

ANALISIS PELANGGARAN PATEN PRODUK DALAM KASUS  
*RUBIK'S CUBE*

SKRIPSI

MAYLAN ANGELINA ELISABETH  
050500164X



UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
DEPOK  
JANUARI 2009

**ANALISIS PELANGGARAN PATEN PRODUK DALAM  
KASUS *RUBIK'S CUBE***

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana**

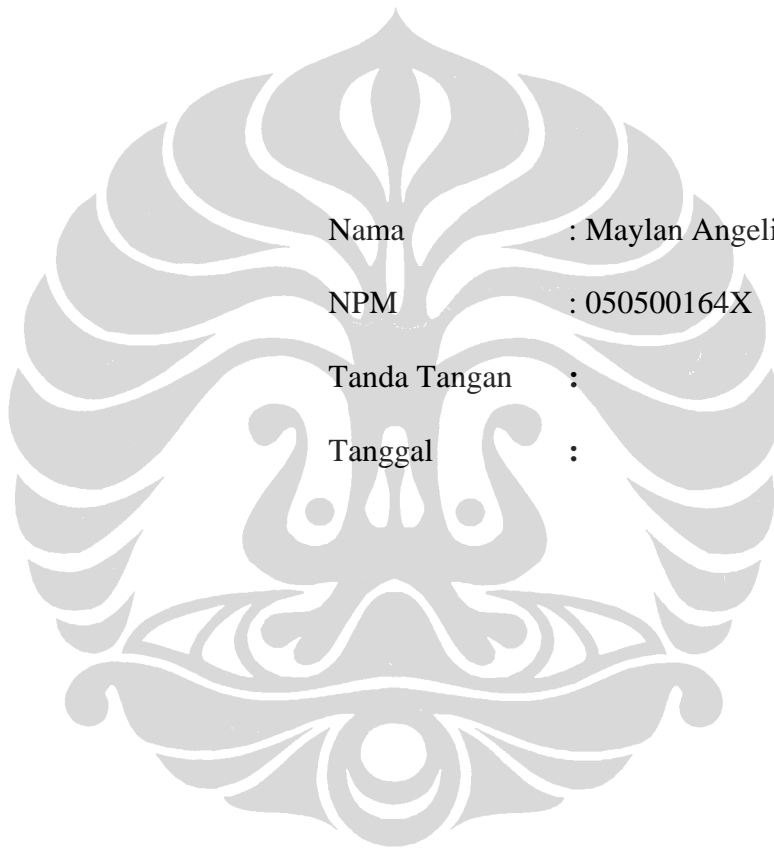
**MAYLAN ANGELINA ELISABETH  
050500164X**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI  
DEPOK  
JANUARI 2009**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

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



Nama : Maylan Angelina Elisabeth

NPM : 050500164X

Tanda Tangan :

Tanggal :

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
 Nama : Maylan Angelina Elisabeth  
 NPM : 050500164X  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Judul Skripsi : Analisis Pelanggaran Paten Produk Dalam Kasus  
*Rubik's Cube*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. ( )  
 Pembimbing : Antonius Cahyadi S.H., LL.M ( )  
 Penguji : Edmon Makarim, S.H., S.Kom., LL.M ( )  
 Penguji : Dr. Freddy Harris, S.H., M.H. ( )  
 Penguji : Brian A. Prasetyo, S.H., MLI. ( )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 2 Januari 2009

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan saya dalam mengimplementasikan pokok-pokok pikiran ke dalam bentuk skripsi ini.

Saya juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H., selaku pembimbing I yang telah berkenan menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam pengerjaan skripsi ini;
2. Bapak Antonius Cahyadi, S.H., LL.M, selaku pembimbing II yang telah berkenan menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam pengerjaan skripsi ini;
3. Bapak Edmon Makarim, S.H., S.Kom., LL.M, selaku penguji yang telah berkenan menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menguji skripsi ini;
4. Bapak Dr. Freddy Harris, S.H., M.H., selaku penguji yang telah berkenan menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menguji skripsi ini;
5. Bapak Brian A. Prasetyo, S.H., MLI., selaku penguji yang telah berkenan menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menguji skripsi ini;
6. Kedua orangtua saya, Mami dan Papi, yang telah mencurahkan kasih sayangnya seumur hidup saya, terutama dalam masa pengerjaan skripsi ini;
7. Kakak saya (Anneke Maria, S.T.) dan abang saya (Yan Nicholas, S.H.) yang telah memberikan bantuan dalam bentuk dukungan baik material

maupun moral seumur hidup saya terutama dalam masa pengerjaan skripsi ini;

8. Para petugas Perpustakaan Soediman Kartohadiprodjo (perpus FHUI) yang telah membantu saya dalam mencari literatur penunjang dalam pengerjaan skripsi ini;
9. Rekan seperjuangan skripsi, terutama mahasiswa bimbingan Prof. Agus (Bustanul Arifin dan Dimas Noveriko) yang telah memberi dukungan baik secara material maupun moral.
10. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2005, yang telah memberikan semangat kepada saya dalam mengerjakan skripsi ini.

Akhir kata, semoga Tuhan Yesus Kristus memberikan dan membalaskan dengan berkat yang melimpah atas segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 22 Desember 2008

Penulis

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

---

---

**Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini:**

Nama : Maylan Angelina Elisabeth  
NPM : 050500164X  
Program Studi : Sarjana Reguler  
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 ilmiah saya yang berjudul:**

**Analisis Pelanggaran Paten Produk Dalam Kasus *Rubik's Cube***

**Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan 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 sebenarnya.**

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 22 Desember 2008  
Yang menyatakan

(Maylan Angelina Elisabeth)

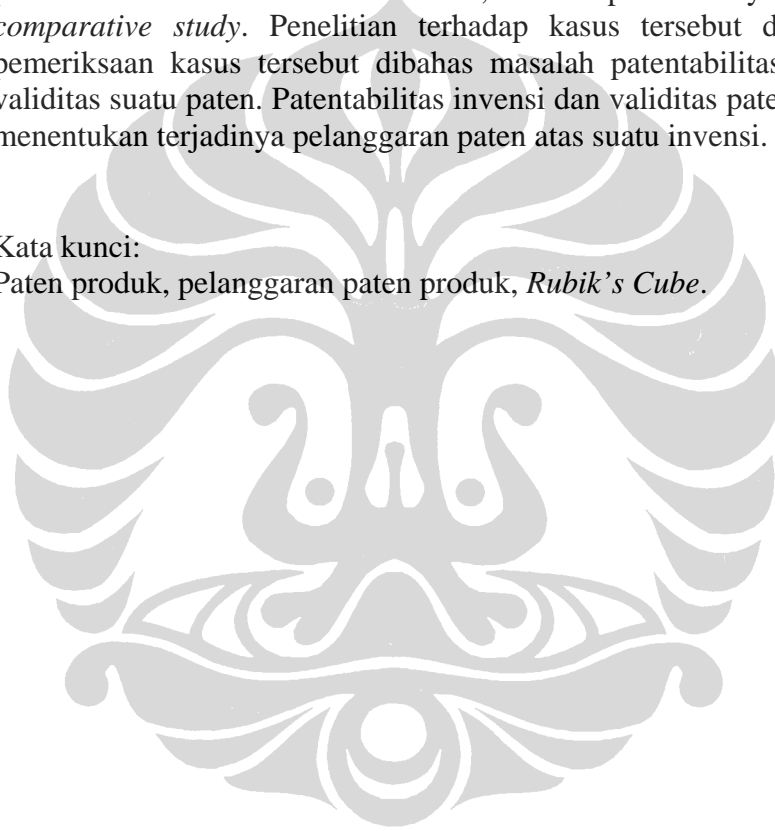
## ABSTRAK

Nama : Maylan Angelina Elisabeth  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Analisis Pelanggaran Paten Produk Dalam Kasus *Rubik's Cube*

Perdagangan global serta maraknya investasi memicu kebutuhan terhadap jaminan perlindungan paten. Untuk itu, perlu dipahami masalah aktual yang mungkin terjadi dalam rezim paten. Salah satunya adalah pelanggaran paten produk. Skripsi ini mengambil studi kasus berupa pelanggaran paten yang terjadi dalam kasus paten *Rubik's Cube*. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan adalah *comparative study*. Penelitian terhadap kasus tersebut dipilih karena dalam pemeriksaan kasus tersebut dibahas masalah patentabilitas suatu invensi serta validitas suatu paten. Patentabilitas invensi dan validitas paten adalah dasar dalam menentukan terjadinya pelanggaran paten atas suatu invensi.

Kata kunci:

Paten produk, pelanggaran paten produk, *Rubik's Cube*.





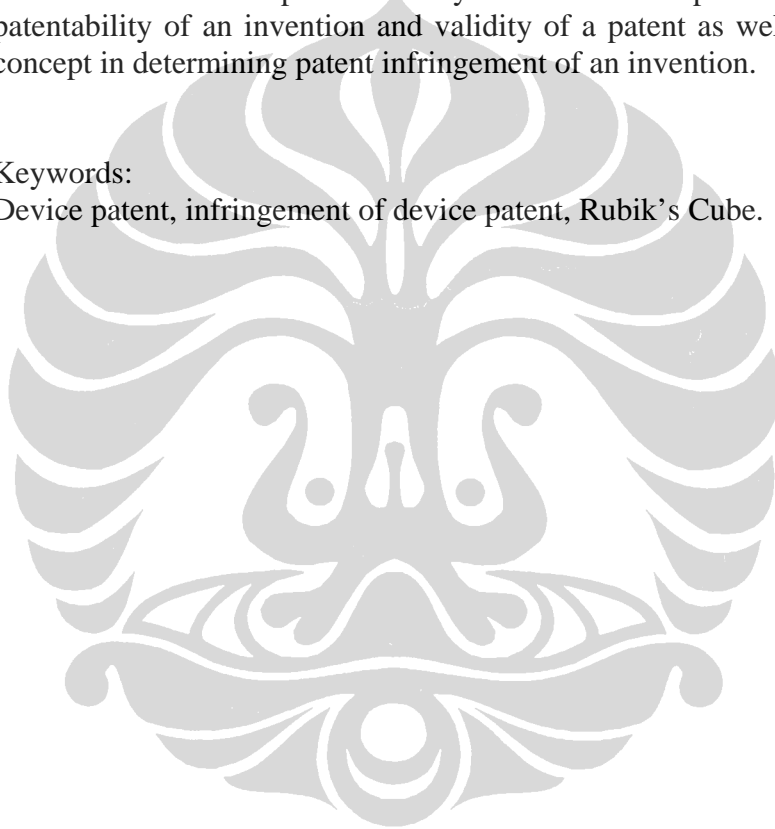
## ABSTRACT

Name : Maylan Angelina Elisabeth  
Study Program: Law  
Title : Analysis of Device Patent Infringement in Rubik's Cube Case

Protection of patent has becoming a prerequisite regarding the budding of global trading and investment. This leads us to understand the actual problem in terms of patent regime, such as infringement of device patent. This term paper put infringement patent in Rubik's Cube case as the case study. Therefore, method of research used is comparative study. Rubik's Cube patent case explains about patentability of an invention and validity of a patent as well. Both are the basic concept in determining patent infringement of an invention.

Keywords:

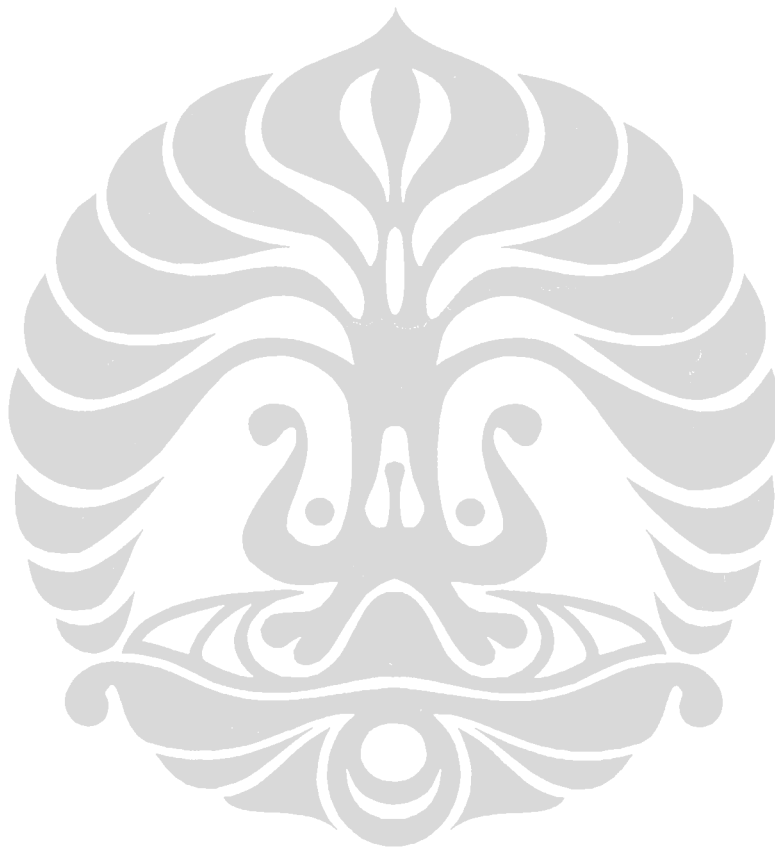
Device patent, infringement of device patent, Rubik's Cube.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Batasan Penelitian .....	6
1.6 Sistematika Penulisan .....	7
2. TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP KONSEP PATEN PRODUK	
DAN PELANGGARAN PATEN .....	9
<b>2.1 Tinjauan Terhadap Konsep Paten Produk .....</b>	<b>9</b>
<b>2.1.1 Pengaturan Paten Dalam Konvensi Paris.....</b>	<b>10</b>
<b>2.1.2 Pengaturan Paten Dalam <i>Agreement on Trade-Related</i></b>	
<b><i>Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)</i> .....</b>	<b>11</b>
<b>2.1.3 Pengaturan Paten Dalam <i>United States Code Title 35</i>.....</b>	<b>14</b>
<b>2.1.4 Pengaturan Paten Dalam Undang-Undang</b>	
<b>Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten .....</b>	<b>18</b>
<b>2.2 Tinjauan Terhadap Konsep Pelanggaran Paten Produk.....</b>	<b>33</b>
<b>2.2.1 Pengertian Pelanggaran Paten.....</b>	<b>33</b>
<b>2.2.2 Kriteria Pelanggaran Paten .....</b>	<b>34</b>
<b>2.2.3 Pengaturan <i>Patent Infringement</i> Dalam</b>	
<b><i>United States Code Title 35</i>.....</b>	<b>36</b>
<b>2.2.4 Pengaturan Pelanggaran Paten Dalam</b>	
<b>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.....</b>	<b>38</b>
<b>2.2.5 Pemeriksaan Pelanggaran Paten .....</b>	<b>43</b>
<b>2.2.6 Jenis Penilaian Terhadap Pelanggaran Paten.....</b>	<b>45</b>
3. METODE PENELITIAN.....	49
4. PEMBAHASAN PELANGGARAN PATEN	
DALAM KASUS <i>RUBIK'S CUBE</i> .....	59
<b>4.1 Analisis Penggolongan Rubik's Cube Ke Dalam Bidang Paten</b>	
<b>Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten</b>	<b>59</b>
<b>4.2 Analisis Tindakan Pelanggaran Paten Oleh CBS Incorporation</b>	
<b>Terhadap Moleculon Research Corporation.....</b>	<b>62</b>
<b>4.2.1 Kronologi Kasus .....</b>	<b>62</b>

4.2.2 Permasalahan Hukum .....	67
4.2.3 Analisis Atas Permasalahan Hukum Dalam Putusan Kasus Pelanggaran Paten Antara Moleculon Research Corporation (Moleculon) dan CBS Incorporation (CBS)...	68
5. KESIMPULAN .....	81
DAFTAR REFERENSI .....	84

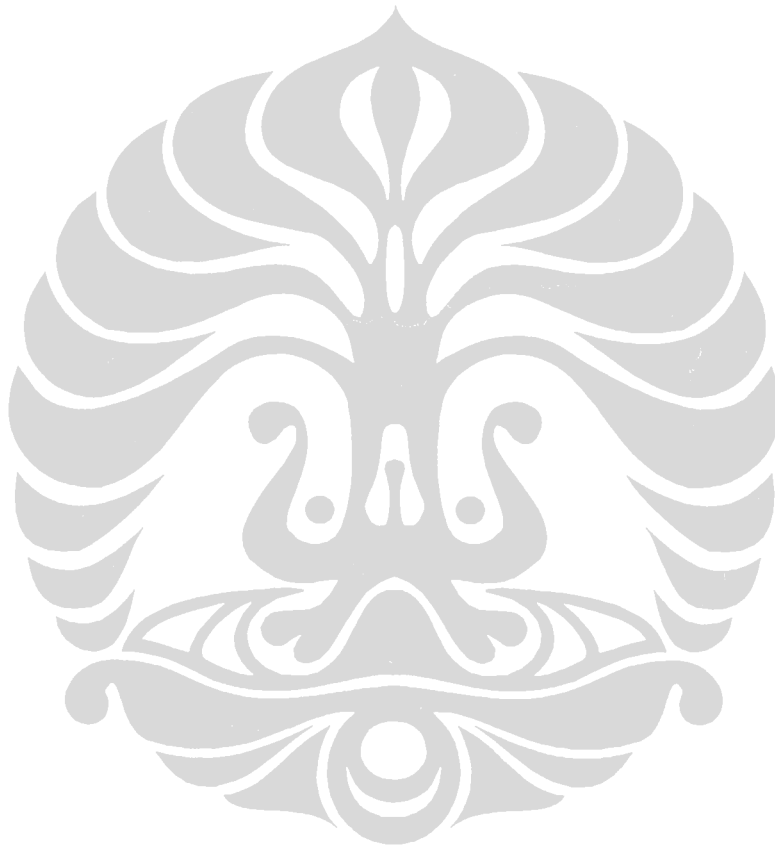


**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 4.1 Klaim *Pattern Forming Puzzle And Method With Pieces Rotatable In Groups*

Lampiran 4.1 Klaim *Spatial Logical Toy*

Lampiran 4.1 Klaim *Manipulatable Toy*



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Industri mainan telah mengalami perkembangan pesat hingga saat ini. Mainan yang diproduksi tidak hanya didistribusikan dalam lingkup teritori satu negara tetapi juga telah melintasi batas negara. Tidak dapat dipungkiri, perkembangan pesat industri mainan telah berkontribusi dengan signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan perekonomian global. Ironisnya, seringkali mainan yang beredar tersebut adalah hasil tindakan pelanggaran paten.

*Rubik's Cube* merupakan suatu bentuk variasi *puzzle* yang juga pernah disinyalir sebagai mainan hasil tindakan pelanggaran paten di Amerika Serikat.<sup>1</sup> Seiring dengan perkembangan kreatifitas intelektual manusia, variasi bentuk *puzzle* juga turut mengalami perkembangan yang signifikan. Kini, *puzzle* tidak hanya berwujud pecahan gambar dua dimensi dalam bentuk *puzzle* tempel, tetapi juga telah bervariasi menjadi *puzzle* dalam bentuk sebuah bangun tiga dimensi seperti *Rubik's Cube*. Kini *Rubik's Cube* bahkan telah berevolusi hingga muncul dalam bentuk *virtual game*.<sup>2</sup>

*Puzzle* kubus mengalami masa kejayaannya pada era 80-an. Saat itu, *puzzle* kubus yang sangat populer adalah *Rubik's Cube* dengan ukuran 3x3x3 kubus, berwarna merah, kuning, hijau, biru, putih, dan oranye di setiap sisinya. Tujuan *puzzle* ini adalah menyeragamkan warna di setiap sisi kubus dengan memutar setiap kolom dan barisnya setelah diacak.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>“*Sequential Movement - Rubik's Cube*”, <[http://www.johnrausch.com/PuzzleWorld/puz/rubiks\\_cube.htm](http://www.johnrausch.com/PuzzleWorld/puz/rubiks_cube.htm)>, diakses pada 9 Agustus 2008.

<sup>2</sup>“*Erno Rubik*”, <[http://www.puzzleof15.com/erno\\_rubik.htm](http://www.puzzleof15.com/erno_rubik.htm)>, diakses pada 4 November 2008.

<sup>3</sup>“*What is a Rubik's Cube*”, <<http://www.wisegeek.com/what-is-a-rubiks-cube.htm>>, diakses pada 9 Agustus 2008.

*Rubik's Cube* adalah salah satu mainan yang paling populer sepanjang masa.<sup>4</sup> Namun hanya sedikit dari mereka yang pernah memainkannya berhasil menyelesaikan *puzzle* yang menerapkan ilmu matematika permutasi dan algoritma itu. Sulitnya menyelesaikan *puzzle* ini, membuat *Rubik's Cube* dijuluki mainan dengan *God's Algorithm*.<sup>5</sup>

Pada tahun 1981, *Rubik's Cube* mulai diekspor dari Hungaria.<sup>6</sup> Semua orang menikmati saat-saat memainkan *puzzle* kubus ini<sup>7</sup>, namun hanya segelintir orang yang tahu bagaimana perlindungan hukum atas permainan ini sebagai sebuah invensi produk. Disamping itu juga, bagaimana perlindungan hukum atas hak eksklusif paten bagi inventornya atau pemegang lisensi patennya.

*Rubik's Cube* adalah invensi produk yang ditemukan pada tahun 1974 oleh Erno Rubik (Rubik), inventornya yang berkewarganegaraan Hungaria.<sup>8</sup> Pada tahun 1975, Rubik mendaftarkan paten *Rubik's Cube* di Hungaria. Permohonannya dikabulkan dan Rubik menjadi pemegang paten atas *Rubik's Cube* pada tahun 1977.<sup>9</sup> Namun Rubik tidak mendaftarkan paten *Rubik's Cube* secara internasional. Konsekuensinya, paten *Rubik's Cube* hanya dilindungi di Hungaria.<sup>10</sup>

<sup>4</sup>“Homeland Security saves America by busting a toy store owner for legally selling a *Rubik's Cube* knockoff”, <<http://www.boingboing.net/2004/10/28/homeland-security-sa.html>>, diakses pada 9 Agustus 2008.

<sup>5</sup>David Wray, “Protecting Your game”, <<http://www.wray-canada.com/games.html>>, diakses pada 9 Agustus 2008.

<sup>6</sup>*Rubik's Cube Theory*”, <[http://www.ryanheise.com/cube/cube\\_laws.html](http://www.ryanheise.com/cube/cube_laws.html)>, diakses pada 27 Agustus 2008.

<sup>7</sup>Muccino, Gabrielle and Todd Black, dir. and prod, *Persuit Of Happiness (Special Features)*, Columbia Pictures, 2006.

<sup>8</sup>“*Rubik's Cube*”, <[http://www.fact-archive.com/encyclopedia/Rubik's\\_cube](http://www.fact-archive.com/encyclopedia/Rubik's_cube)>, diakses pada 30 Juli 2008.

<sup>9</sup>“*Rubik and The Cube-Rubik's Cube*”, <[http://inventors.about.com/od/rstartinventions/a/Rubik\\_Cube.htm](http://inventors.about.com/od/rstartinventions/a/Rubik_Cube.htm)>, diakses pada 9 Agustus 2008.

<sup>10</sup>“*Rubik's Cube (r) and the Department of Homeland Security*”, <[http://www.patentlyo.com/patent/2004/11/rubiks\\_cube\\_r\\_a.html?3ad174c8](http://www.patentlyo.com/patent/2004/11/rubiks_cube_r_a.html?3ad174c8)>, diakses pada 15 Agustus 2008. *Rubik's Cube* tidak dilindungi secara internasional karena Konvensi Paris menyatakan setiap paten harus dianggap mandiri di setiap negara tempat didaftarkan. Oleh karena itu, untuk turut dilindungi di luar Hungaria, maka harus didaftarkan juga di negara yang diinginkan tersebut. Lihat pengaturan Konvensi Paris, pasal 4bis, ayat (1), pada Bab 2.

Tahun 1980, *Rubik's Cube* mulai dipasarkan di Amerika Serikat. Ketika *Rubik's Cube* memasuki pasar Amerika Serikat, Larry D. Nichols (Nichols) memperingatkan *Ideal Toys (Ideal)*<sup>11</sup> bahwa ia adalah satu-satunya pemegang Hak Paten atas *puzzle* kubus 2x2x2 kubus di Amerika Serikat.<sup>12</sup> Ternyata pada 4 Maret 1970, Larry D. Nichols, seorang ahli kimia yang bekerja pada *Moleculon Research Corporation (Moleculon)*<sup>13</sup>, pernah lebih dulu mendaftarkan paten<sup>14</sup> atas *puzzle* kubus serupa dengan ukuran 2x2x2 kubus hasil invensinya di Amerika Serikat. Ia menamai *puzzle* kubusnya *Composite Cube Puzzle*. Ia kemudian menjadi pemegang paten atas *puzzle* itu pada 11 April 1972.<sup>15</sup> Dengan demikian, jika *Ideal* tetap ingin menjual *Rubik's Cube* di Amerika Serikat seharusnya ada izin terlebih dahulu dari Nichols dan kompensasi baginya.

Meskipun telah diperingatkan tentang paten *Composite Cube Puzzle*, *Ideal* tetap menjual *Rubik's Cube* di Amerika Serikat. Akhirnya pada 30 Mei 1982, *Moleculon* menggugat *Ideal* dengan tuduhan pelanggaran paten atas *Composite Cube Puzzle*.<sup>16</sup> Namun *Ideal* menyangkal tuduhan pelanggaran paten tersebut dengan dalih metode penyelesaian *Rubik's Cube* yang diterangkan dalam klaim patennya berbeda dengan milik *Composite Cube Puzzle*. Hal ini menarik untuk disimak, apakah hanya dengan berbeda metode penyelesaian puzzle seperti yang disebutkan dalam klaim bisa menghilangkan tuduhan pelanggaran paten.

---

<sup>11</sup>*Ideal Toy* adalah penerima paten atas *Rubik's Cube* dari Rubik.

<sup>12</sup>[http://www.ggu.edu/lawlibrary/studentstudyaid/law\\_exams/gallagher\\_w/attachment/GallagherMorrill\\_IPSurvey\\_Fa06.pdf](http://www.ggu.edu/lawlibrary/studentstudyaid/law_exams/gallagher_w/attachment/GallagherMorrill_IPSurvey_Fa06.pdf), diakses pada 19 Agustus 2008.

<sup>13</sup>Sebuah perusahaan penelitian dan pengembangan kimia di Cambridge, Christy George, "Cambridge Firm Seeks \$60m from Rubik's Cube Suit", <[http://www.math.rwth-aachen.de/~Martin.Schoenert/Cube-Lovers/S.W.Galley\\_Moleculon\\_v.Ideal.html](http://www.math.rwth-aachen.de/~Martin.Schoenert/Cube-Lovers/S.W.Galley_Moleculon_v.Ideal.html)>, diakses pada 10 September 2008.

<sup>14</sup>*Pattern Forming Puzzle And Method With Pieces Rotatable In Groups*, <<http://www.freepatentsonline.com/3655201.pdf>>, diakses pada 7 November 2008.

<sup>15</sup>"A Rubik's Cube Chronology", <<http://cubeman.vg-network.com/cchrono.txt>>, diakses pada 9 Agustus 2008.

<sup>16</sup>David E. Sanger, *Rubik's Rival*, The New York Times, diterbitkan pada 6 Juni 1982, <<http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?sec=technology&res=9C04EFD61E38F935A35755C0A964948260>>, dimuat secara elektronik pada Rabu, 17 September 2008, diakses pada Kamis, 18 September 2008.

Hal lain yang perlu disimak adalah, sebelum Nichols menemukan dan menjadi pemegang paten atas *Composite Cube Puzzle*, William Gustafson (Gustafson) dan Frank Fox (Fox) ternyata telah lebih dulu menjadi pemegang paten atas *puzzle* yang menyerupai *Composite Cube Puzzle*. Gustafson mendaftarkan *puzzlenya* di Amerika Serikat sedangkan Fox mendaftarkannya di Inggris. Disamping itu, setelah Rubik memperoleh paten *Rubik's Cube*, Terutoshi Ishige, juga kemudian mendapatkan paten atas *puzzle* sejenis *Rubik's Cube* di Jepang.<sup>17</sup>

Permasalahannya adalah, suatu invensi hanya bisa mendapatkan paten jika memenuhi syarat patentabilitas invensi, salah satunya adalah langkah inventif. Artinya, teknologi dalam invensi itu tidak sama dengan *prior art*<sup>18</sup> atau tidak dapat diduga oleh ahli dalam bidang tersebut saat itu. Lalu, apakah *puzzle-puzzle* itu sesungguhnya memenuhi syarat langkah inventif sehingga berhal dipatenkan, adalah suatu pertanyaan yang perlu pengkajian lebih jauh terhadap konsep paten dalam skripsi ini.

Kronologis penemuan *Rubik's Cube* serta sengketa antara Rubik melalui Ideal versus Nichols melalui Moleculon atas *Rubik's Cube* merupakan contoh kasus pelanggaran paten yang sangat menarik untuk diteliti. Tindakan pelanggaran paten yang terus-menerus dilakukan oleh Rubik melalui Ideal di Amerika Serikat mengakibatkan *Rubik's Cube* menjadi satu-satunya *puzzle* kubus berwarna dengan ukuran 3x3x3 kubus yang dikenali orang hingga kini. Tindakan pelanggaran paten yang melanggar hukum itu justru mengakibatkan *Rubik's Cube* sangat populer di seluruh dunia.

Hal terpenting adalah, pelanggaran paten itu mengakibatkan Nichols dan Moleculon tidak turut menikmati kesuksesan *Rubik's Cube*, padahal mereka justru lebih dulu memegang paten *Composite Cube Puzzle* di Amerika Serikat. Kasus ini memperlihatkan dengan jelas betapa tindakan pelanggaran paten sangat merugikan pemilik paten karena disamping menderita kerugian ekonomi, pemilik paten juga kehilangan popularitas atau citra baiknya sebagai seorang inventor.

---

<sup>17</sup>"A *Rubik's Cube Chronology*", <<http://cubeman.vg-network.com/cchrono.txt>>, diakses pada 9 Agustus 2008.

<sup>18</sup>Secara sederhana *prior art* dapat diartikan sebagai invensi serupa yang pernah ada sebelumnya.



Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi daerah pemasaran *Rubik's Cube*. Ironisnya, sebagian besar dari *Rubik's Cube* yang beredar di Indonesia adalah produk palsu hasil pelanggaran paten yang diimpor. Artinya, aparat penegak hukum Indonesia juga belum mampu menjamin perlindungan hukum atas paten *Rubik's Cube* sehingga produk palsu itu bisa beredar bebas di pasaran. Oleh karena itu, perlu dipahami dengan baik konsep pelanggaran paten agar Indonesia tidak lagi bisa dijadikan daerah target distribusi produk hasil pelanggaran paten.

Kasus pelanggaran paten *Rubik's Cube* merupakan sebuah kasus yang mampu memberi gambaran jelas untuk mewakili konsep tindakan pelanggaran paten produk secara keseluruhan. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk memilih kasus tersebut sebagai objek penelitian. Selain itu, pilihan juga didasarkan atas ketertarikan peneliti terhadap *puzzle Rubik's Cube*. Meskipun kasus tersebut adalah kasus internasional, hal itu tidak menghilangkan esensi dari penelitian dalam skripsi menurut hukum positif Indonesia karena penelitian kasus pelanggaran paten internasional tersebut memiliki signifikansi bagi perkembangan perlindungan paten di Indonesia.

Signifikansi penelitian terhadap kasus pelanggaran paten *Rubik's Cube* bagi Indonesia adalah dengan memahami kasus ini diharapkan dapat menjadi *best practise* bagi perkembangan pelaksanaan perlindungan paten di Indonesia. Pelaksanaan perlindungan paten di Amerika Serikat dalam kasus tersebut melibatkan sejumlah instrumen yang berhasil dipahami secara komprehensif dan diterapkan dengan sukses oleh para penegak hukum di Amerika Serikat. Instrumen itu antara lain *United States Code Title 35* dan doktrin tentang pelanggaran paten di Amerika Serikat. Sementara itu, sampai saat ini di Indonesia belum ada instrumen pendukung Undang-Undang Paten dan peraturan pelaksanaannya yang mampu menjamin perlindungan paten. Nyatanya, bahkan penerapan peraturan perundang-undangan tentang paten itu sendiri seringkali tidak berhasil dilaksanakan dengan baik.

Oleh karena itu, saya akan mengkaji dan menelaah lebih dalam tentang pengaturan paten produk dan tindakan pelanggaran terhadap paten produk dengan

studi kasus paten *Rubik's Cube* dalam penelitian skripsi ini, yang berjudul **"Analisis Pelanggaran Paten Produk Dalam Kasus *Rubik's Cube*"**.

### 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Apakah *Rubik's Cube* merupakan hasil tindakan pelanggaran paten atas *Composite Cube Puzzle*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya, tujuan umum dari penelitian dalam skripsi ini adalah untuk memahami lebih dalam tentang Hukum Kekayaan Intelektual khususnya mengenai tindakan pelanggaran terhadap paten produk. Sementara itu, tujuan khusus penelitian ini adalah untuk:

- Menganalisis kemungkinan *Rubik's Cube* sebagai hasil tindakan pelanggaran paten atas *Composite Cube Puzzle*.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi kemajuan dan perkembangan ilmu hukum di masa depan, terutama untuk:

1. Memberi pemahaman tambahan tentang Hukum Kekayaan Intelektual, khususnya rezim paten.
2. Menjadi bahan referensi bagi penelitian hukum lain terutama mengenai pelanggaran paten produk.

### 1.5 Batasan Penelitian

Untuk memudahkan proses pengkajian dan analisis serta agar pembahasan dalam skripsi ini menjadi terfokus, maka saya membatasi masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu "Tindakan Pelanggaran Terhadap Paten Produk dengan studi kasus paten *Rubik's Cube*. Jadi saya hanya membahas paten terhadap

invenisi berupa produk. Saya juga hanya membahas perlindungan dalam bentuk paten, tidak termasuk paten sederhana.<sup>19</sup>

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada standar baku sistematika penulisan skripsi. Skripsi ini terdiri dari empat bab. Berikut ini adalah uraian atas seluruh bab:

### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, saya menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini.

### **BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi pemaparan atas kajian teoritis tentang paten yang terdapat dalam *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*, *Paris Convention for the Protection of Intellectual Property* (Konvensi Paris), *United States Code Title 35 (U.S.C)*, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten (Undang-Undang Paten). Selain itu, dalam bab ini juga akan dipaparkan kajian teoritis tentang konsep pelanggaran paten, meliputi pengertian pelanggaran paten, kriteria pelanggaran paten, pengaturan pelanggaran paten dalam U.S.C, pengaturan paten dalam Undang-Undang Paten, pemeriksaan pelanggaran paten, serta jenis penilaian pelanggaran paten.

