventor mempunyai hak properti atas kreasinya, dimana hak tersebut lahir ketika invensi diwujudkan dan hanya berlaku jika diakui dan dilindungi oleh negara.¹¹⁴

Dalam Undang-Undang Paten, pelanggaran paten dibedakan berdasarkan jenis patennya, yaitu dengan tanpa izin dari pemegang patennya, pihak ketiga:

1. Invensi produk

- a. Membuat invensi
- b. Menggunakan invensi
- c. Menjual Invensi
- d. Mengimpor invensi
- e. Menyewakan invensi
- f. Menyewakan invensi
- g. Menyediakan invensi untuk dijual, disewakan, atau diserahkan.

2. Invensi Proses

Menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya. Tindakan lain tersebut merupakan tindakan pelanggaran pada invensi yang berupa produk.

3.1.2 Klaim Paten sebagai Fungsi Informasi

Adapun fungsinya yang kedua adalah sebagai *public notice function* atau fungsi informasi.¹¹⁵ Dalam fungsi kedua tersebut, pemohon mengungkapkan invensinya kepada publik di dalam suatu klaim paten sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi dan ide pengembangan selanjutnya. Informasi tersebut yang kemudian menjadi objek penelusuran paten dalam berbagai kepentingan. Penelusuran paten pada dasarnya adalah mencari informasi yang terkandung dalam suatu dokumen spesifikasi paten yang ada pada database informasi paten.¹¹⁶ Informasi yang ada dalam dokumen paten itu dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan yang antara lain inventor, peneliti atau akademisi, pemeriksa, maupun

¹¹⁴ Ibid, hal 45.

¹¹⁵ Tomoko Miyamoto, op. cit.

¹¹⁶ Ahdjar Romadoni, *Penelusuran Informasi Paten dan Klasifikasi Paten*.

masyarakat luas. Pemanfaatan dokumen paten dapat dilihat dalam bentuk-bentuk antara lain:¹¹⁷

- a. Dokumen paten sebagai pusat informasi yang resmi dan dapat dipercaya. Dokumen paten merupakan dokumen resmi pemerintah karena penerbitannya adalah satu-satunya Kantor Paten di setiap negara. Sebagai dokumen resmi, dokumen paten memuat informasi yang dapat dipercaya.
- b. Paten merupakan sumber informasi mengenai rahasia temuan. Bila inventor ingin memperoleh paten atas temuannya, maka dia akan mengungkapkan rahasia dari temuannya tersebut. Dengan demikian ilmu tentang invensi tersebut tidak menjadi hilang dengan meninggalnya inventor.
- c. Bagi inventor, dokumen paten bermanfaat untuk mengetahui kebaruan dan *inventiveness* invensi/hasil risetnya dengan membandingkannya dengan klaim paten yang telah didaftarkan.
- d. Informasi paten sebagai sumber informasi terbesar di bidang teknologi. Van Dulken (1998) menyatakan bahwa dokumen paten merupakan sumber informasi terkini mengenai suatu invensi baru dan 85% informasi dalam dokumen paten tidak pernah dipublikasikan dalam sarana publikasi lainnya. Jumlah dokumen paten yang dipublikasikan setiap tahunnya di seluruh dunia mencapai jutaan buah. Dengan jumlah sebesar ini dokumen paten menjadi sumber informasi teknologi baru yang sangat signifikan dan bermanfaat untuk para mahasiswa dan peneliti di perguruan tinggi. Perkembangan telekomunikasi internasional telah memungkinkan akses melalui Internet pada *database* paten di luar negeri. Sebagian besar dokumen paten yang ada di dunia ini dapat diunduh secara gratis melalui Internet pada *database* paten Kantor Paten Amerika Serikat (www.uspto.gov), Kantor Paten Eropa (www.european-patent-office.org) dan Kantor Paten Jepang (jpomiti.go.jp). *Press Release* Kantor Paten Amerika Serikat No. 04-31 tanggal 19 November 2004 menyatakan bahwa ketiga kantor paten di atas menerima lebih dari 80% permohonan paten

¹¹⁷ Jusni Djatin dan Ambar Yoganingrum, *Pemanfaatan Informasi Paten Bagi Penelitian dan Pengembangan*, Majalah BACA, Vol. 24, No. 1-2, Maret-Juni 1999

dunia. Hal ini berarti bahwa ketiga kantor paten ini merupakan sumber publikasi dokumen untuk lebih dari 80% dokumen paten seluruh dunia.¹¹⁸

- e. Paten merupakan sumber informasi terbaru dan terlengkap dibandingkan dengan sumber informasi paten lainnya. Bahwa sekitar 80% dari informasi keteknologian terdapat dalam dokumen paten, tidak ditemukan dalam literatur lain seperti majalah, laporan penelitian, makalah seminar, brosur pemasaran, dan buku. Sebanyak 20% informasi mengenai teknologi yang dipatenkan ditemukan dalam literatur lain setelah beberapa tahun paten itu diberikan.
- f. Untuk mencegah duplikasi kegiatan dan menghemat biaya. Data dari *European Patent Information and Documentation Systems* atau EPIDOS menunjukkan bahwa di Eropa terjadi penghamburan dana yang sia-sia sebesar US\$ 20.000 juta setiap tahun karena menemukan kembali dan mengembangkan ulang ide-ide yang sudah ada karena ketidaktahuannya.
- g. Dapat mengetahui kecenderungan dan perubahan yang akan terjadi di masa mendatang. Dengan melakukan analisis paten yang sudah dan sedang diajukan, akan dapat diketahui kecenderungan dan perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang untuk meramalkan kemajuan teknologi di masa mendatang. Karena temuan yang sudah mendapatkan paten, produknya baru masuk pasar setelah beberapa tahun kemudian. Hal ini disebabkan karena produk atau proses baru memerlukan waktu lagi untuk mengembangkan dari skala laboratorium ke skala percontohan dan skala industri.
- h. Dapat mengetahui bagian-bagian yang tidak dipatenkan. Sudah ditemukan bahwa senyawa X digunakan untuk deterjen binatu (*laundry*). Kemudian anda menemukan bahwa senyawa X tersebut berbahaya terhadap binatang penggerek tanaman jagung dan bisa menjadi insektisida yang baik. Dalam hal ini anda bisa mendapatkan paten mengenai penggunaan dari senyawa X tersebut sebagai insektisida. Paten penggunaan baru tersebut tidak mencegah orang lain untuk membuat atau menjual senyawa X. akan tetapi

¹¹⁸ P Togi Edward Sihaloho, *Pemanfaatan Sistem Paten Oleh Perguruan Tinggi Untuk Pengembangan Teknologi*, <http://www.rudyc.com/PPS702-ipb/09145/p_togi_edward_s.pdf>, diunduh pada tanggal 16 April 2010.

temuan tersebut akan mencegah mereka membuat, mengemas atau membuatnya menjadi suatu insektisida.

- i. Untuk meningkatkan pemanfaatan hasil alam. Bahan-bahan yang sudah ada di alam bila ditemukan tidak termasuk dalam produk yang bisa dipatenkan. Penemuan tersebut baru bisa dipatenkan jika memasukan unsur teknologi. Misalnya, menemukan spesies bakteri penghasil antibiotik yang terdapat pada batu-batuan. Penemuan itu dapat diajukan paten jika memasukan unsur teknologi, seperti:
 - menemukan cara memproduksi senyawa tersebut secara komersial.
 - memurnikan antibiotik yang dihasilkan bakteri.
 - menemukan cara penggunaan baru dari bahan yang telah ada di alam.
- j. Untuk menambah pengetahuan. Paten mengajarkan bagaimana melakukan eksperimen, dapat memperlihatkan bagaimana pengujian suatu hasil dari temuan yang diajukan paten, dan bisa menentukan konsep baru yang belum diungkapkan sebelumnya.
- k. Untuk mencari tahu paten yang telah daluarsa sehingga dapat digunakan tanpa perlu membayar royalti kepada pemegang patennya. Ide utama dari keharusan mengungkapkan invensi dalam sistem perlindungan paten adalah setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan paten, setiap orang seharusnya dapat menggunakan paten tersebut.¹¹⁹
- l. Merupakan dasar untuk pengembangan suatu temuan bagi penemu lain. Para ilmuwan, dengan adanya dokumen paten, dapat mempelajari pengembangan penemuan tersebut pada saat dipatenkan.¹²⁰ Maksud diberikan paten ini agar setiap penemuan dibuka untuk kepentingan umum guna kemanfaatan bagi masyarakat dan perkembangan teknologi. Dengan terbukannya suatu penemuan 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

¹¹⁹ Martinus Nijhoff, *op. cit.*, hal. 36.

¹²⁰ *Ibid.*

ingin melakukan penelitian paten sendiri karena penelitian ini merupakan pengalaman menantang dan menyenangkan.¹²¹ Suatu temuan yang sudah dipatenkan seringkali setelah bertahun-tahun kemudian baru orang mengingatnya kembali untuk suatu keperluan tertentu, seperti:

1. Turbin gas memperoleh paten pada tahun 1928 dan baru diingat kembali pada masa perang dunia kedua.
 2. DDT disintesa pertama kali pada tahun 1884, tetapi baru diingat kembali dari kelupaan setelah 65 tahun, sampai seseorang menemukan DDT adalah suatu isektisida yang ampuh.
- m. Guna pendokumentasian pengetahuan tradisional karya bangsa. Contohnya adalah kasus kunyit yang dialami India. Dalam kasus tersebut, dua orang peneliti dari Universitas Missisipi Amerika Serikat mendapatkan paten mengenai penggunaan kunyit untuk menyembuhkan luka. Padahal, bubuk kunyit sudah di gunakan di India sejak berabad-abad yang lalu untuk menyembuhkan luka. Pemerintah India kemudian melalui *Council of Scientific and Industrial Research (CSIR)* mendesak kantor paten Amerika Serikat untuk menarik kembali paten tersebut.

Bagi pemeriksa paten sendiri, manfaat dari dokumen paten adalah sebagai pembanding dalam pemeriksaan kebaruan dan unsur inventive step dari suatu permohonan paten dengan membandingkan dengan dokumen paten lainnya. Pemeriksaan ini yang kemudian dijadikan dasar dalam menentukan apakah suatu permohonan paten diberikan paten atau tidak.

3.1.3 Bentuk-Bentuk Klaim Paten

Dalam penulisannya, klaim dapat ditulis dalam dua cara:¹²²

- 1) Klaim mandiri (*independent claim*) adalah klaim yang berisi semua fitur-fitur esensial invensi dan tidak bergantung pada klaim-klaim lainnya.¹²³

Klaim ini berdiri sendiri dan tidak membutuhkan batasan dari klaim lain

¹²¹ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hal. 27.

¹²² Paten, hal 7.

¹²³ Togi Edward Sihaloho, op cit, hal 13.

untuk melengkapinya. Klaim mandiri dalam paten merupakan bentuk klaim yang paling luas bila dibandingkan dengan klaim paten turunannya. Klaim mandiri dapat ditulis dalam dua bagian.¹²⁴ Bagian pertama, mengungkapkan tentang fitur invensi terdahulu, dan bagian kedua mengungkapkan tentang fitur invensi yang merupakan ciri invensi yang diajukan. Dalam penulisannya, dimulai dari keistimewaan yang paling luas (*broadest*) lalu diikuti dengan keistimewaan yang lebih spesifik (*narrower*). Dalam banyak sistem, klaim mandiri (klaim utama) mempunyai pola sebagai berikut:¹²⁵

- a. Bagian pendahuluan klaim berisi judul penemuan
 - b. Bagian batang tubuh klaim berisi susunan ciri-ciri pokok dari penemuan dan jika perlu, ditambah penjelasan kombinasi ciri-ciri pokok atau interaksinya antara ciri yang satu dengan ciri lainnya.
- 2) Klaim turunan (*dependent claim*) merupakan klaim yang memiliki semua fitur-fitur esensial invensi yang disebutkan dalam suatu klaim mandiri tetapi berisi penjelasan spesifik dari satu atau lebih fitur-fitur esensial dalam klaim mandiri.¹²⁶ Klaim turunan mengungkapkan fitur yang lebih spesifik dari pada keistimewaan pada klaim mandiri dan ditulis secara terpisah dari klaim mandirinya. Dalam hukum paten, dua klaim harus memiliki lingkup yang berbeda. Klaim turunan juga harus mencakup suatu invensi yang spesifik, yang berbeda dari klaim mandirinya. Dengan demikian, jika klaim mandirinya dibatalkan di pengadilan, klaim turunan tidak ikut batal;¹²⁷
- 3) *Multiple Dependent Claim* merupakan bentuk lain dari *dependent claim* atau klaim turunan. *Multiple dependent claim* merujuk pada lebih dari satu klaim lainnya sebagai alternatif.¹²⁸ Adapun menurut pengertiannya yang

¹²⁴ World Intellectual Property Organization (WIPO), op. cit., hal. 78.

¹²⁵ Penulisan Klaim Paten, Hal. 5-6.

¹²⁶ Togi Edward Sihaloho, op cit, hal 13.

¹²⁷ *How To Read a Patent*, < <http://www.patentlens.net/daisy/bios/204/version/live/part/4/data>>, diunduh pada tanggal 17 Februari 2010.

¹²⁸ World Intellectual Property Organization (WIPO), op. cit., hal. 82.

dianut di Amerika Serikat merupakan klim turunan yang merujuk pada lebih dari satu klaim mandiri atau klaim turunan sebelumnya, dimana klaim-klaim yang dirujuk tersebut bersifat alternatif. *Multiple dependent claims* merujuk kepada klaim sebelumnya dengan menggunakan kata "atau, salah satu dari, satu dari." *Multiple dependent claim* tidak boleh merujuk lagi kepada *multiple dependent claim* lainnya, baik itu langsung maupun tidak langsung.¹²⁹ Seperti klaim turunan, *multiple dependent claim* harus lebih sempit dari klaim dimana dia merujuk.¹³⁰

Berdasarkan kategorinya, klaim suatu penemuan dibedakan lagi menjadi:¹³¹

- a. Klaim produk, klaim yang *tangible* (kasat mata), misalnya *produk by process*, komposisi, alat dan sistem). Klaim produk ini menguraikan bentuk fisik atau bentuk yang kasat mata dari invensi yang dapat berupa alat atau sistem yang *tangible*. Kebaruan dari invensi tersebut terletak pada komponennya. Komponen inilah yang membedakan kenapa invensi berbeda dari teknologi terdahulunya (*Prior of art*). Dalam merumuskan klaim ini, biasanya pada pendahuluannya dimulai dengan penjelasan tentang apa sebenarnya alat ini yang kemudian diikuti oleh elemen-elemen baru sebagai pembeda dari invensi tersebut.¹³²
- b. Klaim proses (klaim yang *intangibile* (tidak kasat mata) misalnya metode, proses atau penggunaannya). Klaim ini merupakan klaim yang yang memaparkan beberapa tindakan yang harus dilakukan secara bertahap atau urut dan tuntas untuk memperoleh suatu hasil yang diinginkan. Dalam beberapa yurisdiksi hukum seperti *European Patent Office* (EPO), klaim penggunaan dipersamakan dengan klaim proses. Misalnya, penggunaan senyawa X sebagai insektisida dimana penulisan klaim invensi tersebut

¹²⁹ <http://dictionary.babylon.com/multiple%20dependent%20claim/>

¹³⁰ WIPO, op. cit. , hal 82.

¹³¹ Penulisan Klaim Paten, Hal. 5.

¹³² World Intellectual Property Organization (WIPO), op. cit., hal. 84.

dapat ditulis "suatu proses untuk membasmi serangga dengan menggunakan senyawa X."¹³³

- c. Klaim *Product by Process* merupakan variasi dari klaim produk dan biasanya dijumpai dalam bidang kimia. Klaim *Product by Process* adalah klaim produk yang dicirikan oleh proses pembuatannya. Klaim ini digunakan bila karakterisasi suatu produk sulit dijelaskan dengan fitur-fitur lain selain fitur-fitur proses pembuatannya. Dalam point 4.7b Part C Chapter III Guidelines For Examination in the EPO edisi 2001, cara penulisan klaim *Product by Process* disarankan sebagai berikut: "*Product X obtainable by Process Y*" yang dapat diterjemahkan menjadi "Produk X yang dapat dihasilkan oleh proses Y". Klaim *Product by Process* tidak otomatis dinyatakan baru dan memiliki langkah inventif jika proses yang mencirikananya baru dan memiliki langkah inventif. Agar dapat diberi paten, produk yang diklaim dengan cara seperti ini harus baru dan memiliki langkah inventif terlepas dari kebaruan dan langkah inventif proses pembuatannya.¹³⁴

3.2 PEMERIKSAAN KLAIM PATEN

Pemeriksaan klaim paten yang dimaksudkan disini adalah pemeriksaan klaim paten dalam rangka pendaftaran paten yang dilakukan oleh pejabat kantor paten. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, pemeriksaan ini disebut sebagai pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif ini merupakan proses yang dilakukan oleh kantor Paten, dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) Departemen Hukum dan HAM, untuk membandingkan detail isi dari aplikasi paten terhadap teknologi sebelumnya, untuk menentukan *patentability*.¹³⁵ Tahap pemeriksaan substantif dalam sistem paten merupakan tahap yang paling menentukan untuk pemberian atau penolakan permintaan paten. Oleh karena itu seorang penyusun permintaan paten sewajarnya

¹³³ Ibid, hal. 85.

¹³⁴ Togi Edward Sihaloho, op cit, hal 14-15.

¹³⁵ Free Patent Online, *Substantive Examination*, <<http://www.freepatentsonline.com/help/item/Substantive-Examination.html>>, diunduh pada tanggal 13 April 2010.

mengetahui apa dan bagaimana pemeriksaan substantif itu dilakukan. Khususnya bila ia nantinya harus memberikan pendapatnya pada pemeriksa paten bila dokumen paten yang diajukannya tidak memuaskan pemeriksa paten tersebut. Begitu juga dalam hal di pengadilan bila nantinya substansi paten tersebut di sanggah oleh pihak lain.¹³⁶

Pemeriksaan substantif ini ditujukan untuk memeriksa invensi yang didaftarkan apakah memenuhi ketiga syarat utama diberikannya paten. Ketiga syarat tersebut tidak lain adalah syarat kebaruan, mengandung langkah inventif atau memecahkan masalah, dan dapat diterapkan dalam industri. Pemeriksaan ini dilakukan oleh pemeriksa paten yang ada di Direktorat Jenderal Paten.¹³⁷ Dalam Undang-Undang Paten, pemeriksa ini didefinisikan sebagai seseorang yang karena keahliannya diangkat dengan keputusan menteri sebagai pejabat fungsional Pemeriksa Paten dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan. Dalam Direktorat Jenderal Paten, pemeriksa paten dibagi dalam beberapa bidang keahlian yaitu pemeriksa khusus di bidang mekanik, biologi, elektro dan kimia.

Cakupan pemeriksaan substantif antara lain:¹³⁸

a. Kejelasan invensi.

Menurut wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu pemeriksa paten di Ditjen HKI¹³⁹, hal pertama yang diperiksa oleh pemeriksa paten adalah mengenai kejelasan invensi, yaitu mengenai apa invensi tersebut. Pemeriksa paten harus melihat apakah dokumen paten dapat dipahami tidak hanya oleh pemeriksa paten, tetapi juga bagi orang umum. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan ternyata invensi yang diajukan permohonan patennya mengandung ketidakjelasan atau kekurangan lain yang dianggap

¹³⁶ Mohammad Mochtar, op. cit., hal 115.

¹³⁷ Direktorat Jenderal Paten merupakan sub-bagian dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

¹³⁸ Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian, *Pemeriksaan Paten*, < <http://bpatp.litbang.deptan.go.id/index.php/id/home-mainmenu-1/34-hki/45-pemeriksaan-paten>>, diunduh pada tanggal 13 April 2010.

