



UNIVERSITAS INDONESIA

**DOKTRIN *EXPERIMENTAL USE* SEBAGAI DASAR
PEMBELAAN PELANGGARAN PATEN**

SKRIPSI

**ELIZABETH TARULI LESTARI LUBIS
0806341910**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM REGULER
DEPOK
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

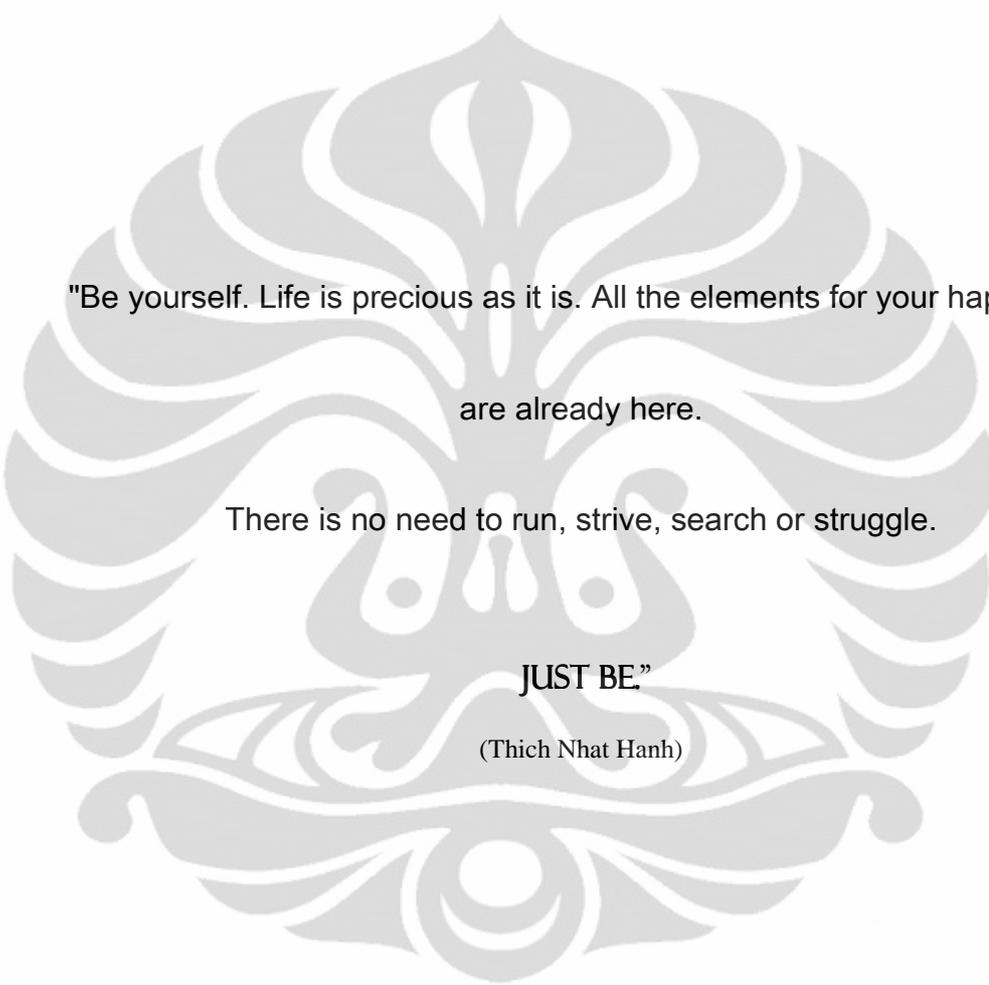
**DOKTRIN *EXPERIMENTAL USE* SEBAGAI DASAR
PEMBELAAN PELANGGARAN PATEN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

**ELIZABETH TARULI LESTARI LUBIS
0806341910**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM REGULER
DEPOK
JANUARI 2012**



"Be yourself. Life is precious as it is. All the elements for your happiness
are already here.

There is no need to run, strive, search or struggle.

JUST BE."

(Thich Nhat Hanh)

Teruntuk Mama dan Papa...

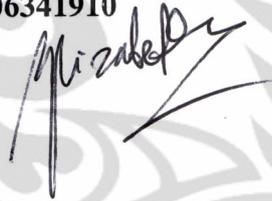
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

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

Nama : Elizabeth Taruli Lestari Lubis

NPM : 0806341910

Tanda Tangan :



Tanggal : 19 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Elizabeth Taruli Lestari Lubis
NPM : 0806341910
Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi)
Judul Skripsi : DOKTRIN EXPERIMENTAL USE SEBAGAI
DASAR PEMBELAAN PELANGGARAN
PATEN

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 : Ranggalawe Suryasaladin, S.H., M.H., LL.M()
Penguji : M. Sofyan Pulungan, S.H., M.A. ()
Penguji : Henny Marlyna, S.H., M.H., MLI ()
Penguji : Ditha Wiradiputra, S.H., M.E. ()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 19 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Yang pertama dan yang terutama, Puji syukur penulis ucapkan kepada Yang Maha Kuasa, Alfa dan Omega, Yang Pertama dan Yang Terkemudian, Yang Awal dan Yang akhir, Yang Ada dan Yang Sudah Ada dan Yang Akan Datang, atas segala berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum melalui Program Kekhususan IV, yakni Hukum tentang Kegiatan Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Skripsi yang diberi judul “**Doktrin *Experimental Use* sebagai Dasar Pembelaan Pelanggaran Paten**” tidaklah dapat diselesaikan oleh penulis sendiri tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak atas dukungan dan bantuannya.

Kedua orang tua penulis, Rovinus Lubis, S.H., M.H. dan Matilda Panjaitan atas segala kesabaran, ketabahan, didikan, ajaran, nasihat, yang penulis jadikan sebagai karangan bunga yang indah di kepala dan suatu kalung dalam kehidupan. Terima kasih telah mau memahami dan memaklumi karakter penulis dan tetap mendukung penulis untuk mengembangkan diri. Terima kasih atas segala pengorbanan yang tiada tara nilainya dan telah menjadi contoh yang baik dan benar dalam kehidupan penulis. Terima kasih kepada saudara perempuan tertua dalam keluarga, kakak dan pemimpin dari adik-adiknya, Patricia Vida Magdalena Lubis, yang sebentar lagi juga akan meraih gelar apotekernya, semoga suatu hari penulis dapat bekerja sama dengan dirinya dalam menjalankan sebuah firma hukum, juga kepada Saudara Lelaki penulis yang pertama, Ronaldo Immanuel Lubis, sang pianis muda kebanggaan penulis, yang sedang berusaha dan ingin meniti karir menjadi arsitek, semoga ditempatkan di Universitas dan Fakultas yang terbaik. Untuk adik dan saudara lelaki yang terakhir dari penulis, Joseph Friedrich Aldrian Lubis, yang sedang menempuh sekolah menengah atas, semoga kelak bisa menjadi kiper bola yang handal dan berhasil dalam dunia pendidikannya. Terima kasih untuk keluarga besar Lubis dan Panjaitan.

Bang Ranggalawe Suryasaladin, S.H., M.H., LL.M, selaku pembimbing skripsi penulis dan atas ketabahannya membaca tulisan penulis. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mempelajari ‘dunia’ hukum paten dalam praktek.

Alm. Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M, Ph.D, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang baru saja meninggalkan dunia ini. Terima kasih atas segala dukungan dan kesempatan yang diberi selama penulis mengikuti berbagai perlombaan *National Moot Court Competition*. Kebaikan dan kerendahan hati beliau merupakan suatu kenangan tidak terlupakan bagi penulis.

Bang Bono Budi Priambodo, S.H., M.Sc., terima kasih atas segala kebaikan yang diberikan kepada penulis, dan menjadi inspirasi bagi penulis dalam pengajarannya di dalam kelas yang sangat filosofis. Juga kepada Bang Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M., Ph.D., salah satu dosen yang membuat penulis ingin menekuni Hukum Lingkungan dan menjadi inspirasi bagi penulis dalam dunia pendidikan;

Prof. Hikmahanto Juana, S.H., LL.M, Ph.D, atas pengajaran, ilmu, dan pengalaman yang dibagikan kepada penulis, serta ‘meminjamkan’ perpustakaan selama kurang lebih satu bulan dalam kegiatan Praktek Pelatihan Hukum ELSO, serta Bang Hadi Rahmat Purnama, S.H., LL.M., Mbak Ninong, Mbak Wiwit, Pak Mul, Mbak Asti, Pak Togi, Bang Yu Un Oppusunggu, S.H., LL.M atas waktu dan ilmu yang diberikan kepada penulis yang sangat berharga. Juga kepada teman-teman ELSO batch 1 yakni Justin Nurdiansyah, Cesar Cahyo, Silvia Age Gideon, Beatrice Eka Putri Simamora, Deane Nurmawanti, Femalia I.K., Fadhilla Rizqy, Marry Margaretha Saragi, Aurora Meliala.

Bpk. Fachri Bey dan Heru Susetyo, atas segala bimbingannya terhadap penulis dalam membuat *paper* dan membantu penulis dalam tahap-tahap mempresentasikan paper ‘*Services for Victim as the impact of Climate Change*’ di hadapan para Professor dan teman-teman WSV.

Untuk segenap pihak yang telah membantu kelulusan penulis, Pak Selam, Pak Jon, Pa Indra, Pak Wahyu, juga tim Yudisium yang direpotkan atas proses sidang dan kelulusan penulis.

World Intellectual Property Organization (WIPO), atas sumber dan bahan-bahan yang cukup memadai bagi penulis untuk menyusun skripsi ini. Dan terima kasih telah memberikan kesempatan emas bagi penulis untuk mengikuti baik *WIPO-Summer School Sao Paulo, Brazil* atau *WIPO-Summer School Capetown, South Africa*, yang walaupun pada kesempatan ini penulis tidak dapat merealisasikannya dikarenakan prioritas dalam penulisan karya tulisan ini. Terima kasih kepada Mr. Paulo Camiz, Kantor Perwakilan Indonesia di Sao Paulo dan *Faculdade de Direito, University of Sao Paulo, Brazil*, atas ketersediaannya membantu penulis dalam mengurus hal ini. Juga kepada Mbak Ria Uki. Juga kepada Daniel, administrator di WIPO-Geneva atas bantuannya kepada penulis dalam pengurusan *Summer School* ini.

Justus Liebig Universitat Giessen, yang memfasilitasi penulis dalam menimba ilmu di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan Bioteknologi pada *Sommer 2011*. Terima kasih banyak kepada Rene Ghouse, Eva Alavi, Annika Schlecht, Michelle Lichtenberg, Sven Ringsdorf, Adam Andrzejewski, Prof. Dr. Thilo Marauhn, serta pengajar yang ada. Terima kasih kepada teman-teman ISU-Giessen 2011 Christopher Jones yang sering mengkompres wajahnya ketika tertawa, Nisha Gera *soulmate* di *dorm* dan *German Class* bersama Maria Jayanti, Shivang Mish yang telah membantu penulis sangat banyak, Deniz Balkas, Mandana, Joseph yang menjadi teman yang setia dan senasib dalam menghadapi Eva di kelas Jerman, juga kepada Franck Gloglo yang selalu menjadi *ice breaker* di ISU, Tim Komolov dan Parvina pasangan yang tak terpisahkan, Joshua, juga Maira Pachecho, Francini, Luwana, Guilhrmo, dan geng Brazil.

Persatuan Pelajar Indonesia di Giessen, Jerman, atas bantuan informasi, penjemputan, hingga kembali ke tanah air. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Akbar Dharmaputra, Yuda Yadya, Bpk. Antonius yang sedang mengambil doktor di Uni Giessen, Mas Tito Prabowo yang baru saja menikah, juga kepada Vanessa Engelen, alumni sanur, yang ternyata kelakuannya tidak berbeda jauh dari pada sanurians lainnya.

World Society of Victimology dan *Tokiwa University*, telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Post-Graduate Course yang sangat menyenangkan di Mito, Ibaraki, Jepang. Terima kasih kepada Prof. Dussich yang

selalu senang mengenakan kemeja bunga-bunga di kala sommer, Chie-San yang selalu sabar menghadapi kelakuan penulis beserta Candace Anastasia Limbong, Marry Margaretha Saragi, Tota Asi Sihombing, dan Fauzia Isti Tanoso, Sakaba-San yang telah banyak membantu, Prof. O'Connell yang selalu memberikan coklat di saat sesinya mengajar, Prof. Robert Peacock yang selalu berjiwa muda. Serta Sat-chan a.k.a Satoshi Obata yang selalu menemani penulis dan teman-teman penulis selama di Mito.

Koperasi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (KOPMA FHUI), dimana penulis sejak tahun pertama menjadi anggota pasif hingga akhirnya terpilih menjadi Badan Pengurus Harian pada tahun keempat penulis. Terima kasih buat segenap karyawan Mbak Rini, Mbak Okta, Mas Dwi, Mas Iwan, serta Badan Pengurus Harian lainnya, Meidiana Adhika, Seto Darminto, Ria Astuti si Korbid buku dan teman gaul mencari buku di Paung Bona Senen, Maryam Az Zahra, Paramitha Ika, Widia, Anan, Radius, Ichsan Montang, Maria Jayanti, Ilham Kanedy, Aregina Pernong,. Terima kasih telah mengukir hal yang indah di tahun terakhir penulis.

Asian Law Student Association Local Chapter UI (ALSA LC-UI), atas kesempatan yang diberikan penulis untuk menjadi Jaksa dalam babak penyisihan dan final, juga menjadi Ketua Tim berkas dalam perlombaan di Universitas Jendral Soedirman, February 2011. Terima kasih untuk Ayodhia Primadarel, Mbak Sarah, dan segenap *Board Of Director ALSA LC UI 2010* dan *BOD ALSA LC UI 2011* (Aida Heksanto, Fadilla Rizky, Namira Assegaf, Femalia I.K). Terima kasih telah diberikan kepercayaan yang begitu besar. Juga kepada teman-teman seperjuangan, Hangkoso Satrio Wibawanto si jagoan PK III, Santri Satria yang *epic* dan cerdas ditambah dengan guyonan bermuka datar, Azhe yang selalu dapat memberikan solusi yang pas, Priscilla Manurung yang adalah sesosok perempuan yang *tough*, Arthur Nelson yang merupakan salah satu orang yang berkemauan kuat dalam belajar, Subhi yang doyan muterin lagu suami-suami takut istri, Vandri si 2010 yang cukup kritis, ulet, dan loyal, juga teman-teman 2009 Hana Monica, Brimanti Sari, Anita Patresya, Kristen Doloksaribu si Putri Bekasi, Ray R.R.R, John Engelen, Zaskia.

Law Student Association for Legal Practice (LaSALE-FHUI), atas segala proses yang ada dimana telah membuat penulis menjadi berkembang dan ditempa menjadi sosok yang lebih dibanding sebelumnya. Terima kasih kepada Andre Siahaan, Jidid Christian, Denise Leo, Ronald Lionar, serta teman-teman CMH Internal Mooting 2009 karena dari sinilah penulis memulai semuanya. Tim UI for MCC UII 2009, Tim *UI for MCC Undip* 2009, Mutiara Djokosoetono, dan yang terakhir Tim Bono 2011, terima kasih telah dipercayakan menjadi mentor tim juara I ini, yang walaupun semua anggotanya belum pernah sama sekali mempunyai pengalaman berlomba, namun semangat mereka tidak padam. Terima kasih untuk Aisia Ariffanty, Desty, Tony, Evan Togar, Yella, Febriza, Fanni, Agung, Gigih, dan yang lainnya, kalian memang pribadi yang hebat. Juga kepada kombo maut : Nancy Setiawati Silalahi, Rian Hidayat, Yizreel Asih Alexander Sianipar, Roni Ansari, dan Kurnia Togar Tandjung, yang berperan dalam membantu penulis dalam membentuk cara berpikir dan pribadi yang baik dan lebih berkembang. Terima kasih telah mempercayakan penulis menjadi bagian di dalam organisasi ini.

Para Sahabat-sahabat penulis semenjak penulis duduk di bangku sekolah Menengah Pertama di Santa Ursula, Santi Mariaty Siburian yang selalu mewarnai hidup penulis dengan segala canda tawa, suka dan duka, Ade Amelia Octavia Siregar yang sekarang sudah jadi Ibu Guru, Sionita Mazharina Simbolon yang selalu diperebutkan para pria tampan dan ber'wibawa', dan Katharina Sestika si calon Ibu Diplomat.

Teman-teman dekat penulis sewaktu duduk di bangku Sekolah Menengah Atas di SMAN 21, Retta Fayma, Vanda Betania, Grace Sintauli, Irna Jayanti, Duma Marsauli, Yolanda Christiani. Juga kepada teman-teman *band* penulis Fenkie Andreas, Lewis Webber, Michael 'soter', Erick Marthin, Daniel, Adam, Gerry, Jedo, Memel, Bramestyo. Dan *special* kepada teman-teman senasib sepenanggungan Emmanuel Yoga, Janet Corinth, Niken Larasati Putra, Cinthya Rotua, Pingkan Elizabeth Donsu, dan teman-teman di Teater Total. Serta Yayasan Musik Jakarta, Guru-guru luar biasa yang telah menginspirasi penulis pada dedikasi dan kemampuannya, Ibu Natasha, Ibu Wilma, Ibu Lola, Ibu IIn,

Sahabat-sahabat penulis dalam masa perkuliahan, Marry Margaretha Saragi atas segala pertukaran pikiran dalam segala bidang baik perkuliahan, percintaan, dan masa depan, Maria Jayanti Ginting dengan kelenongan dan kegalauan para pria dalam hidupnya, Meidiana Adhika sang Jupe KW 1 yang selalu galau pengen cepet nikah dan hobi berjoget di Transtv, Maryam Az Zahra yang lebih cocok hidup di Amerika Serikat dibandingkan dengan Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip hidupnya, Fadilla Octaviani rekan dalam berbagi suka duka sejak zaman moot court uiformccunsoed hingga sekarang, semoga kelak bisa jadi pengusaha sukses. Juga kepada Margaretha Quina atas aksi-aksinya yang menggugah ‘selera’ dan kemampuannya yang melebihi perempuan rata-rata. Serta I Gusti Agung Putra Trisnajaya si *clever* yang terkadang buat jiper penulis dengan segala cita-citanya, dan Putra Aditya yang *friendly* dan selalu energik;

Togar Tandjung, *there is no words can describe this gorgeous words regardless the fascinating degree of your help, sacrifice, and “imhabba”. Thank you for making me open my mind to my future capacity. You have provided the tools, knowledge and motivation. It is now up to me, and I will do as good a job as you have done. Tausend Dank!*

Semua manusia, di manapun keberadaannya, yang tidak perlu penulis sebut satu-satu, namun jikalau ada umur akan penulis ucapkan terima kasih secara langsung.

Jakarta, Januari 2012

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

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

Nama : Elizabeth Taruli Lestari Lubis
NPM : 0806341910
Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

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

**“DOKTRIN *EXPERIMENTAL USE* SEBAGAI DASAR PEMBELAAN
PELANGGARAN PATEN”**

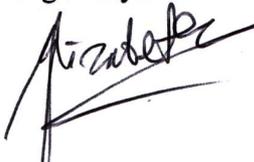
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 19 Januari 2012

Yang Menyatakan



(Elizabeth Taruli Lestari Lubis)

ABSTRAK

Nama : Elizabeth Taruli Lestari Lubis.
Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi)
Judul : “Doktrin *Experimental Use* sebagai Dasar Pembelaan Pelanggaran Paten”

Skripsi ini membahas mengenai doktrin *experimental use*, yang merupakan sebuah pengecualian dari pelanggaran paten terhadap pelaksanaan paten oleh pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis, dengan memberikan gambaran konsep melalui kasus-kasus tertentu yang menimbulkan suatu penafsiran hukum terhadap keberadaan doktrin *experimental use*. Doktrin *experimental use* dalam hukum paten melindungi pelaksana paten yang diduga melanggar hak-hak dari Pemegang Paten karena melaksanakannya tanpa adanya izin, dimana pelaksana paten tersebut menggunakan invensi yang dipatenkan untuk murni kegiatan eksperimen. Tujuan dari skripsi ini adalah memberikan gambaran tentang kegiatan penelitian yang dikecualikan dari pelanggaran paten dan sejauh mana kepentingan komersial yang dimaksud dalam Undang-Undang Paten Indonesia, yakni Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten.

Kata Kunci : Doktrin *experimental use*, Pengecualiann Hak-Hak Pemegang Paten

ABSTRACT

Name : Elizabeth Taruli Lestari Lubis.
Study Program : Law (Law in Economic Activity)
Title : “Experimental Use Doctrine as a Defense to Patent Infringement”

This thesis elaborates the experimental use exception to patent infringement. The experimental use doctrine in patent law protects alleged infringers who use patented inventions solely for experimental purposes, such as testing whether a device functions as claimed or re-creating a process to observe its effects from scientific perspective. The purpose of this thesis are analyzing in which research activities are exempt from patent infringement and as well analyzing the state regulation regarding the experimental use exception to patent infringement under patented subject matters can be used without a license for research purposes. Experimental use exemption was born from Case Law in the United States Patent Law. In Indonesian Patent Law, the experimental use concept should be interpreted according to the article 16 (3) Law No. 14 of 2001 regarding to Patent Law.

Key Words : Experimental Use Doctrine, Exceptions to Patentees’ Rights

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB 1	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Definisi Operasional	12
1.5 Metode Penelitian	16
1.6 Sistematika Penulisan.....	19
BAB 2	
HAK EKSKLUSIF PATEN DAN PELANGGARAN PATEN.....	22
2.1 Sejarah Paten, Pengertian Paten, dan Ruang Lingkup hak Eksklusif Paten.....	23
2.1.1 Sejarah Paten.....	23
2.1.2 Pengertian Paten.....	25
2.1.3 Rasionalisasi Pemberian Hak Paten.....	29
2.1.4 Hak Paten sebagai Benda Immaterial	34
2.1.5 Hak Paten sebagai Bagian Hak Milik Perindustrian.....	36
2.1.6 Keseimbangan Hak Pemegang Paten dan Ruang Lingkup Hak Eksklusif Paten	38
2.2 Pelanggaran Paten	46
2.2.1 Pengertian Pelanggaran Paten.....	49

2.2.2	Kriteria Pelanggaran Paten terhadap Ruang Lingkup Hak Eksklusif Paten	51
2.2.3	Pengaturan Pelanggaran Paten dalam Hukum Indonesia.....	52
2.4.4	Pemeriksaan Pelanggaran Paten.....	54
2.3	Pengecualian Pelaksanaan Hak Eksklusif Pemegang Paten.....	56
2.3.1	Jenis-jenis Pengecualian yang Berlaku terhadap Hak Eksklusif Pemegang Paten.....	57
2.3.1.1	Pengecualian yang ada pada saat Perjanjian TRIPs.....	59
2.3.1.2	Pengecualian berdasarkan Perjanjian TRIPs.....	61
2.3.1.3	Pengecualian Hak Eksklusif berdasarkan Hukum Paten Indonesia.....	62
2.3.2	Mengapa Dikecualikan dan Dibatasi.....	62
2.3.3	Doktrin Experimental Use sebagai Pengecualian Hak Eksklusif Pemegang Paten.....	65

BAB 3

DOKTRIN *EXPERIMENTAL USE* DALAM HUKUM PATEN68

3.1	Sejarah Doktrin Experimental Use dalam Sistem <i>Common Law</i>	68
3.2	Konsep Doktrin Experimental Use dalam Hukum Paten.....	69
3.2.1	Karakteristik Doktrin Experimental Use.....	72
3.2.2	Penelitian Yang Komersial dan Non-Komersial.....	74
3.3	Penerapan Doktrin Experimental Use dalam Hukum Paten di Beberapa Negara.....	76
3.3.1	Amerika Serikat.....	76
3.3.2	Inggris.....	88
3.3.3	Jerman.....	90
3.3.4	Perancis.....	93
3.3.5	Belanda.....	94
3.4	Keberadaan Doktrin Experimental Use Dalam Instrumen Hukum Internasional.....	96
3.4.1	Uni Eropa.....	96
3.4.2	Community Patent Convention.....	96
3.4.3	TRIPs Agreement.....	97
3.4.4	Negara-Negara Anggota Uni Eropa.....	100

BAB 4

ANALISIS PENERAPAN DOKTRIN EXPERIMENTAL USE DALAM HUKUM PATEN DI INDONESIA.....106

- 4.1 Analisis terhadap Penerapan Doktrin Experimental Use Dalam Hukum Paten di Indonesia.....108
- 4.2 Analisis terhadap Batasan-batasan Agar Doktrin Experimental Use dapat Dijadikan Pembelaan Pelanggaran Paten.....113
 - 4.2.1 Kondisi-kondisi dimana Doktrin Experimental Use dapat Terjadi.....116
 - 4.2.2 Tinjauan terhadap Tujuan Kegiatan Penelitian dan Percobaan.....120
 - 4.2.3 Tinjauan terhadap Cara atau Metode Kegiatan Penelitian atau Percobaan (“Bereksperimen Dengan” dan “Bereskperimen pada” Invensi yang Dipatenkan)124
 - 4.2.4 Tinjauan terhadap Kegiatan Penelitian atau Percobaan yang Bersifat Komersial dan Non-Komersial.....132

BAB 5

PENUTUP.....149

- 5.1. Kesimpulan.....149
- 5.2. Saran.....151

Daftar Pustakaxviii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Paten memberikan dorongan untuk dilakukannya berbagai kegiatan riset dan pengembangan (*Research and Development* atau R&D) secara efisien. Penelitian dan Pengembangan (R&D) merupakan kontribusi yang penting terhadap kemajuan teknologi.¹ Dengan adanya paten, berbagai perusahaan menyediakan dana penelitian ratusan bahkan miliaran dolar per tahun. Tanpa adanya paten, jumlah investasi yang disediakan tidak besar karena perusahaan-perusahaan tidak menginginkan pihak ketiga seenaknya memanfaatkan penemuan yang ditemukan oleh perusahaannya.²

Undang-Undang nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dimaksudkan untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi penemuan-penemuan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.³ Hal ini diharapkan akan merangsang kalangan akademik maupun dunia usaha untuk menciptakan berbagai penemuan berupa alat, produk-produk, maupun proses-proses baru yang dapat meningkatkan efisiensi produksi yang memperbesar laba perusahaan sekaligus memperbanyak manfaat bagi masyarakat luas yang menjadikannya. Dengan adanya jaminan hukum tentang paten, perusahaan dan lembaga publik akan terdorong untuk mendirikan pusat-pusat riset guna menghasilkan berbagai penemuan baru.⁴

Dewasa ini, yang menjadi isu perdebatan dalam Hukum Paten adalah bagaimana mempertahankan paten yang merupakan improvisasi dari suatu invensi

¹ Wendy H. Schacht, "The Federal Role in Technology Development", *CSR Report 95-50*, lihat juga John R. Thomas, "Scientific Research and the Experimental Use Privilege in Patent Law", *CSR Report for Congress: Order Code RL32651*, (2004), hal. 1

² Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Erlangga, 2010), Hal. 36

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

yang sudah dipatenkan.⁵ Improvisasi tersebut merupakan dasar adanya sebuah terobosan yang dapat memunculkan suatu teknologi yang baru, dimana hal ini berpotensi menghasilkan manfaat yang besar bagi kehidupan sosial.⁶

Paten itu sendiri memberikan hak eksklusif kepada pemegangnya untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten (dalam hal Paten-produk) ataupun menggunakan proses produksi yang diberi Paten (dalam hal Paten-proses). Hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia telah berubah karena keberadaan dari invensi itu sendiri. Oleh karena itu, pentingnya invensi dan semangat dari daya cipta sangat sulit untuk dipungkiri. Dalam Hukum Paten di Indonesia, negara memberikan hak eksklusif kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.⁷ Selama masa eksklusifitas, inventor dapat menuai keuntungan komersial, reputasi, ataupun keuntungan pribadi yang datang dari invensinya. Perlindungan yang diberikan oleh negara ini begitu signifikan, bukan karena inventor memiliki hak atas invensinya, melainkan karena hak-haknya yang eksklusif dan memungkinkan dirinya untuk melarang orang lain untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan akan invensinya. Perlindungan ini adalah dasar yang diberikan dalam Undang-Undang Paten di Indonesia.

⁵ Lihat Michael A. Heller dan Rebecca S. Eisenberg, 'Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research' (1998) 280 *Science* 698; Arti K. Rai, 'Fostering Cumulative Innovation in the Biopharmaceutical Industry: The Role of Patents and Antitrust' (2001) 16 *Barkeley Tech.L.J.* 813; Arti K. Rai & Rebecca S. Eisenberg, 'Bayhdole Reform and the Progress of Biomedicine' (2003) 66 *Law & Contemp.Probs*, 289.

⁶ Norman Siebrasse dan Keith Culver, "The Experimental Use Defence to Patent Infringement: A Comparative Assessment", *The University of Toronto Law Journal*: Vol. 56, No. 4 (Autmn, 2006), hal. 333

⁷ Indonesia (a), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, LN Tahun 2001 No. 4130, TLN No. 109, pasal 1 ayat 1

Gagasan bahwa hak eksklusif pada pengetahuan baru yang mendorong kemajuan ilmiah adalah berlawanan dengan banyak pengamat dalam meneliti ilmu pengetahuan. Mereka percaya bahwa kemajuan ilmu pengetahuan yang paling cepat adalah ketika masyarakat menikmati akses gratis terhadap penemuan-penemuan baru tersebut.⁸ Di sisi lain, bagaimana cara terbaik untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, yang cukup berpotensi terciptanya permasalahan, adalah pada saat peneliti selanjutnya menggunakan invensi yang sudah dipatenkan dalam penelitian mereka.⁹

Meskipun permasalahan ini tidak umum muncul, kegiatan Penelitian dan Pengembangan (R&D) memiliki implikasi terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Sejauh seorang peneliti menggunakan penemuan yang sudah dipatenkan tanpa izin atau otorisasi, kemungkinan besar mereka bertanggung jawab terhadap terjadinya pelanggaran paten.¹⁰ Dikatakan mungkin karena sang peneliti dapat saja melanggar paten, dapat juga tidak. Oleh karena itu, untuk dapat meredakan ketegangan antara dorongan untuk membuat suatu penemuan dan pembatasan-pembatasan yang diberikan dalam rezim paten, dimungkinkan adanya pengecualian terhadap hak eksklusif dari pemegang paten.

Undang-Undang Paten No 14 tahun 2001 memberikan hak eksklusif kepada pemegang paten untuk jangka waktu selama dua puluh tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.¹¹ Hukum paten ada untuk melindungi inventor dari tindakan 'pencurian ide'.¹² Meskipun begitu, hak untuk melarang orang lain untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau

⁸ Lihat juga Robert K. Merton, "The Normative Structure of Science", juga Robert K. Merton, "The Sociology of Science 267, 273-75 (Chicago, 1973); Jerome R. Ravetz, "Scientific Knowledge and its Social Problems" 245-59 (Oxford, 1971); Bernard Barber, "Science and the Social Order" 90-93 (Free Press, 1952)

⁹ Rebecca S. Eisenberg, "Patents and the Progress of Science: Exclusive Rights and Experimental Use", *The University of Chicago Law Review*: Vol. 56, No. 3, (1989), hal. 1017

¹⁰ Thomas, "Scientific Research and the Experimental Use Privilege in Patent Law", hal.1

¹¹ Indonesia (a), Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, Pasal 8 ayat (1)

¹² Gregory N. Pate, "Analysis of the Experimental Use Exception", *North Carolina Journal of Law & Technology*: Vol. 3, Issue 2: Spring, (2002), hal.3

menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan akan invensi, tentu harus memiliki batasan.¹³ Seperti pihak-pihak yang menginginkan menggunakan penemuan tersebut untuk berbagai alasan yang mungkin tidak termasuk merugikan hak-hak paten itu sendiri. Misalnya, pihak lain yang ingin menilai manfaat dari produk yang dipatenkan untuk melihat apakah itu akan sesuai dengan kebutuhan mereka atau bahkan menggunakannya untuk penelitian akademis.¹⁴ Mungkin saja pihak lain juga ingin menggunakan invensi tersebut untuk mengembangkan proses komersial yang mereka janjikan. Yang menjadi perdebatan adalah proses yang akan mengembangkan teknologi, sehingga menyebabkan penggunaan dari invensi tersebut lebih produktif dari sebelumnya, dengan tidak merugikan kepentingan dari hal-hak si Pemegang Paten, seharusnya tidak dianggap sebagai melanggar paten.¹⁵ Bahkan pada faktanya, banyaknya invensi yang ada merupakan hasil dari invensi sebelumnya.¹⁶

Pengadilan di Amerika Serikat mengakui pengecualian terhadap pelanggaran paten yang dikenal sebagai '*Experimental Use privilege*'¹⁷ atau '*Experimental Use exception*'¹⁸ atau '*Experimental Use defence*'¹⁹ atau '*research exemption*' atau '*Experimental Use exemption*'²⁰ (untuk selanjutnya disebut Doktrin *Experimental Use*). Doktrin yang berasal dari Amerika Serikat ini

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Janice M. Mueller, "No 'Dilettante Affair' : Rethinking the Experimental Use Exception to Patent Infringement for Biomedical Research Tools," *76 Washington Law Review* (2001), hal. 1

¹⁸ Thomas Tschinder dan ETH Zurich, "The Experimental Use Exception to Patent Infringement", *MAS-IP Diploma Papers & Research Reports: Paper 5*, (2006), hal. 2

¹⁹ Norman Siebrasse dan Keith Culver, "The Experimental Use Defence to Patent Infringement: A Comparative Assessment", hal. 333

²⁰ Tschinder dan ETH Zurich, "The Experimental Use Exception to Patent Infringement", hal. 5

merupakan suatu pengecualian terhadap hak eksklusif si Pemegang Paten, dimana mengizinkan peneliti dan institusinya untuk membuat kegunaan tertentu terhadap suatu penemuan yang sudah dipatenkan. Maksud dari adanya pengecualian berdasarkan *Experimental Use* adalah untuk membuat batasan kepada pemegang paten terhadap hak eksklusifnya, sehingga pemegang paten tidak dapat mencegah pihak ketiga untuk melakukan kegiatan tertentu berkaitan dengan invensinya.²¹

Doktrin *Experimental Use* ini, dahulu belum menimbulkan kontroversi yang signifikan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar Pemegang Paten mengizinkan para peneliti untuk bebas menggunakan penemuan mereka yang dipatenkan untuk dua alasan. Pertama, biaya yang dihitung dari sebuah tindakan pelanggaran terhadap kerugian yang ditanggung oleh pemegang paten biasanya rendah. Kedua, para peneliti terkadang dapat menambahkan nilai dari invensi yang dipatenkan tersebut dengan cara mencari kegunaan barunya.²²

Namun hal ini berbeda dengan situasi yang dihadapi sekarang, bahwa sejalan dengan perkembangan paten atas peralatan penelitian kini telah terjadi perubahan. Pasar utama dari peralatan ini adalah individu dan lembaga-lembaga yang melakukan penelitian, dimana terdapat permasalahan antara kepentingan dari pemegang paten dengan para peneliti sehubungan dengan Doktrin *Experimental Use*. Keseluruhan cakupan dalam doktrin ini dibuat lebih sulit dengan adanya fakta bahwa terdapat garis yang semakin kabur antara dunia industri dan akademis.²³

Terciptanya Doktrin ini bermula dari penggunaan yang “sangat sempit”²⁴ dan “dengan sangat hemat diterapkan”²⁵ terhadap kasus-kasus yang terjadi.

²¹ McGill Health Law Institute, “The Research for Experimental use Exception: A Comparative Analysis”, *McGill Centre for Intellectual Property Policy*, hal. 5

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ Michelle Cai, “*Madey v. Duke University: Shattering the Myth of Universities’ Experimental Use Defense*,” *19 Berkeley Technology Law Journal* (2004), hal. 175

²⁵ *Douglas v. United States*, 181 U.S.P.Q. (BNA) 170, 176 (Ct. Cl. Tr. Div. 1974), *aff’d on other grounds*, 184 U.S.P.Q. (BNA) 613 (Ct. Cl. 1975)

Doktrin *Experimental Use* memperbolehkan peneliti untuk menggunakan penemuan yang dipatenkan, tanpa izin dari pemilik paten atau tanpa memberikan kompensasi kepadanya.²⁶ Penggunaan dari invensi tersebut harus dipastikan bahwa keperluannya hanya untuk memenuhi tujuan dasar dari mengapa ia melakukan eksperimen, dan bukan untuk tujuan yang lain.²⁷

Doktrin *Experimental Use* pertama kali digunakan sebagai pembelaan terhadap pelanggaran paten pada tahun 1813 dalam kasus mesin pembuat kartu, dimana tergugat dinyatakan tidak bersalah atas adanya pelanggaran paten.²⁸ Untuk menjelaskan keputusannya, Hakim Joseph Story menyatakan bahwa tujuan dari Hukum Paten adalah bukan untuk menghukum seseorang yang melanggar paten dengan tujuan untuk melakukan percobaan (*merely for philosophical experiment*)' atau membuat sebuah invensi dengan tujuan untuk memverifikasi atau menguji kembali fungsinya.²⁹

Kasus yang cukup terkenal berkaitan dengan penggunaan Doktrin *Experimental Use* sebagai pembelaan pelanggaran paten adalah *Madey v. Duke University*³⁰ yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2002. Pada pengadilan tingkat banding (*Federal Circuit*) menyatakan bahwa *Duke University* bertanggung jawab terhadap tindakannya yang melanggar paten ketika *Duke* terus melanjutkan menggunakan laser hasil temuan *Madey* (yang sudah dipatenkan) yang ia tinggalkan di *Duke University*. Sebelumnya, pada pengadilan distrik

<http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=douglas%20v.%20united%20states%20openjuris&source=web&cd=1&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpegasus.rutgers.edu%2F~rclj%2FADR%2520Summaries%2FDouglas%2520v.%2520US.pdf&ei=J1bxTteQDo6yrAfwrOH5Dw&usq=AFQjCNHjtdnS-hWbcU8N36XxqpLZPgLUOg> diakses pada tanggal 13 September 2011 pukul 21.30

²⁶ Thomas, "Scientific Research and the Experimental Use Privilege in Patent Law", hal.1

²⁷ Dianna Hoger dan Alexandra K. Zaby, *The Research Use Exemption from Patent Infringement and the Propensity to Patent*, *Whittemore v. Cutter*, 29 F. Cas. 1120 (C.C. Mass, 1813) (No. 17,600)

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hal. 1121

³⁰ <http://openjurist.org/307/f3d/1351/mj-madey-v-duke-university> *Madey v. Duke Univ.*, 307 F. 3d 1351 (Fed. Cir. 2002) diakses pada tanggal 14 September 2011 pukul. 17.47

dinyatakan bahwa para peneliti dari *Duke University* menggunakan laser tersebut untuk penelitian ilmiah dasar semata dan tidak bertujuan untuk kepentingan komersial, oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa Doktrin *Experimental Use* ini berlaku.³¹ Namun, Pengadilan tingkat banding membatalkan putusan pengadilan distrik dan berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh *Duke University* terhadap laser tersebut dapat dikatakan murni sebagai suatu kegiatan usaha (*legitimate business objectives*)³². Pengadilan tingkat banding menegur pengadilan distrik terhadap penafsirannya yang terlalu luas dalam menggunakan Doktrin *Experimental Use*. Hal ini dikarenakan Pengadilan Distrik menerapkan doktrin ini pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dengan bertujuan untuk kepentingan pendidikan, percobaan atau tujuan *non-profit*.³³ Seharusnya, yang menjadi fokus utama adalah bukan karena *Duke University* yang merupakan institusi *non-profit*,³⁴ namun fokus kepada legitimasi bisnis atau kegiatan yang murni merupakan kegiatan usaha. Berdasarkan improvisasi dari laser *Madey* yang diteliti oleh *Duke* sehingga mempunyai kegunaan baru, dilakukanlah kegiatan pengajaran terhadap para mahasiswa di *Duke University* sehingga menaikkan nama dari fakultasnya. Dampak lainnya adalah status dari *Duke University* menjadi naik, sehingga mendapatkan keuntungan dari hasil penelitian tersebut dan adanya hibah penelitian baik kepada *Duke* maupun kepada para mahasiswanya.³⁵

Pengadilan tingkat banding menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh *Duke University* sebagai kegiatan bisnis dan semua penelitian yang dilakukannya, semata-mata merupakan rangkaian dari bisnis tersebut. Sehingga, dengan sendirinya ia menghilangkan unsur penelitian itu sendiri dari Doktrin *Experimental Use*.³⁶ Hal ini diperkuat dari tersiratnya niat dari *Duke University*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, hal 1362

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

dalam menggunakan laser untuk kepentingan profit di masa yang akan datang. Beberapa bukti yang merupakan kunci dalam kasus ini, yang mana ditolak oleh pengadilan distrik, adalah pernyataan dari *Duke* di situs laboratorium lasernya, yang mengekspresikan ketertarikannya untuk menjadi mitra perusahaan dan bahkan *Duke* telah menetapkan biaya per jam terhadap pengguna laser kepada pihak non akademis (meskipun biaya tersebut belum dikenakan kepada para pengguna).³⁷ Dengan adanya kasus *Madey* ini, Doktrin *Experimental Use* sebagai pembelaan terhadap pelanggaran paten yang dilakukan institusi pendidikan, jelas tidak berlaku atau dengan kata lain tidak dapat diterapkan.³⁸

Undang-Undang Paten Indonesia memberikan suatu hak yang hanya diberikan kepada Pemegang Paten untuk jangka waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain, yakni yang dinamakan dengan Hak Eksklusif, sehingga orang lain dilarang melaksanakan Paten tersebut tanpa persetujuan dari Pemegang Paten.³⁹ Namun ternyata, Undang-Undang memberikan suatu pengecualian terhadap Hak Eksklusif yang dimiliki oleh Pemegang Paten tersebut, apabila pemakaian Paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten.⁴⁰

Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, secara khusus memang juga telah mengecualikan *Experimental Use* dari Pihak lain yang melakukan pemakaian paten yang seharusnya hanya dapat dilakukan oleh pemilik Hak Eksklusif paten tersebut yaitu Pemegang Paten. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, menyatakan bahwa:

“Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila pemakaian paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian,

³⁷ *Ibid.*, hal. 1356 n. 5

³⁸ Eisenberg, “Patents and the Progress of Science: Exclusive Rights and Experimental Use.”, hal. 1019

³⁹ Lihat Indonesia (a), Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, penjelasan pasal 16 ayat (1)

⁴⁰ *Ibid.*, pasal 16 ayat (3)

percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten.”⁴¹

Lebih lanjut dalam penjelasannya dinyatakan bahwa :

“Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang betul-betul memerlukan penggunaan invensi semata-mata untuk penelitian dan pendidikan. Di samping itu, yang dimaksud dengan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis, mencakup juga kegiatan untuk keperluan uji bloekivalensi atau bentuk pengujian lainnya.”⁴²

Yang dimaksud ‘tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten’ adalah agar pelaksanaan atau penggunaan invensi tersebut tidak digunakan untuk kepentingan yang mengarah kepada eksploitasi untuk kepentingan komersial sehingga dapat merugikan bahkan dapat menjadi competitor bagi pemegang paten.”⁴³

Perlu ditekankan sebelumnya, bahwa pengecualian yang dimaksud dalam hal ini adalah terhadap hak-hak dari pemegang paten dan lebih merujuk pada batasan dari hak pemegang paten itu sendiri. Sebagai contoh adalah sebuah batasan dari pengecualian pertanggungjawaban dalam penggunaan paten (terhadap invensi yang dipatenkan), yang tidak akan melanggar hak-hak pemegang paten, karena misalkan digunakan untuk penelitian atau pendidikan. Variasi penyebutan terhadap pengecualian ini seperti “*exceptions*”, “*defences*”, “*permitted acts*”, “*free users*”, “*restrictions*”, atau “*users’ rights*”.⁴⁴ Sedangkan, pengecualian ini berbeda dengan apa yang dibicarakan dalam Pasal 7 Undang-Undang Paten Indonesia mengenai invensi-invensi yang tidak dapat dipatenkan. Pengecualian atau “*exclusion*” ini mengacu pada suatu pengecualian dari suatu invensi-invensi yang ada, sehingga tidak dapat dipatenkan atau dengan kata lain “*exclusions from patentability*” atau “*exclusion of subject matter*”.⁴⁵

⁴¹ Indonesia (a), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, pasal 16 ayat (3)

⁴² *Ibid.*, penjelasan Pasal 16 ayat (3)

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Lionel Bently, Brad Sherman, dkk, *World Intellectual property (WIPO) Standing Comitte on the Law of Patents Exclusions from Patentabilty and Exceptions and Limitations to Patentees’ Rights SCP/15/3 Annex I*, hal. 7

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) beserta dengan penjelasannya, didapatkan suatu batasan sampai sejauh mana kegiatan pemakaian paten tersebut digunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis sehingga tidak dikatakan melanggar paten yaitu selama penggunaan invensi tersebut tidak digunakan untuk kepentingan yang mengarah kepada eksploitasi untuk kepentingan komersial sehingga dapat merugikan dan bahkan menjadi kompetitor bagi pemegang paten. Namun, berdasarkan kasus yang telah dijabarkan, ada suatu ketidakjelasan mengenai sejauh mana kepentingan yang wajar dari pemegang paten, khususnya mengenai kepentingan komersial. Batasan dari segi komersial itu yang tidak diperjelas, ada suatu garis yang kabur antara kegiatan penelitian yang bertujuan untuk kepentingan akademis semata dengan kegiatan penelitian demi kepentingan industri.