### **BAB 3: METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan metode yang saya lakukan dalam mengerjakan skripsi ini, yang dimulai dari menuliskan latar belakang, memaparkan tinjauan pustaka, terutama ketika menganalisis permasalahan yang diajukan.

### **BAB 4: ANALISIS**

Dalam bab ini, saya menggunakan kajian teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka untuk menganalisis dan membahas permasalahan dalam skripsi

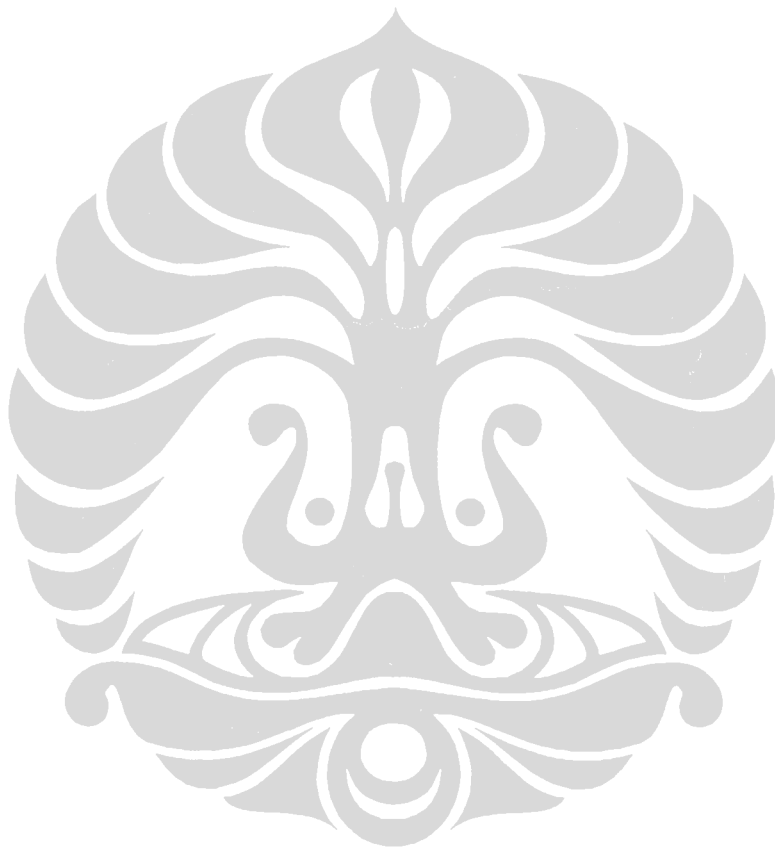
---

<sup>19</sup>Undang-Undang Paten mengenal dua jenis perlindungan paten, yaitu Paten dan Paten Sederhana. Paten Sederhana diberikan kepada suatu invenisi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya, Indonesia, *Undang-Undang Tentang Paten*, UU No. 14 Tahun 2001, LN No. 109 Tahun 2001, TLN No. 4130 Tahun 2001, psl 6.

ini. Setelah memahami konsep paten dan pelanggaran paten, saya akan menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam pendahuluan.

#### **BAB 5: KESIMPULAN**

Bab ini berisi kesimpulan yang disarikan dari seluruh pembahasan dalam skripsi ini. Dengan menggunakan bahan-bahan hukum dan bilamana perlu juga non-hukum sebagai penunjang, peneliti akan dapat menarik kesimpulan yang menjawab isu yang diajukan.<sup>20</sup>



---

<sup>20</sup>*Ibid.*, 202.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP KONSEP PATEN PRODUK DAN PELANGGARAN PATEN

#### 2.1 Tinjauan Terhadap Konsep Paten Produk

Untuk mendapatkan pemahaman konsep paten secara komprehensif, perlu dipelajari pengaturan paten dalam berbagai instrumen hukum yang terkait dengan kasus yang akan dipecahkan, yaitu Konvensi Paris, TRIPs, *United States Code Title 35* (U.S.C. Title 35) serta Undang-Undang Paten.<sup>21</sup>

Untuk memahami pengertian paten, *World Intellectual Property Organization* (WIPO)<sup>22</sup>, memberi definisi Paten sebagai berikut:

*“A Patent is a legally enforceable right granted by virtue of a law to a person to exclude, for a limited time, others from certain acts in relation to describe new invention; the privilege is granted by a government authority as a matter of right to the person who is entitled to apply for it and who fulfills the prescribed condition”.*<sup>23</sup>

<sup>21</sup>Pengkajian paten dalam seluruh norma hukum tersebut perlu dilakukan karena kasus *infringement* paten yang dibahas dalam penelitian ini (kasus *Rubik's Cube*) terjadi di Amerika Serikat dan diselesaikan dengan dasar hukum U.S.C. Title 35. Sementara itu, pengaturan paten di Amerika Serikat telah disesuaikan dengan pengaturan paten dalam Konvensi Paris dan TRIPs sejak ratifikasi yang dilakukannya. Indonesia juga turut meratifikasi kedua instrumen hukum internasional tersebut namun pengaturan paten di Indonesia belum sebaik di Amerika Serikat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran akan pentingnya perbaikan dalam pengaturan perlindungan paten di Indonesia. Lihat penjelasan dalam Metode Penelitian pada Bab 3.

<sup>22</sup>Pada tanggal 10 Mei 1979, Indonesia telah meratifikasi “*Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (WIPO)” berdasarkan Keppres No. 24 Tahun 1979, OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hal. 23.

<sup>23</sup>Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal 116.

Dapat disimpulkan prinsip paten menurut WIPO adalah hak yang dijamin oleh hukum untuk jangka waktu tertentu untuk melarang pihak<sup>24</sup> lain melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan invensi,<sup>25</sup> hak istimewa dari negara itu diberikan kepada yang berhak serta telah memenuhi syarat yang ditentukan.

### 2.1.1 Pengaturan Paten Dalam Konvensi Paris<sup>26</sup>

Konvensi Paris adalah salah satu instrumen hukum yang menjadi pedoman bagi pengaturan paten di Amerika Serikat dan Indonesia. Pada dasarnya, dalam Konvensi Paris tidak terdapat pengaturan tentang paten secara rinci. Konvensi Paris hanya mengatur garis besar tentang prinsip dasar paten.

Konvensi Paris merupakan aturan hukum yang sejak awal ditujukan untuk berlaku secara universal. Oleh karena itu, pengaturan rinci tentang paten diserahkan kepada masing-masing negara dengan ketentuan tidak bertentangan dengan prinsip dasar yang diatur dalam konvensi ini. Tujuannya adalah untuk memberi kebebasan kepada masing-masing negara untuk menyesuaikan situasi dan kondisinya masing-masing dengan Konvensi Paris.

### Kemandirian Paten Invensi yang Sama di Negara yang Berbeda<sup>27</sup>

- (1) Paten yang dimohonkan di berbagai negara peserta (*countries of the Union*) oleh warga negara peserta harus dianggap mandiri terhadap paten yang diperoleh untuk invensi yang sama di negara lain, baik negara peserta maupun bukan negara peserta.
- (2) Ketentuan dalam konvensi ini harus dimengerti dalam pengertian yang tidak terbatas, khususnya, dalam pengertian bahwa paten dimohonkan

<sup>24</sup>Kata '*person*' diterjemahkan bebas menjadi 'pihak' karena '*person*' menunjuk pada arti kata subjek hukum. Subyek hukum dapat berupa pribadi kodrati atau pribadi hukum.

<sup>25</sup>Yang dimaksud 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, Indonesia, Undang-Undang Paten, psl. 1 btr 2.

<sup>26</sup><[http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs\\_wo020.html](http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html)>, diakses pada 29 November 2008.

<sup>27</sup>*Independence of Patents Obtained for the Same Invention in Different Countries*, art. 4bis.

selam periode hak prioritas adalah mandiri, keduanya berkaitan dengan maksud kesengajaan dan penyerahan, dan berkaitan dengan durasi normal mereka.

- (3) Ketentuan ini harus berlaku untuk semua paten yang telah ada saat konvensi ini lahir.
- (4) Serupa dengan hal tersebut, ketentuan ini juga harus diberlakukan dalam hal akses di negara-negara baru terhadap paten yang telah ada pada keduanya saat akses terjadi.
- (5) Paten yang diperoleh dengan keuntungan hak prioritas di berbagai negara peserta, harus memiliki durasi yang sama dengan paten yang diperoleh tidak dengan hak prioritas.

Konvensi Paris menyatakan dengan tegas bahwa setiap permohonan paten hanya akan mendapatkan perlindungan paten pada satu negara saja.

### **2.1.2 Pengaturan Paten Dalam *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*<sup>28</sup>**

Setelah memahami prinsip dasar paten, maka selanjutnya perlu dipahami komponen-komponen pembentuk paten yang diatur lebih rinci dalam *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)* sebagai berikut.

#### **Objek Paten<sup>29</sup>**

1. Dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (2) dan (3), paten harus dapat diberikan untuk invensi apapun, baik produk maupun proses, dalam bidang teknologi apapun, dengan ketentuan invensi tersebut adalah baru, melibatkan langkah inventif dan dapat diaplikasikan dalam industri. Dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 65 ayat (4), pasal 70 ayat (8) dan ayat (3) pasal ini, paten harus tersedia dan hak paten harus dapat dinikmati tanpa diskriminasi tempat

<sup>28</sup>TRIPS: *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, <[http://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/t\\_agm3c\\_e.htm#5](http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm3c_e.htm#5)>, diakses pada 29 November 2008.

<sup>29</sup>*Patentable Subject Matter*, TRIPs, art. 27.

ditemukannya invensi, bidang teknologi dan apakah produk itu diimpor atau diproduksi lokal.

2. Negara anggota dapat mengecualikan dari invensi yang dapat dipatenkan, pencegahan dalam wilayah Negara mereka berkaitan dengan eksploitasi komersial dari invensi tersebut yang diperlukan untuk melindungi moralitas publik, termasuk melindungi manusia, hewan atau tumbuhan atau kesehatan atau untuk menghindari dampak serius bagi lingkungan, dengan ketentuan pengecualian tersebut tidak dibuat semata-mata karena eksploitasi tersebut dilarang oleh hukum mereka.
3. Negara anggota juga dapat mengecualikan:
  - (a) Diagnosa, metode terapi dan bedah untuk perawatan manusia atau hewan;
  - (b) Tumbuhan dan hewan selain mikroorganisme, dan proses biologi esensial dari reproduksi tumbuhan atau hewan selain proses yang bersifat nonbiologis dan mikrobiologis. Bagaimanapun, Negara anggota harus menyediakan perlindungan varietas tanaman baik dengan paten maupun dengan system sui generic yang efektif atau dengan kombinasi apapun darinya. Ketentuan ini harus diberlakukan 4 tahun setelah persetujuan WTO berlaku.

### **Hak Dari Paten**<sup>30</sup>

1. Paten harus memberikan pemiliknya hak eksklusif:
  - (a) Jika invensi tersebut adalah produk, untuk mencegah pihak ketiga yang tanpa persetujuan pemilik paten, dari tindakan: membuat, menggunakan, menawarkan untuk dijual, menjual atau mengimpor.

---

<sup>30</sup>*Rights Conferred, TRIPs, art. 28.*



2. Pemilik paten juga harus memiliki hak untuk memberikan atau mengalihkan melalui perjanjian, paten tersebut dan untuk mengecualikan kontrak lisensi.

### **Permohonan Paten**<sup>31</sup>

1. Negara anggota harus mensyaratkan permohonan paten untuk mengumumkan invensinya dengan cukup jelas dan lengkap agar orang yang ahli di bidang teknologi tersebut dapat mengerti dan dapat mensyaratkan pemohon untuk mengindikasikan cara terbaik untuk menjelaskan invensi saat penerimaan permohonan, atau saat tanggal prioritas.
2. Negara anggota dapat mensyaratkan pemohon paten untuk menyediakan informasi tentang permohonan paten dan perlindungannya yang sama di negara lain.

### **Pengecualian Hak Dari Paten**<sup>32</sup>

Negara anggota dapat menyediakan pengecualian terbatas dari hak eksklusif yang diperoleh dari paten, dengan ketentuan pengecualian tersebut tidak tanpa alasan bertentangan dengan eksploitasi normal dari paten tersebut dan tidak tanpa alasan mengabaikan kepentingan utama dari pemilik paten, dengan turut memperhatikan kepentingan pihak ketiga.

### **Penggunaan Lain Tanpa Persetujuan Pemegang Paten**<sup>33</sup>

Pada dasarnya, TRIPs membolehkan penggunaan paten oleh pihak selain pemegang paten dengan pembatasan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan TRIPs. Syarat-syarat tersebut bertujuan agar pemegang paten tidak dirugikan. Oleh karena itu, salah satu syarat yang ditentukan adalah pemberian

---

<sup>31</sup>*Conditions on Patent Applicants*, TRIPs, art. 29.

<sup>32</sup>*Exceptions to Rights Conferred*, TRIPs, art. 30.

<sup>33</sup>*Other Use Without Authorization of the Right Holder*, TRIPs, art. 31.

remunerasi yang layak sebagai pemulihan hak paten dari pemegang paten yang ‘dilanggar’.

**Pembatalan**<sup>34</sup>: Meskipun paten telah diberikan, paten tersebut masih mungkin hilang karena TRIPs mengharuskan tersedia kesempatan untuk meninjau kembali setiap keputusan dalam rangka membatalkan atau menghapus paten.

**Jangka Waktu Perlindungan**<sup>35</sup>: TRIPs mengukur jangka waktu perlindungan paten sejak pendaftaran paten.

### 2.1.3 Pengaturan Paten Dalam *United States Code Title 35*<sup>36</sup>

Kemudian, pengaturan paten yang perlu dipelajari selanjutnya adalah pengaturan paten dalam *United States Code Title 35* (U.S.C), sebagai dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian kasus pelanggaran paten *Composite Cube Puzzle*.

**Invensi Yang Dapat Dipatenkan:**<sup>37</sup> “Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.” Selaras dengan ketentuan objek invensi dalam TRIPs, U.S.C. juga mensyaratkan invensi harus baru. U.S.C. juga mensyaratkan yang kemudian ditambahkan syarat fungsional (*useful*).

### **Kondisi Patentabilitas; Kebaruan dan Hilangnya Hak Untuk Mendapatkan Paten**<sup>38</sup>

<sup>34</sup>Revocation/Forfeiture, TRIPs, art. 32.

<sup>35</sup>Term of Protection, TRIPs, art. 33.

<sup>36</sup><<http://www.law.cornell.edu/usecode/HowCurrent.php/?>>, diakses pada 4 November 2008.

<sup>37</sup>Inventions Patentable, U.S.C. Title 35, Section 101.

<sup>38</sup>Conditions for Patentability; Novelty and Loss of Right to Patent, Section 102, U.S.C. Title 35.

“Seseorang berhak memperoleh paten, kecuali:

- (a) Invensi tersebut telah diketahui atau digunakan oleh pihak lain di Amerika Serikat, atau telah dipatenkan atau dimuat dalam publikasi cetak di Amerika Serikat atau di Negara lain, sebelum invensi tersebut dimohonkan untuk dipatenkan, atau
- (b) Invensi tersebut telah dipatenkan atau dimuat dalam publikasi cetak di Amerika Serikat atau di Negara lain atau telah digunakan publik atau dijual di Amerika Serikat, lebih dari 1 tahun sejak tanggal permohonan paten diajukan di Amerika Serikat, atau
- (c) Pihak tersebut telah menelantarkan invensinya, atau
- (d) Invensi tersebut telah terlebih dahulu dipatenkan atau menyebabkan dipatenkan, atau telah menjadi invensi dalam sertifikat seorang inventor, oleh pemohon atau kuasa hukumnya atau diserahkan di Negara lain sejak tanggal permohonan paten di Amerika Serikat dalam sebuah permohonan paten atau sertifikat paten seorang inventor yang diajukan lebih dari 12 bulan sebelum permohonan diajukan di Amerika Serikat, atau
- (e) Invensi dimuat dalam:
  - (1) Permohonan paten, yang diterbitkan menurut pasal 122 (b), oleh pihak lain yang diajukan di Amerika Serikat, sebelum permohonan paten ini diajukan, atau
  - (2) Paten yang diperoleh dari permohonan paten oleh pihak lain yang diajukan di Amerika Serikat sebelum invensi yang akan dimohonkan paten itu, kecuali permohonan internasional diajukan menurut *Treaty* dalam pasal 351 (a), permohonan itu harus diperlakukan sama menurut tujuan ayat ini dengan sebuah permohonan yang diajukan di Amerika Serikat hanya jika permohonan internasional itu mencantumkan secara resmi Amerika Serikat dan diterbitkan dalam Bahasa Inggris menurut pasal 21 ayat (2) dari *Treaty* tersebut.
- (f) Bukan ia sendiri yang menemukan invensi tersebut, atau

- (g): (1) Selama masa campur tangan yang dilaksanakan menurut pasal 135 atau pasal 291, iventor lain yang terlibat dalam kegiatan itu membuat invensi, dengan perluasan yang diizinkan oleh pasal 104, sebelum invensi milik orang tersebut yang diperoleh dari campur tangan itu, invensi tersebut dibuat oleh inventor lain tersebut dan tidak ditelantarkan, diakhiri, atau disembunyikan, atau
- (2) Sebelum invensi milik orang tersebut yang diperoleh dari campur tangan itu, invensi tersebut telah dibuat di Amerika Serikat oleh inventor lain yang telah menelantarkan, mengakhiri, atau menyembunyikan invensi itu. Dalam menentukan invensi prioritas menurut ayat ini, harus dipertimbangkan tidak hanya tanggal pengkonsepsian dan pengurangan mempratekkan invensi itu, tetapi juga kepatuhan wajar dari yang pertama menghasilkan ide dan terakhir mengurangi mempraktekkan, sejak saat pertama hingga konsepsi oleh pihak lain.

U.S.C. mengatur rinci dan tegas kondisi-kondisi yang mengakibatkan seseorang tidak berhak mendapatkan paten dan kehilangan patennya. Kondisi itu meliputi sebab eksternal, yaitu jika ternyata invensinya sudah pernah dipublikasikan (tidak baru); dan internal dari iventor, yaitu jika inventor sendiri mengabaikan invensinya.

### **Kondisi Patentabilitas, Langkah Inventif<sup>39</sup> Invensi<sup>40</sup>**

- “(a) Paten mungkin saja tidak diberikan meskipun invensi tersebut tidak diumumkan atau dimuat dalam publikasi seperti dimaksud dalam pasal 102, jika perbedaan antara invensi yang akan dipatenkan dan *prior art*-nya adalah serupa atau dapat diduga sebelumnya saat invensi tersebut dibuat bagi orang yang ahli di bidang teknologi yang

<sup>39</sup>Dalam TRIPs dikatakan “*inventive step*” dapat dipadankan dengan istilah “*non-obviousness*”, lihat kembali cuplikan pengaturan TRIPs.

<sup>40</sup>*Conditions for Patentability; Non-Obvious Subject Matter, U.S.C. Title 35, Section 103.*

relevan dengan invensi tersebut. Patentabilitas tidak dikurangi karena cara pembuatan invensi.

- (c): (1) Invensi yang dibuat oleh orang lain, yang memiliki kualifikasi sama dengan *prior art* berdasarkan ayat (e), (f), dan (g) dari pasal 102, harus tidak mengecualikan patentabilitas berdasarkan pasal ini jika invensi, ketika dibuat, dimiliki oleh orang yang sama atau berada dalam kewajiban penyerahan kepada orang yang sama.
- (2) Dalam pengertian huruf ini, invensi yang dibuat oleh pihak lain dan invensi yang diklaim dianggap dimiliki oleh pihak yang sama atau berada dalam kewajiban penyerahan kepada pihak yang sama, jika:
- (A) Invensi yang diklaim dibuat oleh atau atas nama pihak-pihak dalam sebuah persetujuan penelitian bersama yang menghasilkan invensi tersebut atau sebelum invensi yang diklaim dibuat;
- (B) Invensi yang diklaim dibuat atas hasil kegiatan yang dilakukan dalam cakupan persetujuan penelitian bersama; dan
- (C) Permohonan paten invensi yang diklaim memberitahukan atau diamandemen untuk memberitahukan nama-nama dari para pihak dalam persetujuan penelitian bersama tersebut.
- (3) Untuk tujuan dalam ayat (2), terminologi “persetujuan penelitian bersama” berarti kontrak tertulis atau persetujuan kooperatif antara dua pihak atau lebih untuk melakukan eksperimen, pembangunan, atau pekerjaan meneliti dalam bidang invensi yang diklaim.

Satu syarat utama yang ditegaskan dalam *section* 103 adalah langkah inventif dari sebuah invensi (tidak sama dengan *prior art* atau *non-obviousness*).

### 2.1.4 Pengaturan Paten Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten<sup>41</sup>

Pembahasan pengaturan paten yang terakhir yaitu dalam Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 (Undang-Undang Paten), berikut ini.

**Definisi Paten**<sup>42</sup>: “hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu<sup>43</sup> melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.”

Definisi dalam Undang-Undang Paten memiliki prinsip yang sama dengan pengertian paten dari WIPO, yaitu paten adalah hak khusus dan istimewa karena diberikan oleh negara kepada suatu pihak dan pemenuhannya dijamin oleh hukum, selama waktu tertentu, untuk melarang pihak lain melaksanakan invensi. Hal ini disebabkan Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi GATT 1994/WTO.<sup>44</sup> Meratifikasi GATT 1994/WTO, berarti Indonesia harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan terkait dengan kesepakatan internasional itu.<sup>45</sup>

Namun demikian, dalam Undang-Undang Paten ada tambahan penegasan paten meliputi bidang teknologi. Dengan demikian, paten diberikan terhadap karya atau ide penemuan (invensi) di bidang teknologi, yang setelah diolah dapat

---

<sup>41</sup>*Undang-Undang Perlindungan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*, (Bandung: Citra Umbara, 2002), hal 1-121.

<sup>42</sup>*Ibid.*, psl. 1 btr. 1.

<sup>43</sup>Indonesia, Undang-Undang Tentang Paten, UU No. 14 Tahun 2001, LN Tahun 2001 No. 109, TLN No. 4130, psl. 1 angka 1. Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang, Undang-Undang Paten, psl. 8 ay. (1).

<sup>44</sup>*General Agreement on Tariff and Trade (GATT)* adalah kesepakatan internasional yang ide awalnya adalah untuk memajukan perdagangan dunia dengan fokus perhatian pada tarif produk yang diperdagangkan dan setelah Konferensi Marakesh pada bulan April 1994 disepakati pula kerangka GATT akan diganti dengan sistem perdagangan dunia yang dikenal dengan *World Trade Organization (WTO)* yang ratifikasinya dilakukan oleh Pemerintah RI melalui UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), diundangkan dalam LNRI 1994 Nomor 57, tanggal 2 November 1994. Dikutip dari OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (World Intellectual Property Rights)*, hal 5.

<sup>45</sup>*Ibid.*, 48.

menghasilkan suatu produk maupun hanya merupakan proses saja.<sup>46</sup> Berarti pengertian teknologi disini adalah pengetahuan yang sistematis, artinya terorganisasi dan dapat memberikan penyelesaian masalah.<sup>47</sup>

Masalah yang dapat dipecahkan dengan invensi dalam paten dapat berupa masalah di berbagai bidang termasuk bidang ilmu pengetahuan seperti matematika. Paten tidak diberikan untuk melindungi metode matematika tersebut tetapi untuk produk invensinya.<sup>48</sup>

Kemudian, Oka Mahendra menegaskan hak eksklusif itu termasuk juga hak untuk melarang pihak lain untuk melaksanakan invensi itu tanpa seizin pemegang paten yang bersangkutan.<sup>49</sup> Menurut Soegondo Soemodiredjo, pelaksanaan invensi itu hanya berupa perbuatan menggunakan atau menjual invensi yang diberi paten.<sup>50</sup> Rasanya, pembatasan ini terlalu sempit karena eksploitasi invensi untuk menghasilkan keuntungan ekonomi dapat dilakukan dengan berbagai cara, tidak hanya menggunakan atau menjual.

Secara etimologis, istilah paten bermula dari Bahasa Latin dari kata *auctor* yang berarti dibuka, bahwa suatu penemuan yang mendapatkan paten menjadi terbuka untuk diketahui oleh umum.<sup>51</sup> Pembukaan atau pengumuman invensi itu kepada masyarakat bertujuan untuk memajukan dunia teknologi. Perlindungan paten diharapkan dapat memicu kaum intelektual lainnya untuk memunculkan invensi-invensi untuk memecahkan berbagai masalah di berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

---

<sup>46</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), hal 207.

<sup>47</sup>*Ibid.*, mengutip M. Mochtar, 1993, 6.

<sup>48</sup>Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 183.

<sup>49</sup>A. A. Oka Mahendra, *Undang-Undang Paten, Perlindungan Hukum Bagi Penemu Dan Sarana Menggairahkan Penemuan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991), hal 15.

<sup>50</sup>Djoko Prakoso, *Hukum Merk & Patent Indonesia*, (Semarang: Dahara Prize, 1990), 224.

<sup>51</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, 205.

Pengumuman penemuan tersebut tidak mengabaikan hak inventor, sebagai pemilik paten, untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari eksploitasi invensinya itu. Namun, jangka waktu untuk menikmati keuntungan ekonomi tersebut tidak berlangsung selamanya. Setelah lampau jangka waktu berlakunya paten tersebut, penemuan dapat digunakan oleh umum, atau dengan kata lain penemuan menjadi milik umum.<sup>52</sup>

### **Hak Pemegang Paten**

Sebagai wujud penghargaan atas kecerdasan intelektual serta pengorbanan tenaga, biaya, dan waktu dalam menghasilkan suatu invensi, Undang-Undang Paten memberikan hak eksklusif kepada pemegang paten atas invensinya.

Hak eksklusif tersebut yaitu:<sup>53</sup>

*”Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya, dalam hal paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten.”*

Hak eksklusif artinya hak yang hanya diberikan kepada pemegang paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan paten tersebut tanpa persetujuan pemegang paten.

Selain diberikan hak untuk mengeksploitasi invensi, pemilik paten juga diberikan hak untuk mengalihkan hak patennya kepada pihak lain. Pemilik paten juga diberi hak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi.<sup>54</sup> Pihak lain yang menerima pengalihan hak paten tersebut kemudian

---

<sup>52</sup>Djoko Prakoso, *Hukum Merk & Patent Indonesia*, 225.

<sup>53</sup>Indonesia, *Undang-Undang Paten*, psl. 16 ay. (1), penjelasan.

<sup>54</sup>*Ibid.*, psl. 69 ay. (1).



menjadi pemegang paten yang juga memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi invensi tersebut.

Kemudian, pemegang paten juga diberikan hak untuk melakukan penuntutan terhadap pihak lain yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap hak patennya. Tuntutan itu berupa gugatan kepada Pengadilan Niaga yang berisi tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialami pemegang paten akibat kehilangan keuntungan ekonomi yang seharusnya dimiliki.<sup>55</sup>

Hak menuntut secara perdata, dilengkapi dengan hak menyampaikan aduan terhadap tindakan pelanggaran tersebut kepada aparat penyelidik. Si pelanggar dapat dituntut melakukan tindak pidana.<sup>56</sup> Terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap haknya dia dapat melakukan aksi hukum kepidanaan maupun keperdataan.<sup>57</sup> Satu prinsip penting dalam kaitan hak menuntut ini adalah hak untuk mengajukan tuntutan (perdata ganti rugi) tidak mengurangi hak negara untuk melakukan pidana terhadap pelanggaran paten.<sup>58</sup>

Hak khusus yang diberikan kepada si pemegang patent ruang lingkupnya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut.<sup>59</sup>

1. *"Hak patent hanya berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk tujuan-tujuan industri dan perdagangan, tidak berlaku terhadap perbuatan-perbuatan di luar tujuan-tujuan tersebut, khususnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk tujuan penelitian ilmiah.*
2. *Hak patent tidak berlaku terhadap penggunaan barang-barang yang sudah diedarkan dalam pasaran di dalam negeri oleh si pemegang patent atau pemegang lisensinya.*

---

<sup>55</sup>Lihat Undang-Undang Paten, psl. 118 ay. (1).

<sup>56</sup>Djoko Prakoso, *Hukum Merek dan Patent Indonesia*, 252.

<sup>57</sup>*Ibid.*

<sup>58</sup>A. A. Oka Mahendra, *Undang-Undang Paten, Perlindungan Hukum Bagi Penemu Dan Sarana Menggairahkan Penemuan*, 104.

<sup>59</sup>Djoko Prakoso, *Hukum Merek dan Patent Indonesia*, 225-226.

3. *Hak patent tidak berlaku terhadap penggunaan barang-barang yang berada di dalam pesawat udara, kendaraan darat atau laut dari negara lain untuk sementara atau tanpa disengaja memasuki wilayah udara, laut atau darat dari negara bersangkutan*
4. *Hak patent dibatasi oleh masa berlakunya patent yang ditentukan dalam undang-undang paten*
5. *Hak patent dibatasi oleh ketentuan-ketentuan tentang lisensi.”*

Sesuai dengan pembatasan tersebut pada dasarnya sesuai dengan prinsip-prinsip paten yang terdapat dalam berbagai instrumen hukum yang telah dipaparkan, yaitu adanya kebaruan (yang dibuktikan dengan invensi tidak pernah diketahui publik sebelumnya), dapat diterapkan dalam industri, memiliki jangka waktu tertentu, serta dapat turut digunakan pihak lain dengan lisensi.

### **Subyek Paten**

Yang dimaksud dengan subyek paten adalah pihak yang berhak memperoleh paten serta pihak yang diizinkan melaksanakan invensi yang dipatenkan berdasarkan Undang-Undang Paten. Subjek paten menurut Undang-Undang Paten adalah:

- Inventor<sup>60</sup> atau yang menerima lebih lanjut<sup>61</sup> hak inventor.

<sup>60</sup>Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi, Indonesia, Undang-Undang Paten, psl. 1 angka 1. Jika inventor terdiri dari beberapa orang, maka seluruhnya disebut inventor dan hak atas invensi dimiliki secara bersama-sama oleh mereka, Indonesia, Undang-Undang Paten, psl. 10 ay (1) dan ay. (2).

<sup>61</sup>Hak paten dapat dialihkan kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian dengan cara: pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis (lisensi), atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan (misalnya karena pembubaran badan hukum yang semula merupakan pemegang paten), Indonesia, Undang-Undang Paten, psl. 66 ay. (1) dan penjelasannya. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu, *Ibid.*, Psl. 1 angka 13. Lisensi yang diberikan dapat berupa lisensi eksklusif, lisensi tunggal, atau lisensi non-eksklusif. Lisensi eksklusif adalah lisensi diberikan kepada pihak tertentu, dan pemegang hak semula tidak lagi berhak melaksanakan invensinya. Lisensi tunggal adalah pemegang hak paten mengalihkan patennya kepada pihak lain, tetapi pemegang paten tetap berhak melaksanakan haknya tersebut. Lisensi non-eksklusif adalah lisensi diberikan kepada sejumlah pihak dan pemegang hak paten tetap berhak melaksanakan patennya. Lihat Tim Lindsey, hal 200.

Pasal 11 Undang-Undang Paten kemudian menjelaskan, yang dianggap sebagai inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam permohonan, kecuali terbukti lain.

- Pihak yang memberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain.<sup>62</sup>
- Pemakai terdahulu.<sup>63</sup>

### **Objek Paten Produk**

Semua hasil penemuan di bidang teknologi yang merupakan penemuan baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri pada dasarnya dapat diberikan paten.<sup>64</sup> Namun nyatanya hanya invensi tertentu yang dapat dipatenkan karena Undang-Undang Paten menentukan dengan tegas batasan invensi yang tidak dapat dipatenkan. Invensi yang tidak dapat dipatenkan tersebut adalah:<sup>65</sup>

- Produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
- Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
- Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik<sup>66</sup>

<sup>62</sup>Kondisi ini berlaku jika invensi dihasilkan dalam suatu hubungan kerja, *Ibid.*, psl. 12 ay (1).. 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 perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan invensi, *Ibid.*, psl. 12 ay. (2). Inventor tersebut berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi tersebut, psl. 12 ay. (3).

<sup>63</sup>Pihak yang melaksanakan invensi pada saat invensi yang sama dimohonkan paten tetap berhak melaksanakan invensi tersebut sebagai pemakai terdahulu sekalipun terhadap invensi itu kemudian diberi paten. Ketentuan ini bermaksud memberi perlindungan kepada pemakai terdahulu yang beritikad baik, tapi tidak mengajukan permohonan. Jangka waktu pelaksanaan invensi sebagai pemakai terdahulu berlaku sampai dengan batas perlindungan paten, *Ibid.*, psl. 13 ay. (1) dan penjelasannya.

<sup>64</sup>A. A. Oka Mahendra, *Undang-Undang Paten, Perlindungan Hukum Bagi Penemu Dan Sarana Menggairahkan Penemuan*, 20.

<sup>65</sup>Indonesia, *Undang-Undang Paten*, psl 7.

<sup>66</sup>Latar belakang yang mendasari invensi tersebut tidak dapat diberikan paten adalah karena invensi tersebut sangat esensial untuk kepentingan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan bangsa Indonesia, Oka Mahendra, *Perlindungan Hukum Bagi Penemu & Sarana Menggairahkan Penemuan*, 34.

Cara pendekatan seperti ini dikenal sebagai cara pendekatan negatif, artinya dengan menegaskan bidang-bidang penemuan tertentu yang tidak dapat diberi paten.<sup>67</sup> Semua invensi selain yang dikecualikan tersebut, pada dasarnya dapat dipatenkan asalkan memenuhi persyaratan paten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu syarat materil dan syarat formil.

### **Patentabilitas Invensi**

Suatu invensi dapat dipatenkan jika memenuhi persyaratan yang ditentukan, salah satunya adalah syarat materiil, yaitu patentabilitas invensi. Patentabilitas invensi dapat dilihat dari:<sup>68</sup>

#### **a. Aspek kebaruan penemuan (*novelty*)**

Syarat untuk baru adalah bahwa teknologi dalam invensi tidak sama<sup>69</sup> dengan teknologi yang sudah pernah terungkap sebelumnya (*prior art* atau *state of art*).<sup>70</sup> Teknologi yang pernah diungkapkan sebelumnya<sup>71</sup> berarti 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.<sup>72</sup>

Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum Tanggal Penerimaan, invensi tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi

---

<sup>67</sup>*Ibid.*

<sup>68</sup>Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten, psl 56

<sup>69</sup>Yang dimaksud tidak sama adalah bukan sekadar beda, tetapi harus dilihat sama atau tidak samanya fungsi ciri teknis (*features*) invensi tersebut dengan ciri teknis invensi sebelumnya, Undang-Undang Paten, penjelasan psl. 3 (1).