¹³⁹ wawancara dilakukan pada tanggal 16 April 2010 di kantor Direktorat Jenderal Paten Ditjen HKI Departemen Hukum dan HAM di Jl. Daan Mogot km 24, Tangerang.

penting maka pemohon paten akan diberitahu oleh Ditjen HKI secara tertulis melalui surat pemberitahuan, agar ketidakjelasan tersebut diperbaiki dan kekurangannya agar dilengkapi. Perbaikan atas ketidakjelasan dimaksud tidak boleh memperluas lingkup invensi semula;

b. Kebaruan dari invensi.

Perbedaan secara teknik yang dihasilkan oleh invensi yang dimohonkan paten apabila dibandingkan dengan invensi terdahulu atau yang telah ada sebelumnya. Dalam menentukan kebaruan suatu invensi yang dimohonkan paten, pemeriksa paten akan membandingkan invensi yang diajukan dengan teknologi yang sudah ada sebelum tanggal penerimaan permohonan paten. Pemeriksa paten akan melakukan penelusuran *state of art* dari bidang invensi tersebut. Jika invensi masuk dalam *state of art* maka permintaan paten besar kemungkinan untuk ditolak.¹⁴⁰ Adapun dokumentasi pembanding yang digunakan dapat berupa dokumentasi yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Contoh dokumentasi tertulis antara lain: dokumen paten, majalah, dan karya ilmiah lainnya. Sedangkan yang tidak tertulis dapat berupa siaran radio, televisi dan lain sebagainya. Selain itu, invensi tidak akan dianggap baru jika sesaat sebelum pengajuan permintaan paten dilakukan, invensi telah diungkapkan, misalnya dalam suatu pameran atau seminar. Dalam hal ini, tidak hanya tanggal penerimaan permohonan paten, jam dan menit pun diperhitungkan dalam menentukan apakah invensi yang didaftarkan adalah baru;

c. Langkah inventif yang terkandung dalam invensi, yaitu suatu tahapan yang bagi orang yang mempunyai keahlian biasa mengenai bidang teknik terkait adalah merupakan hal yang tak terduga sebelumnya. Penilaian bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat diajukan permohonan paten;

d. Keterterapan invensi dalam industri, yaitu invensi yang dihasilkan harus dapat diterapkan dalam industri atau dapat diproduksi atau digunakan dalam berbagai jenis industri sesuai dengan karakteristiknya;

¹⁴⁰ Mohammad Mochtar, op. cit., hal 118.

- e. Apakah invensi yang bersangkutan termasuk di dalam kelompok invensi yang tidak dapat diberi paten sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UU Paten.

Dalam setiap pemeriksaan substantif atas pengajuan paten di Ditjen HKI, ditangani oleh tiga pemeriksa secara bergantian. Dengan kata lain, pemeriksaan substantif dilakukan melalui tiga kali pemeriksaan dengan tiga pemeriksa yang berbeda-beda secara bergantian. Fungsinya adalah untuk mengurangi risiko terjadinya kesalahan dalam pemeriksaan tersebut. Dokumen paten awalnya diperiksa oleh pemeriksa satu, kemudian dokumen paten beserta hasil pemeriksaan pemeriksa satu diserahkan kepada pemeriksa dua untuk diperiksa ulang, dan berikutnya kepada pemeriksa tiga. Kemudian setelah pemeriksa tiga menyelesaikan pemeriksaan, hasilnya diserahkan kembali kepada pemeriksa satu agar pemeriksa satu memperbaiki hasil pemeriksaannya jika menurut pemeriksa dua dan tiga terdapat kekeliruan pada hasil pemeriksaan pemeriksa satu. Kemudian hasil pemeriksaan yang disusun bersama para pemeriksa tersebut diserahkan kepada Direktur Jenderal HKI sebagai bahan pertimbangan utama apakah permintaan paten diberikan atau ditolak. Walaupun, hasil pemeriksaan substantif hanya berfungsi sebagai bahan pertimbangan bagi Direktur Jenderal HKI untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan pendaftaran paten, namun dalam prakteknya hasil pemeriksaan substantif dijadikan sebagai dasar pemberian paten.¹⁴¹

Dalam pemeriksaan substantif, khususnya di Indonesia, pemeriksa paten tidak boleh memberikan Penafsiran yang sembarangan terhadap klaim paten.¹⁴² prinsip bahwa pemeriksa paten harus memberikan Penafsiranyang terluas terhadap kata-kata yang ada dalam klaim paten¹⁴³ tidak berlaku dalam praktek di Indonesia. Menurut Muhammad Zainudin, pemeriksa paten di Ditjen HKI, Penafsiran kata-kata dalam klaim paten harus merujuk pada spesifikasi dan

¹⁴¹ wawancara penulis dengan pemeriksa paten yang dilakukan pada tanggal 16 April 2010 di kantor Direktorat Jenderal Paten Ditjen HKI Departemen Hukum dan HAM di Jl. Daan Mogot km 24, Tangerang.

¹⁴² Ibid.

¹⁴³ Anthony Kahng, *Patent Claim Scope*, < <http://www.wilmerhale.com/publications/whPubsDetail.aspx?publication=1905>>, diunduh pada tanggal 27 Maret 2010.

gambar yang ada dalam dokumen pendaftaran paten yang diajukan oleh pendaftar. Misalnya saja, pada contoh invensi kancing yang berbentuk lingkaran, apa yang dimaksud pendaftar paten dengan kata "*lingkaran*" akan dilihat pada spesifikasi dan gambar oleh pemeriksa paten. Jika ternyata dalam gambarnya, lingkaran digambarkan sebagai bentuk bulat sempurna dengan ukuran jari-jari yang sama, maka pemeriksa paten akan menginterpretasikan lingkaran tersebut sebagai bulat sempurna walaupun dalam kamus bahasa kata "*lingkaran*" didefinisikan sebagai bentuk tanpa sudut tajam.¹⁴⁴

Dengan demikian, pendaftar paten harus yakin betul bahwa apa yang dia maksud dalam kalimat paten harus sesuai dengan apa yang ada dalam spesifikasi dan gambar dalam dokumen paten yang diajukan. Jika terdapat ketidaksesuaian antara klaim paten dengan spesifikasi atau gambar, maka pemeriksa akan memberitahukan kepada pendaftar melalui surat agar dokumen pendaftarannya tersebut disesuaikan isinya.

Penolakan permohonan paten karena alasan substantif apabila suatu permohonan paten ditolak karena alasan substantif, maka pemohon atau konsultan HKI dapat mengajukan permohonan banding ke komisi banding paten dengan tembusan ke DJHKI secara lengkap beserta alasannya. Permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan dan selanjutnya dapat meneruskannya ke Pengadilan Niaga apabila komisi banding tersebut menolaknya.¹⁴⁵

Dalam teorinya, proses pemeriksaan paten ditujukan untuk menghindari pemeriksaan ulang dikemudian hari atas suatu dokumen paten, baik itu di kantor paten maupun pengadilan. Idealnya memang perlindungan paten ditujukan bukan untuk membatalkan suatu paten yang telah diberikan. Selain itu, ruang lingkup perlindungan paten tersebut seharusnya didefinisikan dengan tepat sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan jika terjadi gugatan di kemudian hari. Dalam hal ini, hasil pemeriksaan klaim-klaim paten yang diajukan seharusnya memberikan segala jaminan yang dibutuhkan bagi pendaftar paten untuk dapat

¹⁴⁴ wawancara penulis dengan pemeriksa paten yang dilakukan pada tanggal 16 April 2010 di kantor Direktorat Jenderal Paten Ditjen HKI Departemen Hukum dan HAM, bertempat di Jl. Daan Mogot km 24, Tangerang.

¹⁴⁵ Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian, op. cit.

menikmati invensinya dan juga menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pengembangan invensi tersebut serta invensi terkait lainnya. Dengan kata lain, pemeriksaan dokumen pendaftaran paten yang berkualitas rendah serta hasil pemeriksaan yang kualitasnya juga rendah akan mengarah pada perbedaan pendapat antara kantor paten dengan dan keputusan pengadilan, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara pemeriksaan dokumen pendaftaran paten dengan pemeriksaan paten di pengadilan. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam Hukum HKI.¹⁴⁶

Maurer (1998) mengatakan bahwa semakin besar ketidakpastian hukum dalam penentuan keabsahan suatu paten, maka akan semakin besar kemungkinan terjadinya pelanggaran paten dan juga gugatan hukum. Sedangkan keabsahan suatu paten sangat bergantung pada pemeriksaan pada saat pendaftaran paten tersebut. King (2003) pun menyimpulkan bahwa kualitas pemeriksaan dokumen pendaftaran paten akan berdampak pada kualitas perlindungan paten yang diperoleh dan juga bisa menjadi faktor pendorong bagi tindakan pelanggaran terhadap hak paten tersebut. Kualitas pemeriksaan dokumen pendaftaran paten yang berkualitas akan mengurangi kebutuhan untuk pemeriksaan ulang di pengadilan, mengurangi kemungkinan adanya gugatan hukum, memberikan transparansi dan mengurangi ketidakpastian hukum.¹⁴⁷

3.3 PENAFSIRAN KLAIM PATEN

Penafsiran klaim paten memiliki peran substantif terhadap klaim paten dan sistem paten, yaitu dalam hal menentukan suatu pelanggaran paten dan hal terkait keabsahan suatu paten.¹⁴⁸ Upaya pengadilan dalam melakukan Penafsiran atas klaim paten atau biasa disebut "*claim construction*", untuk mendefinisikan dan menentukan batas terluar dari hak paten, dimana hal ini merupakan langkah yang

¹⁴⁶ João Gilberto Sampaio and Suzana Borschiver, *Analysis of Patent Examination Effort Distribution based on the Queuing Theory*, <<http://www.jotmi.org/index.php/GT/article/viewFile/art93/177>>, diunduh pada tanggal 11 April 2010.

¹⁴⁷ Ibid.

¹⁴⁸ Christopher Anthony Cotropia, *Patent Claim Interpretation Methodologies and Their Claim Scope Paradigms*, <<http://www.highbeam.com/doc/1G1-139107601.html>>, diunduh pada tanggal 6 April 2010.

paling penting dalam litigasi paten.¹⁴⁹ Biasanya dalam litigasi paten tidak fokus pada apakah suatu alat yang diduga melanggar paten mengandung elemen tertentu, tetapi lebih kepada pertanyaan apakah kalimat dalam klaim paten meliputi elemen yang ada pada alat yang diduga melanggar paten. Dalam kasus tersebut, Penafsiran klaim paten menjadi faktor penentu.¹⁵⁰ Dalam litigasi paten di Indonesia, Penafsiran klaim paten maupun pemeriksaan bagian dokumen paten lainnya bergantung pada jenis gugatan. Jika gugatan berkaitan dengan pelanggaran dan penolakan klaim, maka Penafsiran klaim paten akan dilakukan oleh pengadilan. Akan tetapi, jika gugatan berkaitan dengan sengketa hak dan tuntutan ganti rugi, maka pengadilan tidak melakukan Penafsiran klaim paten.¹⁵¹

Penafsiran klaim paten atau "*Claim Construction*" meliputi pendefinisian suatu kata atau beberapa kata dalam klaim paten untuk menentukan makna sebenarnya dari klaim tersebut. Ketika makna suatu klaim telah diketahui, maka ruang lingkup dan batas dari paten akan diketahui dan persoalan tentang pelanggaran serta keabsahan paten akan dapat ditentukan. Menafsirkan kata-kata klaim paten merupakan titik awal untuk menjawab kedua persoalan fundamental paten tersebut.¹⁵²

Awalnya, klaim paten hanya didefinisikan sebagai inti dari perlindungan paten dan lingkup perlindungannya dapat diperluas lagi melalui spesifikasi dan gambar. Namun, pada abad ke-20, muncul teori tentang klaim yang menganut bahwa klaim paten berdiri sendiri dalam menentukan lingkup perlindungan paten yang paling maksimal, sedangkan gambar dan spesifikasi hanya menjadi referensi untuk mengklarifikasi bahasa klaim yang bersifat ambigu.¹⁵³

¹⁴⁹ Kristen Osenga, *Linguistic and Patent Claim Construction*, <http://org.law.rutgers.edu/publications/lawjournal/38_1/Osenga.pdf>, diunduh pada tanggal 25 Maret 2010.

¹⁵⁰ Ibid.

¹⁵¹ Wawancara penulis dengan Hakim Suwidya, Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Wawancara dilakukan pada tanggal 3 Mei 2010, pukul 08.00-08.30, di kantor Hakim Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat.

¹⁵² Christopher Anthony Cotropia, op. cit.

¹⁵³ World Intellectual Property Organization (WIPO) in cooperation with the Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China, op. cit.

Dalam prakteknya, banyak negara mengambil jalan tengah. Ruang lingkup klaim harus ditentukan dari kata-kata yang ada di dalamnya, sedangkan deskripsi dan gambar harus diperhitungkan untuk menafsirkan klaim. Klaim menciptakan batas-batas yang mengelilingi suatu ide dengan menggunakan kata-kata. Dalam kenyataan, kata-kata, walaupun kadang gagal mengungkapkan apa yang dimaksudkannya. Begitu pula ketika ketika menjelaskan suatu ide dalam bahasa yang berbeda dimana dokumen paten harus diartikan ke dalam bahasa lain untuk kepentingan pendaftaran paten di negara lain.¹⁵⁴

Dalam litigasi paten di Jerman, penafsiran klaim paten harus selalu dilakukan berdasarkan pada kata-kata yang ada dalam klaim. Makna dari kata-kata klaim tersebut harus ditafsirkan dari sudut pandang pengetahuan orang yang ahli dalam bidang teknologi paten bersangkutan, bukan dari sudut pandang atau maksud dari inventor.¹⁵⁵ Hanya pengetahuan dari orang yang ahli dan paten terdahulu yang tercantum dalam spesifikasi yang dapat digunakan dalam Penafsiran klaim.¹⁵⁶ Di Amerika pun, dalam praktik di Pengadilan, tidak pasti tentang bagaimana melakukan penfasiran klaim paten yang paling tetap. Misalnya dalam kasus *Markman v. Westview Instruments* (1995) dan *Vitronics v. Conceptor* (1996), penfasiran klaim paten beregang pada klaim, spesifikasi dan *prosecution histor*.¹⁵⁷ Namun dalam kasus *Texas Digital v. Telegenix* (2002), penfasiran klaim tidak dibatasi pada spesifikasi paten, dimana klaim ditafsirkan seluas mungkin tanpa dibatasi oleh deskripsi yang digambarkan oleh pemegang paten dalam deskripsi paten.¹⁵⁸

Dalam level internasional pun, umumnya dipahami bahwa ruang lingkup suatu perlindungan paten harus didefinisikan melalui perkataan yang ada dalam

¹⁵⁴ Ibid.

¹⁵⁵ Jochen Pagenberg, *Interpretation of Patent Claims – Influence of Prior Art and the Knowledge of the Skilled Person for the Scope of Protection*, <<http://www.law.washington.edu/casrip/symposium/number8/CM%20%20Pagenberg%20CASRIP%20Interpretation%20of%20Patent%20Claims.pdf>>, diunduh pada tanggal 28 April 2010.

¹⁵⁶ Ibid.

¹⁵⁷ *Determining the Scope of an Invention as Written in Patent Claims: FindLaw Interview with Byron W. Cooper of Townsend and Townsend and Crew LLP*, <<http://library.findlaw.com/2004/Oct/27/133615.html>>, diunduh pada tanggal 28 April 2010.

¹⁵⁸ *ibid*

klaim paten. Klaim paten mendefinisikan mengenai apa yang dilindungi oleh paten.¹⁵⁹ Dalam prakteknya, deskripsi dan gambar dalam dokumen pendaftaran paten juga diperhitungkan dalam menentukan ruang lingkup perlindungan paten.¹⁶⁰ Walaupun kata-kata yang digunakan dalam klaim mungkin saja didefinisikan di dalam seluruh dokumen pendaftaran paten, tetapi hanya apa yang dimuat dalam klaim yang dilindungi oleh paten.¹⁶¹ Satu hal yang menjadi prinsip fundamental dalam menafsirkan klaim yaitu penafsiran klaim harus sama, baik itu dalam perkara pelanggaran paten ataupun validitas paten.¹⁶² Tidak ada pemegang paten yang diberikan hak khusus untuk memiliki klaim yang elastis yang dapat memiliki makna sempit pada satu kasus dan akan bermakna luas pada kasus yang lainnya.¹⁶³

Dalam perkara pelanggaran antara Markman melawan Westview, putusan yang diberikan pengadilan tingkat banding Amerika Serikat memberikan panduan bagi penafsiran klaim paten di pengadilan Amerika.¹⁶⁴ Misalnya dalam hal bukti-bukti yang dijadikan landasan untuk melakukan Penafsiran klaim paten. Klaim, spesifikasi dan hasil pemeriksaan di kator paten pada saat pendaftaran paten, yang disebut sebagai bukti intrinsik, menjadi alat bukti utama dalam pembuktian di pengadilan. Adapun bukti lain yang dihadirkan dalam *patent Construction*, yang bisa disebut sebagai bukti ekstrinsik antara lain:¹⁶⁵

- a. *Technical dictionaries* untuk memberikan penjelasan teknik atas kata dalam klaim yang dipersengketakan;

¹⁵⁹ Arnoud Angelfriet, *Determining the Scope of a Patent*, <<http://www.iusmentis.com/patents/claims/>>, diunduh pada tanggal 6 April 2010.

¹⁶⁰ World Intellectual Property Organization (WIPO) in cooperation with the Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China, op. cit., hal 5.

¹⁶¹ Arnoud Angelfriet, op. cit.

¹⁶² Simon Thorley, Richard Miller, Guy Burkill, dan Colin Birss, *Terrel on the Law of Patent*, London: Sweet & Maxwell imited, 2000, hal. 106.

¹⁶³ Ibid.

¹⁶⁴ David H. Binney dan Toussaint L. Myriks, *Patent Claim Interpretation after Markman – How Have the Trial Courts Adapted*, <http://www.ipmall.org/hosted_resources/IDEA/38_IDEA/38-1_IDEA_155_Binney.pdf>, diunduh pada tanggal 28 April 2010.

¹⁶⁵ Ibid.

- b. *Prior Art* untuk memberikan bukti atas makna dari kata dalam klaim yang sedang dipersengketakan;
- c. Kesaksian ahli untuk memberikan penjelasan umum tentang teknologi paten yang disengketakan;
- d. Kesaksian ahli mengenai makna dari kata-kata teknik yang digunakan dalam klaim paten;
- e. Kesaksian inventor untuk menjelaskan apa yang inventor maksud dengan kata-kata dalam klaim paten yang sedang disengketakan;
- f. Kesaksian *Patent lawyer's* untuk menjelaskan makna kata-kata *non-technical* yang sedang disengketakan.

Kesaksian ahli dalam hal ini berperan dalam membantu pengadilan memahami bahasa yang digunakan dalam klaim yang bersifat teknik. Lindley L. J. dalam kasus *Brooks* melawan *Steele and Currie* (1996) mengatakan bahwa:¹⁶⁶

“The judge may, and indeed generally must, be assisted by expert evidence to explain technical terms, to show the practical working of machinery described or drawn, and to point out what is old and what is new in the specification. Expert evidence is also admissible and is often required to show the particulars in which an alleged invention has been used by an alleged infringer, and the real importance of whatever difference there may be between the plaintiff’s invention and whatever is done by the defendant. But, after all, the nature of the invention for which a patent is granted is must be ascertained from the specification, and has to be determined by the judge and not by a jury, nor by any expert or other witness are being examined.”