Dalam rangka untuk memahami dasar pemikiran dari konsep *Experimental Use* sebagai pembatasan dari hak eksklusif dari pemegang paten dan sebagai pembelaan dari pelanggaran paten, maka harus dikaji sejauh mana kepentingan penelitian dalam rangka pendidikan itu apakah sudah atau belum memasuki wilayah kepentingan bisnis ataupun bertujuan untuk mencari profit. Tentu berangkat dari lahirnya konsep ini, yakni kasus *Whittermore v. Cutter*⁴⁶ yang terjadi pada tahun 1813 di Amerika Serikat, hingga mengalami perkembangan sampai saat ini. Apakah keberlakuannya terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten cukup menjawab kontroversi yang terjadi berkenaan dengan motif mencari keuntungan, penggabungan ‘unsur komersial’ antara akademik dan industri ilmiah dan juga penggunaan konsep Doktrin *Experimental Use* yang terlalu sempit tanpa menghilangkan bagian yang vital dari hak si pemegang paten.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Whittermore v. Cutter* 29 F. Cas. 1120 (C.C. Mass, 1813) (No. 17, 600) <http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=whittermore%20cutter%20summary%20case&source=web&cd=5&ved=0CD4QFjAE&url=http%3A%2F%2Fftp.zew.de%2Fpub%2Fzew-docs%2Fveranstaltungen%2Finnovationpatenting2011%2Fpapers%2FZaby.pdf&ei=BlfxTsr9IYO3rAeH7PAB&usg=AFQjCNEQcgBLt55FTVYTdyD4crNjWO-9g> diakses pada tanggal 13 September 2011 pk. 22.30

Dalam hal ini, penulis memilih untuk melakukan penelitian terhadap pengecualian hak eksklusif spesifik terhadap penggunaan paten demi kepentingan pendidikan, percobaan, pendidikan, atau analisis. Dikarenakan bobot dari adanya kepentingan tersebut, penulis berpendapat bahwa adalah penting untuk dipertimbangkan dalam hukum paten dalam tujuannya untuk menstimulasi adanya inovasi-inovasi yang baru dan mendukung berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, di sisi lain adanya keeksklusifitas hak dari pemegang paten tentu tidak dapat disingkirkan begitu saja. Bagaimanapun juga, invensi-invensi selanjutnya yang akan ada dan yang ada sekarang ini, tidak akan ada tanpa adanya invensi sebelumnya, yang karena adanya tindakan-tindakan penelitian, percobaan, pendidikan, atau analisis itu, maka berkembanglah inovasi-inovasi yang ada. Mengingat pentingnya hak-hak, baik hak pemegang paten dan juga akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi demi kepentingan perkembangannya dalam masyarakat (publik), maka berdasarkan urgensi tersebut, penulis memilih topik ini untuk diangkat dalam penelitian ini.

1.2 POKOK PERMASALAHAN

1. Bagaimana pengaturan Doktrin *Experimental Use* dalam Hukum Paten Indonesia ?
2. Apakah batasan-batasan agar Doktrin *Experimental Use* dapat dijadikan pembelaan terhadap pelanggaran paten?

1.3 TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan Penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui lebih mendalam mengenai penggunaan Doktrin *Experimental Use* dalam hukum Indonesia, juga mengetahui dampak serta sejauh mana sebuah kegiatan penelitian dapat dikecualikan dari pelanggaran paten.

Adapun tujuan khusus Penelitian ini adalah untuk memaparkan penerapan Doktrin *Experimental Use* dalam rezim Hukum Paten di Indonesia serta memaparkan apakah pengaturan terhadap Doktrin *Experimental Use* dalam rezim Hukum Paten di Indonesia tersebut sudah cukup untuk melindungi kepentingan para pihak yang terkait dalam sebuah penelitian terhadap invensi tertentu

1.4 DEFINISI OPERASIONAL

Agar permasalahan ini tetap konsisten dengan sumber-sumber yang menjadi bahan Penelitian, dibutuhkan suatu batasan yang jelas mengenai istilah-istilah dalam Penelitian. Definisi operasional akan mengungkapkan beberapa pembatasan yang akan dipergunakan.

Untuk menghindari perbedaan interpretasi mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam Penelitian, maka perlu definisi operasional mengenai istilah-istilah berikut:

1. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari kemampuan berpikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Dalam Ilmu Hukum Hak Kekayaan Intelektual merupakan harta kekayaan khususnya hukum benda (*zakenrecht*) yang mempunyai objek benda intelektual, yaitu benda yang tidak berwujud pada prinsipnya dapat berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya.⁴⁷ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan padanan dari *Intellectual Property Right*, berdasarkan WIPO, *the legal rights which result from intellectual activity in the industrial scientific, literary or artistic fields*. Dengan demikian, *Intellectual Property Right* (IPR) merupakan perlindungan terhadap hasil karya manusia, baik hasil karya yang berupa aktivitas dalam ilmu pengetahuan, industry, kesusasteraan, dan seni.⁴⁸
2. Teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis; ilmu pengetahuan terapan; keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia.⁴⁹

⁴⁷ Advendi Simanunsong dan Elsa Kartika, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: Grasindo, Hal. 112

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 113

⁴⁹ <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php> diakses pada tanggal 8 Oktober 2011 pada pukul 22.47

3. Doktrin *Experimental Use* adalah ketentuan yang memperbolehkan peneliti untuk menggunakan penemuan yang dipatenkan tanpa izin dari pemilik paten atau tanpa memberikan kompensasi kepadanya.⁵⁰
4. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.⁵¹
5. 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 pengemangan produk atau proses.⁵² 'Invensi' mengacu pada solusi teknis terhadap suatu permasalahan teknis. Hal tersebut dapat berupa ide yang bersifat inovatif atau mungkin dalam bentuk model kerja atau *prototype*.⁵³
6. Produk adalah mencakup alat, mesin, komposisi, formula, *product by process, system*, dan lain-lain. Contohnya adalah alat tulis, penghapus, komposisi obat, dan tinta.⁵⁴
7. Proses adalah mencakup proses, metode atau penggunaan. Contohnya adalah proses membuat tinta, dan proses membuat tisu.⁵⁵
8. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam daftar umum paten.⁵⁶

⁵⁰ Thomas, "Scientific Research and the Experimental Use Privilege in Patent Law", hal.1

⁵¹ Indonesia (a), Undang-undang No. 14 Tahun 2001, pasal 1 ayat 1

⁵² *Ibid.*, pasal 1 ayat 2

⁵³ Lihat "Penemuan Masa Depan, Pengantar Paten untuk Usaha Kecil dan Menengah", *Intellectual Property Business Series* No. 3, 2008, hal. 4, lihat juga www.wipo.int/sme/en/documents/guides/ diakses pada tanggal 12 September 2011

⁵⁴ *Ibid.*, pasal 16 ayat (1)

⁵⁵ *Ibid.*

9. Hak Prioritas adalah Hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari Negara yang tergabung dalam *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa di Negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut.⁵⁷
10. Lisensi adalah izin yang diberikan Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.⁵⁸
11. Insentif adalah tambahan penghasilan (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja, atau perangsang.⁵⁹
12. Inovasi adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru; pembaharuan; penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode, atau alat).⁶⁰ Istilah 'inovasi' yang terkadang terjadi kekeliruan pemahaman terhadap kedua konsep ini. Inovasi dan inovasi memiliki perbedaan yang merupakan hal yang sangat penting. Sedangkan 'Inovasi' mengacu pada penerjemahan inovasi ke dalam produk-produk atau proses yang dapat dipasarkan.⁶¹
13. Improvisasi adalah pembuatan (penyediaan) sesuatu berdasarkan bahan yang ada (seadanya); Mengembangkan mutu ke arah yang lebih baik.⁶²

⁵⁶ *Ibid.*, pasal 1 angka 6

⁵⁷ *Ibid.*, pasal 1 angka 12

⁵⁸ *Ibid.*, pasal 1 angka 13

⁵⁹ <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php> diakses pada tanggal 8 oktober 2011 pada pukul 23.21

⁶⁰ <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php> diakses pada tanggal 8 oktober 2011 pada pukul 23.16

⁶¹ Lihat "Penemuan Masa Depan, Pengantar Paten untuk Usaha Kecil dan Menengah", hal. 4

14. Hak Eksklusif adalah 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.⁶³
15. Pelanggaran Paten adalah tindakan pelanggaran terhadap ruang lingkup hak paten yang dimiliki seorang pemilik paten tanpa seizinnya. Pelanggaran paten terjadi jika klaim yang dikabulkan patennya mengacu pada kegiatan pelaku pelanggaran.⁶⁴
16. Komersial adalah berhubungan dengan perdagangan; dimaksudkan untuk diperdagangkan; bernilai niaga tinggi, terkadang mengorbankan nilai-nilai lain (social, budaya, dan sebagainya)⁶⁵
17. *Discovery* adalah penemuan sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada. Penemuan itu biasanya tidak disengaja atau terjadi secara kebetulan. Penemuan unsur kebudayaan baru, baik berupa alat maupun gagasan yang diciptakan oleh seseorang.⁶⁶
18. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau diterapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.⁶⁷

⁶² <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php> diakses pada tanggal 8 Oktober 2011 pada pukul 23.04

⁶³ Indonesia (a), Undang-Undang No. 14 tahun 2001, penjelasan Pasal 16 Ayat (1)

⁶⁴ Jill McKeogh dan Andrew Stewart, *Infringement of Patent Rights*, hal. 70

⁶⁵ <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php> diakses pada tanggal 8 oktober 2011 pada pukul 23.07

⁶⁶ Tedi Sutardi, *Antropologi: Mengungkap Keragaman Budaya*, Bandung: PT Setia Purnama Inves, 2007, Hal 62.

⁶⁷ Indonesia (b), Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, LN Tahun 2011 No. 82, TLN No. 5324, pasal 1 angka (2).

19. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.⁶⁸
20. Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.⁶⁹
21. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.⁷⁰

1.5 METODE PENELITIAN

Di dalam suatu Penelitian, posisi metodologi sangatlah penting sebagai suatu pedoman. Pedoman ini nantinya akan menjelaskan mengenai apa yang seharusnya atau yang tidak seharusnya dilakukan dalam Penelitian. Agar Penelitian yang dilakukan benar-benar dapat menyentuh dan menjawab pokok permasalahan dalam Penelitian ini.

Adapun fungsi dari metodologi dalam suatu Penelitian yang merupakan kegiatan ilmiah adalah untuk memberikan pedoman bagi ilmuwan tentang cara-cara mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan yang dihadapinya.⁷¹

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian Skripsi ini merupakan penelitian hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan. Metode pendekatan analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif sehingga menghasilkan laporan yang bersifat deskriptif analitis.⁷² Penelitian Skripsi ini

⁶⁸ Indonesia (c), Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 1 angka (1).

⁶⁹ *Ibid.*, pasal 1 angka (9).

⁷⁰ Indonesia (c), Undang-undang No. 5 Tahun 1999, pasal 1 angka (16).

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2005, hal 6.

menurut bentuknya adalah penelitian preskriptif,⁷³ sedangkan menurut penerapannya adalah penelitian berfokus masalah (*problem-focused research*).

Dalam menyusun skripsi ini, Peneliti pada dasarnya menggunakan metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁷⁴ Dalam kaitannya dengan penelitian normatif terdapat dua pendekatan yang bisa digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan/atau pendekatan konsep (*conceptual approach*). Dikarenakan peneliti menggunakan pendekatan konseptual, maka peneliti tidak akan fokus kepada peraturan perundang-undangan semisal Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) dalam penelitian ini digunakan untuk memahami sejauh mana sebuah kegiatan penelitian dapat dikecualikan dari Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten dengan menggunakan konsep Doktrin *Experimental Use* sebagai pendekatan dan sejauh apa segi komersial dalam ‘unsur kepentingan yang wajar’ pada penjelasan pasal 16 ayat (3) dapat diterapkan dalam rangka mengetahui apakah kegiatan penelitian yang dikecualikan tadi sudah sesuai dengan diterapkannya konsep Doktrin *Experimental Use* sebagai dasar pengecualian dari adanya pelanggaran paten dan apakah hak eksklusif dari pemegang paten tidak dicerai karenanya. Dengan didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan penormaan dalam aturan hukum ke depan tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur dan ambigu.⁷⁵

⁷² Sri Mamudji et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal 67.

⁷³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2005), hal. 10. Apabila suatu penelitian ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu, maka penelitian tersebut dinamakan penelitian preskriptif.

⁷⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

⁷⁵ Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 300.

1.5.2. Jenis Data yang Digunakan

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan tersier. Data sekunder dan tersier digunakan untuk memperoleh dan menjelaskan bahan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut.⁷⁶

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Ratifikasi TRIPs-WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*), Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*, Undang-Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, yang antara lain adalah teori para sarjana, putusan pengadilan, legislasi asing, buku, penelusuran internet, artikel ilmiah, jurnal, surat kabar, dan makalah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi keterangan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia.⁷⁷

⁷⁶ *Ibid*, hal. 32.

⁷⁷ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007), hal. 25.

1.5.3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data dalam Penelitian ini adalah menggunakan studi dokumen atau penelusuran kepustakaan. Penelusuran kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data berupa norma-norma hukum serta pendapat para ahli mengenai Hukum Paten dan kaitannya dengan penerapan Doktrin *Experimental Use*, apabila dirasa kurang memadai maka akan ditambah dengan wawancara terhadap narasumber atau informan.

1.5.4. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Dalam mengolah dan menganalisis data yang akan digunakan dalam Penelitian skripsi ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Pendekatan kualitatif memusatkan kepada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum positif yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.⁷⁸

1.5.5. Sifat dan Bentuk Laporan

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian kepustakaan dengan tipologi Penelitian menurut sifatnya adalah Penelitian deskriptif (dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin demi mempertegas hipotesis), menurut bentuknya adalah Penelitian evaluatif (bertujuan untuk menilai keadaan sekitar yang terkait permasalahan), menurut tujuannya ialah Penelitian *fact finding*, menurut sudut penerapannya ialah Penelitian berfokus masalah (*problem focused research*), dan menurut ilmu yang dipergunakan ialah Penelitian monodisipliner.

1.6 SISTEMATIKA PENELITIAN

Untuk mempermudah Penelitian serta pemahaman pembaca, maka Peneliti membagi tulisan ini menjadi beberapa Bab yang terdiri dari beberapa sub bab dengan sistem sebagai berikut:

⁷⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Rineka Cipta: Jakarta, 2004), hal. 20.

Dalam bab pertama, Peneliti memaparkan mengenai hal-hal yang melatar belakangi pengambilan judul yang akan Peneliti bahas. Latar belakang didasarkan pada pengetahuan Peneliti akan masalah yang terdapat di dalam judul Penelitian. Latar belakang tersebut yang menjadi dasar-dasar dari Penelitian. Hal-hal yang pokok akan dikemukakan melalui perumusan masalah. Selain itu, di dalam bab ini juga dibahas mengenai manfaat dan tujuan Penelitian. Lalu bab ini juga menjabarkan definisi operasional. Definisi operasional ini berfungsi untuk menyamakan persepsi yang sering muncul didalam Penelitian. Lalu dibagian akhir terdapat pula sistematika Penelitian yang menjabarkan garis besar dari bab-bab yang ada di dalam Penelitian.

Dalam bab kedua, Peneliti akan menjabarkan mengenai hak eksklusif paten dan pelanggaran paten. Dalam bab ini dijabarkan mengenai sejarah dan pengertian paten itu sendiri dari berbagai sumber literatur yang ada. Kemudian akan dijabarkan mengenai rasionalisasi pemberian hak paten terhadap inventor serta penjelasan mengenai hak eksklusif paten, yang mana akan diperinci dengan pembahasan hak paten sebagai benda immaterial, hak paten sebagai bagian hak milik perindustrian, sistem paten dan keseimbangan hak-hak yang ada di dalamnya, ruang lingkup hak pemegang paten. Kemudian pada sub-bab yang kedua, akan dibahas mengenai pelanggaran paten. Cakupan dalam sub bab ini adalah pengertian pelanggaran paten, kriteria pelanggaran paten, pengaturan pelanggaran paten dalam Hukum Indonesia, pemeriksaan pelanggaran paten.

Dalam bab ketiga, Peneliti akan memulai pemaparan terhadap apa itu Doktrin *Experimental Use*, mengapa dikecualikan, tujuan dari pengecualian, sejarah munculnya doktrin ini, karakteristik Doktrin *Experimental Use*, Kegiatan Penelitian yang komersial dan non-komersial. Selanjutnya akan dipaparkan keberadaan Doktrin *Experimental Use* dalam rezim Hukum Internasional seperti di Uni Eropa, *Community Patent Convention*, *TRIPs Agreement*, pengaturan di negara-negara anggota Uni Eropa. Kemudian dipaparkan implementasi Doktrin *Experimental Use* di berbagai kasus di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Perancis, dan Belanda. Setelah itu, penjabaran mengenai Doktrin *Experimental Use* dalam rezim Hukum Paten di Indonesia. Dan apakah ketentuan mengenai Doktrin *Experimental Use* ini di dalam Undang-Undang Paten di Indonesia sudah

cukup pengaturannya dan apakah sejalan dengan konsep yang lahir dari Amerika Serikat. Yakni dengan dijelaskannya keberadaan doktrin ini dalam hukum nasional, konsep dasar pengapresiasian kreatifitas dan produktifitas dalam pengembangan hasil-hasil riset terhadap suatu invensi, perlunya kebijakan kekayaan intelektual bagi perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan, dan kerangka hukum bagi perlindungan pelaksanaan paten untuk kepentingan-kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis. Hal ini bertujuan untuk melakukan pembatasan atau pendefinisian yang jelas terkait konsep *komersial* antara berbagai kasus yang ada.

Dalam bab keempat, Peneliti akan menganalisis mengenai penerapan Doktrin *Experimental Use* dalam Hukum Paten di Indonesia beserta dengan perkaranya. Analisis ini akan memaparkan bagaimana Doktrin *Experimental Use* diterapkan terutama terkait penerapan Pasal 16 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Apakah pengaturan ini sudah cukup untuk mengatur Doktrin *Experimental Use* dengan kenyataan bahwa dunia penelitian dan pengembangan sudah berkembang begitu pesat. Kemudian, akan dipaparkan batasan-batasan substantif yang dapat digunakan untuk mengukur keberadaan Doktrin *Experimental Use* sebagai dasar pembelaan terhadap pelanggaran-pelanggaran paten yang ada. Dalam keadaan bagaimana doktrin ini dapat dijadikan sebagai pembelaan dan sejauh mana kepentingan penelitian dalam rangka pendidikan itu sudah atau belum memasuki wilayah kepentingan industri atau dunia bisnis.

Dalam bab kelima, yang merupakan bab terakhir, terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan uraian akhir yang ditarik Peneliti dari hasil pembahasan secara menyeluruh dari bab-bab sebelumnya. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang ada pada bab pendahuluan. Selain itu, Peneliti juga memberikan saran dan solusi terkait pada Penelitian tersebut

BAB II

HAK EKSKLUSIF PATEN DAN PELANGGARAN PATEN

Konsepsi dasar hak atas kekayaan intelektual (HKI) bersumber pada proposisi yang dipostulasikan oleh John Locke⁷⁹ yakni seorang filsuf yang berasal Inggris abad ke XVII, dimana gagasan proposisi tersebut menempatkan hak milik sebagai hak yang melekat (*inherent*) pada kepribadian individu⁸⁰. Jika seseorang mengkombinasikan karya manusiawinya, dengan objek-objek alamiah dan menambahkan sesuatu dari dirinya, maka secara otomatis hasilnya merupakan bagian dari kekayaannya⁸¹, dan tidak dapat dihilangkan dari dirinya tanpa seizinnya⁸². Untuk itu, semua manusia memiliki hak-hak alamiah tertentu dan untuk menikmati hak-hak tersebut tidak memerlukan izin dari pemerintah.⁸³ Berdasarkan hal tersebut, dapat di kualifikasi bahwa Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak kodrat⁸⁴. Oleh karena itu, menurut Locke, hidup, kebebasan, dan hak milik merupakan “hak-hak yang tidak bisa diabaikan” (*inalienable rights*) sebab berasal dari Tuhan sehingga lebih penting dibandingkan dengan semua ketetapan manusia.⁸⁵ Oleh karena hak ini sangat mendasar, perlu adanya suatu bentuk perlindungan terhadapnya dan juga terhadap para pemegang hak-hak tersebut.

⁷⁹ “(1) God has given the world to people in common; (2) Every person has a property in his own person; (3) A person`s belong to him; (4) Whenever a persons mixes his labour with something in the commons, he thereby makes it his property; (5) The rights of property is conditional upon a person leaving in the commons enough and as a good for the other commoners; (6) A person cannot take more out of the commons than they can use to advantage”. Lihat: Peter Drahos, *A Philosophy of Intellectual Property*, Dartmouth, 1996, hal.43.

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 41-95. Konsep ini berasal dari ajaran Lockean dan Hagelian.

⁸¹ Locke, *Second Treatise, Chapter V, On Locke*, dalam Jacquelin Siegnette, 1996, *Challenges to The Creator Doctrine*, Information Law, Kluwer, hal. 27

⁸² *Ibid.*, hal. 138

⁸³ *Ibid.*, hal. 20

⁸⁴ Drahos, *A Philosophy of Intellectual Property*, hal. 43

⁸⁵ Simon Petrus L. Tjahjadi, *Petualangan Intelektual Konfrontasi dengan Para Filsuf dari Zaman Yunani hingga Zaman Modern*, Yogyakarta: Kanisius, 2004, hal. 239

Indonesia, sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, pentingnya peranan teknologi merupakan hal yang tidak terbantahkan.⁸⁶ Namun, perkembangan teknologi tersebut belum mencapai sasaran yang diinginkan. Hal ini telah dirumuskan secara jelas dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, antara lain seperti yang tercantum dalam Bab II yang menyatakan bahwa pengembangan teknologi belum dimanfaatkan secara berarti dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga belum memperkuat kemampuan Indonesia dalam rangka menghadapi persaingan global. Untuk meningkatkan perkembangan teknologi, diperlukan adanya suatu sistem yang dapat merangsang perkembangan teknologi dalam wujud perlindungan terhadap karya intelektual, termasuk Paten yang sepadan.⁸⁷ Perlu adanya perangkat yang dapat menjamin terciptanya suasana yang kondusif antara penemuan suatu invensi dalam rangka mengembangkan teknologi dan harmonisasi dengan perlindungan hukum terhadapnya. Niscaya, dengan pengaturan di bidang Hukum Paten yang memadai, akan mendorong terciptanya iklim untuk berinovasi guna menghasilkan banyak invensi yang berguna bagi masyarakat.

2.1 SEJARAH PATEN, PENGERTIAN PATEN, DAN RUANG LINGKUP HAK EKSKLUSIF PATEN

2.1.1 Sejarah Paten

Istilah paten yang dipakai sekarang dalam peraturan hukum di Indonesia adalah untuk menggantikan istilah *octrooi* yang berasal dari Bahasa Belanda.⁸⁸ Istilah *octrooi* ini berasal dari Bahasa Latin dari kata *auctor/autorizare*. Akan tetapi, pada perkembangannya selanjutnya dalam hukum, istilah Paten-lah yang lebih memasyarakat. Istilah tersebut berasal dari Bahasa Inggris *patent* yang

⁸⁶ Indonesia (a), Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, Bagian Penjelasan Umum

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 115

bersumber dari bahasa latin *patere* yang berarti “membuka diri” (untuk pemeriksaan atau diketahui pihak lain).⁸⁹ Praktek paten dimulai di Inggris pada abad pertengahan yang dibuat oleh Kerajaan Inggris yang diberikan dalam bentuk surat-surat yang tertutup segel atau keadaan terbuka yang dapat dibuka tanpa merusak segel yang digunakan bagi pemberian grasi, tanda kehormatan, atau pengakuan terhadap inventor.⁹⁰

Istilah ini mulai populer sejak munculnya *letters of patent*, yaitu surat keputusan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Surat seperti ini untuk pertama kalinya diberikan oleh Raja Henry VI kepada seorang penemu berkebangsaan Flemish di tahun 1449. Orang itu memperoleh hak eksklusif untuk memanfaatkan temuannya selama dua puluh (20) tahun. Sayangnya, surat seperti ini lantas diselewengkan, dan diterbitkan untuk siapa saja yang disukai raja atau yang bersedia membayar. Kerajaan bahkan berusaha mematenkan semua barang dagangan umum, termasuk garam. Hal ini bagi rakyat sama saja dengan pajak baru yang memberatkan.⁹¹ Situasi berubah ketika pada tahun 1623 Raja James I memberlakukan “*Statute of Monopolies*”, yang mengatur pemberian paten hanya kepada temuan-temuan baru, sekaligus membatalkan semua paten asal-asalan yang sudah ada. Dalam statuta ini, paten secara khusus, dimaksudkan untuk mendorong inventor agar mau membuka temuan atau pengetahuannya demi kemajuan masyarakat. Sebagai imbalannya, inventor mendapat hak ekonomis eksklusif selama periode tertentu. Selama kekuasaan Ratu Anne (1702-1714), para pengacara menyusun peraturan tertulis yang mengharuskan semua temuan baru dilaporkan. Kedua aturan kuno itulah yang melandaskan hukum paten Inggris dan Amerika Serikat dewasa ini, yang pada gilirannya sangat mempengaruhi rezim paten internasional.⁹²

⁸⁹ Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual*, hal. 31

⁹⁰ David I. Bainbridge, *Intellectual Property, fifth edition*, England: Pearsin Education Limited, 2002, hal. 311

⁹¹ Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual*, hal. 31

⁹² *Ibid.*

Maksud dari diberikannya Paten ini adalah agar setiap penemuan dibuka untuk kepentingan umum, guna kemanfaatan bagi masyarakat dan perkembangan teknologi. Dengan terbukanya suatu penemuan yang baru, maka memberi informasi yang diperlukan bagi pengembangan teknologi selanjutnya berdasarkan penemuan tersebut dan untuk memberi petunjuk kepada mereka yang berminat untuk mengeksploitasi penemuan tersebut.⁹³

2.1.2 Pengertian Paten

World Intellectual Property Organization (WIPO) mendefinisikan paten sebagai berikut:

“A patent is legally enforceable right granted by virtue of a law to a person to exclude, for a limited time, others from certain acts in relation to describe new invention; the privilege is granted by a government authority as a matter of a right to a person who is entitled to apply for it and who fulfills the prescribed condition.”⁹⁴

Dari pengertian tersebut, dapat dilihat unsur penting dari Paten, yaitu bahwa hak paten adalah hak yang diberikan oleh pemerintah dan bersifat eksklusif. Perbuatan-Perbuatan yang merupakan hak eksklusif dari si Pemegang Hak Paten adalah memproduksi atau membuat barang-barang yang dipatenkan (*manufacturing*), menggunakan (*using*), dan menjual (*selling*) barang tersebut, dan lain-lain perbuatan yang berkaitan dengan penjualan barang itu, seperti mengimpor dan menyimpan (*stocking*).⁹⁵ Dalam pemberian Paten ini tidak semua penemuan akan mendapatkannya. Untuk mendapatkan paten, suatu penemuan harus memiliki syarat substantive tertentu, yakni kebaruan (*novelty*), bisa

⁹³ Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, hal 116.

⁹⁴ WIPO, *1997, Agreement Between The World Intellectual Property Organization an the WTO (1995) and TRIP's Agreement (1994)*, Geneva

⁹⁵ Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, hal. 116

dipraktekkan dalam perindustrian (*industrial applicability*), mempunyai nilai langkah inventif (*inventif step*), dan juga memenuhi syarat formal.⁹⁶

Dapat disimpulkan bahwa prinsip paten, menurut WIPO, adalah hak yang dijamin oleh hukum untuk jangka waktu tertentu untuk melarang pihak⁹⁷ lain melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan invensi.⁹⁸ Hak istimewa dari negara itu diberikan kepada yang berhak serta telah memenuhi syarat yang ditentukan. Lebih lanjut, WIPO mengemukakan penjelasan lebih lanjut mengenai Paten, yakni:

*“A patent is a document, issued, upon application, by government office (or a regional office acting for several countries), which describes an invention and creates a legal situation in which the patented invention can normally only be exploited (manufacture, used, sold imported with the authorization of the owner of the patent)”*⁹⁹

Lebih lagi, dalam *Black’s Law Dictionary*, pengertian Paten dirumuskan sebagai berikut:

*“Patent is a grant of some privilege, property, or authority, made by government or sovereign of a country to one or more individuals. The instrument by which a state or government grants made by government to an inventor, conveying and securing to him the exclusive right to make, use, and sell his invention for a term years, and patent right is a right secured by patent, usually meaning a right ti the exclusive manufacture and sale of an invention or patented article.”*¹⁰⁰

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Kata ‘person’ diterjemahkan bebas menjadi ‘pihak’, karena ‘person’ menunjuk pada arti kata subjek hukum. Subjek hukum dapat berupa pribadi kodrati atau pribadi hukum. Bandingkan dengan Penjelasan Pasal 16 ayat (1) dalam Undang-Undang Paten No. 14/2001

⁹⁸ WIPO menjelaskan bahwa *“Invention means a solution to a specific problem in the field of technology. An invention may relate to a product or a process. The protection conferred by the patent is limited in time.”* Lihat. WIPO, *World Intellectual Property Organization, Intellectual Property*, hal. 14

⁹⁹ WIPO, *World Intellectual Property Organization, Intellectual Property Reading Material*, Geneva: WIPO Publication No. 476 €, 2000, hal. 13

¹⁰⁰ Henry Campbell Black, *MA, Black’s Law Dictionary*, St. Paul Minn: West Publishing Co., 1979), hal. 10

Dalam Undang-Undang Indonesia, yakni Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten memberikan definisi Paten sebagai berikut:

“Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu¹⁰¹ melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.”¹⁰²

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.¹⁰³ Meratifikasi GATT 1994/WTO, berarti Indonesia harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan terkait dengan kesepakatan internasional itu.¹⁰⁴

Namun demikian, dalam Undang-Undang Paten ada tambahan penegasan paten, yakni meliputi bidang teknologi. Dengan demikian, paten diberikan terhadap karya atau ide penemuan (invensi) di bidang teknologi, yang setelah diolah dapat menghasilkan suatu produk maupun hanya merupakan proses saja.¹⁰⁵

¹⁰¹ Paten memberikan jangka waktu selama 20 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan permohonan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Lihat. Undang-Undang Paten No 14/2001, pasal 8 ayat (1)

¹⁰² Indonesia (a), Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, pasal 1 butir 1

¹⁰³ *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 Undang-Undang Nomor 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. 45

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal. 48

¹⁰⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003, hal. 207.

Berarti pengertian teknologi disini adalah pengetahuan yang sistematis, artinya terorganisasi dan dapat memberikan penyelesaian masalah.¹⁰⁶

Kemudian, Oka Mahendra menegaskan hak eksklusif termasuk juga hak untuk melarang pihak lain untuk melaksanakan invensi itu tanpa seizin pemegang paten yang bersangkutan.¹⁰⁷ Menurut Soegondo Soemodiredjo, pelaksanaan invensi itu hanya berupa perbuatan menggunakan atau menjual invensi yang diberi paten.¹⁰⁸ Namun, jika memang begitu batasan yang ada amatlah sempit, hal ini karena eksploitasi terhadap invensi untuk menghasilkan keuntungan ekonomi dapat dilakukan dengan banyak cara, tidak hanya dalam hal menjual ataupun menggunakan.

Paten dalam pengertian hukum adalah hak khusus yang diberikan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah kepada orang atau badan hukum yang mendapatkan suatu penemuan (*invention*) di bidang teknologi. Berdasarkan hak tersebut, maka si penemu untuk dalam jangka waktu tertentu dapat melaksanakan sendiri penemuannya tersebut ataupun melarang orang lain menggunakan suatu cara mengerjakan atau membuat barang tersebut (method, proses). Paten tersebut diberikan atas permintaan.¹⁰⁹

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur yang terpenting dari Paten adalah orang yang berhak memperoleh Paten, yakni penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu itu. Hak Paten ada karena diminta oleh si penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu. Penerimaan lebih lanjut hak penemu tersebut dapat terjadi karena pewarisan, hibah, wasiat atau perjanjian. Yang dianggap penemu adalah mereka yang untuk pertama kali

¹⁰⁶ *Ibid.*, mengutip M. Mochtar, 1993, hal. 6

¹⁰⁷ A.A. Oka Mahendra, *Undang-Undang Paten, Perlindungan Hukum Bagi Penemu dan Sarana Menggairahkan Penemuan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991, hal. 15

¹⁰⁸ Djoko Prakoso, *Hukum Merk & Patent Indonesia*, Semarang: Dahara Prize, 1990, hal.224

¹⁰⁹ Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, hal. 117

mengajukan permintaan Paten, artinya barulah bila terbukti sebaliknya secara kuat dan meyakinkan, maka status sebagai penemu tersebut dapat berubah.¹¹⁰

2.1.3 Rasionalisasi Pemberian Hak Paten

Hak paten merupakan hak mutlak (*absolute rechten*), dapat berlaku terhadap setiap orang. Pemegang Hak Paten (*Patentee*) mempunyai hak-hak monopoli (*exclusive right*). Artinya, ia dapat mempergunakan hak dengan melarang siapapun tanpa izinnya membuat apa yang telah dipatencannya. Hanya saja pelarangan tersebut dibatasi ruang lingkupnya, yaitu hanya meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk tujuan industri dan perdagangan serta dibatasi pula oleh jangka waktu tertentu. Terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap haknya, ia dapat melakukan aksi hukum kepidanaan maupun keperdataan.¹¹¹

Hak paten merupakan benda dalam arti kebendaan menurut KUHPerdara (Pasal 570 KUH Perdata). Oleh karena itu, ia merupakan sebagian kekayaan dari orang yang memilikinya. Hak paten tersebut merupakan benda bergerak yang dapat dipindahtangankan, misalnya dijual, dihibahkan, diwariskan, dan sebagainya. Pemindahan hak itu dicatat di Direktorat Jendral dan orang yang menerima pemindahan hak itu (*assignee*) menjadi pemilik baru Paten tersebut.¹¹²

Pemberian Hak Paten, sekalipun setelah melalui pemeriksaan substansinya, tidak merupakan suatu jaminan hukum bagi paten, bahwa paten itu adalah sah menurut hukum. Keabsahan hak paten itu dapat digugat di depan pengadilan dalam suatu perkara pelanggaran paten. Suatu putusan pengadilan bahwa paten itu tidak sah, mengakibatkan paten itu tidak sah sejak saat pemberiannya, sedangkan suatu putusan untuk membatalkan suatu Paten mengakibatkan Paten itu tidak sah sejak putusan tersebut.¹¹³

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*, hal. 118

¹¹³ *Ibid.*

Teknologi, sebagai produk paten telah menjadi salah satu komoditi yang paling strategis dalam perdagangan internasional dan memerankan peranan yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan karena hampir semua kebutuhan manusia dalam abad modern ini berasal dari produk-produk yang lahir dari kemampuan intelektual manusia¹¹⁴ di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.¹¹⁵

Berikut ini adalah alasan-alasan mengapa negara memberikan hak paten, dengan memperhatikan arti dan peran teknologi yang begitu penting dalam Industri. Dasar pembenaran suatu sistem paten (*justification of the patent system*) adalah¹¹⁶:

1. Memajukan pembangunan ekonomi dan teknologi (*Advance a country technological and economic development*);
2. Merangsang proses industrialisasi potensi asli bumi (*Stimulation of Indigenous Industrialization*);
3. Menyumbang pembangunan teknologi dan ekonomi melalui perjanjian lisensi lintas negara (*Patent can contribute to technological and economic through licensing other countries*);
4. Membantu penyebaran informasi teknologi (*patents help in dissemination of technological information*);
5. Memberikan aliran teknologi dari negara dan insentif bagi penanaman modal (*availability of patent protection provides an inflow technology from other countries and incentive for investment*);

¹¹⁴ Bandingkan dengan Hiroyuki Mizuno, "Perspective an Intellectual Property Rights System in the 21 century" pada *APEC Intellectual Property Rights Business Conference*, JIII, Japan, hal. 2

¹¹⁵ Hayyan UI Haq, "Strategi dan Momentum Pengkonstruksian Perlindungan Hukum dalam Pengidentifikasian dan Pengeksploitasian Hasil-hasil Riset", pada makalah yang dipresentasikan pada Pelatihan Pengelola Gugus Ha katas Kekayaan Intelektual (TOT-HKI) Perguruan Tinggi Se-Indonesia , 2004, hal. 6

¹¹⁶ Patrick A. Smith, *The Characteristics and Justification of the Patent System: Executive Summary*, (Indonesia Australia Specialized Training Project Intellectual Property Rights, 1996), hal. 2

Alasan-alasan mengapa pelaku usaha menginginkan Hak Paten¹¹⁷:

1. *A Patent enables you to stop competitor from using your invention*
2. *A Patent can be sold or licensed*
3. *If you patent your product or process, this means that nobody else can patent it and hold you up your royalties, or worse yet, prevent you from making your product*
4. *If you obtain a US Patent, you may be able to settle an infringement claim by cross-licensing with your competitor*
5. *A patent becomes a valuable asset of your company if you successfully commercialize the invention*
6. *Patents increase the prestige of your employees and your company”*

Penerima paten mempunyai hak monopoli dan dapat mempergunakan haknya untuk melarang pihak¹¹⁸ lain yang tanpa izinnnya untuk membuat apa yang telah dipatenkannya. Namun, pelarangan tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang ditujukan untuk kepentingan industri dan perdagangan, dan dibatasi dalam jangka waktu tertentu.¹¹⁹

Secara teoritis, rasionalisasi keberadaan paten diidentifikasi ke dalam beberapa fungsi hukum paten, seperti¹²⁰:

1. Fungsi kebijakan Teknis
2. Fungsi kebijakan Hak Milik Industri
3. Fungsi Kebijakan Industrial

Secara Teknis, Hukum Paten (dengan standar tertentu) mengevaluasi terciptanya ide teknis yang bermanfaat secara industrial, dan memberikan paten,

¹¹⁷ Michael J. Haster, *Patents and Trademarks, Pass and Simple*, (Career Press, 2004), hal. 18-19

¹¹⁸ Yang dimaksud dengan ‘Pihak’ adalah orang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang disesuaikan dengan konteks naskah masing-masing. Lihat Undang-Undang Paten No. 14/2001 Penjelasan Pasal 16 ayat 1

¹¹⁹ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights: Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hal. 28

¹²⁰ Masami Hanabusa, *An Analysis of Japanese Patent Law*, Brunwick Publishing, 1992, hal. 19

monopoli hukum atau kekuatan hukum yang eksklusif bagi inventor. Hukum paten, pertama menentukan sebuah penemuan apakah ia mengandung kreatifitas dari ide teknis dan juga membangun suatu standar untuk mengevaluasi perubahan dari suatu kreasi sebelumnya (*prior art*), contohnya kreatifitas.¹²¹

Berdasarkan Fungsi hak milik industri, hak untuk mendapatkan paten, hak paten, dan label (*branded*) atau hak-hak derivatif (*derrivatives right*), dalam hal ini, pemberian lisensi eksklusif ataupun non-eksklusif merupakan basis penting bagi aktivitas industrial dalam masyarakat ekonomi. Oleh karena itu, substansi hak tersebut seharusnya dipublikasikan secara resmi dan bentuk atau model prosedurnya harus distandarisasi dalam upaya menjamin keamanan transaksi.¹²² Dalam hal ini, hukum paten diperlukan untuk memberikan perlindungan dan pemanfaatan hak dalam upaya memperoleh hak paten. Selanjutnya, berdasarkan fungsi kebijakan industri, hukum paten difungsikan oleh pemerintah untuk (i) melindungi dan memanfaatkan penemuan, dan (ii) mendorong penemuan.¹²³

Mengingat pentingnya teknologi dan hubungannya dengan hak ekonomi dan hak asasi manusia, beberapa ahli memformulasikan dan mengaji rasionalitas dari perlindungan paten. Pada tahun 1950, Fritz Machlup dan Edith Penrose dalam bukunya *An Economic Review of the Patent System*, mengidentifikasi empat teori yang menjustifikasi perlindungan paten:

(i) *Natural Law*

Teori ini memvalidasi penemuan sebagai suatu kekayaan atau kepemilikan (*property*). Ia mengasumsikan bahwa seseorang yang menemukan sesuatu akan memiliki hak atas penemuannya sebagai suatu kekayaan atau kepemilikan. Akibatnya, setiap pengambilan pemanfaatan atasnya seharusnya dihukum sebagai suatu pelanggaran atas kekayaannya.¹²⁴

¹²¹ *Japanese Patent Law*, pasal 29 dan 32; Lihat juga: Masami Hanabusa, *An Analysis of Japanese Patent Law*, hal 18

¹²² Hayyan UI Haq, "Strategi dan Momentum Pengkonstruksian Perlindungan Hukum dalam Pengidentifikasian dan Pengeksploitasian Hasil-hasil Riset", hal.7

¹²³ *Ibid.*

(ii) *reward by monopoly*

Teori ini memvalidasi pemberian hak kepada penemu atas kontribusinya kepada masyarakat. Adalah tidak adil, jika seseorang menggunakan ide penemu tersebut tanpa kompensasi atas waktu dan tenaga kerja yang diinvestasikannya.¹²⁵

(iii) *monopoly-profit- incentive*

Teori ini memberikan insentif kepada inventor. Tujuannya untuk mendorong kegiatan penelitian dan memaksimalkan penemuan yang pada gilirannya mengembangkan kegiatan industri.¹²⁶

(iv) *exchange for secrets*

Teori ini sama halnya dengan teori insentif pada teori monopoli. Akan tetapi pengembangan industri sangat tergantung pada keterbukaan rahasia atas suatu penemuan.¹²⁷

Keempat teori tersebut tidak dapat dipisahkan dan oleh karena itu, ia harus diinterpretasi secara simultan. Hal ini disebabkan karena masing-masing teori mengandung keterbatasan, baik secara teknis ataupun konseptual, dalam memvalidasi perlindungan HKI (paten).¹²⁸ Teori Hukum Alam dan Imbalan

¹²⁴ *Lihat*: Ricketson, S., 1984, *The Law of Intellectual Property*, Law Book Company, hal.868-869; Blakeney and Mc Keough, J., 1992, *Intellectual Property: Commentary and Materials*, 2nd edition, The Law Book Company, hal.416-419; Griffith, P.B.C., 1993, Patent Notes 1993, Faculty of Law, University of Technology Sydney, hal.47-48; Ricketson, S., and Richardson, M., 1998, *Intellectual Property: Cases, Materials and Commentary*, 2nd edition, Butterworths, hal. 553-554.

¹²⁵ *Ibid.*, *Lihat* juga: Machlup dan Penrose dikutip oleh John Stuart Mill dalam bukunya, *Principles of Political Economy* (1848; 932): "...the inventor, ought to be both compensated and rewarded... it would be a gross immorality of the law to set every body free to use a person's work without his consent, and without giving him an equivalent".

¹²⁶ *Lihat*: Ricketson, S., 1984, *The Law of Intellectual Property*, Law Book Company, hal. 869. *Lihat* juga: Griffith, P.B.C., 1993, hal. 48; Ricketson, S., and Richardson, M., 1998, *Intellectual Property: Cases, Materials and Commentary*, 2nd edition, Butterworths, hal. 553-554.

¹²⁷ *Lihat*: Ricketson, S., 1984, hal. 869. *Lihat*: Griffith, P.B.C., 1993, hal. 48

melalui monopoli (*natural law and reward by monopoly theories*) dikritisi, karena kedua teori tersebut hanya memperkuat kepentingan inventor semata yang dapat mengimplikasikan monopoli permanen atau abadi; dan memungkinkan ciptaan yang bebas, mandiri dan menekankan pada *ex post facto justice*, bukan pada insentif untuk menciptakan sesuatu¹²⁹. Begitu pula, teori *incentive by monopoly* dan *monopoly exchange for secrets' theories* lebih menekankan pada kepentingan masyarakat dan insentif semata, bukan pada reward atau imbalan. Selain itu, perkembangan industri yang diadvokasi oleh teori yang terakhir ini sangat tergantung pada keterbukaan rahasia pada penemuan¹³⁰

2.1.4 Hak Paten Sebagai benda Immaterial

Sebelum berbicara lebih lanjut mengenai hak eksklusif itu sendiri, amatlah penting memahami tentang apa yang dimaksud dengan ‘Hak’ dalam hal ini dan pengaturannya dalam Rezim Hukum Perdata di Indonesia. Apa yang dimaksud dengan benda tersimpul dalam ketentuan pasal 499 KUHPerduta yang menyatakan bahwa, “Menurut paham undang-undang, yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik.”

