

## PERLINDUNGAN TERHADAP PATEN ASING BERDASARKAN SISTEM HUKUM PATEN DI INDONESIA PASCA TRIPs-WTO

Kurniawan<sup>1</sup>

Fakultas Hukum Universitas Mataram

### ABSTRAK

Diundangkannya Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten, yang merupakan tindak lanjut atas diratifikasinya *Agreement Estabilising the World Trade Organization* (WTO) dengan salah satu lampiran tentang *Trade Related Intellectual Property Rights* (TRIPs) membawa konsekuensi secara yuridis untuk menerapkan ketentuan atau kesepakatan dalam TRIPs dimana salah satu diantaranya adalah asas *National Treatment* terhadap paten asing yang masuk ke Indonesia.

Hak atas paten asing di Indonesia akan dilindungi jika invensi tersebut telah didaftarkan pada Direktorat Hak Kekayaan Intelektual (DJ HKI) Republik Indonesia. Permohonan invensi oleh inventor asing dapat dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme yaitu melalui Hak Prioritas dan melalui *Patent Cooperation Treaty* (PCT). Pengajuan permohonan invensi asing harus dilakukan melalui konsultan HKI yang ada di Indonesia.

Pelaksanaan paten asing yang telah didaftarkan di Indonesia menurut ketentuan UU No. 14 tahun 2001 dapat dilakukan dengan Pengalihan Hak, Pemberian Hak berupa perjanjian lisensi sukarela dan perjanjian lisensi wajib.

**Keywords:** *Paten Asing, Hak Prioritas, Patent Cooperation Treaty.*

### ABSTRACT

#### THE PROTECTION OF FOREIGN PATENTS BASED ON INDONESIA' PATENT LAW SYSTEM AFTER THE RATIFICATION OF TRIPs-WTO

The establishment of Law number 14 of 2001 concerning Patent as a follow up policy after the ratification of the World Trade Organization (WTO) including its attachment concerning Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs) has brought legal consequence. That is to apply The TRIPs agreement in national law where one of the principle is knows as the National principle toward foreign patents in Indonesia.

The foreign Patent rights will be preserved as long as the invention has registered to directorate-general of Intellectual Property Rights of the Republic of Indonesia. The invention registration could be applied in 2 (two) mechanism i.e. priority right registration and Patent Cooperation Treaty (PCT) and the application must be authorized by Indonesian IPR consultant.

---

<sup>1</sup> Alamat e-mail: Kurniawan3377@yahoo.co.id

The application of a registered foreign patent in Indonesia could be conducted by transfer of rights or substitution of rights and the substitution of rights appear voluntary and compulsory license agreement according to Law Number 14 of 2001.

Keywords: Foreign Patent, Priority Right, Patent Cooperation Treaty

## I. PENDAHULUAN

Permasalahan HKI dewasa ini semakin kompleks artinya bahwa permasalahannya sudah tidak murni lagi hanya berbicara tentang HKI semata, disebabkan karena banyak kepentingan yang berkaitan dengan HKI tersebut, bidang ekonomi dan politik sudah menjadi unsur yang tidak bisa dipisahkan dalam membahas masalah HKI, misalnya masalah paten, sekarang tidak lagi hanya semata-mata merupakan sistem perlindungan hak individu terhadap penemuan baru didalam negerinya, tetapi sudah meluas lagi menjadi bagian dari permasalahan politik, ekonomi antara negara berkembang dengan negara maju dengan segala keterkaitan dan konsekuensinya.

Pada zaman modern seperti sekarang ini, teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua bidang kehidupan telah menggunakan teknologi yang maju, baik teknologi yang berasal dari dalam negeri maupun teknologi yang berasal dari luar negeri. Dalam kaitannya dengan penggunaan teknologi ini terdapat suatu istilah yang dikenal dengan nama hak paten.

Teknologi sebagai produk paten telah menjadi salah satu komoditi yang paling strategis dalam perdagangan internasional, dimana teknologi memainkan 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 intelektualitas manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>2</sup>

Hasil survey yang dilakukan oleh IIPA (*International Intellectual Property Alliance*), pada bulan Februari 2002 mengumumkan bahwa industri berbasis HKI di AS (Amerika Serikat) pada tahun 1999 bernilai 457,2 milyar dollar atau menyumbang 4,9 % dari total GDP Amerika. Jumlah pekerja yang terlibat dalam industri berbasis HKI ini adalah 4,3 juta orang atau 3,2 % dari total jumlah pekerja diseluruh Amerika. Dan pada tahun yang sama industri HKI AS memiliki nilai

---

<sup>2</sup> Ignatius Haryanto, *Penghisapan Rezim HaKI, Tinjauan Ekonomi Politik Terhadap HaKI*, Kreas Wacana, 2002, hal.17.

ekspor sebesar 79,65 miliar dolar, kenaikan 15 % dari tahun sebelumnya, dan nilai ini masih lebih besar dari ekspor otomotif, pesawat terbang dan pertanian. Dari angka tersebut dapat dilihat bahwa kepentingan Amerika sangat besar terhadap industri berbasis HKI ini, dan mereka memiliki kepentingan sangat besar agar akses pasar mereka terbuka diseluruh duna, disamping itu mereka juga menghendaki agar produk mereka dilindungi dari pembajakan dinegara-negara lain.<sup>3</sup>

