



# Tanggapan dan Saran atas RUU Paten 2010

Oleh: Gunawan Suryomurcito, S.H.

Disampaikan pada acara  
Sosialisasi Rancangan Undang-Undang  
Tentang Perubahan atas Undang-Undang  
Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

Hotel Maharani - Jakarta, 28 Sep. 2010



# Pokok-pokok Bahasan

- Hak Prioritas (Ps.1 butir 9, jis. Ps.6 ayat 1.e; Ps.8 ayat 1)
- Tatacara pengajuan Permohonan (Ps.4 ayat 1)
- Pemohon (Ps.4 ayat 3)
- Pemohon bukan Inventor (Ps.4 ayat 7)
- Ketentuan tentang Konsultan HKI (Ps.5)
- Larangan Mengajukan Permohonan (Ps.15)



# Pokok-pokok Bahasan

- Keberatan dan Sanggahan (Ps.20)
- Penarikan kembali Permohonan (Ps.23)
- Teknologi yang diungkapkan sebelumnya (Ps.29 ayat 2 jo. Ps.30)
- Subyek Paten (Ps.40)
- Hak Pemegang Paten (Ps.44)
- Kewajiban melaksanakan Paten (Ps.45)
- Hak melakukan upaya hukum (Ps.47)



# Pokok-pokok Bahasan

- Penggunaan istilah “apabila” dengan makna yang tidak tepat (Ps.56 ayat 1 dan 2; Ps.58 ayat 1 dan 3)
- Penundaan atau penolakan pemberian Lisensi Wajib (Ps. 90) – rumusan pasal itu sulit dimengerti apa maksudnya.
- Para pihak dalam perkara pembatalan Paten sebaiknya diatur sekaligus dalam Pasal 104 ayat 2 (Ps. 108 dihapuskan)



# Pokok-pokok Bahasan

- Tata Cara Gugatan – kata ‘pendaftaran’ tidak perlu ada (Ps.107 ayat 1)
- Penentuan jangka waktu sebaiknya konsisten menggunakan istilah “setelah” dan bukan sejak (Ps. 107 ayat 4 dan 5; Ps. 111 ayat 3)
- Jangka waktu terlalu pendek untuk mengajukan Kontra Memori Kasasi (Ps.111 ayat 5)



# Pokok-pokok Bahasan

- Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (Ps.129) kurang melindungi pihak yang berhak atas Paten.
- Ketentuan Pasal 107, 110 dan 111 sebaiknya diberlakukan secara mutatis mutandis atas penyelesaian sengketa yang diatur dalam Pasal 129.
- Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (Ps. 131), rumusannya kurang tepat.



# Pokok-pokok Bahasan

- Penetapan Sementara Pengadilan, rumusan Pasal 132 RUU lebih baik akan tetapi tidak selengkap rumusan Pasal 125 UU Paten
- Prosedur pelaksanaan Surat Penetapan Sementara Pengadilan kurang lengkap (Ps. 135), perlu ayat tambahan.
- Ketentuan Pidana (Ps.138 ayat 1 dan 2) perlu diuraikan macam perbuatannya dan dibedakan ancaman hukumannya.



# Hak Prioritas

- Rumusan alternatif:  
“Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk memperoleh pengakuan Tanggal Prioritas di negara tujuan, yang sama dengan Tanggal Penerimaan Permohonan yang pertama kali diajukan di negara asal, yang adalah sesama negara anggota Konvensi Paris atau Organisasi Perdagangan Dunia.”



# Tata Cara Pengajuan Permohonan

- Usulan rumusan alternatif lain:  
“Permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia diajukan kepada Menteri melalui loket penerimaan permohonan, melalui pos tercatat, atau secara elektronik dengan membayar biaya.”



# Pemohon

- Usulan rumusan alternatif lain:  
“Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah orang atau badan hukum, yang dapat terdiri dari satu orang, beberapa orang, atau beberapa badan hukum secara bersama-sama.”



# Pemohon Bukan Inventor

- Usulan rumusan alternatif:  
“Dalam hal Permohonan itu diajukan oleh Pemohon yang bukan Inventor, harus dilengkapi dengan bukti penyerahan hak atas Invensi atau surat keterangan lain yang membuktikan haknya sebagai Pemohon yang sah.”