Dari Definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian benda adalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau dijadikan objek hak milik.¹³¹ Jadi cakupannya sangat luas, oleh karena di samping istilah benda (*zaak*) di dalamnya

¹²⁸ Hayyan UI Haq, “Strategi dan Momentum Pengkonstruksian Perlindungan Hukum dalam Pengidentifikasi dan Pengeksploitasian Hasil-hasil Riset”, hal. 8

¹²⁹ Griffith mengidentifikasi beberapa permasalahan dalam teori hukum alam ini, antara lain: (i) semata-mata didasarkan atas kepentingan inventor; (ii) akan berimplikasi pada monopoli yang permanen atau abadi; (iii) memungkinkan penciptaan yang sebebaskan-bebasnya, tanpa criteria nilai. Sedangkan imbalan (*reward*) pada teori monopoli memuat beberapa kelemahan: (i) teori ini memberikan ruang yang lebih besar bagi kepentingan inventor, bukan kepentingan masyarakat; (ii) teori ini juga menekankan *ex post facto justice*, bukan insentif untuk berkreasi; Lihat: Griffith, P.B.C., 1993, Patent Notes, Law School, UTS, hal. 48.

¹³⁰ *Ibid.*, hal. 48.

¹³¹ Frieda Husni Hasbullah dan Surini Ahlan Syarif, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberikan Kenikmatan*, Jakarta: Ind-Hil-Co, 2005, hal. 19

terdapat istilah barang (*goed*) dan hak (*recht*).¹³² Hak, menunjuk pada pengertian benda yang tidak berwujud (*immaterieel*), misalnya berupa hak milik intelektual seperti hak pengarang atau hak cipta (*auteursrecht*), hak paten (*octrooirecht*), dan hak merek (*merkenrecht*).¹³³ Hak Paten (*octrooi*) – sebagai benda tidak berwujud-melindungi produk (*materiil*) atau pelaksanaan yang terdapat dalam bidang kearsipan (*nijverheid*) menyebabkan beberapa perubahan dalam alam.¹³⁴ Jika hak paten (*octrooi*) sudah ditegakkan, berarti memberikan suatu hak tunggal, untuk menggunakan suatu hasil cipta seperti yang dikehendaki oleh pemiliknya.¹³⁵ Sebagai suatu produk materiil uraian mengenai hak paten sudah menunjukkan bahwa hak hanya dapat ditegakkan atas benda yang dapat disentuh.¹³⁶

Hak paten adalah bagian dari hak milik intelektual, yang dapat kerangka ini termasuk dalam kategori hak milik perindustrian (*Industrial Property Rights*).¹³⁷ Ada beberapa pendapat, seperti Prof. Mahadi nyatakan bahwa karena buah pikiran bukan merupakan benda material, ia juga bukan hak subyektif dalam bidang hukum kekayaan (*noch een subjektief vermofensrecht*), sehingga ide tidak termasuk dalam rumusan benda dalam pasal 499 KUHPerdara, dan oleh sebab itu pula ia tidak termasuk ke dalam rumusan hak benda (*zakelijkt recht*).¹³⁸

Namun Pitlo menjelaskan bahwa:

“Serupa seperti hak tagih, hak immaterial tidak mempunyai benda sebagai obyek. Juga serupa seperti hak tagih, hak immaterial termasuk ke dalam “hak-hak” yang disebut dalam Pasal 499 KUHPerdara. Oleh sebab itu hak material itu sendiri bukan benda, tapi hak atas buah pikiran adalah benda, sesuatu penemuan

¹³² *Ibid.*

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ Frieda Husni Hasbullah dan Surini Ahlan Syarif, *Hukum Kebendaan Perdata*, hal. 23 Pernyataan ini dikutip dari uraian Mahkamah Agung NJ.50.274)

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 141

¹³⁸ *Ibid.*, hal. 143

tak dapat kita gadaikan, tapi hak oktroi dapat; sero-sero dalam sesuatu Perseroan Terbatas dapat kita alihkan dengan hak hasil; sero-sero itu dapat kita gadaikan. Aturan-aturan tentang penyerahan, tentang penggadaian dan lain-lain hak-hak immaterial, meskipun terdapat dalam undang-undang khusus, adalah bagian dari hukum benda. Untuk hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang khusus itu, harus kita pergunakan aturan-aturan yang dibuat untuk benda.”¹³⁹

Jadi jelas bahwa hak milik Intelektual termasuk dalam cakupan Pasal 499 KUHPerdara, jadi ia termasuk benda, tepatnya benda tidak berwujud, maka Peraturan yang dibuat untuk hukum benda dapat diterapkan kepadanya.

2.1.5 Hak Paten Sebagai Bagian Hak Milik Perindustrian

Hak paten merupakan hak khusus yang berdasarkan undang-undang diberikan kepada si pendapat atau si penemu (*uitvinder*) atau menurut hukum pihak yang berhak memperolehnya, atas permintaannya yang ditujukan kepada pihak penguasa, bagi temuan baru, perbaikan atas temuan yang sudah ada, cara kerja baru, atau menemukan suatu perbaikan baru dalam cara kerja, untuk selama jangka waktu tertentu yang dapat diterapkan dalam berbagai industri.¹⁴⁰

Hak itu bersifat eksklusif, sebab tidak hanya inventor yang menghasilkan invensi saja yang dapat diberikan hak, namun ia dapat melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberi persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya, misalnya melalui lisensi.¹⁴¹ Hak paten masuk dalam atau merupakan bagian dari apa yang dinamakan hak milik intelektual, yang sudah dituangkan dalam perundangan-undangan. Dalam ilmu hukum hak milik intelektual ini dibagi atas 2 bagian yaitu: Hak Cipta (*Copy Right*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Right*) yang meliputi hak paten, hak merek dagang, desain produk industri dan rahasia dagang (*trade secret*).¹⁴²

¹³⁹ Mahadi, *Hak Milik Imaterial*, BPHN, Tanpa tempat, 1985, hal. 4

¹⁴⁰ Saidin, *Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual*, hal. 145

¹⁴¹ *Ibid.*, hal. 227

¹⁴² Amir Pamuntjak,dkk, *Sistem Paten Pedoman Praktik dan Alih Teknologi*, Jakarta: Djambatan, 1994, hal. 2

Temuan baru, perbaikan atas temuan yang sudah ada, cara kerja baru atau menemukan suatu perbaikan baru cara kerja, yang kesemuanya disebut invensi harus mengandung langkah inventif (*inventive step*), yaitu langkah pemikiran kreatif yang lebih maju dari hasil penemuan sebelumnya.¹⁴³ Kelemahan inventor Indonesia itu terletak pada ketidakmampuannya untuk melakukan langkah inventif terhadap invensi yang sudah ada sebelumnya.¹⁴⁴

Hak paten di Negara Indonesia, pertama kali diatur dalam Undang-Undang Paten No. 6 Tahun 1989 yang diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 1991 dinyatakan bahwa Hak Paten dalam undang-undang ini diartikan:

“suatu hak khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada si penemu atau yang mendapat hak dari padanya untuk selama waktu yang ditentukan melaksanakan sendiri penemuan tersebut atau memberi persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya.”

Hal mana Undang-Undang ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, dan kemudian Undang-Undang tersebut digantikan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten. Undang-Undang ini merumuskan Hak Paten tersebut sebagai suatu Hak Eksklusif. Dimana Undang-undang ini dengan jelas menyatakan bahwa:

“Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas **hasil invensinya** di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.”¹⁴⁵

“Hasil invensi” yang dimaksud dalam pasal 1 butir 1 tersebut, yang dimaksud pembuat undang-undang adalah haknya, yaitu berupa ide yang lahir dari invensi tersebut. Jadi bukan hasil invensinya, yakni bukan bendanya. Oleh karena itu, jika yang dimaksudkan itu adalah idenya, maka pelaksanaan dari ide

¹⁴³ Saidin, *Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual*, hal. 227

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ Indonesia (a), Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, Pasal 1 ayat 1

itu yang kemudian membuahkan hasil dalam bentuk benda materiil. Ide itu sendiri adalah benda immateril yang lahir dari proses intelektualitas manusia.¹⁴⁶

Hak Eksklusif yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 14 tahun 2001 itu sendiri adalah:

“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.”¹⁴⁷

Dalam hal ini, siapapun atau setiap orang yang dapat (berhak) memperoleh hak paten untuk suatu penemuan, baik bagi si penemu itu sendiri atau bisa juga hak paten itu diberikan kepada orang lain asalkan dengan izin atau persetujuan penemu pertama.¹⁴⁸

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa paten diberikan bagi invensi di bidang teknologi, dan teknologi yang dimaksudkan pada dasarnya berupa ide (*immateril*) yang diterapkan dalam proses industri. Teknologi pada dasarnya lahir dari karsa intelektual, sebagai karya intelektual manusia. Karena kelahirannya telah melibatkan tenaga, waktu dan biaya (berapapun besarnya), maka teknologi memiliki nilai atau sesuatu yang bernilai ekonomi, yang dapat menjadi objek harta kekayaan (*property*). Dalam ilmu hukum, secara luas dianut oleh bangsa-bangsa lain, hak atas daya pikir intelektual tersebut diakui sebagai hak milik yang sifatnya tidak berwujud. Hak seperti inilah yang dikenal sebagai hak “paten”.¹⁴⁹

2.1.6 Keseimbangan Hak Pemegang Paten dan Ruang Lingkup Hak Eksklusif Paten

Sebuah paten memberikan kepada pemiliknya hak untuk melarang pihak lain untuk menggunakan invensi tersebut secara komersial.¹⁵⁰ Pada kenyataannya,

¹⁴⁶ Saidin, *Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual*, hal. 146

¹⁴⁷ Indonesia (a), Undang-Undang No. 14 tahun 2001, penjelasan pasal 16 ayat (1)

¹⁴⁸ Pamuntjak,dkk, *Sistem Paten Pedoman Praktik dan Alih Teknologi*, hal. 2

¹⁴⁹ Saidin, *Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual*, hal. 146

paten yang dimiliki oleh pihak lain dapat saja tumpang tindih, mencakup atau melengkapi paten yang seseorang miliki. Oleh karena itu, diperlukan sebuah lisensi untuk menggunakan invensi orang lain untuk mengkomersialisasikan invensi yang sudah dipatenkan tersebut, atau sebaliknya.¹⁵¹

Hal yang menjadi pusat dari pembentukan dan evolusi dari sistem paten yang ada di dunia adalah bagaimana cara untuk merangsang tersedianya lingkungan yang memadai bagi manusia untuk mengembangkan pikiran dan intelektualitasnya secara terus menerus.¹⁵² Seperti halnya dalam kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) yang sekarang ini sudah menjadi wilayah yang cukup diminati dalam hal berinvestasi, menjadi suatu kebutuhan untuk menciptakan iklim investasi yang diakui sebagai kemampuan utama adanya upaya-upaya inventif dalam sistem paten.¹⁵³ Dengan demikian, sistem paten harus memberikan dorongan yang cukup bagi para ilmuwan dan peneliti untuk mengejar penelitian yang inovatif, yang hasil akhirnya dapat menjadi suatu produk baru yang berguna bagi masyarakat atau menjadi produk yang dikenal lebih murah. Juga memberikan dorongan yang secara inheren memberikan kebebasan bagi seorang penemu (ilmuwan) untuk melakukan penelitian terhadap apapun yang dapat menghasilkan sebuah invensi.¹⁵⁴

Sistem paten dibangun di atas keseimbangan antara hak-hak pemegang paten, hak-hak publik pada umumnya¹⁵⁵, dan hak-hak dari pesaing atau kompetitor

¹⁵⁰ “Penemuan Masa Depan, Pengantar Paten untuk Usaha Kecil dan Menengah”, *Intellectual Property Business Series* No. 3, 2008, hal. 14, lihat juga www.wipo.int/sme/en/documents/guides/

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² K. Suresh Kumar, Aruna, dan Ahikha Tejswi, “Patent Laws and Research Exemption Imperatives- Do Scientists Have Enough Freedom to Operate?”, *Current Science: Vol. 99, No. 11, (10 Desember 2010)*, hal. 1523

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ Sebuah invensi dinyatakan dapat dipatenkan jika ia merupakan invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industry. *Lihat*. Indonesia (a), Undang-

dalam satu pasar.¹⁵⁶ Pemegang paten diberikan hak eksklusif yang luas untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten¹⁵⁷, yang merupakan sebuah bentuk penghargaan bagi Pemegang Paten untuk berinvestasi dalam membuat suatu invensi. Untuk mendapatkan hak tersebut, Pemegang Paten diharuskan untuk membuka segala informasi yang berkaitan dengan invensinya di dalam aplikasi paten.¹⁵⁸ Hal ini memberikan suatu keuntungan kepada publik dengan bertambahnya ilmu pengetahuan ilmiah dan juga keuntungan bagi para kompetitor dalam pasar dengan adanya penyediaan informasi tersebut. Bereksperimen dengan paten adalah sebuah aktivitas yang merupakan pusat keseimbangan sistem paten.¹⁵⁹

Di satu sisi, jika peneliti dan kompetitor dapat menggunakan penemuan yang dipatenkan untuk tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan menggunakan “kedok” eksperimen, maka manfaat ekonomi dari Pemegang Paten (yang seharusnya ia dapatkan berdasarkan hak eksklusifnya) dirampas dan insentif untuk berinvestasi dalam aktivitas inventifnya menjadi berkurang.¹⁶⁰ Di sisi lain, jika publik dan kompetitor tidak dapat menggunakan invensi yang dipatenkan untuk eksperimen yang bersifat sungguhan, maka pengetahuan ilmiah akan terhambat dan persaingan pasar akan menjadi terbatas.¹⁶¹

Dalam rangka untuk menilai kebijaksanaan dari kebebasan menggunakan suatu invensi yang sudah dipatenkan dalam sebuah penelitian dalam lingkup

Undang No. 14/2001, Pasal 2. Lebih lanjut bahwa setelah masa paten itu habis, maka invensi tersebut masuk ke dalam domain public, dan siapa saja boleh menggunakannya

¹⁵⁶ Saleena Kb, “Research Exemption: Whether Fair Enough To Maintain The Fairness of Patent System”, *Manuputra Intellectual Property Review*: 3, (2009), hal. 133

¹⁵⁷ Indonesia (a), Undang-Undang No. 14/2001, pasal 16 ayat (1)

¹⁵⁸ Saleena Kb, “Research Exemption: Whether Fair Enough To Maintain The Fairness of Patent System”, hal. 133

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ *Ibid.*

monopoli paten, pertama-tama perlu untuk memahami secara persis bagaimana fungsi dari monopoli paten, yakni untuk mendorong kemajuan.¹⁶² Hal ini cukup masuk akal untuk membuat atau memperluas pengecualian terhadap hak eksklusif yang diberikan oleh paten jika pengecualian tersebut akan merusak fungsi penting dari sistem paten itu sendiri.¹⁶³

Dalam ketentuan pasal 10 sampai dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, diatur siapa saja yang merupakan subjek paten. Pada dasarnya, yang menjadi subjek paten adalah penemu atau yang di dalam undang-undang disebut dengan inventor. Dalam undang-undang paten ditentukan bahwa yang berhak memperoleh paten adalah inventor yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan.¹⁶⁴ Apabila suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh inventor yang bersangkutan.¹⁶⁵

Ketentuan Pasal 10 ini menegaskan bahwa hanya inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang berhak memperoleh paten atas invensi yang bersangkutan. Penerimaan lebih lanjut hak inventor tersebut dapat melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁶⁶

Invensi dapat saja dihasilkan oleh mereka yang berada dalam hubungan kerja atau karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya dan pada umumnya mereka dianggap pula sebagai subjek paten. Mengenai siapa yang dianggap sebagai pemilik paten, diatur

¹⁶² Rebecca S. Eisenberg, "Patents and the Progress of Science: Exclusive Rights and Experimental Use", hal. 1024

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ Indonesia (a), Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001, pasal 10 ayat (1)

¹⁶⁵ *Ibid.*, pasal 10 ayat (2)

¹⁶⁶ *Ibid.*, pasal 66 ayat (1)

dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, sebagai berikut¹⁶⁷ :

- 1) “Pihak yang berhak memperoleh Paten atas suatu Invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap Invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan Invensi
- 3) Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari Invensi tersebut.
- 4) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan :
 1. Dalam jumlah tertentu dan sekaligus;
 2. Persentase;
 3. Gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus;
 4. Gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus; atau
 5. Bentuk lain yang disepakati para pihak;
 6. Yang besarnya ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
 7. Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya imbalan, keputusan untuk itu diberikan oleh Pengadilan Niaga.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sama sekali tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat paten.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, hak ekonomi atas suatu paten dapat dialihkan atau beralih kepada orang lain, karena inventor terikat dalam hubungan kerja atau inventor menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya. Terkecuali diperjanjikan lain, pihak yang berhak memperoleh patennya adalah pihak yang memberikan pekerjaan atau atasannya. Sebagai gantinya, inventor tidak berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomis yang diperoleh dari invensi tersebut.

Selain inventor atau mereka yang menerima lebih lanjut hak dari inventor yang bersangkutan, dikenal juga ‘pemakai terdahulu’ yang juga mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap pemakai terdahulu atas invensi yang sama ini, hanya akan diakui bila sebelumnya mengajukan

¹⁶⁷ *Ibid.*, pasal 12

permohonan untuk itu kepada Direktur Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual dan selanjutnya akan diberikan surat keterangan pemakai terdahulu.

Dalam hal invensi ditemukan atas kerjasama, maka hak atas paten tersebut dimiliki secara kolektif. Hak kolektif itu selain diberikan kepada beberapa orang secara bersama-sama, dapat juga diberikan kepada badan hukum. Undang-undang ini memakai titik tolak bahwa yang pertama kali mengajukan permintaan paten dianggap sebagai inventor. Apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya secara kuat dan meyakinkan, maka status sebagai inventor tersebut dapat saja berubah sesuai dengan bukti-bukti hukum yang ada di pengadilan. Perjanjian kerja yang dimaksud dalam pasal 12, termasuk di dalamnya Perjanjian Perburuhan. Dalam hal demikian, maka pemberi kerja adalah majikan. Selanjutnya pada pandangan yang diresepsi oleh pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Paten, bahwa meskipun perjanjian kerja tersebut tidak mengharuskan karyawan atau pekerjanya untuk menghasilkan invensi, namun dengan menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya, maka yang berhak memperoleh paten atas invensi tersebut adalah orang yang memberikan pekerjaan tersebut.¹⁶⁸

Dari pengertian paten yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, dapat diketahui bahwa objek paten adalah hasil penemuan yang diistilahkan dengan invensi. Undang-undang ini menggunakan terminologi invensi untuk penemuan, dengan alasan istilah invensi berasal dari kata '*invention*' yang secara khusus dipergunakan dalam kaitannya dengan paten.¹⁶⁹

Termasuk pengertian penemuan, misalnya menemukan benda yang tercecceh, sedangkan istilah invensi dalam kaitannya dengan Paten adalah hasil serangkaian kegiatan sehingga tercipta sesuatu yang baru atau tadinya belum ada. Dalam Bahasa Inggris juga dikenal antara lain kata-kata *to discover*, *to find*, *to get*, kata-kata ini secara tajam berbeda artinya dengan kata *to invent* dalam kaitannya dengan Paten.¹⁷⁰

¹⁶⁸ Bandingkan pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Paten

¹⁶⁹ Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, hal. 206

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. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa 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.

Ruang lingkup pelaksanaan paten yang dimiliki oleh Pemegang Paten, berdasarkan Undang-Undang Paten Indonesia tertera dalam Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa¹⁷¹:

- 1) Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:
 - a. Dalam hal Paten-Produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
 - b. Dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, jelas bahwa Pemegang Paten dapat menggunakan atau melaksanakan sendiri Paten yang dimilikinya dan bahkan melarang pihak lain melakukan pelaksanaan paten seperti yang disebutkan di atas. Namun, selain diberikan hak untuk mengeksploitasi invensi, Pemegang Paten juga diberikan hak untuk mengalihkan hak patennya kepada pihak lain. Pemilik Paten juga diberi hak untuk memberi lisensi kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi.¹⁷² Pihak lain yang menerima pengalihan hak paten tersebut kemudian menjadi Pemegang Paten yang juga memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi invensi tersebut.

¹⁷⁰ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Bandung*: Pustaka Bani Quraisy, 2004, hal.128

¹⁷¹ Indonesia (a), Undang-Undang No. 14 tahun 2001, pasal 16 ayat (1)

¹⁷² *Ibid.*, pasal 69 ayat (1)

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.¹⁷³

Hak menuntut secara perdata, dilengkapi dengan hak menyampaikan aduan terhadap tindakan pelanggaran tersebut kepada aparat penyelidik. Si pelanggar dapat dituntut melakukan tindak pidana.¹⁷⁴ Terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap haknya, dia dapat melakukan aksi hukum kepidanaan maupun keperdataan.¹⁷⁵ Satu prinsip penting dalam kaitan hak menuntut ini adalah hak untuk mengajukan tuntutan (perdata ganti rugi) tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tindakan atau penanganan secara hukum pidana terhadap pelanggaran paten tersebut.¹⁷⁶

Berikut bagan dari ruang lingkup hak eksklusif Pemegang Paten:

Tabel 1. Ruang Lingkup Hak Eksklusif Paten

HAK EKSKLUSIF	
<p>Adalah hak untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Melaksanakan sendiri secara komersial; ○ Memberikan persetujuan kepada pihak lain ○ Melarang pihak lain tanpa persetujuannya 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Membuat; ✓ Menggunakan; ✓ Menjual; ✓ Menyewakan; ✓ Menyerahkan; ✓ Menyediakan untuk dijual atau disewakan ✓ Mengimpor ✓ Mengekspor atau

¹⁷³ Lihat: *Ibid.*, Pasal 118 ayat (1)

¹⁷⁴ Prakoso, *Hukum Merk & Patent Indonesia*, hal. 252

¹⁷⁵ *Ibid.*

¹⁷⁶ Mahendra, *Undang-Undang Paten, Perlindungan Hukum Bagi Penemu dan Sarana Menggairahkan Penemuan*, hal. 104

	✓ Menggunakan proses produksi untuk membuat barang dan tindakan lainnya
--	---

Hak khusus yang diberikan kepada Pemegang Paten, ruang lingkungannya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut:¹⁷⁷

1. “Hak paten 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 paten tidak berlaku terhadap penggunaan barang-barang yang sudah diedarkan dalam pasaran dalam negeri oleh si Pemegang Paten atau Pemegang Lisensinya.
3. Hak Paten 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 paten dibatasi oleh masa berlakunya paten yang ditentukan dalam undang-undang paten
5. Hak paten dibatasi oleh ketentuan-ketentuan tentang lisensi.”

2.2 PELANGGARAN PATEN

Pemegang hak paten mempunyai suatu hak monopoli, artinya ia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya berupa tindakan: membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten, juga dapat melarang tindakan menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat sesuatu barang. Jadi, ia mempunyai kedudukan yang

¹⁷⁷ Prakoso, *Hukum Merek dan Paten Indonesia*, hal. 225-226

kuat terhadap pihak lain. Apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap haknya, maka ia dapat melakukan aksi hukum kepidanaan maupun keperdataan.¹⁷⁸

Apabila terdapat perbuatan dengan sadar melanggar hak pemegang paten atau pemegang lisensi, perbuatan tersebut disamakan sebagai perbuatan melanggar hukum, sehingga si pelaku dapat dituntut membayar ganti rugi.¹⁷⁹ Penuntutan ganti rugi tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tindak pidana terhadap pelanggaran tersebut.¹⁸⁰

Pelanggaran terhadap hak paten secara sengaja merupakan suatu tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan terhadap Paten biasa, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah). Sedangkan tindak pidana yang melanggar hak Pemegang Paten sederhana dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000.000, 00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Terhadap perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, terdapat suatu pengecualian. Artinya perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan pidana, apabila:¹⁸¹

1. Mengimpor suatu produk farmasi yang dilindungi paten di Indonesia dan produk tersebut telah dimasukkan ke pasar di suatu Negara oleh Pemegang Paten yang sah dengan syarat produk itu diimpor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Memproduksi produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya perlindungan paten dengan tujuan untuk proses perizinan kemudian melakukan pemasaran setelah perlindungan Paten tersebut berakhir.

¹⁷⁸ Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, hal. 150

¹⁷⁹ Indonesia (a), Undang-Undang No. 14 tahun 2001, pasal 118 ayat (1)

¹⁸⁰ *Ibid.*, pasal 130

¹⁸¹ Indonesia (a), Undang-Undang No. 14 tahun 2001, pasal 135

Ketentuan pengecualian tersebut adalah untuk menjamin adanya harga yang wajar dan memenuhi rasa keadilan dari produk farmasi yang dibutuhkan bagi kesehatan manusia. Ketentuan ini dapat digunakan apabila harga suatu produk di Indonesia sangat mahal dibandingkan dengan harga yang telah beredar secara sah di pasar. Sedangkan maksud dari ketentuan sebagaimana diuraikan pada angka 2 di atas, yaitu untuk menjamin tersedianya produk farmasi oleh pihak lain setelah berakhirnya masa perlindungan paten.

Selain melalui aksi kepidanaan ataupun keperdataan, dalam Konvensi Paris dimuat pula ketentuan yang memberikan hak kepada negara untuk melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang masuk ke dalam wilayahnya dan barang tersebut telah melanggar hak paten dari pihak produsen di negara lain, sesama Negara Konvensi Paris.¹⁸²

Selain pelanggaran terhadap hak paten, ada pula tindakan penyalahgunaan paten. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh si pemilik atau pemegang hak paten, tindakan tersebut misalnya berupa tindakan-tindakan yang menghambat, antara lain berupa pembelian paten dari penemuan baru yang mengganggu kepentingan pribadi, dan kemudian menyimpan dan tidak melaksanakannya dalam suatu produk yang komersial untuk kepentingan masyarakat. Penyalahgunaan paten itu dapat pula berupa pencurian dari penemuan yang dilindungi paten, serta praktek-praktek perdagangan yang menghambat secara berlebihan.¹⁸³

Praktek perdagangan yang menyalahgunakan Paten, contohnya dapat dilihat dari tulisan C. Vaitsos tentang *Patents Revisited: Their Function in Developing Countries*, yang mengatakan bahwa pendaftaran hak paten asing di luar negeri oleh perusahaan-perusahaan transnasional sering kali dilakukan dengan maksud, antara lain:¹⁸⁴

1. Menjamin monopoli pemasaran barang-barang yang dipatenkan itu di negara dimana paten tersebut didaftarkan;

¹⁸² Djuhmana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, hal. 152

¹⁸³ *Ibid.*, hal. 152

¹⁸⁴ Soenarjati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung: Binacipta, 1982, hal. 141

2. Menjamin agar barang-barang yang diproduksi dan dipatenkan tersebut tidak akan diproduksi dan dipasarkan oleh pengusaha di tempat paten itu didaftarkan di luar negeri, tanpa izin si pemilik paten;
3. Mencegah orang-orang setempat yang tanpa bantuan pemilik paten asing itu juga berhasil menemukan barang atau cara baru yang sama, tidak mungkin mendapat Paten atas temuannya;
4. Menjamin agar pihak asing lainnya, yang memiliki paten atas barang-barang atau cara yang hampir serupa, tidak mungkin dapat memasukkan produksinya ke negara tempat Paten itu didaftarkan.

Guna memerangi pelanggaran dalam bidang Paten berdasarkan kepada persetujuan internasional, yaitu *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), maka terdapat suatu ketentuan berupa satu norma yang memberikan kewenangan kepada Negara untuk menghentikan tindakan yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Hak Paten seseorang. Di Indonesia, kewenangan seperti itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeaan, khususnya pada ketentuan Bab X tentang Larang Pembatasan Impor atau Ekspor serta Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual, yakni pada Pasal 64 yang menyatakan bahwa kewenangan untuk menangani pelanggaran di bidang Paten baru akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.2.1 Pengertian Pelanggaran Paten

Pelanggaran paten dikenal juga dengan istilah *infringement*. The word “*infringement*” suggest to an *encroachment*.¹⁸⁵ Dalam hak Paten, batas-batas (ruang lingkup) hak pemilik paten terhadap invensinya dapat ditemukan dalam klaim patennya. Djoko Prakoso menjelaskan bahwa:

“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

¹⁸⁵ Peter D. Rosenberg, *Patent Law Fundamentals*, hal. 288. Dalam menjelaskan pengertian tindakan *infringement*, Peter D. Rosenberg menganalogikan hak paten dengan hak milik seseorang atas sebidang tanah

batas-batas perlindungan yang dimohonkan; apabila kemudian paten ini diberikan, maka ruang lingkup perlindungan yang diberikan berdasarkan paten ditentukan menurut ketentuan-ketentuan kesimpulan tersebut. Penafsiran ketentuan-ketentuan kesimpulan dilakukan berdasarkan uraian dan gambar-gambarnya.”¹⁸⁶

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. Dengan sederhana dapat dinyatakan bahwa tindakan pelanggaran paten berarti tindakan pelanggaran terhadap ruang lingkup hak paten yang dimiliki seseorang 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.¹⁸⁷ Oleh karena itu, harus ditentukan terlebih dahulu apa yang terkandung dalam invensi itu baru kemudian membandingkannya dengan invensi yang terindikasi hasil pelanggaran paten.

Dalam hal terjadinya pelanggaran, sebuah paten dikatakan telah dilanggar, jika seseorang menggunakan atau memanfaatkan hak eksklusif si pemegang paten. Undang-undang Paten Indonesia menempatkan hak eksklusif ini sebagai isu inti dalam hal terjadinya pelanggaran. Pasal 16 Undang-Undang Paten Indonesia memberikan inventor hak eksklusif untuk mengeksploitasi invensinya dan mengalihkan atau mengkuasakan kepada orang lain untuk mengeksploitasinya. Berdasarkan undang-undang, terminologi eksploitasi ini mencakup produk¹⁸⁸ dan proses paten.¹⁸⁹

¹⁸⁶ Prakoso, *Hukum Merk & Patent Indonesia*, hal. 228

¹⁸⁷ Jill McKeough dan Andrew Stewart, *Infringement of Patent Rights*, hal. 70

¹⁸⁸ Produk paten meliputi hak untuk membuat, menyewakan, menjual, menyimpan produk, menggunakan atau mengimpornya, dan seterusnya. *Lihat: Patricia Loghan, 1998, Intellectual Property: Creative and Marketing Rights*, Law Book Company, hal.132.

Salah satu tahapan yang paling krusial dalam konteks ini adalah tahapan dalam menentukan pelanggaran. Pertama, mengidentifikasi dan mengenal isi dan deskripsi dari penemuan tersebut, selanjutnya dari deskripsi tersebut, kita dapat memutuskan apa atau bagian mana atau unsur apa dari paten yang dilanggar. Oleh karena itu, seorang pemegang paten harus merinci spesifikasi yang rinci dari penemuan tersebut unsur yang dilindungi dari invensi tersebut menjadi lebih jelas. Konstruksi klaim dalam spesifikasi tersebut harus dinyatakan secara detail dan jelas. Setiap bagian dari klaim yang dinyatakan seharusnya dirumuskan dalam kata-kata yang jelas dan akurat (*fairly based on the matter described*)¹⁹⁰, karena klaim merupakan bagian dari aplikasi, yang menjelaskan inti invensi yang harus dilindungi¹⁹¹. Tahapan terpenting dalam menentukan pelanggaran paten adalah bagaimana mengkonstruksi makna dari klaim yang bersangkutan dan kemudian dibandingkan dengan tindakan yang dinyatakan atau dituduhkan dalam pelanggaran tersebut. Dengan demikian ia dapat dilihat apakah tindakan tersebut masuk ke dalam makna yang dimaksud dalam klaim tersebut.¹⁹²

2.2.2 Kriteria Pelanggaran Paten terhadap Ruang Lingkup Hak Eksklusif Paten

Beberapa negara mensyaratkan adanya komersialisasi dari invensi hasil pelanggaran invensi yang dipatenkan, sebagai kriteria terjadinya pelanggaran paten.¹⁹³ Pada dasarnya, perlindungan paten (produk) terletak pada tujuan agar

¹⁸⁹ Proses paten meliputi setiap (tindakan dalam produk), membuat, menyewakan, dan menjual, dalam kaitannya dengan produk yang dihasilkan dari penggunaan proses tersebut. Patricia Loughlan, *Intellectual Property: Creative and Marketing Rights*, Law Book Company, 1998, hal.132.

¹⁹⁰ Lihat: J. Mc Keough dan Stewart, A., *Intellectual Property in Australia*, 2nd edition, Butterworths, 1997, hal.278.

¹⁹¹ Indonesia (a), Undang-Undang No. 14 tahun 2001, penjelasan Pasal 28(2) (h)

¹⁹² Philip Griffith, 2000, *Patent Notes: Novelty in Patent Law, Lecture Materials*, Faculty of Law, UTS, hal.3.

¹⁹³ *Frequently asked questions: Patent Infringement*, www.iusmentis.com/patents/faq/infringement/

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 melaksanakan dan menggunakan invensi yang dipatenkan yang mengarah kepada eksploitasi untuk kepentingan komersial sehingga dapat merugikan bahkan menjadi kompetitor bagi pemegang paten.¹⁹⁴

2.2.3 Pengaturan Pelanggaran Paten dalam Hukum Indonesia

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

“Maksud ketentuan ini 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.”¹⁹⁵

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

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

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal

¹⁹⁴ Indonesia (a), Undang-undang No. 14 tahun 2001, penjelasan pasal 16 ayat (3)

¹⁹⁵ Oka Mahendra, *Perlindungan Hukum Bagi Penemu & Sarana Menggairahkan Penemuan*, hal.105

16, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat puluh tahun dan/atau dengan paling banyak lima ratus juta rupiah”¹⁹⁶

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 bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran paten itu.

Melihat ketentuan 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 mengeksploitasi invensi yang dipatenkan. Oleh karena itu, tetap dikatakan melakukan pelanggaran paten karena tetap saja melanggar teritori hak eksklusif pemilik paten yang sah.

Berdasarkan perumusan pasal di atas, tindak pidana tersebut dirumuskan secara formal, artinya perbuatan-perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut diancam pidana.¹⁹⁷ Perbuatan-perbuatan itu merupakan unsur-unsur delik yang harus dibuktikan untuk menyatakan suatu pihak melakukan tindakan pelanggaran paten.

Meskipun tindakan pelanggaran merugikan masyarakat, namun aparat penegak hukum tidak dapat serta merta melakukan tindakan penegakkan hukum

¹⁹⁶ Indonesia (a), Undang-undang No. 14 tahun 2001, pasal 130

¹⁹⁷ Mahendra, *Perlindungan Hukum Bagi Penenemu & Sarana Menggairahkan Penemuan*, hal. 106

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.

2.2.4 Pemeriksaan Pelanggaran Paten

Pemeriksaan pelanggaran paten berbeda dengan pemeriksaan paten. Pemeriksaan paten harus memperhatikan semua invensi yang pernah dipatenkan. Sedangkan pemeriksaan pelanggaran paten hanya perlu mempertimbangkan pada paten invensi yang masih berlaku. Sengketa hukum mengenai paten bisa dibedakan kasus *patentability* dan kasus pelanggaran. Untuk menangani kasus pelanggaran didasarkan pada *claim interpretation*, maka yang harus diperhatikan adalah:¹⁹⁸

- a. *Scope of claim*
- b. Tingkatan teknologi *prior art* dan cakupannya
- c. Tingkatan *skilled in the art* pada *prior art* dan penemuan baru
- d. Perbedaan dalam pokok mater klaim sebagai satu keseluruhan antara *prior art* dengan invensi baru
- e. Bukti *intrinsic* 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)
- f. Penggunaan doktrin ekuivalen dan estoppel
- g. Diskresi Hakim dan cara menginterpretasi klaim
- h. Prinsip itikad baik para pihak

¹⁹⁸ Lihat Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights: Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, hal. 211-212

- i. Ketentuan perundangan paten dan doktrin yang berkembang, seperti doktrin ekuivalen, *wrapper estoppel*, *way result and fiction test*, *means plus function test*, *test 4 part* (tes patentabilitas), dan sebagainya

Dalam menentukan terjadinya pelanggaran paten dilakukan dua langkah, yaitu:¹⁹⁹

- a. Menafsirkan klaim
- b. Membandingkan klaim yang telah ditafsirkan dengan proporsional dengan produk yang dituduhkan

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.”²⁰⁰

Robert Patrick Merger menjelaskan lebih lanjut mengenai peranan klaim.²⁰¹ Kata-kata 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 bahwa 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 substansial juga sama, untuk dikatakan melakukan

¹⁹⁹ *Ibid.*, hal 191

²⁰⁰ *Ibid.*

²⁰¹ Robert Patrick Merger, *Patent Law and Policy, Cases and Materials, Second Edition, Contemporary Legal Education Series*, (Charlottesville, Virginia: Michie, Law Publisher, 1997), hal. 828

pelanggaran. Inilah pendekatan umum yang selalu diterapkan dalam kasus-kasus paten yang pernah terjadi.²⁰²

Untuk mengerti makna dari sebuah klaim, perlu diperiksa seluruh dokumen agar mendapatkan “*felt meaning*” dari klaim tersebut. Untuk itu, dokumen yang digunakan adalah:²⁰³

a. Spesifikasi

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.

b. 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.

c. Arsip Dokumen (*file wrapper*)

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

2.3 PENGECEUALIAN PELAKSANAAN HAK EKSKLUSIF PEMEGANG PATEN

Negara-negara anggota WTO (*World Trade Organization*) telah banyak membuktikan kegunaan dari sistem paten dalam mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan terhadap invensi baru.²⁰⁴ Dalam sub bab ini lebih membahas

²⁰² *Ibid.*

²⁰³ *Ibid.*, hal. 826

prinsip-prinsip praktek pengecualian terhadap hak eksklusif paten dengan mengacu pada *TRIPs Agreement* dan juga Undang-Undang Paten Indonesia. *TRIPs Agreement* telah memperkenalkan suatu batasan yang signifikan bahwa negara-negara anggotanya dapat mempertahankan, melalui *Article 30*, yang menyatakan bahwa:

“Members may provide limited exceptions to the exclusive rights conferred by a patent, provided that such exceptions do not unreasonably conflict with the normal exploitation of the patent and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner, taking into account the legitimate interests of third parties.”

2.3.1 Jenis-Jenis Pengecualian yang Berlaku terhadap Hak Eksklusif Pemegang Paten

Adanya perubahan dalam dunia Sains, Teknologi, dan juga masyarakat. Beberapa ahli telah mengkaitkan akan semakin pentingnya pengecualian terhadap perubahan dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi ini. Hal ini berimplikasi untuk menyelidiki apakah parameter dari pengecualian itu sebaiknya diperkuat, atau apakah efek yang diinginkan adalah dengan menjaga dasar ilmu pengetahuan tersebut dapat diakomodasikan secara gratis melalui pengecualian tersebut. Banyak negara telah berusaha untuk memperkenalkan atau memperkuat pengecualian *private-use* dan *experimental-use* untuk memastikan akses dari dasar ilmu pengetahuan sebelumnya yang tidak diakomodir dalam rezim paten.

Pergeseran ‘budaya’ lain yang telah memiliki dampak yang penting pada kebijakan paten adalah perubahan praktek dalam dunia penelitian dan institusi pendidikan. Meskipun paten biasanya dianggap sebagai industri domain, setidaknya beberapa dekade terakhir, universitas dan lembaga penelitian telah meningkatkan keterlibatan mereka dalam paten. Sehingga, banyak universitas telah mendasari penelitian mereka dengan dasar untuk mencari lisensi.²⁰⁵

²⁰⁴ Evans Misati dan Kiyoshi Adachi, *The Research and Experimentation Exception in Patent Law: Jurisdictional Variations and the WIPO Development Agenda*, UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development, March, 2010, hal. Ix

²⁰⁵ Lionel Bently, Brad Sherman, dkk, *World Intellectual property (WIPO) Standing Comitte on the Law of Patents Exclusions from Patentabilty and Exceptions and Limitations to Patentees’ Rights SCP/15/3*, hal. 30

Berikut beberapa pengecualian terhadap Hak Pemegang Paten :

Tabel 2. Exceptions in 2010 (Not Including Compulsory Licences)²⁰⁶

Experimental/Educational Use	86
Prior Use	85
Acts on or concerning foreign means of transport which temporarily or accidentally enter national territory	80
Exhaustion	73
Acts for non-commercial/non-profit making purposes	71
Preparation of prescribed drugs, and related acts	54
Exploitation and/or expropriation by or authorised by the government for national purposes	44
Bolar Exception	27
Biological material put on the market by the patent holder, other than for propagation purposes	14
Use by farmers of reproductive material for own agricultural activity	9
Exploitation authorised to counter anti-competitive practices	9
Non-repeated use of biological material to obtain viable new material	6
Use in exceptional circumstances or <i>force majeure</i>	6
Use of an essential element of the invention by a person unaware that it was for that purpose	4
Use of biological material for the purpose of breeding new varieties	3
Objects and goods in transit through national territory	3
Products existing in the country before the filing date (priority date).	3
Acts not prejudicial to normal exploitation of the patent, or the interests of patent owner and third parties	2
Indirect uses of production processes to obtain other products	2
Other limited exceptions introduced at the reasoned request of a competent authority	1
A person who, after the lapse of a patent, has used the invention, or has made the necessary preparation for such use, may continue to use the invention in the same volume after the renewal of the patent	1
Use or sale of products obtained from a legitimate source but made and sold without authorisation of patent owner	1
Objects to be launched into space from French national territory	1
Non-commercial use of living material as an initial source of variation or propagation	1
Acts committed before patent grant unless the application was already	1

²⁰⁶ *Ibid.*

published, or the person concerned knew, or had been informed in writing, that the application had been filed	
Variants or mutants of living forms or replicable living matter which are distinctively different from the patented original and deserve a separate patent	1
Acts in good faith by public authorities related to enforcement of intellectual property laws	1
Use of biological material already existing in nature which is not necessary for the industrial application specified in the patent	1
Exploitation by any person in the public interest, after three years from patent grant, where the supply to home market is of inadequate quality or quantity or excessively expensive.	1
Exploitation in good faith or taking real and effective steps towards exploiting the invention by third parties in the interval between the patent owner's loss of rights and the reinstatement of the patent	1
Exploitation by third parties of the invention or part of the invention in respect of which protection has been renounced	1
Biological material obtained in the field of agriculture by chance or through an unavoidable technical process	1
Importation or entry of small quantities of non-commercial goods in personal effects of passengers or sent in small packages	1

2.3.1.1 Pengecualian yang ada pada saat Perjanjian TRIPs.

(Exceptions existing at the time of the TRIPS Agreement)

Dunia perlindungan Hak Kekayaan Intelektual telah berubah sejak diberlakukannya *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)* pada tahun 1994. Sebelum diberlakukannya Perjanjian TRIPs ini, negara-negara secara bebas mengadopsi pengecualian untuk hak paten. Hal ini yang menjadi pertimbangan bahwa Perjanjian TRIPs akan memperkenalkan beberapa ketentuan substantif terhadap pengecualian tersebut guna mengatur keabsahan pengecualian tersebut. Selama masa negosiasi perjanjian ini.