<sup>70</sup>*Ibid.*, psl. 3 ay. (1).

<sup>71</sup>Teknologi yang diungkapkan sebelumnya 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, *Ibid.*, psl. 3 ay. (3).

<sup>72</sup>*Ibid.*, ay. (2). Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif. Sedangkan tanggal prioritas adalah tanggal diajukannya Hak Prioritas, yaitu permohonan yang telah diajukan untuk pertama kali di Negara lain yang merupakan anggota Paris Convention atau anggota WTO.

atau diakui sebagai resmi atau dalam suatu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi.<sup>73</sup> Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan jika invensi itu telah digunakan di Indonesia oleh inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan.<sup>74</sup>

Disamping itu, invensi juga tidak dianggap telah diumumkan jika dalam jangka waktu 12 bulan sebelum Tanggal Penerimaan, ternyata ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi tersebut.<sup>75</sup> Terhitung sejak Tanggal Penerimaan, seluruh aparat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) atau orang yang karena tugasnya terkait dengan tugas Dirjen HKI wajib menjaga kerahasiaan invensi dan seluruh dokumen permohonan sampai dengan tanggal diumumkannya permohonan yang bersangkutan.<sup>76</sup>

Kemudian, Djoko Prakoso menambahkan,

*“Suatu penemuan adalah baru jika penemuan itu tidak termasuk penemuan-penemuan yang sudah diketahui oleh umum di manapun juga (world-wide novelty) atau tidak diketahui oleh umum di dalam negeri (national novelty), pada waktu sebelum tanggal pemasukannya karena diumumkan dalam suatu tulisan, digunakan atau diumumkan dengan cara-cara lain.”<sup>77</sup>*

#### **b. Langkah inventif yang terkandung dalam penemuan (*inventive step*)**

Suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal

---

<sup>73</sup>Pameran resmi adalah pameran yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pameran yang diakui sebagai pameran resmi adalah pameran yang diselenggarakan oleh masyarakat tapi diakui atau memperoleh persetujuan Pemerintah, *Ibid.*, psl. 4 ay. (1) hrf. a.

<sup>74</sup>*Ibid.*, hrf. b.

<sup>75</sup>*Ibid.*, psl. 4 ay. 2.

<sup>76</sup>*Ibid.*, psl. 41.

<sup>77</sup>Djoko Prakoso, *Hukum Merk & Patent Indonesia*, 230.

yang tidak dapat diduga sebelumnya (*non-obviousness*).<sup>78</sup> Dengan kata lain, *non-obviousness* berarti apabila pemecahan masalah yang diperoleh dengan penemuan itu bagi seorang ahli dalam bidang teknologi yang bersangkutan tidak merupakan suatu hal yang dengan sendirinya dapat diketahui.<sup>79</sup>

Penilaian bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya 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 dengan hak prioritas.<sup>80</sup> Dalam ketentuan, ukuran penilaiannya bukan didasarkan atas seorang genius, tetapi seorang yang mempunyai keahlian biasa, sebab jika ditentukan oleh seorang yang genius maka akan sangat langka dipenuhinya langkah inventif.<sup>81</sup>

**c. Dapat atau tidaknya penemuan diterapkan atau digunakan dalam industri (*industrial applicability*)**

Paten tidak akan pernah ada kalau invensinya tidak dapat diterapkan dalam industri.<sup>82</sup> Suatu penemuan dapat diterapkan dalam industri, jika penemuan tersebut dapat diproduksi.<sup>83</sup> Indikator kemampuan dapat diproduksinya suatu invensi produk adalah apakah produk tersebut dapat dibuat secara berulang-ulang (secara massal) dengan kualitas yang sama.<sup>84</sup>

<sup>78</sup>Muhamad Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, 136.

<sup>79</sup>Djoko Prakoso, *Hukum Merk & Patent Indonesia*, 230.

<sup>80</sup>Indonesia, *Undang-Undang Paten*, psl. 2 ay. (3).

<sup>81</sup>Adisumarto Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merk, Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1985), hal 13-14 dikutip oleh Edy Siswoyo, *Pembuktian Pelanggaran Invensi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Paten (Studi Kasus Pelanggaran Hak Paten Sederhana)*, (S.H., Skripsi, Universitas Indonesia, 2005), hal 60.

<sup>82</sup>Agus Sardjono, *Pengatahuan Tradisional; Studi Mengenai Perlindungan Atas Kekayaan Intelektual Atas Obat-Obatan*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2004), hal 38, dikutip oleh Edy Siswoyo, *Pembuktian Pelanggaran Invensi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Paten*, hal 58.

<sup>83</sup>OK. Saidin, *Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, 166.

<sup>84</sup>Lihat *Undang-Undang Paten*, psl. 5 dan penjelasannya.

**d. Apakah penemuan yang bersangkutan termasuk dalam kelompok penemuan yang tidak dapat diberikan Paten.<sup>85</sup>**

Jika invensi yang dimohonkan ternyata termasuk dalam kelompok invensi yang tidak dapat diberikan paten maka permohonan paten akan ditolak.

**e. Apakah penemu atau orang yang menerima lebih lanjut hak penemu berhak atau tidak berhak atas Paten bagi penemuan tersebut.**

Sebuah penemuan dapat dikatakan *patentable* bila memenuhi ketiga syarat substantif tersebut, yaitu *novelty*, dapat dipakai dalam industri, dan mengandung langkah inventif.<sup>86</sup> Berdasarkan pernyataan ini, berarti meskipun suatu invensi memenuhi syarat substantif (*patentable*), tidak menjamin invensi itu memperoleh paten, jika berdasarkan pemeriksaan ternyata tidak memenuhi syarat subjek paten seperti dinyatakan dalam huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten di atas.

### **Permohonan Paten**

Perlindungan paten tidak diberikan secara otomatis (seketika invensi selesai dibuat oleh inventor) seperti dalam konsep perlindungan Hak Cipta.<sup>87</sup> Untuk mendapat perlindungan paten, inventor harus aktif mengajukan permohonan paten kepada negara. Permohonan itu diajukan kepada Dirjen HKI. Hak Paten baru diperoleh jika Dirjen HKI mengabulkan permohonan paten.

Perlindungan hukum tersebut, diberikan baik secara perdata maupun pidana.<sup>88</sup> Apabila permohonan diajukan oleh pemohon yang bukan inventor, permohonan tersebut harus disertai pernyataan yang dilengkapi bukti yang cukup bahwa ia berhak atas invensi yang bersangkutan.<sup>89</sup> Ketentuan ini dimaksudkan

---

<sup>85</sup>Lihat kembali Undang-Undang Paten, psl. 7.

<sup>86</sup>Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, 134.

<sup>87</sup>Lihat kembali definisi paten dari WIPO, "... *who fulfills the prescribed condition.*"

<sup>88</sup>Edy Siswoyo, *Pembuktian Pelanggaran Invensi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Paten*, 61.

<sup>89</sup>Undang-Undang Paten, psl. 23 ay. (1).

untuk mengantisipasi jika permohonan diajukan oleh pihak yang menerima pengalihan lisensi dari inventor.

Oleh karena itu bukti yang cukup sangat diperlukan untuk menjamin agar paten tidak diberikan kepada pihak yang tidak berhak. Bukti yang cukup misalnya dapat berupa pernyataan dari perusahaan bahwa inventor adalah karyawannya dan ada pernyataan pengalihan invensi dari inventor kepada perusahaan tempatnya bekerja.<sup>90</sup>

Permohonan paten merupakan dokumen yang berisi seluruh keterangan tentang invensi yang akan dipatenkan. Pengajuan permohonan paten adalah syarat formil yang harus dipenuhi oleh pemohon agar invensinya dapat dipatenkan.

Permohonan paten harus memuat beberapa hal penting berupa spesifikasi paten, antara lain:<sup>91</sup>

- **Klaim**

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

Klaim dikatakan mencakup (*reading on*) invensi jika ada persesuaian antara yang disebutkan dalam klaim dengan invensi yang dimaksud. Artinya, kombinasi unik dari fitur yang membedakan harus muncul dan disebutkan tegas dalam klaim agar sesuai dengan invensi tersebut. Klaim yang sesuai dengan invensi membedakan invensi tersebut dari public domain.<sup>92</sup>

Bahasa tulis mungkin dapat dikatakan sesuai dengan invensi yang dilindungi. Bagaimanapun, objek fisik invensi yang bersesuaian dengan klaim tidak dapat sepenuhnya dibahasakan dalam klaim. Sebaliknya, objek fisik lain

---

<sup>90</sup>*Ibid.*, penjelasan psl. 23 ay. (1). Ketentuan ini dimaksudkan agar pemohon selain inventor tetap menjadi pihak yang berhak memperoleh paten. Lihat kembali sub 2.1.2 tentang subyek paten.

<sup>91</sup>*Ibid.*, psl. 24 ay. (2).

<sup>92</sup>Peter D. Rosenberg, *Patent Law Fundamentals*, (New York: Clark Boardman Company, 1979), 38.



yang punya kesesuaian dengan klaim prior art, dikatakan meng-infringe klaim itu.<sup>93</sup>

Jadi “*reading on*” adalah kemampuan bahasa tulis menyamai objek fisik, sedangkan pelanggaran adalah kemampuan objek fisik menyamai klaim. Artinya, klaim dan invensi punya korelasi dan berhubungan timbal balik.<sup>94</sup>

Suatu invensi atau representasinya dalam bentuk klaim paten adalah abstraksi dan generalisasi dari hal-hal yang sifatnya konkret, yaitu bentuk fisik dari objek invensi.

Klaim dapat diartikan untuk dipahami sebagai tidak hanya atas kombinasi unik dari fitur yang berupa penemuan dan secara terbuka dipublikasikan dalam klaim, tetapi juga atas setiap penambahan dan fitur nonesensial yang dikaitkan dalam konteks dengan yang dipublikasikan secara terbuka. Klaim seperti ini disampaikan dalam pemahaman “*open language*”. Ini merupakan metode yang biasa dilakukan dalam pengajuan klaim.

Alternatif lain, klaim disampaikan dalam “*closed language*”. Klaim seperti ini hanya akan mencakup fitur tertentu secara eksplisit. Artinya, klaim dalam *closed language* tidak akan meliputi fitur yang tidak disebut secara eksplisit.<sup>95</sup>

- Deskripsi tentang invensi

Deskripsi tentang invensi secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi.

- Gambar

Gambar invensi disebutkan dalam deskripsi karena diperlukan untuk memperjelas invensi.

- Abstrak invensi

Abstrak invensi adalah ringkasan dari deskripsi yang menggambarkan inti invensi.

---

<sup>93</sup>*Ibid.*

<sup>94</sup>*Ibid.*, 38-39.

<sup>95</sup>*Ibid.*, 39.

### Pemeriksaan Paten

Sistem pemeriksaan paten yang banyak dipakai dalam berbagai perundang-undangan adalah *examination as to form* atau *registration system* dan *examination as to substance* atau *preliminary examination system*. *Registration system* disebut juga pemeriksaan formil sedangkan *preliminary examination system* disebut pemeriksaan substantif. Pemeriksaan formil memeriksa syarat formal permohonan yang memuat semua data yang disyaratkan serta biayanya.<sup>96</sup> Sementara itu, pemeriksaan substantif adalah suatu pemeriksaan untuk menentukan apakah invensi tersebut memenuhi syarat untuk diberi paten dengan melihat syarat apakah invensi benar-benar baru, mengandung langkah-langkah inventif dan mungkinkah diterapkan dalam proses industri.<sup>97</sup>

Dalam Undang-Undang Paten dan aturan pelaksanaannya, ditentukan bahwa setiap paten harus menjalani pemeriksaan, baik mengenai syarat formalnya (*formalities*) maupun syarat substantifnya.<sup>98</sup>

*“Proses yang dilakukan Direktorat Jenderal dalam melaksanakan pemeriksaan substantif akan meliputi:”<sup>99</sup>*

- *Meneliti penemuan yang dimintakan paten dengan penemuan yang lainnya yang telah ada berdasarkan antara lain dokumen permintaan paten, dokumen paten serta dokumen-dokumen lain yang telah ada sebelumnya.*
- *Mempertimbangkan pandangan, atau keberatan yang diajukan masyarakat bila ada, serta gangguan, atau penjelasan terhadap pandangan masyarakat, atau keberatan tersebut.*
- *Mempertimbangkan dokumen-dokumen yang diajukan sebagai pemenuhan kekurangan, atau kelengkapan yang diminta Direktorat*

---

<sup>96</sup>Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, 140.

<sup>97</sup>*Ibid.*

<sup>98</sup>*Ibid.*

<sup>99</sup>*Ibid.*

*Jenderal, dan mengundang orang yang mengajukan permintaan paten untuk memberikan tambahan penjelasan yang diperlukan.”*

Dalam pemeriksaan substantif itulah persyaratan *patentability* dari suatu invensi akan diuji oleh pemeriksa paten.<sup>100</sup> Apabila pemeriksaan substantif telah selesai maka kantor paten akan mengambil keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif.<sup>101</sup>

Penolakan permohonan juga dapat dilakukan jika dalam pemecahan invensi terjadi perluasan lingkup invensi atau diajukan setelah lewat batas waktu. Apabila hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh pemeriksa menunjukkan bahwa pemecahan invensi menimbulkan perluasan lingkup perlindungan maka Direktorat Jenderal menolak sebagian permohonan yang merupakan perluasan lingkup perlindungan itu dan memberitahukannya secara tertulis kepada pemohon.<sup>102</sup>

Pemeriksaan substantif bersifat menentukan.<sup>103</sup> Tapi tidak berarti pemeriksaan administratif tidak memiliki peran penting. Jika pemohon tidak memenuhi syarat administratif juga mengakibatkan pemohon tidak memperoleh hak paten. Namun dalam keadaan ini, permohonan tidak ditolak tetapi dianggap ditarik kembali oleh pemohon karena pemohon tidak mengajukan permohonan pemeriksaan substantif serta membayar biaya untuk itu hingga lewat waktu<sup>104</sup> yang ditentukan.

---

<sup>100</sup>Agus Sardjono, *Pengatahuan Tradisional; Studi Mengenai Perlindungan Atas Kekayaan Intelektual Atas Obat-Obatan*, 158.

<sup>101</sup>A. A. Oka Mahendra, *Perlindungan Hukum Bagi Penemu & Sarana Menggairahkan Penemuan*, 23.

<sup>102</sup>Lihat Undang-Undang Paten, hal 56 ay (1), (2), (3).

<sup>103</sup>A. A. Oka Mahendra, *Perlindungan Hukum Bagi Penemu & Sarana Menggairahkan Penemuan*, 52.

<sup>104</sup>Diajukan paling lama 36 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan, Undang-Undang Paten, psl 49 (1) & (2).

Setelah pemeriksaan formil dilakukan, dilanjutkan dengan pengumuman permohonan paten.<sup>105</sup> Pengumuman tersebut berisi deskripsi tentang invensi yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi<sup>106</sup>. Tujuan dilakukan pengumuman permohonan paten adalah agar masyarakat luas mengetahui dan ikut mengawasi adanya permintaan paten atas suatu penemuan<sup>107</sup> dan mencegah kesalahan untuk menilai penemuan yang bersangkutan sudah menjadi milik umum (*state of the art*)<sup>108</sup>.

Setiap pihak dapat melihat pengumuman itu dan dapat mengajukan secara tertulis pandangan dan/atau keberatannya atas permohonan yang bersangkutan dengan mencantumkan alasannya.<sup>109</sup> Pemohon berhak mengajukan secara tertulis sanggahan dan penjelasan terhadap pandangan dan/atau keberatan tersebut kepada Direktorat Jenderal.<sup>110</sup> Pandangan dan/atau keberatan, sanggahan, dan/atau penjelasan digunakan oleh Direktorat Jenderal sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam tahap pemeriksaan substantif.<sup>111</sup>

Untuk keperluan pemeriksaan substantif, Direktorat Jenderal dapat meminta bantuan ahli dan/atau menggunakan fasilitas yang diperlukan dari instansi pemerintah terkait atau pemeriksa paten dari kantor paten negara lain.<sup>112</sup>

---

<sup>105</sup>Tim Pengajar, *Paten*, (Depok: Buku Ajar, FHUI, 2004), hal 32, dikutip dari Edy Siswoyo, *Pembuktian Pelanggaran Invensi*, hal 66.

<sup>106</sup>Agus Sardjono, *Pengatahuan Tradisional; Studi Mengenai Perlindungan Atas Kekayaan Intelektual Atas Obat-Obatan*, 111.

<sup>107</sup>A. A. Oka Mahendra, *Perlindungan Hukum Bagi Penemu & Sarana Menggairahkan Penemuan*, 46.

<sup>108</sup>Adisumarto Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merk, Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)*, hal. 31

<sup>109</sup>Undang-Undang Paten, psl. 45 ay. (1).

<sup>110</sup>*Ibid.*, psl. 45 ay. (3).

<sup>111</sup>Lihat Undang-Undang Paten, psl. 45 ay. (4).

<sup>112</sup>Mungkin sekali, bidang keahlian yang diperlukan bagi pelaksanaan pemeriksaan substantif suatu invensi yang dimintakan paten ternyata tidak atau kurang dikuasai oleh pemeriksa paten. Begitu pula fasilitas yang diperlukan untuk mengadakan pemeriksaan secara baik, dimiliki oleh instansi atau lembaga lain. Dalam hal demikian itu, Direktorat Jenderal melalui program kerja sama antar negara dapat meminta bantuan ahli dalam wujud penggunaan fasilitas dari instansi atau lembaga lain, misalnya *European Patent Office, Japanese Patent Office, United States Patent and Trademark Office*, Undang-Undang Paten, Psl. 50 (1) & penjelasannya.

## 2.2 Tinjauan Terhadap Konsep Pelanggaran Paten Produk

### 2.2.1 Pengertian Tindakan Pelanggaran Paten

Pelanggaran Paten dikenal juga dengan istilah *infringement*. *The word “infringement” suggests to an encroachment.*<sup>113</sup> Jika hak paten dianalogikan sebagai hak “A” atas sebidang tanah maka tindakan pelanggaran paten diartikan sebagai tindakan invasi atau gangguan terhadap hak pribadi “A” atas tanah itu yang dilakukan oleh “B”. Invasi “B” merupakan tindakan melanggar hak milik “A” atas tanahnya karena “B” memasuki lingkup hak pribadi “A” terhadap tanah miliknya tanpa izin dari “A”.

Jika dalam contoh sebidang tanah di atas, pembatasan hak milik atas tanah “A” terlihat dari batas-batas sebidang tanah tersebut dengan lingkungan sekitarnya, maka dalam hak paten, batas-batas (ruang lingkup) hak pemilik paten terhadap invensinya dapat ditemukan dalam klaim patennya. Kemudian, Djoko Prakoso menjelaskan,

*”Permohonan harus memuat antara lain, suatu uraian (description) dari penemuannya disertai gambar-gambar yang disebut dalam uraian dan satu atau beberapa kesimpulan (claims). Permohonan paten harus memberikan batas-batas perlindungan yang dimohonkan; apabila kemudian patent itu diberikan, maka ruang lingkup perlindungan yang diberikan berdasarkan patent ditentukan menurut ketentuan-ketentuan kesimpulan tersebut. Penafsiran ketentuan-ketentuan kesimpulan dilakukan berdasarkan uraian dan gambar-gambarnya.”*<sup>114</sup>

Dalam analogi di atas, siapapun yang memasuki tanah “A” tanpa seizinnya berarti melakukan pelanggaran terhadap hak “A”. Demikian juga dengan hak paten. Invasi atau gangguan terhadap batas-batas hak paten pemiliknya yang tercermin dalam klaim paten, berarti melakukan tindakan pelanggaran terhadap paten tersebut.

<sup>113</sup>Peter D. Rosenberg, *Patent Law Fundamentals*, 288. Dalam menjelaskan pengertian tindakan *infringement* paten, Peter D. Rosenberg menganalogikan hak paten dengan hak milik seseorang atas sebidang tanah.

<sup>114</sup>Djoko Prakoso, *Hukum Merk & Patent Indonesia*, 228.

Dengan sederhana dapat dinyatakan tindakan pelanggaran paten berarti tindakan pelanggaran terhadap ruang lingkup hak paten yang dimiliki seorang pemilik paten tanpa seizinnya. Dikatakan melanggar karena hak paten tersebut adalah hak pribadi pemilik paten yang sah dan dilindungi oleh hukum. Memasuki ruang lingkup hak pribadi itu tanpa izin berarti melakukan pelanggaran hukum. Indikasi terjadinya tindakan pelanggaran paten adalah adanya pihak selain pemilik paten yang turut memanfaatkan hak paten tanpa seizin pemilik paten yang sah menurut hukum.

Pelanggaran paten terjadi jika klaim yang dikabulkan patennya mengacu pada kegiatan pelaku pelanggaran.<sup>115</sup> Oleh karena itu, harus ditentukan dulu apa yang terkandung dalam invensi itu baru kemudian membandingkannya dengan invensi yang terindikasi hasil pelanggaran paten.

### 2.2.2 Kriteria Pelanggaran Paten

Beberapa Negara mensyaratkan adanya komersialisasi dari invensi hasil pelanggaran dari invensi yang dipatenkan, sebagai kriteria terjadinya pelanggaran paten.<sup>116</sup> Pada dasarnya, perlindungan paten (produk) terletak pada tujuan agar keuntungan ekonomi dari hasil komersialisasi invensi hanya dinikmati oleh pemilik paten yang sah. Di sanalah letak eksklusifitas paten.

Oleh karena itu, pelanggaran paten dapat dibuktikan secara sederhana ketika ada pihak yang tidak berhak, ikut mendapat keuntungan ekonomi karena komersialisasi invensi tanpa seizin pemilik paten yang sah. Jadi penekanan tindakan pelanggaran paten adalah adanya pihak yang tidak berhak yang melaksanakan dan menggunakan invensi yang dipatenkan yang mengarah kepada eksploitasi untuk kepentingan komersial sehingga dapat merugikan bahkan menjadi kompetitor bagi pemegang paten.<sup>117</sup>

<sup>115</sup>Jill McKeough dan Andrew Stewart, *Infringement of Patent Rights*, 70.

<sup>116</sup>“Frequently Asked Questions: Patent Infringement”, <<http://www.iusmentis.com/patents/faq/infringement/>>, 10 September 2008.

<sup>117</sup>Indonesia, *Undang-Undang Paten*, penjelasan psl. 16 ay. (3).

Sebelum menyatakan pihak lain melakukan tindakan pelanggaran paten, maka ada beberapa hal yang harus dibuktikan dahulu. Dalam memeriksa ada atau tidaknya tindakan pelanggaran paten, ada dua hal yang harus diteliti, yaitu:<sup>118</sup>

- Apakah teknologi invensi yang baru, menyamai klaim paten invensi yang lama?
- Apakah paten invensi yang lama masih berlaku?

Agar dapat digolongkan sebagai tindakan pelanggaran paten, paling tidak harus menyamai satu klaim.<sup>119</sup> Utamanya, terjadinya tindakan pelanggaran paten ditentukan dari bahasa klaim paten.<sup>120</sup>

Jika ternyata bahasa klaim paten invensi yang baru tidak menyamai klaim paten invensi yang lama, tidak menjamin tidak terjadi tindakan pelanggaran paten karena masih ada cara lain yang bisa digunakan memeriksa terjadinya tindakan pelanggaran paten. Sebaliknya jika bahasa klaim paten yang baru menyamai klaim paten yang lama, belum tentu terjadi tindakan pelanggaran karena harus diperiksa keberlakuan paten invensi yang lama tersebut.

Pertama harus dipastikan dulu apakah invensi yang lama itu benar-benar telah diberikan paten oleh negara. Jika ternyata invensi yang lama itu tidak pernah mendapat paten maka tentunya tidak terjadi tindakan pelanggaran paten. Sebaliknya, pemberian paten oleh negara kepada invensi yang lama tidak memastikan terjadinya tindakan pelanggaran paten karena harus dibuktikan dahulu apakah paten tersebut masih berlaku. Pemilik paten yang lama bisa membuktikannya dengan menunjukkan bukti hak yang sah yaitu Sertifikat Paten.

*”Sertifikat paten merupakan bukti hak atas paten yang berfungsi untuk melindungi pemiliknya dari pihak lain yang tanpa persetujuannya menggunakan paten tersebut. Sertifikat paten adalah surat resmi yang*

---

<sup>118</sup>Arnold B. Silverman, “Patent Infringement-Is It Better to Fight or To Switch?”, <<http://www.tms.org/pubs/journals/JOM/matters/matters-9205.html>>, diakses pada 10 September 2008.

<sup>119</sup>*Ibid.*

<sup>120</sup>Mary Bells, “Guide To Patenting And USPTO Paten Applications, Patent Infringement”, <<http://inventors.about.com/od/patentinfringement/a/Infringement.htm>>, diakses pada 10 September 2008.

*dibuat untuk dijadikan alat bukti dan berisi keterangan resmi dari pejabat yang berwenang, dan pembuatannya melalui beberapa tahapan pemeriksaan yang diatur dalam Undang-Undang Paten.*"<sup>121</sup>

Dengan demikian, sertifikat paten merupakan bukti yang mampu menjawab indikasi terjadinya pelanggaran paten terhadap suatu invensi.

### **2.2.3 Pengaturan Patent Infringement Dalam United States Code Title 35<sup>122</sup>**

- (a) Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, siapapun yang tanpa alas hak yang sah atau kewenangan (authority), membuat, menggunakan, menawarkan untuk menjual, atau menjual invensi apapun yang dipatenkan, dalam daerah Amerika Serikat atau mengimpornya ke dalam Amerika Serikat, selama jangka waktu paten berlaku, dengan demikian melakukan pelanggaran paten.
- (b) Siapapun yang secara aktif mengarahkan atau memengaruhi untuk melakukan pelanggaran paten harus bertanggungjawab sebagai pelaku pelanggaran.
- (c) Siapapun yang menawarkan untuk menjual atau menjual dalam wilayah Amerika Serikat atau mengimpor ke dalam wilayah Amerika Serikat komponen dari mesin yang dipatenkan, memproduksi kombinasi atau komposisi, atau sebuah material atau peralatan yang digunakan dalam mempraktekkan proses yang dipatenkan, membuat bagian material dari invensi tersebut, dengan mengetahui hal-hal tersebut sengaja dibuat untuk melakukan pelanggaran terhadap paten tersebut, dan bukan komponen dasar atau komoditas perdagangan yang cocok untuk penggunaan tidak melanggar, harus bertanggungjawab sebagai pengarah pelanggaran.
- (d) Tidak seorang pemilik paten pun (kecuali punya hak membebaskan pelanggaran atau *contributory infringement* suatu paten) harus

<sup>121</sup>Edy Siswoyo, *Pembuktian Pelanggaran Invensi*, 66.

<sup>122</sup>Section 271, <<http://www.law.cornell.edu/usecode/HowCurrent.php/?>>, diakses pada 4 November 2008.



dibebaskan atau dianggap tidak bersalah atau menyalahgunakan perluasan ilegal dari suatu hak paten, dengan alasan melakukan satu atau lebih dari tindakan di bawah ini:

- (1) Memperoleh penghasilan dari tindakan yang jika dilakukan oleh pihak lain tanpa persetujuannya akan menjadi pembantuan pelanggaran (*contributory infringement*) dari paten tersebut;
  - (2) Melisensikan atau mengizinkan pihak lain untuk melakukan tindakan yang jika dilakukan tanpa persetujuannya akan menjadi *contributory infringement* dari paten tersebut;
  - (3) Akan mengupayakan hak patennya terhadap *infringement* atau *contributory infringement*
  - (4) Menolak melisensikan atau menggunakan hak apapun dari paten tersebut;
  - (5) Mensyaratkan lisensi atas hak apapun dari suatu paten atau penjualan dari suatu paten produk dalam proses memperoleh sebuah lisensi terhadap hak dari paten lain atau pembelian dari sebuah produk terpisah, kecuali, dengan memperhatikan latar belakangnya, pemilik paten punya “*market power*” dalam pasar yang relevan dari paten atau produk yang dipatenkan dari lisensi atau penjualan yang disyaratkan.
- (h) Seperti yang digunakan dalam pasal ini, terminologi “siapapun (*whoever*)” termasuk negara bagian manapun, instrumen apapun dalam Negara bagian itu, dan polisi atau pegawai manapun dari negara bagian tersebut yang bertindak dalam kapasitasnya. Mereka semua harus tunduk pada ketentuan dalam undang-undang ini dengan cara dan cakupan yang sama dengan entitas nonpemerintah apapun.
- (i) Seperti yang digunakan dalam pasal ini, sebuah “tawaran untuk dijual (*offer for sell*)” atau sebuah “tawaran untuk menjual (*offer to sell*)” oleh pihak selain pemegang paten, atau pihak lain yang dikuasakan oleh pemegang paten, berarti merupakan

penjualan yang akan terjadi sebelum berakhirnya masa perlindungan paten.

Dalam U.S.C. diatur dengan rinci perbuatan, yang berkaitan dengan invensi, yang dilarang bagi pihak lain untuk dilakukan, seperti membuat, menggunakan, menawarkan untuk dijual, atau menjual invensi. Daerah lingkup pelarangan perbuatan tersebut adalah hanya di Amerika Serikat. Dalam U.S.C juga diatur tentang tindakan mengarahkan untuk melakukan pelanggaran paten (*induced infringement*). Pelaku pengarahannya pelanggaran paten dianggap bertanggungjawab sebagai pelaku pelanggaran paten.

#### **2.2.4 Pengaturan Pelanggaran Paten Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten**

Undang-Undang Paten memasukkan pengaturan tindakan pelanggaran paten ke dalam bagian ketentuan pidana. Oka Mahendra memberikan penjelasan terhadap pernyataan ini.

*”Maksud ketentuan itu adalah sekalipun paten merupakan hak milik perorangan, tetapi pelaksanaannya memiliki dampak yang sangat luas dalam segi lain terutama di bidang tatanan kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Oleh karena itu, agar pelaksanaan hak tersebut dapat berlangsung dengan tertib, negara juga mengancam pidana atas pelanggaran tertentu terhadap undang-undang ini.”<sup>123</sup>*

Tindakan pelanggaran paten (dalam hal ini paten produk) merugikan banyak orang, tidak hanya pemilik atau pemegang paten, tapi juga masyarakat luas sebagai konsumen produk tersebut. Masalah pelanggaran paten produk menyangkut kepentingan publik sehingga perlu dilindungi dengan sanksi pidana yang berprinsip *ultimum remedium*.

---

<sup>123</sup>Oka Mahendra, *Perlindungan Hukum Bagi Penemu & Sarana Menggairahkan Penemuan*, 105.

Pengaturan tindakan pelanggaran paten terdapat dalam pasal 130 Undang-Undang Paten, yaitu:

*“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan malakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak lima ratus juta rupiah.”<sup>124</sup>*

Tindakan yang dimaksud dalam pasal 16 adalah deskripsi dari hak paten yang diberikan oleh negara kepada pemilik paten, yaitu:

*“Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya, dalam hal paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten.”*

Sifat eksklusif dalam Paten berarti pemilik paten adalah satu-satunya pihak yang berhak mengeksploitasi invensi yang dipatenkan itu. Akibatnya, jika ada pihak lain yang tanpa persetujuan pemilik paten, turut mengeksploitasi invensi yang dipatenkan itu, selama jangka waktu paten berlaku, maka pihak tersebut adalah pihak yang bertanggungjawab atas tindakan pelanggaran paten itu.

Melihat ketentuan dalam Undang-Undang Paten di atas, maka tindakan pelanggaran paten tidak selalu menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pelaku pelanggaran paten. “Membuat”, “menggunakan”, dan “mengimpor”, tidak mendatangkan keuntungan bagi pelaku pelanggaran paten secara langsung. Namun perbuatan-perbuatan itu memang termasuk kegiatan mengeksplotasi invensi yang dipatenkan. Oleh karena itu, meskipun tidak mendatangkan keuntungan ekonomi secara langsung kepada pelaku, tetap dikatakan melakukan pelanggaran paten karena tetap saja melanggar teritori hak eksklusif pemilik paten yang sah.

<sup>124</sup>Indonesia, *Undang-Undang Paten*, psl. 130.

Berdasarkan perumusan pasal di atas, tindak pidana tersebut dirumuskan secara formal artinya perbuatan-perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut diancam pidana.<sup>125</sup> Perbuatan-perbuatan itu merupakan unsur-unsur delik yang harus dibuktikan untuk menyatakan suatu pihak melakukan tindakan pelanggaran paten. Mekanisme pembuktian unsur-unsur delik tersebut mengikuti ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP).<sup>126</sup>

Artinya meskipun tindakan pelanggaran merugikan masyarakat, namun aparat penegak hukum tidak dapat serta merta melakukan tindakan penegakan hukum pidana karena tindakan penegakan hukum baru bisa dan hanya bisa dilakukan setelah adanya aduan dari pemegang paten yang dirugikan oleh pelaku pelanggaran itu. Jadi meskipun masyarakat korban tindakan pelanggaran itu melaporkan kerugiannya akibat menggunakan produk palsu, pelaku tindakan pelanggaran tetap dapat terus bebas melanjutkan tindakan melanggar hukumnya itu (tindakan pelanggaran). Karena selama pemegang paten tidak mengadakan kerugiannya karena produk patennya dipalsukan, aparat penegak hukum tidak dapat berbuat apa-apa.

Hal ini merupakan suatu ironi yang memprihatinkan karena meskipun tindakan pelanggaran digolongkan ke dalam tindak pidana yang notabene adalah pengaturan terhadap ranah publik, laporan dari masyarakat yang menderita kerugian atas produk palsu hasil pelanggaran tetap tidak memiliki daya penghukum bagi pelaku tindakan pelanggaran. Tindakan hukum hanya bisa dilakukan atas adanya aduan dari pemegang paten yang dirugikan padahal kenyataannya bukan hanya pemegang paten yang dirugikan, justru lebih banyak korban lain yang dirugikan yang sayangnya tidak dipandang oleh hukum menurut Undang-Undang Paten.

Terhadap masalah tersebut, Achmad Zen Umar Purba memberikan penjelasannya sebagai berikut:<sup>127</sup>

---

<sup>125</sup>Oka Mahendra, *Perlindungan Hukum Bagi Penemu & Sarana Menggairahkan Penemuan*, 106.

<sup>126</sup>Edy Siswoyo, *Pembuktian Pelanggaran Invensi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Paten*, hal 63.

<sup>127</sup>Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Ed. 1 Cet. 1, (Bandung: PT. Alumni, 2005), hal. 147.