Untuk Indonesia perkembangan produk dalam negeri yang berbasis HKI tidak begitu menunjukan nilai yang begitu signifikan jika dibandingkan dengan Negara-negara maju lainnya sehingga bisa dilihat bahwa sektor HKI belum bisa memberi keuntungan yang berarti bagi pendapatan Negara, hal ini terlihat dari data yang diumumkan oleh Ditjen HKI bahwa dari tahun 1991 hingga 2002 jumlah paten yang terdaftar yakni paten lokal (dalam negeri) untuk paten biasa berjumlah 1187 buah sementara paten sederhana berjumlah 1136 buah, untuk paten luar negeri (paten asing) jumlah paten biasa adalah 25.306 buah, sedangkan untuk paten sederhana berjumlah 537 buah, ini baru menggunakan fasilitas dalam TRIPs (*hak prioritas*) sementara untuk yang menggunakan pasilitas PCT, untuk paten dalam negeri jumlahnya 21 buah sedangkan untuk paten luar negeri berjumlah 10505 buah.<sup>4</sup>

Dari data tahun 2003 yang dikeluarkan Ditjen HKI, maka hingga bulan Mei 2003 jumlah paten biasa yang terdaftar dalam Ditjen HKI tercatat berjumlah 40.085 buah dengan komposisi persentase sebagian besar (kurang lebih 96%) adalah hak paten asing dan sekitar 3,15 % paten dalam negeri (paten lokal). Sehingga tampak bahwa produk-produk yang menguasai pasar di Indonesia adalah produk dari teknologi milik orang asing.<sup>5</sup> Adapun data jumlah permohonan paten untuk tiga tahun terakhir yang diajukan ke Ditjen HKI adalah sebanyak 16789 buah dengan rincian Tahun 2009 sebanyak 4829 buah, Tahun 2010 sebanyak 5830 buah; dan Tahun 2011 sebanyak 6130 buah dimana permohonan paten asing masih sangat dominan dengan porsentase lebih diatas 90%.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 25.

<sup>4</sup> Madu Racun HaKI, Majalah Idents, 2004. hlm. 12.

<sup>5</sup> Dirjen HaKI Tahun 1991-2003.

<sup>6</sup> <http://www.dgip.go.id/statistik-permohonan-paten>, Tahun 2012

Gambaran ini menunjukkan bahwa pendaftar paten berasal dari luar negeri jauh lebih besar daripada pendaftar paten dari dalam negeri. Sehingga sangat beralasan apabila komoditi ini tidak memberikan pemasukan yang berarti bagi negara walupun tidak sedikit juga Indonesia dapat menikmati hasil dari perdagangan berbasis HKI. Selama negara Indonesia masih berada dalam negara berkembang dengan keterbatasan kemampuan sumberdaya dan teknologi maka untuk bersaing dengan negara maju sangatlah sulit.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 sebagai tindak lanjut atas diratifikasinya *Agreement Estabilising the World Trade Organization* (WTO) dengan menghasilkan persetujuan *Trade Related Intellectual Property Rights* (TRIPs) membawa konsekuensi secara yuridis dimana Indonesia juga harus menerapkan ketentuan atau kesepakatan mengenai prinsip atau asas *National Treatment*<sup>7</sup> terhadap paten asing yang masuk ke Indonesia.

Berkaitan dengan masih tingginya paten asing yang dimohonkan pendaftarannya di Indonesia, maka ada beberapa persoalan yang menurut penulis perlu dilakukan penelitian yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap paten asing di Indonesia, bagaimana tata cara permohonan pendaftaran paten asing berdasarkan sistem hukum paten di Indonesia dan bagaimana pelaksanaan paten asing yang telah didaftarkan di Indonesia Pasca TRIPs-WTO?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Paten Asing Di Indonesia**

#### **1. Dasar Hukum Paten**

Terdapat beberapa peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Paten, yaitu sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (UUP);  
(Undang-Undang ini menggantikan UU No. 13 Tahun 1997)

---

<sup>7</sup> Prinsip *National Treatment* adalah pemberian perlakuan yang sama dalam kaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual antara yang diberikan kepada warga negara sendiri dengan warga negara lain. Lihat Achmad Zen Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 24.

<sup>8</sup> <http://www.dgip.go.id/paten> Tahun 2012.