Berikut diuraikan bagan dari beberapa pengecualian dari hak pemegang paten yang dikenal pada saat tahap negosiasi dari *TRIPs Agreement* (termasuk ilustrasi tujuan yang menjadi dasar beberapa pengecualian) dengan kondisi-kondisi yang menjadi pijakan para pihak untuk mencapai tujuan mereka.²⁰⁷

Tabel 3. Beberapa pengecualian terhadap hak pemegang paten pada tahap negosiasi Perjanjian TRIPs²⁰⁸

Exception to patent rights	Nature of policy problem addressed
Private & Non-commercial Use	de minimus activity should be shielded from patent infringement.
Experimental Use	Scientific/technical progress must not be hindered by the patent system.
Prior Use	Prior users should be treated fairly vis-à-vis patent holders.
Pharmacy	Pharmacists should be free to make medicines for supply to patients on the basis of individual medical prescriptions submitted to them by doctors without fear of patent infringement.
Foreign Vessels	Freedom of international movement of foreign vessels must not be hindered by patents.
International Civil Aviation (Chicago)	Freedom of international movement (and maintenance) of foreign aircraft must not be hindered by patents.
Regulatory Review (Bolar)	Competition between patented medicines and generic medicines must be enabled as swiftly as possible after the expiry of the medicine patent.
(National Exhaustion)	(Once a patent holder has sold a patented product, they ought not to be able to control subsequent dealings with the product e.g. resale or repair)
(European Regional Exhaustion)	(Once a patented product has been sold on

²⁰⁷ Christopher Garrison, "Exceptions to Patent Rights in Developing Countries", *International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) dan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*: Issue Paper No. 17, 2006, hal. Ix

²⁰⁸ *Ibid.*, hal. x

the European market, freedom of movement of goods throughout the rest of the market must not be hindered by patents)

2.3.1.2 Pengecualian berdasarkan Perjanjian TRIPs (*Exceptions under the TRIPs Agreement*)

Berdasarkan Perjanjian TRIPs, hak-hak pemegang paten yang harus diberikan diatur dalam Pasal 28.1 TRIPs. Dalam hal pengecualian yang dapat diterapkan terhadap hak-hak eksklusif pemegang paten, diatur dalam Article 30 TRIPs. Dengan demikian, setelah diadopsinya TRIPs Agreement ini, keabsahan atau pengecualian akan ditentukan berdasarkan Pasal 30 TRIPs. Jika pembuat kebijakan ingin membuat suatu pengecualian yang baru, maka pengecualian tersebut harus memenuhi kriteria yang terdapat dalam Pasal 30 TRIPs Agreement.

Hal ini dikenal sebagai tiga langkah tes, yang digemakan berdasarkan Pasal 9 (2) dari *Berne Convention* dan Pasal 13 *TRIPs Agreement*.²⁰⁹ Ketiga persyaratan pengecualian tersebut adalah:

- a) *the exception must be "limited";*
- b) *it must not "unreasonably conflict with the normal exploitation of the patent"; and*
- c) *it must not "unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner, taking account of the legitimate interests of third parties."*

²⁰⁹ *The initial, "Anell", draft would have allowed "limited exceptions" with illustrative list – private use, scientific use, prior use etc. The Panel in WT/DS114/R para 7.70 states that "the negotiating records of the TRIPs agreement give no explanation of the reason for this decision." However, commentators suggest that the United States wanted to restrict the scope of the Article whereas the EC favoured a catalogue. Lihat P-T Stoll, J. Busche & K. Arend, WTO: Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (2006), hal. 537.*

2.3.1.3 Pengecualian Hak Eksklusif berdasarkan Hukum Paten Indonesia

Pengecualian Hak dari pemegang paten, yakni hak eksklusif, diatur tersendiri dalam bagian keempat Undang-Undang Paten No. 14 tahun 2001 pada pasal 16 ayat (3). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten menyatakan pengecualian terhadap Hak Eksklusif Pemegang Paten, yakni Pasal 16 ayat 3 yang menyatakan bahwa :

“(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila pemakaian Paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten.”²¹⁰

Selain daripada itu, tidak diketemukan suatu aturan positif yang menyatakan pengecualian hak eksklusif dalam ruang lingkup pembebasan dari pertanggungjawaban pelanggaran paten.

2.3.2 Mengapa Dikecualikan dan Dibatasi

Berikut alasan mengapa Hak pemegang Paten perlu dikecualikan, yakni berdasarkan alasan²¹¹:

- a) Analisis keuntungan biaya dalam hukum paten
- b) Memfasilitasi fungsi hukum paten (Pengecualian dibutuhkan dalam Sistem Paten); dan
- c) Pertemuan konflik antara monopoli paten dan tujuan-tujuan sosial lainnya atau nilai-nilai yang ada (termasuk hak-hak dasar)

Untuk mereka yang mencerminkan analisis dari keuntungan biaya dalam hukum paten dinyatakan bahwa beberapa pengecualian dari hak-hak paten dapat dijelaskan dengan mengacu pada alasan inti dari penyediaan paten, yaitu : untuk memberikan insentif terhadap kegiatan investasi dalam penelitian dan

²¹⁰ Indonesia (a), Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, Pasal 16 ayat (3)

²¹¹ Misati dan Kiyoshi Adachi, *The Research and Experimentation Exception in Patent Law: Jurisdictional Variations and the WIPO Development Agenda*, hal. 56

pengungkapan informasi dengan penyediaan hak monopoli dalam jangka pendek.²¹²

Beberapa pembatasan dari Hak Pemegang Paten dapat dijelaskan dengan adanya fakta bahwa perpanjangan perlindungan untuk menutupi tindakan yang diizinkan, tidak akan meningkatkan insentif yang signifikan (atau tepat). Hal ini merupakan penjelasan umum terhadap pengecualian yang berkaitan dengan *private-use* (atau akibat yang wajar, pembatasan dari Hak Pemegang Paten untuk tindakan mengkomersialkan, perdagangan, atau bisnis). Banyak Negara mengecualikan tanggung jawab baik penggunaan secara *de minimis*²¹³, atau yang non-komersial.

Suatu kondisi dimana sebuah aktivitas, baik tujuannya untuk komersial ataupun non-komersial, perlu dipastikan niat dari subjek yang menggunakan invensi yang dipatenkan. Jika pelanggaran itu dimotivasi oleh kepentingan komersial, maka pembelaan tidak akan berlaku. Namun, jika tujuan dari subjeknya adalah non-komersial, maka pembelaan ini dapat digunakan. Hal ini terjadi bahkan jika informasi yang dihasilkan memiliki manfaat yang komersial.²¹⁴

Di bidang hak cipta, hal ini menjadi sesuatu hal yang umum, dimana pada tahun 1980-an terdapat Doktrin Amerika Serikat yang bernama '*fair use*' (dan *non-equivalents* seperti pengecualian *private copying*) sebagai respon hukum untuk apa yang disebut sebagai kegagalan ekonomi pasar –suatu kondisi di mana sebuah dunia tanpa biaya transaksi- para pihak mungkin setuju untuk penggunaan khusus semacam ini, tetapi keberadaan mereka mencegah adanya biaya transaksi dalam perjanjian tersebut.²¹⁵

²¹² *Ibid.*

²¹³ Lihat *Finney v. United States* 188 USPQ 33 (CCTD 1975). The *experimental use* exception was sometimes viewed as part of the *de minimis* rule: *Byam v. Bullard*, 4 F. Cas 934, 935 (CCD Mass 1852) (No 2262).

²¹⁴ Patrick Van Eecke, dkk, *Monitoring and Analysis of Technology Transfer*, hal. 141 *SKF Laboratories v. Evans Medical* [1989] FSR 513.

²¹⁵ *The classic exposition is Wendy Gordon's*: W. Gordon, 'Fair Use as Market Failure' (1982) *Columbia LR* 1600.

Keseimbangan dimensi juga digunakan untuk menjelaskan pengecualian dari tujuan kegiatan penelitian dan ilmiah. Bahkan jika penggunaan itu untuk publik dan komersial, penggunaan paten untuk penelitian dan ilmu pengetahuan diarahkan untuk menghasilkan invensi baru atau teknologi.²¹⁶ Jika tujuan sosial secara keseluruhan adalah untuk memaksimalkan invensi, maka ini adalah salah satu daerah dimana undang-undang paten harus membatasinya. Professor Katherine Standburg menjelaskan:

*“The purpose of an experimental-use exemption should be to protect the patentee’s ability to recoup her research and development investment while preventing her from using her exclusive rights to exercise unwarranted control over subsequent innovation.”*²¹⁷

Yang Kedua, bahwa pengecualian dibutuhkan dalam sistem paten. Ini adalah kategori pengecualian yang diperlukan untuk mempertahankan fungsi sistem paten itu sendiri. Hal yang paling jelas adalah dalam pengecualian *experimental use*. Hal yang menjadi premis universal dalam sistem paten yang modern bahwa Pemegang Paten mengungkapkan invensinya kepada publik, sehingga mereka dapat melaksanakan invensi. Hal ini jelas diperlukan bahwa seseorang dapat melakukan eksperimen dengan invensi yang dipatenkan untuk memastikan apakah pada faktanya invensi itu bekerja dan sesuai dengan informasi yang diungkap tersebut.²¹⁸

Kantor paten tidak melakukan tugas tersebut, kebebasan ini harus diberikan kepada pesaing karena mereka-lah yang memiliki insentif untuk menyelidiki dan akhirnya menentang keabsahan paten. Selain itu, kapasitas untuk menyelidiki penemuan harus diberikan dari saat paten tersebut diberikan terhadap suatu invensi. Apabila diberikan setelah jangka waktu yang ada, tidak akan gunanya juga bagi kompetitor untuk menantang invensi yang dipatenkan tersebut. Hal ini

²¹⁶ Henrik Holzapfel & Joshua D. Sarnoff, *A Cross-Atlantic Dialog on Experimental use and Research Tools*, 48 IDEA 123 (2008) (“Some of the arguments for a broader exception rest upon the rationale of promoting technological progress...”).

²¹⁷ Katherine Strandburg, ‘What Does the Public Get? *Experimental use* and the Patent Bargain,’ (2004) Wis L Rev 81, hal. 100.

²¹⁸ Evans Misati dan Kiyoshi Adachi, *The Research and Experimentation Exception in Patent Law: Jurisdictional Variations and the WIPO Development Agenda*, hal. 59

merupakan justifikasi untuk pengecualian *experimental use*, tentu saja, hanya membenarkan pengecualian itu dalam taraf sempit yakni untuk percobaan pada subjek dari invensi tersebut. Bagaimanapun, hal ini benar-benar potensial dimana eksperimen tersebut pada akhirnya memiliki tujuan yang komersial. Karena jelas bahwa motivasi dari kompetitor adalah untuk bersaing.²¹⁹

Yang ketiga, Tujuan sosial yang penting, terkadang bertentangan dengan tujuan sosial lain atau kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi dianggap sebagai sebuah peringkat yang lebih tinggi. Contoh yang paling jelas disini adalah pengecualian dan lisensi wajib yang berkaitan dengan keamanan nasional dan keadaan darurat.²²⁰

2.3.3 Doktrin Experimental Use Sebagai Pengecualian Hak Eksklusif Pemegang Paten

Adanya pengecualian terhadap pelanggaran hak-hak paten telah lama diakui dalam hukum banyak negara dan yurisprudensi atas produk atau proses yang dipatenkan, dimana dilakukan tanpa persetujuan dari Pemegang Paten dengan tujuan penelitian tertentu dan eksperimen. Baik masyarakat maupun para ilmuwan mempunyai kepentingan yang sah untuk dapat menggunakan pengungkapan paten dalam hal mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan inventor harus dapat secara bebas melakukan eksperimen dengan menggunakan invensi yang dipatenkan dengan proses atau produk yang lebih baik. Pengecualian ini didasarkan pada gagasan bahwa:

“a key public policy purpose underlying patent laws is to facilitate the dissemination and advancement of technical knowledge and that allowing the patent owner to prevent experimental use during the term of the patent would frustrate part of the purpose of the requirement that the nature of the invention be disclosed to the public.”²²¹

²¹⁹ *Ibid.*

²²⁰ *Ibid.*

²²¹ *Canada-Patent Protection of Pharmaceutical Products (EC-Canada), WT/DS114/R. 17 March 2000, para. 7.69*

Perlindungan paten memberikan hak kepada Pemegang Paten untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk atau proses produksi yang diberi Paten.²²² Dalam hal-hal tertentu, hak-hak pemegang paten dapat mencegah kegiatan riset yang lebih jauh terhadap subjek invensi yang dipatenkan dan dengan demikian dapat menghambat pengembangannya.²²³

Benyamini²²⁴ menyatakan terdapat tiga alasan utama untuk dikecualikan, yakni:

- 1) Sebagai objek dari sistem paten yang bertujuan mendorong inovasi, bukanlah kepentingan publik untuk menyatakan kegiatan mana yang ditindaklanjuti sebagai hambatan untuk kegiatan penelitian atau kegiatan untuk melakukan improvisasi terhadap invensi yang dipatenkan;
- 2) *Experimental use* bukanlah merupakan tujuan dari perlindungan yang diberikan oleh Paten; dan
- 3) Kondisi yang diakui secara luas terhadap penerapan pengecualian ini adalah bahwa tidak ada penggunaan dengan tujuan komersial dari invensi (sebagai lawan dari adanya perspektif komersial) yang dipertahankan oleh Pemegang Paten.²²⁵

Dalam hal ini, penulis menekankan karya tulis ilmiah ini spesifik pada pengecualian pelanggaran paten terhadap hak eksklusif dari pemegang paten demi kepentingan penelitian, atau dalam sistem common law sebagai doktrin *experimental use*. Apakah pengecualian yang diatur dalam Pasal 16 ayat (3) dalam

²²² Lihat Pasal 16 ayat (1) UU Paten

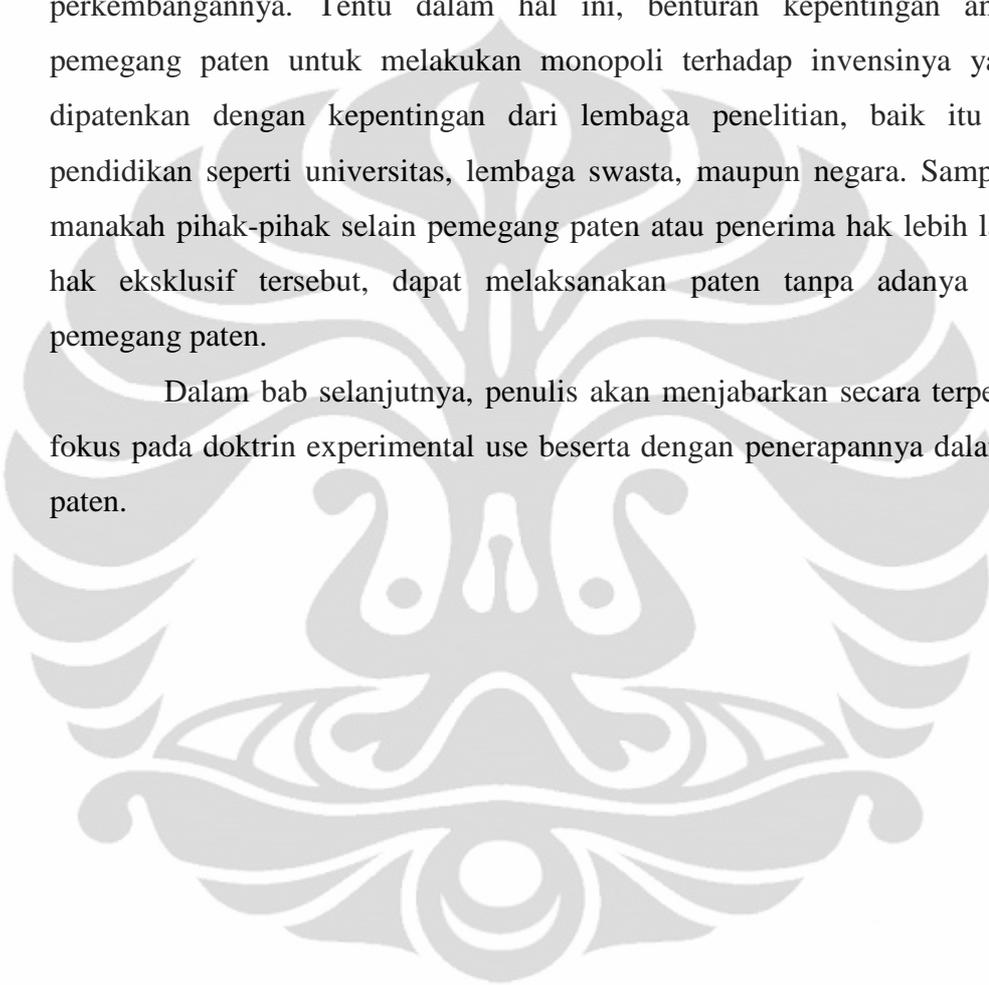
²²³ Patrick Van Eecke, dkk, *Monitoring and Analysis of Technology Transfer and Intellectual Property Regimes and Their Use : Results of a Study Carried Out on Behalf of the European Commission (DG Research)*, STORY Publishers, 2008, hal. 141

²²⁴ Benyamini, *Patent Infringement in the European Community*, IIC Studies, Studies in Industrial and Copyright Law, The Max Planck Institute

²²⁵ *Ibid.*, hal. 266-267

Undang-Undang Paten Indonesia adalah suatu pengecualian yang dapat dikategorikan sebagai doktrin experimental use dalam hukum paten. Hal ini pun mengingat akan pentingnya dunia perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan akses terhadap invensi-invensi yang dipatenkan diizinkan atau diperbolehkan dipakai tanpa adanya izin dari pemegang paten, guna membangun perkembangannya. Tentu dalam hal ini, benturan kepentingan antara hak pemegang paten untuk melakukan monopoli terhadap invensinya yang telah dipatenkan dengan kepentingan dari lembaga penelitian, baik itu lembaga pendidikan seperti universitas, lembaga swasta, maupun negara. Sampai sejauh manakah pihak-pihak selain pemegang paten atau penerima hak lebih lanjut atas hak eksklusif tersebut, dapat melaksanakan paten tanpa adanya izin dari pemegang paten.

Dalam bab selanjutnya, penulis akan menjabarkan secara terperinci dan fokus pada doktrin experimental use beserta dengan penerapannya dalam hukum paten.



BAB III

DOKTRIN *EXPERIMENTAL USE* DALAM HUKUM PATEN

3.1 SEJARAH DOKTRIN *EXPERIMENTAL USE* DALAM SISTEM *COMMON LAW*

Hak untuk mengecualikan pelanggaran paten tidaklah bersifat absolut atau mutlak dalam sistem *common law*, khususnya Amerika Serikat, terkadang pengadilan mengakui bahwa pengecualian terhadap *experimental use* merupakan sebuah pembelaan dari tuduhan pelanggaran paten.²²⁶ Dalam putusan kasus *Whittemore v. Cutter*²²⁷, Hakim Story, yang duduk di Pengadilan Sirkuit Federal Massachusetts, Amerika Serikat pada tingkat banding, telah membuat pengecualian *experimental use*. Dalam kasus ini, Tergugat mengajukan banding yang menyatakan bahwa “*making a machine with design to use it for profit*” merupakan suatu pelanggaran.²²⁸

Hakim story menguatkan instruksi Hakim dalam pemeriksaan mengenai sifat dari pelanggaran, dan mengindikasikan lebih lanjut bahwa syarat ‘*use for profit*’ sebenarnya mengistimewakan Tergugat karena :

*“It could never have been the intention of the legislature to punish a man, who constructed such a machine merely for philosophical experiments, or for the purpose of ascertaining the sufficiency of the machine to produce its described effects.”*²²⁹

²²⁶ Jordan P. Karp, *Experimental use as Patent Infringement: The Impropriety of a Broad Exception*, *The Yale Law Journal*, Vol. 100, No. 7, May, 1991, hal. 2170

²²⁷ Wendy H. Schacht, “The Federal Role in Technology Development”, 29 F. Cas. 1120 (C.C.D. Mass. 1813) (No. 17, 600) *Whittemore v. Cutter*

²²⁸ *Ibid.*, hal. 1121

²²⁹ *Ibid.*

Kemudian pada tahun yang sama, Hakim Story menguraikan pengecualian terhadap pelanggaran paten ini pada kasus *Sawin v. Guild*.²³⁰ Dalam kasus ini, seorang Pemegang Paten melaporkan tindakan pelanggaran terhadap seorang *deputy sheriff* karena merampas dan menjual tiga mesin pemotong kuku yang dipatenkan untuk memenuhi '*judgement debt*' dari Pemegang Paten atau Penggugat. Terhadap aksi yang dilakukan *deputy* tersebut, Hakim Story menyatakan hal tersebut bukan merupakan pelanggaran. Ia menyatakan bahwa:

*“The making of a patented machine to be an offense...must be the making with an intent to use for profit, and not the mere purpose of philosophical experiments, or to ascertain the verity and exactness of the specification....”*²³¹

Jadi, Hakim Story melihat pengecualian terhadap pelanggaran ini mempunyai dua komponen, yakni (1) Kegiatan tidak harus dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan profit; (2) Aktivitas tersebut haruslah a) untuk eksperimen yang bersifat filosofis atau b) Untuk memastikan kebenaran dan ketepatan dari spesifikasi.²³²

3.2 KONSEP DOKTRIN EXPERIMENTAL USE DALAM HUKUM PATEN

Doktrin *experimental use* merupakan sebuah pembelaan terhadap kegiatan pelanggaran paten yang mengizinkan pihak ketiga untuk menggunakan invensi yang dipatenkan dengan tujuan eksperimen, tanpa adanya persetujuan dari Pemegang Hak Paten.²³³

²³⁰ Gregory N. Pate, *Analysis of the Experimental Use Exception*, 21 F. Cas. 554 (C.C.D. Mass. 1813) (No. 12, 391).

²³¹ *Ibid.*, Hal. 555

²³² Haniman, *Experimental use as an Exception of Patent Infringement*, 67 J. PAT. & TRADEMARKO FF. SOC'Y 617 (1985), hal 620

²³³ *Ibid.*

Tom Sounders dalam ‘*Renting Space on the Soulders of Giants: Madey and the Future of the Experimental Use Doctrine*’ memberikan pengertian, “*The experimental use doctrine in patent law protects alleged infringers who use patented inventions solely for experimental purposes, such as testing whether a device functions as claimed re-creating a process to observe its effects from a scientific perspective.*”²³⁴

Doktrin *experimental use* ini telah berkembang selama bertahun-tahun dalam menanggapi efek negatif terhadap perlindungan paten dari adanya kemungkinan bahwa lingkup perlindungan yang diberikan oleh paten tersebut dapat melumpuhkan adanya inovasi dan bertindak sebagai pembatas terhadap dunia penelitian.²³⁵ ‘*The experimental use doctrine is a very narrow exception that excuses the infringement of a patent.*’²³⁶

Kegiatan *experimental use* terhadap invensi yang dipatenkan adalah untuk memeriksa keakuratan dari spesifikasi paten, atau untuk melakukan eksperimen dengan tidak berdampak komersil atau motif keuntungan, agar tidak dikenai pelanggaran paten.²³⁷ *An important rationale behind the experimental use exemption is to preventing technical and scientific progress from becoming paralysed.*²³⁸

Doktrin *Experimental Use* terkait dengan dua jenis eksperimen, yakni: *market-oriented* dan *research-oriented*.²³⁹ Eksperimen dengan jenis *market-oriented* termasuk pembuatan obat generic yang berusaha untuk membuat obat selama paten tersebut masih valid untuk mendapatkan otorisasi pemasaran dan

²³⁴ <http://www.yalelawjournal.org/the-yale-law-journal/comment/renting-space-on-the-shoulders-of-giants:-madey-and-the-future-of-the-experimental-use-doctrine/> diakses pada tanggal 12 Desember 2011 pukul 13.00

²³⁵ *Ibid.*

²³⁶ Irna Haracoglou, *Competition Law and Patents A Follow-on Innovation Perspective in the Biopharmaceutical Industry*, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2008, hal. 39

²³⁷ D. Gilat, *Experimental Use and Patents*, 16 IIC ,1995.

²³⁸ *Ibid.*

²³⁹ *Ibid.*

penjualan produk obat generic segera setelah jangka waktu paten habis.²⁴⁰ Jenis ini dikenal dengan *Bolar exception*.

Dalam konteks '*research tools*', terdapat permasalahan yang berbeda.. Pada perkara terkait dengan jenis ini tidak melibatkan perusahaan obat generic dan sebuah lembaga atau perusahaan penelitian, namun melibatkan dua perusahaan yang bergerak di bidang penelitian yang mana telah menginvestasikan jumlah yang besar dalam menyediakan waktu dan uang dalam kegiatan R&D.²⁴¹

Tanpa adanya doktrin *experimental use* atau yang cukup dikenal sebagai *research exception*, diperkirakan bahwa paten dan lingkup Hak Kekayaan Intelektual lainnya dapat menjadi penyebab akan sulit dilakukannya penelitian. Kesulitan-kesulitan ini berkisar dari ancaman, atau tindakan pelanggaran; masalah dalam mendapatkan izin dari Pemegang Paten; dan kesesuaian biaya untuk memperoleh lisensi. Kesulitan dalam melakukan penelitian dapat menyebabkan hambatan yang sangat jelas untuk berkembangnya inovasi dan transfer teknologi.²⁴²

Sebagaimana telah dinyatakan oleh Panel WTO di Canada – Perlindungan Paten terhadap Produk Farmasi:

“We may take as an illustration one of the most widely adopted Article 30 – type exceptions in national patent laws – the exception under which use of the patented product for scientific experimentation, during the term of the patent and without consent, is not an infringement. It is often argued that this exception is based on the notion that a key public policy purpose underlying patent laws is to facilitate the dissemination and advancement of the technical knowledge and that allowing the patent owner to prevent experimental use during the term of the patent would frustrate part of the purpose of the requirement that the nature of the invention be disclosed to the public. To the contrary, the argument concludes, under the policy of the patent laws, both society and the scientist have a ‘legitimate interest’ in using the patent disclosure to support the advance of science and technology.”²⁴³

²⁴⁰ Irna Haracoglou, *Competition Law and Patents A Follow-on Innovation Perspective in the Biopharmaceutical Industry*, hal. 40

²⁴¹ D. Gilat, *Experimental Use and Patents*, hal. 9

²⁴² *Ibid.*

²⁴³ Keputusan WT/DS144/R 17 March 2000 paragraph 7.69

Artinya bahwa salah satu pasal yang paling banyak diadopsi adalah Pasal 30 *TRIPs Agreement*, pengecualian dalam undang-undang paten nasional, yakni sebuah pengecualian terhadap penggunaan dari produk yang dipatenkan untuk kepentingan eksperimen yang ilmiah dimana dilakukan dalam jangka waktu paten dan tanpa adanya suatu persetujuan, bukanlah merupakan pelanggaran. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa kunci tujuan dari *public policy* yang mendasari undang-undang paten adalah untuk mengakomodir penyebaran dan kemajuan pengetahuan yang memungkinkan pemilik paten untuk mencegah *experimental use* selama jangka waktu paten, akan menggagalkan bagian dari tujuan adanya persyaratan bahwa penemuan ini akan diungkapkan kepada publik. Sebaliknya, adapun argumen yang menyimpulkan, di bawah kebijakan hukum paten ini, baik masyarakat maupun ilmuwan memiliki 'kepentingan sah' dalam menggunakan pengungkapan paten untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3.2.1 Karakteristik Doktrin Experimental Use

Ciri khas berikut ditemukan di banyak Negara, khususnya Uni Eropa, yang mengakui doktrin *experimental use*. Doktrin ini paling sering mengandung dua hal²⁴⁴:

1) Tujuan Experimental

Ini umumnya ditafsirkan secara luas untuk mencakup berbagai jenis eksperimen dan tujuannya mungkin tidak selalu berarti tindakan yang relevan dengan kegiatan *experimental* itu sendiri.

2) Berkaitan dengan subjek dari invensi yang dipatenkan

Bagian ini menjelaskan perbedaan yang mendasar antara bereksperimen pada (*experimenting on*) invensi yang dipatenkan dan bereksperimen dengan (*experimenting with*) invensi yang dipatenkan. Hanya

²⁴⁴ Patrick Van Eecke, dkk, *Monitoring and Analysis of Technology Transfer and Intellectual Property Regimes and Their Use : Results of a Study Carried Out on Behalf of the European Commission (DG Research)*, hal. 145

bereksperimen pada (*experimenting on*) invensi yang dipatenkan diperbolehkan berdasarkan hukum di kebanyakan negara-negara Eropa. Sebagai contoh, sebuah laser dengan spesifikasi yang diberikan paten guna menentukan bagaimana bekerjanya (*experimenting on*) dan membuat laser untuk menggunakannya dalam melakukan penelitian (*experimenting with*).

Perbedaan antara penelitian ‘dengan’ dan penelitian ‘pada’ perlindungan ilmu pengetahuan, informasi, dan peralatan juga merupakan hal yang sangat penting. Sebuah invensi dilindungi oleh paten – suatu senyawa kimia baru dalam farmasi, misalnya- mungkin merupakan subjek utama materi penelitian, memungkinkan orang lain untuk meneliti ‘pada’ senyawa tersebut dalam rangka untuk memajukan lebih lagi pengetahuan mengenai senyawa tersebut. Para peneliti dapat mempelajari ‘pada’ senyawa yang sama untuk mengembangkan kandidat obat lainnya. Dalam kasus penelitian ‘dengan’ senyawa, penggunaan invensi ini dapat menjadi ‘research tool’ atau alat penelitian atau secara sederhana merupakan bahan dari formulasi obat baru. Dalam kedua kasus ini, penelitian dapat dilakukan dalam kaitannya dengan percobaan ilmiah jangka panjang yang mungkin akan menghasilkan keuntungan komersial.²⁴⁵

Di Eropa, pengecualian pada umumnya tidak dimaksudkan untuk mencakup penelitian ‘dengan’ produk atau proses yang dipatenkan. Undang-Undang Paten Swiss yang direvisi pada bulan Juni 2008, misalnya, membebaskan penelitian yang dilakukan untuk tujuan baik non-komersial atau komersial, selama tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan pengetahuan mengenai invensi yang dipatenkan.²⁴⁶

Ini membedakan antara penelitian yang dilakukan ‘pada’ invensi yang dipatenkan dan penelitian ‘dengan’ invensi yang dipatenkan, hanya membebaskan penelitian ‘pada’ invensi yang dipatenkan sambil memastikan

²⁴⁵ O'Connor, *Enabling research or unfair competition? De Jure and de facto research use exceptions in major technology countries. In Patent law and theory: A handbook of contemporary research*, Toshiko Takenaka, ed. Edward Elgar Publishing Co. 2009, hal. 3.

²⁴⁶ Lihat Pasal 9 dan 40(b) dari *Swiss Patents Act*, berlaku 1 July 2008; Tersedia dalam bahasa Perancis di http://www.admin.ch/ch/f/rs/232_14/

akses ke alat-alat penelitian yang dipatenkan tersebut melalui hak untuk mengklaim lisensi non-eksklusif untuk menggunakan invensi tersebut.²⁴⁷

3.2.2 Penelitian yang Komersial dan Non-Komersial

Yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan di sejumlah yurisdiksi, menunjukkan bahwa pengecualian penelitian untuk Hak paten telah diakui tunduk pada beberapa batasan. Salah satu cara, di mana beberapa yurisdiksi telah memutuskan, kegiatan penelitian yang mungkin atau tidak masuk dalam ruang lingkup pengecualian adalah dengan membedakan antara kegiatan penelitian dan eksperimen yang komersial dan non-komersial.²⁴⁸

Di Amerika Serikat, ruang lingkup dari doktrin *experimental use* telah diatur oleh putusan pengadilan federal pada tahun 1813 pada kasus *Whittemore v. Cutter* yang menyatakan bahwa “*it could never have been the intention of the legislature to punish a man, who constructed such a machine merely for philosophical experiments, or for the purpose of ascertaining the sufficiency of the machine to produce its described effects.*”²⁴⁹ Pada tahun yang sama, *Sawin v. Guild* memperlebar *experimental use* di luar mesin dan juga memperkenalkan konsep non-komersial ketika Pengadilan mengecualikan dari pelanggaran atas eksploitasi dari sebuah invensi yang dipatenkan, kecuali jika merupakan “*making with an intent to use for profit, and not for the mere purpose of philosophical experiment, or to ascertain the verity and exactness of the specification.*”²⁵⁰ Empat puluh delapan tahun kemudian (*Peppenhause v. Falke*) menyatakan “*held, and no*

²⁴⁷ *The case law in developed nations is not sufficiently developed to explain the applicability of the research exemption for research “with” a patented product, and other research tool patents.*

²⁴⁸ Misati dan Kiyoshi Adachi, *The Research and Experimentation Exception in Patent Law: Jurisdictional Variations and the WIPO Development Agenda, UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development*, hal. 2

²⁴⁹ Wendy H. Schacht, “The Federal Role in Technology Development”, 29 F. Cas. 1120 (C.C.D. Mass, 1813) (No. 17, 600)

²⁵⁰ Gregory N. Pate, “Analysis of the Experimental Use Exception”, 21 F. Cas. 554 (C.C.D. Mass, 1813) (No. 12, 391)

doubt is now well settled, that an experiment with a patented article for the sole purpose of gratifying a philosophical taste, or curiosity, or for mere amusement, is not an infringement of the rights of the patentee."²⁵¹ Dalam pandangan di atas tersebut, Amerika Serikat, antara lain, karena memiliki tradisi kasus yang panjang, menekankan bahwa hanya penelitian yang bersifat non-komersial yang dapat dibebaskan dari pelanggaran paten.

Dalam praktek, seringkali sulit untuk menggambarkan antara penelitian komersial dan penelitian non-komersial dan eksperimen. Sejumlah faktor telah mengaburkan garis antara penelitian yang memajukan kepentingan bisnis yang sah (komersial) dan penelitian yang murni akademis atau non-komersial. Salah satu faktor adalah *the way, in which research is conducted*, karena penerapan penelitian yang bertujuan komersial bergantung pada penelitian dasar yang dilakukan di universitas atau lembaga penelitian lainnya. Faktor lainnya, meliputi perkembangan hukum seperti *Bayh-Dole Act*²⁵² dan peraturan serupa di Negara-negara lain yang mendorong akademisi untuk mengajukan paten terhadap penelitian mereka untuk memperbolehkan mereka mengkomersialisasikan inovasinya.²⁵³ Hal ini mungkin telah mengaburkan penyebab untuk menyempitkan lingkup pengecualian terhadap kegiatan penelitian di beberapa Negara.²⁵⁴

Sebagai contoh, hingga baru-baru ini doktrin *experimental use* di Inggris, berkembang melalui common law dan implemetasi dari *European Patent Convention*, cenderung ditafsirkan cukup sempit.²⁵⁵ Doktrin ini tidak muncul

²⁵¹ *Peppenhause v. Falke*, 19 F. Cas. 1048, 1049 (C.C.S.D.N.Y. 1861). Lihat Evans Misati dan Kiyoshi Adachi, *The Research and Experimentation Exception in Patent Law: Jurisdictional Variations and the WIPO Development Agenda, UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development*. March, 2010, hal. 2

²⁵² 35 U.S.C. §200-212

²⁵³ Lihat, misalnya, di India, *The Protection and Utilization of Publicly Funded Intellectual Property Bill* (2008)

²⁵⁴ Misati dan Kiyoshi Adachi, *The Research and Experimentation Exception in Patent Law: Jurisdictional Variations and the WIPO Development Agenda, UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development*, hal. 3

ketika menjawab pertanyaan yang dianggap dalam kaitannya dengan kepentingan private dan non-komersial.²⁵⁶

Kasus di Inggris baru-baru ini adalah *CoreValve Inc v Edwards Lifesciences AG & Anor*, nampaknya telah memperluas pengecualian tersebut.²⁵⁷ Dalam kasus ini, pengadilan memutuskan bahwa ketika tujuan lebih besar dari penelitian adalah untuk menghasilkan pendapatan, maka klaim pelanggaran tidak dapat dihindari. Penelitian diizinkan sampai di titik bahwa pengguna dari invensi yang dipatenkan mulai menghasilkan pendapatan dari penelitian, misalnya dengan menjual sampel produk untuk tujuan di luar menghasilkan informasi tentang produk.²⁵⁸

Di Amerika Serikat, pada tahun 2002, putusan *Madey v. Duke* menyatakan bahwa *experimental use*, dengan menggunakan produk yang dipatenkan tanpa persetujuan Pemegang Paten, merupakan Pelanggaran Hak Paten dimana digunakan lebih lanjut dari kepentingan ‘*the infringer’s legitimate business*’. Putusan ini secara luas dilihat sebagai pembatasan yang dimiliki universitas sebagai pembelaan, dengan ‘menyewa’ komitmen institusi mereka untuk mengejar tujuan nirlaba, menikmati pengecualian yang luas ini sebagai pembelaan terhadap klaim pelanggaran paten.²⁵⁹

²⁵⁵ *The Court of Appeal in SF&F v Evans [1989] FSR 513 interpreted the phrase “relating to the subject matter of the invention” narrowly to mean “in the sense of having a real and direct connection with that subject matter”.*

²⁵⁶ *SF&F v Evans [1989] FSR 513 and McDonald v Graham [1994] RPC 515 (CA)*

²⁵⁷ *High Court of England and Wales (patent Court), CoreValve Inc v Edwards Lifesciences AG & Anor [2009] EWHC 6 (Pat) 9 January 2009.*

²⁵⁸ Misati dan Kiyoshi Adachi, *The Research and Experimentation Exception in Patent Law: Jurisdictional Variations and the WIPO Development Agenda, UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development*, hal. 3

²⁵⁹ *Madey v. Duke University*, 307 F.3d 1351 (Fed.Cir. 2002), cert. denied 539 U.S. 958, 123 S.Ct. 2639, 156 L.Ed.2d 656 (2003).) <http://openjurist.org/307/f3d/1351/mj-madey-v-duke-university> diakses pada tanggal 17 September 2011

3.3 PENERAPAN DOKTRIN EXPERIMENTAL USE DALAM HUKUM PATEN DI BEBERAPA NEGARA\

3.3.1 Amerika Serikat

A. Pengaturan dalam *U.S. Patent Act*

Di Amerika, beberapa pengarang mengenal pembelaan dengan menggunakan doktrin experimental use dengan cukup sempit terhadap adanya pertanggungjawaban pelanggaran paten. Seseorang yang menggunakan atau membuat sebuah invensi yang dipatenkan, jika tujuannya adalah hanya “*to satisfy her scientific curiosity or to amuse herself as an intellectual exercise.*”²⁶⁰

Section 271(e)(1) dalam U.S. Patent Act, dinyatakan bahwa:

“It shall not be an act of infringement to make, use, offer to sell, or sell within the United States or import into the United States a patented invention...solely for uses reasonably related to the development and submission of information under a Federal law which regulates the manufacture, use, or sale of drugs...”

B. Kasus-kasus yang Berkaitan dengan Doktrin Experimental Use

Berikut beberapa kasus yang terjadi di Amerika Serikat dan berbagai interpretasi yang ada berkenaan dengan doktrin ini.

1. Kasus *Whittemore v. Cutter*²⁶¹

Dalam kasus ini, Penggugat menuduh tergugat melanggar paten terhadap mesin yang digunakan untuk bermain kartu. Hakim Story menyatakan bahwa kasus ini dianggap sebagai lahirnya Pengecualian *Experimental use*. Beliau menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tidak dapat menghukum seseorang yang mempunyai keinginan atau maksud semata-mata hanya melakukan “*philosophical experiments*” terhadap hal yang dilindungi.

²⁶⁰ Margareth Barrett, *Intellectual Property*, New York: Emanuel Law Outlines, Inc., 1991, hal. 48

²⁶¹ Wendy H. Schacht, “The Federal Role in Technology Development”, 29 F. Cas. 1120 (C.C.D.Mass. 1813) (No. 17, 600)

Hakim Story memberlakukan pengecualian *experimental use* dalam kasus ini dengan menyarankan kepada pihak ketiga, bahwa ia dimungkinkan untuk menggunakan invensi yang sudah dipatenkan tanpa izin dari Pemegang Paten atau inventor dengan tujuan *philosophical experimentation*, untuk memuaskan hasrat keingintahuan, ataupun memastikan fungsi dari kegunaan paten itu sendiri.

Hakim Story pada Pengadilan Sirkuit di daerah Massachusetts menyatakan bahwa “*objection...that the making of machine fit for use, and with a design to use it for profit, was infringement of the patent right*”. Dengan berkaca pada pembangunan hukum paten di awal tahun 1800-an, Hakim story menyatakan bahwa “*it could never have been the intention of the legislature to punish a man, who constructed such a machine merely for philosophical experiments, or for the purposes of ascertaining the sufficiency of the machine to produce its described effects*”

Tergugat Whittemore membuat ‘*infringing machine*’ “*to use..for profit*”. Hakim Story menyadari bahwa “*strong presumption that the legislature intended to make every one of the enumerated acts a substantive ground of action*” setelah menganalisa perubahan peraturan dalam hukum paten dari tahun 1793 ke tahun 1800.

Oleh karena itu, Hakim Story menyatakan “*no difficulty in holding using or vending of a patented composition*” menjadi “*equally as applicable to machines...is a violation of the right of the proprietor*”. Whittemore menciptakan pengecualian *experimental use* untuk mereka yang menggunakan teknologi paten “*for philosophical experiments, or for the purpose of ascertaining the sufficiency of the machine to produce its described effects.*”

2. *Sawin v. Guild*²⁶²

Dalam kasus ini, Hakim story menggambarkan bahwa pengecualian dari pelanggaran memang tidak dapat dipungkiri keberadaannya, kemudian ia mulai menetapkan batas-batas dari pengecualian tersebut. Dalam hal ini, Penggugat

²⁶² Gregory N. Pate, Analysis of the Experimental Use Exception, *Sawin v. Guild*, 21 F. Cas. 554 (C.C.D. Mass. 1813)

melawan deputi Sheriff yang telah menyita sebuah mesin untuk menyelesaikan hutang.

Invensi tersebut dipatenkan, dan Penggugat menuding bahwa ia (sebagai Pemegang Paten) mempunyai Hak Eksklusif untuk menjual mesin tersebut. Dalam putusannya, Hakim Story melihat kembali pada permasalahan *Whittemore* dan menyatakan bahwa untuk pembuatan suatu mesin yang dipatenkan untuk dapat dikatakan melanggar haruslah “*be the making with an intent to use for profit, and or not for the mere purpose of philosophical experiment, or to ascertain the verity and exactness of the specification.*” Kemudian ia melanjutkan bahwa pembuatan tersebut haruslah dengan maksud untuk melanggar hak paten dan menghilangkan hak-hak dari pemilik yang sah sebagai *lawful rewards* dari invensinya.

Beliau menyatakan bahwa dengan berdasarkan pada penalaran yang sama apakah penujulan terhadap invensi yang dipatenkan tersebut melanggar atau tidak. “*It must be a tortious sale, not for the purpose merely of depriving the owner of the materials, but of the use and benefit of his patent*”²⁶³

Penjualan terhadap mesin yang dilakukan oleh Sheriff tidak memenuhi standar untuk menyatakan bahwa kegiatan tersebut adalah suatu pelanggaran.²⁶⁴ Komentar dari Hakim Story menunjukkan bahwa pengecualian terhadap pelanggaran ada ketika hak-hak dari Pemegang Paten tidak dirugikan. Salah satu faktor utama dalam menentukan apakah Hak-hak dari Pemegang Paten dilanggar atau tidak adalah apakah dugaan pelanggaran tersebut berasal dari keuntungan (profit) dari invensi yang dipatenkan tersebut.

Bagaimanapun, Kongres telah mengambil teori hukum lebih lanjut dan telah mengkodifikasikannya dengan porsi yang cukup sempit terhadap pengecualian *experimental use*, yang memperbolehkan penggunaan dari invensi yang dipatenkan, meskipun penggunaan tersebut mempunyai maksud mencari keuntungan di masa depan (*with an eye to future profit*).²⁶⁵

²⁶³ *Ibid.*

²⁶⁴ *Ibid.*

²⁶⁵ 35 U.S.C. art 271 (e)(1) (2001)

3. *Byram v. Bullard*²⁶⁶

Pada tahun 1890 Professor Robinsin, dalam *The Law of Patents for Useful Inventions*²⁶⁷, menempatkan pembelaan pada pijakan yang telah membentuk dasar keputusan Amerika Serikat pada subjek sejak:

“... where [the invention] is made or used as an experiment, whether for gratification of scientific tastes, or for curiosity, or for amusement, the interests of the patentee are not antagonized, the sole effect being of an intellectual character in the promotion of the employer’s knowledge or the relaxation afforded to his mind. But if the products of the experiment are sold, or used for the convenience of the experimenter, or if the experiments are conducted with a view to the adaptation of the invention to the experimenter’s business, the acts of making or of use are violations of the rights of the inventor and infringements of his patents.”²⁶⁸

4. *Roche Products, Inc. v. Bolar Pharmaceutical Co, Inc*²⁶⁹

Yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah lamanya waktu sebuah perusahaan farmasi yang memiliki paten terhadap bahan aktif sebagai bahan dasar dalam suatu obat dapat mempunyai akses eksklusif di *American Market* untuk obat tersebut. Penggugat-Pemanding, yakni Roche Products, Inc. (Roche), sebuah perusahaan riset yang berorientasi besar dalam dunia farmasi, menginginkan Pengadilan Distrik AS untuk melarang Bolar Pharmaceutical Co, Inc. (Bolar), yakni produsen obat generik, dan mengambil (selama masa patent granted) langkah-langkah hukum dan peraturan yang diperlukan untuk pasar, setelah masa paten tersebut berakhir, *a drug equivalent to a patented brand name*

²⁶⁶ 4 F. Cas. 934, 935 (C.C.D. Mass. 1852) (No. 2, 262) https://www.eff.org/sites/default/files/filenode/Merck_v_Integra/merck_v_integra_amicus.pdf diakses pada tanggal 21 September 2011 pukul 21.21

²⁶⁷ 3 Robinson, #898, 55-56 (1890), Lihat: Trevor Cook dan Bird & Bird, “A European Perspective as to the Extent to which Experimental Use, and Certain Other, Defences to Patent Infringement, apply to Differing Types of Research”, *A Report for the Intellectual Property Institute*, March, 2006, hal. 7

²⁶⁸ *Ibid.*

²⁶⁹ *Roche Products, Inc. v. Bolar Pharmaceutical Co., Inc*, 733 F. 2d 858, 221 U.S.P.Q. 937 (1984) <http://openjurist.org/733/f2d/858/roche-products-inc-v-bolar-pharmaceutical-co-inc> diakses pada tanggal 22 September 2011 pukul 23.23

drug. Roche berpendapat bahwa penggunaan obat yang dipatenkan untuk tes pra-pemasaran secara federal merupakan penggunaan yang melanggar hukum paten.