”Atas pertimbangan bahwa hak kekayaan intelektual, termasuk paten, merupakan hak privat, pelanggaran ataupun kejahatan terhadap haknya dalam undang-undang ini dikualifikasi sebagai delik aduan. Beberapa pertimbangan untuk mengkualifikasikan perbuatan pidana terhadap paten sebagai delik aduan adalah sebagai berikut:

- Hak kekayaan intelektual adalah bagian dari dunia usaha sehingga transaksi yang menyangkut hak kekayaan intelektual bersifat kontraktual;
- Sebagai delik biasa, tidak dimungkinkan adanya perdamaian antara para pihak, sementara dalam delik aduan para pihak yang dapat menghentikan proses perkara;
- Hanya pemegang paten yang tahu telah terjadinya tindak pidana;
- Sebagai delik biasa, hak kekayaan intelektual menimbulkan beban dan bisa menjadi bumerang atas tidak dilakukannya tindakan-tindakan represif oleh penegak hukum (seperti yang banyak terjadi selama ini).”

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat dirumuskan perbedaan pengaturan perlindungan paten di Indonesia dan Amerika Serikat adalah sebagai berikut.

Menurut US Patent Law Section 112 dinyatakan ”*description requirements of invention in written form, is not limited to certain format, if the claimed invention can be understood by the person ordinarily skilled in the art*” (persyaratan deskripsi invensi dalam bentuk tertulis tidak dibatasi oleh format tertentu jika klaim invensi bisa dimengerti oleh orang yang ahli di bidangnya).<sup>128</sup>

Dasar Pembeda	Undang-Undang Paten	<i>United States Code Title 35</i>
Dasar Filosofis Perlindungan Paten	<i>first to file system</i>	<i>first to use system</i>

<sup>128</sup>Media HKI, Buletin Informasi dan Keragaman HKI, Vol. V/No. 1/Februari 2008, hal 7.

Penafsiran Klaim	Didasarkan pada maksud klaim yang ditafsirkan oleh hakim (pada saat litigasi) maupun pemeriksa substantif (pada saat aplikasi), yang harus didukung oleh deskripsi dan <i>drawing</i> .	Didasarkan pada <i>meaning of claim (broad interpretation)</i> <sup>129</sup>
Litigasi Penyelesaian Kasus Pelanggaran	Penggugat mengajukan gugatan perdata atas dasar pelanggaran paten serta dapat mengajukan gugatan pembatalan paten tergugat (pelanggar paten <i>prior art</i> )	Umumnya Tergugat membela diri dengan menyerang validitas paten <i>prior art</i> .

Di Indonesia, luasnya perlindungan tidak diatur dalam Undang-Undang Paten tetapi berdasarkan diskresi hakim yang cukup besar dan penerapan itikad baik yang tertera dalam Undang-Undang Paten maupun dalam praktek peradilan.<sup>130</sup>

Menurut saya, hendaknya klaim ditafsirkan secara harfiah atau leksikal sebagaimana yang dinyatakan dalam bahasa klaim. Penafsiran klaim hanya sebatas apa yang nyata-nyata tertulis dalam permohonan paten. Tidak digali makna implisitnya karena akan memperluas cakupan klaim yang berimplikasi pada perluasan perlindungan paten. Di samping itu, penafsiran luas mungkin saja akan bertentangan dengan yang sesungguhnya dimaksud oleh inventor.

<sup>129</sup> Study on Patent Claim Interpretation (II), (IIP Bulletin, 2003), [http://www.iip.or.jp/e/summary/pdf/detail2002/e14\\_07.pdf](http://www.iip.or.jp/e/summary/pdf/detail2002/e14_07.pdf), diakses pada 8 Januari 2009.

<sup>130</sup> *Ibid.*

### 2.2.5 Pemeriksaan Pelanggaran Paten

Pemeriksaan pelanggaran paten berbeda dengan pemeriksaan paten. Pemeriksaan paten harus mempertimbangkan semua invensi yang pernah dipatenkan. Sedangkan pemeriksaan pelanggaran paten hanya perlu mempertimbangkan pada paten invensi yang masih berlaku. Sengketa hukum mengenai paten bisa dibedakan menjadi kasus *patentability* dan kasus pelanggaran. Untuk menangani kasus pelanggaran didasarkan pada *claim interpretation*, maka yang harus diperhatikan adalah:<sup>131</sup>

- *Scope of claim*
- *Tingkatan teknologi prior art dan cakupannya*
- *Tingkatan skilled in the art pada prior art dan penemuan baru*
- *Perbedaan dalam pokok materi klaim sebagai satu keseluruhan antara prior art dengan invensi baru*
- *Bukti intrinsik dan ekstrinsik serta bukti objektif lain yang mendukung (seperti kebutuhan yang sangat lama untuk penemuan tersebut, usaha yang digagalkan oleh yang lain, keragu-raguan pada pihak tenaga ahli bahwa penemuan akan berhasil*
- *Penggunaan doktrin ekuivalen dan estoppel*
- *Diskresi hakim dan cara menginterpretasi klaim*
- *Prinsip itikad baik para pihak*
- *Ketentuan perundangan paten dan doktrin yang berkembang, seperti doktrin ekuivalen, wrapper estoppel, way result and function test, means plus function test, test 4 part (tes patentabilitas), dan sebagainya.*

Dalam menentukan terjadinya pelanggaran paten dilakukan dua langkah, yaitu:<sup>132</sup>

- Menafsirkan klaim

---

<sup>131</sup>Lihat Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, hal 211-212.

<sup>132</sup>*Ibid.*, 191.

- Membandingkan klaim yang telah ditafsirkan dengan proporsional dengan produk yang dituduhkan.

Kemudian Endang Purwaningsih mengatakan, “Untuk menilai dan memutuskan kasus pelanggaran paten, *interpretation claim* sangat penting guna menetapkan lingkup perlindungan sekaligus besarnya *monopoly patent right* dan kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap paten terdahulu. Dalam menilai suatu pelanggaran, maka klaim penemuan secara material dan esensial ditafsirkan oleh hakim.”<sup>133</sup>

Kemudian, Robert Patrick Merger menjelaskan lebih lanjut mengenai peranan klaim<sup>134</sup>. Kata-kata dalam klaim adalah patokan yang harus diperhatikan untuk menentukan apakah terjadi pelanggaran atau tidak. Pengadilan tidak dapat memperluas atau mempersempit klaim untuk memberi pemegang paten sesuatu yang berbeda dari apa yang telah ia ajukan dalam permohonannya.

Merger kemudian menyimpulkan, pemeriksaan pelanggaran paten meliputi dua tahap. Pertama, makna klaim yang diajukan harus dipahami dengan mempelajari seluruh dokumen paten yang relevan. Kedua, klaim yang diajukan harus menjelaskan objek invensi yang dimintakan paten. Mungkin saja klaim tersebut tidak dapat menjelaskan dengan sempurna objek invensi tersebut. Yang penting adalah objek invensi tersebut harus menampilkan fungsi yang sama, dengan cara yang secara substansial sama, dan memperoleh hasil yang secara substansial sama, untuk dikatakan melakukan pelanggaran. Inilah pendekatan umum yang selalu diterapkan dalam kasus-kasus paten yang pernah terjadi.<sup>135</sup>

Untuk mengerti makna dari sebuah klaim, perlu diperiksa seluruh dokumen agar mendapatkan “*felt meaning*” dari klaim tersebut. Untuk itu, dokumen yang digunakan adalah:<sup>136</sup>

### Spesifikasi

---

<sup>133</sup>*Ibid.*

<sup>134</sup>Robert Patrick Merger, *Patent Law And Policy, Cases and materials, Second Edition, Contemporary Legal Education Series*, (Charlottesville, Virginia: Michie, Law Publisher, 1997), hal. 828.

<sup>135</sup>*Ibid.*

<sup>136</sup>*Ibid.*, 826.



Penggunaan spesifikasi sebagai penjas klaim dapat diterima oleh hampir seluruh pengadilan, dan merupakan sebuah konsep dasar dalam hukum paten. Sebagian besar pengadilan telah mengatakan dengan sederhana spesifikasi digunakan untuk menjelaskan klaim, sebagian pengadilan lainnya mengatakan maksud tersebut dengan penjelasan berbeda, namun dengan akibat yang sama.

#### Gambar

Klaim dapat mengandung gambar. Dalam ilustrasi tersebut dimana representasi visual dapat menggambarkan kata-kata, gambar dapat digunakan dengan cara yang sama dengan pembatasan yang sama dengan spesifikasi.

#### Arsip Dokumen (*file wrapper*)

Berisi seluruh arsip dari proses pemberian paten di kantor paten sejak dokumen permohonan pertama hingga penerbitan paten.

### **2.2.6 Jenis Penilaian Terhadap Pelanggaran Paten**

#### **a. *Literal Infringement***

Untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran tergantung pada spesifikasi dan *drawing* yang di dalamnya terdapat klaim yang menentukan lingkup teknologi. Luas atau sempitnya klaim menunjukkan ruang lingkup perlindungan paten terhadap penemuan di bidang teknologi dan berpedoman pada klaimlah dapat ditentukan ada atau tidaknya pelanggaran secara harfiah.<sup>137</sup> Penilaian adanya pelanggaran paten hanya dilihat dari rumusan klaim secara tersurat. Klaim menginformasikan masyarakat hal yang tidak boleh dilakukan terhadap invensi yang dipatenkan tanpa izin pemilik paten tersebut.<sup>138</sup>

#### **b. *Doctrine of Equivalent***

---

<sup>137</sup>*Ibid.*, 190-191.

<sup>138</sup>“*Patent Infringement*”, <[http://en.wikipedia.org/wiki/Patent\\_infringement](http://en.wikipedia.org/wiki/Patent_infringement)>, diakses pada 10 September 2008.

Doktrin ekuivalen diterapkan *berdasar prior art* dan *clarity of claim*.<sup>139</sup> Doktrin ekuivalen menyatakan bahwa apabila terdapat dua alat yang memiliki fungsi sama dengan cara kerja sama serta untuk mendapatkan hasil sama secara substansial<sup>140</sup>, maka kedua alat tersebut dianggap sama, walaupun kedua alat tersebut berbeda nama, wujud maupun bentuknya.<sup>141</sup> Doktrin ekuivalen adalah sarana efektif di dalam menentukan pelanggaran hak paten.<sup>142</sup>

Faktor-faktor untuk mengidentifikasi adanya *substantially of differences* adalah:<sup>143</sup>

- *Interchangeability* (dapat dipertukarkan) antara elemen tergugat dengan elemen klaim yang harus menunjukkan *insubstantially of differences*
- *Evidence of copying* (bukti peniruan) yang menunjukkan *insubstantially of differences* dan
- *Evidence of designing around the patent claims* (bukti disain yang tercakup klaim) yang menunjukkan *insubstantially of differences*.

Di Indonesia, prinsip itikad baik digunakan dalam, baik dalam Undang-Undang Paten maupun pelaksanaan peradilan itu sendiri.<sup>144</sup>

### c. *Doctrine of File Wrapper Estoppel*<sup>145</sup>

Di Amerika Serikat dikenal doktrin *file wrapper estoppel*.<sup>146</sup> *Estoppel* terjadi dari banyak amandemen untuk: mempersempit lingkup klaim, memenuhi

<sup>139</sup>Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, 203.

<sup>140</sup>Doktrin ekuivalen menggunakan 3 tes: *function*, *way*, dan *result*.

<sup>141</sup>Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, 191.

<sup>142</sup>*Ibid.*, 201.

<sup>143</sup>*Ibid.*, 203.

<sup>144</sup>*Ibid.*, 191.

<sup>145</sup>*Estoppel* adalah suatu konstruksi hukum paten yang menjamin klaim-klaim diinterpretasi berkenaan dengan pembatalan atau penolakan, *Ibid.*, 202.

<sup>146</sup>*Ibid.*, 191. Doktrin *prosecution history estoppel* dikenal juga sebagai doktrin *file wrapper estoppel*.

ketentuan hukum paten (syarat patentabilitas), dan menghindari *prior art*. Ketika *estoppel* diajukan, itu menjadi tembok penghalang melawan klaim ekuivalen manapun untuk unsur yang berkembang.<sup>147</sup>

Amandemen klaim yang dibuat selama periode permohonan juga berperan dalam penafsiran dari klaim tersebut mengingat *prosecution history* adalah langkah awal dalam memeriksa terjadinya *literal infringement*.<sup>148</sup> Jika klaim permohonan paten direvisi selama periode permohonan dengan tujuan agar berbeda dengan *prior art*, maka klaim paten akan ditafsirkan sesuai yang telah direvisi.<sup>149</sup>

“Basically stated, *file wrapper estoppel by admission* is applicable where, after rejection, the applicant clarifies the meaning of a claim without rewriting the claim.”<sup>150</sup> Pemohon akan terikat dengan pembatasan yang ditulis dalam klarifikasi meskipun tidak untuk berpatokan pada doktrin ekuivalen. Amandemen yang membatasi klaim yang telah direvisi menciptakan penolakan dan pembebasan dari semua yang tercakup dalam perbedaan antara klaim awal dan klaim yang telah dibatasi.

Dengan kata lain, inventor terkadang membuat amandemen klaim dan memberikan argumen berkaitan dengan penolakan berdasar *prior art*. Dalam melakukan amandemen, inventor mempersempit cakupan klaim invensi agar tidak menyamai klaim *prior art*. Amandemen dilakukan untuk mengatasi penolakan permohonan paten dan membedakan klaim invensi dari *prior art* serta untuk argumentasi bila terjadi sengketa.<sup>151</sup> Seseorang dikatakan melakukan pelanggaran paten berdasarkan penilaian dari *file wrapper estoppel* jika orang tersebut mengubah cakupan invensinya dalam amandemen klaim.

---

<sup>147</sup>*Ibid.*, 202.

<sup>148</sup>*Roving Discussion on Patent Infringement And Litigation, Held by Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek Departemen Kehakiman RI in cooperation with Universitas Tarumanegara Jakarta*, (Jakarta 25-26 July, 1991), hal 6.

<sup>149</sup>Arthur H. Seidel, et all, *What the General Practitioner Should Know About Patent Law and Practice*, Fifth Edition, (Philadelphia: American Law Institute-American Bar Association Committee on Continuing Professional Education, 1993), hal. 129.

<sup>150</sup>*Ibid.*

<sup>151</sup>*Roving Discussion on Patent Infringement And Litigation*, 8-9.

#### d. *Reverse Doctrine of Equivalents*

Invensi Produk yang terindikasi hasil tindakan pelanggaran bisa saja menyamai bahasa klaim *prior art*, tapi mungkin saja ia berbeda dengan *prior art* dalam beberapa cara yang esensial. Jika terjadi demikian maka tidak bisa dikatakan produk tersebut adalah hasil tindakan pelanggaran paten. Inilah yang disebut dengan “*Reverse Doctrine of Equivalents*”. Menurut doktrin ini suatu produk dikatakan berbeda dengan *prior art* jika produk itu menampilkan fungsi yang sama namun dengan cara yang secara substansial berbeda.<sup>152</sup>

Pada dasarnya *history estoppel* adalah suatu *defense* (pertahanan), sedangkan *doctrine of equivalent* adalah senjata melawan/menyerang *competitor* yang mungkin menggunakan *history estoppel*.<sup>153</sup>



---

<sup>152</sup>*Ibid.*, 6-7.

<sup>153</sup>Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, 191-192.

### BAB 3

## METODE PENELITIAN

Metode adalah jalan yang menyatukan secara logis segala upaya untuk sampai kepada penemuan, pengetahuan dan pemahamannya tentang sesuatu yang dituju atau diarah secara tepat.<sup>154</sup> Dalam metode penelitian hukum mencakup dua hal, yaitu:<sup>155</sup> metode atau cara atau prosedur yang digunakan dan penelitian hukum itu sendiri. Metode penelitian hukum adalah prosedur atau cara yang dilakukan dalam melakukan penelitian hukum.<sup>156</sup> Untuk menentukan metode yang dilakukan dalam suatu penelitian hukum harus dipahami terlebih dahulu tujuan dari penelitian hukum itu sendiri.

Tujuan dari penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memberi gambaran terhadap pengaturan paten di Indonesia dan di Amerika yang memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan pengaturan tersebut mengindikasikan adanya perbedaan perlindungan paten diantara keduanya meskipun keduanya mengadopsi ketentuan yang sama yaitu TRIPs dan Konvensi Paris. Perbedaan perlindungan tersebut terlihat dari adanya perbedaan menafsirkan klaim serta upaya hukum penyelesaian sengketa.

Perbedaan itu terjadi karena keduanya memiliki dasar filosofis perlindungan paten yang berbeda. Amerika Serikat dengan sistem *first to use* sedangkan Indonesia dengan sistem *first to file*. Oleh karena itu, komparasi yang dibahas adalah tentang interpretasi klaim paten di Indonesia dan Amerika Serikat serta upaya hukum dalam rangka penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran paten melalui litigasi. Amerika Serikat menggunakan cara menantang validitas paten penggugat sedangkan Indonesia menggunakan cara gugatan pelanggaran paten serta gugatan pembatalan paten.

---

<sup>154</sup>M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 22.

<sup>155</sup>*Ibid.*

<sup>156</sup>*Ibid.*

Tujuan dari pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh CBS melalui *puzzle* kubusnya (*Rubik's Pocket*, *Rubik's Cube*, dan *Rubik's Revenge*), apakah telah melakukan pelanggaran paten terhadap Moleculon atas *Composite Cube Puzzle* invensinya. Dengan tujuan demikian, maka metode penelitian yang saya gunakan adalah *comparative approach* (pendekatan perbandingan)<sup>157</sup>.

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Menurut Van Apeldorn, perbandingan hukum merupakan suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatik dalam arti bahwa untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum lain.<sup>158</sup>

Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.<sup>159</sup> Di samping itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama.<sup>160</sup> Kegiatan ini bermanfaat bagi penyingkap latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua negara atau lebih.<sup>161</sup>

Perbandingan hukum juga dapat dilakukan tanpa melihat sistem hukum maupun tingkat perkembangan ekonomi, melainkan hanya melihat substansinya yang merupakan kebutuhan secara universal<sup>162</sup>. Peter Mahmud Marzuki kemudian

---

<sup>157</sup>Dalam penelitian hukum, pendekatan penelitian merupakan anak tangga untuk menentukan teori penelitian yang akan dipakai. Pendekatan penelitian berguna untuk membatasi peneliti mengeksplorasi landasan konseptual yang kelak akan bisa membedah objek penelitian. Pendekatan (*approach*) merupakan salah satu cara untuk mendekati objek penelitian. Dalam penelitian hukum dogmatik, beberapa pendekatan yang lazim digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), *Ibid.*, 56-57.

<sup>158</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2008), hal. 133.

<sup>159</sup>P. van Dijk, et al., p. 453, dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 133.

<sup>160</sup>Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, 133.

<sup>161</sup>*Ibid.*, 133.

<sup>162</sup>*Ibid.*, 136.

mengatakan dalam melakukan penelitian hukum di bidang-bidang tertentu, peneliti dapat melakukan perbandingan undang-undang beberapa negara yang mengatur masalah tersebut.<sup>163</sup>

Untuk mencapai tujuan dalam penelitian hukum pada penulisan skripsi ini, saya telah melakukan beberapa tahap secara sistematis. **Pertama**, saya memahami kronologi timbulnya kasus pelanggaran paten tersebut. Untuk itu, saya telah mengawali penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dengan terlebih dahulu melakukan *preliminary research* atas kasus pelanggaran paten tersebut. *Preliminary research* saya lakukan dengan mengumpulkan sejumlah artikel yang berisi informasi tentang kasus pelanggaran paten tersebut. Pengumpulan artikel saya lakukan dengan cara menelusur lewat internet.

Kasus pelanggaran paten tersebut terjadi pada tahun 1981. Cara terbaik untuk mencari tahu secara lengkap kasus pelanggaran paten tersebut adalah dengan menelusur lewat internet karena dokumentasi kasus tersebut banyak tersimpan di berbagai situs. Meskipun kasus tersebut tergolong kasus yang cukup besar, namun karena waktu terjadinya telah lama maka sulit menemukan informasi dalam bentuk artikel koran atau majalah atau bentuk cetak lainnya. Karena itu, saya melakukan pencarian hanya lewat internet.

Seperti pencarian informasi dengan media cetak, pencarian informasi lewat media internet juga memiliki konsekuensi tertentu. Informasi yang saya temui, terkadang memiliki tingkat validitas yang lemah. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, saya hanya menggunakan informasi dari situs yang terpercaya.<sup>164</sup> Kumpulan informasi tersebut kemudian saya tata dan rangkai sedemikian rupa dalam bentuk narasi sehingga membentuk cerita yang sistematis dan dapat dibaca serta ditafsirkan.<sup>165</sup>

**Kedua**, saya memahami konsep pelanggaran paten. Untuk memahami konsep pelanggaran paten, saya terlebih dahulu memahami konsep paten karena

---

<sup>163</sup>*Ibid.*

<sup>164</sup>Contohnya situs organisasi internasional ([www.wipo.int](http://www.wipo.int) dan [www.wto.org](http://www.wto.org)).

<sup>165</sup>Pengolahan data penelitian dilakukan secara naratif dalam bentuk cerita. Pengolahan data adalah kegiatan mengorganisasikan atau menata data sedemikian rupa sehingga data penelitian tersebut dapat dibaca (*readeable*) dan ditafsirkan (*interpretable*), lihat M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, 119.

pada dasarnya pelanggaran paten adalah tindakan melampaui batas paten. Saya melakukan tahap ini dengan mengumpulkan seluruh ketentuan hukum tentang paten yang berkaitan langsung dengan kasus tersebut untuk dipelajari.

Saya menggunakan bahan hukum primer<sup>166</sup>, sekunder<sup>167</sup>, dan tertier dalam melakukan tahap ini. Bahan hukum primer yang saya gunakan adalah instrumen hukum yang berlaku baik di Indonesia maupun berlaku secara universal, meliputi Konvensi Paris, TRIPs, United States Code Title 35 serta Undang-Undang Paten dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten. Meskipun Undang-Undang Paten tidak berperan apapun dalam penyelesaian kasus tersebut, saya tetap mencantumkan ketentuan dalam Undang-Undang Paten dengan tujuan untuk menunjukkan perbandingan antara ketentuan dalam kedua peraturan tersebut. Perbandingan tersebut bertujuan untuk memperlihatkan pentingnya perbaikan pengaturan paten dalam Undang-Undang Paten serta peraturan pelaksanaannya di masa depan.

Bahan hukum sekunder<sup>168</sup> yang saya gunakan adalah buku-buku tentang Hak Kekayaan Intelektual (khususnya paten). Bahan hukum tertier yang saya gunakan adalah artikel dari internet yang membahas kasus pelanggaran paten tersebut, paten, maupun pelanggaran paten.

Pembatasan penulisan tentang konsep paten dalam skripsi ini bertujuan untuk memfokuskan pemikiran dan pembahasan dalam skripsi ini hanya kepada ketentuan yang terkait langsung dengan kasus. Maksudnya adalah agar pembahasan tidak melebar kepada hal-hal yang tidak relevan yang justru menyamarkan tujuan penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini.

---

<sup>166</sup>Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, 141.

<sup>167</sup>Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, 141.

<sup>168</sup>Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualitas tinggi.



Untuk memahami konsep pelanggaran paten, selain dengan mempelajari konsep paten, saya juga mengumpulkan dan mempelajari informasi yang khusus membahas tentang pelanggaran paten itu sendiri. Hampir semua informasi tentang pelanggaran paten saya dapatkan dari buku-buku tentang paten berbahasa asing karena konsep pelanggaran paten sampai saat ini tidak berkembang di Indonesia.

Untuk memahami konsep pelanggaran paten saya juga memaparkan doktrin pelanggaran paten yang terkait. Doktrin tersebut juga tidak berkembang di Indonesia. Selain dari buku-buku, saya juga mendapatkan informasi tentang pelanggaran paten dari internet. Namun, karena pelanggaran paten adalah hal yang sifatnya ilmiah maka saya mencarinya menggunakan jurnal hukum internasional yang diakses melalui situs penyedia, yaitu *Westlaw*.

Dengan demikian, penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan model penelitian hukum doktrinal.<sup>169</sup> Penelitian doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep dan/atau sang pengembangnya. Di Indonesia, metode doktrinal ini terlanjur secara lazim disebut sebagai metode penelitian hukum normatif.<sup>170</sup> Dalam penelitian ini, saya menggunakan jenis data<sup>171</sup> kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.<sup>172</sup>

---

<sup>169</sup>Soetandyo Wignjosoebroto (2002), membedakan model penelitian menjadi 2, yaitu: penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum nondoktrinal, dikutip dari M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, 25.

<sup>170</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, (2002), hal. 148, dikutip dari M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, 25.

<sup>171</sup>Data penelitian adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata yang didapatkan dari hasil pengumpulan data seperti studi dokumen atau pustaka, penyebaran angket atau skala, observasi, wawancara, tes, dan sebagainya. Informasi atau keterangan tersebut akan dijadikan dasar dalam menjawab secara objektif masalah atau pertanyaan penelitian setelah melalui proses pengolahan dan analisis data. Jawaban atas masalah atau pertanyaan penelitian itu menjadi dasar pula dalam pengambilan kesimpulan-kesimpulan penelitian dan atau generalisasi-generalisasi. Data penelitian sangat berpengaruh dan menentukan kebenaran temuan dalam penelitian, M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, 98.

<sup>172</sup>Berdasarkan jenisnya, terdapat dua macam data penelitian, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka yang dapat diperoleh dari hasil penjumlahan atau pengurangan suatu variable. Data kuantitatif dapat diperoleh dengan cara angket, skala, tes, atau observasi. M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, 98.

Sumber data adalah tempat di mana ditemukannya data-data penelitian. Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku teks, jurnal, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.<sup>173</sup> Oleh karena itu, data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi dokumen atau pustaka.<sup>174</sup>

**Ketiga**, saya menganalisis kasus pelanggaran paten *Composite Cube Puzzle* oleh *Rubik's Pocket*, *Rubik's Cube*, dan *Rubik's Revenge*. Analisis tersebut bertujuan untuk menjawab pokok permasalahan yang diajukan pada bab 1. Saya melakukan analisis tersebut dengan menghubungkan antara informasi tentang kasus pelanggaran paten tersebut dengan ketentuan hukum tentang paten dan pelanggaran paten serta doktrin tentang pelanggaran paten.

Dalam menjawab pokok permasalahan tersebut, saya mempelajari putusan pengadilan atas kasus pelanggaran paten tersebut. Putusan adalah bahan yang sangat penting dalam penelitian hukum pada skripsi ini karena kasus pelanggaran paten yang saya bahas terjadi di Amerika Serikat yang menggunakan sistem hukum *common law* dan konsep *precedent*<sup>175</sup> dalam peradilannya. Oleh karena itu *ratio decidendi* dalam putusan tersebut juga turut mempertimbangkan yurisprudensi pada kasus serupa yang pernah terjadi sebelumnya. Dengan mempelajari yurisprudensi tersebut, maka saya mendapatkan pemahaman lebih baik untuk digunakan dalam menganalisis kasus.

Kasus pelanggaran paten tersebut diawali dengan pemeriksaan pada tingkat *District Court* yaitu pada *District Court of Delaware*. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan pada tingkat banding yaitu *Court of Appeals* pada

---

<sup>173</sup>Sumber data dibedakan menjadi sumber data primer, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya, dan sumber data sekunder, M. Syamsudin, 99.

<sup>174</sup>Studi dokumen atau kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>174</sup> Studi dokumen atau pustaka dalam penelitian hukum bertujuan untuk menemukan bahan-bahan hukum baik yang bersifat primer maupun sekunder, *Ibid.*, 101-102.

<sup>175</sup>*The doctrine of precedent can operate effectively only if judicial decisions are published and made easily available, so that they can be cited by lawyers and used by courts in deciding later case*, Morris L. Cohen, *Legal Research In A Nut Shell*, (Minnesota: West Publishing Company, 1981), hal. 64.

*Federal Circuit*. Kasus paten adalah kasus yang istimewa dalam sistem peradilan di Amerika Serikat. Untuk itu, pemeriksaan kasus pelanggaran paten dilakukan dengan menggunakan ketentuan hukum Federal bukan ketentuan hukum States. Oleh karena itu, pemeriksaan pada tingkat bandingnya juga menggunakan prosedur dari *Federal Court*.<sup>176</sup>

Selain menggunakan putusan sebagai bahan untuk melakukan analisis, saya juga menggunakan 'argumen banding' dari para pihak<sup>177</sup>. Saya menggunakannya untuk mengetahui argumen dari pihak tergugat. Dengan mempelajari 'argumen banding' tersebut saya dapat melihat pembelaan pihak tergugat terhadap *ratio decidendi* majelis hakim yang memutus kasus tersebut pada tingkat pertama. Dengan demikian, saya mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh untuk digunakan dalam menganalisis kasus pelanggaran paten tersebut.

Saya kemudian menutup pembahasan dalam skripsi ini dengan membuat bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Seluruh pembahasan dalam skripsi ini yang diawali dari bagian pendahuluan hingga bagian analisis, saya rangkumkan dalam bagian kesimpulan. Pada bagian saran, saya isi dengan saran yang dilandaskan pada pemikiran saya akan signifikansi penelitian hukum terhadap kasus pelanggaran paten dalam skripsi ini bagi perkembangan perlindungan paten di Indonesia di masa depan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka terlihat pembahasan kasus paten asing dalam skripsi ini memiliki suatu signifikansi bagi perkembangan perlindungan paten di Indonesia. Dalam kerangka pembahasan mengenai Hak Kekayaan Intelektual, maka dari segi substantif, norma hukum yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual itu tidak hanya terbatas pada norma hukum yang dikeluarkan oleh satu negara tertentu, tetapi juga terikat pada norma-norma

---

<sup>176</sup>*Suits for infringement of patents follow the rules of procedure of the Federal courts. From the decision of the district court, there is an appeal to the Court of Appeals for the Federal Circuit, <<http://inventors.about.com/od/patentinfringement/a/Infringement.htm>>, diakses pada 10 September 2008.*

<sup>177</sup>CBS, Inc. adalah penerima paten atas *Rubik's Pocket*, *Rubik's Cube*, dan *Rubik's Revenge* dari Erno Rubik, inventornya.

hukum internasional.<sup>178</sup> Oleh karena itu, negara-negara yang turut dalam kesepakatan internasional, harus menyesuaikan peraturan dalam negerinya dengan ketentuan internasional, yang dalam kerangka GATT/WTO (194) adalah kesepakatan TRIPs, sebagai salah satu dari *Final Act Embodying The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation*, yang ditandatangani di Marakesh, pada bulan April 1994 oleh 124 negara dan 1 wakil dari Masyarakat Ekonomi Eropa.<sup>179</sup>

Indonesia termasuk salah satu negara yang turut menandatangani kesepakatan itu dan ratifikasinya telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.<sup>180</sup> Akibatnya, Indonesia tidak dapat membuat peraturan yang extra-teritorial, paling tidak harus memenuhi standar minimum.<sup>181</sup>

Di samping itu, untuk perlindungan secara internasional TRIPs mengisyaratkan agar negara-negara anggota menyesuaikan peraturan nasionalnya dengan *Paris Convention* (1967).<sup>182</sup> Satu hal yang perlu dipahami bahwa, sebagai suatu sistem, hukum yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual ini sangat banyak dipengaruhi oleh perkembangan perdagangan dunia.<sup>183</sup> Oleh karena itu, pengaruh sistem hukum Eropa Kontinental dan *Anglo Saxon* tampak jelas mewarnai lapangan hukum ini.<sup>184</sup>

OK. Saidin kemudian mengatakan, bagaimanapun juga karya intelektual yang syarat dengan aktivitas ilmu pengetahuan, temuan dalam bidang teknologi industri dan tak dapat dipisahkan dengan dunia bisnis, sudah barang tentu tak dapat dipisahkan dengan aspek ekonomi dan politik internasional, termasuk

---

<sup>178</sup>OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hal. 23.

<sup>179</sup>*Ibid.*

<sup>180</sup>*Ibid.*

<sup>181</sup>*Ibid.*

<sup>182</sup>*Ibid.*, 24. Konvensi Paris telah beberapa kali direvisi. Revisi pertama dilakukan di Brusel, 14 Desember 1900, revisi berikutnya di Washington, 2 Juni 1911, di Den Haag, 6 November 1925. selanjutnya berturut-turut di Lissabon, 31 Oktober 1958, di Stockholm, 14 Juli 1967 dan terakhir juga di Stockholm, 2 Oktober 1986. Lihat OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, 308.

<sup>183</sup>*Ibid.*

<sup>184</sup>*Ibid.*

kebijakan investasi asing. Investasi asing tak dapat dimusuhi, manakala Indonesia ingin ambil bagian dalam percaturan ekonomi dunia. Investasi asing tidak akan masuk begitu saja, tanpa ada jaminan bahwa investasi mereka (sebagian besar dalam wujud HAKI) dilindungi secara hukum.<sup>185</sup>

Konvensi Paris mengatur tentang hak milik perindustrian, yang ditandatangani di Paris pada tanggal 20 Maret 1883 dan telah dilakukan beberapa kali revisi dan penyempurnaan-penyempurnaan.<sup>186</sup> Sampai tanggal 1 Januari 1988, sebanyak 97 negara menjadi anggota konvensi ini, termasuk Indonesia yang telah meratifikasi berdasarkan Keppres No. 24 Tahun 1979 pada tanggal 10 Mei 1979 dan juga berdasarkan Keppres ini telah diratifikasi, "*Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO)*".<sup>187</sup>

Hak Kekayaan Intelektual, dalam hal ini paten, merupakan suatu isu hukum yang aplikatif bagi semua negara di dunia. Salah satu alasan penting yang mendasarinya adalah kepentingan ekonomi dari masing-masing negara tersebut. Ketika negara-negara tersebut berinteraksi dalam bidang perdagangan, perlindungan paten menjadi hal yang utama.

Globalisasi membuat perdagangan internasional berkembang pesat. Komoditas yang diperdagangkan tidak hanya berupa barang atau jasa tetapi telah meliputi proses khususnya dalam hal alih teknologi. Untuk menjamin kelancaran stabilitas perdagangan internasional serta dalam rangka peningkatan intensitas aktivitas perdagangan global itu sendiri, perlindungan hukum terhadap paten (yang melatarbelakangi lahirnya komoditas perdagangan itu) menjadi prioritas yang memiliki urgensi untuk dipenuhi oleh para pelaku ekonomi tersebut.

Sebagai pelaku ekonomi global, Indonesia wajib untuk turut menjamin perlindungan hukum atas paten dari komoditas perdagangan yang melibatkan dirinya. Oleh karena itu, Indonesia telah ikut serta meratifikasi beberapa instrumen hukum internasional tentang hak atas kekayaan intelektual (dalam hal ini paten). Perlindungan hukum dalam instrumen hukum internasional tersebut berlaku bagi negara peserta instrumen hukum itu, juga bagi negara bukan peserta

---

<sup>185</sup>*Ibid.*, 29-30.