Untuk melihat bukti mana yang kedudukannya paling kuat dapat dilihat pada opini Pengadilan tingkat banding Amerika dalam kasus *Vitronics Corp. v. Conceptor*, tentang hierarki data-data yang digunakan dalam Penafsiran klaim paten. Pertama, penafsiran klaim harus selalu dimulai dengan mendefinisikan kalimat dari klaim. Kata dalam klaim harus diartikan dalam maknanya yang umum dan biasa digunakan, kecuali pemegang paten memberikan sendiri arti yang tidak biasanya terhadap kata dalam klaim paten atau pemegang paten secara jelas menyangkal bahwa lingkup paten tidak terbatas pada arti umum dari kata

¹⁶⁶ Simon Thorley, Richard Miller, Guy Burkill, dan Colin Birss, op. cit., hal 132.

yang digunakan dalam klaim.¹⁶⁷ Pengadilan juga harus mempertimbangkan bukti intrinsik lainnya, seperti spesifikasi paten dan hasil pemeriksaan dokumen paten di kantor paten pada saat didaftarkan.¹⁶⁸

Spesifikasi merupakan bukti yang paling relevan digunakan dalam menganalisis klaim paten, setelah klaim itu sendiri. Spesifikasi merupakan panduan yang paling baik dalam menentukan makna dari kata-kata klaim yang disengketakan. Selain itu, spesifikasi juga mungkin memberikan penjelasan apabila pemegang paten memberikan definisi yang berbeda dari arti kata klaim yang umumnya diterima umum. Untuk itu, sebaiknya pengadilan dalam melakukan penafsiran klaim paten berpegang pada apa yang ditulis dalam spesifikasi dalam dokumen paten untuk mencari makna kata-kata dari suatu klaim paten.¹⁶⁹ Maka, karena peran tersebut, isi dari spesifikasi paten harus konsisten dengan isi klaim patennya dalam setiap kata yang digunakan, karena keduanya merupakan bagian dari dokumen yang sama.¹⁷⁰ Dalam kasus *Brigger* melawan *Medic-Aid* (1996), Laddie J. dalam kesimpulan hukumnya mengatakan:¹⁷¹

"The claims and the specification are to be read together. It is to be expected that they will be consistent with each other (i.e. claims to specification and claims to each other). A construction which achieves such internal consistency has much to commend it but, as with all other guides, this is but one of the factors the court should take into consideration when construing the patent."

Namun, spesifikasi paten walaupun dibaca bersama dengan klaim paten, tetapi spesifikasi tidak boleh digunakan untuk mengubah makna klaim paten, memperluas atau mempersempit lingkup paten yang diberikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Mummery J. dalam kasus *Glaverbel* melawan *British Coal* (1994):¹⁷²

¹⁶⁷ Kristen Osenga, op. cit.

¹⁶⁸ Ibid.

¹⁶⁹ Ibid.

¹⁷⁰ Simon Thorley, Richard Miller, Guy Burkill, dan Colin Birss, op. cit., hal 135.

¹⁷¹ Simon Thorley, Richard Miller, Guy Burkill, dan Colin Birss, op. cit., hal 135.

¹⁷² Simon Thorley, Richard Miller, Guy Burkill, dan Colin Birss, op. cit., hal 139.

“In reading a specification as a whole the different function of the claim and the rest of specification should be observed. The claim, cast in precise language, mark out the legal limit of the monopoly granted by the patent; and “what is not claimed is disclaimed”. The specification describes how to carry out the process claimed and the best method known to the patentee of doing that. Although the claims are construed in the context of the specification as a whole, it is not permissible to restrict, expand, or amend the clear language of a claim by reference to a limitation or gloss in the language used in the earlier part of the specification, but not repeated in the claim itself. It is legitimate, however, to refer to the rest of the specification to explain the background to the claims, to ascertain the meaning of the technical terms and resolve ambiguities in the construction of the claims.”

Pendapat Mummery J. ini juga sesuai dengan pendapat Staughton L. J. dalam perkara yang sama di tingkat *Court of Appeal*:

“The whole document must be read together, the body of the specification with the claims. But if claim is expressed in clear language, the monopoly sought by the patentee cannot be extended or cut down by reference to the rest of the specification.”

Bukti ekstrinsik digunakan manakala bukti intrinsik tidak memberikan bukti apapun atau umumnya bukti ekstrinsik digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai teknologi kepada pengadilan (majelis hakim), dengan catatan bukti tersebut tidak digunakan untuk mengubah atau tidak boleh bertentangan dengan makna dari kalimat klaim.¹⁷³ Melalui kasus-kasus paten yang diputuskannya, pengadilan di Amerika menempatkan bukti intrinsik lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan bukti ekstrinsik dalam pembuktian.

Ketentuan umum yang dianut di pengadilan dalam penilaian suatu klaim paten yaitu memberikan penafsiran seluas mungkin atas kata-kata yang digunakan dalam klaim paten, seperti halnya dalam pemeriksaan klaim paten oleh pemeriksa paten di kantor paten.¹⁷⁴ Namun belakangan, pengadilan Amerika Serikat memberikan empat pengecualian untuk memberikan Penafsiran klaim paten yang

¹⁷³ Ibid.

¹⁷⁴ Ibid.

menyempitkan makna dari kata-kata yang digunakan dalam klaim paten, antara lain:¹⁷⁵

1. Ketika pemegang paten bertindak sebagai ahli kamus sendiri bagi klaim yang diajukannya dan secara jelas menetapkan definisi istilah klaim yang disengketakan baik dalam spesifikasi atau *prosecution history*.
2. Ketika bukti intrinsik (yaitu, spesifikasi dan *prosecution history*) menunjukkan bahwa paten yang menggunakan istilah membedakannya dari teknologi sebelumnya berdasarkan suatu unsur tertentu, menyangkal secara tegas materi pelajaran, atau menggambarkan sebuah unsur tertentu invensi sebagai bagian penting bagi invensi tersebut.
3. Ketika istilah dalam klaim tidak jelas, sehingga pengadilan harus menggunakan bukti intrinsik lain untuk memperoleh makna yang pasti. perkecualian ini kemungkinan besar berlaku pada saat definisi kamus atas istilah dalam klaim juga tidak kejelasan pada lingkup dan batasan klaim.
4. Ketika istilah klaim yang disengketakan dianggap sebagai *a means-plus-function elemen*. Jika istilah klaim mencakup klausa "*means for*", maka hal itu dianggap sebagai *a means-plus-function element*. Dalam hal itu, UU Paten membatasi makna istilah tersebut untuk fungsi yang ditentukan dalam klaim dan dijelaskan dalam spesifikasi dan yang setara daripadanya.

Untuk litigasi paten di Indonesia sendiri, penafsiran klaim paten di Pengadilan sangat bergantung pada keterangan ahli dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dari paten yang bersangkutan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa hakim di pengadilan bukanlah orang-orang yang paham atau mendalami teknologi sehingga hakim memerlukan keterangan saksi ahli untuk mengetahui tentang teknologi tersebut sebagai dasar dalam memberikan keputusan. Saksi ahli tersebut terdiri dari pemeriksa paten dan saksi ahli yang dihadirkan oleh para pihak yang berperkara.¹⁷⁶ Dalam hal ini hakim

¹⁷⁵ Ibid.

¹⁷⁶ Wawancara penulis dengan Hakim Suwidya, Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Wawancara dilakukan pada tanggal 3 Mei 2010, pukul 08.00-08.30, di kantor Hakim Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat.

memberlakukan prinsip "*Balance of Convenience*"¹⁷⁷ atas keterangan ahli-ahli yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara.

3.3.1 Penafsiran Klaim Paten Dalam Menentukan Terjadinya Pelanggaran Paten

Analisa pelanggaran paten dapat dilakukan dalam berbagai keadaan yang berbeda-beda. Baik pemegang hak paten maupun pihak pelanggar potensial tidak hanya mempunyai kesempatan tetapi mungkin juga perlu melakukan analisa pelanggaran. Misalnya, untuk menganalisa pelanggaran terdapat pada tahap pengembangan produk atau proses baru atau analisa pelanggaran dapat juga dilakukan sekaligus dengan pemeriksaan ilmu yang sebelumnya dikenal. Keuntungan adanya penganalisaan pelanggaran adalah untuk mencegah timbulnya perkara pelanggaran yang mahal atau perekayaan ulang di kemudian hari. Perusahaan juga dapat memperoleh keterangan bahwa ada produk atau proses yang sudah dimilikinya tetapi juga melanggar hak paten orang lain. Dalam keadaan seperti ini, perlu dilakukan analisa terhadap klaim paten supaya dapat ditemukan adanya kemungkinan kuat terjadi pelanggaran, dan apabila kemungkinan tersebut ada, tindakan apa yang sebaiknya diambil. Analisa pelanggaran terdiri dari perbandingan produk terhadap klaim paten.¹⁷⁸

Untuk menentukan apakah suatu klaim paten telah dilanggar oleh pihak ketiga membutuhkan dua langkah analisis. Pertama, pengadilan harus melakukan Penafsiran atas klaim paten untuk menentukan lingkup dan makna dari klaim paten. Kedua, pengadilan harus menilai apakah setiap elemen klaim paten, yang telah diinterpretasikan oleh pengadilan, ada pada produk atau proses yang melanggar klaim tersebut.¹⁷⁹

¹⁷⁷ Atas bukti yang diajukan para pihak yang berperkara, majelis hakim melihat bukti mana yang paling kuat yang akan mempengaruhi keputusannya.

¹⁷⁸ Karl F. Jorda, op. cit., hal 9-11.

¹⁷⁹ Stephen H. Pettigrew, *Within Hearing*, <<http://library.findlaw.com/1996/Nov/1/131190.html>>, diunduh pada tanggal 27 Maret 2010.

Di pengadilan, cara untuk menentukan apakah telah terjadi pelanggaran paten, antara lain dilakukan dengan cara:¹⁸⁰

1. Menentukan ruang lingkup klaim paten.
2. Membandingkan elemen yang ada dalam klaim dengan proses atau alat yang dianggap melanggar paten. Setiap elemen yang ada dalam klaim harus ada pada alat atau proses yang dianggap melanggar paten tersebut, baik secara harfiah maupun melalui *Doctrine of Equivalents*.

Sebelum memeriksa bukti intrinsik, pengadilan harus memperhatikan klaim patennya terlebih dahulu. Jika kata-kata dalam klaim tidak cukup jelas, pengadilan kemudian melihat spesifikasi paten mengenai deskripsi tertulis dari invensi. Jika diperlukan pengadilan dapat memperhatikan juga hasil pemeriksaan dokumen pendaftaran paten di kantor paten. Jika ternyata setelah melihat bukti intrinsik dan kalimat klaim masih tetap ambigu, maka pengadilan dapat menerima dan memeriksa bukti eksrinsik.¹⁸¹

Menurut Suwidya, Hakim Niaga di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang dimaksud dengan pelanggaran paten adalah komersialisasi paten tanpa izin dari pemegang paten selama masa berlakunya paten tersebut. Jadi, unsur komersialisasi harus dibuktikan juga dalam pembuktian pelanggaran paten tersebut.¹⁸² menurut beliau, terdapat tiga pengecualian dari pelanggaran paten tersebut, yaitu:

- a. penggunaan non-komersial,
- b. untuk keperluan pendidikan,
- c. untuk keperluan penelitian.

¹⁸⁰ Tina Mckeon, *Patent Infringement: what it is, what it isn't and why it matters to you*, <www.urmc.rochester.edu/technology.../016-Patent_Infringement.ppt>, diunduh pada tanggal 15 April 2010.

¹⁸¹ Dana D. Macdaniel, *Patent Litigation on the Rocket Docket after Markman v. Westview Instruments, inc.*, <www.vsb.org/docs/valawyeremagazine/apr02mcdaniel.pdf>, diunduh pada tanggal 15 April 2010.

¹⁸² Berdasarkan wawancara penulis dengan Suwidya, Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada tanggal 3 Mei 2010 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Literal Infringement

Pada umumnya, *literal infringement* atau pelanggaran secara harfiah terjadi jika tindakan pelanggaran tersebut memenuhi unsur bahasa yang dimuat dalam klaim paten. Misalnya dalam contoh kasus invensi baju dengan kancing berbentuk lingkaran yang telah disebutkan diatas, maka pelanggarannya yaitu membuat, menggunakan, atau menjual baju dengan kancing plastik yang berbentuk lingkaran kecil. Sebagaimana yang disebutkan oleh Pengadilan tingkat kasasi Amerika Serikat dalam kasus *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products* (1950) : *"In determining whether an accused device or component infringes a valid patent, resort must be had in the first instance to the words of the claim. If accused matter falls clearly within the claim, infringement is made out and that is the end of it."* Untuk mengambil keputusan mengenai apakah alat atau proses yang dipersengketakan melanggar hak paten yang masih berlaku, maka pertama-tama harus diputuskan berdasarkan perkataan dalam klaim paten. Apabila masalah yang dipersengketakan dengan jelas tercakup dalam perkataan klaim, maka telah dibuktikan adanya pelanggaran dan dengan demikian perkara telah selesai.¹⁸³

Doctrine Of Equivalent

Doctrine of equivalent atau doktrin ekuivalen merupakan sarana yang efektif dalam menentukan pelanggaran paten.¹⁸⁴ Doktrin ekuivalen ini dikembangkan dan diterapkan Mahkamah Agung melalui perkara *Graver Tank, Supra*. Mahkamah Agung Amerika Serikat berpendapat bahwa pelanggar masih dapat memperoleh manfaat dari hak paten, meskipun pemanfaatan tersebut tidak tercakup dalam perkataan harfiah klaim paten tersebut.¹⁸⁵

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya dalam bab ini bahwa klaim paten menentukan cakupan dari hak eksklusif pemegang paten yang akan

¹⁸³ Karl F. Jorda, *Roving Discussion on Paten Infringement And Litigation*, disampaikan dalam *Advance Course on Paten and Copyright Infringement an Litigation by World Intellectual Property Organization in corporation with the Government of Indonesia* di Medan, Jakarta, Unjung Pandang pada tanggal 22-30 Juli 1991, hal 3-4.

¹⁸⁴ Endang Purwaningsih, op. cit., hal 201.

¹⁸⁵ Karl F. Jorda, op. cit., hal 4.

mendapat perlindungan paten. Namun, kalimat klaim paten biasanya masih dapat dihindari dengan sedikit perubahan kata. Misalnya, dalam klaim yang telah dipatenkan, aslinya digunakan kata "*paper clip*" di dalam klaim yang kemudian oleh pihak ketiga yang melanggar klaim paten kata tersebut diubah dengan menggunakan kata "*staple*".¹⁸⁶ Kedua kata tersebut memang merujuk pada benda yang berbeda, namun, pada dasarnya kedua kata itu mendeskripsikan benda atau alat yang memiliki fungsi yang sama.

Untuk menghindari hal demikian, hukum paten kemudian mulai menyadari adanya kemungkinan cakupan klaim paten melebihi dari arti dasar dari kalimat klaim. Jika produk atau proses yang diduga melanggar paten mempunyai perbedaan yang tidak begitu signifikan dengan kalimat yang ada dalam klaim paten, maka produk atau proses tersebut masih dapat dikatakan sebagai pelanggaran paten berdasarkan *doctrine of equivalents*. Menurut *doctrine of equivalents*, jika alat atau proses yang diduga melanggar paten secara substansi melakukan fungsi yang sama, dengan cara yang sama serta untuk memperoleh hasil yang sama dengan alat atau proses yang telah dipatenkan, maka dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran paten berdasarkan kesamaan tersebut.¹⁸⁷

Supreme Court Amerika memiliki standar sendiri dalam menerapkan doktrin ekuivalen ini, yaitu harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁸⁸

- a. Porsi yang berbeda pada unsur-unsur adalah bukan porsi yang hakiki dalam penemuan yang dipatenkan tersebut.
- b. Fungsi yang 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.
- d. Produk yang dituduh melanggar tidak sama dengan *known art* pada saat aplikasi didaftarkan maupun dengan mudah dipahami oleh seseorang ahli

¹⁸⁶ Jay Sandvos, *Reverse Doctrine of Equivalents*, <<http://www.ipfrontline.com/depts/article.asp?id=15381&deptid=4>>, diunduh pada tanggal 14 April 2010.

¹⁸⁷ Jay Sandvos, *ibid*.

¹⁸⁸ Endang Purwaningsih, *op. cit.*, hal 204.

di bidangnya berdasarkan pada teknologi yang telah terkenal pada saat *filing*.

Adapun, unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk penerapan Doktrin ekuivalen yang sering dianut oleh Pengadilan Tinggi Tokyo, menurut Kamiya antara lain:¹⁸⁹

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 filling.

Jika didasarkan pada doktrin ekuivalen, kata "*staple*" yang digunakan untuk menggantikan "*paper clip*" pada klaim paten aslinya, hakikinya memiliki fungsi sama serta untuk memperoleh hasil yang sama. Jika dilihat secara harfiah memang klaim yang telah dipatenkan cakupannya hanya meliputi *paper clip* dan tidak mencakup kata *staple*. Akan tetapi, dari penerapan doktrin ekuivalen, dilihat bahwa tidak perbedaan mendasar antara keduanya dimana kedua benda tersebut jika dipertukarkan, akan tetap memberikan hasil yang sama. Oleh karena itu, dengan doktrin ekuivalen, makna kata *paper clip* diperluas maknanya sehingga mencakup pula kata *staple* sehingga dapat dikatakan terjadi pelanggaran paten atau *infringement equivalent*.

Prosecution History Estoppel

*Prosecution history estoppel*¹⁹⁰ yaitu pemegang paten yang melakukan perubahan pada klaim paten selama pemeriksaan (substansif) paten di kantor paten pada saat pendaftaran, tidak dapat mengajukan gugatan pelanggaran atas patennya tersebut berdasarkan doktrin ekuivalen. Pengadilan berpendapat bahwa alasan dibalik amandemen klaim tersebut merupakan hal yang penting. Jika alasannya berhubungan dengan *patentability* yaitu untuk menghindari *Prior art*,

¹⁸⁹ Ibid, hal 203.

¹⁹⁰ Estoppel merupakan konstruksi hukum paten yang menjamin bahwa klaim-klaim diinterpretasi berkenaan dengan pembatalan atau penolakan.

jelas bahwa amandemen tersebut merupakan *estoppel*. Jika alasannya untuk tujuan lain, maka ada kemungkinan perubahan tersebut tidak termasuk *estoppel*.¹⁹¹

Doktrin ini umumnya berlaku sehubungan dengan klaim yang sebelumnya diubah atau menjadi batal akibat penolakan berdasarkan *prior art*. Namun, doktrin ini dapat juga diterapkan pada dalil mengenai *prior art* yang pernah diserahkan kepada pemeriksa paten di kantor paten. Setiap kali *Prosecution history estoppel* dipermasalahkan, bukan saja subjek yang telah diserahkan itu yang harus diperiksa, tetapi juga alasan perubahan subjek tersebut.¹⁹²

Mahkamah Agung Amerika Serikat, dalam *kasus Festo Corp. Vs. (SMCs) Shoketsu*, pada *summary*-nya menyatakan bahwa *estoppel* yang terjadi dari banyak amandemen untuk:¹⁹³

1. Mempersempit lingkup klaim;
2. Memenuhi ketentuan hukum paten (syarat patentabilitas);
3. Menghindari *prior art*.

The Reverse Doctrine of Equivalents

Reverse doctrine of equivalents merupakan kebalikan dari *doctrine of equivalents*. *Reverse doctrine of equivalents* merupakan doktrin untuk menangkal tuduhan pelanggaran paten secara harfiah. Dalam hal ini, secara harfiah, produk atau proses memenuhi unsur bahasa pada klaim yang telah dipatenkan. Keadaan ini bisa saja terjadi jika pemegang paten pada saat menyusun klaim patennya, dia menggunakan bahasa yang abstrak dan ambigu untuk memperluas cakupan klaimnya. Klaim paten ditulis lebih luas daripada cakupan invensi yang sebenarnya.¹⁹⁴ Namun, jika produk dan proses yang dituduh melanggar tersebut mampu menunjukkan perbedaan yang bersifat substansi dari klaim yang telah

¹⁹¹ Robert J. Yarbrough, *Supreme Court Jurisprudence on the Doctrine of Equivalent*, <<http://yarbroughlaw.com/Publications/pubs%20patent1%20Supreme%20Court%20jurisprudence%20on%20the%20Doctrine%20of%20Equivalents.htm>>, diunduh pada tanggal 14 April 2010.