- b. Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing the World Trade Organization* (persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- c. Keputusan Presiden No.16 Tahun 1997 tentang Pengesahan PCT and Regulations under the PCT;
- d. Keputusan Presiden No.15 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*;
- e. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten;
- f. Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 1991 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten;
- g. Keputusan Menkeh No. M.O1-HC.O2.10 Tahun 1991 tentang Paten Sederhana;
- h. Keputusan Menkeh No. M.O2-HC.O1.10 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Pengumuman Paten;
- i. Keputusan Menkeh No. N.O4-HC.O2.10 Tahun 1991 tentang Persyaratan, Jangka Waktu, dan Tata Cara Pembayaran Biaya Paten;
- j. Keputusan Menkeh No. M.O6-HC.O2.10 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten;
- k. Keputusan Menkeh No. M.O7-HC.O2.10 Tahun 1991 tentang Bentuk dan Syarat-syarat Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten;
- l. Keputusan Menkeh No. M.O8-HC.O2.10 Tahun 1991 tentang Pencatatan dan Permintaan Salinan Dokumen Paten;
- m. Keputusan Menkeh No. M.O4-PR.O7.10 Tahun 1996 tentang Sekretariat Komisi Banding Paten;
- n. Keputusan Menkeh No. M.O1-HC.O2.10 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pengajuan Permintaan Banding Paten;
- o.

## 2. Istilah, Pengertian dan Syarat Mendapatkan Hak Paten

### a. Istilah dan Pengertian

Istilah paten yang dipakai sekarang dalam peraturan hukum di Indonesia adalah untuk menggantikan istilah *octrooi* yang berasal dari bahasa Belanda. Istilah *oktoroi* ini berasal dari bahasa latin dari kata *auctor* atau *auctorizare*. Namun, perkembangan selanjutnya dalam hukum kita, istilah patenlah yang lebih memasyarakat. Istilah paten tersebut diserap dari bahasa Inggris yaitu patent. Di Perancis dan Belgia untuk menunjukkan pengertian yang sama dengan paten dipakai istilah *brevet de inventor*.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Rachmadi Usman, *HaKI Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni Bandung, 2003, hlm. 205.

*World Intellectual Property Organization (WIPO)* sebagai badan dunia HKI, memberikan definisi paten sebagai berikut<sup>10</sup>:

*“A patent is legally enforceable right granted by viuter of a law to a parson to exclude, for a limited time. Orther from certain acts in relation to describe new invention : the privilege is granted by a government authority as a metter of raight to the parson who is entitled to apply for it and who fulfils the prescribe condition”.*

Pasal 1 angka 1 UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, mendefinisikan paten adalah:

Hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi, yang yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lan untuk melaksankannya.

Berikut ini beberapa pengertian berkaitan dengan paten menurut UU No. 14 Tahun 2001, yaitu sebagai berikut:

- a. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
- b. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
- c. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemeilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.

Adapun obyek paten adalah hasil penemuan, yang diistilahkan dengan Invensi. UU No.14 Tahun 2001 menggunakan terminologi invensi untuk mengganti istilah penemuan yang digunakan dalam UU No. 13 Tahun 1997. Alasan

---

<sup>10</sup> Muhammad Djumhana dan R. Dubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, 1997, hlm. 109- 110.

penggantian istilah penemuan menjadi invensi karena kata invensi berasal dari kata *invention* yang secara khusus dipergunakan kaitannya dengan paten. Istilah invensi lebih tepat dibandingkan penemuan, sebab kata penemuan memiliki arti pengertian yang berbeda dengan Invensi.

#### **b. Syarat-syarat Mendapatkan Hak Paten**

Tidak semua Invensi dapat diberi paten (*patentability*) atau mencakup ruang lingkup paten. Di negara manapun pada umumnya mensyaratkan bahwa paten hanya akan diberikan pada Invensi yang baru (*novelty*), mengandung langkah Inventif (*inventif step*) dan dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicability*). Persyaratan-persyaratan ini merupakan persyaratan yang merupakan yang bersifat substantive yang menentukan apakah suatu invensi dapat diberi paten atau tidak. Persyaratan yang demikian diatur juga di Indonesia, terbukti dalam Pasal 2 angka 1 UU No. 14 Tahun 2001 menyatakan bahwa paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri, dengan demikian, berdasarkan bunyi Pasal 2 angka 1 UU Paten tersebut, tidak semua hasil invensi dapat diberi paten, hanya invensi yang memenuhi persyaratan saja yang dapat diberi paten. Invensi yang dimaksud harus: (i) Invensi baru; (ii) Invensi tersebut mengandung langkah inventif; (iii) Invensi tersebut juga dapat diterapkan dalam industri.

UU No. 14 Tahun 2001 menganut prinsip terbuka<sup>11</sup> artinya siapa saja berhak menerima paten asalkan syarat-syarat untuk permohonan tentang pemberian paten dapat dipenuhi baik secara substantif maupun secara administrasi formal. Penjelasan Pasal 1 angka 1 UU No. 14 Tahun 2001, hak paten akan diberikan jika ada permohonan, hal ini mengandung pengertian bahwa seseorang dapat melaksanakan hak patennya jika permohonan nya sudah diterima dan tercatat dalam Lembaran Berita Paten Negara.

---

<sup>11</sup> Keterbukaan merupakan salah satu prinsip yang amat fundamental dalam sistem paten karena keterbukaan pada tingkat dini telah menumbuhkan semangat kompetitif sehingga merangsang pihak-pihak lain untuk berkreasi. dengan demikian, keterbukaan menyeimbangkan hak eksklusif yang dinikmati oleh pemegang paten. Lihat Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Edisi Pertama Cetakan ke-1, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 69.