# Konsultan HKI

- Perlu dirumuskan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai Konsultan HKI, misalnya mengenai:
  - pencatatan perubahan Konsultan HKI yang ditunjuk untuk mengurus permohonan Paten;
  - penunjukan Konsultan HKI lain yang bukan Kuasa yang pertama kali mengajukan Permohonan Paten untuk melakukan pembayaran biaya tahunan;



# Larangan Mengajukan Permohonan

- Rumusan Pasal 15 kurang jelas karena tidak secara khusus menunjuk PNS di lingkungan Direktorat Paten, Direktorat Jenderal HKI, melainkan sangat umum sehingga meliputi seluruh jajaran PNS di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.
- Apakah memang begitu maksudnya?



# Keberatan dan Sanggahan

- Perlu ditentukan jangka waktu untuk mengajukan keberatan, dan sanggahan.
- Misalnya, pandangan/keberatan harus diajukan dalam waktu 6 bulan sejak tanggal diumumkannya Permohonan Paten, sedangkan sanggahan dan penjelasan tertulis harus diajukan dalam waktu 3 bulan sejak diterimanya salinan surat pandangan/keberatan.



# Penarikan Kembali Permohonan

- Kata “Pengajuan” sebaiknya tidak usah digunakan, langsung saja “Penarikan kembali Permohonan .....” (Ps.23.1)
- Pengajuan kembali permohonan yang pernah ditarik kembali perlu diatur mengenai penentuan Tanggal Penerimaan Permohonannya



# Teknologi yang Diungkapkan Sebelumnya

- Rumusan Pasal 29 ayat (2) kurang lengkap karena tidak memasukkan “penggunaan” – padahal pada Pasal 30 ayat (1) b hal itu disebutkan sebagai bentuk pengumuman yang dikecualikan jika dilakukan dalam rangka percobaan untuk tujuan penelitian dan pengembangan.



# Subyek Paten

- Pasal 40 hanya mengatur tentang subyek Paten yang dalam hubungan kerja, tidak mengatur hubungan kedinasan.
- Bagaimana dengan Inventor yang berstatus PNS? Bagaimana pengaturannya?



# Hak Pemegang Paten

- Rumusan Pasal 44 sangatlah penting karena akan digunakan lagi dalam ketentuan Pidana sehingga perlu dirumuskan secara seksama perbuatan-perbuatan yang merupakan hak Pemegang paten.
- Misalnya: “menggunakan” - “menyerahkan” – “menyediakan untuk diserahkan” itu apa maksudnya?



# Kewajiban Melaksanakan Paten

- Pasal 45 menentukan bahwa Pemegang Paten WAJIB membuat produk atau menggunakan proses yang diberi Paten di Indonesia.
- Apa sanksinya jika Pemegang Paten tidak membuat produk atau menggunakan proses yang diberi Paten itu di Indonesia?
- Bolehkan mengimpornya saja?



# Hak Melakukan Upaya Hukum

- Pasal 47 menentukan bahwa Pemegang Paten-proses berhak melakukan upaya hukum terhadap produk yang diimpor apabila (sic) produk tersebut telah dibuat di Indonesia dengan menggunakan proses yang dilindungi Paten.
- Bagaimana jika belum dibuat di Indonesia oleh Pemegang Paten-proses?



# Penggunaan Istilah “apabila” yang tidak tepat

- Istilah “apabila” lazimnya digunakan dalam konteks ketentuan yang berhubungan dengan waktu.
- Dalam Pasal 49 penggunaan istilah “apabila” itu benar karena semuanya berkaitan dengan jangka waktu.
- Dalam Pasal 56 dan 58 penggunaan istilah “apabila” tidak tepat karena tidak berkaitan dengan waktu, lebih tepat jika diganti dengan “dalam hal.”



# Permohonan Banding

- Permohonan Banding untuk memintakan pembatalan Paten yang tidak seharusnya diberikan merupakan “inovasi” yang cerdas dari Tim Perumus RUU Paten.
- Pertanyaannya: “Mengapa Pasal 38 (mengenai subyek Paten) tidak dijadikan salah satu alasan?”



# Penundaan/Penolakan Pemberian Lisensi Wajib

- Rumusan Pasal 90 RUU jika dibandingkan dengan Pasal 77 UU Paten cukup membingungkan.
- Alasan penundaan atau penolakan pemberian Lisensi Wajib di situ sebenarnya apa, masa tenggang belum habis atau pelaksanaannya belum secara komersial, atau apa?