Title 35 U.S.C. Section 271(a) menggabungkan ketidaksambungan bahasa dalam undang-undang mengenai patent grant yang memberikan Pemegang Paten untuk mengecualikan pihak lain dari membuat, menggunakan, atau menjual invensi yang dipatenkan. Keberadaan 35 U.S.C Sec. 154. Kongres menyatakannya dalam bagian 271 (a), yaitu :

“*[W]hoever without authority makes, uses or sells any patented invention, within the United States during the term of the patent therefore, infringes the patent.*”

Siapa pun yang tanpa izin membuat, menggunakan atau menjual invensi yang dipatenkan, di Amerika Serikat, selama jangka waktu paten, merupakan pelanggaran terhadap paten. Karena Kongres tidak pernah mendefinisikan kata ‘*use*’, pengertiannya telah menjadi persoalan dari *judicial interpretation*.

Maksud Bolar terhadap *experimental use* ini adalah digunakan semata-mata untuk kepentingan bisnis dan bukan untuk hiburan, untuk memuaskan rasa keingintahuan, atau ‘*for strictly philosophical inquiry*’. Keinginan Bolar untuk menggunakan *Flurazepam HCl* adalah untuk memperoleh keperluan data uji yang merupakan pelanggaran paten ‘053. Keputusan pengadilan distrik menyatakan bahwa paten ‘053 tidak dilanggar. Kasus ini diserahkan dengan instruksi untuk membuat artificial obat yang tepat. Masing-masing pihak dalam perkara ini menanggung biaya sendiri.

5. *Embrex, Inc. v. Service Engineering Corp. Dan Edward G. Bpunds, JR*²⁷⁰

Embrex merupakan penerima lisensi eksklusif dari Paten ‘063 dari Pemerintah Amerika Serikat. Seorang ilmuwan dari Departemen Pertanian Amerika Serikat mengembangkan teknologi yang dipatenkan. Klaim terhadap

²⁷⁰ 216 F. 3d 1343, 1349; 55 USPQ 2d 1161, 1163 (Fed Cir 2000), *but vacating the award of infringement damages, remanding for the determination of a reasonable royalty, but affirming the finding of wilfulness and an award of attorney fees. For a comment on the decision see Walters (2001) - “De Minimis Use and Experimental use Exceptions to Patent Infringement: A Comment on the Embrex Concurrence”*

Paten '630 merupakan metode untuk merepresentasikan sebuah kemajuan atas metode penemuan mesin injeksi *in ovo* sebelumnya yang diinokulasi beberapa hari setelah menetas. Paten '630 berisi 13 klaim, 12 diantaranya ditemukan telah dilanggar oleh *Service Engineering Corp.*

Dalam mencapai putusan atas pelanggaran paten tersebut, Juri telah menyimpulkan bahwa *Service Engineering Corp* telah melakukan pelanggaran dengan menawarkan untuk menjual mesin yang metodenya menggunakan metode pada Paten '630. Pengadilan distrik menentukan berdasarkan catatan sebelumnya bahwa SEC melakukan tes yang secara tegas bertujuan untuk komersial. Tujuan utama komersial SEC adalah untuk menunjukkan kepada pelanggan kegunaan dari metode yang dilakukan oleh mesin injeksi *in ovo*. Hanya karena SEC gagal dalam menjual mesinnya, tidak memberikan kekebalan pelanggaran terhadap SEC dari tindakan pelanggaran.

Pengadilan tingkat banding menegaskan penolakan atas keputusan pengadilan distrik, dinyatakan bahwa. "*SEC essentially asserts an affirmative defense, combining a plea based on the amount or quantum of infringing activity (de minimis) with a plea based on the character or intent of the infringing activity (experimental use)*". Sejak awal, pengadilan tidak menolerir bahwa pelanggaran sekecil apapun (*de minimis infringement*) adalah pelanggaran yang diterima dan tidak melanggar sama sekali. Undang-undang menyatakan secara langsung bahwa penggunaan tidak sah dari invensi yang dipatenkan adalah suatu pelanggaran. Dengan demikian, undang-undang tidak meninggalkan peluang untuk alasan pelanggaran karena hanya melanggar sedikit.

Di samping alasan *experimental use*, baik undang-undang maupun Preseden Mahkamah Agung atas alasan pelanggaran, dilakukan dengan tujuan atau maksud tertentu, seperti untuk *scientific experimentation* atau *idle curiosity*. Sebaliknya Mahkamah Agung dan pengadilan baru-baru ini menegaskan bahwa 'intent' tidaklah mempunyai hubungan dengan pelanggaran.²⁷¹

²⁷¹ Lihat *Warner-Jenkinson Co., v. Hilton Davis Chem. Co.*, 520 U.S. 17, 34 (1997) ("*Application of the doctrine of equivalents, therefore, is akin to determining literal infringement, and neither requires proof of intent.*"); *Hilton Davis Chem. Co. v. Warner-Jenkinson Co.* 62 F.3d 1512, 1519, 35 USPQ2d 1641, 1646 (Fed. Cir. 1995) ("*Intent is not an element of infringement.*"), *rev'd on other grounds*, 520 U.S. 17 (1997).

6. *John MJ Madey v. Duke University*²⁷²

Dr. John MJ Madey (Madey) peminggalan dari keputusan pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik North Carolina. Madey menginggalat Duke University (Duke) dengan membawa klaim pelanggaran paten. Madey berpendapat bahwa pembelaan *experimental use* diaplikasikan terhadap penggunaan yang dilakukan oleh Duke terhadap laser teknologi yang dipatenkan oleh Madey. Pengadilan Distrik mengakui bahwa di dalam sistem *common law* terdapat suatu pengecualian terhadap pertanggungjawaban pelanggaran paten dalam pelaksanaannya, dalam kata-kata pengadilan Distrik dinyatakan “semata-mata untuk penelitian, akademik atau tujuan percobaan (*solely for research, academic or experimental purposes*).”

Dari berbagai putusan pengadilan yang ada seperti *Embrex v. SEC*, pembelaan *experimental use* itu dapat diterapkan apabila ada tujuan non-profit. Pada kasus *Embrex*, pengadilan mencatat bahwa tidak harus menafsirkan aturan *experimental use* itu dengan sangat luas untuk memungkinkan pelanggaran hukum paten sebagai kedok penelitian ilmiah. Ketika Penyelidikan telah pasti, dapat diketahui, dan substansinya untuk tujuan komersial (*inquiry has definite, cognizable, and not insubstantial commercial purposes*). Madey cukup harus menetapkan bahwa penggunaan paten yang dilakukan oleh Duke telah pasti, dapat diketahui, dan tidak substansial dengan tujuan komersial.²⁷³

Madey berpendapat bahwa Duke dalam bisnisnya “*obtaining grants and developing possible commercial applications for the fruits of its academic research*.” Pengadilan Distrik menolak argumen Madey tersebut dengan mengandalkan pernyataan dalam pembukaan Kebijakan Paten Duke yang menyatakan bahwa Duke merupakan “*dedicated to teaching, research, and the expansion of knowledge...and does not undertake research or development work principally for the purpose of developing patents and commercial applications*”.

²⁷² *Madey v. Duke University* 307 F. 3d 1351; 64 USPQ 2d 1737 (Fed. Cir 2002) cert denied 539 US 958 (2003) <http://openjurist.org/307/f3d/1351/mj-madey-v-duke-university> diakses pada tanggal 17 September 2011

²⁷³ *Roche Prods., Inc. v. Bolar Pharm. Co.*, 733 F.2d 858, 863 (Fed.Cir.1984), cert. denied, 469 U.S. 856, 105 S.Ct. 183, 83 L.Ed.2d 117 (1984) <http://openjurist.org/733/f2d/858/roche-products-inc-v-bolar-pharmaceutical-co-inc> diakses pada tanggal 24 September 2011 pukul 23.24

Pengadilan Distrik beralasan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut membantah setiap anggapan bahwa Duke mengembangkan teknologi dengan tujuan komersial.

Kemudian pada tingkat banding, Madey menegaskan tiga kesalahan utama terkait dengan *experimental use*. Pertama, Madey menyatakan bahwa pengadilan distrik telah menggeser beban kepada Madey untuk membuktikan bahwa penggunaan yang Duke lakukan bukanlah *experimental*. Yang kedua, Madey berpendapat bahwa Pengadilan Distrik dalam menerapkan *experimental use* terlalu luas dari versi sempit yang biasa digunakan sebagai pembelaan dan tidak konsisten dengan preseden yang ada. Ketiga, Madey menyatakan bukti pendukung yang diandalkan oleh pengadilan distrik sebagai sesuatu yang terlalu umum dan tidak menunjukkan proposisi tertentu yang dibutuhkan oleh *experimental use*, dan ia lebih lanjut lagi berpendapat bahwa tidak ada dukungan dalam catatan pengadilan sebelumnya untuk memungkinkan pengadilan untuk menerapkan pembelaan *experimental use* dengan sangat sempit untuk kepentingan operasi yang sedang berlangsung di laboratorium FEL Duke.

Pengadilan tingkat banding setuju dengan Madey pada ketiga poin tersebut. Preseden yang ada, terus mengakui secara yudisial telah membuat adanya pembelaan *experimental use*, namun dalam bentuk yang sangat terbatas.

7. *Integra v. Merck KGaA*²⁷⁴

Perusahaan Integra memiliki beberapa paten Amerika Serikat secara langsung terhadap peptida yang berisi RGD yang mengandung asam amino (RGD mengacu pada asam amino dengan urutan arginine-glisin-asam aspartat).²⁷⁵ Integra dalam hal ini tidak berhasil mengkomersialisasi paten tersebut. Tergugat, Merck KGaA, sebuah perusahaan Jerman, pada tahun 1988 mulai mendanai penelitian yang dipimpin oleh dr. David Cheresch di Scripps Research Institute,

²⁷⁴ 421 F. 3d 1289 No. 02-1052 <http://openjurist.org/421/f3d/1289/integra-lifesciences-ltd-v-merck-a> diakses pada tanggal 29 September 2011 pukul 22.22

²⁷⁵ Janice M. Mueller, "The Evanescent *Experimental use* Exemption From United Patent Infringement Liability: Implications for University and Nonprofit Research and Development", *Baylor Law Review*: Vol 56:3, 2004, hal. 948

sebuah lembaga nirlaba, perusahaan publik yang terletak di California.²⁷⁶ Dengan menyaring dan mengevaluasi RGD peptide, Cheresch dan timnya menemukan kegunaan baru dalam peptide yang berpotensi memberikan manfaat kesehatan pada masyarakat publik. Pada tahun 1998, Scripps mengajukan aplikasi administrasi terhadap RGD peptida kepada Food and Drug Administration.²⁷⁷

Setelah mempelajari kolaborasi dari Merck-Scripps, Integra pada tahun 1996 menggugat Merck, Scripps, dan Cheresch atas pelanggaran paten. Jika memang paten itu valid dan dilanggar, Merck berpendapat, pekerjaan yang dipimpin oleh Cheresch di Scripps itu dibebaskan dengan alasan doktrin *experimental use* dalam sistem *common law* atau peraturan yang merupakan sebuah ‘pelabuhan yang aman’ dalam 35 U.S.C. § 271(e)(1).

Juri menemukan bahwa paten tersebut tidak valid dan melanggar, sehingga Integra diberikan US \$15 juta sebagai kerugian.²⁷⁸

Dissenting opinion dari Hakim Newman menyatakan bahwa mayoritas telah mengabaikan pembelaan *experimental use* dalam *common law* yang diajukan oleh Merck. Ia berpendapat bahwa penelitian dasar yang dilakukan Scripps adalah termasuk pengecualian dalam sistem *common law*.²⁷⁹

Berdasarkan penafsiran yang tepat dari pengecualian terhadap kegiatan penelitian, Hakim Newman mendesak bahwa *subject matter of patents* selalu dapat dipelajari tanpa adanya pertanggungjawaban atas kesalahan. Studi tersebut selalu diperbolehkan jika dibuat untuk memahami invensi yang dipatenkan, untuk memperbaikinya, untuk menemukan kegunaan baru, untuk dimodifikasi.²⁸⁰ Hanya

²⁷⁶ *Integra Lifesciences I, Ltd. v. Merck KGaA*, No. 96-CV-1307, 1998 U.S. Dist. LEXIS 23215, at *2–3 (S.D. Cal. Dec. 22, 1998). <http://openjurist.org/421/f3d/1289/integra-lifesciences-ltd-v-merck-a> diakses pada tanggal 29 September 2011 pukul 22.22

²⁷⁷ 331 F.3d at 873 (Newman, J., dissenting). *After Cheresch identified the inhibitory effect on blood vessels of Merck-provided peptide EMD 66203, Merck increased funding to study and synthesize various structures and compositions of cyclic RGD peptides at 874 (explaining that in 1997, Scripps/Merck selected peptide EMD 121974, a derivative of EMD 66203, as the best candidate for clinical trials).*

²⁷⁸ *Ibid.*, hal. 869

²⁷⁹ *Ibid.*, hal. 874 (Newman, J., dissenting).

²⁸⁰ *Ibid.*, hal. 875

ketika studi dari invensi tersebut melewati batas dari penelitian untuk pengembangan yang merupakan ruang lingkup Hak Eksklusif dari Pemegang Paten, barulah pengecualian tersebut berlaku.

Meskipun Hakim Newman menawarkan perbedaan antara penelitian dan pengembangan sebagai titik pembagi yang diusulkan antara pengecualian dan pelanggaran terhadap penggunaan paten, Ia menolak untuk menawarkan tes yang spesifik untuk membedakan dua jenis kegiatan tersebut. Sebaliknya, Hakim Newman mengamati hal berikut:

*“[A] generally recognized distinction between ‘research’ and ‘development’, as a matter of scale, creativity, resource allocation, and often the level of scientific/engineering skill needed for the project; this distinction may serve as a useful divider, applicable in most situations. Like “fair use” in copyright law, the great variety of possible facts may occasionally raise dispute as to particular cases. However, also like fair use, in most cases it will be clear whether the exemption applies.”*²⁸¹

Hakim Newman menolak argumen mayoritas mengenai *research tools*, setidaknya seperti yang diterapkan dalam pekerjaan Cheresch dengan RGD peptida, Ia berpendapat bahwa *“[t]he RGD-containing peptides of the Integra patents are not a ‘tool’ used in research, but simply new compositions having certain biological properties.”*²⁸² Terhadap evaluasi pada RGD peptida oleh Cheresch dinyatakan bahwa produk itu tidak digunakan sebagai alat penelitian. Untuk menggambarkan hal itu, Hakim Newman menyatakan bahwa hal ini berbeda kontras dengan kasus laser Madey. Dalam pandangan kasus ini, Madey *“concerned the use of a patented laser device for the purpose for which it was made, not research into understanding or improving the design or operation of the machine.”*²⁸³

²⁸¹ *Ibid.*, 876

²⁸² *Integra*, 331 F.3d hal. 878 (Newman, J., dissenting) <http://openjurist.org/421/f3d/1289/integra-lifesciences-ltd-v-merck-a> diakses pada tanggal 29 September 2011 pukul 22.22

²⁸³ *Ibid.*

8. *Eli Lilly & Co. v. Medtronic, Inc.*²⁸⁴

Eli Lilly and Company menggugat Medtronic atas pelanggaran terhadap klaim 1-6 atas patennya yang didaftarkan di Amerika Serikat. Lilly menduga bahwa bagian *development* dan *marketing* dari Medtronic terhadap *defibrillator cardioverter implant* dan elektroda kateter, telah melanggar hak paten Lilly terhadap cakupan perangkat medis tersebut. Medtronic menegaskan bahwa berdasarkan 35 U.S.C. bagian 271(e)(1), hal tersebut bukanlah pelanggaran.²⁸⁵

Pengadilan menolak mosi Medtronic dan memutuskan bahwa bagian 271(e)(1) tidak berlaku untuk peralatan medis, dan melarang Medtronic untuk menyajikan bukti di pengadilan berdasarkan pembelaan dari pasal 271(e)(1).²⁸⁶ Pada tingkat banding, timbul pertanyaan apakah pasal 271(e)(1) adalah pengecualian yang sebatas untuk obat-obatan saja, Pengadilan Distrik menyatakan bahwa hal tersebut berlaku umum untuk semua invensi yang dipatenkan, termasuk perangkat medis. Pengadilan distrik dan Lilly menyatakan bahwa batas pengecualian terhadap invensi yang dipatenkan tersebut berlaku hanya untuk obat-obatan yang dipatenkan, hal ini sebagai pembatasan dari undang-undang yang sangat luas. Sementara, Medtronic menyatakan bahwa pengecualian tersebut meluas ke semua jenis invensi yang dipatenkan. Pasal 271(e)(1) memungkinkan suatu pihak untuk membuat, menggunakan, atau menjual jenis invensi yang dipatenkan jika hanya untuk penggunaan yang dibatasi yang dinyatakan di dalamnya.

Sesaat sebelum Pasal 271(e)(1) diberlakukan, pengadilan menunjukkan apakah yang dimaksud penggunaan yang melanggar berdasarkan 35 USC bagian 271(a) yang menyatakan "*Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses or sells any patented invention, within the United States during the term of the patent therefor, infringes the patent.*" Pengadilan menyatakan dalam memutus perkara ini, menanggapi mosi dari Medtronic

²⁸⁴ 10 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1304 (Fed. Cir. 1989), *aff'd*, 110 S. Ct. 2683 (1990) <http://openjurist.org/872/f2d/402/eli-lilly-and-company-v-medtronic-inc> diakses pada tanggal 30 September 2011 pukul 23.02

²⁸⁵ *Ibid.*, 5 USPQ2d 1760

²⁸⁶ *Ibid.* hal. 1762

mengenai pasal 271(e)(1) sebagai pembelaan, bahwa yang menjadi masalah dalam fakta material yang ada adalah apakah penggunaan yang dilakukan Medtronic terhadap perangkat tersebut adalah *'solely for purposes reasonably related to submission of information'* kepada *United States Food and Drugs Administration (FDA)*.²⁸⁷

3.3.2 Inggris

A. Pengaturan dalam UK Patents Act 1977

Dalam pasal 60 (5) memberikan ketentuan mengenai pengecualian terhadap pelanggaran paten. Dinyatakan bahwa:

"(5) An act which, apart from this subsection, would constitute an infringement of a patent for an invention shall not do so if –
(a) it is done privately and purposes which are non-commercial
*(b) it is done for experimental purposes relating to the subject matter of the invention."*²⁸⁸

B. Kasus-kasus yang Berkaitan dengan Doktrin Experimental Use

Dalam kasus *Monsanto Co. v. Stauffer Chemical Co and Another*²⁸⁹, Pengadilan Banding Inggris menyatakan bahwa:

*"...the word "experiment" is an ordinary word in the English language and has never been a term of art in U.K. patent law.... The distinction between the wording of sub-head (a) and the wording of sub-head (b) in section 60(5)"*²⁹⁰ *indicates that experimental purposes in sub-head (b) may yet have a commercial end in view, as do all the activities of companies such as the parties to this dispute*²⁹¹ ...

²⁸⁷ Eli Lilly & Co., 5 USPQ2d at 1761 n. 6 <http://openjurist.org/872/f2d/402/eli-lilly-and-company-v-medtronic-inc> diakses pada tanggal 30 September 2011 pukul 23.02

²⁸⁸ Cook dan Bird & Bird, "A European Perspective as to the Extent to which Experimental Use, and Certain Other, Defences to Patent Infringement, apply to Differing Types of Research", hal. 26

²⁸⁹ [1985] RPC 515 Court of Appeal (UK). *Lihat: Patrick Van Eecke, dkk, Monitoring and Analysis of Technology*, hal. 141

²⁹⁰ *Equivalent to Article 31(a) and (b) of the Community Patent Convention 1975*

Percobaan dilakukan dalam rangka untuk menemukan sesuatu yang tidak diketahui, atau untuk menguji hipotesis atau bahkan dalam rangka untuk mengetahui apakah ada sesuatu yang dikenal untuk bekerja dalam kondisi khusus, misalnya tanah atau cuaca, akan bekerja dalam kondisi yang cukup berbeda, dalam penilaian Hakim, dianggap sebagai percobaan. Tetapi, uji coba dilakukan untuk menunjukkan kepada pihak ketiga bahwa sebuah produk itu bekerja, atau dalam rangka untuk mengumpulkan informasi untuk memuaskan pihak ketiga apakah produk itu bekerja seperti yang klaim maksudkan atau tidak atau menurut penilaian Hakim, agar dapat dianggap sebagai tindakan yang dilakukan untuk tujuan eksperimental. Oleh karena itu, konstruksi dari doktrin *experimental use* di Inggris termasuk dapat dilihat jika terdapat unsur komersial dan yang dilakukan untuk menemukan sesuatu yang tidak diketahui, untuk menguji hipoteses atau untuk mengetahui apakah ada sesuatu hal yang bekerja dalam kondisi tertentu.²⁹²

Pada kasus *Auchinloss v. Agricultural and Veterinary Supplies limited*²⁹³, Pengadilan menegaskan kembali uji inti untuk bereksperimenn. Interpretasi yang terjadi dalam kasus ini adalah dengan istilah '*subject matter of the invention*' dalam Undang-Undang Paten Inggris. Pemohon banding memohon kepada pengadilan untuk menafsirkannya secara sempit. Pengadilan menyatakan bahwa frase itu harus ditafsirkan secara luas dengan melihat paten secara keseluruhan. Pengadilan menyatakan bahwa hanya karena sampel yang menjadi masalah telah diproduksi untuk alasan peraturan, itu tidak otomatis menghilangkan atau menjadikannya sebagai 'pelabuhan yang aman' yang ditawarkan dari doktrin *experimental use*. Pandangan pengadilan nampaknya telah bergerak lebih dekat ke pandangan Pengadilan Jerman dalam Clinical Trials II.

²⁹¹ *Monsanto Co. v. Stauffer Chemical Co and Another*, [1985] RPC 515 Court of Appeal (UK) n. 29, hal. 538 Lihat juga Patrick Van Eecke, dkk, *Monitoring and Analysis of Technology*, hal. 141

²⁹² *Obiter Dillon LJ accepted that a limited experiment to establish whether the experimenter could manufacture a quality product commercially in accordance with the specification of a patent as being covered by the words "for experimental purposes relating to the subject matter of the invention" Monsanto Co. v. Stauffer Chemical Co and Another*, [1985] RPC 515 Court of Appeal (UK) n. 29, hal. 538

²⁹³ [1997] RPC 397

3.3.3 Jerman

A. Pengaturan dalam German Patents Act

Pengaturan mengenai experimental use berdasarkan Article 27 (b) CPC 1989, diatur dalam S 11 No. 2 of the *Patentgesetz*, yang menyatakan bahwa, “*The rights conferred by a patent shall not extend to...acts done for experimental purposes relating to the subject-matter of the patented invention.*”²⁹⁴

B. Kasus-kasus yang Berkaitan dengan Doktrin Experimental Use

Keabsahan secara hukum dari uji klinis pada zat aktif interferon gamma dengan tujuan untuk indikasi lebih lanjut yang mungkin dianggap oleh Mahkamah Agung Jerman di *Clinical Trials I*.²⁹⁵

Dalam kaitannya dengan arti dari “*experiment*” dan “*subject-matter of the patented invention*”, Mahkamah Agung Jerman menyatakan bahwa “*An experiment in the sense relevant here is any (planned) procedure for obtaining any information, irrespective of the purpose which the information gained is intended to serve...*”

Istilah ‘*subject-matter of the patented invention*’ dapat dipahami dalam hal tindakan eksperimental yang berkaitan dengan itu, berarti invensi adalah ajaran teknis yang diklaim, yang juga termasuk penggunaan substansi dari langkah inventif.²⁹⁶

Dari Mahkamah Agung menyatakan:

“*...the wording of the Act when examined naturally rather indicates that § 11 No. 2 of the Patents Act in principle exempts all experimental acts as long as they serve to gain information and thus to carry out scientific*

²⁹⁴ Joshua D. Sarnoff dan Henrik Holzapfel, *A Cross-Atlantic Dialog on Experimental Use and Research Tools*, De Paul University, August, 2007, hal. 27. Versi Bahasa Jerman dapat dilihat di <http://www.gesetze-im-internet.de/patg/index.html> Tersedia di http://works.bepress.com/joshua_sarnoff/1 diakses pada tanggal 1 Januari 2012 pada pukul 17.48

²⁹⁵ [1997] RPC 623 Lihat Patrick Van Eecke, dkk, *Monitoring and Analysis of Technology*, hal. 142

²⁹⁶ [1997] RPC 623., hal. 638

research into the subject-matter of the invention including its use. There are the included, for example, utilization acts for the experimental purposes undertaken with the subject-matter of the invention in order to discover the effects of a substance or possible new uses hitherto unknown. Since the provision makes no limit, either qualitative or quantitative, on the experimental acts, it cannot matter whether the experiments area used only to check the statements made in the patent or else to obtain further research result, and whether they are employed for wider purposes, such as commercial interests.”²⁹⁷

Dalam kasus Monsanto, Mahkamah Agung menyatakan:

“The wording of § 11 No. 2 of the Patents Act and the reasons given for the law are accordingly in favor of the assumption that clinical trials are exempted even when – as in this suit – the patented substance is used with the aim of finding whether and, where appropriate, with that administration form ad dosage interferon-gamma is able to cure or alleviate human diseases, in principle irrespective of whether, beyond the character of pure research, economic interests are also in the background, which can anyway be ruled out only rarely. The “Touchdown” judgment [Monsanto]... should also be understood in this sense....

It is before appropriate to exempt clinical trials and investigations with active substances on humans as experimental acts according to § 11 No. 2 of the Patents Act as long as these experiments are directly aimed at obtaining information.”²⁹⁸

Dalam uji klinis II²⁹⁹, Mahkamah Agung Jerman kembali mengunjungi masalah doktrin *experimental use* dalam konteks uji klinis dengan *specimen* yang berisi rekombinan, *Erythropoietin* manusia dilakukan untuk mengkonfirmasi hasil tes hewan dan untuk menyediakan data yang diperlukan untuk persetujuan dari peraturan. Mengenai aktivitas komersial dan objek penelitian, Mahkamah Agung Jerman mencatat bahwa:

“According to this, the commercial orientation does not from the outset turn the experimental activity into an impermissible patent infringement. Something else will then have to determine when it is no longer a matter

²⁹⁷ *Ibid.*, hal. 639

²⁹⁸ [1997] RPC 623, hal. 642-643 Lihat Patrick Van Eecke, dkk, *Monitoring and Analysis of Technology*

²⁹⁹ *Ibid.*, hal. 423

*of further elucidation of the conditions, effects, applicability, and reducibility of the object of the invention, but of clarification of commercial facts such as the needs of the market, acceptance of prices, and possibilities of distribution. However, such a case is not given here.*³⁰⁰

Mahkamah Agung Jerman kemudian menyatakan:

*“Therefore the wording of section 11 No. 2 of the Patent Act, the basis of the law, as well as the meaning and purpose of section 11 No. 2 of the Patent Act speaks for the fact that clinical research in which the digestibility and effective of a pharmaceutical contained in a protected active agent are tested in human beings is exempted even in the event that these tests were undertaken with the purpose of obtaining data necessary for the obtainment of legal pharmaceutical authorization. This does not in any way mean that research activities of any and every sort are exempted. Should the research have no relation whatsoever to technological theory or should the experiments be undertaken in such proportions as to no longer allow for justification on research grounds, then the activities are not considered to be permissible research activities within the meaning of section 11 No. 2 of the Patent Act. The same would be considered to be case if experiments are carried out with the purpose of persistently disturbing or hindering the inventor’s distribution of his product. In such cases the research does not serve the purpose of technological progress, rather it serves as a means for the accomplishment of the competitive purposes.”*³⁰¹

Mahkamah Agung telah menerima tahap I dan tahap II uji ke dalam pengecualian *experimental use*. Jadi, di Jerman, pengadilan telah mengambil pandangan liberal tentang pengecualian *experimental use* dan telah diterapkan untuk uji klinis dengan tujuan indikasi baru dan meninjau kembali peraturan. Hal ini dapat dikatakan suatu penafsiran yang lebih luas dari *experimental use* di Inggris dan tetap harus dilihat, apakah pada kasus yang tepat, pengadilan Inggris akan mengadopsi pendekatan liberal yang sama meskipun ini tidak mungkin timbul dalam situasi yang sama seperti sekarang, bahwa Inggris dan Jerman telah menerapkan peninjauan kembali terhadap regulasi *experimental use* tersebut.³⁰²

³⁰⁰ *Ibid.*, hal. 433-434

³⁰¹ [1998] RPC 436 Lihat Patrick Van Eecke, dkk, *Monitoring and Analysis of Technology*.

³⁰² *COOK analyses the German and UK case law and summarizes the positions together and not necessarily as conflicting: Lihat Cook*, pp. 17-37

Namun, pendekatan yang diambil oleh Pengadilan Inggris dan Jerman ditandai dengan memperhatikan asal-usul mereka dalam ketentuan Konvensi Komunitas Paten dan untuk mengecualikan keputusan pengecualian *experimental use* yang sebelumnya sebagai bahan pertimbangan.³⁰³

3.3.4 Perancis

A. Pengaturan dalam *French Patent Act* (FPA)

Dalam Article L.613-5 menyatakan bahwa ruang lingkup paten tidak mencakup, “*acts performed on an experimental basis and which relate to the object of the patented invention.*”³⁰⁴

B. Kasus-kasus yang Berkaitan dengan Doktrin *Experimental Use*

Dalam kasus *Wellcome Foundation v. Parxel Internation & Flamel*³⁰⁵, Pengadilan Perancis dianggap mempertimbangkan pengecualian *experimental use* dan berpendapat bahwa tes yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan cara yang berbeda untuk mengelola produk yang dipatenkan oleh Penggugat, ditutupi oleh adanya pengecualian tersebut. Penggunaan tersebut tidak digunakan secara komersial yang tidak dapat dilakukan hingga adanya persetujuan dari adanya peraturan.³⁰⁶

Pengadilan melakukan pandangan yang luas dan menyatakan bahwa ketentuan tes tidak pergi lebih jauh dari sifat ekperimental (dari pengecualian), mereka tidak dapat dikatakan melakukan pelanggaran. Dalam hal ini, seperti Mahkamah Agung Jerman nyatakan di *Clinical Trials I*, tidak peduli bahwa tes mungkin memiliki sifat komersial atau *marketing benefits*, ketika hal tersebut

³⁰³ *In the UK, reading Section 60 Patent Act 1977 (UK) in accordance with the Community Patent Convention is mandated by Section 130 (7) Patent Act 1977 (UK)*

³⁰⁴ Lihat http://www.vossiusandpartner.com/pdf/pdf_39.pdf diakses pada tanggal 1 Januari 2012 pukul 18.08

³⁰⁵ *Cour d'Appel, Paris Arrest 27 January 1999*

³⁰⁶ Patrick Van Eecke, dkk, *Monitoring and Analysis*, hal. 159

sudah berhasil diselesaikan. Pasal L.613-5, pasal yang relevan dari *French Intellectual Property Code* yang menyatakan bahwa lingkup paten tidak mencakup ‘tindakan yang dilakukan dengan basis experimental dan yang berhubungan dengan objek dari invensi yang dipatenkan’.

Pengadilan menyatakan bahwa dalam melakukan uji klinis, tidak dengan sendirinya merupakan suatu tindakan pelanggaran dan dapat diberlakukan pengecualian yang diberikan oleh Pasal L.613-5. Pengadilan menyatakan :

“The purpose of the clinical trials was to compare different methods of administration of Aciclovir and to find out the most advantageous dosage scheme.”

Ia berpendapat bahwa uji coba:

“did not by their nature (whatever the clinical trials were intended for, notably future marketing) exceed the experimental character and appear as a prerequisite necessary for the obtainment of a marketing authorization, which did not by itself amount to infringement.”

Pengadilan banding Paris dalam kasus *Parienti v. Peugeot*³⁰⁷, baru-baru ini mengungkapkan pendekatan yang lebih ketat dengan memegang bahwa studi dari jenis baru dalam sistem transportasi tidak termasuk dalam pengecualian *experimental use*, terutama karena penelitian atau studi tersebut telah menjadi subjek yang terlalu disoroti publik, sehingga tingkat pengecualian di Perancis tetap menjadi bahan perdebatan.³⁰⁸

3.3.5 Belanda

A. Pengaturan dalam Patent Act 1995

Terdapat pengecualian yang diatur dalam article 53(3), pada bagian pertama dari Patent Act 1995, *“The exclusive right shall not extend to acts, exclusively done for wxperimental puposes relating to the subject matter of the*

³⁰⁷ *Cour D’Appel Paris 4e CH. A. July 3 2002*

³⁰⁸ Patrick Van Eecke, dkk, *Monitoring and Analysis of Technology*, hal. 160

patented invention, including the product obtained directly as a result of applying the patented process”.³⁰⁹

B. Kasus-kasus yang Berkaitan dengan Doktrin Experimental Use

Derzko³¹⁰ melaporkan terdapat empat kasus di Belanda yang menggunakan doktrin *experimental use*.

Pada kasus *Phariba and Medicopharma v. ICI*, Pengadilan menyatakan bahwa eksperimen dilakukan untuk menentukan apakah penemuan ini dapat bekerja atau untuk pengembangan lebih lanjut dari penemuan ini, dalam hal ini diperbolehkan. Ini mungkin termasuk eksperimen yang dalam perjalanannya menuju kepentingan bisnis.³¹¹

Pada kasus *Applied Research Sys. ARS Holding NV v. Organin Intl. BV*, Pengadilan banding Den Haag berpendapat bahwa uji klinis yang luas dan terorganisir dalam sepuluh negara-negara Eropa tidak untuk mencari tahu lebih lanjut tentang penemuan ini, tetapi bertujuan untuk mendaftarkan produk, dan pengecualian tidak berlaku dalam hal ini. Namun, dalam *Kirin-Amgen v. Boehringer Mannheim GmbH & Boehringer Mannheim BV*, uji coba dari *Erythropoitein* karena bertujuan untuk meneliti adanya indikasi yang lebih lanjut.

Pada kasus *SmithKline Laboratories Ltd v. Generics VB*, Pengadilan menyatakan bahwa penyerahan obat yang dipatenkan untuk persetujuan dari peraturan tidak selalu dapat dikecualikan.

Tampaknya, dari kasus-kasus ini, ruang lingkup pengecualian *experimental use* di Belanda tidak begitu luas seperti di Jerman dan mungkin lebih mirip dengan posisi di Inggris.³¹²

³⁰⁹ Lihat http://www.vossiusandpartner.com/pdf/pdf_39.pdf diakses pada tanggal 1 Januari 2012 pukul 18.11

³¹⁰ DERZKO, A Local and Comparative Analysis of the *Experimental use* Exception – Is Harmonization Appropriate? 44 IDEA 1 2003-2004, hal. 60

³¹¹ Patrick Van Eecke, dkk, *Monitoring and Analysis*, hal. 160

3.4 KEBERADAAN DOKTRIN EXPERIMENTAL USE DALAM INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL

Pada tingkat internasional, pengecualian terhadap hak paten tidak secara tegas diizinkan di bawah *World Trade Organization's (WTO) Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (the TRIPS Agreement)*. Yang diizinkan hanya jika memenuhi persyaratan pasal 30 TRIPS.³¹³

3.4.1 Uni Eropa

Selain *Biotechnology Directive*³¹⁴, Uni Eropa belum mengatur area atau cakupan dari paten atau pengecualian *experimental use*. Namun, ada alasan historis dan hukum mengapa ada beberapa derajat keseragaman dalam Undang-Undang Negara Anggota mengenai doktrin *experimental use*.³¹⁵

3.4.2 *Community Patent Convention*

Sementara dalam *Community Patent Convention*, tidak mengakui pengecualian tertentu yang telah diadopsi, meskipun tidak secara universal oleh Negara-negara anggota. Pasal 31 *Community Patent Convention* tahun 1975, menyatakan³¹⁶:

“The rights conferred by a Community patent shall not extend to:

- *Acts done privately and for non-commercial purposes;*
- *Acts done for experimental purposes relating to the subject-matter of the patented invention;*
- *the extemporaneous preparation for individual cases in a pharmacy of a medicine in accordance with a medical prescription nor acts concerning the medicine so prepared*

³¹² *Ibid.*, hal. 161

³¹³ UNCTAD-ICTSD 2005, pp. 430-31

³¹⁴ *Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal Protection of Biotechnological inventions.*

³¹⁵ Patrick Van Eecke, dkk, *Monitoring and Analysis*, hal. 147

³¹⁶ *Article 27 dari Community Patent Convention 1979 atau Article 31 of CPC 1975 Limitation on the Effects of the Community Patent*

- *the use on board vessels of the countries of the Union of Paris for the Protection of Industrial Property, other than the Contracting States, of the patented invention, in the body of the vessel, in the machinery, tackle, gear and other accessories, when such vessels temporarily or accidentally enter the waters of Contracting States, provided that the invention is used there exclusively for the needs of the vessel;*
- *the use of the patented invention in the construction or operation of aircraft or land vehicles of countries of the Union of Paris for the Protection of Industrial Property, other than the Contracting States, or of accessories to such aircraft or land vehicles, when these temporarily or accidentally enter the territory of Contracting States*
- *the acts specified in Article 27 of the Convention on International Civil Aviation of 7 December 1944, where these acts concern the aircraft of a State, other than the Contracting States, benefiting from the provisions of that Article.”*

3.4.3 TRIPs Agreement

TRIPs sendiri tidak secara eksplisit menangani masalah doktrin *experimental use*. Hal ini umumnya diterima bahwa setiap pengecualian itu harus masuk dalam ketentuan Article 30, yang memungkinkan Negara-negara anggota untuk menyeimbangkan kepentingan Pemegang Hak Paten terhadap pihak ketiga, bersama-sama dengan Article 7 dan 8, baik yang mendorong penelitian dibidang kesehatan.³¹⁷

TRIPs mengakui, di bagian I, bahwa Hak kekayaan Intelektual harus berkontribusi bagi promosi inovasi teknologi dan untuk transfer teknologi dan diseminasi teknologi, untuk keuntungan bersama prosedur dan pengguna pengetahuan teknologi dan dengan cara yang kondusif bagi sosial dan kesejahteraan ekonomi. Dan keseimbangan hak dan kewajiban.³¹⁸ Selanjutnya, Negara-negara anggota dapat mengadopsi langkah yang diperlukan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan gizi, dan untuk mempromosikan kepentingan publik di sektor-sektor yang vital bagi sosio-ekonomi dan teknologi pengembangan, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut konsisten dengan ketentuan perjanjian.³¹⁹

³¹⁷ McGill Health Law Institute, *The Research for Exoerimental use Exceotion: A Comparative Analysis.*” *McGill Centre fo Intellectual Property Policy.*, hal. 39

³¹⁸ Article 7 *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, 15 April 1994, 33 I.L.M 1197

Keabsahan dari pengecualian *Bolar-type* telah dipertimbangkan dalam konteks TRIPs dan hal ini sama dengannya dengan keabsahan dari doktrin *experimental use* yang berlaku dalam paten, tunduk pula pada ketentuan TRIPs Agreement. Pasal 30 TRIPs Agreement menyatakan:

“Members may provide limited exceptions to the exclusive rights conferred by a patent, provided that such exceptions do not unreasonably conflict with the normal exploitation of the patent and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner, taking account of legitimate interests of third parties.”

Di Kanada – Perlindungan Paten pada produk farmasi³²⁰, Panel WTO menyatakan bahwa peraturan di Kanada meninjau kembali pembelaan (ketentuan *Bolar-type*)³²¹ adalah kompatibel dengan TRIPs, tetapi tidak untuk kegiatan memproduksi dan penimbunan barang.³²²

Panel berpendapat apakah analisis dari hak paten yang diberikan oleh Article 28 TRIPs telah dibatasi *“is to be measured by the extent to which the exclusive rights of the patent owner have been curtailed.”*³²³ Pengukuran ini harus dilakukan berdasarkan intervensi substansif dari Hak Pemegang Paten terhadap pengecualian.

Pasal 30 TRIPs Agreement menetapkan tiga kriteria terpisah yang harus dipenuhi agar memenuhi syarat untuk dijadikan pengecualian:

³¹⁹ *Ibid.*, Article 8

³²⁰ DS114 19 December 1997. Decision WT/DS144/R 17 March 2000

³²¹ *Section 55.2(1) Patents Act (Canada): “It is not an infringement of a patent for any person to make, construct, use or sell the patented invention solely for uses reasonably related to the development and submission of information under any law of Canada, a province or a country other than Canada that regulates the manufacture, construction, use or sale of any product.”*

³²² *Section 55.2(2) Patents Act (Canada): “It is not an infringement of a patent for any person who makes, constructs, uses or sells a patented invention in accordance with subsection (1) to make, construct or use the invention, during the applicable period provided for by the regulations, for the manufacture and storage of articles intended for sale after the date on which the term of the patent expires.”*

³²³ *Canada – Patent Protection of Pharm. Prods., Complaint by the European Communities and their member states, WT/DS114/R. WTO 13-14 (March 17, 2000) [Canada-Pat. Protection], hal. 152*

- 1) Pengecualian harus dibatasi.³²⁴ Istilah '*limited exception*' harus dibaca untuk mengkonotasikan pengecualian yang sempit, yakni satu-satunya yang membuat penurunan yang kecil dari hak-hak tersebut.³²⁵
- 2) Pengecualian tersebut harus masuk akal dan tidak bertentangan dengan eksploitasi secara normal dari paten.³²⁶ Panel menyimpulkan bahwa pada praktek normal dari eksploitasi yang dilakukan oleh Pemilik Paten, seperti halnya dengan pemilik Hak Kekayaan Intelektual lainnya, adalah untuk mengecualikan semua bentuk persaingan yang dapat secara signifikan mengurangi keuntungan ekonomi yang diantisipasi dari pemberian eksklusifitas pasar dengan pemberian paten.³²⁷ Panel tidak perlu mempertimbangkan pengertian dari konflik yang tidak wajar atau *unreasonably conflict*.³²⁸
- 3) Pengecualian harus secara tidak wajar merugikan kepentingan yang sah dari Pemilik Paten, dengan mempertimbangkan kepentingan yang sah dari pihak ketiga.³²⁹ Panel memutuskan bahwa 'kepentingan sah' atau legitimate interests harus didefinisikan dengan cara yang sering digunakan dalam wacana hukum, yakni sebagai klaim normative yang menyerukan perlindungan atas kepentingan yang 'dibenarkan', dalam arti bahwa mereka didukung oleh kebijakan publik yang relevan atau norma sosial lainnya.³³⁰

³²⁴ Keputusan WT/DS144/R 17, Maret 2000 paragraph 7.20, *The Exception must be limited*

³²⁵ *Ibid.*, paragraf 7.30 dan 7.44

³²⁶ *Ibid.*, paragraf 7.20

³²⁷ *Ibid.*, paragraf 7.54 dan 7.55

³²⁸ *Ibid.*, paragraf 7.59, *The exception must not 'unreasonably conflict with normal exploitation of the patent'*

³²⁹ *Ibid.*, paragraf 7.20, *The Exception must not 'unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner, taking account of the legitimate interests of third parties.*

³³⁰ *Ibid.*, paragraf 7.69

Terhadap ketiga kriteria tersebut, Panel menyatakan bahwa pengecualian tersebut memang terbatas karena ruang lingkup yang sempit dari pembatasan Hak pada Article 28.1 TRIPs.³³¹ Sempitnya pengecualian sangat jelas pentingnya bagi Panel saat digambarkan sebagai berikut :

*“as long as the exception is confined to conduct needed to comply with the requirements of the regulatory approval process, the extent of the acts unauthorized by the right holder that are permitted by it will be small and narrowly bounded.”*³³²

Panel juga menemukan bahwa kriteria pengecualian tersebut juga tidak merugikan kepentingan yang wajar atau sah dari Pemilik Paten. Panel berpendapat bahwa istilah *“legitimate interests”* atau ‘kepentingan yang wajar’ harus dipahami dalam arti normatif memenuhi rasa *‘justifiable’* atau pembenaran.³³³

Keabsahan atau ketentuan doktrin *experimental use* ini tidak dibahas langsung dalam Keputusan Panel WTO.³³⁴

3.4.4 Negara-negara Anggota Uni Eropa

Kecuali Negara Austria, semua Negara-negara anggota Uni Eropa mengakui dan memiliki ketentuan atau peraturan yang menyatakan adanya doktrin *experimental use* dalam hukum paten. Di banyak negara anggota, peraturan pengecualian ini secara identik dan substansial memiliki persamaan atau sejenis dengan Pasal 31 dari *Community Patent Convention* tahun 1975.³³⁵

³³¹ *Canada – Patent Protection of Pharm. Prods.*, hal. 158

³³² *Ibid.*

³³³ *Ibid.*, hal. 161

³³⁴ Patrick Van Eecke, dkk, *Monitoring and Analysis of Technology Transfer and Intellectual Property Regimes and Their Use : Results of a Study Carried Out on Behalf of the European Commission (DG Research)*, hal. 149

³³⁵ *Ibid.*

Republik Ceko, Denmark, Perancis, Jerman, Irlandia, Luxembourg, Spanyol, Sweden, dan Inggris semuanya mengandung ketentuan yang identik berkaitan dengan doktrin *experimental use*, yaitu ‘tindakan yang dilakukan untuk tujuan percobaan terkait dengan subjek dari invensi yang dipatenkan’. Estonia (“*testing in relation to the invention itself*”) dan Finlandia (“*experiments relating to the invention as such*”)³³⁶ memiliki pengecualian yang serupa secara substansial.