Perihal bagaimana permohonan paten dilakukan diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UU No. 14 tahun 2001 yang menyatakan bahwa paten diberikan atas dasar permohonan dan Pasal 21 menyatakan bahwa setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi. Ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ini, jelas ditentukan bahwa pemberian paten didasarkan pada permohonan yang diajukan oleh inventor atau kuasanya. Mengenai permohonan yang diajukan oleh mereka yang berdomisili di luar negeri atau tidak berdomisili atau tidak berkedudukan tetap di Wilayah Negara Republik Indonesia, diatur dalam Pasal 26 juncto Pasal 25 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa permohonan yang demikian harus diajukan melalui konsultan HKI yang telah terdaftar di Indonesia. Untuk itu mereka harus menyatakan dan memilih domisili atau kedudukan hukum di Indonesia untuk kepentingan permohonan tersebut.

Selain melekat hak moral, dalam hak paten juga melekat hak ekonomis. Pasal 118 UU No. 14 Tahun 2001 menjelaskan bahwa pemegang paten atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga setempat terhadap siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten.

Pemegang paten atau subjek paten yang merupakan penemu dibidang tehnologi memiliki hak yang sangat istimewa atas temuannya (invensi) tersebut yang diberikan oleh negara terhadapnya. Salah satu hak tersebut adalah hak eksklusif. Hak eksklusif yang diterima oleh pemegang paten diperoleh dengan jalan mencatat dan mengumumkan suatu invensi atau ide inventor dalam suatu draft umum paten dan berita resmi paten. Pemegang paten mempunyai hak eksklusif unuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain untuk melaksanakan paten tersebut tanpa persetujuan pemegang paten terlebih dahulu. Pemegang paten tidak harus inventor sebagai pemilik paten tetapi bisa pihak lain yang menerima hak

tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut yang terdaftar dalam daftar umum paten.<sup>12</sup>

Ketentuan mengenai hak pemegang paten diatur dalam Pasal 16 UU No. 14 Tahun 2001 yang menyatakan:

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 diberikan Paten.
  - b. Dalam hal paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dengan huruf a.
2. Dalam hal paten-proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan paten-proses yang dimilikinya.
3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 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.

Dari ketentuan Pasal 16 UU No.14 Tahun 2001, dapat diketahui bahwa hak eksklusif pemegang paten dikecualikan jika pemakaian patennya dimaksudkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan atau analisis dengan syarat hal itu tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten. Pelaksanaan atau penggunaan invensi yang dikecualikan tidak digunakan untuk kepentingan yang mengarah kepada eksploitasi untuk kepentingan komersial sehingga dapat merugikan bahkan dapat menjadi kompetitor bagi pemegang paten. Pengecualian

---

<sup>12</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT Alumni Bandung Cetakan Pertama, 2003, hlm 225.

ini sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang betul-betul memerlukan penggunaan invensi semata-mata untuk penelitian dan pendidikan yang mencakup pula kegiatan untuk keperluan uji bioekivalensi atau bentuk pengujian lainnya.<sup>13</sup>

Pemegang paten yang memiliki hak eksklusif dapat melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:<sup>14</sup>

- 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.

Selain memiliki hak eksklusif pemegang hak Paten juga memiliki hak prioritas. Mengenai hak prioritas akan dijelaskan dalam sub tersendiri.

## **2. Permohonan Paten Asing menurut Sistem Hukum Paten di Indonesia**

### **1) Permohonan Paten dengan Hak Prioritas**

Pasal 4 Paris *Convention* mengatur mengenai apa yang dinamakan dengan hak prioritas (*right of Priority*). Menurut ketentuan ini bahwa setiap orang atau ahli warisnya yang telah mengajukan Paten dinegaranya sendiri (peserta konvensi) mempunyai hak untuk tujuan pengajuan permohonan Paten di negara lain (peserta konvensi) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pengajuan permohonan pertama dengan ketentuan hari pengajuan tidak termasuk dalam jangka waktu tersebut. Hak prioritas ini menawarkan keuntungan praktis pada orang yang mengajukan permohonan paten ke beberapa negara. Hal ini disebabkan tidak harus mengajukan permohonan kepada beberapa negara secara bersama-sama dengan saat diajukannya dinegaranya, melainkan ia memiliki waktu 12 (dua belas) bulan untuk mengajukan permohonannya. Selama waktu tersebut ia dapat

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 226

<sup>14</sup> Tanya - Jawab UU No 14 Tahun 2001 tentang Paten, Dahara Prize, Semarang Cet Pertama 2004, hlm 60.

mempelajari, mempertimbangkan, kemungkinan untung ruginya jika ia mengajukan permohonan paten ke negara lain terhadap paten yang sama.

Pasal 1 angka 12 UU No. 14 Tahun 2001, memberikan pengertian tentang Hak Prioritas yaitu sebagai berikut:

Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari Negara yang tergabung dalam *Paris Convention for protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the world Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention* tersebut.