# Para Pihak dalam Perkara Pembatalan Paten

- Penggugat dan para Tergugat dalam perkara pembatalan Paten sebaiknya diatur dalam satu pasal saja. Tidak perlu ada Pasal 108.
- Usulan rumusan alternatif atas Pasal 104 ayat (2): “Gugatan pembatalan karena alasan ..... diajukan oleh pihak ketiga terhadap Pemegang Paten dan Menteri/instansi yang memberi Paten melalui Pengadilan Niaga.”



# Tata Cara Gugatan

- Dalam Pasal 107 ayat (1) digunakan rumusan “Gugatan pembatalan pendaftaran Paten .....” Kata “pendaftaran” disitu tidak perlu karena dalam Pasal 104 kata itu tidak digunakan, melainkan langsung saja “Gugatan Pembatalan Paten.”



# Penentuan Jangka Waktu sebaiknya Konsisten

- Penentuan saat dimulainya penghitungan jangka waktu dalam ketentuan tata Cara Gugatan sebaiknya konsisten.
- Pasal 107 ayat (4) dan (5) menggunakan kata “sejak” sedangkan ayat-ayat yang lain menggunakan kata “setelah”. Sebaiknya digunakan kata “setelah” semuanya dalam Pasal 107.



# Jangka Waktu terlalu Pendek u/ mengajukan Kontra Memori Kasasi

- Pasal 111 ayat (5) menentukan jangka waktu hanya 7 (tujuh) hari bagi Termohon Kasasi untuk mengajukan Kontra Memori Kasasi. Jangka waktu itu terlalu singkat, sebaiknya ditentukan 14 (empat belas) hari juga sama dengan jangka waktu bagi Penggugat untuk mengajukan Memori Kasasi.



# Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

- Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan kurang melindungi hak Inventor/pemegang Paten jika harus menunggu sampai Paten diberikan, padahal sudah diketahui adanya permohonan Paten oleh pihak yang tidak berhak ketika pengumuman atau bahkan sebelumnya.
- Dalam kasus PT. Super Dry Indonesia vs Mikael Thorden, No. 050 K/N/2006 jo. No.32/Paten/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst., gugatan diajukan sebelum Paten diberikan dan untuk menyatakan Inventor bukan inventor tunggal.



# Ketentuan tentang Gugatan sebaiknya diberlakukan 'mutatis mutandis' atas Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan

- Ketentuan Pasal 107, 110, dan 111 mengenai Tata Cara Gugatan dan Kasasi sebaiknya dinyatakan berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan Pasal 129 dan Pasal 130.



# Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

- Rumusannya kurang tepat karena Arbitrase itu bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*).
- Sebaiknya dirinci menjadi: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrasi, atau sebut saja istilah umumnya, Alternatif Penyelesaian Sengketa.



# Penetapan Sementara Pengadilan

- Rumusan Pasal 132 RUU sudah lebih baik tetapi tidak lebih lengkap dari Pasal 125 UU Paten, khususnya berkenaan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh pelaksanaan Penetapan Sementara Pengadilan itu, yaitu untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran Paten, mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Paten melalui impor.



# Prosedur Pelaksanaan Surat Penetapan Sementara Pengadilan Kurang Lengkap

- Rumusan Pasal 135 perlu dilengkapi dengan perintah kepada Jurusita dan/ atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan Surat Penetapan Sementara Pengadilan itu dengan mendatangi locus delicti – lokasi pihak yang dikenai Penetapan Sementara Pengadilan itu untuk melakukan penyitaan barang bukti.



# Ketentuan Pidana Perlu Dirinci Macam Pelanggarannya

- Rumusan Pasal 138 ayat (1) dan (2) perlu dielaborasi dengan membedakan macam pelanggarannya dan ancaman hukumannya.
- Misalnya: membuat produk yang melanggar Paten ancaman hukumannya sekian; menjual ancaman hukumannya berbeda; menyewakan berbeda lagi ancaman hukumannya, dan seterusnya.



# Ketentuan Pidana Perlu Dirinci Macam Pelanggarannya

- Demikian juga dengan Pelanggaran Paten Sederhana.
- Sangatlah tidak adil dan tidak efektif dalam pelaksanaannya jika rumusan Ketentuan Pidana hanya secara umum menentukan “melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.” Padahal perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 44 sangat berbeda berat ringan pelanggarannya.