<sup>186</sup>*Ibid.*, 308.

<sup>187</sup>*Ibid.*

yang menjadi tempat terdaftarnya paten dari negara peserta. Yurisdiksi keberlakuan instrumen hukum internasional tersebut membuat Indonesia harus berhati-hati dalam melakukan transaksi ekonomi internasional.

Dalam suatu transaksi ekonomi internasional, Indonesia dapat bertindak sebagai produsen, distributor, atau konsumen. Ketiga peran tersebut memiliki konsekuensi berbeda bagi Indonesia. Ketika Indonesia bertindak sebagai produsen atau distributor maka Indonesia harus menjamin komoditas yang diperdagangkan tersebut bukan merupakan hasil pelanggaran paten.

Jika komoditas ekspor tersebut ternyata adalah hasil pelanggaran paten maka negara target ekspor tersebut akan menolak komoditas tersebut bahkan besar kemungkinan Indonesia akan digugat dengan pertimbangan melakukan pelanggaran paten. Hal ini tentu sangat merugikan Indonesia, dari segi ekonomi maupun nama baik sebagai pelaku perdagangan dunia. Kemudian, ketika Indonesia berperan sebagai konsumen, hal yang sama juga dapat dilakukan oleh Indonesia dalam rangka melindungi pelaku usaha nasional serta masyarakat sebagai konsumen.

Pemaparan tersebut memperlihatkan pentingnya peran perlindungan paten bagi perdagangan dunia. Untuk itu, pemahaman terhadap prinsip perlindungan paten menjadi sangat penting. Dengan memahami konsep perlindungan paten yang berlaku secara universal serta konsep perlindungan paten yang berlaku di negara lain (dalam hal ini Amerika Serikat), maka Indonesia dapat semakin menyempurnakan perlindungan patennya secara nasional.

Dengan demikian, pada akhirnya akan semakin memotivasi kaum intelektual nasional untuk terus berinovasi memunculkan paten baru sebagai komoditas ekspor (khususnya) yang mampu membawa dampak positif bagi perkembangan perekonomian Indonesia secara umum. Selain itu, penyempurnaan perlindungan paten juga akan menjadi pertimbangan penting bagi pelaku ekonomi asing dalam berinteraksi ekonomi dengan Indonesia karena hubungan timbal balik<sup>188</sup> yang dijamin oleh hukum.

---

<sup>188</sup> Importir memperoleh komoditas yang terjamin validitas patennya sedangkan eksportir memperoleh *income* yang pada akhirnya memajukan perekonomian nasionalnya.

## BAB 4

### PEMBAHASAN TERHADAP PELANGGARAN PATEN DALAM KASUS *RUBIK'S CUBE*

#### 4.1 Analisis Penggolongan *Rubik's Cube* ke dalam Bidang Paten Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

Sebelum membahas tentang tindakan pelanggaran paten dalam kasus *Rubik's Cube*, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa *Rubik's Cube* adalah sebuah karya yang tergolong dalam rezim paten. Secara umum, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibagi menjadi dua, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Perindustrian.<sup>189</sup> Hak Cipta merupakan bidang HKI yang melindungi ciptaan. Sementara itu, Hak Kekayaan Perindustrian adalah bidang HKI yang melindungi penemuan.

Hak Kekayaan Perindustrian terdiri dari *Patent, Utility Models, Industrial Designs, Trademarks, Service Marks, Trade Names, Indications of Source or Appellation of Origin, and the repression of unfair competition*.<sup>190</sup> Dari seluruh rezim dalam hak kekayaan perindustrian tersebut, rezim yang paling tepat untuk *Rubik's Cube* adalah Paten.

*Rubik's Cube* digolongkan ke dalam bidang paten karena *Rubik's Cube* memenuhi kriteria yang dibutuhkan sebagai objek paten.<sup>191</sup> Kemunculan *Rubik's Cube* untuk pertama kali di Hungaria merupakan hal yang baru. Saat itu di Hungaria belum pernah ada *puzzle* serupa. Sebelum diajukan patennya, *Rubik's Cube* juga belum pernah dipublikasikan kepada masyarakat. Artinya *Rubik's Cube* adalah invensi 'baru' karena belum pernah ada kegiatan memublikasikan *Rubik's Cube* sebelum ia dimohonkan untuk dipatenkan. Kebaruan *Rubik's Cube*

---

<sup>189</sup>Lihat OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, hal 16.

<sup>190</sup>*Paris Convention for the Protection of Intellectual Property, art. 1, para. (2)*.

<sup>191</sup>Suatu invensi digolongkan ke dalam paten jika invensi tersebut memenuhi syarat *novelty, inventive step, dan industrial applicability* serta tidak termasuk ke dalam kelompok invensi yang tidak dapat dipatenkan.<sup>191</sup> Untuk dapat digolongkan ke dalam rezim paten, suatu invensi juga harus memenuhi syarat fungsional invensi. Pada prinsipnya, paten juga diberikan kepada produk aplikasi dari teori matematika yang terkandung di dalamnya, yaitu Algoritma. Lihat kembali bagian Tinjauan Pustaka pada Bab 2.

menandakan orisinalitas invensi tersebut. Orisinalitas invensi merupakan hakikat pemberian paten bagi suatu invensi.

*Rubik's Cube* adalah *puzzle* kubus yang dibuat dengan ukuran 3x3x3 kubus, dibentuk dari 26 kubus-kubus kecil penyusunnya (*cubelets*), dan *cubelets* itu direkatkan satu dan lainnya secara mekanik. Pada masanya, *Rubik's Cube* adalah satu-satunya *puzzle* kubus dengan gambaran atau ciri khas demikian. Meskipun pada tahun 1981 *Rubik's Cube* tersandung masalah hukum dengan *puzzle* kubus Nichols atas tuduhan pelanggaran paten, namun pada dasarnya *Rubik's Cube* dibuat dengan cara yang berbeda dengan *puzzle* kubus invensi Nichols.

*Rubik's Cube* direkatkan secara mekanik sedangkan *puzzle* kubus Nichols direkatkan dengan magnet kecil yang dilekatkan diantara *cubelets* penyusun *puzzle* kubus itu. Disamping itu, *Rubik's Cube* dibuat dengan ukuran 3x3x3 kubus, sedangkan *puzzle* kubus Nichols hanya berukuran 2x2x2 kubus. Artinya tingkat kesulitan memecahkan *Rubik's Cube* lebih tinggi dibanding tingkat kesulitan memecahkan *puzzle* kubus Nichols. Kemudian, metode penggabungan *cubelets* secara mekanik membuat *Rubik's Cube* menjadi *puzzle* yang lebih pasti cara memainkannya, yaitu dengan memutar tiap baris dan kolomnya. Sementara itu, *Composite Cube Puzzle* mungkin saja penggunaanya salah paham sehingga memainkannya dengan melepaskan *cubelets* untuk kemudian menyusunnya kembali sesuai pola yang ditentukan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka *Rubik's Cube* juga memenuhi syarat *inventive step* karena cara pembuatan *Rubik's Cube* menggunakan cara yang tidak dapat diduga sebelumnya (*non-obviousness*) oleh orang yang ahli di bidangnya (*skilled in the art*). Merekatkan *cubelets* penyusun *Rubik's Cube* secara mekanik bukanlah suatu hal yang dengan sendirinya dapat diketahui bagi seseorang yang memiliki keahlian di bidang teknik. Keberhasilan *Rubik's Cube* dalam menampilkan *inventive step* menjadikan *Rubik's Cube* tepat digolongkan sebagai objek paten.

Ketertarikan *Ideal Toy*<sup>192</sup> terhadap keunikan *Rubik's Cube*, membuat *Ideal Toy* menerima tawaran Tibor Laczi<sup>193</sup> untuk mengomersialkan *Rubik's Cube*.

---

<sup>192</sup>Lihat kembali bagian Latar Belakang dalam Bab 1.



Akhirnya *Rubik's Cube* dibuat dalam jumlah besar dan dipasarkan di berbagai belahan dunia. Hal ini menandakan konsep *puzzle* arsitektur karya Erno Rubik itu mampu diterapkan dalam industri.

Suatu invensi dapat dipatenkan jika invensi tersebut dapat diterapkan dalam kegiatan industri. Indikator kemampuan invensi untuk dapat diterapkan dalam kegiatan industri adalah kemampuannya untuk diproduksi secara berulang-ulang dengan menghasilkan kualitas yang sama. Bukti kemampuan *Rubik's Cube* untuk diproduksi secara massal dengan menghasilkan kualitas yang sama tersebut, membuat *Rubik's Cube* memenuhi syarat *industrial applicability*. Dengan demikian, *Rubik's Cube* tepat digolongkan sebagai objek paten.

Kemudian, *Rubik's Cube* jelas tidak termasuk ke dalam kelompok invensi yang tidak dapat dipatenkan. Meskipun suatu invensi terbukti baru, dapat diterapkan dalam kegiatan industri, dan memiliki *inventive step*, jika invensi tersebut termasuk ke dalam kelompok invensi yang tidak dapat dipatenkan, bagaimanapun paten tidak dapat diberikan kepadanya.

*Rubik's Cube* bukan suatu invensi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. *Rubik's Cube* adalah invensi di bidang teknik yang dibuat karena inventornya, Erno Rubik, terinspirasi untuk membuat sebuah susunan bangunan yang bisa berubah susunannya dengan tetap mempertahankan bentuk bangunan itu. *Rubik's Cube* adalah invensi aplikasi dari ilmu teknik arsitektur. Dengan demikian, *Rubik's Cube* tidak memiliki kaitan dengan moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan.

*Rubik's Cube* juga bukan merupakan teori atau metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. *Rubik's Cube* hanyalah invensi yang dibuat dengan didasarkan pada ilmu pengetahuan di bidang arsitektur serta teori matematika, yaitu Permutasi dan Algoritma. *Rubik's Cube* itu sendiri bukanlah teori atau metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. *Rubik's Cube* hanya merupakan invensi aplikasi teori Algoritma.

---

<sup>193</sup>Tibor Laczi adalah seorang ahli matematika dari Jerman yang secara kebetulan melihat *Rubik's Cube* ketika berkunjung ke Hungaria, "*Rubik's Cube*", <[http://www.fact-archive.com/encyclopedia/Rubik's\\_cube](http://www.fact-archive.com/encyclopedia/Rubik's_cube)>, diakses pada 30 Juli 2008.

Lebih jauh lagi, *Rubik's Cube* tidak termasuk ke dalam kelompok makhluk hidup. *Rubik's Cube* adalah benda mati yang dibuat dari hasil kerja otak inventornya. *Rubik's Cube* tidak diciptakan tetapi dibuat oleh manusia.

Disamping itu, terpenuhinya syarat *industrial applicability*, membuat *Rubik's Cube* berhasil diproduksi secara massal dengan kualitas yang sama. Artinya, *Rubik's Cube* berhasil berfungsi dengan baik sesuai yang dimaksudkan inventornya. Dengan kata lain, invensi *puzzle Rubik's Cube* tidak sekedar sukses di atas kertas ketika berupa konsep tapi juga sukses secara nyata karena berhasil dipraktikkan ciri fungsionalnya.

Cara menyelesaikan *puzzle Rubik's Cube* adalah dengan merotasikan keenam sisinya secara vertikal atau horizontal agar keenam sisinya memiliki warna yang seragam setelah terlebih dahulu diacak. Jika keenam sisi *Rubik's Cube* tidak dapat dirotasikan maka *puzzle* kubus itu tidak dapat diselesaikan. Dengan kata lain, *Rubik's Cube* adalah produk gagal.

Tanpa kemampuan fungsionalnya, konsep invensi *puzzle* itu tidak memiliki arti penting. Konsep sesempurna apapun tidak akan mendapatkan paten jika ternyata konsep itu tidak berhasil dipraktikkan. Namun fakta telah membuktikan *Rubik's Cube* adalah invensi yang fungsional.

Pemaparan di atas, telah menjelaskan keberhasilan *Rubik's Cube* memenuhi syarat-syarat sebagai invensi objek paten. Dengan demikian, *Rubik's Cube* tepat untuk digolongkan ke dalam Hak Kekayaan Intelektual rezim paten.

## 4.2 Analisis Terhadap Pelanggaran Paten oleh CBS Incorporation Terhadap Moleculon Research Corporation

### 4.2.1 Kronologi Kasus

Pada tanggal 21 Mei 1982<sup>194</sup>, *Moleculon Research Corporation (Moleculon)* mengajukan gugatan terhadap *CBS Incorporation (CBS)*. Gugatan tersebut diajukan dengan tuduhan pelanggaran paten yang dilakukan oleh CBS atas klaim nomor 3, 4, 5, dan 9 dari *Composite Cube Puzzle*. CBS juga dituduh melakukan

<sup>194</sup>Sanger. David E. *Rubik's Rival*. *The New York Times*. diterbitkan pada 6 Juni 1982. <<http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?sec=technology&res=9C04EFD61E38F935A35755C0A964948260>>. dimuat secara elektronik pada Rabu, 17 September 2008. diakses pada Kamis, 18 September 2008.

*induced infringement* atas klaim nomor 3, 4, dan 5 dari *Composite Cube Puzzle*. Produk yang dituduhkan tersebut adalah<sup>195</sup> *Rubik's Pocket*<sup>196</sup>, *Rubik's Cube*<sup>197</sup>, dan *Rubik's Revenge*<sup>198</sup>. Namun *Rubik's Cube* dan *Rubik's Revenge* tidak dituduh melakukan pelanggaran paten atas klaim nomor 9.

*Composite Cube Puzzle* adalah sebuah *puzzle* kubus berukuran 2x2x2 kubus yang tersusun dari 8 *cubelets*. *Puzzle* kubus tersebut memiliki warna yang berbeda pada keenam sisinya. Tiap baris dan kolom dari *puzzle* kubus tersebut dapat diputar sehingga membentuk pola warna yang abstrak. Tujuan *puzzle* ini adalah untuk menyusun kembali *cubelets* di setiap baris dan kolom dari *puzzle* itu sehingga membentuk pola warna yang telah ditentukan, yaitu pola warna yang seragam di tiap sisi *puzzle* kubus itu.

*Composite Cube Puzzle* adalah sebuah *puzzle* kubus invensi seorang inventor berkewarganegaraan Amerika Serikat, bernama Larry D. Nichols (Nichols). Awalnya, proses penemuan *Composite Cube Puzzle* menemui beberapa kendala. Namun pada akhirnya, Nichols berhasil menyelesaikan invensinya itu beberapa tahun kemudian.

Selama tahun 1957-1962, ketika mengerjakan tugas kuliah kimia organik, Nichols membuat beberapa contoh *puzzle* kubusnya di atas kertas. Ia menggunakan kertas karton dan menambahkan beberapa magnet kecil ke dalam kubus-kubus itu. Meskipun contoh tersebut berhasil mewujudkan konsep Nichols, contoh tersebut tidak cukup kuat sehingga tidak dapat bertahan lama.

Beberapa teman dekatnya dan koleganya di departmen kimia di kampusnya, telah berkesempatan melihat contoh *puzzle* tersebut. Mereka terlihat tertarik dengan kreasi unik Nichols. Atas pertanyaan dari mereka, Nichols kemudian menjelaskan bagaimana memainkannya kepada setidaknya salah satu dari mereka.

Pada tahun 1962, Nichols mulai bekerja sebagai peneliti di *Moleculon Research Corporation* (Moleculon). Pada tahun 1968, Nichols membuat *prototype*

---

<sup>195</sup>Putusan dari *United States Court of Appeals, Federal Circuit*, <westlaw.com>, diakses pada 18 November 2008.

<sup>196</sup>*Puzzle* kubus multi-warna Erno Rubik berukuran 2x2x2 *cubelets*.

<sup>197</sup>*Puzzle* kubus multi-warna Erno Rubik berukuran 3x3x3 *cubelets*.

<sup>198</sup>*Puzzle* kubus multi-warna Erno Rubik berukuran 4x4x4 *cubelets*.

*puzzlenya* dari kubus kayu. Usahanya itu berhasil membuat Nichols memiliki *Composite Cube Puzzle* berbahan dasar kayu.

Nichols biasa menyimpan *puzzle* itu di rumahnya. Namun, pada suatu ketika (Januari 1969), Nichols membawa *puzzle* itu ke kantornya. Saat itu, Dr. Arthur Obermayer, presiden Moleculon, masuk ke ruang kerja Nichols dan melihat *puzzle* kubus itu tergeletak di meja kerja Nichols.

Obermayer tertarik dengan *Composite Cube Puzzle* dan bereaksi sama dengan teman-teman Nichols dahulu. Atas pertanyaan Obermayer, Nichols lalu menjelaskan cara kerja *puzzle* kubus itu. Obermayer kemudian bertanya apakah Nichols berniat untuk mengomersialkan *puzzle* kubus itu. Saat itu, Nichols menolak, namun Obermayer tetap membujuknya dan menyarankan agar Moleculon saja yang mengomersialkannya.

Setelah mempertimbangkan usul Obermayer, Nichols kemudian menyetujuinya. Akhirnya, pada Maret 1969, Nichols menyerahkan seluruh haknya terhadap *Composite Cube Puzzle* kepada Moleculon. Nichols dan Moleculon dengan imbalan berupa selebar saham dari setiap komersialisasi *puzzle* kubus itu. Setelah penyerahan tersebut, Obermayer kemudian mencari rekan usaha yang bersedia memproduksi *Composite Cube Puzzle* secara besar-besaran. Akhirnya Oberayer menemukan *Parker Brothers*.

Pada tanggal 7 Maret 1969, Moleculon mengirimkan *Parker Brothers* sebuah *prototype puzzle* kubus itu beserta gambarannya. Namun penyerahan tersebut tidak disertai dengan pemberitahuan apapun mengenai cara kerja *Composite Cube Puzzle*. *Parker Brothers* ternyata menolak untuk mengomersialkan *Composite Cube Puzzle*. Tiga tahun kemudian, Moleculon menghubungi sekitar 50 sampai 60 perusahaan mainan, termasuk *Ideal Toys Corporation (Ideal)*.

*Ideal Toys* ternyata juga tidak tertarik untuk memasarkan *puzzle* kubus itu. Akhirnya, Moleculon memutuskan untuk memproduksi sendiri *Composite Cube Puzzle*. Sayangnya, Moleculon sendiri tidak sukses memasarkan *puzzle* kubus itu.

Pada tanggal 4 Maret 1970, Nichols mengajukan permohonan paten kepada *United States Patent and Trademark Office (USPTO)* atas nama Moleculon untuk *Composite Cube Puzzle*. Permohonan tersebut diajukan dengan judul "*Pattern*

*Forming Puzzle And Method With Pieces Rotatable In Groups*".<sup>199</sup> Pada tanggal 11 April 1972, permohonan paten tersebut dikabulkan sehingga *Composite Cube Puzzle* terdaftar di USPTO dengan identitas U.S. *Patent* nomor 3655201.

Paten tersebut kemudian didaftarkan pada tanggal 11 April 1972. Objek yang dipatenkan adalah sebuah *puzzle* kubus yang terdiri dari 8 *cubelets* yang dapat diputar dalam dalam kelompok dengan 4 *cubelets* yang saling berdekatan, dan sebuah metode yang dapat memutar kerangka kubus itu, pertama untuk mengacaknya, kemudian untuk mengembalikan ke posisi awal sesuai dengan pola yang telah ditentukan bagi keenam sisi dari gabungan *cubelets* itu.

Sementara itu di Hungaria, pada tahun 1974, Erno Rubik menemukan sebuah *puzzle* kubus serupa dengan ukuran 3x3x3 kubus. *Puzzle* itu diberi nama *Buvous Kocka (Magic Cube* dalam bahasa Hungaria). Suatu hari, Tibor Laczi melihat *puzzle* itu dan tertarik untuk mengomersialkannya. Laczi kemudian meminta persetujuan Rubik.

Setelah mendapatkan persetujuan Rubik, Laczi kemudian mengajak *Ideal* untuk menjadi produsen *puzzle* itu. *Ideal* setuju dengan satu permintaan, yaitu mengganti nama *puzzle* itu menjadi *Rubik's Cube* sebagai *trademark* dari *Ideal*. Akhirnya *Rubik's Cube* berhasil digemari masyarakat sehingga menjadi salah satu mainan terpopuler sepanjang masa. Sejak itu, *Ideal* menjadi satu-satunya pemegang paten dari seluruh mainan karya Erno Rubik. Beberapa waktu setelah itu, *Ideal* kemudian dibeli oleh CBS *Incorporation* (CBS) sehingga paten *puzzle* Rubik juga berpindah menjadi milik CBS.

Beberapa waktu kemudian, Erno Rubik kembali membuat *puzzle* kubus serupa namun dengan ukuran berbeda, yaitu 2x2x2 kubus. *Puzzle* itu kemudian populer dengan nama *Rubik's Pocket Cube (Rubik's Pocket)*. Erno Rubik juga membuat *puzzle* kubus serupa yang berukuran 4x4x4 kubus, yang populer dengan nama *Rubik's Revenge*.

*Rubik's Pocket* kemudian dipatenkan di Hungaria pada tanggal 28 Oktober 1980. Pada tanggal 3 Agustus 1981, *Ideal* mengajukan permohonan paten atas *Rubik's Pocket* kepada USPTO. Permohonan tersebut dikabulkan sehingga pada

---

<sup>199</sup>Klaim paten *Composite Cube Puzzle* yang berjudul *Pattern Forming Puzzle And Method With Pieces Rotatable In Groups*, <freepatentsonline.com>, diakses pada 7 November 2008.

tanggal 29 Maret 1983, *Rubik's Pocket* terdaftar di USPTO dengan nomor 4378117<sup>200</sup> dengan judul *Spatial Logical Toy*.

Ketiga *puzzle* kubus Rubik juga turut memasuki pasar Amerika Serikat. Masyarakat Amerika Serikat sangat menggemari ketiga *puzzle* itu. Banyak beredar buku petunjuk penyelesaian *puzzle* tersebut, terutama *Rubik's Cube*. Ketiga *puzzle* kubus itu benar-benar berhasil menuai sukses dan mendatangkan keuntungan berlimpah bagi CBS.

Namun kemudian Moleculon mengajukan gugatan terhadap CBS karena Moleculon beranggapan ketiga *puzzle* kubus Rubik menyamai klaim nomor 3, 4, 5, dan 9 dari *Composite Cube Puzzle*. Gugatan tersebut diajukan di *United States District Court for the District of Delaware (District Court)*<sup>201</sup>. Setelah kasus ini diperiksa, diadili, dan diputus, Moleculon dinyatakan kalah. Karena tidak puas dengan putusan *District Court*, para pihak kemudian mengajukan banding pada tingkat *Federal Circuit*.<sup>202</sup>

Dalam persidangan di tingkat *District Court*, CBS membela diri dengan menyerang validitas klaim *Composite Cube Puzzle*. CBS mengatakan klaim *Composite Cube Puzzle* tidak valid dan oleh karena itu, CBS tidak melakukan pelanggaran paten terhadap klaim *Composite Cube Puzzle* seperti yang dituduhkan Moleculon. CBS juga tidak mengakui tindakan *induced infringement* yang dituduhkan Moleculon kepadanya.

Pembahasan kasus pelanggaran sangat berkaitan dengan erat dengan masalah patentabilitas invensi. Pelanggaran paten hanya akan terjadi jika invensi yang menjadi objek tindakan pelanggaran itu benar-benar memenuhi syarat patentabilitas invensi. Selain itu, validitas paten invensi tersebut harus terjamin. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus diteliti adalah masalah validitas paten invensi. Berikut ini adalah pembahasan mendalamnya.

---

<sup>200</sup>*Spatial Logical Toy*, <<http://www.freepatentsonline.com/4378117.pdf>>, diakses pada 7 November 2008.

<sup>201</sup>*Moleculon Research Corporation v. CBS, Inc.*, 10 U.S.P.Q. 2d 1390.

<sup>202</sup>*Moleculon Research Corp. v. CBS, Inc.*, 872 F.2d 407. Kasus paten dalam sistem peradilan Amerika Serikat hanya dapat berlangsung dalam 3 tingkat pengadilan, yaitu *District Court*, *Federal Circuit* dan *Supreme Court*. Kasus paten berbeda dengan kasus lainnya yang dapat dibanding ke tingkat *Court of Appeals* dulu sebelum ke tingkat *Federal Circuit*.

#### 4.2.2 Permasalahan Hukum

Dalam kasus pelanggaran paten antara Moleculon dan CBS ada beberapa permasalahan hukum yang perlu diperhatikan. Permasalahan hukum tersebut merupakan kumpulan masalah yang dirumuskan dari putusan *District Court* dan 'argumen banding' dari CBS. Permasalahan hukum tersebut muncul karena dalam persidangan di tingkat pertama, *District Court* telah:<sup>203</sup>

- a) Menyatakan klaim *Composite Cube Puzzle* tidak dalam keadaan digunakan publik (*public use*) atau dijual (*on sale*) seperti dimaksud 35 United States Code (U.S.C.) section (Sec.) 102 (b).
- b) Menyatakan klaim nomor 3-5 dan nomor 9 dari *Composite Cube Puzzle* tidak dapat diduga sebelumnya (*nonobvious*) menurut 35 U.S.C. Sec. 103.
- c) Menyatakan klaim nomor 3-5 dari *Composite Cube Puzzle* fungsional (*utility*) dan dapat digunakan (*enablement*) seperti dimaksud 35 U.S.C. Sec. 101.
- d) Menemukan pelanggaran atas klaim nomor 9 dan tindakan mengarahkan untuk melakukan *induced infringement* atas klaim nomor 3, 4, dan 5.

Untuk memudahkan menganalisis, berikut ini adalah kutipan klaim *Composite Cube Puzzle*, yaitu klaim nomor 3, 4, 5, dan 9 dari *Composite Cube Puzzle*:<sup>204</sup>

3. "A method for restoring a preselected pattern from sets of pieces which pieces have constantly exposed and constantly nonexposed surfaces, the exposed surfaces adapted to be combined to form the preselected pattern, which sets when in random engagement fail to display said preselected pattern which comprises:
  - a. engaging eight cube pieces as a composite cube;
  - b. rotating a first set of cube pieces comprising four cubes about a first axis;
  - c. rotating a second set of four cubes about a second axis; and

<sup>203</sup>Permasalahan hukum tersebut dicetuskan oleh CBS dalam 'argumen banding'-nya.

<sup>204</sup>Moleculon Research Corporation v. CBS Incorporation, <<http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/872/872.F2d.407.87-1594.html>>, diakses pada 10 September 2008.

- d. repeating steps (b) and (c) until the preselected pattern is achieved.*
4. *The method of claim 3 which includes rotating sets of cubes about one of three mutually perpendicular axes with reference to the composite structure.*
5. *The method of claim 3 wherein the sets of cubes are rotated through multiples of  $90^{\circ}$ .*
9. *A puzzle comprising eight cubes, visually distinguishable indicia on three faces only of each of the cubes with the eight cubes together having six visually distinct indicia, means associated with each of the remaining faces only of each of the cubes releasably maintaining the cubes in assembled relationship forming a composite cube, said maintaining means enabling three interaffiliated groups of four contiguous cubes each to be rotated respectively about three mutually perpendicular axes, the six distinct indicia being so located in the respective cubes that the cube groups can be rotated to effect the display of a distinct indicia on each of the six faces of the composite cube.”*

#### **4.2.3 Analisis Atas Permasalahan Hukum Dalam Putusan Kasus *Patent Infringement* Antara Moleculon Research Corporation (Moleculon) dan CBS Incorporation (CBS)**

##### **a) Pembahasan Terhadap Permasalahan “*in public use*” Dan “*on sale*”**

Dalam jawabannya terhadap gugatan Moleculon, CBS menyatakan *Composite Cube Puzzle* telah berada dalam keadaan “*in public use*” dan “*on sale*” pada tanggal 3 Maret 1969 (setahun sebelum Nichols mengajukan permohonan patennya). Masa-masa tersebut adalah periode yang disebut dengan *critical date* dalam U.S.C Title 35. Keadaan “*in public use*” dan “*on sale*” itu membuat



patennya tidak valid menurut U.S.C *Title 35 section 102 (b)*<sup>205</sup> karena tidak lagi memenuhi syarat kebaruan.

CBS mengatakan Nichols telah membuat *Composite Cube Puzzle* dalam keadaan “*in public use*” karena ia telah memperlihatkan contoh *puzzlenya* kepada orang lain (seperti teman-teman kuliahnya) tanpa mengindahkan kerahasiaan. *Composite Cube Puzzle* baru dimohonkan patennya pada tanggal 4 Maret 1970 sedangkan CBS menuduhkan *Composite Cube Puzzle* telah diketahui publik sejak tanggal 3 Maret 1969. Jadi seharusnya, sebelum dimohonkan patennya *Composite Cube Puzzle* masih harus dalam keadaan rahasia.

Sementara itu, berdasarkan kronologi kasus yang diperoleh dari berbagai sumber (termasuk risalah putusan kasus tersebut), yang terjadi justru sebaliknya. Nichols hanya menggunakan invensinya secara pribadi. Dengan kata lain, hanya untuk kenikmatan pribadinya.

Memang benar, Nichols menjelaskan tentang *puzzle* kubusnya kepada beberapa teman dekat kuliahnya yang ingin tahu tentang *puzzle* itu. Selain itu, faktanya, Nichols juga mengizinkan Obermayer memainkan *puzzle* kubusnya ketika mereka berada di kantor mereka (Moleculon). Namun, itu semua terjadi karena mereka bertanya kepadanya cara memainkan *puzzle* itu.

Semua itu juga terjadi atas dasar hubungan pribadi antara Nichols dan teman-temannya serta Obermayer sebagai atasannya di kantor. Keadaan lingkungan (tempat *Composite Cube Puzzle*) digunakan waktu itu juga bersifat pribadi, bukan tempat umum. Oleh karena itu, kenyataannya, Nichols selalu memegang kendali atas setiap penggunaan *puzzle* kubus itu. Nichols juga memegang kendali bahkan atas penyebaran informasi tentang *puzzle* kubus itu.

Nichols tidak pernah menggunakan atau mengizinkan orang lain menggunakan *Composite Cube Puzzle* di tempat atau waktu dimana ia tidak memiliki privasi dan kerahasiaan. Nichols hanya memperlihatkan *puzzle* kubusnya di tempat tinggalnya atau di kantornya. Dengan demikian, meskipun Nichols mengizinkan orang lain, yaitu Obermayer dan teman-temannya, untuk memainkan

---

<sup>205</sup> “A person shall be entitled to a patent unless: the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States, U.S.C Title 35, sec. 102 (b)”, <<http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/793/793.F2d.1261.85-2096.html>>, diakses pada 9 September 2008.

*Composite Cube Puzzle* hal itu tidak menghilangkan sifat rahasia karena tempat-tempat tersebut bukanlah tempat publik. Hanya pihak-pihak yang berkepentingan yang bisa berdada di sana.

Semua penggunaan *puzzle* kubus di atas terjadi atas sepengetahuan Nichols. Para partisipan tersebut (teman-teman Nichols dan Obermayer) sama sekali tidak memiliki dasar untuk menduga Nichols memberikan *puzzle* kubus itu secara cuma-cuma dan tak terbatas kepada mereka hanya karena Nichols memperlihatkan atau mengizinkan mereka menggunakan *puzzle* itu. Selain itu juga sama sekali tidak ada bukti yang menunjukkan adanya kegiatan dengan motivasi komersial terhadap *Composite Cube Puzzle* dari Nichols selama periode menunggu permohonan patennya dikabulkan.

Dalam pertimbangan hukum putusan kasus tersebut, *District Court* kemudian menegaskan, esensi “*public use*” adalah memberikan sebuah invensi secara bebas dan tak terbatas (tanpa larangan) kepada seorang anggota masyarakat atau masyarakat itu sendiri secara keseluruhan. Kemudian *District Court* menambahkan “*Private use of one’s own invention is permissible.*”

Dengan demikian, terminologi “*public use*” berarti membiarkan suatu invensi dikuasai oleh masyarakat. Dengan kata lain, dalam hal ini inventor telah melepaskan haknya atas invensinya. Inventor telah tidak memiliki kontrol apapun terhadap invensinya karena invensinya tersebut telah menjadi *public domain*.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, maka dapat disimpulkan tindakan Nichols, dengan memperlihatkan *Composite Cube Puzzle* kepada teman-temannya dan Obermayer, tidak dapat dikatakan mengakibatkan *Composite Cube Puzzle* menjadi berada dalam keadaan “*in public use*”. Dengan melihat pemaparan di atas, maka tindakan Nichols tetap termasuk dalam kategori penggunaan pribadi bukan publik. Artinya, *Composite Cube Puzzle* tidak melanggar syarat kebaruan paten.

Kemudian dalam jawabannya terhadap gugatan Moleculon, CBS juga mengatakan *Composite Cube Puzzle* telah berada dalam keadaan “*on sale*”. Alasan CBS adalah karena Nichols telah setuju untuk menyerahkan seluruh haknya terhadap *puzzle* kubus itu kepada Moleculon. CBS kemudian menambahkan, penyerahan seluruh hak itu tidak hanya merupakan hak untuk

mengajukan permohonan paten tapi juga meliputi hak atas *prototype Composite Cube Puzzle*.

Menurut CBS, persetujuan Nichols kepada Obermayer untuk mengomersialkan *Composite Cube Puzzle* serta penyerahan *prototype* tersebut membuat *Composite Cube Puzzle* memenuhi kategori “*on sale*”. Padahal yang sesungguhnya terjadi adalah, penyerahan *prototype* itu tidak bermaksud untuk menjualnya kepada Obermayer. Tidak ada imbalan atau kompensasi yang diterima Nichols atas penyerahan itu. Artinya, memang tidak ada transaksi jual beli dalam kegiatan tersebut.

Majelis Hakim dari *District Court* menolak pendapat CBS. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim kemudian menegaskan, bahkan jika ada persetujuan lisan terlebih dahulu antara Nichols dan Obermayer tentang penyerahan atau penjualan hak terhadap invensi itu dan hak paten yang potensial diperoleh dari permohonan paten *Composite Cube Puzzle* nantinya, hal itu bukanlah yang dimaksud “*sale of the invention*” seperti dalam pengertian pasal 102 (b) U.S.C. *Title 35*.

Kemudian, *District Court* mengatakan, “*There is no indication in the subsequent written instrument that the parties contemplated the sale or transfer to Moleculon of the single physical embodiment of the puzzle then in existence. Nor is there any other evidence in the record to that effect.*” Berarti dalam persetujuan tertulis antara Nichols dan Obermayer yang dibuat kemudian pun tidak ada indikasi bahwa para pihak bermaksud menjual atau melimpahkan *Composite Cube Puzzle* itu kepada Moleculon nantinya.