Di Slovenia, pengecualian berlaku untuk tindakan yang dilakukan untuk penelitian dan dengan tujuan eksperimental apapun yang berkaitan dengan subjek yang dipatenkan atau *subject-matter of the patent*. Hal ini tidak jelas apakah dengan dimasukkannya penelitian ini untuk memperluas luasnya pengecualian.³³⁷

Di Belanda, pengecualian berkaitan semata-mata untuk penelitian pada subjek yang dipatenkan (*relates solely to research on the patented subject matter*).³³⁸ Siprus dan Malta, keduanya memiliki pengecualian yang sama yang berlaku dimana tindakan terdiri dari perbuatan atau penggunaan produk tersebut murni untuk tujuan percobaan atau penelitian ilmiah (“*where the act consists of making or using such product purely experimental purposes or scientific research*”).³³⁹ Pengecualian ini berbeda dalam hal penggunaan haruslah untuk tujuan murni eksperimental atau penelitian ilmiah dan tidak mengekspresikan pada karakteristik doktrin *experimental use* yang kedua (*experimenting with*)

Di Republik Slovakia, pengecualian berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan untuk tujuan eksperimental dan di Portugal, pengecualian terkait dengan tindakan yang dilakukan untuk pengujian atau keperluan eksperimental.

³³⁶ *The National Correspondent has reported that any further experiments aiming for commercial utilization of the invention have been regarded in preparatory works of the Patents Act as Infringing acts. Determining the exact scope of this exception is difficult since it has not been tested in Finnish case-law*

³³⁷ Patrick Van Eecke, dkk, *Monitoring and Analysis of Technology Transfer and Intellectual Property Regimes and Their Use : Results of a Study Carried Out on Behalf of the European Commission (DG Research)*, hal. 150

³³⁸ *Ibid.*

³³⁹ Section 27(3) *Patents Act* (Cyprus) dan Section 27(6)(b) *Patents and Design Act* (Malta)

Dalam setiap kasus, tidak ada yang mengekspresikan dari karakteristik kedua dari doktrin *experimental use*.³⁴⁰

Di Yunani, pengecualian berlaku untuk penggunaan dari invensi yang dipatenkan untuk *non-professional* atau untuk tujuan penelitian. Di Latvia, pengecualian berlaku untuk penggunaan invensi untuk eksperimen ilmiah atau tujuan penelitian serta dalam pengujian sebuah invensi yang dipatenkan. Sedangkan, di Lithuania, pengecualian berlaku untuk tindakan yang dilakukan untuk tujuan eksperimental atau untuk penelitian ilmiah dan ini tidak bertentangan dengan eksploitasi yang normal dari paten dan dosis yang tidak wajar yang merugikan kepentingan yang sah dari pemilik paten. Di Italia, pengecualian berlaku sehubungan dengan tindakan yang dilakukan untuk tujuan percobaan.³⁴¹

Di Hungaria, pengecualian berlaku untuk prosedur eksperimen yang berkaitan dengan subjek invensi, termasuk percobaan dan penelitian yang diperlukan untuk otorisasi distribusi dari suatu produk yang dianggap sebagai invensi baru atau produk yang dihasilkan oleh teknologi yang dianggap sebagai invensi yang baru.³⁴²

Di Polandia, hak paten tidak dilanggar oleh setiap tindakan yang dilakukan untuk penelitian dan tujuan eksperimental, untuk evaluasi daripadanya, analisis atau mengajar. Karena itu, tampak bahwa hal itu tidak secara jelas berisi ekspresi penggunaan dari karakteristik doktrin *experimental use* yang kedua dan izin yang selanjutnya dari kegiatan evaluasi, mengajar, dan analisis.³⁴³

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa Austria tidak memiliki pengaturan dari doktrin *experimental use*. Koresponden Nasional melaporkan bahwa beberapa komentator telah menyatakan pandangan dari penggunaan untuk

³⁴⁰ Patrick Van Eecke, dkk, *Monitoring and Analysis of Technology Transfer and Intellectual Property Regimes and Their Use : Results of a Study Carried Out on Behalf of the European Commission (DG Research)*, hal. 150

³⁴¹ *Ibid.*

³⁴² *Ibid.*, hal. 151

³⁴³ S.69(3) dari *Industrial Property Act*, Patrick Van Eecke, dkk, *Monitoring and Analysis of Technology Transfer and Intellectual Property Regimes and Their Use : Results of a Study Carried Out on Behalf of the European Commission (DG Research)*, hal. 150

tujuan *private* serta kegiatan yang murni merupakan pengajaran atau tujuan percobaan akan jatuh di luar lingkup perlindungan paten. Hal ini karena, pada bagian pasal 22 dari Hukum Paten Austria, menyatakan bahwa paten memberikan pemiliknya suatu hak untuk mencegah orang lain dari bisnis terkait produksi, distribusi, menawarkan untuk dijual atau digunakannya, serta mengimpor atau memiliki objek invensi itu jika untuk tujuan tersebut.³⁴⁴ Namun, hal ini tampaknya tidak akan ada kasus hukum di bawah Hukum Austria yang menerima atau mengkonfirmasi pandangan ini.

Belgia, merupakan pengecualian dari negara-negara Uni Eropa lainnya yang menyatakan bahwa doktrin *experimental use* digunakan tegas dengan izin, baik untuk *experimenting on* dan *experimenting with* invensi yang dipatenkan:

*“The exclusive rights deriving from a patent do not extend to acts carried out for scientific purposes on and/or with the subject matter of the invention.”*³⁴⁵

Pengecualian ini, khususnya, akan mempengaruhi alat penelitian yang dipatenkan, digunakan dalam percobaan pada umumnya dan bukan percobaan pada alat penelitian. Pengecualian versi Negara Belgia ini telah diganti dari *“for experimental purposes”* menjadi *“for scientific purposes”* yang dapat dikatakan lebih luas dari tujuan ekperimental itu sendiri.

Hal ini sulit untuk menyesuaikan perbaikan pengecualian ini dengan Pasal 30 TRIPs. Hal ini dikarenakan, antara lain, jelas mengurangi nilai dari alat penelitian yang dipatenkan tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa perbedaan bentuk dari peraturan-peraturan tersebut di berbagai Negara.³⁴⁶

³⁴⁴ Section 22 provides that: *“(1) The patent shall entitle the patentee to exclude others...to industrially provide the subject matter of the invention, put it on the market, offer it for sale or to work it or import or possess it for the purposes stated. (2) If the patent has been granted for a process, it shall be effective also in respect of the products manufactured directly by that process.”* Lihat juga OECD (2006), hal. 18

³⁴⁵ Article 28(1)(b) Patents Act (Belgium)

³⁴⁶ Patrick Van Eecke, dkk, *Monitoring and Analysis of Technology Transfer and Intellectual Property Regimes and Their Use : Results of a Study Carried Out on Behalf of the European Commission (DG Research)*, hal. 152

Tabel 4: Perbandingan Pengecualian Hak Paten dari Anggota Negara-negara Uni Eropa³⁴⁷

	Relating to / on subject matter	With Subject matter	Experimental use	Scientific / research use	Other
Austria	No Express Research Exception				
Belgium	▪	▪		▪	Limited to “purely” experimental purposes or for scientific research
Cyprus			▪	▪	
Czech Republic	▪		▪		
Denmark	▪		▪		
Estonia	▪		▪		Testing related to the invention itself
Finland	▪		▪		
France	▪		▪		
Germany	▪		▪		
Greece	▪			▪	Non-professional purposes also exempt
Hungary	▪		▪		
Ireland	▪		▪		
Italy			▪		
Latvia	▪		▪	▪	Testing of a patented invention
Lithuania			▪	▪	Subject to normal exploitation of patent and the legitimate interests of

³⁴⁷ *Ibid.*, hal. 161

					the owner are not unreasonably prejudiced
Luxembourg	▪		▪		
Malta				▪	Limited to “purely” experimental purposes or scientific research
Netherlands	▪		▪		
Poland			▪	▪	Research and experimental purposes, for the evaluation thereof, analysis or teaching
Portugal			▪	▪	
Slovak Republic			▪		
Slovenia	▪		▪	▪	
Spain	▪		▪		
Sweden	▪		▪		
UK	▪		▪		

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN DOKTRIN EXPERIMENTAL USE DALAM HUKUM PATEN INDONESIA

Telah dijelaskan dalam bab kedua, bahwa Hak Kekayaan Intelektual dikualifikasikan sebagai hak kodrat³⁴⁸ dan merupakan hak-hak yang tidak bisa diabaikan sebab berasal dari Tuhan, sehingga lebih penting dibandingkan dengan semua ketetapan manusia.³⁴⁹ Lebih lagi, baik WIPO maupun Undang-undang Paten Indonesia menyatakan bahwa paten adalah hak khusus dan istimewa karena diberikan oleh negara kepada pemegang paten dan pemenuhannya dijamin oleh hukum selama waktu tertentu untuk melaksanakan patennya dan melarang pihak lain melaksanakan invensinya. Hak eksklusif paten yang dimiliki oleh pemegang paten tentu berhubungan dengan hak ekonomi dan hak asasi dari manusia. Seperti yang dinyatakan dalam rasionalisasi pemberian paten, terdapat beberapa teori yang menjustifikasi perlindungan paten terhadap kepentingan pemegang paten, yakni *Natural Law* dan *reward by monopoly*. Masing-masing menjelaskan bahwa ketika seseorang yang menemukan sesuatu, maka ia akan memiliki hak atas penemuannya sebagai suatu kekayaan atau kepemilikan yang berakibat bahwa setiap pengambilan pemanfaatan atasnya oleh orang lain tanpa izin, seharusnya dihukum sebagai suatu pelanggaran atas kekayaan intelektual. Dalam teori *reward by monopoly*, dinyatakan bahwa pemberian hak kepada penemu atas kontribusinya pada masyarakat, adalah tidak adil jika seseorang menggunakan ide inventor tanpa adanya kompensasi atas waktu dan tenaga yang diinvestasikan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, adalah rasional apabila seorang inventor atau pemegang hak lebih lanjut terhadapnya, yang memiliki monopoli terhadap haknya, yakni dengan adanya hak eksklusif, dimana hanya merekalah yang dapat melaksanakan invensi yang dipatenkan sebagai ‘hadiah’ atas jerih

³⁴⁸ Peter Drahos, *A Philosophy of Intellectual Property*, hal. 43

³⁴⁹ Simon Petrus L. Tjahjadi, *Petualangan Intelektual Konfrontasi*, hal. 239

payah yang dilakukan dalam menemukan invensi tersebut. Tentu adalah hal yang wajar apabila ada pihak-pihak lain yang menggunakan atau melaksanakan paten atas invensinya tanpa seizin atau sepengetahuannya dikenai pelanggaran paten.

Di sisi lain, hukum paten berfungsi sebagai kebijakan industri, artinya hukum paten difungsikan oleh pemerintah untuk tidak hanya melindungi dan memanfaatkan paten, namun juga untuk mendorong atau menstimulasi adanya penemuan. Hal ini juga didukung dengan adanya teori *monopoly profit incentive* dan *exchange for secrets* yang mendasari dorongan kegiatan penelitian dan memaksimalkan penemuan yang pada akhirnya akan mengembangkan kegiatan industri. Untuk meningkatkan perkembangan teknologi, diperlukan adanya suatu sistem yang dapat merangsang perkembangan teknologi dalam wujud perlindungan terhadap karya intelektual, yakni dengan adanya hukum paten. Dunia pun membutuhkan suatu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yakni salah satu cara yang mendorong pertumbuhan dari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dengan kegiatan penelitian, percobaan dan pengembangan. Bukankah ketika peneliti melakukan suatu penelitian terhadap suatu invensi yang dipatenkan, dan ternyata di kemudian hari ia menemukan suatu fungsi yang baru terhadap invensi tersebut, maka akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat juga perkembangan dunia ilmu pengetahuan. Dapat dibayangkan jika para peneliti yang hendak melakukan penelitian atau percobaan atau bahkan jika lembaga pendidikan seperti universitas harus membayar royalti yang cukup besar untuk menggunakan invensi yang dipatenkan kepada pemegang paten hanya untuk meneliti dalam rangka pendidikan atau yang hanya berkeinginan untuk melakukan penelitian dan percobaan yang mana peluang untuk menemukan fungsi baru atau mengembangkan invensi tersebut adalah tentu tidak dapat dipastikan pada saat mereka berkehendak menggunakannya. Mengingat juga bahwa untuk melakukan suatu kegiatan penelitian tentu membutuhkan media, sarana, waktu, juga uang atau modal yang sangat besar.

Berangkat dari kedua area yang sama-sama kuat kepentingannya, di sini ada suatu 'bentrokan' antara kebutuhan masyarakat akan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kepentingan pemegang paten, khususnya *reward* atau penghargaan yang diberikan negara melalui eksklusifitas haknya

untuk melaksanakan paten karena berhasil menemukan invensi dengan segala jerih payah dan pengorbanannya. Dari sini, penulis berusaha untuk ‘memperdamai’ kedua kepentingan tersebut agar masing-masing pihak tidak merasa dirugikan dan agar masing-masing kepentingan dapat terakomodir dengan baik.

4.1. ANALISIS PENERAPAN DOKTRIN EXPERIMENTAL USE DALAM HUKUM PATEN INDONESIA

Pelaksanaan paten yang dilakukan oleh pihak lain tanpa adanya izin dari pemegang paten merupakan suatu pelanggaran. Namun, Undang-Undang Paten Indonesia memberikan sebuah pengecualian terhadapnya dalam beberapa kondisi-kondisi tertentu. Penulis dalam hal ini dapat menyimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) syarat agar suatu kegiatan pelaksanaan paten tersebut, yang merupakan ruang lingkup hak eksklusif pemegang paten, dapat dikecualikan dari adanya pelanggaran paten. Artinya, ketika suatu kondisi dimana pihak lain dalam melaksanakan paten tanpa izin dari pemegang paten, selama kegiatan tersebut masuk ke dalam ruang lingkup pengecualian ini, maka ia dapat menjadikannya sebagai suatu pembelaan dari adanya pelanggaran paten atau dapat dijadikan suatu ‘pelabuhan yang aman’ baginya dari pertanggungjawaban pelanggaran paten.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten menyatakan pengecualian terhadap Hak Eksklusif Pemegang Paten, yakni Pasal 16 ayat 3 yang menyatakan bahwa :

“(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila pemakaian Paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten.”³⁵⁰

Hal mana ayat tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan mempunyai relasi terhadap ayat (1) dan (2):

³⁵⁰ Indonesia (a), Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, Pasal 16 ayat (3)

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

Berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkan terdapat dua syarat yang bersifat kumulatif agar suatu kegiatan pelaksanaan paten, yakni ruang lingkup hak eksklusif paten, dapat dilaksanakan oleh pihak lain tanpa izin dari pemegang paten dan tanpa dijera ketentuan pelanggaran paten dalam Pasal 130 maupun Pasal 118 Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten. Kedua syarat tersebut adalah:

1. Selama pelaksanaan paten, yakni kegiatan yang merupakan ruang lingkup dari hak eksklusif tersebut bertujuan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis; dan
2. Selama tujuan pada angka 1 di atas tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten.

Pada bab ketiga, telah dijabarkan mengenai konsep-konsep serta karakteristik dari doktrin *experimental use* yang lahir dari sistem *common law*. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah doktrin tersebut juga berlaku dan sama dengan keberadaan pengecualian terhadap pelanggaran paten demi kepentingan-kepentingan tertentu, misalnya penelitian. Dan apakah yang dimaksud dengan doktrin *experimental use* tersebut adalah seluruh ruang lingkup kepentingan pendidikan, atau penelitian, atau percobaan, atau analisis, ataukah keseluruhannya. Undang-undang menyatakan dalam pasal 16 ayat (3) tersebut “...apabila pemakaian Paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis...”

Dengan adanya kata ‘atau’, maka membuat keempat kegiatan tersebut berlaku secara alternatif. Artinya, tidak harus semua kepentingan pendidikan,

penelitian, percobaan, dan analisis harus terpenuhi seluruhnya untuk dapat dikecualikan dalam pasal 16 ayat (3). Berangkat dari hal tersebut, maka muncullah suatu pertanyaan apakah memang semua kepentingan di atas tersebut dapat dikatakan sebagai doktrin *experimental use*? Untuk dapat menjawabnya, tentu harus ditinjau kembali apa yang dimaksud dengan doktrin *experimental use* yang lahir dari sistem *common law*, tepatnya di Amerika Serikat dan perkembangannya dalam dunia Hak Kekayaan Intelektual.

Doktrin *experimental use* merupakan sebuah pembelaan terhadap kegiatan pelanggaran paten yang mengizinkan pihak ketiga untuk menggunakan invensi yang dipatenkan **dengan tujuan eksperimen**, tanpa adanya persetujuan dari pemegang hak paten.³⁵¹ Doktrin *experimental use* ini telah berkembang selama bertahun-tahun dalam menanggapi efek negatif terhadap perlindungan paten, yakni dari adanya kemungkinan bahwa lingkup perlindungan yang diberikan oleh paten tersebut dapat melumpuhkan adanya inovasi dan bertindak sebagai pembatas terhadap dunia penelitian.³⁵² *'The experimental use doctrine is a very narrow exception that excuses the infringement of a patent.'*³⁵³ *An important rationale behind the experimental use exemption is to preventing technical and scientific progress from becoming paralysed.*³⁵⁴ (Penulis mempertebal tulisan sebagai penekanan)

D. Gilat menyatakan bahwa *'the purpose of the experimental use doctrine is not to subsidize research at the expense of the patentee, but rather to allow such research when market forces prevent it.'*³⁵⁵

Bertolak pada apa yang berkembang dalam doktrin *experimental use* bahwa tujuan dilakukannya penelitian atau percobaan (eksperimen) menurut Tom Sounders dalam *'Renting Space on the Soulders of Giants: Madey and the Future*

³⁵¹ *Ibid.*

³⁵² *Ibid.*

³⁵³ Irna Haracoglou, *Competition Law and Patents A Follow-on Innovation Perspective in the Biopharmaceutical Industry*, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2008, hal. 39

³⁵⁴ *Ibid.*

³⁵⁵ D. Gilat, *Experimental Use*, hal. 41

of the Experimental Use Doctrine’ menyatakan bahwa, “*The experimental use doctrine in patent law protects alleged infringers who use patented inventions solely for experimental purposes, such as testing whether a device functions as claimed or re-creating a process to observe its effects from a scientific perspective.*”³⁵⁶ (Penulis mempertebal tulisan sebagai penekanan)

Dalam bab kedua sub-bab ketiga dijelaskan bahwa pengecualian dari hak pemegang paten tidak hanya meliputi doktrin experimental use semata. Berdasarkan tabel tersebut, experimental use yang semula lahir dari pendapat Hakim Story dalam kasus *Whittemore v. Cutter* yang kemudian berkembang, telah menjadi suatu pengecualian dari hak eksklusif pemegang paten dan telah diakomodir dari adanya TRIPs *agreement* ini, dengan spesifik pada kepentingan *Scientific/technical progress* untuk tetap menunjang adanya sistem paten.

Dengan diadopsinya TRIPs *Agreement*, validitas atau pengecualian terhadap hak dari pemegang paten ditentukan berdasarkan Pasal 30 yang menyatakan bahwa:

“Members may provide limited exceptions to the exclusive rights conferred by a patent, provided that such exceptions do not unreasonably conflict with the normal exploitation of the patent and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner, taking account of legitimate interests of third parties.”

Tentu pembuat undang-undang bagi negara yang menandatangani (yang berimplikasi diratifikasinya *agreement* ini), mempunyai konsekuensi untuk mengatur pengecualian yang berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 30 TRIPs *Agreement* tersebut. Pembuat Undang-undang Paten Indonesia telah membuat suatu pengecualian tersendiri dengan tetap berpegang pada pasal 30 ini. Memang timbul beberapa interpretasi terhadap kata “*limited*” itu sendiri. Namun, fokus pada permasalahan, apakah pengecualian pada pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Paten Indonesia No. 14 tahun 2001 dapat dikwalifikasikan sebagai doktrin experimental use.

³⁵⁶ <http://www.yalelawjournal.org/the-yale-law-journal/comment/renting-space-on-the-shoulders-of-giants:-madey-and-the-future-of-the-experimental-use-doctrine/> diakses apda tanggal 12 Desember 2011 pukul 13.00

Pada sesi panel *WIPO Standing Committee on the Law of Patents, Exclusions from Patentability and Exceptions and Limitations to Patentees' Rights*³⁵⁷, menyatakan bahwa:

“The first question concerns what is covered by the “experimental use” exception. A number of variations present themselves: experimental use, “scientific research”,³⁵⁸ “experiment or research”,³⁵⁹ “research or development”,³⁶⁰ “experimentation, teaching or scientific or academic research”,³⁶¹ “education, research, experiment or analysis”,³⁶² “research or scientific experimentation purposes and manufacture, experimentation and testing of prototypes,”³⁶³ and, perhaps most elaborately, “private or academic scientific or technological research for non-profit making experimental, testing or teaching purposes.”³⁶⁴” (Penulis mempertebal tulisan sebagai penekanan)

Indonesia juga mengakui adanya doktrin *experimental use* dalam Hukum Paten. Dunia Internasional yang dalam hal ini *WIPO Standing Committee on the Law of Patents, Exclusions from Patentability and Exceptions and Limitations to*

³⁵⁷ Lionel Bently, Brad Sherman, dkk, *World Intellectual property (WIPO) Standing Committee on the Law of Patents Exclusions from Patentability and Exceptions and Limitations to Patentees' Rights* SCP/15/3 Annex I, hal. 87

³⁵⁸ *Barbados Patents Act* 2001 (No. 18), s. 6(1)(a) *“the use of the invention for scientific research only”*.

³⁵⁹ Albania; Armenia; Azerbaijan; Belarus; China; Japanese Patent Law No 121 of 1959, art 69 (*“The effects of the patent rights shall not extend to the working of the patent right for the purposes of experiment or research.”*) Lihat Richard Jahn, ‘Experimental Use Exceptions: Changes in Research Tool Patent Protection in the United States and a Comparison to Japan,’ (2005) 30 *Delaware Jo of Corporate L*, hal. 925; Lihat juga Jennifer Johnson, ‘The Experimental Use Exception in Japan: A Model for US Patent Law?’ (2003) 12 *Pac Rim L & Pol’y J*, hal. 499.

³⁶⁰ Bulgaria; Croatia.

³⁶¹ Bolivia (*“Acts for experimentation, teaching or scientific or academic research.”*)

³⁶² Indonesia (*“Use for purposes of education, research, experiment or analysis not prejudicial to the patent owner”*).

³⁶³ *Kyrgyz Republic*.

³⁶⁴ Argentina (*“Private or academic scientific or technological research for non-profit making experimental, testing or teaching purposes”*); Brazil (*“Experimental acts for scientific or technological study or research.”*)

*Patentees' Rights*³⁶⁵, dalam *Annex I Appendix B* Pengecualian dan Pembatasan dari Hak Pemegang Paten, dinyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara yang mengakui *Acts/uses for experimental research and/or education purposes*.³⁶⁶ Dinyatakan bahwa “*The Indonesia version of this exception, for example, predicates the application of the exception on an absence of prejudice to the patentee.*”³⁶⁷

Dengan demikian, jelaslah sudah bahwa kepentingan yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), yakni pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis adalah suatu pengecualian yang dapat dikatakan doktrin *experimental use*, namun tidak sebatas kegiatan eksperimen atau penelitian semata layaknya konteks doktrin *experimental use* yang lahir dari sistem *common law* yang lahir semenjak tahun 1813 dan berbagai perkembangan kasus yang terjadi di Amerika Serikat hingga tahun 2000-an. Sehingga ruang lingkup *experimental use exception* dalam rezim Hukum Paten Indonesia adalah berupa kegiatan pelaksanaan paten demi kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis. Dan dalam hal ini tentu cakupannya lebih luas dan tidak hanya sebatas kegiatan penelitian semata, dan hal ini lebih luas cakupannya dibandingkan dengan sejarah lahirnya doktrin ini yang hanya sebatas kegiatan percobaan ataupun penelitian.

4.2 ANALISIS TERHADAP BATASAN-BATASAN AGAR DOKTRIN EXPERIMENTAL USE DAPAT DIJADIKAN PEMBELAAN PELANGGARAN PATEN

Undang-undang tidak memberikan suatu pengaturan mengenai ruang lingkup hak eksklusif yang mana saja yang dapat dilaksanakan oleh pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis yang dimaksud

³⁶⁵ Lionel Bently, Brad Sherman, dkk, *World Intellectual property (WIPO) Standing Comitte on the Law of Patents Exclusions from Patentabilty and Exceptions and Limitations to Patentees' Rights*, hal. 87

³⁶⁶ *Ibid.*

³⁶⁷ Indonesia (“*Use for purposes of education, research, experiment or analysis not prejudicial to the patent owner.*”)

dalam Pasal 16 ayat (3). Artinya, pemakaian paten yang bagaimana yang dapat dikecualikan berdasarkan pasal 16 ayat (3) tersebut. Lebih lagi, undang-undang ini tidak memberikan suatu penjelasan yang cukup apa yang dimaksud dengan kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan atau analisis. Patut diketahui bahwa, tidak ada peraturan delegasian yang khusus mengatur lebih lanjut mengenai hal ini. Padahal, ketentuan pasal ini tentu merupakan sebuah tameng bagi para peneliti, khususnya di universitas, yang mana cukup berpotensi melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, percobaan, ataupun analisis.

Mengenai hal ini undang-undang paten dalam penjelasannya hanya menjelaskan sebatas:

“Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang betul-betul memerlukan penggunaan invensi semata-mata untuk penelitian dan pendidikan. Di samping itu, yang dimaksud dengan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis, mencakup juga kegiatan untuk keperluan uji bloekivalensi atau bentuk pengujian lainnya.”³⁶⁸

Dalam hal ini undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan yang bagaimana terhadap invensi yang dipatenkan tersebut bagi kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis. Apakah ketika salah satu saja dari pelaksanaan paten yang masuk dalam ruang lingkup hak eksklusif tersebut, maka ia dapat dikecualikan? Apakah kegiatan menjual suatu produk yang merupakan hasil modifikasi dari invensi yang dipatenkan dimana proses modifikasi tersebut melalui tahap penelitian, percobaan, dan analisis dari sebuah lembaga pendidikan seperti universitas, dapat termasuk dalam syarat yang pertama ini? Pada tahap ini, seharusnya dijelaskan apa yang menjadi tujuan dari kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis yang dimaksud. Juga apakah kegiatan pelaksanaan paten yang merupakan ruang lingkup hak eksklusif tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis tersebut adalah **pada** invensi yang dipatenkan ataukah **dengan** menggunakan invensi yang dipatenkan, seperti yang dikemukakan pada bab ketiga sebelumnya mengenai *experimenting on* dan *experimenting with*. Pengidentifikasian seperti ini

³⁶⁸ Indonesia (a), Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, Penjelasan Pasal 16 ayat (3)

juga dapat mempermudah terlihatnya suatu indikasi apakah kerugian komersial itu terjadi terhadap pemegang paten.

Batasan yang ada adalah sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten.³⁶⁹ Dalam penjelasan pasal 16 ayat (3) ini menjelaskan “tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten adalah agar pelaksanaan atau penggunaan invensi tersebut tidak digunakan untuk kepentingan yang **mengarah** kepada eksploitasi untuk kepentingan komersial sehingga dapat merugikan bahkan **dapat** menjadi kompetitor bagi pemegang paten.”³⁷⁰

Dengan mengacu pada penjelasan di atas tersebut, sebenarnya dapat dipertanyakan apakah ketika suatu invensi yang dipatenkan tersebut dipakai atau digunakan dalam jangka waktu paten, kemudian dieksploitasi tanpa adanya niat atau hasrat untuk menghasilkan suatu keuntungan atau komersil, namun di masa yang datang ternyata dihasilkanlah suatu keuntungan berdasarkan kegiatan penelitian pada invensi yang dipatenkan, tetapi keuntungan tersebut dihasilkan pada saat berakhirnya jangka waktu atau validnya paten. Apakah dalam hal ini tidak dapat dikecualikan berdasarkan pasal 16 ayat (3)? Apakah hanya dengan adanya indikasi akan adanya kerugian terhadap hak-hak dari pemegang paten, maka dapat dengan langsung dinyatakan bahwa ia melanggar paten, padahal jelas-jelas kerugian yang ada terjadi pada saat paten akan invensi tersebut sudah tidak valid, meskipun kegiatan *experimental use* tersebut dilakukan pada saat validnya paten. Juga ditambah lagi dengan, apakah kerugian yang berpotensi terjadi di masa yang akan datang, juga termasuk dalam pengecualian dalam pasal 16 ayat (3) tersebut.

Permasalahan terhadap ukuran-ukuran ini tidak hanya terjadi dalam perundang-undangan Indonesia, dinyatakan bahwa:

“The Panel hinted that “experimental use” exceptions would be regarded as “limited exceptions.” Many countries operate some form of “experimental use” defence.³⁷¹ These tend to be defined – more or less

³⁶⁹ Lihat *Ibid.*, pasal 16 ayat (3)

³⁷⁰ *Ibid.*

broadly by reference to three parameters: the meaning of “experiment”; whether the exception extends to invention “with” or only “on” the patented invention; and whether the exception is available for commercial (as opposed to non-commercial) experimental activity.”³⁷²

Pengecualian experimental use yang digunakan dalam rezim Hukum Paten di Indonesia hanya difokuskan pada perbedaan antara penggunaan yang komersial dan non-komersial, dengan penggunaan komersial yang dikategorikan tidak memenuhi syarat untuk dapat dikecualikan dari doktrin experimental use.³⁷³ Namun, perbedaan komersial dan non-komersial itu sendiri rupanya tidak cukup jelas, dengan berkaca pada kasus-kasus yang terjadi di Amerika Serikat juga melihat pada ketentuan dalam Pasal 16 ayat (3), yang mana hal ini akan dibahas pada sub bab tersendiri dalam tulisan ini. Ketidakstabilan ini terjadi karena perbedaan komersial dan non-komersial tidak berbanding lurus dengan struktur insentif dalam basis hukum paten.

Sebelum memaparkan lebih lanjut mengenai pasal 16 ayat (3) syarat pertama dari doktrin experimental use atau pengecualian ini, maka perlu dijelaskan pada kondisi-kondisi bagaimana atau pada tahap mana experimental use ini terjadi.

4.2.1. Kondisi-kondisi dimana doktrin experimental use dapat terjadi

Pada bab kedua, telah dijelaskan mengenai pelaksanaan paten bahwa pemegang paten memiliki hak untuk melakukan komersialisasi terhadap invensinya yang ia patenkan melalui kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam pasal 16 ayat (1) dan ayat (2). Namun selain itu, Pemegang Paten dapat melaksanakan

³⁷¹ Lihat D. Gilat, *Experimental Use and Patents* (1995), 25. *The US courts have occasionally employed the principle of de minimis non curat lex.* Lihat e.g. *Finney v. United States* 188 USPQ 33 (CCTD 1975).

³⁷² Bently, Brad Sherman, dkk, *World Intellectual property (WIPO) Standing Committee on the Law of Patents Exclusions from Patentability and Exceptions and Limitations to Patentees*, hal. 39

³⁷³ Lihat Indonesia (a), Undang-undang No. 14 tahun 2001, Pasal 16 ayat (3) beserta dengan penjelasannya

patennya dengan mengalihkan haknya, baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 66 Undang-Undang Paten, yakni pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.³⁷⁴ Pada kondisi ini, pihak yang lebih lanjut menerima hak ini dapat melakukan hal-hal atau melakukan komersialisasi dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2). Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini, pemegang paten dapat melaksanakan patennya dengan dua cara, yakni :

- a. Melaksanakan sendiri invensinya yang dipatenkan dengan cara melakukan komersialisasi melalui kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam ruang lingkup hak eksklusif pada Pasal 16 ayat (1) juga ayat (2);
- b. Melaksanakan invensi yang dipatenkan dengan cara mengalihkan hak patennya baik seluruhnya atau sebagian sesuai dengan Pasal 66 ayat (1).

Dari kedua pelaksanaan paten tersebut, keadaan yang cukup potensial akan terjadinya doktrin *experimental use*, dalam artian bahwa ada pihak lain selain pemegang paten atau penerima hak lebih lanjut berdasarkan Pasal 66 ayat (1) tersebut, yang melakukan kegiatan-kegiatan seperti membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk atau proses yang diberi paten, tanpa adanya izin dari pemegang paten

Ad. a

Dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 16 undang-Undang No. 10 tahun 2001 tentang Paten, diatur siapa saja yang merupakan subjek paten. Pada dasarnya, yang menjadi subjek paten adalah penemu atau yang di dalam undang-undang itu disebut inventor. Dalam undang-undang paten ditentukan bahwa yang berhak memperoleh paten adalah inventor yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan.³⁷⁵ Apabila suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara

³⁷⁴ Indonesia (a), Undang-Undang No. 14 tahun 2001, Pasal 66

³⁷⁵ *Ibid.*, Pasal 10 ayat (1)

bersama-sama, hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh inventor.³⁷⁶

Ketentuan Pasal 10 ini menegaskan bahwa hanya inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang berhak memperoleh hak atas invensi yang dipatenkan tersebut. Invensi dapat saja dihasilkan dalam hubungan kerja atau karyawan maupun pekerja menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya dan pada umumnya mereka dianggap pula sebagai subjek paten. Akibat dari ketentuan pasal tersebut, Pemegang Paten dapat saja perusahaan dimana si inventor bekerja, namun inventor yang merupakan karyawan dalam perusahaan tersebut tetap saja mendapatkan suatu hak moral yakni pencantuman nama dan identitas inventor dalam aplikasi paten, meskipun hak patennya dialihkan pada perusahaan tempat dimana ia bekerja. Dalam keadaan yang seperti ini, jika perusahaan tempat inventor bekerja menganut sistem inovasi terbuka (*Open Innovation System*), maka cukup berpotensi apa yang dikatakan dalam Pasal 16 ayat (3).

Chesbrough menjelaskan Inovasi terbuka sebagai proses ide berharga yang berasal dari dalam atau dari luar perusahaan yang dapat dipasarkan, baik dari dalam maupun luar negeri.³⁷⁷ Biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang baru saja memulai usaha mereka. Karena pembentukan perusahaan yang baru mulai berusaha ini, penggunaan bersama ide masing-masing dan proses industrialisasi, sebuah jaringan perusahaan didirikan. Mereka membuat, bergabung, bersaing, meniru dan berinteraksi satu sama lain.³⁷⁸ Inovasi terbuka, yang Stowsky sebut dengan Inovasi bersama, karakteristik pengembangan teknologi dengan membuat kegunaan dari ambisi komersial atau keingintahuan secara akademis, dengan demikian memungkinkan adanya pembatasan dari gerakan ide-ide dan informasi.³⁷⁹

³⁷⁶ *Ibid.*, Pasal 10 ayat (2)

³⁷⁷ H. Chesbrough, *Open Innovation: The new Imperative for creating and profiting from technology*, Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press, 2003a

³⁷⁸ *Ibid.*

Christensen, Olesen dan Kjaer, menjelaskan Inovasi terbuka lebih sebagai “*fairly radical organization innovation*” yang bergerak dari sebuah paradigma “*an introvert and proprietary to a (much more) extrovert and open paradigm*”.³⁸⁰ Mereka menyatakan bahwa dimana perusahaan-perusahaan yang bergantung pada teknologi baru, yang menawarkan insentif yang besar untuk terlibat dalam kegiatan inovatif dan basis kompleks yang terdiri dari bagian-bagian pelengkap yang berbeda, didistribusikan melalui agen yang berbeda dan harus bergantung pada aset pengetahuan eksternal.³⁸¹

Pada keadaan yang seperti ini, tentu sangat besar kemungkinan terjadi kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan atas suatu invensi yang diabsorpsi dari invensi yang lain. Kemudian, invensi tersebut dikembangkan di dalam perusahaan, sehingga didapatlah invensi yang baru ataupun dengan menggunakan invensi yang dipatenkan tersebut, dihasilkanlah suatu produk atau proses yang baru. Tentu pasal 16 ayat (3) ini menjadi landasan bagi perusahaan tersebut untuk melakukan penelitian dan pengembangan untuk terciptanya suatu inovasi yang baru berdasarkan inovasi-inovasi yang ada. Dalam kondisi perusahaan seperti ini-lah rentan dilakukannya pelanggaran-pelanggaran paten terkait dengan ruang lingkup hak eksklusif pemegang paten. Pun seharusnya para peneliti merasa aman dengan keberadaan pasal ini, namun sebatas apakah rasa aman mereka tersebut dari adanya tuntutan atau gugatan pelanggaran paten? Tentu perlu diketahui ukuran-ukuran kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis seperti apa yang dapat menjadi ‘pelabuhan yang aman’ bagi mereka.

³⁷⁹ Anries Johannes Snyman, *Patent Management in Open Innovation Systems*, Department of Management Faculty of Management Sciences Tshwane University of Technology, April 2007, hal. 24

³⁸⁰ J.F. Christensen, M.H. Olesen, dan J.S. Kjaer, *The Industrial Dynamics of Open InnovationL Evidence from the Transformation of Consumer Electronics*, *Research Policy* 34:1533-1549

³⁸¹ Snyman, *Patent Management in Open Innovation Systems*, hal. 25

Ad. b

Untuk kondisi pelaksanaan paten yang kedua ini, yakni dimana Pemegang Paten dapat mengalihkan haknya kepada pihak ketiga melalui cara-cara seperti yang tertera dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Paten. Misalkan ketika Pemegang Paten mengalihkan patennya melalui lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian untuk melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. Kemudian ternyata Pihak penerima lisensi ini (yang merupakan badan hukum) menggunakan invensi yang dipatenkan tersebut untuk kegiatan penelitian dalam perusahaannya tanpa sepengetahuan Pemegang Paten, dan kemudian berdasarkan hasil penelitian tersebut ditemukanlah suatu fungsi baru dari invensi semula. Pada kondisi demikian, kegiatan yang dilakukan Pemegang lisensi tersebut tanpa izin merupakan suatu bentuk dari penerapan doktrin *experimental use*.

4.2.2. Tinjauan terhadap Tujuan Kegiatan Penelitian dan Percobaan

Pembebasan tanggung jawab dari pelanggaran paten berdasarkan *experimental use* ternyata dapat menimbulkan “momok” lain, yakni adanya kemungkinan bahwa pemegang paten merampas kontrol atau kendali atas penggunaan penelitian terhadap invensi mereka yang mungkin akan mengurangi insentif untuk berinvestasi dalam mengembangkan invensi awal.³⁸² Dengan melihat pada tujuan seseorang atau pihak untuk menggunakan invensi yang dipatenkan tanpa adanya izin dari pemegang paten, dapat menjadi tolak ukur untuk menakar apakah kegiatan pelaksanaan tersebut merugikan kepentingan yang wajar bagi pemegang paten, meskipun hal ini jelas-jelas melanggar teritori hak eksklusif dari pemegang paten.

Dalam putusan kasus *Whittemore v. Cutter*³⁸³, Hakim Story, yang duduk di Pengadilan Sirkuit Federal Massachusetts, Amerika Serikat pada tingkat banding, telah membuat pengecualian *experimental use*. Ia menyatakan bahwa,

³⁸² Katherine J. Strandburg, “What does the Public Get? Experimental Use and the Patent Bargain”, *Wisconsin Law Review*, November, 2004, hal. 2. Juga tersedia di http://works.bepress.com/katherine_strandburg/4

*“It could never have been the intention of the legislature to punish a man, who constructed such a machine **merely for philosophical experiments, or for the purpose of ascertaining the sufficiency of the machine to produce its described effects.**”³⁸⁴*

Hakim Story menguraikan pengecualian terhadap pelanggaran paten ini pada kasus *Sawin v. Guild*.³⁸⁵ Ia menyatakan bahwa

*“The making of a patented machine to be an offense...must be the making with an intent to use for profit, and **not the mere purpose of philosophical experiments, or to ascertain the verity and exactness of the specification....**”³⁸⁶*

Artinya bahwa keberadaan yang paling penting dalam kegiatan pelaksanaan paten oleh pihak lain tanpa izin adalah adanya ‘maksud’ atau ‘keinginan’ yang dituju oleh pihak tersebut. Maksud atau keinginan dari pihak tersebut tidak boleh mempunyai unsur untuk kepentingan mencari profit, namun haruslah murni untuk tujuan dasar dari melakukan eksperimen, yakni menguji kembali suatu invensi apakah benar unsur kebaharuan atau langkah inventifnya benar-benar berfungsi dan bekerja sesuai dengan klaimnya. Maka jelas dalam hal ini tidak akan merugikan kepentingan dari Pemegang Paten dari segi ekonomi, justru sebaliknya dengan adanya pihak-pihak yang melakukan eksperimen tersebut akan dapat membantah bahwa ternyata langkah inventif tersebut adalah tidak benar adanya.

Hakim Story memberlakukan pengecualian *experimental use* dalam kasus ini dengan menyarankan kepada pihak ketiga, bahwa ia dimungkinkan untuk menggunakan invensi yang sudah dipatenkan tanpa izin dari Pemegang Paten atau inventor dengan tujuan *philosophical experimentation*, untuk memuaskan hasrat keingintahuan, ataupun memastikan fungsi dari kegunaan paten itu sendiri.

³⁸³ Wendy H. Schacht, “The Federal Role in Technology Development”, 29 F. Cas. 1120 (C.C.D. Mass. 1813) (No. 17, 600)

³⁸⁴ *Ibid.*, hal. 1121

³⁸⁵ Gregory N. Pate, Analysis of the Experimental Use Exception, 21 F. Cas. 554 (C.C.D. Mass. 1813) (No. 12, 391).

³⁸⁶ *Ibid.*, Hal. 555

Sehingga berdasarkan pendapat dari Hakim Story, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelaksanaan paten tanpa izin dari Pemegang Paten untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis adalah bahwa aktivitas tersebut haruslah:

- a. untuk eksperimen yang bersifat filosofis; atau
- b. Untuk memastikan kebenaran dan ketepatan dari spesifikasi.

Empat puluh delapan tahun kemudian (*Peppenhausen v. Falke*) menyatakan “*held, and no doubt is now well settled, that an experiment with a patented article for the sole purpose of gratifying a philosophical taste, or curiosity, or for mere amusement, is not an infringement of the rights of the patentee.*”³⁸⁷

Dalam kasus ini, hakim memberikan suatu batasan bahwa eksperimen pada invensi yang dipatenkan adalah sebatas menyalurkan atau memuaskan hasrat untuk sekedar mengetahui kebenaran dari invensi tersebut, atau untuk menyalurkan kesenangan pribadi saja.