¹⁹² Karl F. Jorda, op. cit., hal 6.

¹⁹³ Endang Purwaningsih, op. cit., hal 202.

¹⁹⁴ Karl F. Jorda, op. cit., hal 7.

dipatenkan tersebut, maka produk atau proses tersebut dapat bebas dari tuduhan pelanggaran paten.

Pengadilan Tinggi Amerika Serikat dalam perkara *Texas Instruments, Inc. v. U.S. Int'l Trade Comm'n (1988)*, menetapkan bahwa untuk mengajukan *reverse doctrine of equivalents*, dua hal harus dipenuhi yaitu:¹⁹⁵

- a. Tindakan yang dianggap melanggar paten harus telah melakukan pelanggaran harfiah (*literally infringed*). Pelanggaran harfiah ini terjadi jika alat atau proses yang dituduh melanggar paten memenuhi semua unsur yang ada dalam kalimat klaim yang telah dipatenkan.
- b. Supaya terhindar dari pelanggaran, alat atau proses yang dituduh melanggar tersebut harus memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari klaim yang dipatenkan.

Misalnya, setelah membaca klaim paten dan melihat pada alat atau proses yang dituduh melanggar, kemudian disimpulkan bahwa antara keduanya menampilkan cara kerja yang berbeda walaupun memperoleh hasil yang sama. Maka, dibawah *Reverse Doctrine of Equivalents*, tidak terjadi pelanggaran walaupun secara harfiah alat atau proses tersebut memenuhi unsur-unsur yang ada dalam klaim.

3.3.2 Penafsiran Klaim Paten Dalam Hal Terjadi Penolakan Keabsahan Paten dan Penolakan Klaim Paten atau Gugatan Pembatalan Klaim

Tidak berlakunya hak paten merupakan dalil pembelaan terhadap tuduhan pelanggaran hak paten. Analisa pada kesempatan yang demikian dapat menentukan apakah sebaiknya dimulainya gugatan terhadap pihak lain yang melakukan pelanggaran. Pihak yang dituduh melanggar, setelah menerima pemberitahuan gugatan pelanggaran hak paten, umumnya akan melakukan analisa keabsahan. Maksud dari analisa ini adalah untuk mencari dasar pembelaan dengan dalil yang mengatakan paten yang diklaim tersebut tidak berlaku.¹⁹⁶

¹⁹⁵ *Introduction to the Reverse Doctrine of Equivalents in US Patent Law*, <<http://groups.google.com/group/colaw/web/introduction-to-the-reverse-doctrine-of-equivalentsin-us-patent-law>>, diunduh pada tanggal 29 April 2010.

¹⁹⁶ Karl F. Jorda, op. cit., hal 12.

Prinsipnya, tidak mungkin ada pelanggaran paten terhadap suatu paten yang tidak valid.¹⁹⁷ Dengan tidak validnya paten, maka hak paten menjadi hilang sehingga tidak mungkin terjadi pelanggaran pada hak yang tidak ada. Hal ini diungkapkan Jacob J. dalam perkara *Oragon Teknika* melawan *Hoffman-La Roche*:

"in English law validity and infringement are part of the same questions. You cannot infringe an invalid claim, even if you fall within its language."

Analisa keabsahan mungkin dilakukan apabila pemegang hak paten yang ada menemukan sesuatu yang terkait pada ilmu yang sebelumnya dikenal. Penelitian terhadap ilmu yang sebelumnya dikenal dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan penelitian arsip paten, penelitian di lembaga penelitian paten internasional, ataupun penelitian di perpustakaan teknis. Apabila ada pihak yang telah dituduh melanggar hak paten, maka pihak tersebut biasanya mengadakan penelitian terhadap ilmu yang sebelumnya dikenal yang meliputi sebanyak mungkin sumber pengetahuan. Apabila penelitian telah mengungkapkan satu atau lebih sebutan yang terkait pada ilmu yang sebelumnya dikenal, maka klaim-klaim paten yang sedang dipertanyakan akan dianalisa dengan cara menimbang pengetahuan tersebut. Hak paten yang telah dipatenkan sebelumnya merupakan bagian dari sebutan ilmu yang sebelumnya dikenal bagi segala sesuatu yang diungkapkannya. Analisa keabsahan biasanya meliputi kriteria yang ditimbang pihak pemeriksa paten yang melakukan pemeriksaan substantif pada permohonan hak paten. Oleh karena itu, menjaga kemungkinan ada hal-hal yang baru atau hal-hal yang kabur, klaim-klaim tersebut haruslah dianalisis.¹⁹⁸

Dalam hal terjadi penolakan klaim paten pada saat pemeriksaan substantif, dan pendaftar paten mengajukan banding ke Komisi Banding Paten, pemeriksaan klaim paten adalah sama dengan pemeriksaan substantif. Anggota komisi Banding paten, yang berjumlah ganjil, memeriksa gugatan banding paten dari pemohon banding dan hasil pemeriksaan substantif dari pemeriksa paten untuk dilakukan pemeriksaan sekali lagi. Jika diperlukan, komisi banding paten akan meminta bantuan orang yang ahli di bidangnya untuk memberikan keterangan yang

¹⁹⁷ Simon Thorley, Richard Miller, Guy Burkill, dan Colin Birss, op. cit., hal 199.

¹⁹⁸ Karl F. Jorda, op. cit., hal 13.

membantu anggota komisi memahami bahasa klaim ataupun untuk memahami teknologi dari invensi bersangkutan.¹⁹⁹

Dalam pemeriksaan oleh komisi banding paten tersebut, pendaftar yang mengajukan banding tidak perlu hadir jika anggota komisi merasa dokumen banding dianggap telah jelas. Namun, jika dokumen banding dianggap belum jelas, maka komisi dapat meminta kehadiran pemohon banding untuk hadir dalam pemeriksaan tersebut guna memperjelas dokumen bandingnya tersebut.

Untuk pemeriksaan di pengadilan atas tuduhan tidak sahnya paten, majelis hakim akan memeriksa patentabilitas dari invensi yang dipatenkan tersebut. Disini majelis hakim akan meminta keterangan dari pemeriksa paten dan meminta diberikannya dokumen-dokumen paten serta arsip-arsip paten lainnya yang menjadi pembanding paten tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan substantif.²⁰⁰

3.3.3 Penafsiran Klaim Paten pada Perkara Paten di Amerika Serikat

Kasus Markman v. Westview Instruments, Incorporated (Amerika Serikat/1996)

Untuk memberikan gambaran mengenai penfasiran klaim paten, penulis memilih untuk memberikan sedikit gambaran mengenai penfasiran klaim paten yang terjadi dalam perkara paten di Amerika Serikat, yaitu antara Markman melawan Westview Instruments, Incorporated. Hal ini karena putusan dalam kasus ini banyak mempengaruhi metode penafsiran klaim paten dalam perkara-perkara paten setelahnya.

Markman merupakan pemilik paten dari “*Inventory Control and Reporting System for Dry-cleaning Stores.*” Paten ini mengenai suatu sistem yang meliputi *keyboard* dan *data processor* yang dapat menghasilkan data tertulis dari setiap transaksi, meliputi *bar code* yang dapat dibaca oleh *optical detectors* yang

¹⁹⁹ Berdasarkan wawancara penulis dengan Muhammad Zainuddin, anggota Komisi Banding Paten yang dilakukan pada tanggal 16 April 2010 di kantor Direktorat Jenderal Paten Ditjen HKI Departemen Hukum dan HAM, bertempat di Jl. Daan Mogot km 24, Tangerang.

²⁰⁰ Berdasarkan wawancara penulis dengan Suwidya, Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada tanggal 3 Mei 2010 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

dijalankan oleh karyawan yang mencatat progres dari proses *dry-cleaning*.²⁰¹ Sistem tersebut menghasilkan rekaman tertulis, memonitor dan melaporkan keadaan, lokasi dan pergerakan dari pakaian dalam bisnis *dry-cleaning*.²⁰² Westview yang merupakan *competitor* dari Markman, kemudian mengeluarkan produk sejenis yang juga meliputi suatu *keyboard* dan *processor*, dan produk tersebut mencatat daftar pembayaran dari servis *dry-cleaning* dalam *bar-code ticket* yang dapat dibaca oleh *portable optical detectors*.²⁰³

Markman kemudian menggugat Westview dengan tuduhan melakukan pelanggaran atas patennya. Selain Westview, Markman juga menggugat Althonon yang menggunakan produk Westview. Westview kemudian menolak gugatan tersebut dengan mengatakan bahwa sistem yang dikembangkannya hanya mencatat penyerahan setiap potong pakaian, bukan mencatat dan memonitor pergerakan setiap potong pakaian.²⁰⁴

Menurut *District Court*, kata *inventory* dalam paten Markman merujuk pada "*Cash Inventory dan the actual physical inventory of article of clothing*". Paten Markman ini baru dapat dikatakan dilanggar apabila produk yang dituduh melanggar dapat memonitor setiap potong pakaian yang melalui proses pencucian dan memberikan laporan mengenai status dan lokasi pakaian. Karena sistem milik Westview tidak dapat melakukan kedua hal tersebut, maka *District Court* menyimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran paten dalam kasus ini.²⁰⁵ Secara harfiah, produk Westview tidak memenuhi unsur-unsur yang ada dalam klaim paten milik Markman. Pengadilan tingkat Banding dan Kasasi juga menguatkan keputusan tersebut.

²⁰¹ Robert Patrick Merges, *Patent Law and Policy, Cases and Materials*, Virginia: Michi Law Publisher, 1997, hal 840.

²⁰² Sue Ann Mota, *Markman v. Westview Instruments, Inc.: Patent Construction Is Within The Exclusive Province Of The Court Under The Seventh Amendment*, <<http://jolt.richmond.edu/v3i1/mota.html>>, diunduh pada tanggal 4 Juni 2010.

²⁰³ Robert Patrick Merges, *op. cit.*

²⁰⁴ Sue Ann Mota, *op. cit.*

²⁰⁵ Sue Ann Mota, *op. cit.*

Dalam kasus ini, majelis hakim di pengadilan mengambil peran utama dalam melakukan penafsiran klaim paten. Pengadilan, baik dalam tingkat pertama hingga tingkat kasasi berpendapat bahwa penafsiran klaim paten lebih merupakan *matter of law* daripada *matter of fact* sehingga penafsiran klaim paten merupakan tugas dari hakim, bukan juri. Putusan dalam kasus ini menjadi bagian dari hukum paten Amerika²⁰⁶ yang menjadi yurisprudensi dalam perkara pelanggaran paten di Amerika Serikat. Putusan tersebut menghasilkan suatu sistem penafsiran paten dengan menggunakan hirarki alat bukti antara bukti intrinsik dan bukti ekstrinsik sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Hakim berpegang pada kata-kata yang ada klaim paten (bukti intrinsik) yang menentukan luasnya ruang lingkup paten tersebut. Hal ini terlihat pada penafsiran hakim atas kata "inventory" yang ada dalam klaim paten milik Markman.

Graver Tank & MFG. Co. Melawan Linde Air Products Co. (Amerika Serikat/1950)

Kasus ini terkait dengan dua komposisi peleburan electric, yaitu *Unionmelt 20* yang merupakan komposisi yang telah dipatenkan, dan *Lincolnweld 660* yang dianggap melakukan pelanggaran paten. Dalam klaim *Unionmelt 20* adalah suatu kombinasi antara *alkaline earth metal silicate* dan *calcium fluoride*. *Unionmelt* terdiri dari *silicates of calcium dan Magnesium, dua alkaline earth metal silicates*. Komposisi dari *Lincolnweld* mirip dengan komposisi *Unionmelt*, namun, *silicates of calcium dan Magnesium* diganti dengan *silicates of calcium dan Manganese*. Manganese bukan merupakan *alkaline earth metal silicates*. Keduanya memiliki proses yang identik serta memberikan hasil yang sejenis dengan kualitas yang sama.²⁰⁷

Dari gambaran tersebut dapat ditentukan bahwa tidak terjadi pelanggaran secara harfiah (*literal infringement*). Alasannya, terdapat perbedaan secara harfiah dimana komposisi *Lincolnweld* tidak memenuhi salah satu unsur dari klaim *Unionmelt* yaitu *Magnesium*. Namun, *Lincolnweld* tidak bebas dari tuduhan

²⁰⁶ Robert Patrick Merges, op. cit., hal 851.

²⁰⁷ Robert Patrick Merges, op. cit., hal 859-860.

pelanggaran paten. Komposisi *Lincolnweld* yang terdiri dari Manganese untuk menggantikan Magnesium dalam komposisi *Unionmelt* masih dapat dikatakan pelanggaran di bawah *Doctrine of Equivalent*.

Dalam *Doctrine of Equivalent*, produk atau proses yang diduga melanggar tidak melanggar paten secara harfiah. Dengan kata lain, terdapat perbedaan antara klaim yang dipatenkan dengan produk atau proses yang dituduh melanggar tersebut. Namun perbedaan tersebut bukanlah merupakan perbedaan yang signifikan. Artinya, dengan perbedaan tersebut, keduanya tetap beroperasi dengan cara yang identik dan memberikan hasil yang sama.

Dalam kasus ini, berdasarkan *prior art*, manganese silicate merupakan bahan yang digunakan dalam komposisi peleburan.²⁰⁸ Orang-orang ahli yang familiar dengan masalah komposisi peleburan mengetahui bahwa manganese sejajar dan dapat dipertukarkan dengan magnesium dalam komposisi peleburan yang telah dipatenkan tersebut. tersebut telah dikuatkan dengan berbagai literatur kimia.²⁰⁹ Dengan kata lain, dalam kasus ini memang terdapat perbedaan komposisi, namun perbedaan tersebut bukanlah perbedaan yang signifikan karena, baik komposisi dengan menggunakan magnesium maupun komposisi dengan manganese, beroperasi dengan cara yang sama serta memberikan hasil peleburan yang sama, baik jenis maupun kualitasnya. Sebagaimana yang disebutkan Kamiya bahwa untuk menerapkan *Doctrine of Equivalent* dalam tuduhan pelanggaran paten harus memenuhi beberapa unsur, yang salah satunya adalah ada hal yang dapat dipertukarkan. Faktanya bahwa Magnesium dan Manganese dapat dipertukarkan dalam komposisi peleburan dan tidak ada perbedaan yang signifikan dari pertukaran tersebut. Dengan demikian, Lincolnweld 660 telah memenuhi unsur *Doctrine of Equivalent* tersebut sehingga Lincolnweld 660 merupakan pelanggaran atas Unionmelt 20. Pengadilan yang mengadili perkara ini pun memutuskan bahwa Lincolnweld melanggar paten dari Unionmelt 20 berdasarkan *Doctrine of Equivalent*.

²⁰⁸ Robert Patrick Merges, op. cit., hal 861.

²⁰⁹ Ibid.

BAB 4

ANALISIS PENAFSIRAN KLAIM PATEN DI KOMISI BANDING PATEN DAN PENGADILAN

4.1. KRONOLOGIS PERKARA BANDING PATEN DI KOMISI BANDING PATEN DENGAN PUTUSAN NOMOR 09/KBP/HKI/2003

Dalam perkara banding paten ini, pihak yang mengajukan banding adalah *Roche Highwall Mining PTY, Ltd. (Roche)* melawan Direktorat Paten (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I.) sebagai Terbanding. Berdasarkan permohonan paten nomor P-002080, *Roche* mendaftarkan penemuannya kepada Ditjen HKI dengan judul “*Metoda dan Peralatan Untuk Penambangan Terus-Menerus*” yang terdiri dari 40 klaim. Dari kesemua klaim yang diajukan, Ditjen HKI menolak beberapa klaim dengan alasan tidak memenuhi unsur kebaruan. Dasar penolakan tersebut adalah beberapa klaim tersebut telah diungkapkan sebelumnya dalam Paten Alspaugh dkk, No. US-A-2 780 451. Adapun klaim-klaim yang ditolak oleh Ditjen HKI tersebut antara lain:

- a. **Klaim 5** : Penggerak maju-mundur yang terpasang di mesin peluncur.
- b. **Klaim 6**: Sistem penggerak yang mempunyai silinder hidrolis, suatu rangkaian kabel gerak penghubung dan unit kait penangkap dari kereta pengangkut.
- c. **Klaim 7** : Unit kait penangkap, pengait ganda yang diletakkan di bagian utama dan secara selektif dapat diarahkan di dalam satu dari dua posisi gerakan yang berlawanan dan sebuah peralatan pegas penghentian muatan untuk mendukung pengait ganda dalam salah satu posisi gerakan.
- d. **Klaim 8**: Penghubung rangkaian kabel-kabel dengan perbandingan 3:1 antara kait penangkap dan silinder hidrolis.
- e. **Klaim 20** : peralatan penggerak termaksud peralatan penarik yang terpisah dan peralatan pendorong aktif dan peralatan pengangkut ke dalam lapisan-lapisan (tambang).

4.2. ANALISIS PENFASIRAN KLAIM PATEN DALAM PUTUSAN KOMISI BANDING PATEN NOMOR 09/KBP/HKI/2003

- a. Klaim 5: klaim ini menyebutkan “Penggerak maju-mundur yang terpasang di mesin peluncur.” Sedangkan prior art yang ada dalam Paten Alspaugh mengungkapkan “peralatan penambangan termaksud mesin pembor yang mempunyai properer (baling-baling) yang menarik kereta pengangkut ke dalam lapisan-lapisan (tambang).” Dalam pertimbangannya, komisi banding paten melihat ada unsur pembeda antara klaim 5 dengan *prior art*, yaitu penggunaan silinder hidrolis yang dihubungkan dengan sling (tali), mekanisme pergerakan tali dan alat pendorong. Perbedaan tersebut merujuk pada gambar dalam dokumen paten yang diajukan. Untuk menafsirkan bahasa klaim 5 ini, komisi banding paten menggunakan gambar yang ada dalam dokumen pendaftaran paten untuk memperjelas apa yang dimaksud dalam klaim 5 tersebut. Dengan demikian Komisi Banding Paten menggunakan dua bukti intrinsik yaitu klaim dan gambar untuk menafsirkan lingkup perlindungan paten yang diinginkan pembanding dalam klaim 5. Pada klaim 5, alat penggerak untuk menggerakkan mesin peluncur adalah tabung hidrolis, sedangkan alat penggerak untuk menggerakkan kereta pengangkut adalah properer atau baling-baling. Jelas, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan sehingga dapat dikatakan klaim 5 menjelaskan tentang invensi yang bersifat baru.
- b. Klaim 6 : Kalimat “Sistem penggerak yang mempunyai silinder hidrolis, suatu rangkaian kabel gerak penghubung dan unit kait penangkap dari keretapengangkut” yang dalam dalam klaim 6 merupakan klaim proses karena menggunakan kata *sistem* merujuk pada suatu proses atau metode, yaitu metode pergerakan. Klaim dibandingkan dengan *prior art* yang, menurut Komisi Banding Paten, tidak menyebutkan secara jelas struktur terperinci mekanisme untuk mendorong alat-alat pertambangan dan alat-alat pengangkut ke dalam lapisan tambang. Dengan kata lain, klaim-klaim dalam *prior art* tidak ada yang mengungkapkan hal tersebut sehingga tidak ada paten yang telah diungkapkan disini. Hal ini berdasarkan fungsi klaim paten

sebagai fungsi perlindungan, dimana klaim berperan sebagai sarana untuk menjelaskan inti invensi yang dimintakan perlindungan paten. Melalui klaim paten-lah terbentuk hak eksklusif pemegang paten. Maka dengan tidak adanya klaim pada penemuan terdahulu tentang invensi proses pergerakan tersebut, dengan demikian tidak ada hak eksklusif atas invensi yang dimaksud, klaim 6 tidak melanggar penemuan terdahulu sama sekali.