UU No. 14 Tahun 2001 mengatur mengenai ketentuan Hak Prioritas secara rinci dalam Pasal 27, yang menyatakan :

- (1) Permohonan dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana diatur dalam *Paris Convention for the Protection of industrial Property* harus diajukan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan Paten yang pertama kali diterima di negara manapun yang juga ikut serta dalam konvensi tersebut atau yang menjadi anggota *Agreement esthablishing the World trade Organization (WTO)*.
- (2) Dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan, pemohon dengan hak prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan paling lama 16 (enam belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas.
- (3) Apabila syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak dipenuhi, maka permohonan tidak dapat diajukan dengan menggunakan hak prioritas.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 27 tersebut, jelas disebutkan bahwa permohonan paten yang menggunakan hak prioritas harus diajukan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pertama diajukan permohonan di negara asal dari negara yang ikut dalam *Paris Convention* atau kesepakatan WTO, serta

harus memenuhi persyaratan permohonan paten di Indonesia, termasuk wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas.<sup>15</sup>

Berdasarkan Pasal 28 UU No. 14 Tahun 2001, permohonan yang menggunakan hak prioritas selain harus memenuhi persyaratan formal pengajuan permohonan pemberian paten juga harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24, atau berlaku secara *mutatis mutandis*<sup>16</sup> terhadap permohonan yang menggunakan hak prioritas.

Adapun ketentuan dalam Pasal 24 UU No. 14 Tahun 2001, menyatakan bahwa permohonan paten diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal HKI, dengan memuat:

- a. tanggal, bulan dan tahun permohonan;
- b. alamat lengkap dan alamat jelas pemohon;
- c. nama lengkap dan kewarganegaraan inventor;
- d. nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- e. surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa;
- f. pernyataan permohonan untuk dapat diberi paten;
- g. judul invensi;
- h. klaim yang terkandung dalam invensi;
- i. deskripsi tentang invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melakukan invensi;
- j. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperuntukkan untuk memperjelas invensi; dan
- k. abstrak invensi.

---

<sup>15</sup> Dokumen Prioritas adalah dokumen yang pertama kali diajukan disuatu Negara anggota Paris *Convention* atau *World Trade Organization* yang digunakan untuk mengklaim tanggal prioritas atas permohonan ke Negara tujuan, yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian ini, disahkan oleh pejabat yang berwenang di Kantor Paten tempat permohonan paten yang pertama kali diajukan. Lihat C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kitab Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 94.

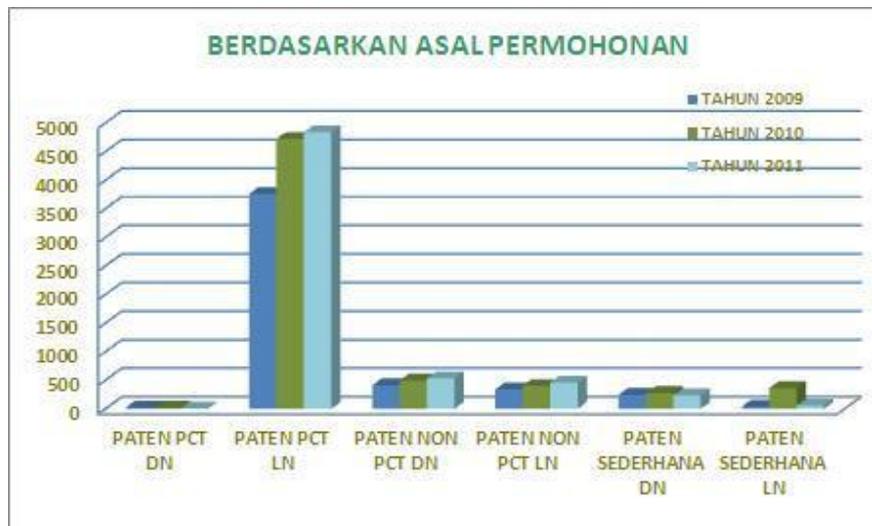
<sup>16</sup> Dalam buku Terminologi Hukum karangan IPM Ranuhandoko, *mutatis mutandis* diartikan “dengan perubahan yang perlu-perlu”. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) diunduh tanggal 9 September 2012.

## 2) Permohonan dengan *Patent Cooperation Treaty* (PCT)

Selain pengajuan permohonan dengan hak prioritas, permohonan pengajuan paten asing di Indonesia juga dapat dilakukan melalui *Patent Cooperation Treaty* (PCT) atau Traktat Kerjasama Paten. Ketentuan tentang permohonan ini diatur dalam Pasal 109 UU No. 14 Tahun 2001, ketentuan ini bermaksud untuk memberikan kemudahan dan kecepatan kepada seorang pemohon di Indonesia dalam mengajukan permohonannya di luar negeri yang merupakan anggota PCT demikian juga sebaliknya bagi anggota dari negara lain yang tergabung dalam PCT sehingga dapat diselesaikan secara mudah dan cepat.

Permohonan paten yang berasal dari luar negeri dengan menggunakan PCT di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, paten asing dengan PCT berjumlah 5000 permohonan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel : Statistik Paten Berdasarkan Asal Permohonan



Sumber : <http://www.dgip.go.id/statistik-paten> Tahun 2012.