Pada kasus *Byram v. Bullard*³⁸⁸, Hakim menyatakan bahwa :

“... where [the invention] is made or used as an experiment, whether **for gratification of scientific tastes, or for curiosity, or for amusement**, the interests of the patentee are not antagonized, the sole effect being of an intellectual character in the promotion of the employer’s knowledge or the relaxation afforded to his mind. But if the products of the experiment are sold, or used for the convenience of the experimenter, or if the experiments are conducted with a view to the adaptation of the invention to the experimenter’s business, the acts of making or of use are violations of the rights of the inventor and infringements of his patents.”³⁸⁹

³⁸⁷ 19 F. Cas. 1048, 1049 (C.C.S.D.N>y. 1861) Lihat Misati dan Kiyoshi Adachi, *The Research and Experimentation Exception in Patent Law: Jurisdictional Variations and the WIPO Development Agenda, UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development*, hal. 2

³⁸⁸ 4 F. Cas. 934, 935 (C.C.D. Mass. 1852) (No. 2, 262)

³⁸⁹ Cook dan Bird & Bird, “A European Perspective as to the Extent to which Experimental Use, and Certain Other, Defences to Patent Infringement, apply to Differing Types of Research”, hal. 7

Dalam kasus *Madey*, pengecualian *experimental use* tetap layak digunakan, menurut pengadilan, untuk eksperimen yang bertujuan “*for amusement, to satisfy idle curiosity, or for strictly philosophical inquiry.*”³⁹⁰ Pengadilan Distrik pada kasus *John MJ Madey v. Duke University*³⁹¹ menyatakan bahwa kegiatan pelaksanaan paten dapat dikecualikan dari pelanggaran jika aktivitas tersebut “semata-mata untuk penelitian, akademik atau tujuan percobaan (*solely for research, academic or experimental purposes.*)”

Pada kasus *Madey v. Duke*³⁹², Pengadilan tingkat Banding membatalkan putusan pengadilan Distrik yang menyatakan menolak dalil-dalil *Madey* yang menyatakan bahwa *Duke* melakukan pelanggaran paten. Putusan banding tersebut mengindikasikan bahwa pengecualian terhadap *experimental use* yang digunakan “*very narrow and strictly defined*”. Hal yang tercakup dalam *experimental use* adalah meliputi segala tindakan yang dilakukan “*for amusement, to satisfy idle curiosity, or for strictly philosophical inquiry*” dan tidak mencakup kegiatan-kegiatan yang bertujuan “*definite, cognizable, and not insubstantial commercial*”. Selain itu, meskipun dimana pengguna tidak mempunyai pikiran untuk menghasilkan keuntungan, pengecualian tersebut tidak dapat diterapkan jika perbuatan atau tindakan itu merupakan kelanjutan dari legitimasi bisnis yang diduga merupakan pelanggaran (*in furtherance of the alleged infringer’s legitimate business*).³⁹³

Dalam hal ini, menurut hemat penulis, niat ataupun tujuan daripada dilakukannya kegiatan penelitian ataupun percobaan tidaklah terlalu penting mengingat bahwa esensi dari monopoli hak oleh Pemegang Paten adalah kepentingan ekonomis yang dihasilkan dari invensi yang dipatencannya. Selama

³⁹⁰ *Madey*, 307 F.3d at 1362 (citing *Embrex*, 216 F.3d at 1349). *The exemption for “philosophical experiments” dates back to the inception of the experimental-use exemption in a nineteenth-century opinion by Justice Story. See Whittemore v. Cutter*, 29 F. Cas. 1120, 1121 (C.C.D. Mass. 1813) (No. 17,600).

³⁹¹ 307 F. 3d 1351; 64 USPQ 2d 1737 (Fed. Cir 2002) cert denied 539 US 958 (2003) <http://openjurist.org/307/f3d/1351/mj-madey-v-duke-university> diakses pada tanggal 17 September 2011

³⁹² *Ibid.*

³⁹³ *Ibid.*, hal. 1362.

memang niat ataupun tujuannya memang jelas ataupun terbukti adalah berindikasi segi komersial, selama niat tersebut tidak terwujud dalam jangka waktu monopoli hak pemegang paten, maka bolehlah ia dikecualikan. Karena hal tersebut sangat jelas, pada saat jangka waktu paten valid, si pemegang paten tidak mengalami suatu kerugian secara ekonomi.

4.2.3. Tinjauan terhadap Cara atau Metode Kegiatan Penelitian atau Percobaan (“Bereksperimen dengan” dan “Bereksperimen Pada” Invensi yang Dipatenkan)

Federal Trade Commission (FTC) di Amerika Serikat memberikan laporan berdasarkan pada audiensi terhadap dampak dari sistem paten terhadap daya saing, menyimpulkan bahwa pembelaan *experimental use* ini mendukung analisis ilmiah dan disukai oleh peserta audiensi tersebut ketika eksperimen pada sebuah invensi ditujukan untuk melihat bagaimana atau apakah ia bekerja.³⁹⁴ Laporan ini menyimpulkan, bagaimanapun, pengecualian *experimental use* untuk menggunakan sebuah invensi yang dipatenkan sebagai sebuah alat penelitian untuk menyelidiki persoalan lain merupakan suatu permasalahan yang cukup pelik dan ditemukan bahwa tidak ada dasar untuk dijadikan sebuah pengecualian.³⁹⁵ Sehubungan dengan kegiatan bereksperimen yang diarahkan untuk memperbaiki invensi sebelumnya yang dipatenkan, laporan ini menyimpulkan bahwa keseimbangan yang ideal antara dampak yang akan muncul dari sebuah pengecualian *experimental use* pada langkah *follow-on innovation* dan efek pada insentif penemu pertama yang adalah tidak jelas, oleh karena itu hal ini jenis ini tidak direkomendasikan.³⁹⁶

³⁹⁴ FED. TRADE COMM’N, “To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy”, Sebuah laporan oleh *Federal Trade Commission*, October, 2003, hal. 36. Tersedia di <http://www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf>.

³⁹⁵ *Ibid.*

³⁹⁶ *Ibid.*, hal. 37

1. “Bereksperimen Pada” Invensi yang Dipatenkan

Sementara itu, di Amerika Serikat sendiri telah mengakui perbedaan antara “bereksperimen pada” (experimental use yang bertujuan untuk memahami invensi itu sendiri) dan “bereksperimen dengan” (menggunakan invensi sebagai alat untuk penelitian masalah lain) dan menyediakan pengecualian hanya untuk “bereksperimen pada”.³⁹⁷

“Bereksperimen pada” adalah eksperimen yang bertujuan untuk memverifikasi, merancang sekitar, atau mengimprovisasi atas invensi yang dipatenkan (seperti halnya dalam kasus *Embrex*). *Reverse engineering*, sebuah software yang dipatenkan digunakan untuk menentukan bagaimana merancang perbaikan program dengan aplikasi lain adalah “bereksperimen pada” perangkat lunak yang dipatenkan. Penelitian bertujuan untuk mengembangkan perbaikan dari proses manufaktur yang dipatenkan atau perangkat mekanis, juga merupakan “bereksperimen pada” invensi yang dipatenkan. Karakteristik “bereksperimen pada” juga melayani fungsi yang sama dan dapat dikatakan sebagai bagian dari kebutuhan pengungkapan yang diperlukan terhadap spesifikasi invensi dalam paten.³⁹⁸

³⁹⁷ Umumnya, negara-negara bagian Eropa Barat mengecualikan dari pelanggaran paten langsung terhadap “*the subject matter of the invention.*” Lihat, e.g., VI C. INTELL. PROP., tit. 1, art. L613-5(2) (France), tersedia di *Legifrance*, http://lexinter.net/ENGLISH/intellectual_property_code.htm; *German Patent Act*, § 11(2); U.K. *Patents Act of 1977*, § 60(5)(b). Untuk penafsiran kasus pengecualian experimental-use, Lihat *Monsanto Co. v. Stauffer Chemical Co.*, [1985] R.P.C. 515 9 (Eng. C.A.); *Klinische Versuche (Clinical Trials) I*, [1997] R.P.C. 623, 639 (BGH); *Klinische Versuche (Clinical Trials) II*, [1998] R.P.C. 423, 432 (BGH). Demikian juga, skema hukum dari beberapa negara eropa lainnya, termasuk Spanyol, Italia, Belgia, Belanda, dan Irlandia, memungkinkan eksperimen yang berkaitan dengan subjek penemuan. Lihat ROBERT PATRICK MERGES & JOHN FITZGERALD DUFFY, *PATENT LAW AND POLICY: CASES AND MATERIALS* 1015 (3d ed. 2002). Tidak hanya Eropa Barat yang hanya mengizinkan experimental use yang berkaitan dengan subjek invensi yang dipatenkan. Lihat juga *Brazil Indus. Prop. Law art. 43(2)*; *Japanese Patent Act*, § 69(1); *Korean Patent Law art. 96(1)*. Kanada, layaknya Amerika Serikat, tidak memiliki pengecualian experimental use dalam undang-undang mereka, namun pengadilan mereka telah menciptakan suatu pengecualian pada “Bereksperimen Pada” invensi yang dipatenkan. Lihat *Micro Chems. Ltd. v. Smith Kline & French Inter-American Corp.*, [1972] S.C.R. 506, 519–20; *Dableh v. Ontario Hydro* [1996] 3 F.C. 751, 781–82

³⁹⁸ *Integra*, 331 F.3d at 875–76 (Newman, J., *concurring in part and dissenting in part*)

“Berekperimen pada” invensi yang dipatenkan memiliki dampak yang relatif kecil pada insentif untuk menciptakan dan harus secara luas diizinkan, tanpa memperhatikan sifat komersial atau non komersial dari pengguna. Pembebasan secara luas tersebut terhadap “berekperimen pada” invensi yang dipatenkan sudah tersedia di banyak negara, termasuk Jerman,³⁹⁹ Inggris,⁴⁰⁰ dan Jepang.⁴⁰¹ Amerika Serikat akan melakukannya dengan baik dengan mengikuti contoh negara-negara.⁴⁰²

Fokus pada eksperimen dan perannya dalam mencapai kemajuan teknologi, sangat penting untuk merancang sebuah pengecualian yang dapat melayani kepentingan umum dalam menyediakan insentif untuk invensi ketika mempertahankan publik domain. Tujuan dari pengecualian *experimental use* sebaiknya adalah untuk melindungi kemampuan pemegang paten untuk menutup kerugian atau segala biaya yang sudah dikorbankan sebagai investasi dari penelitian dan pengembangan yang dilakukannya, dengan menggunakan hak eksklusifnya untuk melakukan kendali atas inovasi selanjutnya. Dengan kata lain, sebuah aturan yang memperlakukan “berekperimen pada” sebuah invensi yang dipatenkan seperti halnya dalam kasus *Embrex*, berbeda dengan “berekperimen dengan” sebuah invensi yang dipatenkan, seperti halnya dalam kasus *Madey*, dapat memulai untuk memilah-milah berdasarkan dampaknya.⁴⁰³

³⁹⁹ Lihat *German Patent Act*, § 11(2) (menetapkan bahwa “[t]he effect of the patent shall not extend to . . . acts done for experimental purposes relating to the subject matter of the patented invention”); *THE NEW GERMAN PATENT LAW (1981) IN ENGLISH AND GERMAN* 24–25 (Dr. Herman Kinkeldey & Dr. Wilfried Stockmair trans., 1981).

⁴⁰⁰ *U.K. Patents Act of 1977*, § 60(5)(b) (Eng.) (menyatakan bahwa “[a]n act which, apart from this subsection, would constitute an act of infringement of a patent for an invention shall not do so if . . . it is done for experimental purposes . . .”), dapat dilihat di http://www.patent.gov.uk/patent/reference/mpp/s60_71.pdf (Dec. 1999).

⁴⁰¹ (*...of the patent right for the purposes of experiment or research*”), dapat dilihat di *Legis. Affairs Office, Japan Patent Office*, <http://www.jpo.go.jp/shoukaie/patent.htm>

⁴⁰² Professor John Duffy berpendapat bahwa ketersediaan pengecualian terhadap penelitian ini di luar negeri akan memberikan insentif untuk memasukan “Berekperimen Pada” dalam kegiatan penelitian untuk satu dari banyak negara yang sudah mengakui pengecualian tersebut. Lihat John F. Duffy, *Harmony and Diversity in Global Patent Law*, 17 *BERKELEY TECH. L.J.* 685, 718–19 (2002).

“Bereksperimen pada” dan “bereksperimen dengan” memiliki efek atau dampak yang sangat berbeda pada insentif untuk inovasi saat ini dan untuk selanjutnya, namun dua jenis experimental use telah digabungkan dalam kasus yang terjadi di Amerika Serikat.⁴⁰⁴ Tanpa secara eksplisit mengakui perbedaan, hal ini adalah tidak mungkin bagi pengadilan di Amerika Serikat untuk merancang standar yang memadai untuk kedua jenis experimental use ini.

Hubungan antara persyaratan pengungkapan dalam Hukum Paten dan *Follow-On Innovation*, yakni ketika sebuah pengecualian dengan “bereksperimen pada” invensi yang dipatenkan akan konsisten dengan pendekatan yang lebih luas untuk follow-on innovation atau inovasi yang lebih lanjut dalam hukum Amerika Serikat yang dikarenakan “bereksperimen pada” sebuah invensi yang dipatenkan terutama merupakan sebuah efektifitas cara pengungkapan paten untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diakui dan dikenal. Seperti yang diakui oleh Federal Sirkuit, bahkan dalam pendapatnya dalam Roche Products, “*the word ‘use’ in [the infringement provision] has never been taken to its utmost possible scope.*”⁴⁰⁵

Hal ini selalu diantisipasi bahwa pesaing akan menggunakan ide inventif untuk melakukan improvisasi atau mendesain sekitar invensi.⁴⁰⁶ Dalam kasus

⁴⁰³ Madey, 307 F.3d at 1362; Embrex, 216 F.3d at 1349. Lihat juga Katherine J. Strandburg, “What does the Public Get? Experimental Use and the Patent Bargain”, *Wisconsin Law Review*, November, 2004, hal. 19

⁴⁰⁴ *The notable exception to this conflation is Judge Newman’s Integra opinion, where she notes the “fundamental distinction between research into the science and technology disclosed in patents, and the use in research of patented products or methods, the so-called ‘research tools.’” 331 F.3d at 877–78 (Newman, J., concurring in part and dissenting in part). The majority opinion declined to discuss the common-law experimental-use exemption but made reference to the NIH definition of research tools as: “tools that scientists use in the laboratory, including cell lines, monoclonal antibodies, reagents, animal models, growth factors, combinatorial chemistry and DNA libraries, clones and cloning tools (such as PCR), methods, laboratory equipment and machines.” Sharing Biomedical Research Resources: Principles and Guidelines for Recipients of NIH Research Grants and Contracts, 64 Fed. Reg. 72,090, 72,092 n.1 (Dec. 23, 1999).*

Ibid. at 872 n.4

⁴⁰⁵ *Roche Prods.*, 733 F.2d at 861. Lihat juga Katherine J. Strandburg, “What does the Public Get? Experimental Use and the Patent Bargain”, *Wisconsin Law Review*, November, 2004, hal. 20

⁴⁰⁶ Lihat *The Telephone Cases*, 126 U.S. 1, 533 (1888) (“*Other inventors may compete with him for the ways of giving effect to the discovery, but the new art he has found will belong to him and those claiming under him during the life of his patent.*”).

Embrex, meskipun Hakim Rade secara tegas menyatakan dalam persetujuan Embrex bahwa ia akan lebih memilih untuk “*lay to rest permanently the defendant’s experimental-use infringement excuses which find no support in the Patent Act.*”⁴⁰⁷

Selain itu, sebuah inovasi lanjutan (*follow-on innovation*) dapat saja dipatenkan, diterbitkan atau didiskusikan tanpa adanya izin dari siapapun, bahkan jika dalam hal menggabungkan ide inventif asli, asalkan tidak ada yang membuat perwujudan dari tindakan lebih lanjut tersebut terhadap invensi yang menggabungkan perwujudan dari pelanggaran invensi terdahulu atau yang aslinya. Meskipun perbaikan yang ada adalah dimaksudkan untuk memberikan manfaat publik dari sistem paten, pemegang paten memiliki sedikit insentif untuk melisensikannya kepada kompetitor agar bereksperimen “pada” invensi yang mereka patenkan, yang bertujuan memproduksi suatu invensi berdasarkan inovasi yang lebih lanjut. Dalam ilustrasi dari kasus *Embrex*,⁴⁰⁸ pemegang paten tidak berkaitan dengan mengumpulkan royalti terhadap penggunaan seperti itu, tetapi dengan menghambat kemampuan untuk menggunakan ide inventif dari pemegang paten sebagai dasar untuk invensi yang baru. Experimental use digunakan untuk eksperimen yang diarahkan untuk memahami, merancang sekitar invensi, dan meningkatkan atau memperbaiki subjek invensi (*subject matter of the invention*) inilah yang diizinkan sebagai syarat pengungkapan agar mencapai hasil yang dimaksud.⁴⁰⁹

Dikarenakan sistem paten mengantisipasi pesaing yang akan menggunakan pengungkapan paten untuk melakukan improvisasi atau *design-arounds*, tidak ada alasan untuk membatasi jenis penggunaan experimental use untuk aplikasi non

⁴⁰⁷ Embrex, 216 F.3d hal. 1353 (Rader, J., concurring). Lihat juga Katherin J. Strandburg, “What does the Public Get?”, hal. 20

⁴⁰⁸ Embrex, 216 F.3d hal. 1350 (mencatat bahwa pelanggaran tes “*were not shown to cause any loss of profits to Embrex*” and remanding for computation of a reasonable royalty rate).

⁴⁰⁹ *Integra*, 331 F.3d at 875 (Newman, J., lihat di bagian *dissenting*) (dinyatakan bahwa “*there would be little value in the requirement of the patent law that patented information must be removed from secrecy in consideration of the patent right to exclude, if the information is then placed on ice and protected from further study and research investigation*”); Lihat juga Ned A. Israelsen, “Making, Using, and Selling Without Infringing: An Examination of 35 U.S.C. Section 271(e) and the Experimental Use Exception to Patent Infringement”, *16 AIPLA Q.J.* 457 (1989)

komersial. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang dampak dari pengecualian “bereksperimen pada”, yang mungkin memberikan insentif kepada pemegang paten. Dampak utama terhadap pemegang paten dalam jenis “bereksperimen pada” invensi dari pemegang paten adalah efek dari penelitian dimungkinkan bahwa pemegang paten akan memenangkan ‘perlombaan’ dari inovasi lebih lanjut terhadap invensinya. Selain itu, ada banyak invensi yang dipatenkan, baik yang mengungkapkan sendiri invensinya dimana tersedia untuk dibeli dalam pasar, untuk eksperimental use macam ini mungkin tidak relevan. Pengecualian untuk “bereksperimen pada” invensi yang dipatenkan adalah setara dengan pengungkapan yang lebih lengkap dan efektif dengan membiarkan tindakan lebih lanjut dari peneliti untuk melakukan eksperimen pada subjek paten, pihak ketiga dari tindakan lebih lanjut ini akan menurun.

Pada saat pembedaan komersial dan non komersial dijatuhkan dan fokus untuk mengembalikannya pada tujuan yang mendasari sistem paten, analisa “bereksperimen pada” subjek invensi menunjukkan bahwa pada dasarnya adalah jenis yang memungkinkan adanya pengungkapan.

Apa yang dimaksud dengan “menggunakan” invensi yang dipatenkan adalah sudah menjadi perdebatan di dalam pengadilan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa larangan “menggunakan” sudah ditafsirkan untuk mengizinkan penggunaan dari ide inventif selama jangka waktu paten untuk tujuan memperbaiki atas atau merancang sekitar paten.

2. “Bereksperimen Dengan” sebuah Invensi yang Dipatenkan.

“Bereksperimen dengan” adalah kegiatan eksperimen dimana invensi yang dipatenkan digunakan (seperti dalam kasus *Madey*) sebagai alat penelitian.⁴¹⁰ Menggunakan program perangkat lunak yang dipatenkan untuk komputer, dengan dibantu desain dari perangkat mekanis atau untuk mengontrol sebuah mikroskop elektronik yang digunakan dalam bahan penelitian adalah

⁴¹⁰ Strandburg, “What does the Public Get? Experimental Use and the Patent Bargain”, hal. 9

“bereksperimen dengan” invensi. Kategori ini lebih sulit dianalisa, sebab ketika penggunaan utama dari invensi yang dipatenkan adalah sebagai alat penelitian, maka para peneliti adalah inti pasar dari invensi yang dipatenkan. Dalam kasus tersebut, sangat sulit untuk memisahkan eksklusifitas pemegang paten, yang mana diperlukan untuk mendapatkan kembali investasi dari penelitian dan pengembangan dari penggunaan yang kontraproduktif dari sebuah alat penelitian yang dipatenkan untuk mengendalikan penelitian, sehingga untuk memaksimalkan keuntungan pemegang paten dari alat tersebut dengan mengorbankan kemajuan teknologi menjadi lebih lambat.⁴¹¹

Dalam konteks “beresperimen pada” sebuah invensi yang hanya memiliki implikasi secara tidak langsung. Sebaliknya, penggunaan yang tidak sah dari alat penelitian memiliki dampak secara langsung dalam pasar terhadap alat tersebut. Sehingga kegiatan bereksperimen dengan itu secara langsung berimplikasi terhadap insentif untuk menciptakan, dengan membiarkan beberapa pengguna yang tanpa izin tersebut memasuki pasar yang ada. Analisa terhadap indikasi adanya keuntungan dari setiap pengecualian untuk “bereksperimen dengan” sebuah alat penelitian demikian penuh dengan ketidakpastian dan jauh lebih besar daripada beresperimen pada invensi yang dipatenkan.⁴¹²

Meskipun demikian, “bereksperimen dengan” alat penelitian memikul suatu pengamatan yang amat cermat, karena hal ini membagi “bereksperimen pada” invensi yang dipatenkan suatu dampak yang signifikan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perhatian terhadap “bereksperimen dengan” invensi yang dipatenkan, dalam hal ini alat penelitian, sangat menjadi perhatian. Hal ini disebabkan karena adanya fakta yang jelas, bahwa alat penelitian yang digunakan untuk menemukan invensi itu mempunyai suatu hubungan yang khusus terhadap kemajuan teknologi. Untuk invensi yang biasa, hal yang paling penting bahwa, invensi untuk membuat inovasi yang selanjutnya adalah suatu ide inventif.

⁴¹¹ Eisenberg, “Patents and the Progress of Science: Exclusive Rights and Experimental Use”, 56 U. CHI. L. REV. 1017, 1023–24 (1989). Lihat juga Janice M. Mueller, “No ‘Dilettante Affair’: Rethinking the Experimental Use Exception to Patent Infringement for Biomedical Research Tools”, 76 WASH. L. REV. 1 (2001).

⁴¹² Strandburg, “What does the Public Get? Experimental Use and the Patent Bargain”, hal. 40.

Pada saat penemuan biasa tersebut dipatenkan, pasar dari si inventor sebagai perwujudan dari invensi yang utama itu dilindungi, sementara pengungkapan memperbolehkan inventor lanjutan untuk menggunakan ide inventifnya untuk membuat kemajuan teknologi, yaitu dengan cara melakukan improvisasi terhadap atau merancang di sekitar invensi aslinya. Selama jangka waktu paten, baik perwujudan dari invensi (melalui komersialisasi oleh pemegang paten dan lisensi) dan ide inventif, umumnya disediakan untuk keuntungan publik.⁴¹³ Jadi, untuk menentukan apakah pengecualian *experimental use* dapat diaplikasikan terhadap alat penelitian yang dipatenkan, implikasi terhadap paten pada inovasi berikutnya dengan menggunakan alat (tidak hanya idenya), haruslah dipertimbangkan. Untuk memulai suatu penyelidikan, tentu harus diperiksa apa yang dimaksud dengan alat penelitian atau *research tool*. Dalam hal ini, alat penelitian adalah sebuah invensi dari fungsi utamanya, yang digunakan untuk memfasilitasi kemajuan ilmiah atau kemajuan teknologi.⁴¹⁴

Terdapat dua syarat agar sebuah alat yang diinvensikan oleh pemegang paten itu memberikan suatu kontrol yang signifikan terhadap kemajuan di bidang penelitian, yang pertama adalah tidak boleh ada suatu pengganti yang mirip dengan alat tersebut. Yang kedua, tidak boleh ada pengganti yang mendekati proyek-proyek penelitian yang menyediakan alat tersebut. Seperti yang Mueller nyatakan bahwa tidak ada suatu permasalahan jika *research tool* tersebut dikomersialisasikan oleh pemegang paten dan dijual atau dilisensikan di pasar yang terbuka.⁴¹⁵ Jika terdapat barang substitusi yang mendekati ketersediaan alat tersebut untuk para peneliti, maka keputusan pemegang paten mengenai mengkomersialisasikan atau melisensikan alat tersebut, tidak akan memiliki

⁴¹³ Strandburg, "What does the Public Get? Experimental Use and Patent Bargain", hal. 41

⁴¹⁴ Lihat *Integra*, 331 F 3d hal. 878 (Newman, J., dalam bagian dissenting opinionnya yang menyatakan "*a research tool is a product or method whose purpose is use in the conduct of research*"); Lihat Mueller, "No 'Dilettante Affair': Rethinking the Experimental Use Exception to Patent Infringement for Biomedical Research Tools", hal. 10-17.

⁴¹⁵ Mueller, "No 'Dilettante Affair': Rethinking the Experimental Use Exception to Patent Infringement for Biomedical Research Tools", hal. 15

dampak yang besar terhadap kemajuan dari penelitian tersebut, dimana mungkin alat tersebut digunakan.⁴¹⁶

Dalam hal kedua prasyarat tersebut telah terpenuhi, seorang pemegang paten dapat saja memasakan alatnya secara luas, sebagai upaya untuk menutup kerugian investasi dalam mengembangkannya, dibandingkan dengan menolak untuk melisensikan alat tersebut guna mengontrol penelitian di masa yang akan datang. Seperti yang Profesor Rebecca Eisenberg katakan bahwa, “*an experimental use exemption seems most likely to undermine critical patent incentives when the researcher is an ordinary consumer of an invention with a primary or at least significant market among research users.*”⁴¹⁷

4.2.4. Tinjauan terhadap Kegiatan Penelitian atau Percobaan yang Bersifat Komersial dan Non-Komersial

Pelaksanaan paten untuk kepentingan pendidikan masih cukup ‘abu-abu’ sebatas apa kepentingan pendidikan ini. Apakah kepentingan pendidikan yang dimaksud berarti hanyalah institusi pendidikan saja yang dapat menggunakan paten tanpa izin dari pemegang paten, ataukah institusi manapun asalkan digunakan untuk memajukan dunia pendidikan, atau yang bagaimana ? Undang-Undang tidak menjawab hal ini.

Paten berfungsi memberikan manfaat pribadi dari invensi-invensi yang ditemukan oleh inventor sesuai dengan nilai sosial yang ada dalam masyarakat dengan memperbolehkan inventor menggunakan posisi monopolinya untuk mengambil atau menentukan harga dengan pendekatan terhadap nilai kegunaan yang diterima dari invensi tersebut.

Tantangan dari justifikasi atau pembenaran atas upaya insentif untuk menemukan (*incentive to invent*) terhadap paten, mempunyai berbagai bentuk. Hal yang paling mendasar adalah dengan ditempatkannya penemuan baru dalam kontrol monopoli, maka akan membatasi penggunaan dan dengan demikian akan

⁴¹⁶ Strandburg, hal. 43

⁴¹⁷ *Ibid.*, hal. 1074

mengurangi manfaat sosial dari invensi yang sudah dipatenkan tersebut.⁴¹⁸ Dalam kepentingan pendidikan ini, apakah dengan adanya kepentingan ini, maka kontrol monopoli yang membatasi penggunaan oleh orang lain adalah menjadi tidak terbatas dengan adanya, misalkan bahwa invensi yang dipatenkan tersebut digunakan dalam universitas dan dipelajari oleh mahasiswa yang ada di universitas tersebut.

Dengan adanya sistem paten, maka harus memberikan dorongan yang cukup bagi para ilmuwan dan peneliti untuk mengejar penelitian yang inovatif, yang hasil akhirnya dapat menjadi suatu produk baru yang berguna bagi masyarakat atau menjadi produk yang dikenal lebih murah. Juga memberikan dorongan yang secara inheren memberikan kebebasan bagi seorang penemu (ilmuwan) untuk melakukan penelitian terhadap apapun yang dapat menghasilkan sebuah invensi.⁴¹⁹ Sistem paten dibangun di atas keseimbangan antara hak-hak pemegang paten, hak-hak publik pada umumnya⁴²⁰, dan hak-hak dari pesaing atau kompetitor dalam satu pasar.⁴²¹

Memasuki syarat dari berlakunya pengecualian terhadap pelaksanaan paten pada pasal 16 ayat (1) untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis, maka perlu digaris bawahi bahwa kepentingan tersebut, menurut Undang-undang diperbolehkan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten. Undang-undang Paten menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar dalam hal ini:

“Yang dimaksud dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten adalah agar pelaksanaan atau penggunaan invensi tersebut

⁴¹⁸ Lihat Schere, *Industrial market Structure*, hal 382; William F. Baxter, “Legal Restriction on Exploitation of the Patent Monopoly: An Economic Analysis,” *76 Yale LJ*, hal. 267, 268-69; Machlup, *Subcomm on Patents, Study No. 15*, hal. 57-58.

⁴¹⁹ *Ibid.*

⁴²⁰ Sebuah invensi dinyatakan dapat dipatenkan jika ia merupakan invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industry. *Lihat*. Indonesia (a), Undang-Undang No. 14/2001, Pasal 2. Lebih lanjut bahwa setelah masa paten itu habis, maka invensi tersebut masuk ke dalam domain public, dan siapa saja boleh menggunakannya

⁴²¹ Saleena Kb, “Research Exemption: Whether Fair Enough To Maintain The Fairness of Patent System”, *Manuputra Intellectual Property Review: 3, (2009)*, hal. 133

tidak digunakan untuk kepentingan yang mengarah kepada eksploitasi untuk kepentingan komersial sehingga dapat merugikan bahkan dapat menjadi kompetitor bagi Pemegang Paten.”⁴²²

Apakah segi komersial tersebut memang secara langsung merugikan pemegang paten pada saat itu. Bagaimana jika pada saat kegiatan experimental use dilakukan, tidak ada kerugian sama sekali, namun bertendensi adanya kerugian di masa yang akan datang. Atau bagaimana jika experimental use dilakukan pada saat validnya paten, namun kerugian baru ada ketika paten tersebut sudah tidak valid. Apakah pengecualian dalam Pasal 16 ayat (3) juga mengecualikan keadaan-keadaan seperti ini?

Kebanyakan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) di negara-negara sedang berkembang saat ini memasuki suatu tingkatan di mana mereka diharapkan untuk lebih berinteraksi dengan industri dan lembaga pemerintah serta non-pemerintah, dalam hal konsultasi, penyusunan kontrak penelitian dan komersialisasi invensi, inovasi dan hasil-hasil penelitian.⁴²³ Kolaborasi atau kerja sama antara perguruan tinggi dan industri atau badan-badan lainnya bukan merupakan fenomena yang baru baru. Mungkin menjadi hal yang baru adalah meningkatnya kepercayaan dari perguruan tinggi dan lembaga litbang kepada industri sebagai sumber pendapatan. Industri dan lembaga-lembaga publik lainnya akan semakin melihat kerja sama ini sebagai sumber teknologi yang baru dan dukungan tenaga ahli yang dapat membantu tugas-tugas mereka dalam pengembangan produk, proses dan kebijakan.⁴²⁴ Di masa lalu, terdapat pandangan umum bahwa banyak perguruan tinggi dan lembaga litbang yang masih bersifat ‘amatir’ dalam hubungan mereka dengan para pendukung/sponsor kegiatan litbang.

Dalam siklus HKI dalam kegiatan tridharma Perguruan Tinggi, bahkan lembaga pendidikan sekalipun dapat memanfaatkan aset intelektual untuk

⁴²² Indonesia (a), Undang-Undang No. 14 tahun 2001, Penjelasan Pasal 16 ayat (3)

⁴²³ *Secretariat World Intellectual Property Organization*, Pedoman Pengembangan Kebijakan Kekayaan Intelektual Bagi Perguruan Tinggi dan lembaga Penelitian dan Pengembangan, Genewa, Swtizerland, hal. 3

⁴²⁴ *Ibid.*

kepentingan komersial dan/atau non-komersial. Disinilah dibutuhkan suatu perangkat yang cukup untuk mengatur kondisi-kondisi seperti ini, agar setidaknya dapat diseimbangkan antara kepentingan Pemegang Paten dan kepentingan penelitian, pendidikan, percobaan, atau analisis.

Doktrin *experimental use* dalam hukum paten melindungi adanya dugaan pelanggaran bagi yang menggunakan invensi yang dipatenkan semata-mata untuk tujuan eksperimen, seperti pengujian apakah fungsi perangkat seperti yang dikemukakan dalam klaim adalah sesuai atau menciptakan kembali suatu proses dan mengamati efeknya dalam perspektif ilmiah. Meskipun pengecualian selalu diartikan secara sempit, hal ini bertumbuh semakin sempot pada Oktober 2002 pada saat Federal Circuit mengeluarkan pendapatnya dalam kasus *Madey v. Duke University*⁴²⁵, *Madey* merumuskan kembali doktrin *experimental use* dan meragukan kelangsungan kepentingan ini sebagai sebuah pembelaan dalam kasus pelanggaran paten yang melibatkan pihak universitas. Akibatnya, peneliti yang ada di universitas terbiasa berdiri di ‘bahu raksasa’ dalam mempelajari suatu teknologi yang dipatenkan secara bebas, sekarang mungkin secara terpaksa harus ‘menyewa’ ruang di ‘bahu’ tersebut.⁴²⁶ Komentar ini berpendapat bahwa pengadilan keliru ketika mengkarakterisikkan penelitian di universitas sebagai dorongan dari kepentingan bisnis dalam bersaing untuk mendapatkan *prestige*, siswa, dan hibah penelitian. Tidak hanya pandangan ini menyederhanakan pembelaan *experimental use* dengan menyebabkannya kepada status dari *Duke University* daripada nature atau sifat dari penggunaan yang diperdebatkan, namun juga hal ini juga merusak keseimbangan antara inovasi dan akses yang terletak dalam jantung Undang-Undang Paten itu sendiri. Permasalahan ini tidak dapat diselesaikan oleh Undang-Undang Paten terkait dengan penggunaan dengan melakukan *experimenting with* ketimbang dengan *experimenting on* invensi dari

⁴²⁵ 307 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2002), cert. denied, 123 S. Ct. 2639 (2003); Lihat juga Jennifer Miller, *Sealing the Coffin on the Experimental Use Exception*, 2003 DUKEL . & TECH. REV.1 2 (*discussing the case and the briefs filed for and against certiorar*)

⁴²⁶ Lihat juga *Isaac Newton*, in one of the most frequently quoted lines in intellectual property law, reportedly declared, "If I have seen farther, it is by standing on the shoulders of giants." *The historical origins of this statement are traced in* ROBERT K .MERTON, *ON THE SHOULDERS OF GIANTS* (1965).

Madey. Hal ini dapat memungkinkan para peneliti di masa yang akan datang untuk melanjutkan pengujian dan pengajaran tentang invensi yang dipatenkan tersebut tanpa adanya ketakutan untuk digugat

Pertama, pengadilan menyatakan bahwa pengecualian *experimental use* seharusnya tidak mengisolasi penelitian komersial dari pelanggaran paten.⁴²⁷ Pengadilan khawatir bahwa Duke mungkin saja menggunakan Free Electron Laser (FEL) untuk keuntungan komersial secara langsung (*direct commercial gain*) dengan melakukan penelitian yang mungkin dapat mengantarkan ditemukannya invensi yang dapat dipatenkan. Hakim Gajarsa mencatat bahwa, "*Duke, ... like other major research institutions of higher learning, is not shy in pursuing an aggressive patent licensing program from which it derives a not insubstantial revenue stream.*"⁴²⁸

Yang kedua, pengadilan menyatakan keprihatinan bahwa penggunaan laser mungkin tidak adil, yakni dengan memajukan kepentingan bisnis dari Duke, meskipun ada penerapan sisi komersial yang dihasilkan. Perumusan tentang apa yang merupakan kepentingan bisnis, bagaimanapun, adalah sesuatu hal yang amat luas. Pengadilan menyatakan :

*"Major research universities, such as Duke, often sanction and fund research projects with arguably no commercial application whatsoever. However, these projects unmistakably further the institution's legitimate business objectives, including educating and enlightening students and faculty participating in these projects. These projects also serve, for example, to increase the status of the institution and lure lucrative research grants, students and faculty."*⁴²⁹

Definisi yang begitu luas dari kepentingan bisnis atau komersial, adalah sulit untuk dipahami untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh sebuah universitas yang akan dihitung sebagai '*strictly philosophical inquiry*' dan memenuhi syarat untuk dikecualikan dari *experimental use*. Tidaklah mengherankan kemudian,

⁴²⁷ Madey, 307 F.3d at 1362 (*quoting Embrex*, 216 F.3d hal. 1349).

⁴²⁸ *Ibid.*, hal. 1363 n.7.

⁴²⁹ Lihat Stephen B. Maebius & Harold C. Wegner, Ruling on Research Exemption Roils Universities NAT'L L. J., Dec. 16, 2002, at C3 ("*[Madey] promises to set off a lively debate about the direction of research at federally funded universities., and their very right to continue to function as research institutions free from third-party patent problems.*")

bahwa laporan mengenai keputusan Madey yang digambarkan dalam kasus ini, secara efektif memutarbalikkan pengecualian experimental use ini.

Gagasan bahwa penggunaan paten dengan tujuan komersial tidak boleh dilindungi dibawah doktrin experimental use adalah suatu hal yang sudah dari lama berlangsung. Pada tahun yang sama saat Hakim Story menciptakan pengecualian experimental use, beliau berpendapat bahwa pengguna dengan *'intent to use for profit'* tidak dapat berfaedah sebagai suatu pembelaan bagi diri mereka sendiri.⁴³⁰ Federal Circuit menyatakan, baru-baru ini dalam kasus Roche Products bahwa kegiatan yang dilakukan di bawah *'guise of scientific inquiry'* tidak akan dapat memenuhi syarat sebagai eksperimental ketika mereka mempunyai *'definite, cognizable, and not insubstantial commercial purposes.'*⁴³¹

Ketidakmampuan pengguna (yang berbasis komersial) untuk menggunakan pembelaan experimental use, tidak berarti bahwa kegiatan yang dilakukan oleh entitas non-komersial dengan secara langsung merupakan apa yang dimaksud dengan doktrin experimental use. Opini Federal Sirkuit terhadap kasus ini, mengekspresikan perhatian bahwa pengadilan distrik telah *'attached too great a weight to the non-profit educational status of Duke'* dan telah gagal menyelidiki rincian bagaimana Duke telah menggunakan *microwave gun* dan FEL (yang merupakan invensi yang dipatenkan oleh Madey).⁴³²

Meskipun kritik atas pengadilan distrik tersebut, bagaimanapun, Pengadilan Sirkuit Federal membuat suatu 'garis yang terang', status yang berbasis aturan, nyatanya telah membuat kesalahan yang sama seperti pengadilan distrik, namun secara terbalik. Alih-alih merumuskan doktrin experimental use dengan melihatnya melampaui identitas tergugat sebagai lembaga pendidikan, dengan sifat dari penggunaan yang diperdebatkan. Hal ini secara efektif menghalangi semua universitas dari keberhasilannya menerapkan doktrin

⁴³⁰ Sawin v. Guild, 21 F. Cas. 554, 555 (C.C.D. Mass. 1813) (No. 12,391) (Story, J.).

⁴³¹ Roche Prods., Inc. v. Bolar Pharm. Co., 733 F.2d 858, 863 (Fed. Cir. 1984) (*internal Quotation marks omitted*) <http://openjurist.org/733/f2d/858/roche-products-inc-v-bolar-pharmaceutical-co-inc> diakses pada tanggal 24 September 2011 pukul 23.24

⁴³² Madey, 307 F.3d at 1362. <http://openjurist.org/307/f3d/1351/mj-madey-v-duke-university> diakses pada tanggal 17 September 2011

experimental use sebagai pembelaan dengan mengkararakteristikkan *prestige* dan pembentukan fakultas yang berkualitas baik sebagai '*business interests*'.

Pada bab ketiga, dijelaskan beberapa kasus terkait dengan hal ini, contohnya Pengadilan Jerman, Mengenai aktivitas komersial dan objek penelitian, Mahkamah Agung Jerman mencatat bahwa:

*“According to this, the commercial orientation does not from the outset turn the experimental activity into an impermissible patent infringement. Something else will then have to determine when it is no longer a matter of further elucidation of the conditions, effects, applicability, and reducibility of the object of the invention, but of clarification of commercial facts such as the needs of the market, acceptance of prices, and possibilities of distribution. However, such a case is not given here.”*⁴³³

Pengujian kepentingan bisnis, awalnya dikembangkan di Amerika pada kasus *Pitcairn v. United States*⁴³⁴ yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan konseptual antara komersial dan non-komersial. Pemerintah, sebagai entitas non-komersial, telah berusaha untuk mengeksplotasi doktrin experimental use ini, meskipun bertindak seperti konsumen biasa ketimbang peneliti. *Pitcairn* terlibat sengketa atas penggunaan helikopter yang mengandung struktur rotor yang dipatenkan dan sistem kontrol. Amerika Serikat menyatakan bahwa hal ini tidak boleh menjadi paksaan untuk membayar royalti untuk penggunaan beberapa helikopter karena mereka dibangun untuk menguji kemampuannya dalam mengangkat, menguji kecepatan penerbangan, dan berbagai peralatan lainnya. Pengadilan dalam hal ini menolak argumen ini. Pengadilan mencatat bahwa hal ini tidak mengandung bukti bahwa helikopter itu dibangun semata-mata untuk tujuan eksperimental.⁴³⁵ Dalam kasus ini, eksperimen itu cukup jelas terkait dengan kepentingan pemerintah dalam menggunakan helikopter untuk keperluan militer. Pemerintah tidak bertindak keluar dari kerasa ingin tahunya, melainkan sebagai konsumen yang teratak dalam memastikan bahwa helikopter tersebut akan dibeli atas kebutuhannya.

⁴³³ *Ibid.*, hal. 433-434

⁴³⁴ 547 F.2d 1106 (Ct. Cl. 1976). Lihat juga Strandburg, “What does the Public Get? Experimental Use and the Patent Bargain”, hal. 16

⁴³⁵ *Ibid.*, hal. 1125.

Hal yang tidak benar adanya adalah ketika universitas melakukan pembelajaran atau mengajarkan bagaimana suatu perangkat yang dipatenkan dibuat atau bagaimana proses itu dapat bekerja. Misi dari universitas adalah untuk memperluas ruang lingkup dari ilmu pengetahuan manusia. Sebuah komponen yang besar dari misi ini tentu melibatkan percobaan pada penemuan untuk menguji keterbatasan mereka dan memahami bagaimana mereka bekerja. Melakukan kegiatan-kegiatan yang memajukan dan memperluas misi ini untuk kepentingan bisnis yang merupakan kelanjutannya, adalah mengabaikan fakta bahwa mereka secara bersamaan merupakan jenis atau kategori dari memuaskan rasa ingin tahu, mendorong penyelidikan berdasarkan pengecualian *experimental use*.

Efek dari keputusan Madey untuk menarik garis antara percobaan yang dilakukan oleh individu dan percobaan yang dilakukan oleh para peneliti di universitas. Peneliti individu mungkin melakukan penelitian untuk tujuan mendidik dan mencerahkan diri mereka sendiri dan berpotensi meningkatkan status diri mereka sendiri, namun pada Madey, ia menganggap, baik sebagai tujuan bisnis, ketika dilakukan dengan latar belakang kegiatan universitas. Pemisahan tanpa sebuah ilustrasi yang berbeda mendasarkan pengecualian *experimental use* pada status dari Tergugat yang diklaim, pengadilan Madey tidak mengadopsi definisi yang luas dari kepentingan bisnis. Membebaskan inti dari kegiatan penelitian dari tanggung jawab pelanggaran, membantu keseimbangan ini. Dengan mereplikasi proses yang dipatenkan dan mendemonstrasikannya cara kerjanya di dalam kelas tanpa mencari lisensi, tidak mungkin memiliki dampak komersial, dilihat dari sisi kaca mata pemegang paten.

Meskipun para ahli tidak setuju pada lingkup yang seyogyanya dari doktrin *experimental use* ini, dua prinsip yang sering menjadi panduan analisis mereka adalah bahwa: pengecualian *experimental use* ini hanya harus mencakup penggunaan non-komersial terhadap invensi yang dipatenkan; dan yang kedua, pengecualian harus melindungi mereka yang bereksperimen pada (*experimenting on*) invensi yang dipatenkan, namun tidak kepada yang bereksperimen dengan menggunakan invensi tersebut (*experimenting with*).