- c. Klaim 7 dan Klaim 8: kedua klaim ini tidak diungkapkan dalam penemuan terdahulu. Selain tidak dijelaskan dalam klaim paten penemuan terdahulu, juga tidak disebutkan dalam dokumen paten lainnya dari penemuan terdahulu tersebut seperti gambar dan spesifikasi. Oleh karena itu, klaim 7 dan 8 juga tidak dapat dikatakan tercakup dalam paten terdahulu sebagaimana pada klaim 6, sehingga klaim 7 dan 8 masih dapat dikatakan baru.
- d. Klaim 20 : klaim 20 yang menyebutkan bahwa "peralatan penggerak termaksud peralatan penarik yang terpisah dan peralatan pendorong aktif dan peralatan pengangkut ke dalam lapisan-lapisan (tambang)" juga oleh Komisi Banding Paten dianggap tidak tercakup dalam paten Alspaugh. Klaim 20 ini juga belum pernah diungkapkan dalam paten terdahulu sehingga invensi yang ada dalam klaim 20 masih memenuhi unsur kebaruan paten.

Dari kesemua penafsiran klaim paten yang dilakukan Komisi Banding Paten tersebut, bukti yang digunakan adalah bukti intrinsik, yaitu berupa klaim, spesifikasi dan dokumen pambanding yang digunakan dalam pemeriksaan substantif di Direktorat Paten. Bukti ekstrinsik seperti kamus dan keterangan ahli tidak digunakan sama sekali dalam penafsiran tersebut. Hal tersebut kemungkinan didasarkan pada alasan penolakan pendaftaran paten oleh Ditjen HKI, bahwa invensi yang didaftarkan tidak memenuhi unsur kebaruan berdasarkan paten yang telah didaftarkan sebelumnya. Oleh karena itu, Komisi Banding Paten hanya menilai unsur kebaruan tersebut berdasarkan paten yang sudah ada, tidak lagi melihat pada apakah invensi pernah diumumkan sebelumnya atau apakah invensi telah digunakan pihak lain selama bertahun-tahun atau apakah invensi telah menjadi *public domain* atau belum.

Penafsiran klaim yang dilakukan diatas menurut pendapat penulis tidak diterapkan dengan prinsip penafsiran seluas mungkin. Hal tersebut dapat kita lihat pada penafsiran klaim 5 yang memiliki klaim pembanding dalam paten yang telah didaftarkan. Dari bahasa klaim yang mengungkapkan “Penggerak maju-mundur yang terpasang di mesin peluncur” dapat ditafsirkan dalam makna yang lebih luas dari apa yang sebenarnya dimintakan perlindungan. Klaim 5 ini menggunakan kata-kata umum yang dapat mencakup luas. Antara lain, penggunaan kata Penggerak maju-mundur dapat mencakup banyak hal, misalnya tabung hidrolik atau roda sebagai benda yang dapat berfungsi sebagai alat penggerak maju-mundur. Baling-baling pun yang ada dalam klaim penemuan terdahulu dapat dikategorikan sebagai alat penggerak yang dimaksud dalam klaim 5 tersebut. Dengan kata lain, makna klaim paten terdahulu lebih sempit dari makna klaim 5 yang lebih baru. Namun, Komisi Banding Paten sepertiya membatasi lingkup cakupan klaim 5 tersebut dengan hanya menafsirkan klaim 5 ini berdasarkan pada apa yang ada di dalam gambar paten.

Berdasarkan teori penafsiran paten dalam kasus pelanggaran paten, penulis melakukan analisis sebagai berikut:

1. Literal Infringement

Literal infringement adalah teori yang digunakan untuk melihat apakah suatu invensi yang didaftarkan (yang diungkapkan dalam klaim) atau suatu teknologi yang diduga melanggar paten jatuh dalam unsur-unsur klaim paten dari *prior art* secara utuh. Dalam kasus ini, selain klaim 5, klaim-klaim lain yang diajukan banding belum terungkap dalam *prior art* . Dengan kata lain secara literal infringement, klaim 6, 7,8, dan klaim 20 tidak memenuhi unsur-unsur dalam klaim Paten Alspaugh dkk, No. US-A-2 780 451.

Untuk klaim 5 paten Roche yang diajukan banding yang berbunyi: Penggerak maju-mundur yang terpasang di mesin peluncur. Adapun klaim yang ada dalam klaim Paten Alspaugh dkk, No. US-A-2 780 451 yang merupakan *prior art* pembanding berbunyi : peralatan penambangan termaksud mesin pembor yang mempunyai properer (baling-baling) yang menarik kereta pengangkut ke dalam lapisan-lapisan (tambang). Penulis akan melihat apakah setiap unsur dalam klaim Paten Alspaugh ada dalam klaim 5 dalam paten Roche.

- peralatan penambangan termaksud mesin pembor dalam klaim paten Alspaugh tidak disebutkan dalam klaim 5 paten Roche. Klaim paten Roche tidak memenuhi satu unsur ini.
- mempunyai properer (baling-baling) yang menarik dalam klaim Alspaugh mengindikasikan bahwa baling-baling berfungsi sebagai penggerak yang menarik. Dalam klaim 5 Roche terdapat kata penggerak maju- mundur. Apakah hal ini mengindikasikan adanya kesamaan dalam unsur kedua klaim tersebut. Menurut penulis, penggerak maju-mundur memiliki makna yang dapat mencakup luas, termaksud dapat mencakup properer (baling-baling) yang berfungsi untuk menarik yang ada dalam klaim paten sebelumnya. Namun, setelah melihat spesifikasi yang ada dalam dokumen paten Roche, yang dimaksud penggerak maju-mundur adalah tabung hidrolin yang berfungsi untuk menggerakkan suatu alat (mesin peluncur) maju dan mundur, bukan sekadar menarik seperti baling-baling yang ada dalam klaim paten Alspaugh. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam kedua alat dan proses bekerja alat yang dimaksud oleh masing-masing klaim. Klaim paten Roche tidak memenuhi satu unsur ini.
- kereta pengangkut dalam klaim paten Alspaugh dapat dibandingkan dengan mesin peluncur pada klaim paten Roche. Menurut pendapat penulis, mesin peluncur hanyalah bentuk lain dari kereta peluncur. Kedua unsur pada kedua klaim ini adalah sama. Dengan kata lain, klaim paten Roche memenuhi satu unsur dalam klaim paten Alspaugh.
- Ke dalam lapisan tambang dalam klaim paten Alspaugh tidak disebutkan dalam klaim 5 paten Roche. Oleh karena itu, klaim paten Roche tidak memenuhi satu unsur ini.

Setelah membandingkan semua unsur yang ada dalam klaim paten Alspaugh ke dalam klaim paten Roche, maka penulis berpendapat bahwa secara literal infringement, klaim paten Roche tidak melanggar klaim paten Alspaugh. Tidak semua unsur dalam klaim paten Alspaugh ada dalam klaim paten Roche sehingga tidak dapat dikatakan Paten Roche memenuhi semua unsur yang ada

dalam klaim paten sebelumnya. Dengan demikian, *literal infringement* tidak dapat diterapkan dalam kasus ini.

2. *Doctrine of Equivalent*

Maksud dari *doctrine of equivalent* adalah untuk menafsirkan klaim paten secara luas sehingga semua hal yang merupakan *variant* dari setiap unsur dalam klaim paten dapat dicakup. Dalam kasus ini, penulis akan menerapkan *doktrin of equivalent* untuk melihat apakah terjadi pelanggaran terhadap klaim paten Alspaugh dalam klaim paten Roche:

- *peralatan penambangan termaksud mesin pembor* dalam klaim paten Alspaugh tidak disebutkan dalam klaim 5 paten Roche. Klaim paten Roche tidak memenuhi satu unsur ini.
- *mempunyai properer (baling-baling) yang menarik* dalam klaim Alspaugh mengindikasikan bahwa baling-baling berfungsi sebagai penggerak yang menarik. Dalam klaim 5 Roche, unsur klaim yang penulis jadikan pembanding adalah kata *penggerak maju-mundur* yang secara sekilas mempunyai fungsi yang hampir sama, yaitu untuk menggerakkan suatu alat. Namun, properer atau baling-baling yang ada dalam klaim Alspaugh berfungsi hanya sekedar untuk menarik, sedangkan pada penggerak, yang dispesifikan sebagai tabung hidrolik dalam spesifikasi paten, mempunyai fungsi memajukan dan memundurkan. Menurut penulis, baik jenis alat maupun fungsinya memiliki perbedaan yang sangat signifikan, sehingga *penggerak maju-mundur* bukan merupakan bentuk lain dari *properer (baling-baling) yang menarik*. Oleh karena itu unsur ini *mempunyai properer (baling-baling) yang menarik* tidak terpenuhi dalam klaim paten Roche.
- *kereta pengangkut* dalam klaim paten Alspaugh dapat dibandingkan dengan *mesin peluncur* pada klaim paten Roche. Menurut pendapat penulis, mesin peluncur hanyalah bentuk lain dari kereta peluncur. Kedua unsur pada kedua klaim ini adalah sama. Dengan kata lain, klaim paten Roche memenuhi satu unsur dalam klaim paten Alspaugh.

- *Ke dalam lapisan tambang* dalam klaim paten Alspaugh tidak disebutkan dalam klaim 5 paten Roche. Oleh karena itu, klaim paten Roche tidak memenuhi satu unsur ini.

Oleh karena unsur klaim paten Alspaugh hanya satu dari empat unsur yang dipenuhi di dalam klaim paten Roche berdasarkan doctrine of equivalent, maka berdasarkan doktrin ini, paten Roche tidak melanggar paten milik Alspaugh.

3. *Prosecution History estoppel*

Dalam penjelasan pemohon banding yang menjadi dasar pertimbangan putusan Komisi Banding Paten, diungkapkan bahwa telah dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap klaim 1 yang menjadi klaim mandiri dari klaim 5. Menurut teori *Prosecution history estoppel* yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa, selama masa pemeriksaan, jika pemohon paten mengubah klaim paten (namun tidak mengubah invensi yang dimintakan perlindungan), dengan tujuan agar invensi yang dimohonkan paten belakangan tersebut tidak tercakup dalam paten yang telah diungkapkan sebelumnya, maka klaim paten yang belakangan ini tidak dapat ditafsirkan dalam makna yang paling luas di kemudian hari. Sebagai klaim mandiri dari semua invensi yang diungkap dalam permohonan paten, maka penafsiran klaim 1 pun tidak boleh lebih sempit dari klaim turunannya. Oleh karena itu, penafsiran klaim 5 yang merupakan turunan dari klaim 1 juga tidak boleh melebihi luas penafsiran klaim 1. Hal tersebut dapat menjadi dasar bagi Komisi Banding Paten atas tindakannya dalam mengesampingkan prinsip "Penafsiran yang seluas mungkin" atas kalimat klaim paten dalam kasus ini.

4. *The Reverse of Doctrine of Equivalent*

The Reverse of Doctrine of Equivalent ditujukan untuk pembelaan bagi invensi yang dianggap melanggar klaim pada paten sebelumnya secara *literal*. Walaupun teknologi atau invensi yang ada kemudian, apabila dianalisis secara literal infringement dikatakan melanggar paten yang ada sebelumnya, namun, apabila ternyata dibuktikan bahwa klaim dalam paten sebelumnya tersebut dirumuskan terlalu luas dari invensi yang sebenarnya yang dimintakan perlindungan, serta teknologi atau invensi yang ada kemudian memiliki fungsi

yang secara signifikan berbeda, maka teknologi atau invensi yang ada kemudian ini dapat dibebaskan dari tuduhan pelanggaran.

Dalam kasus ini, karena berdasarkan analisis penulis sebelumnya bahwa *literal infringement* tidak dapat diterapkan dalam kasus ini, maka *the reverse of doctrine of equivalent* pun tidak dapat diterapkan dalam kasus ini, karena klaim paten Roche tidak memenuhi semua unsur dalam klaim paten Alspaugh.

4.3 KRONOLOGIS PERKARA PELANGGARAN PATEN DI PENGADILAN ANTARA PT. PFIZER INDONESIA MELAWAN PT. INTERBAT

PT. Pfizer Indonesia merupakan anak perusahaan dari Pfizer, Inc. yang berkedudukan di New York, USA. PT Pfizer Indonesia memperoleh lisensi paten perusahaan induknya untuk menghasilkan, memasarkan, mendistribusikan, dan menjual produk farmasi yang salah satunya mengandung komposisi farmasi *Amlodipine Besylate* di Indonesia. *Amlodipine Besylate* ini penggunaannya adalah sebagai obat penyakit jantung dan darah tinggi dalam dua kekuatan, yaitu 5 mg dan 10 mg. Produk tersebut dikenal dengan merek dagang "NORVASK". Produk tersebut telah dipatenkan dengan judul "Pembuatan garam besilat dari senyawa ablodipin dan manfaatnya sebagai obat penyakit jantung dan darah tinggi" atas nama Pfizer, Inc, kepada Ditjen HKI dengan sertifikat paten No. ID.0 000 321 sejak tanggal 10 November 1995 dan akan berakhir pada tanggal 3 April 2007.

Kemudian Penggugat mengetahui bahwa terdapat produk dengan nama "Intervask" dengan komposisi farmasi *Amlodipine Besylate*. Produk intervask ini diproduksi dan dipasarkan oleh PT Interbat, dimana penggugat telah menemukan produk tersebut di salah satu apotik. Pemasaran tersebut telah terjadi sejak bulan Februari 2007, dimana paten No. ID.0 000 321 masih berlaku. PT. Interbat yang menjadi Tergugat dalam perkara ini kemudian dalam pembelaannya mengatakan bahwa dia hanya memproduksi obat tersebut sebagai persiapan untuk dijual jika paten No. ID.0 000 321 telah berakhir masa berlakunya, dalam rangka untuk mengantisipasi sulitnya diperoleh obba tersebut setelah masa berlakunya paten

berakhir. Selain itu, Tergugat menyangkal bahwa dia telah menjual produknya sebelum tanggal 3 April 2007. Terguga juga berdalih bahwa Penggugat tidak mendaftarkan lisensi patennya ke Ditjen HKI, sehingga Tergugat bukanlah pihak yang berhak menuntutnya di Pengadilan. Baik Penggugat maupun Tergugat mengajukan gugatan ganti rugi satu sama lain di pengadilan.

Dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor 25/Paten/2007/PN.NIAGA.JKT.PST., dinyatakan bahwa Penggugat memang bukan pihak yang berhak mengajukan gugatan pelanggaran paten No. ID.0 000 321 di Pengadilan oleh karena belum didaftarkannya lisensi paten yang diperolehnya dari Pfizer, Inc. kepada Ditjen HKI ketika gugatan diajukan. Oleh karena itu Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan ganti rugi. Adapun tergugat dinyatakan terbukti melakukan pemasaran produk yang melanggar paten No. ID.0 000 321 sebelum tanggal berakhirnya masa berlaku paten tersebut. Kedua pihak yang bersengketa di hukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng. Putusan tersebut dikuatkan lagi dalam putusan Mahkamah Agung No. 048 K/PDT.SUS/2007.

4.4 ANALISIS PENAFSIRAN KLAIM PATEN DALAM PERKARA PELANGGARAN PATEN ANTARA PT. PFIZER INDONESIA MELAWAN PT. INTERBAT

Untuk menentukan apakah terjadi pelanggaran atau tidak, perlu dilakukan penafsiran klaim yang telah dipatenkan terlebih dahulu. Penafsiran tersebut untuk menentukan ruang lingkup klaim paten tersebut.²¹⁰ Kemudian tentukan apakah makna bahasa yang digunakan dalam klaim tersebut mencakup pada produk atau proses yang diduga melakukan pelanggaran paten. perlu dilakukan perbandingan antara elemen yang ada dalam klaim dengan proses atau alat yang dianggap melanggar paten. Setiap elemen yang ada dalam klaim harus ada pada alat atau proses yang dianggap melanggar paten tersebut, baik secara harfiah maupun melalui *Doctrine of Equivalents*.²¹¹

²¹⁰ Tina Mckeon, *Patent Infringement: what it is, what it isn't and why it matters to you*,

²¹¹ Ibid.

Dalam kasus antara PT Pfizer melawan PT Interbat, klaim paten yang dimiliki induk perusahaan PT Pfizer ditujukan untuk melindungi invensi berupa "Pembuatan garam besilat dari senyawa amlodipin dan manfaatnya sebagai obat penyakit jantung dan darah tinggi". Menurut penulis, klaim atas invensi tersebut adalah klaim produk yang menjelaskan komposisi farmasi *Amlodipine Besylate*. Sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Paten, bahwa invensi produk mencakup alat, mesin, komposisi, formula, product by process, sistem dan lain-lainnya. Produk tersebut digunakan sebagai obat bagi penyakit jantung dan darah tinggi. Dengan patenkannya invensi produk tersebut, pihak lain yang tidak memperoleh lisensi paten dari Pfizer, Inc. tidak boleh menggunakan proses tersebut ketika perlindungan paten tersebut masih berlaku.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa tindakan yang dapat dikategorikan pelanggaran paten antara lain:²¹²

1. Invensi produk

- l. Membuat invensi
- m. Menggunakan invensi
- n. Menjual invensi
- o. Mengimpor invensi
- p. Menyewakan invensi
- q. Menyewakan invensi
- r. Menyediakan invensi untuk dijual, disewakan, atau diserahkan.

2. Invensi Proses

Menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya. Tindakan lain tersebut merupakan tindakan pelanggaran pada invensi yang berupa produk. Untuk lebih jelasnya, penulis akan melakukan analisis pelanggaran paten dengan menggunakan empat teori pelanggaran yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

- *Literal Infringement*

Paten milik Pfizer, Inc. yang diduga dilanggar dalam kasus ini adalah *Pembuatan garam besilat dari senyawa amlodipin dan manfaatnya sebagai*

²¹² UU Paten, pasal 16 ayat (1).

obat penyakit jantung dan darah tinggi. Unsur pertama yang ada dalam klaim paten Pfizer ini adalah:

1. *senyawa ablodipin* sebagai bahan pembuatan
2. *garam besilat* sebagai hasilnya
3. *Obat penyakit jantung dan darah tinggi* sebagai manfaatnya

Pada obat yang diproduksi dan dipasarkan oleh PT Interbat merupakan obat hasil komposisi yang sama dengan paten milik Pfizer yaitu dari senyawa ablodipin yang menghasilkan garan besilat. Obat milik PT Interbat pun bermanfaat sebagai obat penyakit jantung dan darah tinggi. Dengan kata lain, produk obat milik PT Interbat terbukti memenuhi semua unsur yang ada dalam klaim paten Pfizer, Inc. secara literal infringement. Oleh karena itu, produk obat PT Interbat telah melanggar paten milik Pfizer, Inc.

- *Doctrine of Equivalent*

Doctrine of equivalent hanya digunakan jika teori *literal infringement* gagal membuktikan adanya pelanggaran paten. Dalam kasus ini ketiga unsur klaim paten yang ada dalam yaitu *senyawa ablodipin* sebagai bahan pembuatan, *garam besilat* sebagai hasilnya, *obat penyakit jantung dan darah tinggi* sebagai manfaatnya ditemukan ada dalam produk milik PT Interbat. Telah terbukti bahwa terdapat pelanggaran secara harfiah dalam kasus ini. Oleh karena itu, *doctrine of equivalent* tidak perlu digunakan lagi dalam kasus ini.