## 3. Perlindungan Terhadap Paten Asing Di Indonesia

Indonesia telah meratifikasi hasil kesepakatan Uruguay atau *Uruguay Round* 15 April 1994 yang dilaksanakan di Marrakesh, Maroko, dengan mengundang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Establishing*

*Agreement the World Trade Organization*, akibatnya Indonesia tidak diperkenankan membuat peraturan yang *extra-territorial* yang menyangkut tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan semua isu yang terdapat dalam kerangka WTO Indonesia harus mengakomodirnya paling tidak harus memenuhi (pengaturan) standard minimum yang tertuang dalam kesepakatan itu<sup>17</sup>. Dengan demikian Indonesia harus menyesuaikan kembali semua peraturan yang berkaitan dengan perlindungan HKI dengan melakukan amandemen hingga menambah beberapa peraturan jika itu mengharuskan karena Undang-Undang sendiri belum dianggap cukup atau memadai.

Mengharmonisasikan sistem HKI bukanlah berarti Indonesia harus sama sepenuhnya dengan sistem HKI di negara lain, tetapi yang disamakan atau diharmonisasikan adalah prinsip-prinsip dasar atau standard minimal sistem HKI yang sama diberlakukan dengan Negara-negara lain dan harus diterapkan di Indonesia. Selain itu, tidak tertutup kemungkinan sistem HKI di Indonesia diterapkan melebihi standard minimal yang diharuskan.<sup>18</sup>

Arti penting perlindungan HKI ini menjadi lebih dari sekedar keharusan setelah dicapainya kesepakatan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) dan setelah Konvensi Marakesh pada bulan April 1994 dimana telah disepakati pula kerangka GATT akan diganti dengan sistem perdagangan dunia yang dikenal dengan *World Trade Organization* (WTO) yang diratifikasi pada bulan Januari 1995. Dalam struktur lembaga WTO terdapat Dewan Umum (*General Council*) yang berada dibawah Ditjen WTO. Dewan umum ini selanjutnya membawahi tiga dewan, yang salah satu diantaranya adalah dewan TRIPs.<sup>19</sup>

TRIPs dapatlah dikatakan sebagai issue baru dalam kancah perekonomian internasional, dalam kerangka WTO masuknya TRIPs sebagai salah satu lampiran lebih sebagai mekanisme yang sangat efektif untuk mencegah alih teknologi, yang

---

<sup>17</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 23.

<sup>18</sup> Kompilasi Undang-Undang HaKI, Yayasan Klinik HaKI, Pt Citra Aditya Bakhtis seri A, 1999, hlm 14.

<sup>19</sup> Saidin, *Selamat Datang WTO*, Republika, Jakarta, 4 Januari 1995.

memainkan peranan kunci dalam proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.<sup>20</sup>

TRIPs memiliki prinsip-prinsip dasar yaitu Standar Minimum, *National treatment*, *Most-Favour-Nation Treatment*, Teritorialitas, Alih Teknologi, Kesehatan masyarakat dan Kepentingan Publik yang lain. Adapun tujuan utama persetujuan TRIPs adalah untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap HKI dan untuk menjamin bahwa prosedur serta langkah-langkah penegakan hukum HKI itu sendiri tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan.<sup>21</sup>

Perjanjian TRIPs berisi 12 pasal yang memiliki kaitan erat dengan perlindungan paten obat dan tiga pasal tentang kebijakan untuk menangani dampak paten obat yang lebih dikenal sebagai pasal pelindung TRIPs (*The TRIPs safeguards*) (WHO Essential Drugs and Medicines Policy, 2002:17). Berkaitan dengan pengapdosian pasal-pasal tersebut, anggota WTO disarankan untuk tetap konsisten dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian TRIPs. Permasalahan yang sering timbul adalah berkaitan dengan sifat dari TRIPs sendiri yang tidak menyediakan standard hukum internasional atau dengan kesehatan masyarakat. Sebelumnya tercapainya Deklarasi Doha, perusahaan-perusahaan farmasi di Negara maju berdalih bahwa masalah kesehatan masyarakat yang ada di Negara maju berdalih bahwa masalah kesehatan masyarakat yang ada di Negara berkembang dan terbelakang lebih disebabkan oleh kurangnya kemauan politik dari pemerintah serta lemahnya kebijakan sektor kesehatan, bukan karena perlindungan HKI di bawah rezim TRIPs.<sup>22</sup>

Salah satu prinsip pokok yang dianut oleh WTO dengan TRIPs sebagai salah satu lampirannya adalah *non diskriminasi*, salah satunya yakni: perlakuan national (*National Treatment*) yang terdapat dalam Pasal 3 TRIPs dimana semua produk berasal dari luar negeri harus diperlakukan sama (*non diskriminasi*) dengan produk lokal sehingga dengan perlakuan ini bisa memberi jaminan perlindungan

---

<sup>20</sup> Mohtar Mas'ood, *Indonesia, APEC dan GATT*, makalah pada diskusi yang diselenggarakan oleh WALHI di Medan, bulan September 1994, hlm 6.