Meskipun hampir selalu universitas merupakan lembaga nirlaba, beberapa laboratorium di universitas menyerupai perusahaan, yang pasti bertujuan untuk mendapat keuntungan, dimana mereka berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari invensi-invensi mereka. Membiarkan laboratorium-laboratorium tersebut melakukan klaim terhadap perlindungan dengan menggunakan pembelaan doktrin experimental use, dengan berdasar pada status mereka sebagai institusi non-profit, akan memberi mereka keuntungan yang tidak adil dalam pasar. Seperti pendapat Suzanne Michel, *“it is inequitable to allow an institution to gain from the existence of the patent system without submitting to the restrictions that are necessary for the system to exist in the first place.”*⁴³⁶

Dengan demikian, larangan bahwa entitas komersial memanfaatkan diri mereka dengan keberadaan doktrin experimental use harus diterapkan secara fleksibel dari formalitas-formalitas yang ada, untuk mencegah laboratorium yang seolah-olah bukan entitas berorientasi nirlaba dimotivasi oleh pertimbangan komersial dari penyalahgunaan pengecualian tersebut.

Penggunaan doktrin experimental use yang tepat, juga akan mengakui bahwa beberapa inventor ditetapkan untuk menciptakan peralatan secara khusus dirancang digunakan dalam penelitian dan pengajaran, dimana berorientasi pada kepentingan pendidikan. Seperti yang Professor Donald Chisum, seorang penulis hukum paten termuka, pernah bersaksi di depan *congress* bahwa, *“If you had a patent on a microscope and its only use was in research, you wouldn't want to say that anybody could make and sell microscopes, since they are always used for research.”*⁴³⁷

Salah satu cara untuk mengatasi dilema ini, dengan membedakan antara “bereksperimen dengan” invensi dan “bereksperimen pada” invensi. Ketika

⁴³⁶ Suzanne T. Michel, *The Experimental Use Exception to Infringement Applied to Federally Funded Inventions*, 7 *HIGHT ECH. L.J.* 369, 400 (1992).

⁴³⁷ *Lihat Integra Lifesciences I, Ltd. v. Merck KGaA*, 331 F.3d 860, 878 n.10 (Fed. Cir. 2003) (Newman, J., dissenting); *Lihat juga Parker, Patent Infringement Exemptions for Life Science Research*, 16 *HOU.S. J. INT'LL.* 615, 659-60 (1994)., di 622 n.37 (*quoting* Ronald D. Hantman, *Experimental Use as an Exception to Patent Infringement*, 67 *J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y* 617, 639 (1985)); *ibid.* at 656 (*“In England, Germany, and most of Europe, experimentation on a patented invention is covered under the research exemption, while experimentation using a patented invention to achieve other results falls outside the exemption”*)

melakukan “eksperimen dengan” invensi dengan menggunakan instrumen-instrumen mereka guna memajukan tujuan lain, maka resiko atas terganggunya insentif untuk berinovasi adalah jelas. Sebaliknya, penggunaan perangkat dan proses sebagai objek studi dibandingkan dengan dijadikan alat, adalah tentu saja tidak sebanding.

Dari ketentuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa, adalah penting apakah kerugian yang dialami oleh Pemegang Paten dapat saat itu juga dirasa. Atau apakah pasal 16 ayat (3) itu juga mengecualikan kerugian yang terjadi setelah jangka waktu paten tersebut berakhir, meskipun kegiatan eksperimen atau penelitian atau pendidikan atau analisis dilakukan pada jangka waktu berlakunya paten. Kata ‘dapat’ dalam Pasal 16 ayat (3) beserta penjelasannya memberikan suatu penafsiran bahwa ketika baru saja terdapat indikasi akan adanya kerugian komersial dari Pemegang Paten, maka tidak dapat dikecualikan dari pelanggaran paten. Seperti halnya dalam kasus *Madey*.

Sehingga yang dikedepankan adalah aspek untuk menguji keakuratan dari klaim paten, atau menguji kembali cara kerja atau kinerja suatu invensi yang dipatenkan, ataupun melakukan observasi terhadap invensi tersebut apakah menghasilkan efek yang benar sesuai spesifikasi klaim, tentu dalam perspektif keilmuan. Apa yang dimaksud dari kepentingan pendidikan juga analisis, dan apa yang menjadi tujuan dari kepentingan pendidikan dan analisis itu sendiri. Apakah dengan mengatasnamakan kepentingan pendidikan, misalnya oleh lembaga pendidikan seperti universitas, maka dengan mudahnya mereka melaksanakan paten dari invensi yang dipatenkan tanpa izin dari Pemegang Paten dengan ‘kedok’ Tri Dharma Perguruan Tinggi? Bagaimana dengan keberadaan dari fungsi paten sebagai *reward by monopoly* bagi Pemegang Paten, juga *incentive to disclose* yang merupakan sifat dari diberikannya paten ?

Masalah dengan adanya perbedaan komersial dan non komersial tidak sebatas pada kasus *Madey* semata. Namun pada kasus *Embrex v. Service Engineering Corp.*, menggambarkan konsekuensi yang sama dengan memberikan pemegang paten suatu hak veto atas semua penggunaan komersial dari sebuah invensi yang dipatenkan terlepas dari tujuan dari penggunaannya.⁴³⁸ Dalam kasus

Embrex, paten yang ada melingkupi metode *in ovo* untuk inokulasi ayam dalam melawan penyakit.⁴³⁹ Embrex merupakan pemegang lisensi eksklusif dari hak paten. Sedangkan SEC adalah salah satu pesaing komersial Embrex, melakukan percobaan yang bertujuan untuk “*designing around*” metode inokulasi yang dipatenkan.⁴⁴⁰

Eksperimen yang dilakukan SEC, dimaksudkan untuk mendesain sekitar paten dengan menyuntikkan bagian yang berbeda pada bagian telur dari klaim paten sebelumnya. Pada akhirnya percobaan tidak berhasil karena suntikan itu bocor ke dalam area telur yang dilindungi oleh paten. Terlepas dari kenyataan bahwa pelanggaran apapun secara harafiah penyebarannya dari upaya untuk menciptakan alternatif terhadap invensi yang dipatenkan dan fakta bahwa tidak adanya bukti yang menyatakan bahwa penggugat kehilangan setiap keuntungan yang seharusnya dihasilkan sebagai hasil dari percobaan, Federal Sirkuit menolak untuk menerapkan pengecualian *experimental use*, yang berdasarkan atas maksud komersial dari eksperimen.

Dalam sistem paten, diizinkan suatu improvisasi bahkan ketika mereka menggabungkan ide-ide baru yang kemudian dipatenkan. Pihak ketiga dari inventor dapat dengan bebas membangun invensi yang dipatenkan dengan cara-cara tertentu selama jangka waktu berlakunya paten tanpa izin apapun dari pemegang paten. Izin dari pemegang paten asli diperlukan hanya jika dan ketika seorang inventor lanjutan (*follow-on inventor*) berusaha untuk menggunakan atau menjual produk yang ditingkatkan atau proses yang benar-benar mewujudkan invensi aslinya. Doktrin dalam paten ini mencerminkan prinsip pemisahan kemampuan pemegang paten untuk mengembalikan investasi dari penelitian dan pengembangan dari kemampuannya untuk mengendalikan dan mungkin juga dapat menghalangi kemajuan yang lebih lanjut.⁴⁴¹

⁴³⁸ Embrex, 216 F.3d at 1343. Lihat juga Strandburg, “What does the Public Get? Experimental Use and the Patent Bargain”, hal. 6

⁴³⁹ *Ibid.*

⁴⁴⁰ *Ibid.*

⁴⁴¹ Strandburg, “What does the Public Get? Experimental Use.”, hal. 11

Pendekatan kepentingan yang berkaitan dengan finansial, tidak dapat memberitahukan bahwa suatu penggunaan adalah tidak sah atau tanpa izin, jika memang ada, maka hal ini harus dimaafkan. Sehingga, *the “emoluments which [a patentee] does or might receive from the practice of the invention by himself or others”*⁴⁴² adalah diperlukan dalam mendefinisikan batas-batas hukum dari hak pemegang paten.⁴⁴³ Untuk menentukan apakah suatu penggunaan tanpa adanya izin dari pemegang paten, harus diketahui apakah penggunaan tersebut masuk dalam pengecualian *experimental use*. Sebuah penjelasan terhadap pengertian ini secara lebih lanjut, tentu amatlah diperlukan. Perbedaan antara Komersial dan non komersial adalah suatu usaha untuk menangkap ide dari dampak yang berkaitan dengan finansial, tetapi belum seluruhnya berhasil dilakukan karena, seperti halnya dalam kasus *Madey* dan *Embrex* yang menggambarkan bahwa dampak finansial dari pemegang paten tidak selalu ditentukan dari motif finansial dari si pelanggar.⁴⁴⁴

Kepentingan Bisnis yang sah sebagai perluasan gagasan dari penggunaan komersial adalah upaya untuk menangani penggunaan yang tidak sah, meskipun tidak dilakukan untuk mencari laba oleh pelanggar, hal ini nampaknya memiliki dampak yang berkaitan dengan finansial dari pemegang paten. Pada tahun 1970-an, Pengadilan Federal dalam kasus *Pitcairn v. United States* menolak argumen pemerintah bahwa pembuatan dan penggunaan adalah *“for testing, evaluational, demonstrational or experimental purposes”* dari pelanggaran paten atas helikopter, harus diizinkan berdasarkan doktrin *experimental use*.⁴⁴⁵

⁴⁴² 3 WILLIAM C. ROBINSON, THE LAW OF PATENTS FOR USEFUL INVENTIONS § 898 (1890), S808

⁴⁴³ Strandburg, “What does the Public Get? Experimental Use”, hal.15

⁴⁴⁴ *Madey*, 307 F.3d at 1351; *Embrex*, 216 F.3d at 1343. Dengan kata lain, penggunaan yang benar-benar mengarah pada nirlaba dengan adanya dugaan pelanggaran, mungkin memiliki efek yang jelas komersial terhadap Pemegang Paten dengan mencabut hak pemegang paten untuk menjual atau mendapatkan *royalty* dari *licensing*. Lihat Eisenberg, at 1035 (mengakui bahwa *“the difference between commercial and noncommercial research in fact often has little to do with the financial interests of patent holders.”*).

⁴⁴⁵ 547 F.2d 1106, 1125 (Ct. Cl. 1976). Lihat juga Strandburg, “What does the Public Get? Experimental Use and the Patent Bargain”, hal. 16

Meskipun pemerintah jelas tidak menempatkan invensi tersebut untuk penggunaan komersial, pengadilan menyatakan bahwa tes dalam kasus ini diperlukan untuk setiap helikopter baru dan “*intended uses of the infringing aircraft manufactured for the defendant and [were] in keeping with the legitimate business of the using agency*” dan tidak dikecualikan.⁴⁴⁶

Fokus pada komersial dan non komersial dari experimental use ini, diabadikan dalam putusan Federal Sirkuit dalam kasus *Roche Products v. Bolar Pharmaceutical Co.*⁴⁴⁷ Dalam kasus ini, pemegang paten farmasi berusaha memberikan perintah kepada produsen obat generik dari penggunaan bahan yang dipatenkan selama jangka waktu paten masih berlangsung, yang dilakukan untuk melakukan pengujian yang diperlukan oleh administrasi obat dan makanan di Amerika Serikat sebelum suatu obat generik dapat dipasarkan. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memungkinkan obat generik dapat dipasarkan sesegera mungkin setelah jangka waktu paten tersebut habis. Pengadilan distrik menyatakan bahwa pengujian merupakan pengecualian experimental use dan oleh karena itu haruslah dimaafkan. Mengutip dari kata-kata Justice Story yang menyatakan bahwa, “*‘sufficiency to produce the described effects’ test, the court did not consider whether the FDA testing might fall into that category.*”⁴⁴⁸

Sementara itu, Bolar telah menegaskan bahwa kegagalan untuk mendapatkan izin pengujian obat generik sebelum berakhirnya paten akan mengakibatkan perpanjangan paten yang efektif, Roche telah membantah bahwa persyaratan pengujian bahkan lebih luas untuk obat perintis, maka akan memperpendek jangka waktu paten di awal sehingga perpanjangan efektif tersebut perlu untuk melestarikan insentif daripada invensi itu sendiri. Daripada berkutut dengan isu-isu kebijakan, pengadilan akhirnya mendasarkan

⁴⁴⁶ *Ibid.*, hal. 1125-1126

⁴⁴⁷ 733 F.2d at 863. Lihat juga Strandburg, “What does the Public Get? Experimental Use and the Patent Bargain”, hal. 16

⁴⁴⁸ *Ibid.*, hal 862 (*quoting Whittemore*, 29 F. Cas. at 1121).

keputusannya pada penolakan kategoris dari setiap pengecualian experimental use dengan “*definite, cognizable, and not insubstantial commercial purposes.*”⁴⁴⁹

Berkaca pada kasus *Madey v. Duke University*, dimana terdapat unsur perguruan tinggi beserta dengan pembukaan Kebijakan Paten Duke yang menyatakan bahwa Duke merupakan “*dedicated to teaching, research, and the expansion of knowledge...and does not undertake research or development work principally for the purpose of developing patents and commercial applications*”

Juga ketika Duke menggunakan Laser FEL yang dipatenkan oleh Madey tanpa seizinnya untuk dilakukan penelitian di laboratorium Duke yang ternyata menghasilkan suatu invensi baru yang dipatenkan atas nama *Duke University*. Duke dalam hal ini tidak menjual pada khalayak, namun dengan invensi baru hasil dari penelitian yang dilakukan dengan menggunakan laser FEL milik Duke yang mana patennya masih valid, maka nama *Duke University* semakin naik dan banyak hibah-hibah penelitian diberikan kepada Duke akibat namanya yang semakin tersohor. Hakim pada tingkat banding menyatakan bahwa meskipun Duke tidak secara langsung menjual patennya itu kepada masyarakat, dengan nama *Duke University* dan laboratoriumnya yang ‘naik pamor’ sebagai akibatnya, juga banyaknya hibah penelitian yang diberi, dan semakin banyaknya minat calon-calon mahasiswa untuk mendaftar di *Duke University*, maka Duke secara tidak langsung telah mendapatkan keuntungan komersial atasnya, sehingga dinyatakan bahwa Duke telah melanggar paten, yakni merugikan Madey dengan apa yang seharusnya Madey dapat berdasarkan invensinya yang digunakan oleh Duke. Meskipun tidak saat atau secara langsung Madey mendapat kerugian, namun secara berangsur-angsur ia kehilangan apa yang seharusnya ia dapat atas keberhasilan invensinya yang diteliti lebih lanjut oleh Duke.

Dengan demikian, apakah memang kepentingan pendidikan yang dimaksud adalah sama halnya dengan yang Duke lakukan ataukah memang invensi yang dipatenkan tersebut dengan adanya *incentive to disclose*, maka lembaga pendidikan dapat mengajarkannya formula dari klaim paten kepada para mahasiswanya. Terdapat ketidakjelasan, baik dalam pasal 16 ayat (3) dengan penjelasannya. Lebih lagi, demi kepentingan analisis yang dimaksud dalam pasal

⁴⁴⁹ *Ibid.*, hal. 863–864.

16 ayat (3) adalah suatu kerancuan. Kepentingan analisis macam apa yang dapat dikecualikan, apakah segi analisis yang dimaksud.

Jadi, dalam kasus *Madey v. Duke University*, pengadilan menemukan bahwa penelitian yang dilakukan universitas tidak memenuhi syarat sebagai pengecualian karena tidak dapat diragukan lagi bahwa, “*unmistakably furthers the institution’s legitimate business objectives, including educating and enlightening students and faculty participating in these projects.*”⁴⁵⁰ Hal ini bertentangan dengan pemahaman yang luas pada bagian dari penelitian universitas yang merupakan penelitian pendidikan secara murni dikategorikan dibebaskan dari tanggung jawab adanya pelanggaran paten.⁴⁵¹ Dengan pemahaman yang luas dari “bisnis” yang diartikulasikan dalam kasus *Madey*, beberapa aktifitas atau kegiatan tidak berhubungan yang berpotensi sebagai bisnis yang sah.

Pengadilan menarik suatu perbedaan antara penelitian yang bertujuan “*enlightening students and faculty*” dan penelitian yang bertujuan untuk “*strictly philosophical inquiry.*”⁴⁵² Ketika *Madey* keluar, universitas terus menggunakan peralatan yang dipatenkan tanpa izinnnya. Universitas kemudian mencoba untuk meminta pengecualian *experimental use* diterapkan. Sangat mudah untuk memahami dilema pengadilan terhadap situasi seperti ini. Peralatan laboratorium yang dipatenkan dirancang khusus untuk penelitian dasar atau “*strictly philosophical inquiry*” dalam sebuah laboratorium penelitian lembaga nirlaba. Karena jenis penelitian ini adalah maksud utama dari mengapa peralatan yang dipatenkan tersebut, pengecualian terhadap penelitian sebagai non komersial *experimental use* akan memusnahkan hibah inti dari eksklusifitas yang seharusnya diberikan oleh paten – pasar yang secara langsung menjual atau melisensikan yang merupakan perwujudan dari penemuan invensi yang dipatenkan. Federal

⁴⁵⁰ Lihat *Madey v. Duke Univ.*, 307 F.3d 1351, 1362(Fed. Cir. 2002) (“*On remand, the district court will have to significantly narrow and limit its conception of the experimental use defense.*”)

⁴⁵¹ John P. Walsh *et al.*, *Effects of Research Tool Patents and Licensing on Biomedical Innovation*, PATENTS IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY 324– 28, 334–35 (Wesley M. Cohen & Stephen A. Merrill eds., 2003).

⁴⁵² *Madey*, 307 F.3d at 1362.

Sirkuit merentangkan konsep penggunaan komersial di atas pengakuan dari lembaga pendidikan, sehingga dapat mencakup tindakan universitas dan melindungi hak eksklusif dari Profesor Madey.⁴⁵³ Hal ini tentu mengaburkan perbedaan antara penggunaan yang komersial dan non komersial. Pengaburan batas antara penelitian yang komersial dan non komersial juga memberikan kesempatan bagi perilaku strategis, seperti perusahaan yang menempatkan proyek penelitian tertentu ke dalam sektor nirlaba, sehingga untuk mendapatkan akses ke teknologi yang dipatenkan dari kompetitor.

Dalam kasus *Roche Products, Inc. v. Bolar Pharmaceutical Co, Inc*⁴⁵⁴, Hakim menyatakan bahwa tidak dapat menafsirkan aturan *experimental use* secara luas untuk memungkinkan pelanggaran hukum paten dengan kedok ‘penyelidikan ilmiah’, ketika penyelidikan yang pasti, dapat diketahui, dan tidak substansial mengandung tujuan komersil. Federal circuit menyatakan bahwa, “*Bolar's use was found to be in the guise of scientific inquiry and such inquiry had definite, cognizable, and not insubstantial commercial purposes.*”⁴⁵⁵ Pada kasus ini, hakim memberikan suatu ukuran bahwa kegiatan eksperimen dan penelitian yang dilakukan Bolar haruslah bertujuan kepentingan ilmiah yang secara pasti dan substansial bukan untuk kepentingan komersial semata-mata.

Diperlukan adanya suatu keseimbangan yang diperlukan untuk menjelaskan pengecualian dari tujuan penelitian yang ilmiah. Bahkan jika penggunaan itu untuk kepentingan publik dan/atau komersial, penggunaan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan diarahkan untuk menghasilkan invensi baru atau teknologi. Jika tujuan sosial secara keseluruhan adalah untuk memaksimalkan penemuan, maka hal ini merupakan salah satu daerah di mana undang-undang

⁴⁵³ Lihat *Ibid.*, hal. 1362–63; lihat juga *Integra*, 331 F.3d at 878 n.10 (Newman, J., dalam opini dissentingnya) (mengambil pandangan yang sama dari kasus *Madey*, setuju dengan keputusan dalam fakta, namun tidak setuju dengan “sweeping dictum” tentang sempitnya pengecualian *experimental use* yang digunakan).

⁴⁵⁴ *Roche Products, Inc. v. Bolar Pharmaceutical Co., Inc*, 733 F. 2d 858, 221 U.S.P.Q. 937 (1984) <http://openjurist.org/733/f2d/858/roche-products-inc-v-bolar-pharmaceutical-co-inc> diakses pada tanggal 24 September 2011 pukul 23.24

⁴⁵⁵ *Ibid.*, hal. 863

paten harus dibatasi. Jika tidak, maka justru hal inilah yang akan membatasi jenis kegiatan yang mereka maksudkan untuk dimaksimalkan.

Seperti yang Professor Katherine Strandburg jelaskan bahwa, *“The purpose of an experimental-use exemption should be to protect the patentee’s ability to recoup her research and development investment while preventing her from using her exclusive rights to exercise unwarranted control over subsequent innovation.”*⁴⁵⁶



⁴⁵⁶ Strandburg, “What Does the Public Get? Experimental Use and the Patent Bargain,” hal. 100.

BAB V PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Kesimpulan berikut ini merupakan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam bab pertama sekaligus menjadi inti penelitian dalam skripsi ini:

1. Pertanyaan pertama adalah mengenai bagaimana pengaturan doktrin *experimental use* dalam Hukum Paten Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mengakui *Acts/uses for experimental research and/or education purposes*. Dinyatakan bahwa “*The Indonesia version of this exception, for example, predicates the application of the exception on an absence of prejudice to the patentee.*”⁴⁵⁷ Dengan demikian, jelaslah sudah bahwa kepentingan yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), yakni pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis adalah suatu pengecualian yang dapat dikatakan doktrin *experimental use*, namun tidak sebatas kegiatan eksperimen atau penelitian semata layaknya konteks doktrin *experimental use* yang lahir dari sistem *common law* yang lahir semenjak tahun 1813 dan berbagai perkembangan kasus yang terjadi di Amerika Serikat hingga tahun 2000-an. Sehingga ruang lingkup *experimental use exception* dalam rezim Hukum Paten Indonesia adalah berupa kegiatan pelaksanaan paten demi kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis. Dan dalam hal ini tentu cakupannya lebih luas dan tidak hanya sebatas kegiatan penelitian semata.

2. Pertanyaan kedua adalah mengenai batasan-batasan agar Doktrin *Experimental Use* dapat dijadikan pembelaan terhadap pelanggaran paten.

Tindakan pelanggaran paten berarti tindakan pelanggaran terhadap ruang lingkup hak paten yang dimiliki seorang pemilik paten atau pemegang paten tanpa

⁴⁵⁷ Indonesia (“*Use for purposes of education, research, experiment or analysis not prejudicial to the patent owner.*”)

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 adanya izin, berarti melakukan pelanggaran terhadap hukum. Indikasi terjadinya tindakan pelanggaran paten adalah adanya pihak selain pemegang paten, yang turut memanfaatkan paten tanpa adanya izin dari pemegang paten yang sah menurut hukum. Pada dasarnya, perlindungan paten (produk khususnya) terletak pada tujuan agar keuntungan ekonomi dari hasil komersialisasi invensi yang hanya dinikmati oleh pemilik paten yang sah. Di sinilah letak keeksklusifitas paten.

Oleh karena itu, pelanggaran paten dapat dibuktikan secara sederhana ketika ada pihak yang tidak berhak, ikut mendapat keuntungan ekonomi. Karena komersialisasi tersebut adalah tanpa seizin pemegang paten yang sah. Jadi, penekanan tindakan pelanggaran paten adalah adanya pihak yang melaksanakan dan menggunakan invensi yang dipatenkan yang mengarah kepada eksploitasi untuk kepentingan komersial sehingga dapat merugikan bahkan menjadi kompetitor bagi pemegang paten, seperti layaknya yang tercantum dalam Undang-Undang Paten Indonesia. Namun dalam hal ini, apakah suatu pelaksanaan paten dengan menggunakan invensi yang dipatenkan tanpa izin yang sah dari pemegang paten, ketika hanya **mengarah** kepada kepentingan komersial, yang mana **dapat** merugikan pemegang paten sudah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran paten.

Melihat pada ketentuan pada pasal 16 ayat (1) jo. Pasal 130 Undang-undang No. 14 tahun 2001, 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 mengeksploitasu invensi yang dipatenkan. Oleh karena itu, tetap dikatakan melakukan pelanggaran paten karena tetap saja melanggar teritori hak eksklusif pemegang paten yang sah.

Tetapi, terdapat suatu pengecualian pada setiap orang yang melanggar teritori hak eksklusif pemegang paten yang sah, yakni dengan keberadaan pasal 16 ayat (3). Ia tetap saja melanggar, namun perbuatannya dibenarkan secara hukum untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis.

Namun sejauh mana pembenaran terhadap pelanggaran teritori hak eksklusif tersebut guna kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis tersebut? Berdasarkan penjabaran yang dikemukakan penulis dalam bab keempat, dapat disimpulkan mengenai ruang lingkup yang tepat dari sebuah pengecualian *experimental-use* agar dapat dijadikan sebuah pembelaan dari pelanggaran paten:

- 1) Penelitian atau percobaan terhadap invensi yang dipatenkan adalah untuk memeriksa ketercukupan dari spesifikasi dan validitas dari klaim pemegang paten tentang invensi tersebut
- 2) Penggunaan yang diterima dalam *experimental use* adalah penggunaan guna melakukan tes perbandingan terhadap sebuah invensi yang dipatenkan dengan tujuan menciptakan invensi yang lain yang dapat dipatenkan
- 3) Yang terakhir, akan tampak bahwa suatu penelitian itu benar-benar murni *scientific* (dengan tidak adanya implikasi komersial di masa yang akan datang), yang melibatkan eksperimen pada invensi yang dipatenkan adalah dengan melihat cara kerjanya (*experimenting on* atau *experimenting with*)

Dua prinsip yang sering menjadi panduan analisis terhadap doktrin *experimental use* agar dapat dijadikan pembelaan terhadap pelanggaran paten adalah bahwa: pengecualian *experimental use* ini hanya harus mencakup penggunaan non-komersial terhadap invensi yang dipatenkan; dan yang kedua, pengecualian harus melindungi mereka yang bereksperimen pada (*experimenting on*) invensi yang dipatenkan, namun tidak kepada yang bereksperimen dengan menggunakan invensi tersebut (*experimenting with*).

5.2 SARAN

Banyaknya kasus yang terjadi di luar wilayah Negara Republik Indonesia, seperti Amerika Serikat dan Negara-negara Eropa lainnya, dapat dijadikan suatu cerminan bagi Indonesia dalam memperlengkapi skema hukum yang ada atas interpretasi yang ada pada kegiatan pengecualian dari pelanggaran paten yang ada.

1. Perlu penjabaran yang jelas terhadap unsur “kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis” dan “kepentingan komersial yang dapat merugikan” pada pasal 16 ayat (3) dan penjelasannya dalam Undang-Undang Paten. Seberapa pentingnya penjelasan tersebut tentu demi menjamin adanya suatu kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan, baik pemegang paten, peneliti, universitas, ataupun pengajar. Hal ini guna memberikan suatu tempat yang aman bagi pihak-pihak tersebut untuk dapat dengan bebas melakukan kepentingan mereka masing-masing, tentu tanpa merugikan hak-hak fundamental dari pihak lainnya.
2. Diperlukan adanya perangkat pembaharuan undang-undang paten Indonesia, khususnya terhadap pasal 16 beserta dengan penjelasannya, khusus pada bagian pengecualian terhadap kegiatan penelitian atau percobaan, juga kepentingan pendidikan atau analisis, berkaitan dengan “bereksperimen dengan” dan “bereksperimen pada” invensi yang dipatenkan, serta dari kedua jenis tersebut, yang manakah yang dapat dikecualikan dan dibebaskan dari adanya pelanggaran paten.
3. Pembaharuan pada pasal 16 ayat (3) tersebut juga mencakup sepanjang manakah kepentingan komersial yang dirugikan dari pemegang paten terhadap adanya penggunaan invensi yang dipatenkan tersebut digunakan tanpa izin oleh pihak lain. Apakah ketika kerugian yang dihasilkan adalah secara tidak langsung, dalam artian tidak pada saat itu juga (dapat saja terjadi ketika masa paten itu telah habis, namun kegiatan penelitian ataupun percobaan tersebut dilakukan pada saat masa paten itu masih valid).

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta: Jakarta, 2004.
- Bainbridge, David I. *Intellectual Property, fifth edition*. England: Pearsin Education Limited, 2002.
- Barber, Bernard. *Science and the Social Order*. Free Press, 1952.
- Barrett, Margareth. *Intellectual Property*. New York: Emanuel Law Outlines, Inc., 1991.
- Benyamini, *Patent Infringement in the European Community*, IIC Studies, Studies in Industrial and Copyright Law, The Max Planck Institute.
- Black, Henry Campbell. *MA, Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn: West Publishing Co., 1979).
- Blakeney dan Mc Keough, J. *Intellectual Property: Commentary and Materials*, 2nd edition, The Law Book Company, 1992.
- Busche, J. dan K. Arend. *WTO: Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*. 2006.
- Christensen, M.H. dan J.S. Kjaer, *The Industrial Dynamics of Open InnovationL Evidence from the Transformation of Consumer Electronics*. Research Policy 34.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Drahos, Peter. *A Philosophy of Intellectual Property*. Dartmouth, 1996.
- Eecke, Patrick Van. Dkk. *Monitoring and Analysis of Technology Transfer and Intellectual Property Regimes and Their Use : Results of a Study Carried Out on Behalf of the European Commission (DG Research)*. STORY Publishers, 2008.
- Gilat, D. *Experimental Use and Patents*. 16 IIC, 1995.
- Grifith, P.B.C. *Patent Notes 1993*. Faculty of Law, University of Technology Sydney, 1993.
- _____, *Patent Notes: Novelty in Patent Law, Lecture Materials*, Faculty of Law, UTS, 2000.

- Hanabusa, Masami. *An Analysis of Japanese Patent Law*. Brunwick Publishing, 1992.
- Haracoglou, Irna. *Competition Law and Patents A Follow-on Innovation Perspective in the Biopharmaceutical Industry*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2008.
- Hartono, Soenarjati. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Cetakan Pertama, Bandung: Binacipta, 1982.
- Hasbullah, Frieda Husni dan Surini Ahlan Syarif. *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberikan Kenikmatan*. Jakarta: Ind-Hil-Co, 2005.
- Haster, Michael J. *Patents and Trademarks, Pass and Simple*. Career Press, 2004.
- Ibrahim, Johnny. *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Loughlan, Patricia. *Intellectual Property: Creative and Marketing Rights*. Law Book Company, 1998.
- Mahendra, A.A. Oka. *Undang-Undang Paten, Perlindungan Hukum Bagi Penemu dan Sarana Menggairahkan Penemuan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991.
- Mahendra, Oka. *Perlindungan Hukum Bagi Penenemu & Sarana Menggairahkan Penemuan*,
- Mamudji, Sri *et al.* *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- McKeough, Jill dan Andrew Stewart. *Infringement of Patent Rights*.
- Merger, Robert Patrick. *Patent Law and Policy, Cases and Materials, Second Edition, Contemporary Legal Education Series*. Charlottesville, Virginia: Michie, Law Publisher, 1997.
- Merton, Robert K. *The Sociology of Science*. Chicago, 1973.
- Misati, Evans dan Kiyoshi Adach., *The Research and Experimentation Exception in Patent Law: Jurisdictional Variations and the WIPO Development Agenda, UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development*. March, 2010.
- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang. *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Erlangga, 2010.

- O'Connor. *Enabling research or unfair competition? De Jure and de facto research use exceptions in major technology countries. In Patent law and theory: A handbook of contemporary research*, Toshiko Takenaka, ed. Edward Elgar Publishing Co., 2009.
- Pamuntjak, Amir. dkk. *Sistem Paten Pedoman Praktik dan Alih Teknologi*. Jakarta: Djambatan, 1994.
- Prakoso, Djoko. *Hukum Merk & Patent Indonesia*. Semarang: Dahara Prize, 1990.
- Purwaningsih, Endang. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights: Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2005.
- Ravetz, Jerome R. *Scientific Knowledge and its Social Problems*. Oxford, 1971.
- Ricketson, S. *The Law of Intellectual Property*, Law Book Company, 1984.
- _____, dan Richardson, M. *Intellectual Property: Cases, Materials and Commentary*, 2nd edition, Butterworths, 1998.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Secretariat World Intellectual Property Organization*, Pedoman Pengembangan Kebijakan Kekayaan Intelektual Bagi Perguruan Tinggi dan lembaga Penelitian dan Pengembangan, Genewa, Swtizerland.
- Setyowati, Krisnani dan Efridani Lubis, Eliza Anggraeni, dan M. Hendra Wibowo, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tentang Implementasinya di Perguruan Tinggi*, Kantor HKI-IPB, Bogor, 2005.
- Siegnette, Jacquelin. *Challenges to The Creator Doctrine*. Information Law, Kluwer, 1996.
- Simanunsong, Advendi dan Elsa Kartika. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: Grasindo.
- Snyman, Anries Johannes. *Patent Management in Open Innovation Systems*. Department of Management Faculty of Management Sciences Tshwane University of Technology. April 2007.
- Siswoyom, Edy. *Pembuktian Pelanggaran Invensi*
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2005.

- _____, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sutardi, Tedi. *Antropologi: Mengungkap Keragaman Budaya*. Bandung: PT Setia Purnama Inves, 2007.
- Syamsudin, M. *Operasional Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007.
- Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Tjahjadi, Simon Petrus L. *Petualangan Intelektual Konfrontasi dengan Para Filsuf dari Zaman Yunani hingga Zaman Modern*. Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak katas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2003.

B. ARTIKEL

- Baxter, William F. "Legal Restriction on Exploitation of the Patent Monopoly: An Economic Analysis." *76 Yale LJ*.
- Bently, Lionel, Brad Sherman, dkk, *World Intellectual property (WIPO) Standing Comitte on the Law of Patents Exclusions from Patentabilty and Exceptions and Limitations to Patentees' Rights SCP/15/3 Annex I*.
- Cai, Michelle. "Madey v. Duke University: Shattering the Myth of Universities' Experimental Use Defense." *19 Barkeley Technology Law Journal*, (2004).
- Canada-Patent Protection of Pharmaceutical Products (EC-Canada), WT/DS114/R. 17 March 2000.
- Cook, Trevor dan Bird & Bird. "A European Perspective as to the Extent to which Experimental Use, and Certain Other, Defences to Patent Infringement, apply to Differing Types of Research." *A Report for the Intellectual Property Institute*, March, 2006.
- Derzko. "A Local and Comparative Analysis of the *Experimental use* Exception – Is Harmonization Appropriate?" *44 IDEA 1*, 2003-2004.

- Duffy, John. F. "Harmony and Diversity in Global Patent Law". *17 BERKELEY TECH. L.J.* 685, 2002.
- Eisenberg, Rebecca S. "Patents and the Progress of Science: Exclusive Rights and Experimental Use." *The University of Chicago Law Review*: Vol. 56, No. 3, (1989).
- Garrison, Christopher. "Exceptions to Patent Rights in Developing Countries." *International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) dan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD): Issue Paper No. 17*, 2006.
- Gordon, W. "Fair Use as Market Failure." *Columbia LR* 1600. 1982.
- Haniman, "Experimental use as an Exception of Patent Infringement." *67 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y* 617, 1985.
- Hantman, Ronald D. "Experimental Use as an Exception to Patent Infringement." *67 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y* 617. 1985
- Haq, Hayyan Ul. "Strategi dan Momentum Pengkonstruksian Perlindungan Hukum dalam Pengidentifikasian dan Pengeksploitasian Hasil-hasil Riset", pada makalah yang dipresentasikan pada Pelatihan Pengelola Gugus Ha katas Kekayaan Intelektual (TOT-HKI) Perguruan Tinggi Se-Indonesia , 2004.
- Heller, Michael A. dan Rebecca S. Eisenberg. "Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research." *280 Science* 698. (1998).
- Hoger, Dianna dan Alexandra K. Zaby. "The Research Use Exemption from Patent Infringement and the Propensity to Patent." *Whittemore v. Cutter*, 29 F. Cas. 1120 (C.C. Mass, 1813) (No. 17,600).
- Holzappel, Henrik dan Joshua D. Sarnoff. "A Cross-Atlantic Dialog on Experimental use and Research Tools." *48 IDEA* 123, 2008.
- Israelsen, Ned. A. "Making, Using, and Selling Without Infringing: An Examination of 35 U.S.C. Section 271(e) and the Experimental Use Exception to Patent Infringement", *16 AIPLA Q.J.*, 1989.
- Jahn, Richard. "Experimental Use Exceptions: Changes in Research Tool Patent Protection in the United States and a Comparison to Japan." *30 Delaware Jo of Corporate L*, 2005.

- Johnson, Jennifer. "The Experimental Use Exception in Japan: A Model for US Patent Law?" *12 Pac Rim L & Pol'y J*, 2003.
- Karp, Jordan P. "Experimental use as Patent Infringement: The Impropriety of a Broad Exception", *The Yale Law Journal*: Vol. 100, No. 7, May, 1991.
- Kb, Saleena. "Research Exemption: Whether Fair Enough To Maintain The Fairness of Patent System." *Manuputra Intellectual Property Review*: 3, 2009.
- Kumar, K. Suresh, Aruna, dan Ahikha Tejswi. "Patent Laws and Research Exemption Imperatives- Do Scientists Have Enough Freedom to Operate?" *Current Science*: Vol. 99, No. 11, (10 Desember 2010).
- Maebius, Stephen B. Dan Harold C. Wegner. "Ruling on Research Exemption Roils Universities." *NAT'L L.J.*, Dec. 16, 2002.
- Michel, Suzanne T. "The Experimental Use Exception to Infringement Applied to Federally Funded Inventions." *7 HIGH TECH. L.J.* 1992.
- McGill Health Law Institute, "The Research for Experimental use Exception: A Comparative Analysis." *McGill Centre for Intellectual Property Policy*.
- Miller, Jennifer. "Sealing the Coffin on the Experimental Use Exception". *DUKE L. & TECH. REV.* 12, 2003.
- Miyake, Masao. *Some Thoughts on Patent Law (Revised Edition)*. Buzanbo, July 10 1976.
- Mizuno, "Perspective an Intellectual Property Rights System in the 21 century" pada *APEC Intellectual Property Rights Business Conference*, JIII, Japan.
- Mueller, Janice M. "No 'Dilettante Affair' : Rethinking the Experimental Use Exception to Patent Infringement for Biomedical Research Tools." *76 Washington Law Review*, (2001).
- _____, "The Evanescent *Experimental use* Exemption From United Patent Infringement Liability: Implications for University and Nonprofit Research and Development." *Baylor Law Review*: Vol 56:3, 2004.
- New York Times*, 5 April 1999
- O'Rourke, Maureen. "Toward a Doctrine of Fair Use in Patent Law". *100 Colum. L. Rev.* 2000.

- Parker. "Infringement Exemptions for Life Science Research." *16 HOUs .J . INT'LL* . 1994.
- Pate, Gregory N. "Analysis of the Experimental Use Exception." *North Carolina Journal of Law & Technology*: Vol. 3, Issue 2: Spring, (2002).
- Rai, Arti K. "Fostering Cumulative Innovation in the Biopharmaceutical Industry: The Role of Patents and Antitrust." *16 Barkeley Tech.L.J.* 813. (2001).
- _____, dan Rebecca S. Eisenberg. "Bayhdole Reform and the Progress of Biomedicine." *66 Law & Contemp.Probs.* (2003).
- Schacht, Wendy H. "The Federal Role in Technology Development." *CSR Report*.
- Siebrasse, Norman dan Keith Culver. "The Experimental Use Defence to Patent Infringement: A Comparative Assessment." *The University of Toronto Law Journal*: Vol. 56, No. 4 (Autmn, 2006).
- Smith, Patrick A. "The Characteristics and Justification of the Patent System: Executive Summary." (*Indonesia Australia Specialized Training Project Intellectual Property Rights*, 1996).
- Strandburg, Katherine. "What Does the Public Get ? Experimental use and the Patent Bargain." *Wis L Rev* 81, (2004).
- Thomas, John R. "Scientific Research and the Experimental Use Privilege in Patent Law." *CSR Report for Congress*: Order Code RL32651, (2004).
- Tschinder, Thomas dan ETH Zurich. "The Experimental Use Exception to Patent Infringement." *MAS-IP Diploma Papers & Research Reports*: Paper 5, (2006).
- Walsh, *et al.* "Effects of Research Tool Patents and Licensing on Biomedical Innovation." *patents in the knowledge-based economy* (Wesley M. Cohen & Stephen A. Merrill eds., 2003).
- WIPO, *World Intellectual Property Organization, Intellectual Property Reading Material*, (Geneva: WIPO Publication No. 476 €, 2000).

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN LAIN YANG TERKAIT

_____ UU *Paten*. UU No. 14 Tahun 2001, LN Tahun 2001 No. 4130 TLN No. 109.

_____ UU *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. UU No. 12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No. 82 TLN No. 5324.

_____ UU *Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. UU No. 5 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 33 TLN No. 3817.

Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan

Undang-Undang No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

WIPO, 1997, *Agreement Between The World Intellectual Property Organization an the WTO (1995) and TRIP's Agreement (1994)*, Geneva

D. INTERNET

<http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=douglas%20v.%20united%20states%20openjuris&source=web&cd=1&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpegasus.rutgers.edu%2F~rcrlj%2FADR%2520Summaries%2FDouglas%2520v.%2520US.pdf&ei=J1bxTteQDo6yrAfwrOH5Dw&usg=AFQjCNHjtdnS-hWbcU8N36XxqpLZPgLUOg> diakses pada tanggal 13 September 2011 pukul 21.30

<http://openjurist.org/307/f3d/1351/mj-madey-v-duke-university> *Madey v. Duke Univ.*, 307 F. 3d 1351 (Fed. Cir. 2002) diakses pada tanggal 14 September 2011 pukul. 17.47

<http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php> diakses pada tanggal 8 Oktober 2011 pada pukul 22.47

“Penemuan Masa Depan, Pengantar Paten untuk Usaha Kecil dan Menengah”,
Intellectual Property Business Series No. 3, 2008, hal. 14, lihat juga
www.wipo.int/sme/en/documents/guides/

Frequently asked questions: Patent Infringement”,
www.iusmentis.com/patents/faq/infringement/

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 tanggal 28 September 2011 pukul 21.22

Mary Bells, *Guide to Patenting and USPTOP Patent Applications, Patent Infringement*,

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

diakses pada tanggal 16 Oktober 2011 pukul 17.16

<http://www.yalelawjournal.org/the-yale-law-journal/comment/renting-space-on-the-shoulders-of-giants:-madey-and-the-future-of-the-experimental-use-doctrine/> diakses pada tanggal 12 Desember 2011 pukul 13.00

Articles 9 dan 40(b) dari Swiss Patents Act, berlaku 1 July 2008; Trsedia dalam bahasa Perancis di http://www.admin.ch/ch/f/rs/232_14/)

Madey v. Duke University, 307 F.3d 1351 (Fed.Cir. 2002), cert. denied 539 U.S. 958, 123 S.Ct. 2639, 156 L.Ed.2d 656 (2003).)
<http://openjurist.org/307/f3d/1351/mj-madey-v-duke-university> diakses
pada tanggal 17 September 2011

4 F. Cas. 934, 935 (C.C.D. Mass. 1852) (No. 2, 262)
https://www.eff.org/sites/default/files/filenode/Merck_v_Integra/merck_v_integra_amicus.pdf diakses pada tanggal 21 September 2011 pukul 21.21

Roche Products, Inc. v. Bolar Pharmaceutical Co., Inc, 733 F. 2d 858, 221 U.S.P.Q. 937 (1984) <http://openjurist.org/733/f2d/858/roche-products-inc-v-bolar-pharmaceutical-co-inc> diakses pada tanggal 22 September 2011 pukul 23.23

Madey v. Duke University 307 F. 3d 1351; 64 USPQ 2d 1737 (Fed. Cir 2002) cert denied 539 US 958 (2003) <http://openjurist.org/307/f3d/1351/mj-madey-v-duke-university> diakses pada tanggal 17 September 2011

421 F. 3d 1289 No. 02-1052 <http://openjurist.org/421/f3d/1289/integra-lifesciences-ltd-v-merck-a> diakses pada tanggal 29 September 2011 pukul 22.22

Integra Lifesciences I, Ltd. v. Merck KGaA, No. 96-CV-1307, 1998 U.S. Dist. LEXIS 23215, at *2-3 (S.D. Cal. Dec. 22, 1998).<http://openjurist.org/421/f3d/1289/integra-lifesciences-ltd-v-merck-a> diakses pada tanggal 29 September 2011 pukul 22.22

10 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1304 (Fed. Cir. 1989), aff'd, 110 S. Ct. 2683 (1990) <http://openjurist.org/872/f2d/402/eli-lilly-and-company-v-medtronic-inc> diakses pada tanggal 30 September 2011 pukul 23.02

Eli Lilly & Co., 5 USPQ2d at 1761 n. 6 <http://openjurist.org/872/f2d/402/eli-lilly-and-company-v-medtronic-inc> diakses pada tanggal 30 September 2011 pukul 23.02

FED. TRADE COMM'N, "To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy", Sebuah laporan oleh *Federal Trade Commission*, October, 2003, hal. 36. Tersedia di <http://www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf>. Diakses pada tanggal 23 Desember pukul 23.23