Nyatanya, dalam persidangan, CBS juga tidak dapat membuktikan kesalahan pendapat *District Court* tersebut. Dengan kata lain, argumen CBS gugur karena tidak dapat dibuktikan relevansinya. Dengan demikian, klaim *Composite Cube Puzzle* tetap berlaku (valid) karena tidak terbukti dalam berada dalam keadaan “*in public use*” dan “*on sale*”.

#### **b) Pembahasan Terhadap “*non-obviousness*” Atau Langkah Inventif**

CBS mengatakan *District Court* keliru dalam menyatakan invensi dalam klaim nomor 3-5 dan nomor 9 dari *Composite Cube Puzzle* memenuhi unsur

langkah inventif (*non-obviousness*). Alasannya adalah karena sebelum Nichols telah ada paten atas *puzzle* kubus serupa yang didaftarkan di Amerika Serikat. Paten tersebut didaftarkan pada tanggal 12 Maret 1963, atas nama Gustafson, dengan nomor paten 3081089<sup>206</sup>.

Invensi Gustafson adalah *prior art* yang paling berkaitan dengan invensi Nichols. Paten Gustafson menjelaskan “*mechanical puzzle having a plurality of varicolored parts which are movable relative to each other to form various patterns.*” Berdasarkan ciri-ciri dari *puzzle* Gustafson, *Composite Cube Puzzle* memang memiliki kemiripan dengannya.

*Composite Cube Puzzle* dan *puzzle* Gustafson sama-sama merupakan *puzzle* yang memiliki bagian-bagian dengan warna beragam. Bagian-bagian tersebut dapat digerakkan satu dan lainnya sehingga membentuk pola yang bervariasi. Namun, *Composite Cube Puzzle* dan *puzzle* Gustafson memiliki bentuk yang berbeda.

*Puzzle* Gustafson pada dasarnya terdiri dari kulit luar berbentuk bola yang ditumpangkan pada inti yang juga berbentuk bola yang konsentris. Bagian luar dibagi menjadi 8 bagian yang sama besar yang digenggam ke bagian inti oleh “lidah” yang dimasukkan ke dalamnya. Empat bagian yang berdampingan dapat diputar terhadap 4 bagian lainnya dengan 3 poros yang saling tegak lurus.

*District Court* berpendapat berbeda dengan CBS. Menurut *District Court*, mungkin saja dapat diduga untuk merubah *puzzle* bola Gustafson menjadi bentuk kubus atau bentuk geometri lain. Namun, salah satu ahli di bidang itu (*skilled in the art*) tidak akan dapat menduga kemungkinan membuat *puzzle* bola Gustafson menjadi bentuk kubus yang terbagi-bagi menjadi beberapa *cubelets* yang dapat dirotasikan dengan tiga poros (secara triaksional).

Dalam persidangan kemudian didatangkan ahli untuk memeriksa langkah inventif *Composite Cube Puzzle*. Tidak ada *prior art* yang mengarah pada *Composite Cube Puzzle*. Pada akhirnya, pertimbangan hukum pada kasus tersebut, disandarkan pada pandangan ahli yang menyatakan konsep Nichols adalah sebuah terobosan penemuan yang menampilkan “*a quantum leap from a sphere*”. Dengan

---

<sup>206</sup>Manipulatable Toy, <<http://www.freepatentsonline.com/3081089.pdf>>, diakses pada 7 November 2008.

demikian, *Composite Cube Puzzle* juga memenuhi syarat langkah inventif (atau “*non-obviousness*”) dalam paten.

### c) Pembahasan Terhadap “*enablement and utility*” (*useful*)

CBS berpendapat klaim nomor 3-5 dari *Composite Cube Puzzle*, tidak valid karena yang dijelaskan oleh klaim itu tidak dapat berfungsi. CBS mengatakan, “*sebuah puzzle kubus yang diacak dengan rotasi sekitar 3 poros tidak dapat diselesaikan hanya dengan rotasi 1 atau 2 poros*”. Pendapat CBS tersebut didasarkan pada penafsiran secara murni atas bahasa klaim *Composite Cube Puzzle*.

Klaim nomor 3 dapat diartikan bermaksud untuk merotasi sekitar 3 poros. Dengan menggunakan ayat “a” dalam klaim nomor 3, yang bersifat tak terbatas, (yang dilanjutkan dengan merotasikan sekitar “*a first axis*”, “*a second axes*” pada klaim b dan c)<sup>207</sup>, menjadi terbuka bagi pengguna untuk memilih, ketika telah sampai pada tahap ketiga, dan langsung mengulangi kedua langkah awal itu, untuk kembali ke poros pertama, atau menggunakan alternatif lain, yaitu memilih poros lainnya, tergantung pada strategi pemecahan mereka masing-masing.

Penafsiran demikian tentu masuk akal dan selaras dengan implikasi dari seluruh klaim lain sisanya serta maksud dari inventor. CBS juga berpendapat klaim tersebut tidak “*useful*” karena seluruh klaimnya tidak menjelaskan metode untuk menyelesaikan *puzzle* kubus Nichols maupun *Rubik’s Cube* (seperti yang dituduhkan Moleculon, *Rubik’s Cube* menyamai klaim *Composite Cube Puzzle*).

Klaim Nichols berjudul “*a method for restoring a preselected pattern*”. Oleh karena itu, CBS berpendapat klaim Nichols seharusnya menjelaskan langkah-langkah menyelesaikan *puzzle* itu. Namun *District Court* berpendapat, alasan CBS tidak memperhatikan tujuan sesungguhnya dari suatu klaim.

---

<sup>207</sup> “*A method for restoring a preselected pattern from sets of pieces which pieces have constantly exposed and constantly nonexposed surfaces, the exposed surfaces adapted to be combined to form the preselected pattern, which sets when in random engagement fail to display said preselected pattern which comprises:*  
*a. engaging eight cube pieces as a composite cube;*  
*b. rotating a first set of cube pieces comprising four cubes about a first axis;*  
*c. rotating a second set of four cubes about a second axis; and*  
*d. repeating steps (b) and (c) until the preselected pattern is achieved.*  
 4. *The method of claim 3 which includes rotating sets of cubes about one of three mutually perpendicular axes with reference to the composite structure.*”

Menurut *District Court*, dalam klaim maupun dalam penjelasannya tidak harus memuat rangkaian langkah untuk menyelesaikan *puzzle* itu. Tidak hanya karena langkah yang ditempuh tergantung pada bagaimana *puzzle* itu diacak sebelumnya, tetapi juga karena mungkin saja ada beberapa kemungkinan rangkaian langkah untuk mengembalikan *puzzle* itu ke posisinya semula (pola yang telah ditentukan). Dengan demikian, pada dasarnya klaim *Composite Cube Puzzle* tetap memenuhi syarat “*enablement*” dan “*utility*” (“*useful*” atau fungsional).

Pembahasan masalah “*in public use*”, “*on sale*”, dan “*useful*” serta “*enablement*” di atas telah menjelaskan patentabilitas *Composite Cube Puzzle* serta validitas patennya. Kemudian, seperti telah dipaparkan dalam bagian kronologi kasus, *Composite Cube Puzzle* dipatenkan pada tahun 1970. Dengan demikian, paten tersebut masih berlaku karena jangka waktu paten dalam U.S.C adalah selama jangka waktu 20 tahun. Oleh karena itu, pertanyaan berikutnya adalah apakah telah terjadi pelanggaran paten terhadap klaim *Composite Cube Puzzle* tersebut. Untuk itu, berikut ini adalah pembahasan masalah pelanggaran paten tersebut.

#### d) Pembahasan Terhadap Pelanggaran Paten

Dalam kasus pelanggaran paten ini, CBS digugat melakukan *literal infringement* atas ketiga *puzzle* kubusnya, yaitu *Rubik’s Pocket*, *Rubik’s Cube*, dan *Rubik’s Revenge*. Klaim nomor 3 serta klaim nomor 4 dan 5, menggambarkan bentuk *puzzle* 2x2x2 itu, dengan sama baiknya untuk menggambarkan bentuk kubus yang lebih besar, seperti 3x3x3 kubus (*Rubik’s Cube*) dan 4x4x4 kubus (*Rubik’s Revenge*).

Dasar gugatan Moleculon adalah karena ketiga klaim itu dibuat secara “*open language*”<sup>208</sup>, yaitu dengan frase “*which comprises*”<sup>209</sup>. Terminologi “*comprising*” menunjukkan klaim menjadi terbuka sehingga penyebutan struktur *puzzle* dalam klaim menjadi terbuka untuk penambahan elemen struktural yang tidak disebutkan

<sup>208</sup>Lihat kembali penjelasan dalam Bab 2.

<sup>209</sup>*which comprises: a. engaging eight cube pieces as a composite cube*, klaim *Composite Cube Puzzle* nomor 3.

secara eksplisit. Dengan kata lain, *puzzle* kubus dengan ukuran berapa pun, asalkan minimal terdiri dari 8 *cubelets*, memenuhi kategori *literal infringement* atas klaim nomor 3, 4, dan 5 dari *Composite Cube Puzzle*.

Namun CBS berpendapat, klaim nomor 3 tetap hanya terbatas pada metode untuk menyelesaikan *puzzle* kubus dengan bentuk yang terdiri dari 8 *cubelets*, contohnya *Rubik's Pocket*. Artinya, tidak termasuk *Rubik's Cube* dan *Rubik's Revenge* karena kedua *puzzle* itu berukuran lebih besar dari 2x2x2 kubus. CBS kemudian menegaskan, dalam menyelesaikan *Rubik's Cube* (3x3x3 kubus) maupun *Rubik's Revenge* (4x4x4 kubus), tidak menggunakan langkah “*engaging eight cube pieces as a composite cube*” seperti disebut dalam klaim nomor 3 dari *Composite Cube Puzzle*.

Namun Moleculon menolak pernyataan CBS. Moleculon tetap berpendirian *Rubik's Pocket*, *Rubik's Cube* dan *Rubik's Revenge* melakukan pelanggaran paten atas *Composite Cube Puzzle*. Moleculon tetap fokus pada patokan dalam frase “*which comprises*” dalam klaim *Composite Cube Puzzle*, tidak hanya membuka klaim menjadi juga mencakup langkah tambahan, tetapi juga mencakup elemen struktural tambahan. Artinya, mencakup juga tambahan *cubelets* penyusun *Rubik's Cube* dan *Rubik's Revenge*.

Untuk menengahi perselisihan pendapat antara Moleculon dan CBS, *District Court* kemudian berpendapat, penafsiran Moleculon atas klaim nomor 3 tersebut terlalu luas. Pendapat *District Court* tersebut didasarkan pada pemeriksaan terhadap langkah (a) dari klaim nomor 3. Langkah “*engaging eight cube pieces as a composite cube*” berarti meliputi penyebutan terkait struktur *puzzle* itu, yaitu “*eight cube pieces*”.

Frase peralihan (yang menghubungkan klaim nomor 3 ke poin (a), (b), dan (c): *which comprises*), adalah bagian dari invensi, dan olehkarena itu berdampak pada cakupan hukum dari klaim. Meskipun seraca harfiah frase “*which comprises*” tidak mengecualikan elemen atau langkah tambahan yang tidak disebutkan, *District Court* menyimpulkan frase tersebut tidak mengakibatkan perluasan cakupan klaim terhadap elemen atau langkah tambahan yang tidak disebutkan.

Klaim nomor 3 terbatas (paling tidak untuk tujuan *literal infringement*) terhadap metode untuk mengembalikan *puzzle* berukuran 2x2x2 kubus (terdiri dari 8 *cubelets*) ke posisi awal (pola yang telah ditentukan). Interpretasi ini didapat tidak hanya dari bahasa klaim dalam langkah (a), tapi juga dari cara ke-8 kubus yang tergabung dalam kubus itu dimainkan dalam langkah (b), (c), dan (d). Langkah-langkah ini terbatas hanya untuk memainkan *puzzle* dengan kerangka yang hanya terdiri dari 8 *cubelets*.

*District Court* tidak mendapatkan bukti apakah menyelesaikan *Rubik's Cube* atau *Rubik's Revenge* akan melakukan pelanggaran atas klaim nomor 3-5 menurut doktrin ekuivalensi. Apakah penyelesaian atau pengembalian *puzzle* itu (dengan perbedaan strukturalnya) ke pola yang telah ditentukan akan menampilkan fungsi yang secara substansial sama, dengan cara yang secara substansial sama, serta mendapatkan hasil yang secara substansial sama dengan *Composite Cube Puzzle*. Hal itu tidak dapat dibuktikan dalam tingkat *District Court*.

Oleh karena itu, pada tingkat *Federal Circuit*, tuduhan Moleculon terhadap CBS melakukan *literal infringement* paten melalui *Rubik's Cube* dan *Rubik's Revenge* dipatahkan. Putusan *Federal Circuit* itu didasarkan pada doktrin ekuivalensi. *Rubik's Cube* dan *Rubik's Revenge* tidak terbukti melakukan cara, fungsi, dan hasil yang sama dengan *Composite Cube Puzzle*. *District Court* sepakat dengan gugatan Moleculon. Hanya *Rubik's Pocket* yang terbukti melakukan *literal infringement* atas klaim nomor 3, 4, dan 5.

Selain digugat melakukan *literal infringement* terhadap *Composite Cube Puzzle*, CBS juga digugat melakukan *induced infringement* atas klaim nomor 3-5 dari *Composite Cube Puzzle*. Alasannya adalah karena CBS telah menerbitkan buku-buku petunjuk penyelesaian ketiga *puzzle* kubusnya. Dengan demikian, *induced infringement* tersebut terjadi karena CBS menjual dan mengarahkan pihak lain dalam menggunakan ketiga *puzzle* kubusnya.

Sesungguhnya, pelanggaran paten atas klaim nomor 3-5 dari *Composite Cube Puzzle* hanya dapat dilakukan oleh pengguna *puzzle* itu. Hanya pengguna yang bisa melakukan hal yang sama seperti yang dituliskan dalam klaim nomor 3-5. Hal inilah yang menjadi pertimbangan CBS dalam mengajukan banding.



Menurut CBS, *Rubik's Cube* dan *Rubik's Revenge* tidak melakukan pelanggaran paten atas klaim nomor 3-5 dari *Composite Cube Puzzle*. Pertimbangannya sederhana yaitu karena *Rubik's Cube* dan *Rubik's Revenge* bukanlah *puzzle* kubus yang tergabung dari 8 *cubelets* seperti yang tertulis dalam klaim nomor 3 huruf a dari *Composite Cube Puzzle*. *Rubik's Cube* adalah *puzzle* kubus yang tergabung dari 26 *cubelets* (bagian tengah –dalam kubus tersebut– berisi komponen yang merekatkan *cubelets* tersebut satu dan lainnya). Sedangkan *Rubik's Revenge* terdiri dari 56 *cubelets*.

Klaim nomor 3 dari *Composite Cube Puzzle* terdiri dari 3 sub klaim yang seluruhnya terkait satu dan lainnya. Ketiga sub klaim itu bergantung pada induk klaim nomor 3 tersebut. Ketiganya tidak dapat berdiri sendiri atau dipisahkan dari induk klaim tersebut.

Klaim nomor 4 dan 5 juga merupakan klaim yang bergantung pada klaim nomor 3. Keduanya tidak dapat diartikan terpisah dari klaim nomor 3. Ketiga klaim itu harus dipahami secara keseluruhan.

*Rubik's Cube* dan *Rubik's Revenge* tidak terbukti melakukan pelanggaran atas klaim nomor 3. Dengan demikian, *Rubik's Cube* dan *Rubik's Revenge* juga tidak terbukti melakukan pelanggaran paten atas klaim nomor 4 dan 5. Dengan demikian, CBS (melalui kedua *puzzle* itu) tidak terbukti melakukan pelanggaran paten atas klaim nomor 3, 4, dan 5. Oleh karena itu, CBS melalui *Rubik's Cube* dan *Rubik's Revenge* juga tidak terbukti melakukan *induced infringement* atas klaim tersebut.

Amerika Serikat menggunakan asas preseden dalam sistem peradilannya. Oleh karena itu, putusan dalam kasus pelanggaran paten ini juga menggunakan pertimbangan hukum dari yurisprudensi dalam kasus serupa. Salah satunya adalah *Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co.*, 339 U.S. 605, 608, 70 S.Ct. 854, 856, 94 L. Ed. 1097 (1950)<sup>210</sup>. Pemeriksaan kasus ini sampai pada

---

<sup>210</sup>Tergugat kalah karena penggantian magnesium menjadi mangan pada *welding process* tergugat adalah langkah yang *obvious* menurut *skilled in the art* saat itu. Penggantian tersebut bukan merupakan sesuatu yang esensial. Dengan demikian, tergugat terbukti melakukan *infringement* paten berdasarkan doktrin ekuivalensi karena invensi tergugat terbukti melakukan fungsi yang secara substansial sama dengan cara yang secara substansial sama untuk memperoleh hasil yang secara substansial sama dengan invensi yang menjadi objek *infringement* paten, [http://vlex.com/vid/20016180?ix\\_resultado=1&query%5Bbuscador\\_id%5D=109961&query%5Bcoleccion\\_id%5D=14&query%5Bct\\_resultados%5D=217&query%5Bfrase%5D=Graver+Tank+%2](http://vlex.com/vid/20016180?ix_resultado=1&query%5Bbuscador_id%5D=109961&query%5Bcoleccion_id%5D=14&query%5Bct_resultados%5D=217&query%5Bfrase%5D=Graver+Tank+%2)

tingkat *Supreme Court*. Oleh karena itu, kasus ini selalu dijadikan referensi dalam setiap kasus pelanggaran paten yang dinilai dengan doktrin ekuivalensi.

Mengenai pelanggaran paten atas klaim nomor 9, *District Court* membuktikan setiap *Rubik's Pocket* melakukan pelanggaran atas klaim tersebut. Alasannya adalah karena *cubelets* dari *Rubik's Pocket* itu tidak dapat dilepaskan agar terpisah satu dan lainnya. *Cubelets* tersebut harus selalu tergabung membentuk satu kesatuan kubus  $2 \times 2 \times 2$  *cubelets*. Oleh karena itu, *Rubik's Pocket* terbukti melakukan pelanggaran paten atas klaim nomor 9 karena meskipun *cubelets* pada *Rubik's Pocket* dilekatkan secara mekanik (berbeda dengan *Composite Cube Puzzle* yang dilekatkan dengan magnet), hal itu mengakibatkan kondisi yang sama, yaitu *cubelets* kedua *puzzle* itu tidak dapat dilepaskan satu dan lainnya (tidak *releasably*).

#### e) Pembahasan Kasus Pelanggaran Paten Antara Moleculon dan CBS Ditinjau Dari Interpretasi Klaim

Fungsi klaim adalah menentukan seberapa jauh luasnya hak atau sempitnya perlindungan paten diberikan, yang sangat tergantung pada seberapa luas atau sempitnya suatu klaim dibuat.<sup>211</sup> Klaim yang terlalu luas belum tentu menguntungkan inventornya sebab mungkin kurang spesifik atau bahkan melanggar klaim paten lainnya. Demikian pula klaim yang terlalu sempit akan merugikan inventor, baik dari segi kepentingan ekonomi maupun kepentingan teknologi, karena cakupannya terlalu sempit.

Suatu klaim harus dibuat dengan bahasa yang tertutup (*closed language*). Dengan demikian, klaim tersebut tidak menjadi ambigu atau multi-tafsir. Penafsiran bahasa klaim hanya didasarkan pada bahasa klaim. Pengertiannya haruslah secara harfiah sesuai dengan apa yang semata-mata tertulis dalam klaim.

---

[6+Manufacturing+Co.+v.+Linde+Air+Products+Co.%2C+&query%5B%5D=texto%3A%28graver+AND+tank+AND+manufacturing+AND+co.+AND+v.+AND+linde+AND+air+AND+products+AND+co.%29+OR+titulo%3A%28graver+AND+tank+AND+manufacturing+AND+co.+AND+v.+AND+linde+AND+air+AND+products+AND+co.%29&query%5Bmodo%5D=all&ort=score](http://www.manufacturing.com/linde-air-products-co-2c+&query%5B%5D=texto%3A%28graver+AND+tank+AND+manufacturing+AND+co.+AND+v.+AND+linde+AND+air+AND+products+AND+co.%29+OR+titulo%3A%28graver+AND+tank+AND+manufacturing+AND+co.+AND+v.+AND+linde+AND+air+AND+products+AND+co.%29&query%5Bmodo%5D=all&sort=score)>, diakses pada 25 November 2008.

<sup>211</sup>Media HKI, *Buletin Informasi dan Keragaman HKI*, Vol. V/No. 1/Februari 2008, hal 5.

Klaim tidak dapat diartikan secara mendalam dengan menggali maksud tersembunyi dari bahasa tulisan dalam klaim tersebut. Jika klaim dituliskan dengan *open language* maka akan berdampak negatif pada iklim persaingan, baik pada saat pengajuan permohonan paten maupun saat invensi produk tersebut dilaksanakan dalam pasar industri. Pemohon paten lain yang invensinya berkaitan dengan invensi dalam klaim pemohon pertama itu akan sulit mendapatkan paten. Lebih jauh lagi, penggunaan *open language* dalam bahasa klaim pada akhirnya akan menghambat perkembangan teknologi.

Penggunaan *open language* dalam bahasa klaim akan menimbulkan dampak monopoli bagi pemegang paten *prior art*. Pemohon paten yang belakangan tentunya sulit untuk mendapatkan paten atas teknologi baru dalam invensinya karena terganjal *open language* klaim paten *prior art* tersebut. Hal itu tentunya akan meredam kreatifitas inventor-inventor berikutnya.

Pengorbanan menemukan suatu invensi tidak diberikan penghargaan perlindungan paten oleh pemerintah karena invensi inventor yang belakangan itu ternyata juga meliputi apa yang diklaim oleh pemegang paten *prior art*. Keadaan tersebut akan sangat merugikan bagi inventor berikutnya. Masyarakat secara umum juga akan merasakan dampak negatifnya karena mereka hanya dapat menikmati produk *prior art* dengan teknologi yang suatu saat nanti akan ketinggalan zaman.

Namun demikian, keadaan ini sulit diperbaiki karena inventor invensi produk sejenis namun dengan teknologi selangkah lebih maju tidak dapat memproduksi dan mendistribusikan produknya karena nantinya akan tersangkut kasus pelanggaran paten terhadap paten *prior art*.

Bahasa klaim Composite Cube Puzzle menggunakan *open language*, ditandai dengan penggunaan frase "...which comprises..." penggunaan frase tersebut memicu kesalahan penafsiran, seharusnya berarti terdiri dari hanya 8 *cubelets*, namun ternyata di tingkat *District Court* frase tersebut diartikan menjadi minimal terdiri dari 8 *cubelets*. Kasus tersebut adalah suatu contoh akibat dari penggunaan klaim dengan sifat *open language*. Untuk itu seharusnya klaim dibuat dengan bahasa klaim yang bersifat *closed language*.

**f) Pembahasan Terhadap Penggunaan *Doctrine of Equivalents* Dalam Pemeriksaan Kasus Pelanggaran Paten Antara Moleculon dan CBS**

Doktrin ekuivalensi menilai adanya pelanggaran paten jika produk yang diduga melanggar paten menampilkan fungsi yang sama, dengan cara yang sama, untuk memperoleh hasil yang sama dengan produk yang diduga dilanggar patennya. Munculnya permasalahan hukum dalam kasus ini adalah karena Moleculon menuduh CBS telah melanggar paten *Composite Cube Puzzle* berdasarkan doktrin ekuivalensi.

Moleculon mengatakan meskipun jumlah *cubelets Rubik's Cube* dan *Rubik's Revenge* lebih banyak daripada *Composite Cube Puzzle*, hal itu tidak menyebabkan *Rubik's Cube* dan *Rubik's Revenge* menampilkan metode pemecahan yang berbeda. Artinya pengubahan jumlah *cubelets* bukanlah suatu pengubahan yang substansial. Dengan demikian CBS harus bertanggungjawab atas pelanggaran paten yang dilakukannya.

Namun demikian, CBS kemudian membela diri menggunakan *reverse doctrine of equivalents*. Menurut doktrin ini, produk yang diduga melanggar paten tidak terbukti melanggar paten jika menampilkan hasil yang sama namun dengan cara yang berbeda atau metode yang berbeda secara substansial. Justru perbedaan jumlah *cubelets* itulah yang membuat *Rubik's Cube* dan *Rubik's Revenge* menampilkan cara yang berbeda dengan *Composite Cube Puzzle* meskipun keduanya bertujuan mendapatkan hasil yang sama.

Langkah menyelesaikan *Rubik's Cube* dan *Rubik's Revenge* tentunya berbeda dengan langkah menyelesaikan *Composite Cube Puzzle*. Jumlah *cubelets* yang lebih banyak membuat *Rubik's Cube* dan *Rubik's Revenge* lebih sulit untuk diselesaikan karena kemungkinan permutasinya juga lebih rumit dibanding *puzzle* kubus yang hanya terdiri dari 8 *cubelets*. Oleh karena itu, dengan *reverse doctrine of equivalents*, CBS tidak terbukti melakukan pelanggaran paten berdasarkan *doctrine of equivalents*.

## BAB 5

### KESIMPULAN

Industri produk telah mengalami perkembangan pesat di berbagai belahan dunia hingga saat ini. Salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan erat dengan kegiatan industri produk adalah paten. Pesatnya perkembangan industri produk tersebut memicu kebutuhan mendesak terhadap perlindungan paten.

Paten merupakan sebuah hak eksklusif untuk melakukan sendiri eksploitasi invensi. Hak istimewa tersebut diberikan oleh negara kepada pihak yang berhak menjadi pemilik paten. Pemilik paten juga diberi hak untuk melarang pihak lain untuk mengeksploitasi invensi tersebut tanpa persetujuan pemilik paten. Pelanggaran terhadap hak ruang lingkup hak yang timbul dari paten dikenal dengan tindakan pelanggaran paten.

Salah satu produk yang pernah diduga sebagai hasil pelanggaran paten adalah *Rubik's Cube*. *Rubik's Cube* adalah sebuah *puzzle* kubus multi-warna yang ditemukan oleh Erno Rubik. Ia kemudian menjadi pemilik paten *Rubik's Cube* di Amerika Serikat pada tanggal 29 Maret 1983. Selain *Rubik's Cube*, Erno Rubik juga memiliki paten atas *Rubik's Pocket* dan *Rubik's Revenge*. Dalam perkembangannya, paten ketiga *puzzle* kubus tersebut kemudian dipegang oleh *CBS Incorporation* (CBS).

Sebelas tahun sebelum Erno Rubik menjadi pemegang paten *Rubik's Cube* di Amerika Serikat, Larry D. Nichols telah lebih dulu memiliki paten *Composite Cube Puzzle* di Amerika Serikat. *Composite Cube Puzzle* adalah *puzzle* kubus serupa *puzzle* kubus Erno Rubik. Ukuran *Composite Cube Puzzle* sama dengan ukuran *Rubik's Pocket*. Dalam perkembangannya, paten *Composite Cube Puzzle* kemudian dipegang oleh *Moleculon Research Corporation* (Moleculon).

Pada tanggal 21 Mei 1982, Moleculon menggugat CBS dengan tuduhan melakukan *literal infringement* paten atas klaim *Composite Cube Puzzle*. Selain itu, CBS juga dituduh melakukan *induced infringement* (pengarahan pelanggaran paten) atas klaim tersebut. Produk yang digugat adalah *Rubik's Pocket*, *Rubik's*

*Cube*, dan *Rubik's Revenge*. Gugatan tersebut diajukan kepada *United States District Court for the District of Delaware (District Court)*.

Pada tingkat *District Court*, permohonan Moleculon hanya dikabulkan sebagian. *District Court* berpendapat dari ketiga *puzzle* kubus CBS, hanya *Rubik's Pocket* yang memenuhi gugatan Moleculon. CBS (melalui *Rubik's Pocket*) terbukti melakukan *literal infringement* atas klaim nomor 3, 4, 5, dan 9 dari *Composite Cube Puzzle*.

Oleh karena itu, CBS juga terbukti bersalah melakukan *induced infringement* atas klaim tersebut kepada para pengguna *puzzle* itu. CBS tidak terbukti melakukan *literal infringement* atas klaim *Composite Cube Puzzle*. Oleh karena itu, CBS juga tidak terbukti melakukan *induced infringement* melalui *Rubik's Cube* dan *Rubik's Revenge*.

Kasus tersebut merupakan kasus yang baik untuk digunakan dalam memahami konsep patentabilitas suatu invensi serta validitas suatu paten. Dengan demikian, kasus ini juga memberi pemahaman yang baik terhadap konsep pelanggaran paten. Pemeriksaan kasus tersebut melibatkan penjelasan atas peranan klaim, *doctrine of equivalent*, *literal infringement*, dan *induced infringement*.

Moleculon telah keliru menafsirkan klaim *Composite Cube Puzzle* yang dianggap meliputi seluruh kubus dengan ukuran lebih besar yang paling tidak terdiri dari 8 *cubelets*. Kekeliruan penafsiran tersebut membuat *Rubik's Cube* dan *Rubik's Revenge* terbebas dari tuduhan *literal infringement*. Tuduhan Moleculon tidak dapat dibuktikan dengan *doctrine of equivalent*.

*Rubik's Cube* dan *Rubik's Revenge* tidak terbukti melakukan metode yang secara substansial sama untuk mendapatkan hasil yang secara substansial sama dengan cara yang secara substansial sama dengan milik *Composite Cube Puzzle*. Oleh karena itu, CBS tidak bertanggungjawab melakukan *induced infringement* atas klaim *Composite Cube Puzzle*.

Kasus paten *Rubik's Cube* merupakan sebuah kasus paten internasional yang tidak terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *comparative study*. Metode tersebut digunakan untuk mengetahui pengaturan paten pada seluruh instrumen hukum tentang paten.

Instrumen hukum tersebut adalah Konvensi Paris, TRIPs, *United States Code Title 35*, serta Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

Konvensi Paris dan TRIPs merupakan 2 instrumen hukum internasional yang berlaku secara universal. Amerika Serikat dan Indonesia turut meratifikasi kedua instrumen hukum tersebut. Oleh karena itu, pemaparan keduanya diperlukan dalam pembahasan skripsi ini. Begitu juga dengan U.S.C sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan kasus paten *Rubik's Cube*.

Pemahaman atas kasus tersebut diperlukan untuk mengerti permasalahan pelanggaran paten. Pemahaman atas konsep pelanggaran paten tersebut berguna untuk menjamin perlindungan paten produk. Dengan mempelajari penerapan konsep pelanggaran paten serta doktrin yang terkait dengannya, Indonesia juga dapat semakin meningkatkan perlindungan patennya di masa depan.

Pada dasarnya pengaturan paten di Indonesia juga dipengaruhi instrumen HKI internasional yang telah diratifikasinya. Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan suatu saat nanti Indonesia dapat memiliki pengaturan paten yang lebih baik dengan adanya pembahasan kasus ini. Dengan demikian, perlindungan paten produk di Indonesia akan semakin terjamin.

Perlindungan paten akan semakin baik jika dasar perlindungan paten (klaim) juga ditafsirkan proporsional. Oleh karena itu seharusnya klaim dibuat dengan *closed language*. Upaya hukum penyelesaian kasus pelanggaran paten melalui litigasi di Indonesia juga kiranya dapat melihat penerapan di Amerika Serikat. Dengan menyerang kembali validitas paten penggugat, penyelesaian kasus akan semakin ringkas, efektif, dan efisien karena tidak menggunakan 2 jenis gugatan (gugatan pelanggaran paten serta gugatan pembatalan paten *prior art*).

## DAFTAR REFERENSI

- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Paten*. UU No. 14 Tahun 2001. LN Tahun 2001 No. 109. TLN No. 4130.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten.
- Appendix L. Patent Laws United States Code Title 35 – Patent*.  
<<http://www.law.cornell.edu/usecode/HowCurrent.php/?>>, diakses pada 4 November 2008.
- Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights*.  
<[http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs\\_wo020.html](http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html)>. diakses pada 29 November 2008.
- TRIPs: *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*.  
<[http://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/t\\_agm3c\\_e.htm#5](http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm3c_e.htm#5)>. diakses pada 29 November 2008.
- Cohen, Morris L. *Legal Research In A Nut Shell*. (Minnesota: West Publishing Company, 1981).
- Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).
- Harsono, Adisumarto. *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merk, Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)*. (Jakarta: Akademika Presindo, 1985).
- Mahendra, A. A. Oka. *Undang-Undang Paten, Perlindungan Hukum Bagi Penemu Dan Sarana Menggairahkan Penemuan*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991).
- McKeough, Jill dan Andrew Stewart. *Infringement of Patent Rights*.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2005).
- Media HKI, *Buletin Informasi dan Keragaman HKI*, Vol. V/No. 1/Februari 2008, hal 7.



- Merger, Robert Patrick. *Patent Law And Policy, Cases and Materials, Second Edition, Contemporary Legal Education Series*. (Charlottesville, Virginia: Michie, Law Publisher, 1997).
- Prakoso, Djoko. *Hukum Merk & Patent Indonesia*. (Semarang: Dahara Prize, 1990).
- Purba, Achmad Zen Umar. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Ed. 1 Cet. 1. (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).
- Rosenberg, Peter D. *Patent Law Fundamentals*. (New York: Clark Boardman Company, 1979).
- Roving Discussion on Patent Infringement And Litigation*, Held by Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek Departemen Kehakiman RI in cooperation with Universitas Tarumanegara Jakarta, Jakarta 25-26 July, 1991.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995).
- Sardjono, Agus. *Pengatahuan Tradisional; Studi Mengenai Perlindungan Atas Kekayaan Intelektual Atas Obat-Obatan*. (Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2004).
- Seidel, Arthur H., et all. *What the General Practitioner Should Know About Patent Law and Practice, Fifth Edition*. (Philadelphia: American Law Institute-American Bar Association Committee on Continuing Professional Education, 1993).
- Siswoyo, Edy. *Pembuktian Pelanggaran Invensi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Paten (Studi Kasus Pelanggaran Hak Paten Sederhana)*. (SH. Skripsi, Universitas Indonesia, 2005).
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).
- Tim Pengajar. *Paten*. (Buku Ajar, Universitas Indonesia, 2004).