- *Prosecution History estoppel*

Pada saat proses pendaftaran paten di Ditjen HKI, tidak ada catatan bahwa Paten Pfizer Inc. melakukan perubahan klaim paten untuk menghindari paten yang telah ada sebelumnya. Menurut *Prosecution History estoppel*, klaim paten harus ditafsirkan secara sempit apabila pada saat pendaftaran klaim tersebut diubah untuk menghindari jatuh dalam rumus klaim paten yang telah ada terlebih dahulu. Karena klaim paten milik Pfizer tidak diubah pada saat didaftarkan maka, dia dapat ditafsirkan secara luas. Dengan demikian, *Prosecution History estoppel* tidak dapat diterapkan dalam kasus ini.

- *The Reverse of Doctrine of Equivalent*

Untuk menerapkan teori ini dalam kasus pelanggaran paten PT Interbat, maka yang pertama harus dipertanyakan adalah apakah klaim paten milik Pfizer dirumuskan secara luas, lebih luas dari invensi sebenarnya yang ingin dilindungi. Klaim paten milik Pfizer berbunyi: *Pembuatan garam besilat dari senyawa amlodipin dan manfaatnya sebagai obat penyakit jantung dan darah tinggi*. Menurut penulis, rumusan dari kalimat klaim paten Pfizer sangat spesifik dan sama dengan invensi yang akan dilindungi. Klaim tersebut menggunakan kata-kata yang sangat spesifik yaitu *garam besilat* dan *senyawa amlodipin*. Kalaupun ada bahan kimia yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan kimia yang disebutkan dalam klaim paten Pfizer, nyatanya PT Interbat tidak menggunakan bahan kimia lain tersebut. Oleh karena itu, *The Reverse of Doctrine of Equivalent* tidak dapat diterapkan dalam kasus ini.

Berdasarkan analisis di atas, maka teori yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwa terdapat pelanggaran terhadap paten milik Pfizer Inc. adalah teori *Literal Infringement*. Maka, berdasarkan *Literal Infringement*, semua unsur dalam klaim paten Pfizer Inc. telah terpenuhi dalam produk milik PT. Interbat sehingga terbukti telah terjadi pelanggaran paten dalam kasus ini.

Dalam proses di Pengadilan pun, PT Interbat secara jelas dan nyata memproduksi obat yang telah dipatenkan oleh Pfizer, Inc. tanpa izin, dan obat yang diproduksi PT Interbat tersebut mengandung elemen yang dipatenkan dalam klaim paten milik Pfizer, Inc., yaitu mengandung komposisi farmasi *Amlodipine Besylate*, maka PT Interbat dapat dikategorikan melakukan pelanggaran paten. Namun, sebagaimana pembelaan yang diajukan PT Interbat di Pengadilan, dalam hal produk farmasi terdapat pengecualian dalam pasal 135 huruf b dan penjelasan pasal 135 huruf b Undang-Undang Paten. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa produksi produk farmasi dalam jangka waktu 2 tahun sebelum masa patennya berakhir adalah dibenarkan dalam rangka untuk menjaga pemasokan obat di pasar ketika paten telah berakhir. Namun, pengecualian tersebut hanya berlaku bagi tindakan produksi saja, bukan tindakan lain seperti menjual, mengimpor dan lain sebagainya. Permasalahannya, PT Interbat sebelum masa berlaku paten No. ID.0 000 321 berakhir, tidak hanya memproduksi obat tersebut, bahkan telah

memasarkannya. Oleh karena itu, penafsiran Pengadilan bahwa PT Interbat telah melakukan pelanggaran paten No. ID.0 000 321 adalah benar berdasarkan analisis harfiah pada kalimat klaim paten.

Perkara ini sebenarnya hanyalah merupakan perkara gugatan ganti rugi, dimana menurut hakim Suwidya,²¹³ salah satu hakim di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, merupakan perkara dimana tidak dilakukan pemeriksaan dokumen paten, seperti penafsiran klaim paten sebagaimana yang dilakukan jika perkara gugatan pelanggaran paten dan perkara penolakan klaim paten. Namun, tetap saja di dalam kasus ini terdapat tuduhan adanya pelanggaran paten, sehingga menurut penulis, tetap perlu dilakukan penafsiran klaim paten untuk membuktikan bahwa memang terjadi pelanggaran klaim paten dan memastikan apakah benar produk obat dari PT. Interbat benar-benar jatuh dalam unsur klaim paten Pfizer Inc.

Penafsiran klaim paten ini merupakan wewenang hakim, bukan wewenang para pihak ataupun para ahli yang diajukan para pihak dan pemeriksa paten apabila dipanggil ke Pengadilan. Majelis hakim dapat mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat ahli ataupun pendapat pemeriksa paten, akan tetapi penafsiran klaim paten itu hanya dapat dilakukan oleh majelis hakim.

²¹³ Berdasarkan wawancara penulis dengan Suwidya, Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada tanggal 3 Mei 2010 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

BAB 5 PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

- a. Klaim paten memiliki kedudukan yang vital dalam hukum paten karena klaim paten mengemban dua peran yang menopang hukum paten tersebut. Perannya yang pertama adalah sebagai fungsi *Public notice*, dimana klaim paten mengumumkan kepada publik mengenai ditemukannya suatu teknologi baru, yang memecahkan masalah serta dapat diaplikasikan dalam industri. Dengan klaim paten, masyarakat menjadi tahu tentang invensi yang telah dipatenkan sehingga mereka dapat lebih berhati-hati agar melakukan pelanggaran paten. selain itu, klaim paten, bersama-sama dengan dokumen paten lainnya, merupakan sumber informasi terbesar mengenai teknologi terkini. Klaim paten sebagai pusat informasi teknologi terkini tersebut menjadi aset penting dalam usaha pengembangan teknologi. Fungsi lain dari klaim paten adalah sebagai dasar perlindungan paten. Klaim paten merupakan dasar dari terbentuknya luas dan batas hak eksklusif yang dijamin oleh hukum paten. Invensi yang merupakan ide intelektual yang bersifat abstrak dan tidak diketahui, dijelaskan dalam klaim paten agar orang lain mengetahui ide intelektual tersebut sekaligus siapa pemiliknya. Namun, tidak ada hak yang tanpa batas, sehingga klaim paten pun juga merupakan pembatas bagi hak eksklusif yang dinikmati pemegang paten. Hak eksklusif tersebut hanya terbatas pada apa yang dijabarkan dalam satu klaima klaim, sehingga pemegang paten tidak dapat memroleh manfaat di luar dari apa yang telah dijabarkan dalam klaim paten. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga dimana mereka mengetahui kapan mereka dapat dikatakan melanggar paten dan kapan mereka tidak melanggar paten tersebut, terutama bagi pesaing usaha dari pemegang paten atau yang memperoleh lisensi paten.
- b. Penafsiran klaim paten atau yang biasa disebut sebagai penafsiran klaim paten memiliki satu prinsip umum yang berlaku di hampir semua sistem paten dunia. Prinsip tersebut adalah penafsiran klaim paten dengan lingkup seluas yang dimungkinkan oleh kalimat klaim. Kedua prinsip ini dapat berlaku baik

dalam pemeriksaan klaim paten saat pendaftaran maupun pada saat penyelesaian perkara paten di pengadilan. Dalam prakteknya di Indonesia, prinsip tersebut tidak selamanya berlaku. Misalnya dalam pemeriksaan klaim paten di Ditjen HKI, prinsip tersebut tidak begitu diterapkan. Pemeriksa paten dalam menafsirkan kata dalam klaim paten juga bergantung pada spesifikasi dan gambar yang ada dalam dokumen pendaftaran paten. Jika kata dalam klaim paten memberikan ketidakjelasan, maka pemeriksa akan merujuk pada spesifikasi dan gambar untuk memastikan apa makna dari kata klaim tersebut. Sedangkan di Pengadilan, penafsiran klaim paten sangat bergantung pada keterangan orang yang ahli di bidangnya. Hal ini didasarkan bahwa hakim bukanlah ahli teknologi, tetapi ahli hukum. Oleh karena itu, guna pembuktian di pengadilan tentang lingkup klaim paten, sangat bergantung pada seberapa meyakinkan pendapat ahli yang diajukan kedua belah pihak. Pemeriksa paten pun dapat dipanggil di pengadilan untuk memberikan penjelasan mengenai klaim dan invensinya atau untuk menyerahkan dokumen-dokumen paten yang dibutuhkan dalam penafsiran klaim. Dalam menafsirkan klaim paten, terdapat dua jenis bukti yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan, yaitu bukti intrinsik yang terdiri dari klaim, spesifikasi dan hasil pemeriksaan paten di kantor paten dan bukti ekstrinsik berupa kamus, keurangan ahli, keterangan pemegang paten dan keterangan *lawyer* paten atau konsultan HKI. Umumnya pengadilan-pengadilan akan menerapkan bukti intrinsik terlebih dahulu sebelum bukti ekstrinsik.

5.2 SARAN

- a. Jenis klaim yang digunakan dalam pendaftaran klaim berpengaruh terhadap hasil dari penfasiran klaim baik itu pada saat pendaftaran, banding di Komisi Banding paten dan dalam proses litigasi di pengadilan dalam kasus pelanggaran ataupun pembatalan klaim. Oleh karena itu, semua pihak yang terkait seperti pemeriksa paten, anggota komisi banding paten maupun hakim di pengadilan perlu memahami dengan mendalam berbagai bentuk dan jenis klaim paten beserta pengaruhnya terhadap perlindungan paten.
- b. Diterimanya paten pada saat pendaftaran maupun proses banding di Komisi Banding Paten, serta keabsahan paten di pengadilan sangat bergantung bagaimana penafsiran klaim paten yang dilakukan oleh pemeriksa paten di Ditjen HKI, majelis banding paten di Komisi Banding Paten dan majelis hakim di pengadilan. Pemahaman yang tepat tentang metode penafsiran klaim serta penerapan alat-alat bukti yang tepat mempengaruhi hasil penfasiran klaim tersebut. Menurut hasil penelitian lapangan (wawancara) yang penulis lakukan, pemahaman dari hakim di Pengadilan Niaga serta anggota Komisi Banding paten mengenai penafsiran klaim paten masih kurang. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kasus pelanggaran dan pembatalan klaim paten di pengadilan maupun pengajuan banding paten di Komisi Banding Paten masih relatif jarang. Oleh karenanya, hakim dan anggota komisi banding paten kurang terbiasa dengan penafsiran klaim paten ini. Berbeda dengan pemeriksa paten yang di Ditjen HKI yang telah sering menerima permohonan paten. Untuk itu, penulis menyarankan Ditjen HKI melakukan suatu pelatihan khusus penafsiran klaim paten bagi pemeriksa paten, anggota Komisi Banding Paten dan Hakim dari Pengadilan Niaga agar dikemudian hari diperoleh hasil-hasil penafsiran klaim paten yang berkualitas di ketiga lembaga tersebut. Karena tidak tertutup kemungkinan bahwa kedepannya perkara-perkara paten yang membutuhkan penafsiran akan bertambah banyak dibandingkan sekarang.
- c. Saat ini, menurut penulis, Undang-Undang Paten belum lengkap mengatur mengenai jenis-jenis klaim dan pelanggaran klaim. Penulis menyarankan agar kedepannya diupayakan untuk diadakannya peraturan tentang paten yang

memuat dengan lebih lengkap kedua hal tersebut, baik itu dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan bentuk peraturan-peraturan hukum lainnya. Adapun petunjuk pelaksanaan penafsiran klaim paten guna kepentingan pemeriksaan paten di Ditjen HKI dapat diatur dalam keputusan Menteri. Adapun pemeriksaan banding di Komisi Banding Paten, karena lembaga ini masih berada dalam lingkup Ditjen HKI dapat pula menggunakan petunjuk penafsiran klaim paten yang dikeluarkan dalam Keputusan Menteri. Penulis juga menyarankan agar Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran tentang petunjuk pemeriksaan Klaim Paten di Pengadilan agar hakim-hakim dalam menafsirkan klaim paten memiliki pedoman dalam menafsirkan klaim paten.



DAFTAR REFERENSI

Peraturan

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Paten, UU No. 14 Tahun 2001. LN No. 109. TLN No. 4130 Tahun 2001.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Komisi Banding Paten. PP No. 40 Tahun 2005. LN No. 112. TLN No. 4551 Tahun 2005.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

The Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Konvensi Paris).

Patent Cooperation Treaty (PCT)

Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPs).

Buku

Azed, Abdul Bari. *Kompilasi Konvensi Internasional HKI Yang Diratifikasi Indonesia*. Jakarta: Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM bekerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.

Budi, Henry Soelistyo. *Konsepsi Perlindungan Paten*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.

Jorda, Karl F. *Roving Discussion on Paten Infringement And Litigation*, disampaikan dalam *Advance Course on Paten and Copyright Infringement an Litigation by World Intellectual Property Organization in corporation with the Government of Indonesia* di Medan, Jakarta, Unjung Pandang pada tanggal 22-30 Juli 1991.

Merges, Robert Patrick. *Patent Law and Policy, Cases and Materials*, Virginia: Michi Law Publisher, 1997.

Mochtar, Mohammad. *Pengantar Pemeriksa Substantif dalam Sistem Paten Pedoman Praktik dan Alih Teknologi*. Jakarta: Djambatan, 1994.

Nijhoff, Martinus. *International Patent Legislation and Developing Countries*. The Haque: 1971.

Priapantja, Cita Citrawinda. Ed. *Aspek Hukum Tentang Paten*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.

Purba, Achmad Zen Umar. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: PT. Alumni, 2005.

Purwaningsih, Endang. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005,

Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2003.

Roseberg, Peter D. *Patent Law Fundamentals*. New York: Clark: Boardman Company, Ltd, 1979.

Saidin, Ok. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.

Thorley, Simon, Richard Miller, Guy Burkill, dan Colin Birss. *Terrel on the Law of Patent*. London: Sweet & Maxwell imited, 2000.

World Intellectual Property Organization (WIPO). *Patent Drafting Manual*. World Intellectual Property Organization (WIPO).

World Intellectual Property Organization (WIPO) in cooperation with the Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China. *Patentability and Claims Interpretation*, disampaikan dalam WIPO - Most Intermediate Training Course on Practical Intellectual Property Issue in Business di Geneva pada tanggal 10-14 November 2003.

Artikel

Djatin, Jusni dan Ambar Yoganingrum, *Pemanfaatan Informasi Paten Bagi Penelitian dan Pengembangan*. Majalah BACA, Vol. 24, No. 1-2, Maret-Juni 1999.

Sihaloho, P. Togi Edward. *Jenis-jenis Klaim Paten*, Buletin Informasi dan Keragaman HKI, Vol. IV/No. 1/Agustus 2004.

Internet

“Alliance, Medicon Valley. *Konvensi Paris*.” http://www.mva.org/content/us/the_region/patent_licensing/medicon_valley_patent_guide/the_paris_convention. Diunduh pada tanggal 19 Februari 2010.

- Angelfriet, Arnoud. “*Determining the Scope of a Patent.*” <http://www.iusmentis.com/patents/claims/>. Diunduh pada tanggal 6 April 2010.
- Atase Perdagangan KBRI Ottawa. “*Hak Atas Kekayaan Intelektual.*” <http://www.indonesiaottawa.org/trade/index.php?book&fid=4&pid=27>. Diunduh pada tanggal 26 Januari 2009.
- Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian, “*Pemeriksaan Paten.*” <http://bpatp.litbang.deptan.go.id/index.php/id/home-mainmenu-1/34-hki/45-pemeriksaan-paten>. Diunduh pada tanggal 13 April 2010.
- Binney, David H. dan Toussaint L. Myriks. “*Patent Claim Interpretation after Markman – How Have the Trial Courts Adapted.*” http://www.ipmall.org/hosted_resources/IDEA/38_IDEA/38-1_IDEA_155_Binney.pdf. Diunduh pada tanggal 28 April 2010.
- Cotropia, Christopher Anthony. “*Patent Claim Interpretation Methodologies and Their Claim Scope Paradigms.*” <http://www.highbeam.com/doc/1G1-139107601.html>. Diunduh pada tanggal 14 April 2010.
- , “*Patent Claims Interpretation and Information Cost.*” www.cotropia.com/bio/Cotropia.LCR.pdf. Diunduh pada tanggal 14 April 2010..
- “*Determining the Scope of an Invention as Written in Patent Claims: FindLaw Interview with Byron W. Cooper of Townsend and Townsend and Crew LLP.*” <http://library.findlaw.com/2004/Oct/27/133615.html>. Diunduh pada tanggal 28 April 2010.
- Echomirror. “*PCT patent Applications.*” <http://321patent.wordpress.com/2006/10/06/pct-patent-applications/>. Diunduh pada tanggal 25 Februari 2010.
- Free Patent Online. “*All The Invention of Mankind, Konvensi Paris.*” <http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://www.freepatentsonline.com/help/item/Paris-Convention.html>. Diunduh pada tanggal 19 Februari 2009.
- , “*Substantive Examination.*” <http://www.freepatentsonline.com/help/item/SubstantiveExamination.html>, diunduh pada tanggal 13 April 2010.
- Heriyanto, Tedi. “*Undang-Undang Paten dan Dampaknya Bagi Indonesia.*” <http://tedi.heriyanto.net/papers/paten.html>. Diunduh pada tanggal 26 Januari 2009.
- “*How To Read a Paten.*” <http://www.patentlens.net/daisy/bios/204/version/live/part/4/data>. Diunduh pada tanggal 17 Februari 2010.