<sup>21</sup> Persetujuan TRIPs.

<sup>22</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 55-56

bagi produk luar yang pada gilirannya akan menciptakan iklim kompetisi yang sehat, sehingga terjadi adanya alih teknologi seperti yang diharapkan, dan pada akhirnya akan tercipta pemerataan kemampuan antara negara berkembang dengan negara maju.<sup>23</sup>

Diundangkannya UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten adalah sebagai bentuk keseriusan Indonesia dalam menyikapi segala ketentuan yang ada dalam TRIPs, hal ini dibuktikan dengan dilakukan perubahan atas UU No. 13 tahun 1997 dengan UU No. 14 tahun tahun 2001, dan semua itu dilakukan untuk melakukan penyesuaian dan beberapa penyempurnaan terhadap ketentuan-ketentuan dalam TRIPs.

Pasal 1 UU No. 14 Tahun 2001, menjelaskan bahwa pada dasarnya perlindungan terhadap pemegang paten itu hanya bersifat teritorial saja artinya paten tersebut hanya berlaku untuk satu wilayah tertentu saja dan jika ingin diakui di negara luar maka ia harus mendaftarkan kembali patennya di negara tersebut. Ini artinya paten asing apabila ingin mendapatkan perlindungan di Indonesia, maka terlebih dahulu harus melakukan pendaftaran pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJ HKI) Republik Indonesia.

## **B. Pelaksanaan Invensi Asing yang telah di Patenkan di Indonesia.**

Agar invensi asing yang telah di dipatenkan atau didaftarkan di Indonesia dapat dilaksanakan, maka tata cara serta prosedur atau tahapan yang harus dilalui atau lakukan ketika suatu invensi yang telah di patenkan akan dieskplotasikan menjadi suatu produk yang memiliki nilai ekonomis yang kemudian dapat memberi mamfaat bagi masyarakat adalah sebagai berikut:

### **1) Pengalihan pelaksanakan hak Paten atas suatu invensi**

Pengeksploitasian hasil-hasil penemuan dapat dilakukan melalui berbagai cara atau metode. Umumnya, metode utama dalam pengeksploitasian in dilakukan dengan jalan memindahkan teknologi tersebut. Secara normatif, berdasarkan UU

---

<sup>23</sup> Elly Erawaty, *Pelatihan Hukum Tentang Aspek-aspek Perdagangan Internasional*, PT. Bio Farma, Bandung, 1999, hal 20.

No. 14 Tahun 2001 pengeksploitasian invensi dapat ditransfer melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis dan metode lain yang dibenarkan oleh Undang-Undang, seperti jual beli, dan lisensi.

Dengan adanya pengalihan atau penyerahan paten kepada orang lain, maka akan beralih atau diserahkan pula kekuasaan atas paten tersebut. Di sini yang beralih atau diserahkan hanyalah hak ekonominya saja, sedangkan hak moralnya tidak ikut serta beralih atau diserahkan, dengan kata lain hak moral tetap melekat pada diri inventornya.

Pasal 66 UU No. 14 Tahun 2001 menyatakan paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena: pewarisan; hibah; wasiat; perjanjian; dan sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 66 ini, menjelaskan bahwa pengalihan paten tidak dapat serta merta oleh inventornya kepada orang lain atau badan hukum, melainkan harus dilakukan menurut syarat dan tata cara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Paten dan peraturan pelaksanaannya yang ada di Indonesia. Ketentuan Pasal 66 ini sejalan dengan Pasal 584 KUH Perdata yang menyebutkan cara-cara untuk memperoleh hak milik atas sesuatu benda tidak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pengakuan (*toeeigening* atau *occupatio*), perlekatan oleh benda lain (*natrekking* atau *accessio*), daluwarsa (*verjaring*), pewarisan (*erfopvolging*) dan penyerahan (*levering* atau *overdracht*).

## 2) Pelaksanaan hasil Invensi melalui perjanjian Lisensi

### a. Perjanjian lisensi (secara sukarela)

**Black's Law Dictionary** memberikan definisi lisensi sebagai "*A personal privilege to do some particular act or series of acts ...*" Atau *The permission by competent authority to do an act which, without such permission would be illegal, a tort, or otherwise would not allowable*. Ini berarti lisensi selalu dikaitkann dengan kewenangan dalam bentuk *privilege* untuk melakukan sesuatu oleh seseorang atau suatu pihak tertentu.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Henry Campbell, *Black Law Dictionary*, Six Edition, Paul Min West Publishing Co, 1990.

Apabila suatu invensi tersebut telah di patenkan di luar negeri, maka ketika akan diproduksi pada negara yang berbeda invensi tersebut harus terlebih dahulu didaftarkan baik dengan hak prioritas ataupun instrument PCT kepada lembaga paten yang ada negara tersebut. Terdapat beberapa metode atau cara ketika suatu invensi yang sebelumnya belum memperoleh paten pada suatu negara dan kemudian berniat akan mengeksploitasi invensinya tersebut pada negara lain, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2001 menyatakan bahwa : paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena : pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berbeda dari pengalihan paten yang pemilikan haknya juga beralih, lisensi melalui perjanjian pada dasarnya hanya bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari paten dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu saja. Pasal 72 UU No. 14 Tahun 2001 menjelaskan perjanjian lisensi yang dibuat harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya. Kewajiban pencatatan dan pengumuman perjanjian lisensi ini dapat menangkalkan perjanjian yang mengandung persyaratan yang tidak adil dan tidak wajar<sup>25</sup>.