- Turabian, Kate L. *A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations*. 6<sup>th</sup> ed. (Chicago: University of Chicago Press, 1996).
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. (Bandung: Alumni, 2003).
- “7 Study on Patent Claim Interpretation (II)”, (IIP Bulletin, 2003), [http://www.iip.or.jp/e/summary/pdf/detail2002/e14\\_07.pdf](http://www.iip.or.jp/e/summary/pdf/detail2002/e14_07.pdf), diakses pada 8 Januari 2009.
- “A Rubik’s Cube Chronology”. <<http://cubeman.vg-network.com/cchrono.txt>>. diakses pada 9 Agustus 2008.
- Bells, Mary. “Guide To Patenting And USPTO Paten Applications, Patent Infringement”. <<http://inventors.about.com/od/patentinfringement/a/Infringement.htm>>. diakses pada 10 September 2008.
- “Erno Rubik”. <[http://www.puzzleof15.com/erno\\_rubik.htm](http://www.puzzleof15.com/erno_rubik.htm)>. diakses pada 4 November 2008.
- “Frequently Asked Questions: Patent Infringement”. <<http://www.iusmentis.com/patents/faq/infringement/>>. diakses pada 10 September 2008.
- George, Christy. “Cambridge Firm Seeks \$60m from Rubik’s Cube Suit”. <[http://www.math.rwth-aachen.de/~Martin.Schoenert/Cube-Lovers/S.W.Galley\\_Moleculon\\_v\\_Ideal.html](http://www.math.rwth-aachen.de/~Martin.Schoenert/Cube-Lovers/S.W.Galley_Moleculon_v_Ideal.html)>. diakses pada 10 September 2008.
- Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co. [http://vlex.com/vid/20016180?ix\\_resultado=1&query%5Bbuscador\\_id%5D=109961&query%5Bcoleccion\\_id%5D=14&query%5Bct\\_resultados%5D=217&query%5Bfrase%5D=Graver+Tank+%26+Manufacturing+Co.+v.+Linde+Air+Products+Co.%2C+&query%5Blc\\_query%5D=texto%3A%28graver+AND+tank+AND+manufacturing+AND+co.+AND+v.+AND+linde+AND+air+AND+products+AND+co.%29+OR+titulo%3A%28graver+AND+tank+AND+manufacturing+AND+co.+AND+v.+AND+linde+AND+air+AND+products+AND+co.%29&query%5Bmodo%5D=all&sort=score](http://vlex.com/vid/20016180?ix_resultado=1&query%5Bbuscador_id%5D=109961&query%5Bcoleccion_id%5D=14&query%5Bct_resultados%5D=217&query%5Bfrase%5D=Graver+Tank+%26+Manufacturing+Co.+v.+Linde+Air+Products+Co.%2C+&query%5Blc_query%5D=texto%3A%28graver+AND+tank+AND+manufacturing+AND+co.+AND+v.+AND+linde+AND+air+AND+products+AND+co.%29+OR+titulo%3A%28graver+AND+tank+AND+manufacturing+AND+co.+AND+v.+AND+linde+AND+air+AND+products+AND+co.%29&query%5Bmodo%5D=all&sort=score). diakses pada 25 November 2008.

“*Homeland Security saves America by busting a toy store owner for legally selling a Rubik's Cube knockoff*”.

<<http://www.boingboing.net/2004/10/28/homeland-security-sa.html>>.

diakses pada 9 Agustus 2008.

*Manipulatable Toy*, <<http://www.freepatentsonline.com/3081089.pdf>>, diakses pada 7 November 2008.

Moleculon Research Corporation v. CBS Incorporation.

<[http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/872/872.F2d.407.87-](http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/872/872.F2d.407.87-1594.html)

[1594.html](http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/872/872.F2d.407.87-1594.html)>. diakses pada 10 September 2008.

Muccino, Gabrielle and Todd Black. dir. and prod. “*Persuit Of Happyness (Special Features)*”. Columbia Pictures. 2006.

“*Patent Infringement*”. <[http://en.wikipedia.org/wiki/Patent\\_infringement](http://en.wikipedia.org/wiki/Patent_infringement)>.

diakses pada 10 September 2008.

*Pattern Forming Puzzle And Method With Pieces Rotatable In Groups*,

<<http://www.freepatentsonline.com/3655201.pdf>>, diakses pada 7

November 2008.

“*Rubik and The Cube-Rubik's Cube*”.

<[http://inventors.about.com/od/rstartinventions/a/Rubik\\_Cube.htm](http://inventors.about.com/od/rstartinventions/a/Rubik_Cube.htm)>.

diakses pada 9 Agustus 2008.

“*Rubik's Cube*”. <[http://www.fact-archive.com/encyclopedia/Rubik's\\_cube](http://www.fact-archive.com/encyclopedia/Rubik's_cube)>.

diakses pada 30 Juli 2008.

“*Rubik's Cube Theory*”. <[http://www.ryanheise.com/cube/cube\\_laws.html](http://www.ryanheise.com/cube/cube_laws.html)>.

diakses pada 27 Agustus 2008.

“*Rubik's Cube (r) and the Department of Homeland Security*”.

<[http://www.patentlyo.com/patent/2004/11/rubiks\\_cube\\_r\\_a.html?3ad174c8](http://www.patentlyo.com/patent/2004/11/rubiks_cube_r_a.html?3ad174c8)>. diakses pada 15 Agustus 2008.

Sanger, David E. *Rubik's Rival*. *The New York Times*. diterbitkan pada 6 Juni 1982.

<<http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?sec=technology&res=9C04EFD61E38F935A35755C0A964948260>>. dimuat secara elektronik pada

Rabu, 17 September 2008. diakses pada Kamis, 18 September 2008.

“*Sequential Movement - Rubik’s Cube*”.

<[http://www.johnrausch.com/PuzzleWorld/puz/rubiks\\_cube.htm](http://www.johnrausch.com/PuzzleWorld/puz/rubiks_cube.htm)>.

diakses pada 9 Agustus 2008.

Silverman, Arnold B. “*Patent Infringement-Is It Better to Fight or To Switch?*”.

<<http://www.tms.org/pubs/journals/JOM/matters/matters-9205.html>>.

diakses pada 10 September 2008.

*Spatial Logical Toy*, <<http://www.freepatentsonline.com/4378117.pdf>>. diakses

pada 7 November 2008.

“*What is a Rubik’s Cube*”. <[http://www.wisegeek.com/what-is-a-rubiks-](http://www.wisegeek.com/what-is-a-rubiks-cube.htm)

[cube.htm](http://www.wisegeek.com/what-is-a-rubiks-cube.htm)>. diakses pada 9 Agustus 2008.

Wray, David. “*Protecting Your game*”. <[http://www.wray-](http://www.wray-canada.com/games.html)

[canada.com/games.html](http://www.wray-canada.com/games.html)>. diakses pada 9 Agustus 2008.

<[http://www.ggu.edu/lawlibrary/studentstudy aids/law\\_exams/gallagher\\_w/attach-](http://www.ggu.edu/lawlibrary/studentstudy aids/law_exams/gallagher_w/attachment/GallagherMorrill_IPSurvey_Fa06.pdf)

[ment/GallagherMorrill\\_IPSurvey\\_Fa06.pdf](http://www.ggu.edu/lawlibrary/studentstudy aids/law_exams/gallagher_w/attachment/GallagherMorrill_IPSurvey_Fa06.pdf)>. diakses pada 19 Agustus

2008.

<<http://inventors.about.com/od/patentinfringement/a/Infringement.htm>>. diakses

pada 10 September 2008.

[54] **PATTERN FORMING PUZZLE AND METHOD WITH PIECES ROTATABLE IN GROUPS**

[72] Inventor: **Larry D. Nichols**, Arlington, Mass.  
 [73] Assignee: **Moleculon Research Corporation**, Cambridge, Mass.  
 [22] Filed: **Mar. 4, 1970**  
 [21] Appl. No.: **16,473**

[52] **U.S. Cl.** .....273/153 R, 46/25  
 [51] **Int. Cl.** .....A63f 9/08  
 [58] **Field of Search**.....273/155, 156, 157 R, 153 R; 35/22 R; 46/24, 25

[56] **References Cited**

**UNITED STATES PATENTS**

3,222,072 12/1965 **Dreyer**.....273/253 R UX  
 636,109 10/1899 **Bowers**.....273/155  
 2,939,243 6/1960 **Duggar**.....46/24

**FOREIGN PATENTS OR APPLICATIONS**

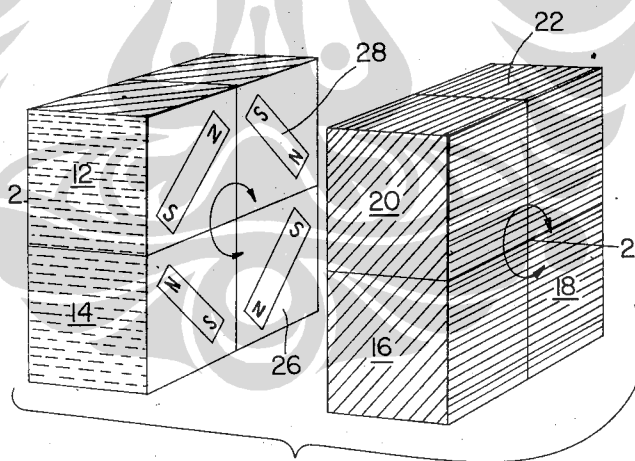
283,666 1/1928 Great Britain .....273/156  
 675,678 7/1952 Great Britain .....273/157

*Primary Examiner*—Anton O. Oechsle  
*Attorney*—Richard P. Crowley and Richard L. Stevens

[57] **ABSTRACT**

Eight cube-type pieces are magnetically engaged to form a cube-type assembly with educational and entertaining features. The cubes are adapted to rotate in complementary sets of four about one of three mutually perpendicular axes. Each cube has colored surfaces and when properly arranged one distinct color on each of the six faces is presented. Each set which shares one face of the assembly may be rotated in multiples of 90° with respect to the other set. If the assembly is initially arranged properly and then disarranged by a random sequence of rotations, it then serves as a device whose object is the restoration of the original arrangement.

**10 Claims, 6 Drawing Figures**



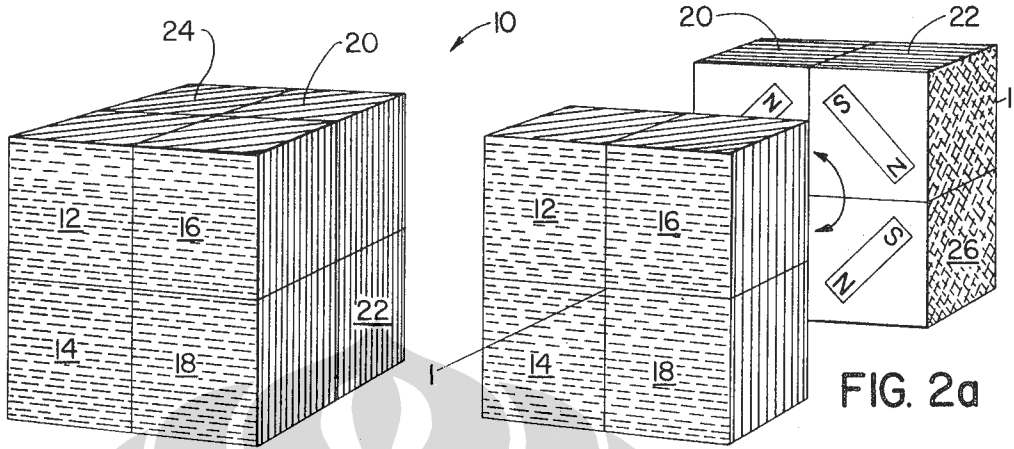


FIG. 1

FIG. 2a

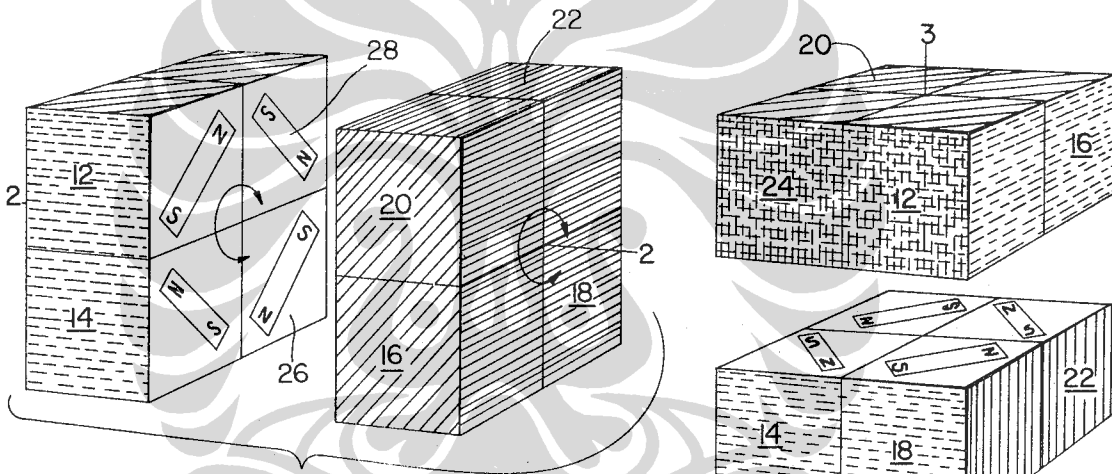


FIG. 2b

FIG. 2c

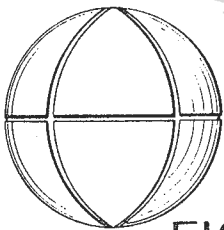


FIG. 4

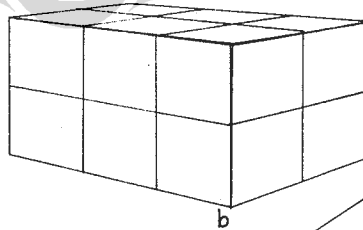
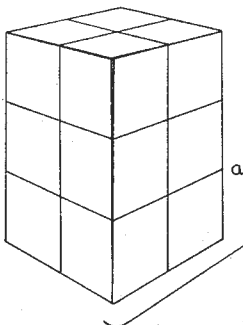


FIG. 3



INVENTOR  
LARRY D. NICHOLS  
BY *Crowley & Helms*

ATTORNEYS

## PATTERN FORMING PUZZLE AND METHOD WITH PIECES ROTATABLE IN GROUPS

### SUMMARY OF THE INVENTION

This invention relates to a device which may be utilized as a new form of puzzle in which portions of an assembly of engaged mobile pieces are rotated relative to one another about various axes in an effort to achieve certain predetermined arrangements of the pieces. Aside from its entertaining aspects, the device also finds application in the educational field to demonstrate the effect of repetitive operations on symmetrical structures, and particularly to demonstrate noncommutative operations in which the final result depends on the order of the individual steps; such noncommutative operations are fundamental to modern mathematics and science. The device may also be used to provide practice in the comprehension and visualization of complex spatial structures and to promote training in the application of algorithms to problem solving; it poses certain problems best solved by previous mastery of important algorithmic sequences of operations. It can also be expected that this device, like many other puzzles combining manual and mental skills, will prove useful in psychological and psychiatric testing programs.

Briefly, the invention comprises a set of internally engaged and externally decorated pieces assembled into a structure which constantly poses a choice between two or more distinct manual operations, each consisting of rotation of one set of pieces with respect to the remainder, and each leading to a different subsequent arrangement of pieces and another choice of alternative operations. In particular, the invention includes such devices wherein the engagement is provided by mechanical or magnetic means providing structural integrity without restriction of rotational freedom, and wherein each piece is colored or patterned on its exposed surfaces in a way which allows its arrangement, with the other pieces, into a recognizable predetermined pattern whose establishment is the object of manipulation.

### BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

FIG. 1 is an isometric view of one embodiment of the invention in a three-dimensional form;

FIGS. 2a, 2b, and 2c are isometric views of FIG. 1 defining the various axes about which the various subsets of the structure may rotate;

FIGS. 3a and 3b are alternative embodiments of FIG. 1; and

FIG. 4 is an isometric view of an alternative embodiment of the invention in three-dimensional form.

### DESCRIPTION OF PREFERRED EMBODIMENT

The preferred embodiment will be described in reference to a three-dimensional structure as shown in FIG. 1 which comprises a cube 10 divided into eight smaller cubes 12-26. Each cube includes an exposed surface and a nonexposed surface. The nonexposed surfaces as shown in FIG. 2 are characterized by having magnet means 28 disposed therein which are adapted releasably to engage with the nonexposed surfaces of similar cubes. As shown each of the cubes has an exposed surface which comprises three faces of the cube, each face having a different color thereon. In FIG. 1 each of the eight cubes is arranged so that the entire face of any of the six sides of the complete structure presents a uniform color. In other words, the exposed surfaces are colored so as to allow the complete cube if its component parts are properly arranged to present one distinct coloration on each of its six faces. With this embodiment of the invention, rotation of any set of four smaller cubes which share one face of the larger cube with respect to the other set of four cubes is an allowed movement or twist. That is, each such set can be rotated about a mutual axis with respect to the other set without relative movement of the individual cubes within either set. If the structure is initially arranged properly and then disarranged by a random sequence of twists about the three possible axes as shown in FIGS. 2a, 2b, and 2c, it then serves as a device whose object is the restoration of the original arrangement.

In FIG. 2a, the cubes 12, 14, 16, and 18, and the cubes 20, 22, 24, and 26 comprise respectively a first and second set which may be disengaged from one another and rotated about the axis shown by line 1-1. As shown in FIG. 2a, the second set has been twisted 90° counterclockwise from its position in FIG. 1. In FIG. 2b the cubes 16, 18, 20 and 22 form a third set and the cubes 12, 14, 24 and 26 form a fourth set, these sets being adapted to rotate about a second axis shown by line 2-2. As shown in FIG. 2b, the fourth set has been twisted 90° counterclockwise from its position in FIG. 1. Similarly referring to FIG. 2c, the cubes 12, 16, 20 and 24 form a fifth set and the cubes 14, 18, 22 and 26 form a sixth set each set again, as the others, magnetically engaged and adapted to rotate about the third axis shown by line 3-3. As shown the fifth set has been twisted 90° counterclockwise from its position in FIG. 1.

The allowed twists include rotation of any of the six sets as defined in FIGS. 2a, 2b, and 2c through 90°, 180°, or 270° with respect to its complementary set.

In FIG. 1 the device is in the solved or pattern-established position, the six faces of the cube each being a uniform and distinguishable color or pattern. As shown, the faces are colored as follows: back face black, bottom face orange, top face brown, front face silver, right face red, and left face gold. Any number of random twists of the sets one with respect to another about the different axes scrambles the pattern. The solution then requires restoring the cube to its original configuration.

Although the three-dimensional aspect of the invention has been described with reference to a cube, other geometric configurations may be used for a three-dimensional embodiment. For example, a sphere divided into eight octants represents the same concept in a different form; the octants fall into six sets in a manner similar to the cube, such as shown in FIG. 4, in that the eight octants are divided by three coordinate planes along which the various sets may be disengaged and twisted.

If desired, fewer than six colors may be used making the restoration of the predetermined pattern simpler to achieve, or other color schemes or graphic representations may be placed on the exposed surfaces of the device.

Although FIGS. 1 and 2 have been described with particular reference to eight cubes magnetically engaged and adapted to form various sets of four cubes each able to twist about a fixed axis, this effect may be multiplied in other embodiments. For example, referring to FIG. 3 additional sets of cubes are added to the basic embodiment to provide additional planes within which various sets of pieces may rotate or twist with respect to other sets. In any of these three-dimensional embodiments it is also possible to achieve engagement by mechanical rather than magnetic means, as for example by using a pop-in snap linkage, or a tongue-in-groove arrangement allowing rotation without disengagement.

What I claim is:

1. A method for restoring a preselected pattern from sets of pieces, which pieces have constantly exposed and constantly nonexposed surfaces, the exposed surfaces adapted to be combined to form the preselected pattern, which sets when in random engagement fail to display said preselected pattern which comprises:

- a. engaging a plurality of pieces in a coherent structure;
- b. providing a first set having at least two pieces each of said pieces having an exposed and a nonexposed surface;
- c. providing a second set having at least two pieces each of said pieces having an exposed and a nonexposed surface;
- d. providing a third set having at least four pieces each of said pieces having an exposed and a nonexposed surface, the third set forming with the first and second sets a composite structure, the exposed surfaces of each of the sets forming a portion of the composite preselected pattern;
- e. rotating said pieces in complementary sets of four about any of three mutually perpendicular axes; and
- f. repeating step (e) until the preselected pattern is achieved.

2. The method of claim 1 which includes rotating said sets about their respective axes through multiples of 90°.

3. A method for restoring a preselected pattern from sets of pieces which pieces have constantly exposed and constantly nonexposed surfaces, the exposed surfaces adapted to be combined to form the preselected pattern, which sets when in random engagement fail to display said preselected pattern which comprises:

- a. engaging eight cube pieces as a composite cube;
- b. rotating a first set of cube pieces comprising four cubes about a first axis;
- c. rotating a second set of four cubes about a second axis; and
- d. repeating steps (b) and (c) until the preselected pattern is achieved.

4. The method of claim 3 which includes rotating sets of cubes about one of three mutually perpendicular axes with reference to the composite structure.

5. The method of claim 3 wherein the sets of cubes are rotated through multiples of 90°.

6. A puzzle comprising at least eight pieces, visually distinguishable indicia on at least one face of each piece with the eight pieces together having at least two visually distinct indicia, means associated with each of the remaining faces only of each of the pieces releasably maintaining the pieces in assembled relationship forming a composite structure, said maintaining means enabling three interaffiliated groups of four contiguous pieces each to be rotated respectively about three mutually perpendicular axes, the two distinct indicia

being so located on the respective pieces that the groups can be rotated to effect the display of at least two distinct indicia of the composite structure.

7. The puzzle of claim 6 wherein the composite structure is a sphere and the visually distinguishable indicia is on the exposed face only on each piece.

8. The puzzle of claim 6 wherein the means to releasably maintain the pieces in assembled relationship includes magnets.

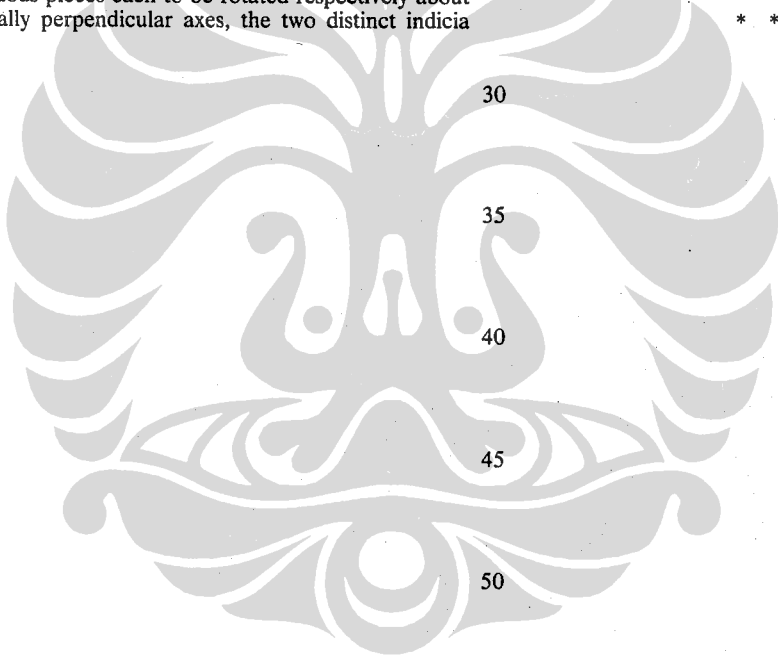
9. A puzzle comprising eight cubes, visually distinguishable indicia on three faces only of each cube with the eight cubes together having six visually distinct indicia,

means associated with each of the remaining faces only of each of the cubes releasably maintaining the cubes in assembled relationship forming a composite cube, said maintaining means enabling three interaffiliated groups of four contiguous cubes each to be rotated respectively about three mutually perpendicular axes,

the six distinct indicia being so located on the respective cubes that the cube groups can be rotated to effect the display of a distinct indicia on each of the six faces of the composite cube.

10. The puzzle of claim 13 wherein the means releasably maintaining the cubes in assembled relationship includes magnets.

\* \* \* \* \*



30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

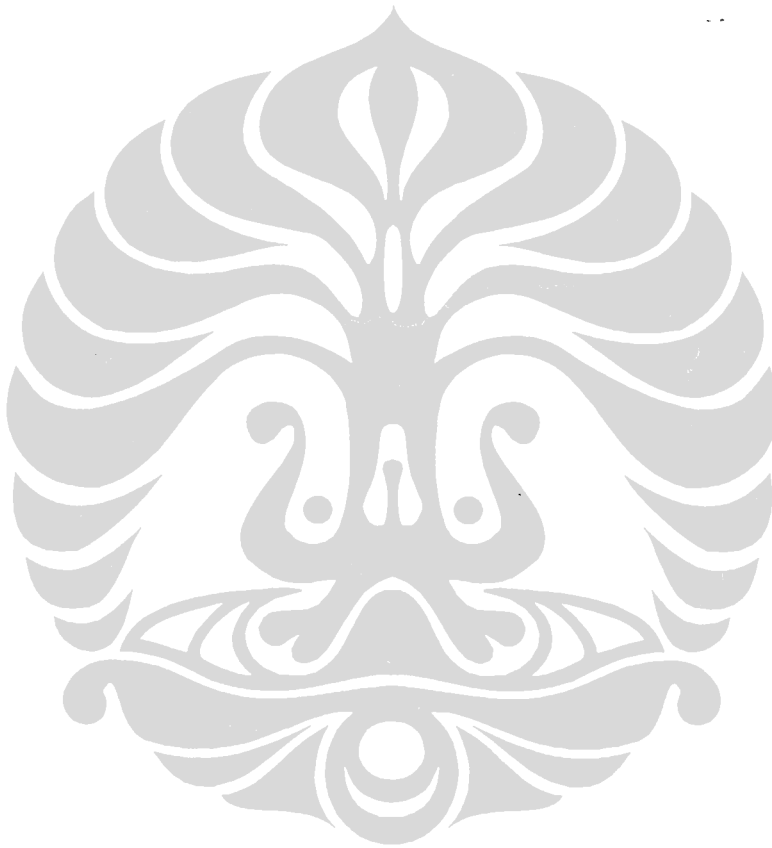


**Disclaimer**

3,655,201.—*Larry D. Nichols*, Arlington, Mass. PATTERN FORMING PUZZLE AND METHOD WITH PIECES ROTATABLE IN GROUPS. Patent dated Apr. 11, 1972. Disclaimer filed Apr. 25, 1983, by the assignee, *Moleculon Research Corp.*

Hereby enters this disclaimer to claims 1 and 2 of said patent.

[*Official Gazette September 13, 1983.*]



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE  
**CERTIFICATE OF CORRECTION**

PATENT NO. : 3,655,201  
DATED : April 11, 1972  
INVENTOR(S) : Larry D. Nichols

It is certified that error appears in the above-identified patent and that said Letters Patent is hereby corrected as shown below:

Column 4, line 11, "each cubes" should read -- each cube --.

Column 4, line 23, "claim 13" should read -- claim 9 --.

**Signed and Sealed this**

*Eighth* **Day of** *November* 1983

[SEAL]

*Attest:*

**GERALD J. MOSSINGHOFF**

*Attesting Officer*

*Commissioner of Patents and Trademarks*

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE  
CERTIFICATE OF CORRECTION

PATENT NO. : 3,655,201

Page 1 of 2

DATED : April 11, 1972

INVENTOR(S) : Larry D. Nichols

It is certified that error appears in the above-identified patent and that said Letters Patent is hereby corrected as shown below:

In the drawings, figures 2b and 2c should appear as shown below:

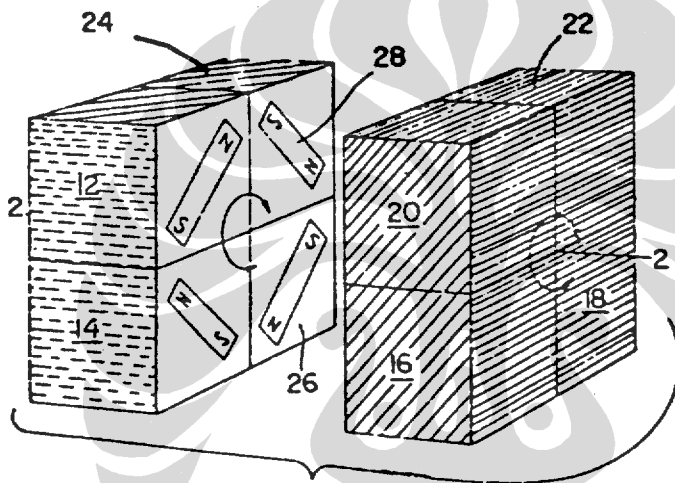


FIG. 2b

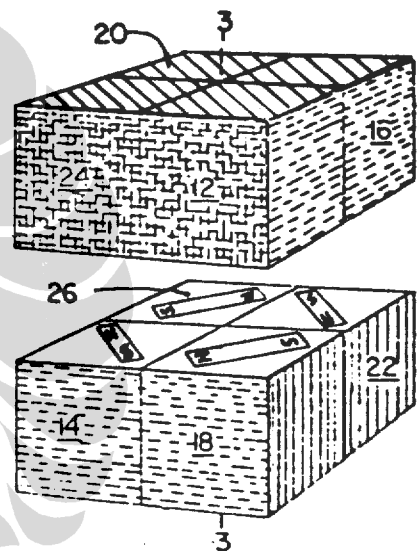


FIG. 2c

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE  
**CERTIFICATE OF CORRECTION**

PATENT NO. : 3,655,201

Page 2 of 2

DATED : April 11, 1972

INVENTOR(S) : Larry D. Nicholas

It is certified that error appears in the above-identified patent and that said Letters Patent is hereby corrected as shown below:

Column 2, line 9, "fourth" should read -- third --.

**Signed and Sealed this**

*Twenty-seventh* **Day of** *March* 1984

[SEAL]

*Attest:*

**GERALD J. MOSSINGHOFF**

*Attesting Officer*

*Commissioner of Patents and Trademarks*

March 12, 1963

W. O. GUSTAFSON

3,081,089

MANIPULATABLE TOY

Filed Feb. 2, 1960

2 Sheets-Sheet 1

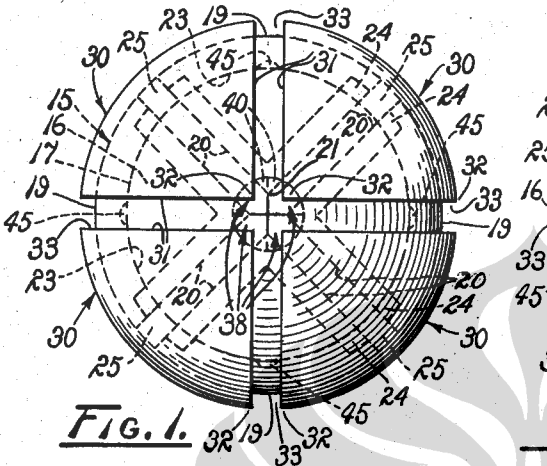


FIG. 1.

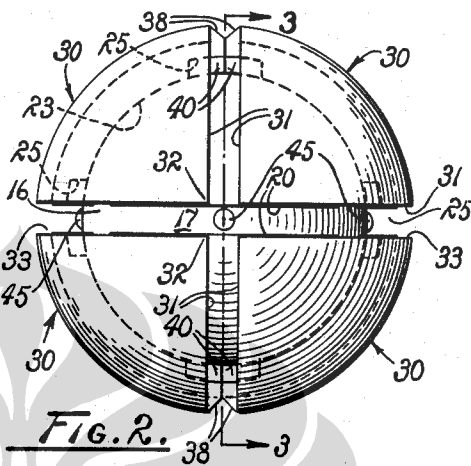


FIG. 2.

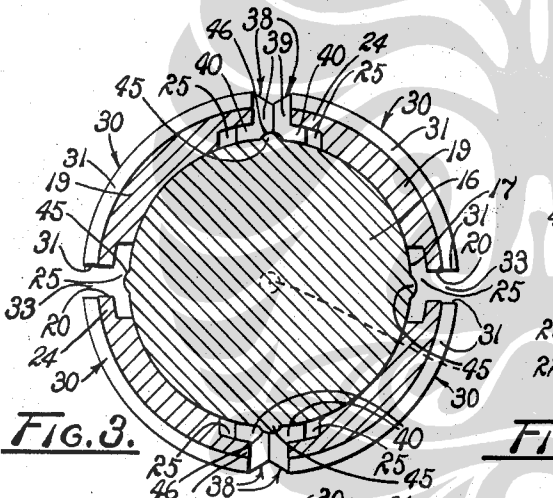


FIG. 3.

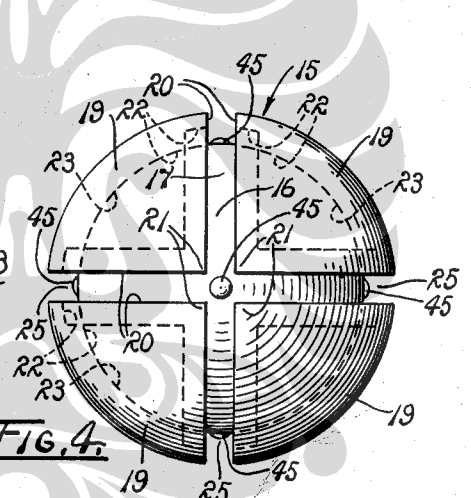


FIG. 4.

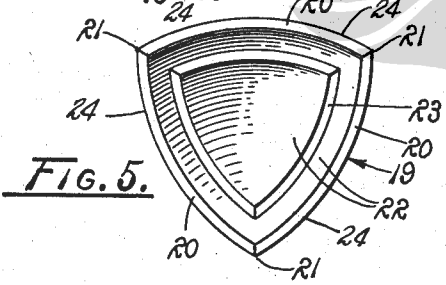


FIG. 5.

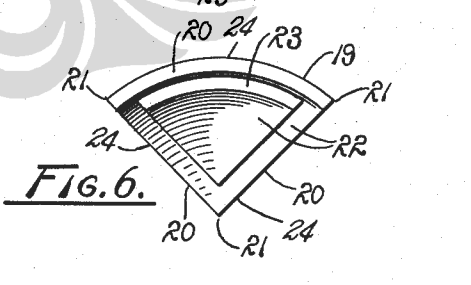


FIG. 6.

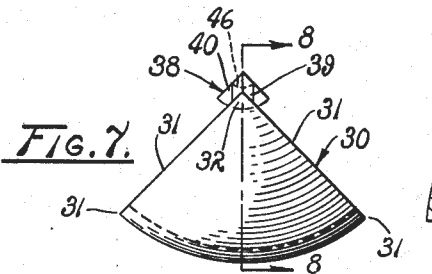


FIG. 7.

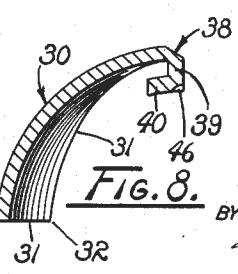


FIG. 8.

WILLIAM O. GUSTAFSON  
 INVENTOR  
 HUEBNER & WORREL  
 ATTORNEYS

BY *Richard M. Worrel*



1

3,081,089

**MANIPULATABLE TOY**

William O. Gustafson, 2712 E. Robinson, Fresno, Calif.