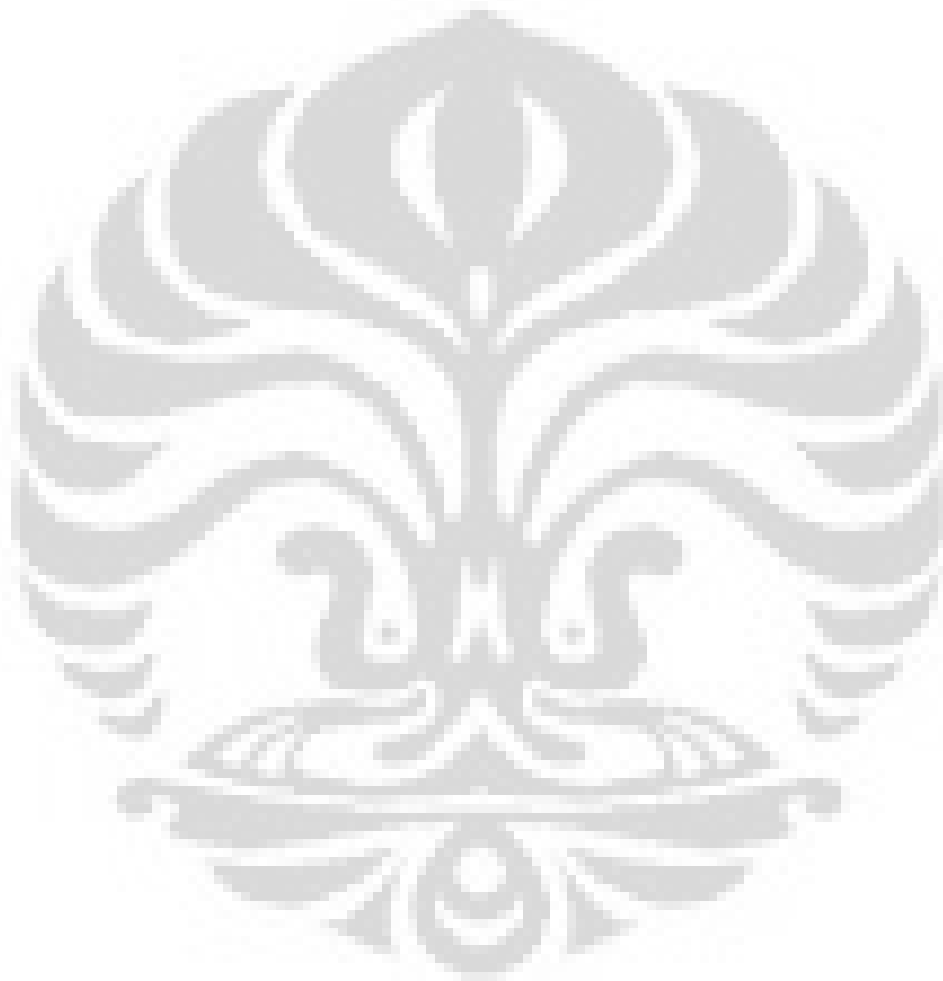
- “*Introduction to the Reverse Doctrine of Equivalents in US Patent Law.*”
<http://groups.google.com/group/colaw/web/introduction-to-the-reverse-doctrine-of-equivalentsin-us-patent-law>. Diunduh pada tanggal 29 April 2010.
- Kahng, Anthony. “*Patent Claim Scope.*” <http://www.wilmerhale.com/publications/whPubsDetail.aspx?publication=1905>. Diunduh pada tanggal 27 Maret 2010
- Kutty, George. “*Patent Cooperation Treaty (PCT): What It Is.*”
<http://ezinearticles.com/?Patent-Cooperation-Treaty-%28PCT%29:--What-It-Is&id=48320>. Diunduh pada tanggal 23 Februari 2010.
- Maida, Lauren. “*Patent Claim Construction: It’s not a Pure Matter of Law, So Why Isn’t The Federal Circuit Giving The District Courts The Deference They Deserve?*” www.cardozolawreview.com/content/30-4/MAIDA.30-4.pdf. Diunduh pada tanggal 27 Maret 2010.
- Macdaniel, Dana D. “*Patent Litigation on the Rocket Docket after Markman v. Westview Instruments, inc.*” www.vsb.org/docs/valawyer magazine/apr02mcdaniel.pdf. Diunduh pada tanggal 15 April 2010.
- Mckee, Tina. “*Patent Infringement: what it is, what it isn't and why it matters to you.*” www.urmc.rochester.edu/technology.../016-Patent_Infringement.ppt. Diunduh pada tanggal 15 April 2010.
- Miyamoto, Tomoko. “*Patentability and Claim Interpretation (WIPO-MOST Intermediate Training Course on Practical Intellectual Property Issues in Business on November 10 to 14, 003).*”
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/wipo_ip_bis_ge_03/wipo_ip_bis_ge_03_12-related1.pdf. Diunduh pada tanggal 17 Maret 2009.
- Mota, Sue Ann. “*Markman v. Westview Instruments, Inc.: Patent Construction Is Within The Exclusive Province Of The Court Under The Seventh Amendment.*” <http://jolt.richmond.edu/v3i1/mota.html>. Diunduh pada tanggal 4 Juni 2010.
- Osenga, Kristen. “*Linguistic and Patent Claim Construction.*”
http://org.law.rutgers.edu/publications/lawjournal/38_1/Osenga.pdf. Diunduh pada tanggal 25 Maret 2010.
- Pagenberg, Jochen. “*Interpretation of Patent Claims – Influence of Prior Art and the Knowledge of the Skilled Person for the Scope of Protection.*”
<http://www.law.washington.edu/casrip/symposium/number8/CM%20%20Pagenberg%20CASRIP%20Interpretation%20of%20Patent%20Claims.pdf>. Diunduh pada tanggal 28 April 2010.
- “*PCT Applications.*” <http://www.acumenip.com.au/content/view/23/31/>. Diunduh pada tanggal 24 Februari 2010.

- "*Penulisan Dokumen Paten.*" <http://www.iptek.net.id/ind/patent/Penulisan.pdf>.
Diunduh pada tanggal 28 Februari 2010.
- "*Perkembangan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.*"
Sumber:<http://74.125.153.132/search?q=cache:iYuIBi3EgjQJ:www.dgip.go.id/ebhtml/hki/filecontent.php%3Ffid%3D10105+sejarah+hak+kekayaan+intelektual+dalam+sistem+hukum+nasional&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id>. Diunduh pada tanggal 12 Februari 2010.
- Pettigrew, Stephen H. "*Within Hearing.*" <http://library.findlaw.com/1996/Nov/1/131190.html>. Diunduh pada tanggal 27 Maret 2010.
- Sampaio, João Gilberto and Suzana Borschiver. "*Analysis of Patent Examination Effort Distribution based on the Queuing Theor.*"
<http://www.jotmi.org/index.php/GT/article/viewFile/art93/177>. Diunduh pada tanggal 11 April 2010.
- Sandvos, Jay. "*Reverse Doctrine of Equivalent.*"
<http://www.ipfrontline.com/depts/article.asp?id=15381&deptid=4>.
Diunduh pada tanggal 14 April 2010.
- Seth, Karnika. Attorney at law & Partner, Seth Associates. "*History And Evolution of Patent Law–International and National Perspectives.*"
<http://www.sethassociates.com/wp-content/uploads/history-and-evolution-of-patents.pdf>. Diunduh pada tanggal 24 Februari 2010.
- Sihaloho, P Togi Edward. "*Pemanfaatan Sistem Paten Oleh Perguruan Tinggi Untuk Pengembangan Teknologi.*" http://www.rudyc.com/PPS702-ipb/09145/p_togi_edward_s.pdf. Diunduh pada tanggal 16 April 2010.
- Suyanto, Asep Herman. "*Peran Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Dalam Dunia Pendidikan.*" <http://www.asephs.web.ugm.ac.id/Artikel/HAKI/HAKI%20DALAM%20DUNIA%20PENDIDIKAN.pdf>. Diunduh pada tanggal 23 Februari 2010.
- "*Upaya Penegakan Hukum sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Paten di Kota Surabaya.*" <http://www.skripsi-tesis.com/06/15/upaya-penegakan-hukum-sebagai-perlindungan-hukum-bagi-pemegang-paten-di-kota-surabaya-pdf-doc.htm>. Diunduh pada tanggal 26 Januari 2009.
- World Intellectual Property Organization. "*Protecting Your Inventions Abroad: Frequently Asked Questions About The Patent Cooperation Treaty (PCT).*" http://www.wipo.int/pct/en/basic_facts/faqs_about_the_pct.pdf.
Diunduh pada tanggal 17 Februari 2010.
- Yahya, Iwan. "*Tiga Tahap Menuju Permohonan Paten; Sebuah Pengalaman Praktis di iARG.*" <http://iwany.staff.uns.ac.id/files/2009/05/workshop-patent-drafting-2009.pdf>. Diunduh pada tanggal 10 Januari 2010.

Yarbrough, Robert J. “*Supreme Court Jurisprudence on the Doctrine of Equivalent.*”[http://yarbroughlaw.com/Publications/pubs%20patent1%20Supreme %20Court%20jurisprudence%20on%20the%20Doctrine%20of%20Equivalents.htm](http://yarbroughlaw.com/Publications/pubs%20patent1%20Supreme%20Court%20jurisprudence%20on%20the%20Doctrine%20of%20Equivalents.htm). Diunduh pada tanggal 14 April 2010.

http://inventors.about.com/od/inventing101patents/f/PCT_Application.htm.
Diunduh pada tanggal 25 Februari 2010.

<http://dictionary.babylon.com/multiple%20dependent%20claim/>. Diunduh pada tanggal 27 Februari 2010.



Feb. 5, 1957

P. L. ALSPAUGH ET AL

2,780,451

PROCESS AND APPARATUS FOR BORE HOLE MINING AND CONVEYING

Filed May 26, 1953

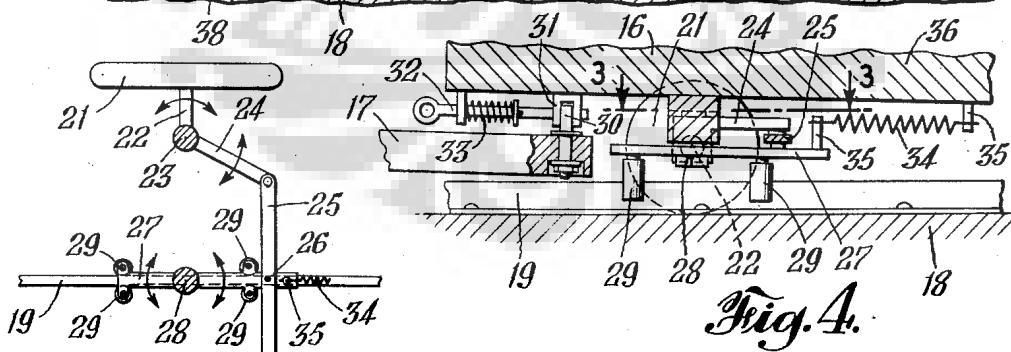
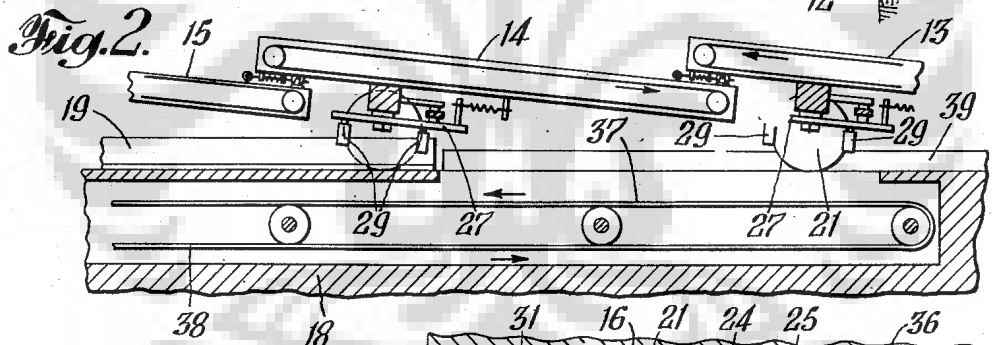
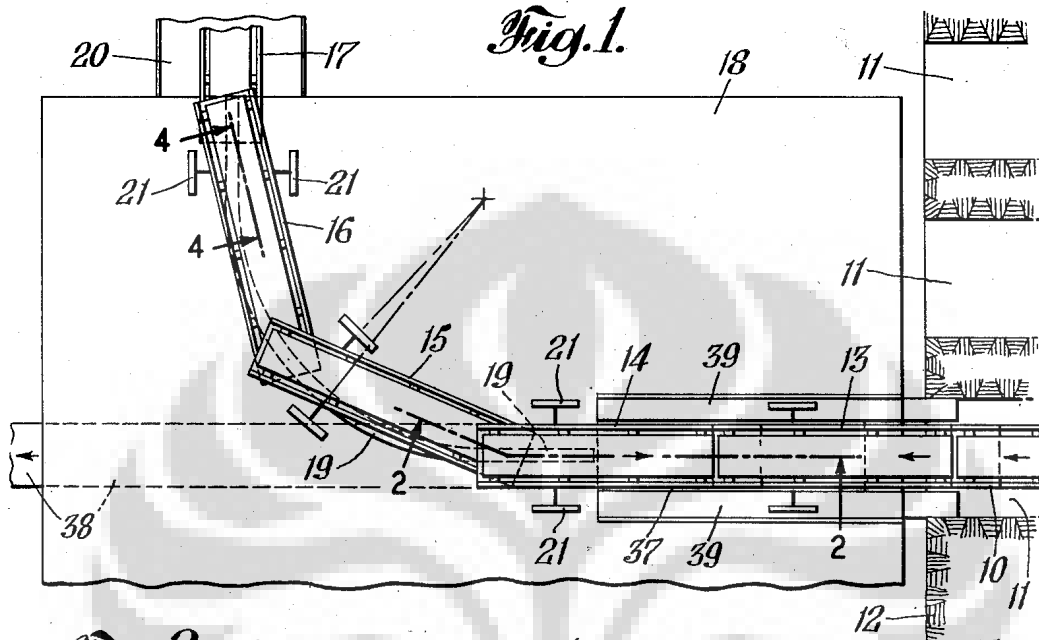


Fig. 3.

INVENTORS
PAUL L. ALSPAUGH
ROBERT R. COSNER
BY *Barnwell P. King*
ATTORNEY

1

2,780,451

PROCESS AND APPARATUS FOR BORE HOLE MINING AND CONVEYING

Paul L. Alspaugh and Robert R. Cosner, South Charleston, W. Va., assignors to Union Carbide and Carbon Corporation, a corporation of New York

Application May 26, 1953, Serial No. 357,462

5 Claims. (Cl. 262—7)

This invention relates to mining and, while not limited thereto, the invention more particularly relates to a continuous conveyor system for bore-mining involving a self-propelled mining machine that is remotely controlled from a station located outside of the holes bored by the machine, which holes are of the order of 500-1000 feet long in selected earth strata.

In the patent of Alspaugh, Heimaster and McNeill, No. 2,699,328 granted January 11, 1955, for "Mining Machine" there is disclosed such a remotely controlled bore-mining machine. In the continuation-in-part application, Serial No. 353,932 of such inventors for "Remotely Controlled Mining System," a train of conveyor sections comprising wheeled vehicles enters a hole being bored by the machine, or emerges therefrom as the machine backs out of such hole. However, in such system it was necessary to stop the machine and conveyors to connect and disconnect each conveyor section on the platform, a hoist being used to lift them on and off such platform.

An object of the invention is to eliminate the previous necessity of connecting and disconnecting conveyor vehicles or sections, or lifting them on and off the launching platform as the mining machine bores, or backs out of each hole. A further object is to provide a more continuous and efficient bore-mining operation. Other objects will appear from the following description.

According to this invention the work, trouble and delay involved in connecting and disconnecting each of the conveyor sections to and from the conveyor train on the launching platform in back of the mining machine has been eliminated. It is now unnecessary to use a hoist inasmuch as the conveyor sections remain connected.

More specifically the floor of the launching platform is provided with a simple guide rail mounted thereon. As each conveyor section moves out of the hole the guide rail operates an automatic steering mechanism on each vehicle which steers the wheels thereof to guide the conveyor train around a turn and down a ramp and along a shelf in a direction generally parallel to an exposed face of the geological seam being mined.

Referring to the drawings:

Fig. 1 is a fragmentary top plan view of apparatus illustrating the invention, showing a train of conveyor sections moving out of a hole and being turned down a ramp;

Fig. 2 is a fragmentary view mainly in side elevation of the conveyor train taken on the line 2—2 of Fig. 1;

Fig. 3 is a fragmentary view partly in top plan and partly in horizontal section taken on line 3—3 of Fig. 4, illustrating the steering mechanism; and

Fig. 4 is a fragmentary view partly in side elevation and partly in vertical-longitudinal section taken on the line 4—4 of Fig. 1.

The rear end portion of a bore-mining machine 10, Fig. 1, is shown emerging from a hole 11 in a seam 12 of coal, for example, which is being mined. Connected in back of the machine 10 is a train of wheeled vehicles comprising conveyor sections 13, 14, 15, 16, 17 each having a continuous conveyor by means of which the material mined by the machine is continuously conveyed rearwardly during the bore-mining operation of

2

the machine 10. Such conveyor sections and eventually the machine are received in succession on a launching platform 18. The mining machine 10, conveyor sections 13 to 17, and platform 18 are generally of the type disclosed in said continuation-in-part application.

On the floor of platform 18 is mounted a curved guide rail 19 such as a simple structural shape, or lengths of connected pipe the outside of which is fairly smooth. Such guide rail is shown principally in dotted lines in Fig. 1 since it extends from a position axially aligned with the hole 11 and is for the purpose of guiding the conveyor sections 11 through a 90° turn such, for example, as a bend and down a ramp 20 leading from the launching platform 18 to the ground of a shelf and on which the launching platform normally rests. As the conveyor sections are moved out of the hole behind the machine 10 they remain connected. After being moved down the ramp 20 the train extends along the top of the shelf or ledge of ground that is provided for the platform. As shown in Fig. 1 when the mining machine 10 is being moved out of the hole and onto the platform, the conveyor sections eventually extend in a direction toward the top of the drawing so that when the platform is subsequently moved along the exposed face of the coal seam in the opposite direction, to position the machine for cutting the next hole, the train of conveyor sections is drawn along the ledge with the platform.

Each conveyor section vehicle is provided with a pair of load-bearing wheels 21. For steering the vehicle each wheel 21 is mounted on an axle 22, which axle is secured to an upstanding pivot 23 as is common in automotive type steering mechanisms. For turning each axle 22 about its pivot 23 a lever arm 24 forms a bell crank with the axle 22 as shown in Fig. 3. The outer ends of the lever arms 24 are connected by a common link 25 which is pivotally connected at 26 to a guide-rail follower member 27 horizontally rotatable about a vertical pivot 28 under the vehicle. The member 27 carries spaced pairs of rollers 29 projecting downwardly therefrom to receive the guide rail 19 between them, Fig. 3. The spaced pairs of followers such as rollers 29 are constructed and arranged to steer the wheels 21 slightly in advance of their reaching a curved portion of the guide rail 19. The rollers 29 are equally spaced from the pivot 28 of member 27 a distance long enough to give the desired mechanical advantage in rendering the steering easy, yet short enough not to be in danger of engaging a wheel 21 or axle pivot 23. The guide-rail follower 27 when angularly displaced by the guide rail 19 automatically swings the connecting link 25 toward one wheel 21 or the other, causing both wheels 21 to be turned in the desired direction.

Each conveyor section vehicle is connected to the next by a swivel-tongue 30; Fig. 4, projecting between a bifurcated lug 31 into which a coupling pin 32 is urged by a compression spring 33 extending around the pin. A tension spring 34 is connected between a projection 35 depending from the chassis frame 36 and the right end of member 27, Figs. 3 and 4, for normally urging the steering mechanism in centralized position.

The platform 18 is provided with a continuous conveyor 38 disposed under the floor thereof, the latter having an opening exposing a portion 37 of such conveyor into which the mined material is discharged by gravity as the mining machine advances into the seam. To the left of the exposed portion 37, the conveyor 38 lies beneath the platform floor and beyond the platform discharges into another conveyor, not shown. On either side of the exposed portion 37 of the conveyor 38 are straight ways 39 for the wheels 21 of the vehicles constituting the conveyor sections and for the tractor treads of

the mining machine 10. The guide rail 19 begins about where the ways 39 end. The straight ways 39 preferably have upstanding flanges on the outer sides thereof for the purpose of guiding the conveyor sections toward the end of the guide rail so that the pairs of rollers 29 receive the rail properly as they approach such end. If desired there may be a small longitudinal overlap of guide rail 19 and the flanges on the outer sides of ways 39. All of the conveyor sections are guided by rail 19 through a turn, in the present example one which is 90°, on the platform 18 and down the ramp 20 and along the ground in a direction generally parallel to the exposed face of the seam so that no time is lost in disconnecting conveyor sections as the conveyor train backs out of each hole. When the platform with the mining machine on it moves, downwardly in Fig. 1, to a new position for again entering the seam, the entire conveyor train is also moved, all the conveyor sections not on the platform being run along the ground. The guide rail 19 and steering mechanisms associated with each vehicle maintain the conveyor sections in proper alignment.

As the mining machine 10 bores into the seam it discharges the mined material such as coal out of the mouth of the mine by the conveyor of vehicle 13 and onto the conveyor of vehicle 14. This conveyor 14 is running in reverse at the time discharging the coal off its front end onto the platform conveyor 38. As conveyor 14 reaches the extremity of platform conveyor 38, it is run in the forward direction delivering rearwardly the coal received from 13. The coal falls on conveyor 15 which is then run in reverse, and delivers the coal forwardly onto the exposed portion 37 of conveyor 38. Such exposed portion 37 of conveyor 38 is of greater length than that of each movable conveyor section, i. e., vehicle. Thus, a continuous stream of coal is delivered from the machine 10 and the mining operation becomes substantially continuous as the machine bores into the seam without interruption. The number of movable conveyor sections or vehicles connected in the train behind the machine 10 depends upon the depth of penetration of the machine into the coal seam, which generally is 500-1000 feet, but may be more.