Filed Feb. 2, 1960, Ser. No. 6,323

6 Claims. (Cl. 273-156)

The present invention relates to a manipulatable toy and more particularly to a mechanical puzzle having a plurality of vari-colored parts which are movable relative to each other to form various patterns.

The present application is a continuation-in-part of my prior copending United States patent application, Serial No. 793,872, filed February 17, 1959, and now abandoned in favor of this application. It is known in puzzles to employ a plurality of parts adapted for connection or disconnection, or for relative movement, in a predetermined and possibly baffling manner, sequence, or ordered arrangement. Such puzzles challenge the user's ingenuity, manual dexterity, patience and intelligence to effect a solution. It is to this type of puzzle that the manipulatable toy of the present invention relates.

Accordingly, it is an object of the present invention to provide a manipulatable toy having a plurality of vari-colored parts movable relative to each other to form various patterns.

Another object is to provide a manipulatable toy having a plurality of movable elements in random or shuffled arrangement and which present problems of relative movement to preconceived ordered arrangement.

Another object is to provide a puzzle adapted to test color perception.

Another object is to provide a puzzle adapted to challenge the intelligence and understanding of the user.

Another object is to provide a puzzle utilizing movable parts which require manual dexterity to arrange or rearrange into predetermined positions relative to each other.

A further object is to provide a device of the character described which is in the form of a sphere having movable segments.

Another object is to provide such a toy which is easy to construct and assemble and which can be disassembled, if desired.

Other objects are to provide a puzzle or toy which is economical to manufacture, challenging to use, and which is adapted for use by persons of all ages.

These, together with other objects, will become more fully apparent upon reference to the following description.

In the drawings:

FIG. 1 is an end elevation of a puzzle embodying the principles of the present invention and showing hidden inner portions thereof in dashed lines.

FIG. 2 is a side elevation of the puzzle of FIG. 1 rotated through substantially ninety degrees from the position shown in FIG. 1.

FIG. 3 is a transverse section taken on line 3-3 of FIG. 2.

FIG. 4 is an end elevation of an internal ball-shaped member forming part of the puzzle of the subject invention.

FIG. 5 is a somewhat enlarged inside face view of an inner spherically triangular segment as utilized in the subject puzzle.

FIG. 6 is an edge view of the segment of FIG. 5.

FIG. 7 is an outside face view of an outer segment and tongue both of which form a part of the puzzle of the present invention.

FIG. 8 is a cross-section taken on line 8-8 of FIG. 7.

FIG. 9 is a view similar to FIG. 3 and showing a modified form of the subject invention.

2

FIG. 10 is a view similar to FIG. 5 showing an inner segment constituting a part of the second form of the present invention.

FIG. 11 is a view similar to FIG. 7 showing an outer segment embodying the principles of the second form of the invention.

FIG. 12 is a fragmentary radial section of the puzzle of the modified form of the subject invention.

Referring more particularly to the accompanying drawings, the puzzle of the present invention includes an inner ball-shaped member, generally indicated by the numeral 15, and including a core 16 having an outer substantially spherical surface 17, as indicated in dashed lines in FIGS. 1, 2 and 4, and in full lines in FIG. 3. The ball-shaped member also includes a plurality of substantially octantal equilaterally spherically triangular, and therefore concavo-convex, inner segments 19 of substantially uniform size and thickness. The inner segments have substantially the same spherical curvature as the core and, thus, are adapted to fit complementarily against the outer surface of the core.

Each inner segment 19 includes three side edges 20 meeting in a corresponding number of apices 21 and defining equal angles therebetween. Each inner segment also provides an inner surface 22, an inner spherically triangular mounting portion 23 edgewardly inwardly spaced from the side edges of the segment and are marginally undercut to provide marginal flanges 24. The inner surfaces of the flanges are radially offset from the inner surface of the mounting portion.

The inner surfaces 22 of the mounting portions 23 of the inner segments 19 are complementarily fitted against the outer surface 17 of the core 16 so that the inner segments are collectively in substantially spherical formation concentrically circumscribing the core. The mounting portions space the inner surfaces of the flanges 24 radially outwardly from the outer surface of the core, as best indicated in FIG. 3. Further, the adjacent side edges 20 of adjacent segments are in spaced parallel relation to each other and define three annular intersecting T-shaped grooves 25 in concentric circumscribing relation to three right-angularly related axes extended through the center of the core. That is, the grooves are individually in three perpendicularly related planes, or great circle lines of division, passing diametrically through the core 16. The grooves extend laterally under said flanges 24 as well as radially outwardly between the adjacent side edges in said described T-shaped cross-section. Thus, each groove has a maximum width between edgewardly opposed mounting portions and a minimum width between opposed side edges. Preferably, a suitable cement intimately bonds the contacting inner surfaces 22 of the segment and the outer surface 17 of the core so that the segments are rigidly connected to the core.

The puzzle also includes a plurality of substantially octantal equilaterally spherical, isosceles, triangular, outer segments 30 of the same curvature as the inner segments 19. Likewise, the outer segments provide side edges 31 meeting in apices 32. The outer segments are slidably fitted in overlaying relation against the inner segments 19 in substantially spherical formation about, and substantially enveloping the inner segments, and are concentric to the core 16. Adjacent edges of adjacent outer segments are in substantially parallel spaced relation and define three annular intersecting great circle lines of division in the form of slots 33 concentrically circumscribing the core. These slots are in individual planes extended diametrically through the ball-shaped member 15. These planes are in mutually perpendicular relation to each other. Preferably, the slots are of the same width as the minimum width of the grooves 25. Thus, portions of the

inner segments are visible through the slots and, when the slots are in registration with the grooves, portions of the outer surface 17 of the core 16 are visible through the slots and the grooves.

With the outer segments 30 fitted over the inner segments 19, as above described, there are provided first and second sets of hemispherically related outer segments having generally oppositely diametrically related first and second sets of adjacent apices 32 at opposite poles of the core 16. These adjacent apices are in substantially rectangular relation to each other. Polar tongues 38 are individually rigidly connected to the apices of said first and second sets of apices. The tongues include legs 39 radially inwardly extended into the grooves 25 between opposed side edges 20 and quadrant-shaped slide members 40 connected to the legs and extended transversely in the grooves under the flanges 24. The slide members are between edgewardly opposed mounting portions in slidable contact with the outer surface 17 of the core 16 and the inner surfaces 22 of the flanges 24, all as best seen in FIGS. 1 and 3. As best indicated in FIG. 1, however, the slide members of each adjacent set of apices are in interfitted relation and collectively are in substantially circular formation having a diameter greater than the minimum width of the grooves but less than the maximum width of the grooves. It will be evident that the outer segments 30 are slidably connected to the inner segments 19 but that a tongue 38 extends only from one apex 32 of an outer segment.

Detents 45 are extended outwardly from the core 16 in the grooves 25 and substantially centered between the adjacent apices 21 of the inner segments at opposite poles of the three axes defined by the grooves. The slide members 40 collectively provide sockets 46 individually adapted to receive the detents upon movement of the outer segments 30 into positions with the slide members overlaying the detents.

Preferably, the core 16, and the inner and outer segments 19 and 30, as well as the tongues 38, are made of either hard or soft plastic, but other materials may be employed, as will be apparent. Still further, the outer surface 17 of the core, and the outer surfaces of the segments are of a variety of colors. The outer surface of the core may be of a single color or have bands or sectors of various colors. Likewise, each segment may be of a single color or have bands or sectors of various colors.

#### Operation

The operation of the described embodiment of the subject invention is believed to be readily apparent and is briefly summarized at this point.

The described first and second sets of hemispherically related outer segments 30 may be individually rotated about a common axis extended diametrically of the core 16 substantially through the centers of the interfitted slide members 40. The outer segments are connected to the inner segments 19 and maintained in collective spherical formation about the inner segments because of the interlocking association between the slide members 40 and the flanges 24 of the inner segments, that is, because the slide members are confined between said flanges and the core, as illustrated in FIGS. 1 and 3. This applies, of course, whether the slide members are located at the intersections of the grooves 25, or at other positions along any one of the grooves, because the flanges always overlay the slide members. However, each of the outer segments can be separated from the ball-shaped member 15 by flexing the flanges outwardly, as may be visualized in FIG. 3, to allow the tongue 38 on said outer member to be slipped outwardly of the groove and from under the flange. This, of course, assumes that the outer segments and particularly the flanges thereof are made of flexible material. It is also well to note at this point that the inner and outer segments are assembled and connected to the core in one of two ways. First, and prior to cementing the inner segments to the core, the slide member

of the outer segment is fitted under the flange of the inner segment at one of the apices 21 of the inner segment and so that the segments are substantially congruent. Thus, with this method of assembly, both of the segments are applied to the core at the same time. Alternatively, the inner segments are cemented to the core in the described positions and, thereafter, the outer segments are applied by flexing the flanges outwardly and inserting the slide members under the flanges in a manner now believed evident.

Additionally, the outer hemispherically segments 30 may be collectively rotated about any one of the three axes of the grooves 25. Of course, it is necessary to move the first and second sets of outer segments in small increments relative to each other in effecting collective rotation. When the sockets 46 fit over the detents 45, a slight clicking sound occurs, in addition to a vibration imparted to the user's fingers. This informs the user of the relative positions of the inner and outer segments 19 and 30 and of his progress in rotating the outer segments. At any intersection of the grooves 25, the first and second sets of outer segments may be individually rotated about core axes extended through said points of intersection, as described above.

#### Second Form

With particular reference to FIGS. 9, 10, 11, and 12 a ball-shaped member 115 includes a spherical, solid core 116 having an outer surface 117. This core has a plurality of elongated bores 118 extended radially inwardly from the outer surface of the core at predetermined positions about the periphery of the core. There are four pairs of bores in the illustrated embodiment, only one of which is shown in FIG. 12. Each pair of bores is in coaxial alignment and each of said axes extends through the center of the core. Said axes are in perpendicular relation to each other so that the axes of adjacent bores intersect in ninety degree angular relation to each other.

A plurality of substantially equilateral, spherically triangular, inner segments 119 are provided, as before. These inner segments have a plurality of side edges 120 meeting in apices 121. The inner segments also have inner concave surfaces 122, inner mounting portions 123 inwardly spaced from the side edges, marginal flanges 124, and elongated pins 125 integrally connected to the inner mounting portions centrally of the segments and extended radially inwardly from the mounting portions.

The inner surfaces 122 of the mounting portions 123 are complementarily fitted against the outer surface 117 of the core 116 with the pins 125 individually fitted in the bores 118. Prior to fitting of the inner segments against the core, the inner surfaces and the pins are preferably coated with a liquid bonding cement. Obviously, the outer surface of the core and the bores may also be given a thin coating of liquid cement so that when the segments are fitted in the described manner against the core, the segments are adherently bonded to the core. Because of the location of the bores and the fitting of the pins therein, the segments are automatically collectively fitted in substantially spherical formation in concentrically circumscribing relation to the core. This fitting could be assured to an even greater degree by making the pins and bores non-circular. The relationship between the inner segments and the core is the same as that previously described and is not considered in any greater detail at this point except to note that three annular intersecting T-shaped grooves 126 are again defined by the core and the inner segments.

The second form of puzzle also includes a plurality of substantially equilateral, spherically triangular, outer segments 130 having the same shape as the outer segments 30 of the first form of the present invention. These outer segments have side edges 131 meeting in apices 132. In the illustrated embodiments, there are eight inner and outer segments 119 and 130 with the inner segments individually overlaying the bores 118.



5

However, tongues 138 are provided at each of the apices 132 of each of the outer segments 130. As before, these tongues include legs 139 outwardly extended from the apices and slide quadrants 140 transversely extended from the legs relatively inwardly of the outer segments. The outer segments are slidably fitted in overlying relation against the inner segments 119 and complimentary thereto so as to provide a plurality of sets of adjacent apices 132. The adjacent quadrants at the intersections of the grooves 126 are interfitted in circular formation in the same manner as that illustrated in FIG. 1 and described in connection with the first form of the present invention. Of course, since tongues are provided at each apex, there are adjacent interfitted apices at each of the intersections of the grooves. The side edges 131 of adjacent outer segments 130 are in spaced parallel relation and provide annular, intersecting slots 143.

The core 116 also has a plurality of detents 145 extended outwardly from the outer surface 117 and centered between adjacent apices 121 at the intersections of the grooves 126. The slide quadrants have sockets 146 adapted to receive the detents individually therein when the sockets are located at the intersections of the grooves, as previously described in connection with the first form of the invention.

It is to be understood that the outer segments 130 are assembled in the puzzle in the following manner. Prior to connection of the inner segments 119 to the core 116, the outer segments are placed in overlaying congruent relation with the inner segments and with the slide members 140 underlying the flanges 124 at the apices 121 of the inner segments. Thus, when the inner segment is attached to the core, the outer segment is automatically positioned in proper location.

While the foregoing procedure is preferred, alternatively, the flanges 124 and outer segments 130 and tongues 138 are sufficiently flexible to enable the outer segments and tongues to be fitted over the inner segments after the latter have been attached to the core 116.

The puzzle is operated in substantially the same manner as that described in connection with the first form of the invention. That is, the outer segments 130 can be collectively, incrementally rotated about any one of the three axes concentrically circumscribed by the grooves 126. This is accomplished by moving the four sets of collectively interfitted slide quadrants 140 located in any one of the grooves 126 about the core 116 in said groove while the opposite sets of collected slide quadrants diametrically oppositely related to each other simply turn about their respective detents 145 on the axis of the groove traversed.

When the three slots 143 are individually in registration with the three grooves 126, that is, when the outer segments 130 are individually in congruent overlaying relation to the inner segments 119, either set of four outer segments constituting a hemisphere can be independently rotated about the core. Thus, it is evident that by employing various colors for the core, the inner segments, and the outer segments, that an intriguing and interesting puzzle is provided. The second form of the invention is assembled and held together in a different manner from the first form of the invention and may be preferred if it is desired to associate the outer segments with the inner segments in a more dependable relationship.

It will be evident from the foregoing that by the described movement of the outer segments 30, or 130, relative to the inner segments 19, or 119, and remembering that the core 16, or 116, and the segments are variously colored, that a variety of color combinations and patterns can be obtained. Assuming that certain color patterns are established in advance as the puzzle goals or solutions, it will further be understood that after the segments have been displaced from said established patterns that considerable imagination and color perception are required

6

again to move the segments into the established patterns. Thus, in this manner, a puzzle is provided for challenging the visual acumen, manual dexterity, and patience of the user and providing training in recognizing and associating various colors.

Although the invention has been herein shown and described in what is conceived to be the most practical and preferred embodiments, it is recognized that departures may be made therefrom within the scope of the invention, which is not to be limited to the details disclosed herein but is to be accorded the full scope of the claims so as to embrace any and all equivalent devices and apparatus.

Having described my invention, what I claim as new and desire to secure by Letters Patent is:

1. A toy puzzle comprising a core having a substantially spherical smooth outer surface substantially concentric to the center of the core; a plurality of substantially triangular fractionally spherical inner and outer segments of substantially uniform size having side edges, the inner segments having mounting portions providing inner surfaces secured to the core with said inner segments in substantially spherical formation and providing marginal flanges having inner surfaces in radially spaced relation to said outer surface of the core and substantially concentric to the center of the core with adjacent edges of the flanges of adjacent segments being in spaced parallel relation so as to define a plurality of annular intersecting grooves in concentric circumscribing relation to axes extended through the center of the core, the outer segments rotatably slidably overlying the inner segments in substantially spherical formation concentric to the core with adjacent edges of adjacent outer segments being in substantially parallel spaced relation to define a plurality of slots disposed in substantially perpendicularly related planes passing through the center of the core, there being first and second sets of semi-spherically related outer segments having tongue members individually rigidly connected thereto and extended radially inwardly toward the core through said grooves and slidably interlockingly engaging the flanges of the inner surfaces of the inner segments for enabling relative rotatable movement of the first and second sets of outer segments on the inner segments and for enabling collective rotatable movement of the outer segments relative to the inner segments about the axes of the grooves.

2. The puzzle of claim 1 wherein each tongue member includes a leg rigidly connected to the outer segments, and a slide member connected to the leg of its respective tongue, the slide members associated with each set of semi-spherically related outer segments having a collective dimension greater than the minimum width of the grooves but less than the maximum width of the grooves.

3. The puzzle of claim 1 wherein the inner surfaces of the inner segments are cemented to the outer surface of the core.

4. The puzzle of claim 1 wherein the core has a plurality of bores radially inwardly extended from the outer surface of the core and individually located substantially centrally of the outer segments, and wherein pins are individually integrally centrally connected to the inner surfaces of the inner segments, said pins being individually radially inwardly extended into the bores and being adherently connected to the core.

5. A toy puzzle comprising a core having a substantially spherical, smooth outer surface substantially concentric to the center of the core; a plurality of substantially triangular fractionally spherical inner and outer segments of substantially uniform size having side edges meeting in apices, the inner segments having mounting portions integral with the core with said inner segments in substantially spherical formation and providing marginal flanges having inner surfaces in radially spaced relation to said outer surface of the core and substantially concentric to the center of the core with adjacent edges of the flanges of

7

adjacent segments and being in spaced parallel relation so as to define a plurality of annular intersecting grooves in concentric circumscribing relation to axes extended through the center of the core, the outer segments rotatably slidably overlaying the inner segments in substantially spherical formation concentric to the core with adjacent edges of adjacent outer segments being in substantially parallel spaced relation to define a plurality of slots disposed in substantially perpendicularly related planes passing through the center of the core, there being first and second sets of semi-spherically related outer segments having a plurality of pairs of diametrically oppositely related sets of adjacent apices at opposite poles of the core; and a tongue member rigidly connected to each apex of each outer segment and extended radially inwardly toward the core into said grooves for enabling relative rotatable movement of the first and second sets of outer segments on the inner segments and for enabling collective rotatable movement of the outer segments relative to the inner segments about the axes of the grooves.

6. A toy puzzle comprising a core having a substantially spherical smooth outer surface substantially concentric to the center of the core; a plurality of substantially triangular fractionally spherical inner and outer segments of substantially uniform size having side edges meeting in apices, the inner segments having inner surfaces, mounting portions complementarily secured to the outer surface of the core, and flanges marginally outwardly extended from the mounting portions and terminating in the side edges of the inner segments, the inner segments being thereby connected to the core in concentric substantially spherical formation thereabout with the flanges in

8

radially spaced relation to the core and adjacent edges of adjacent segments being in spaced parallel relation and defining a plurality of annular intersecting T-shaped grooves in concentric circumscribing relation to axes extended through the center of the core, the outer segments rotatably slidably overlaying the inner segments in substantially spherical formation concentric to the core with adjacent edges of adjacent outer segments being in substantially parallel spaced relation to define a plurality of slots disposed in substantially perpendicularly related planes passing through the center of the core, there being first and second sets of semi-spherically related outer segments having oppositely diametrically related first and second sets of adjacent apices at opposite poles of the core; and tongues individually connected to the apices of the first and second sets of apices and extended radially inwardly toward the core into said grooves between said adjacent side edges and thence transversely under the flanges between said flanges and the core, the tongues being slidably between the flanges and the core for movement in the grooves to enable relative rotatable movement of the first and second sets of outer segments on the inner segments and to enable collective rotatable movement of the outer segments relative to the inner segments about the axes of the grooves.

## References Cited in the file of this patent

## UNITED STATES PATENTS

30	333,971	Royall	Jan. 5, 1886
	479,475	Stutz	July 26, 1892
	1,629,582	McClintock	May 24, 1927
	2,001,067	Lane	May 14, 1935

[54] SPATIAL LOGICAL TOY

[75] Inventor: Ernő Rubik, Budapest, Hungary

[73] Assignee: Politoys Ipari Szövetkezet, Budapest, Hungary

[21] Appl. No.: 289,193

[22] Filed: Aug. 3, 1981

[30] Foreign Application Priority Data

Oct. 2, 1980 [HU] Hungary ..... 2406/80

[51] Int. Cl.<sup>3</sup> ..... A63F 9/08

[52] U.S. Cl. .... 273/153 S

[58] Field of Search ..... 273/153 S, 155

[56] References Cited

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

170062 12/1977 Hungary ..... 273/153 S

55-3956 1/1980 Japan ..... 273/153 S

55-8193 3/1980 Japan ..... 273/153 S

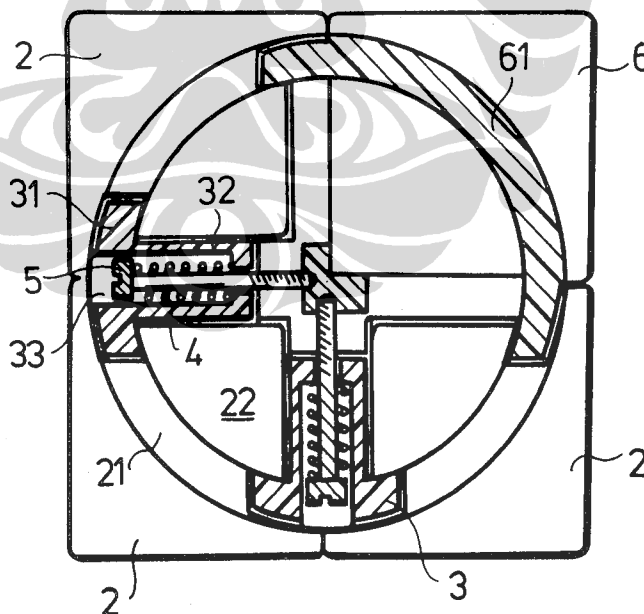
Primary Examiner—Anton O. Oechsle  
 Attorney, Agent, or Firm—Gabriel P. Katona

[57] ABSTRACT

A spatial logical toy in form of a regular geometrical

solid, the toy-elements of which are assembled so that halves of the logical toy taken along any axis can be rotated in any direction of any of the spatial axes of the body in relation to the other half. The toy comprises a total of eight toy-elements, seven of which are identically shaped and are designed in such a way, that the corners are directed to the geometrical center of the body forming the spatial logical toy and are formed as profiles with a spherical surface. In the assembled state, between the profiles a hollow connecting element with a spherical surface on the upper part and having a T-shaped cross section is arranged. At the bottom of the hollow part of the connecting elements is a bore and a threaded pivot enclosed by a spring reaching to the bottom of the recess is passed through the bore and the threaded end of the pivot is screwed into a part of the eight toy-element which is directed to the geometrical center of the solid. The eighth toy-element is formed with a spherical cam and the spatial axes passing through the corner of the eight toy-element is directed to the inside of the body and through the surface center of the body.

4 Claims, 7 Drawing Figures



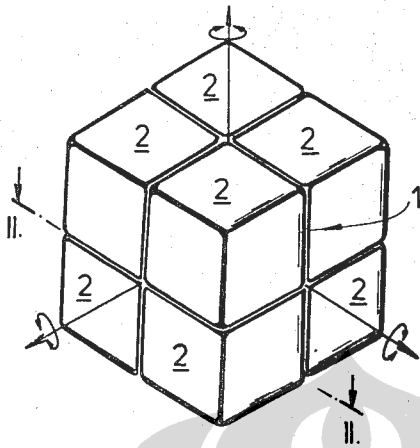


Fig. 1a

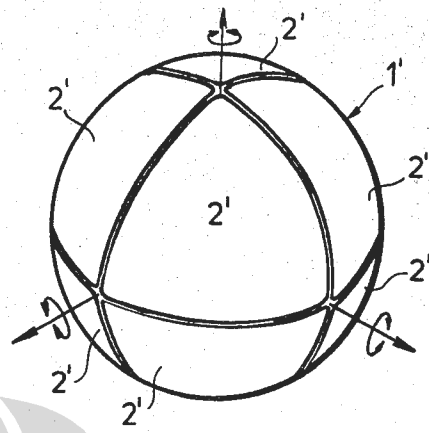


Fig. 1b

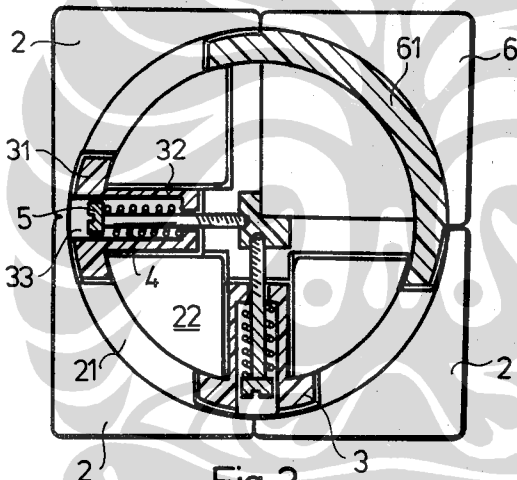


Fig. 2

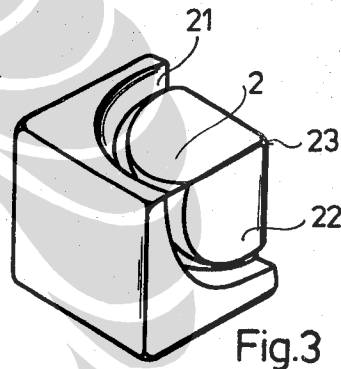


Fig. 3

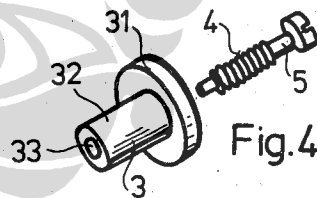


Fig. 4

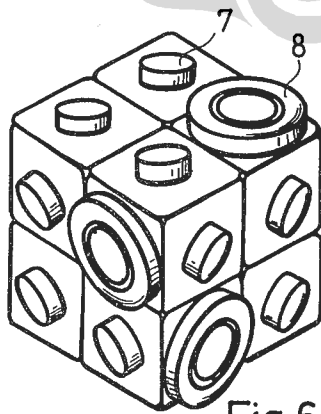


Fig. 6

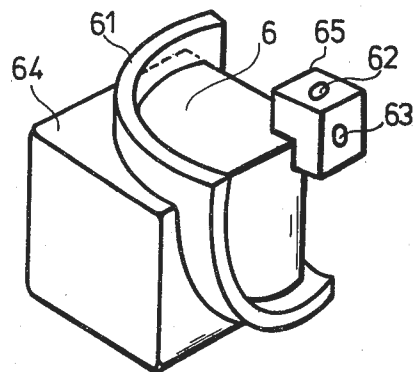


Fig. 5

## SPATIAL LOGICAL TOY

### BACKGROUND OF THE INVENTION

The present invention relates to a spatial logical toy comprising a total of eight toy-elements, e.g. eight cubes or eight other solids with a spherical outer surface, which form a large cube, sphere or other geometrical solid in an assembled state.

In a known preferred embodiment, the solid forming the toy is a regular geometrical solid confined by planes, preferably a cube, built up of eight small cubic toy-elements, with any four small cubes forming one surface of the overall larger cube and which may be rotated into any direction of the spatial axes of the toy, along spatial axes within the cube. The small cubic elements forming the plane surfaces of the large cube are either colored or indicated with numbers, figures or any other symbols. Accordingly, by rotating the cubes, several combinations become possible in compliance with the contents yielded by the indicia.

A spatial toy based on the same principle is disclosed in the HU-PS No. 170 062 of the same applicant.

Another well-known solution has been described in the Japanese Patent No. 55.8193 granted in 1977, comprising a total of eight cubes which form one large cube in the assembled state. This logical toy has been designed in such a manner, that one cube out of the eight cubes is fastened to a centrally positioned rotating element. One corner each of the remaining seven cubes is formed with a spherical surface. The rotation is enabled by the plate or slab shaped body following the curvature of the sphere having been fixed to the pivot protruding from the rounded curved corners of the small cubes, while the pivot itself is fixed by a threaded pin to the centrally arranged sphere.

A disadvantage of this design is that it does not ensure an accurate and smooth mutual displacement, since there is a certain clearance and the plate-shaped solids get deformed, thereby limiting the number of rotations.

### SUMMARY OF THE INVENTION

The main object of the invention is to improve the spatial logical toy according to HU-PS No. 170 062 and to eliminate the disadvantages of the prior art constructions.

Another object of the spatial logical toy according to the present invention is to create a novel logical toy by simplifying the cubiform or spherical body consisting of  $2 \times 2 \times 2$  toy-elements, preferably small cubes, so that it is constructed like a logical toy built up in accordance with the construction mode of that comprising  $3 \times 3 \times 3$  toy-elements. It is to be understood that when speaking about a toy built up of  $2 \times 2 \times 2$  or  $3 \times 3 \times 3$  toy elements, it is meant that this is the number of toy-elements to be seen on one of the edges of the spatial logical toy, e.g. on a cube.

The essence of the invention lies in the fact that resilient pivots are built-in, in accordance with the invention, which always induce identical and controllable frictional forces between the spherical surfaces being displaced on each other. The assembled toy-elements are displaced on each other without any clearance and with a continuous joint and as a consequence, for all practical purposes, their useful life is unlimited.

In accordance with the principles of the invention, the spatial logical toy comprising  $2 \times 2 \times 2$  elements has been developed by means of a construction mode, ac-

ording to which the large cube or sphere to be assembled from the eight small cubes or eight toy-elements formed with a spherical outer surface, has one toy-element of a preferential design in which the corner directed to the center of the large cube is formed in such a manner, that the spatial axes starting from the corners and forming the inner intersecting axes of the large cube should simultaneously cross the center of the faces of the large cube.

The remaining seven cubes are identically shaped and the corners thereof, directed to the geometrical center of the large cube, are formed as profiled solids. The seven cubes are fixed by means of 2 threaded pivots each enclosed by a spring and passing through connecting elements arranged between the cubes to that part of the eighth small cube of preferential position and design, which is directed to the center of the large cube and which is shaped as a cubiform profiled solid. In such a manner, by the aid of the resilient connecting elements arranged in between, the small cubes can be rotated in any optional direction along the spatial axes crossing the centers of the lateral surfaces of the large cube.

### BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

The invention will be described in more detail by means of preferred embodiments and by the aid of the accompanying drawing, wherein:

FIGS. 1a and 1b are plan views of the spatial logical toy according to the invention assembled as a cube and a sphere respectively,

FIG. 2 is a sectional view of the cubiform logical toy along line II—II of FIG. 1a,

FIG. 3 is a plan view of one of the seven identically shaped toy-elements,

FIG. 4 is an exploded view of the elastic pivot,

FIG. 5 is a plan view of the eighth toy-element and

FIG. 6 is a plan view of a preferred embodiment of the spatial logical toy with the pivots on the surfaces of the large cube and rings to be fitted onto the pivots.

### DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS

Referring to FIGS. 1a and 1b, the spatial logical toy according to the invention consists of the large cube 1 or sphere 1', containing seven identical toy-elements, small cubes 2 or spherical segments 2' and an eighth toy-element which has a similarly shaped outward appearance as the other toy-elements but which has a design differing from that of the other seven elements. The eighth elements 6, 6' are hidden from view in FIGS. 1a and 1b. Referring now to FIGS. 2-5, the corners 23 of the seven small cubes 2 which are directed to the geometrical center of the large cube 1 are shaped as a reduced size cubic segment 22 confined with spherical grooves 21, which when fitted to each other, enclose spaces with an approximately T-shaped section as shown in FIG. 2. Connecting profiles 3 each having a mushroom-shaped head 31 and a cylindrical body 32 with throughbore 33 are fitted into said spaces. A threaded screw 5 having the shaft thereof surrounded by spring 4 is passed through the throughbore 33, and the threaded end of screw 5 is screwed into the internally threaded holes 62, 63 formed in an extension 65 of cube 64 which are parts of the eighth small cube 6 as shown in FIGS. 2 and 5. The holes 62, 63 are directed to the geometric center of the large cube. The small

cube 6 comprises the cubic member 64 with a spherical cam 61 extending on three surfaces thereof and having as its spherical center, the geometrical center of the "large cube".

Accordingly, the corner of the eighth toy-element 6 of the regular solid assembled in accordance with the invention, which is illustrated as a cube, as in the case of spherical grooves 21 of the seven identically shaped toy-elements 2, is directed to the geometrical center of the solid forming the toy, and is formed in such a manner, that the spatial axes crossing the centers of the surfaces of the large cube are also connected to said corners. Rotation is ensured by the resilient mounted pivot screws 5 and the spherical surfaces to be slidingly rotated on each other. The spherical surfaces are the elements of a spherical surface, the center of which is common with the center of the "large cube".

In such a manner the connection between the intersecting axes lying in the geometrical center of the logical toy according to the invention and the eight toy-elements forming the toy-surface ensures, in whatever direction rotation is taking place, the proper position of the spatial axes in relation to the surface of the "large cube", i.e. the possibility of the free choice of turning.

By choosing the spherical surfaces 61 for the matching grooves 21 of the toy-elements 2, it becomes possible to leave out entirely the twelve connecting elements having been described in connection with the device according to HU-PS No. 170 062 and to simplify considerably the constructional principle of the original logical toy, while simultaneously obtaining the utmost diversified combinational possibilities for the turning of the cubes in optional directions.

As shown in FIG. 6, one of the possible combinations of the spatial logical toy is realized in such a manner that on each outer surface of the toy-elements 2 and 6, a cylindrical pivot 7 is formed, onto a set of which a ring 8 is releasably mounted. By this embodiment, the forfeit-game character of the spatial logical toy may be

emphasized, since by rotating the single fields several possibilities of variations are obtained.

What is claimed is:

1. In a spatial logical toy having the form of a regular geometric solid and wherein halves thereof are relatively rotatable about midpoints of three orthogonal axes, the improvement wherein the toy is assembled from eight toy elements comprising seven identical toy elements each having exterior surfaces for forming the regular geometric solid shape and interior orthogonal planar surfaces the corners of which are directed to the geometrical center of the solid when assembled, the interior surfaces each being recessed at the corner and confined by a spherical groove and an eighth toy element having exterior surfaces completing the solid shape with the seven toy elements and having interior orthogonal planar surfaces forming a corner at the geometric center of the toy, the interior surfaces of the eighth toy element having a spherical cam cooperative with the spherical grooves of the seven toy elements and means forming two interior threaded bores directed to the geometric center of the toy, and toy element connecting means comprising two connecting elements each having a substantially T-shaped cross section, the head portions of which are configured to be received in the spherical grooves with the body portions disposed between the recessed portions of the interior surfaces of the seven toy elements and including a throughbore, two screw elements inserted in the throughbores and threadably engaged with the two interior threaded bores and two spring elements bringing the connecting elements towards the geometric center of the toy.

2. The toy according to claim 1, wherein the solid is a cube and the eight toy elements are substantially cubic in shape.

3. The toy according to claim 1, wherein the solid is a sphere.

4. The toy according to claim 2, wherein the exterior surfaces have pivots thereon and the toy further comprises rings which are releasably mountable on the pivots.

\* \* \* \* \*

45

50

55

60

65