Among the advantages of this invention may be mentioned the great saving in time as compared with the prior art practice in which it was customary for the conveyor sections to be disconnected in succession and moved by a hoist from the platform to the ground as the machine backed out of its hole. Also under that former practice it was necessary, after the machine and platform had been moved to a new position for cutting another hole, to lift the conveyor sections by means of the hoist back onto the platform one at a time as the machine progressed into the mine. It was necessary to stop the machine during the time that each conveyor section was connected or disconnected. The present invention, however, approaches the ideal of complete continuity, the conveyor sections remaining connected during the entire time they are moving in or out of the mine, and also during the time the platform and machine are moved.

The mechanism described for steering the two wheels of each conveyor section is readily adapted for embodiment in a four wheeled vehicle. In any case the mechanism automatically steers the wheels slightly in advance of such wheels coming opposite the curved portion of the guide rail 19. Spring 34 stabilizes the steering action and aids in yieldably holding the wheels 21 in position for substantially straight line movement when the steering mechanism is free of the guide rail. Also the wheels of the vehicles may be individually driven by suitable motors to propel the train as desired, thereby relieving the mining machine in whole or in part of such duty. Also the turn, while 90° in the present example, may be any other necessary or desirable angle, depending upon the terrain, such as 30° or 60°.

The steering mechanism per se that is disclosed herein is claimed in our divisional application, Serial No. 375,391, filed August 20, 1953.

We claim:

1. In a process for mining earth material in which the material is substantially continuously removed from a bore hole in a seam having an exposed face outside of the mine by a train of conveyor sections, the improvement which comprises automatically guiding the train through a preselected turn on entry and withdrawal from the bore hole, moving the entire train outside of the mine in a direction generally parallel to such exposed face of the seam, and again guiding each section of the train through such preselected turn from outside of the mine into said bore hole during the mining operation while discharging the so-mined material continuously from between selected adjacent sections of such train outside of such bore hole.

2. Process of mining which comprises exposing the edge of a selected earth stratum by preparing a ledge running generally parallel thereto, boring a hole into such stratum through such exposed edge, continuously removing through such hole the material being mined as the boring of the hole progresses by means of a train of continuous conveyor sections which have the rear end of each section overlapping the front end of the next section to deliver material thereonto, reversing the continuous conveyor of each section in succession as it approaches the entrance of such hole to discharge the mined material from the train under the overlapping rear end of the preceding section as the bore-mining operation progresses, and continuously receiving and conveying such discharged material.

3. Process of mining as defined by claim 2, in which the conveyor sections are guided around a curve on said ledge, a succession of such holes are bored in the stratum along said ledge in such manner that the train of conveyor sections extends along the ledge, the reversal of each conveyor section takes place as the train turns, and the entire train is moved along said ledge from one hole to the next.

4. Apparatus for mining earth material in which the edge of a selected earth stratum is exposed by preparing a ledge running generally parallel thereto, comprising means for boring a hole into such stratum through such exposed edge, a train of continuous conveyor sections for continuously removing through such hole the material being mined as the boring of the hole progresses, the rear end of each section overlapping the front end of the next section to deliver material thereonto, means for reversing the continuous conveyor of each section in succession as it approaches the entrance of such hole to discharge the mined material from the train under the overlapping rear end of the preceding section as the bore-mining operation progresses, and means for continuously receiving and conveying such discharged material.

5. Apparatus for mining as defined by claim 4, in which means are provided for guiding the conveyor sections around a curve on said ledge, a succession of such holes are bored in the stratum along such ledge in such a manner that the train of conveyor sections extends along the ledge, the means for reversing each conveyor section operates as the train turns, and means are provided for moving the entire train along the ledge from one hole to the next.

References Cited in the file of this patent

UNITED STATES PATENTS

70	867,765	Strickler	Oct. 8, 1907
	2,420,009	Osgood	May 6, 1947
	2,479,132	Peale et al.	Aug. 16, 1949
	2,616,677	Compton	Nov. 4, 1952
	2,674,364	Cartlidge	Apr. 6, 1954
75	2,699,328	Alspaugh et al.	Jan. 11, 1955

United States Patent [19]

Davison et al.

[11] Patent Number: **4,879,303**

[45] Date of Patent: **Nov. 7, 1989**

[54] **PHARMACEUTICALLY ACCEPTABLE SALTS**

[75] Inventors: **Edward Davison, Margate; James I. Wells, Canterbury, both of England**

[73] Assignee: **Pfizer Inc., New York, N.Y.**

[21] Appl. No.: **256,938**

[22] Filed: **Oct. 13, 1988**

Related U.S. Application Data

[63] Continuation of Ser. No. 30,658, Mar. 25, 1987, abandoned.

[30] Foreign Application Priority Data

Apr. 4, 1986 [GB] United Kingdom 8608335

[51] Int. Cl.⁴ **C07D 211/86; A61K 31/455**

[52] U.S. Cl. **514/356; 546/321**

[58] Field of Search **514/356; 546/321**

[56] References Cited

U.S. PATENT DOCUMENTS

3,816,612 6/1974 Schmidt et al. 425/45
4,032,637 6/1977 Spiegel et al. 514/224

OTHER PUBLICATIONS

Berge et al., *Jour. of Pharmaceutical Science*, Jan. 1977, vol. 66, No. 1.

Primary Examiner—Jane T. Fan

Attorney, Agent, or Firm—Peter C. Richardson; J. Trevor Lumb; James M. McManus

[57] ABSTRACT

Improved pharmaceutical salts of amlodipine, particularly the besylate salt, and pharmaceutical compositions thereof. These salts find utility as anti-ischaemic and anti-hypertensive agents.

11 Claims, No Drawings

PHARMACEUTICALLY ACCEPTABLE SALTS

This application is a continuation application of co-pending application Ser. No. 07/030,658, filed Mar. 25, 1987, now abandoned.

BACKGROUND OF THE INVENTION

The present invention relates to improved pharmaceutical salts of amlodipine and pharmaceutical compositions thereof.

The compound amlodipine (3-ethyl 5-methyl 2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methylpyridine-3,5-dicarboxylate) is a potent and long acting calcium channel blocker having utility as an anti-ischaemic and anti-hypertensive agent.

European Patent Application Publication No. 89167 and U.S. Pat. No. 4,572,909 disclose several different pharmaceutically acceptable salt forms of amlodipine. In particular, the pharmaceutically acceptable acid addition salts are said to be those formed from acids which form non-toxic acid anions such as the hydrochloride, hydrobromide, sulphate, phosphate or acid phosphate, acetate, maleate, fumarate, lactate, tartrate, citrate and gluconate salts. Of these salts the maleate is disclosed as being particularly preferred.

SUMMARY OF THE INVENTION

It has now unexpectedly been found that the benzene sulphonate salt (hereinafter referred to as the besylate salt) has a number of advantages over the known salts of amlodipine and, additionally, has unexpectedly been found to have a unique combination of good formulation properties which make it particularly suitable for the preparation of pharmaceutical formulations of amlodipine.

Thus according to the present invention there is provided the besylate salt of amlodipine.

In a further aspect the invention provides a pharmaceutical composition of the besylate salt of amlodipine together with a pharmaceutically acceptable diluent or carrier.

The invention further provides a tablet formulation comprising the besylate salt of amlodipine in admixture with excipients. A preferred formulation includes the besylate salt, a compression aid such as microcrystalline cellulose, an additive to provide sheen to the table such as anhydrous dibasic calcium phosphate, a disintegrant such as sodium starch glycollate and a lubricant such as magnesium stearate.

In addition the invention provides a capsule formulation comprising the besylate salt of amlodipine in admixture with excipients. A preferred formulation includes the besylate salt, an inert diluent, a dried disintegrant and a lubricant as described above.

The invention further provides the besylate salt of amlodipine in sterile aqueous solution for parenteral administration. Preferably such solution contains from 10 to 40% by volume of propylene glycol and preferably also sufficient sodium chloride to avoid haemolysis, e.g. about 1% w/v.

The invention also provides the besylate salt of amlodipine for use in treating ischaemic heart disease, especially angina, or hypertension, in a human being.

The invention also provides a process for preparing the besylate salt of amlodipine by reacting amlodipine base with a solution of benzenesulphonic acid in an inert solvent and recovering the besylate salt of amlodipine.

The preferred inert solvent is industrial methylated spirit.

DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

Although amlodipine is effective as the free base, in practice it is best administered in the form of a salt of a pharmaceutically acceptable acid. In order to be suitable for this purpose the pharmaceutically acceptable salt must satisfy the following four physiochemical criteria: (1) good solubility; (2) good stability; (3) non-hygroscopicity; (4) processability for tablet formulation, etc.

It has been found that whilst many of the salts outlined above satisfy some of these criteria, none satisfy them all and even the preferred maleate, whilst exhibiting excellent solubility tends to break-down in solution after a few weeks. Consequently a range of pharmaceutically acceptable salts of amlodipine has been made and evaluated using these criteria:

1. Generally, it is known in the art that a good aqueous solubility is necessary for good bioavailability. Usually a solubility of greater than 1 mg ml⁻¹ at pH 1-7.5 is sought although higher solubilities are required to formulate injections. In addition, salts which provide solutions having a pH close to that of blood (7.4) are preferred because they are readily biocompatible and can easily be buffered to the required pH range without altering their solubility.

As can be seen from the following comparative data the besylate salt of amlodipine exhibits good solubility characteristics, compared with other salts.

TABLE 1

Salt	solubility mg ml ⁻¹	pH at saturation
Benzene sulphonate (besylate)	4.6	6.6
Toluene sulphonate (tosylate)	0.9	5.9
Methane sulphonate (mesylate)	25	3.1
Succinate	4.4	4.9
Salicylate	1.0	7.0
Maleate	4.5	4.8
Acetate	50	6.6
Hydrochloride	50	3.5

2. Good stability in the solid state is very important for tablets and capsules, whilst good stability in solution is required for an aqueous injection.

In order to screen for chemical stability, each of the salts was blended in a powder vehicle and formed into tablets or capsules. In the case of tablets the vehicle comprised microcrystalline cellulose in 50:50 combination with anhydrous dibasic calcium phosphate. In the case of capsules the vehicles comprised mannitol in 4:1 combination with dried maize starch. These were then stored in sealed vials at 50° and 75° C. for up to three weeks. The drug and any breakdown products were extracted with methanol:chloroform (50:50) and separated on silica tlc plates using a variety of solvent systems.

The results were compared and the salts ranked according to the number and amount of breakdown product produced.

By comparing the results the following rank order emerges with besylate being the most stable salt and hydrochloride the least stable.

Salt	Stability
Besylate	most stable
Mesylate	↓
Tosylate	↓
Succinate	↓
Salicylate	↓
Maleate	↓
Acetate	↓
Hydrochloride	unstable

3. In order to provide stable formulations it is desirable to have a non-hygroscopic salt. In the solid state where drug content is high, absorbed films of moisture can act as a vector for hydrolysis and chemical breakdown. It is the hygroscopic nature of a drug or its salt which contributes to the free moisture which is normally responsible for instability.

Only the maleate, tosylate and besylate salts do not pick up any moisture when exposed to 75% relative humidity at 37° C. for 24 hours. Even when exposed to 95% relative humidity at 30° C. for 3 days both the besylate and maleate remain anhydrous whilst the tosylate formed the dihydrate salt. Therefore the besylate salt can be considered to be non-hygroscopic and thus provides stable formulations while minimising the risk of intrinsic chemical breakdown.

4. The final characteristic of an acceptable salt to be considered is the processability, i.e. the compression properties and also the ability not to stick or adhere to the tablet making machinery.

For high dose formulations, good compressibility is very important to make elegant tablets. With lower dose tablets the need for good compressibility can be eliminated to a certain extent by the use of suitable diluting excipients called compression aids. Microcrystalline cellulose is a commonly used compression aid. However whatever the dose the adhesion of the drug to the punches of the tablet machine must be avoided. When drug accumulates on the punch surfaces this causes the tablet surface to become pitted and therefore unacceptable. Also sticking of the drug in this way results in high ejection forces when removing the tablet from the machine. In practice it is possible to reduce sticking by wet-massing, careful selection of excipients and the use of high levels of anti-adherents, e.g. magnesium stearate. However selection of a salt with good anti-adhesion properties minimises these problems.

In order to compare the stickiness of the various salts of amlodipine the following procedure was carried out using conventional tablet making machinery: fifty tablets containing calcium sulphate dihydrate, microcrystalline cellulose and amlodipine besylate were made (47.5:47.5:5), the material sticking to the tablet punch was then extracted using methanol and the amount measured spectrometrically. This procedure was then repeated for runs of 100, 150, 200, 250 and 300 tables. After each run the amount of material sticking to the tablet punch was measured after extraction with methanol. The values are plotted and an average value calculated from the slope of the line produced.

This same procedure was then repeated for each of the salts of amlodipine. The amount of amlodipine measured as sticking to the tablet punch is shown in Table 2 for each salt and relative to the maleate salt.

TABLE 2

Salt	Stickiness	
	g Amlodipine cm ⁻² tablet ⁻¹	Relative to maleate
Mesylate	1.16	58%
Besylate	1.17	59
Tosylate	1.95	98
Maleate	1.98	100
Free base	2.02	102
Succinate	2.39	121
Hydrochloride	2.51	127
Salicylate	2.85	144

Clearly the besylate has superior anti-adhesion properties to the maleate. Whilst the mesylate also shows good processability it tends to be isolated as the anhydride but this equilibrates to the monohydrate leading to variable composition after manufacture which makes it unacceptable for use in tablets.

Thus the besylate salt of amlodipine shows a unique combination of good solubility, good stability, non-hygroscopicity and good processability which makes it outstandingly suitable for the preparation of pharmaceutical formulations of amlodipine.

In order that the present invention be more readily understood, reference is now made to the following Examples.

EXAMPLE 1

Preparation of Besylate Salt of Amlodipine

Amlodipine base (65.6 g, 0.161 mols) was slurried in industrial methylated spirit (326.4 ml) and cooled to 5° C. Benzenesulphonic acid (26.2 g, 0.168 mols) was dissolved in industrial methylated spirit (65.6 ml) at 5° C. and added to the slurry of the base. The resulting slurry was then granulated, filtered and washed with 2 volumes of industrial methylated spirit (65.6 ml). The damp solid was slurried at 5° C. for 1 hr in industrial methylated spirit (327.6 ml), filtered, washed with 2 volumes of industrial methylated spirit (65.6 ml) and dried under vacuum at 55° C. for 24 hours. A yield of 6.5 g (83.8%) was obtained with the following analysis.

Analysis %	Melting Point 201.0° C.		
	C	H	N
Calc.	55.07	5.51	4.94
Found	54.91	5.46	4.93

EXAMPLE 2

Formulation of Tablets Containing Besylate Salt of Amlodipine

Amlodipine besylate was blended with sodium starch glycolate and anhydrous dibasic calcium phosphate for 5 minutes. This mixture was then sieved, reblended and sieved again followed by blending with microcrystalline cellulose. The resultant mixture was then sieved again and blended for a further 10 minutes. Finally magnesium stearate was added and the whole mixture blended for 5 minutes. The blend was then pressed into tablets using conventional tablet making machinery.

TABLE 3

Besylate salt (mg)	TABLET COMPOSITIONS			
	Microcrystalline cellulose (mg)	Anhydrous dibasic calcium phosphate (mg)	Sodium starch glycollate (mg)	Magnesium stearate (mg)
1.736	63.514	31.750	2.00	1.00
3.472	62.028	31.500	2.00	1.00
6.944	124.056	63.000	4.00	2.00
13.889	248.111	126.000	8.00	4.00

This method was used to make tablets containing different concentrations of the amlodipine besylate salt as shown in table 3.

EXAMPLE 3

Formulation of Capsules Containing Besylate Salt of Amlodipine

Microcrystalline cellulose and dried maize starch were preblended. The besylate salt of amlodipine was then mixed with some of this preblend and then sieved. The remainder of the preblend was then added and mixed for 10 minutes. This was then sieved again and mixed for a further 5 minutes.

This method was used to make mixtures containing different concentrations of the amlodipine besylate salt as shown in Table 4 and the mixtures were then filled into capsules of appropriate size.

TABLE 4

Besylate salt (mg)	CAPSULE COMPOSITIONS				Total Capsule weight (mg)
	Microcrystalline cellulose (mg)	Dried Maize starch (mg)	Magnesium stearate (mg)		
1.736	38.014	10.00	0.250	50	
3.472	76.028	20.00	0.500	100	
6.944	72.556	20.00	0.500	100	
13.889	145.111	40.00	1.00	200	

EXAMPLE 4

Formulation of Sterile Aqueous Solution of Besylate Salt of Amlodipine

Sodium chloride was dissolved in water for injection and propylene glycol was mixed with this solution. The besylate salt of amlodipine was added and, when it has dissolved, further water for injection was added to adjust the volume to give the desired concentration of amlodipine (1 mg/ml). The solution was then filtered through a sterilising filter and filled into suitable sterile containers, e.g. ampoules, for use in parenteral, e.g. intravenous, administration.

This methods was used to prepare the formulations shown in Table 5.

TABLE 5

	STERILE AQUEOUS SOLUTIONS	
	(1)	(2)
Besylate salt of amlodipine	1.389 g	1.389 g
Sodium chloride	9.000 g	9.000 g

TABLE 5-continued

	STERILE AQUEOUS SOLUTIONS	
	(1)	(2)
Propylene glycol	200.000 g	400.000 g
Water for injection	to 1 liter	to 1 liter

EXAMPLE 5

10 Alternative preparation of Besylate salt of Amlodipine

Ammonium benzenesulphonate (0.943 g) was added to a slurry of amlodipine base (2 g) in industrial methylated spirit (10ml) and the resulting solution was heated at reflux for 10 minutes. The reaction mixture was cooled and granulated at 5° C. for 1 hour. The amlodipine benzenesulphonate was filtered, washed with industrial methylated spirit (2×2 ml) and dried in vacuum.

Yield 1.9 g (70% of theory).

Mpt.: 201.0° C.

Mpt.: 201.0° C.

Analysis %

Found	C, 54.98; H, 5.46; N, 4.90;
Calculated for	C, 55.07; H, 5.51; N, 4.95.

We claim:

1. The besylate salt of amlodipine.
2. A pharmaceutical composition comprising an anti-hypertensive, antiischaemic or angina - alleviating effective amount of the besylate salt of amlodipine as claimed in claim 1 together with a pharmaceutically acceptable diluent or carrier.
3. A tablet formulation comprising an anti-hypertensive, antiischaemic or angina - alleviating effective amount of the besylate salt of amlodipine as claimed in claim 1 in admixture with excipients.
4. A tablet formulation as claimed in claim 3 wherein the excipients comprise a compression and, an additive to provide sheen to the tablet, a disintegrant and a lubricant.
5. A tablet formulation as claimed in claim 4 wherein the excipients comprise microcrystalline cellulose, anhydrous dibasic calcium phosphate, sodium starch glycollate and magnesium stearate.
6. A capsule formulation comprising an antihypertensive, antiischaemic or angina - alleviating effective amount of the besylate salt of amlodipine as claimed in claim 1 in admixture with excipients.
7. A capsule formulation as claimed in claim 6 wherein the excipients comprise an inert diluent, a dried disintegrant and a lubricant.
8. A capsule formulation as claimed in claim 7 wherein the excipients comprise microcrystalline cellulose, dried maize starch and magnesium stearate.
9. A sterile aqueous solution comprising an antihypertensive, antiischaemic or angina - alleviating effective amount of the besylate salt of amlodipine for parenteral administration.
10. A sterile aqueous solution as claimed in claim 9 comprising from 10 to 40% w/v of propylene glycol.
11. A sterile aqueous solution as claimed in claim 9 or claim 10 comprising about 1% w/v sodium chloride.

* * * * *