#### **b. Perjanjian lisensi wajib**

Pengalihan paten, selain melalui perjanjian lisensi (perjanjian secara sukarela), dapat pula dilakukan melalui perjanjian lisensi wajib atau lisensi paksa.

Berdasarkan Pasal 5A Paris *Convention* bahwa pemberian lisensi wajib dimungkinkan, dengan ketentuan bahwa :<sup>26</sup>

1. pemberian lisensi wajib tersebut bukan merupakan suatu keharusan, melainkan suatu hal yang diperbolehkan;
2. lisensi wajib hanya diberikan untuk menghindari atau mencegah terjadinya penyalahgunaan atau pelanggaran yang diakibatkan dari pelaksanaan hak-hak eksklusif yang telah diberikan oleh negara, misalnya tidak dilaksanakan paten yang telah diberikan perlindungan tersebut;

---

<sup>25</sup> M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.cit*, hlm, 121.

<sup>26</sup> Gunawan Widjaja, dalam Rachmadi Usman, *HAKI Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. P.T. Alumni Bandung, 2003 hlm, 270.

3. dalam hal ketiadalaksanaan paten, maka pembatalan paten hanya dapat dilakukan sebelum berakhir masa dua tahun dari pemberian lisensi wajib yang pertama;
4. pemberian lisensi wajib itu sendiri baru dapat diberikan dalam jangka waktu empat tahun terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan paten atau tiga tahun terhitung sejak tanggal pemberian paten yang bersangkutan;
5. lisensi wajib bersifat non-eksklusif dan tidak dapat dialihkan, bahkan ke dalam bentuk pemberian sublisensi sekalipun.

UU No. 14 Tahun 2001, menjelaskan bahwa terdapat beberapa alasan yang dapat digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan lisensi wajib untuk suatu paten, yaitu :

1. paten yang bersangkutan yang sudah dilindungi tidak dilaksanakan di Indonesia oleh pemegang patennya (Pasal 75 ayat (2));
2. paten yang bersangkutan yang sudah dilindungi dilaksanakan tidak sepenuhnya di Indonesia oleh pemegang patennya (Pasal 75 ayat (2));
3. paten yang sudah dilindungi telah dilaksanakan oleh pemegang paten atau penerima lisensi dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat (Pasal 75 ayat (3)).

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2 ) dan ayat (3) serta Pasal 82 tersebut, pengajuan permohonan lisensi wajib tidak hanya terbatas pada alasan bahwa invensi yang telah dilindungi paten tidak atau belum dilaksanakan di Indonesia oleh pemegang patennya, tetapi juga dapat diajukan terhadap invensi yang telah dilindungi paten dilaksanakan tidak sepenuhnya di Indonesia oleh pemegang patennya atau terhadap invensi yang telah dilindungi paten yang berikutnya tetapi ada kaitannya dengan invensi yang telah dilindungi paten terdahulu atau sebelumnya.

### **III. SIMPULAN**

Dari pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap Hak Paten asing di Indonesia Pasca TRIPs-WTO akan diberikan jika paten asing tersebut telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal HKI (DJ HKI) yang diajukan melalui konsultan HKI yang telah terdaftar di DJ HKI Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjut atas

diratifikasinya *Agreement Establishing the World Trade Organization* (WTO) dengan lampiran mengenai persetujuan *Trade Related Intellectual Property Rights* (TRIPs) membawa konsekuensi secara yuridis dimana Indonesia juga harus menerapkan prinsip atau asas *National Treatment* terhadap paten asing yang masuk dan didaftarkan di Indonesia.

2. Menurut sistem hukum paten di Indonesia, permohonan pendaftaran paten asing di Indonesia dapat dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme yaitu melalui Hak Prioritas dan melalui *Patent Cooperation Treaty* (PCT).
3. Pelaksanaan paten asing yang telah didaftarkan di Indonesia menurut ketentuan UU No. 14 tahun 2001 dapat dilakukan dengan Pengalihan Hak (pewarisan dan hibah), Pemberian Hak (Perjanjian lisensi sukarela) dan perjanjian lisensi wajib.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku-buku/Jurnal/Majalah/Internet :**

Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Edisi Pertama Cetakan ke-1, PT. Alumni, Bandung, 2005.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, tahun 1991-2003.

Elly Erawaty, *Aspek-aspek Perdagangan Internasional, Modul Pelatihan Hukum tentang Perdagangan Internasional*, PT. Bio Farma (Persero), Bandung, 1999.

Henry Campbell, *Black Law Dictionary*, Six Edition, Paul Min West Publishing Co, 1990.

Ignatius Haryanto, *Penghisapan Rezim HaKI, Tinjauan Ekonomi Politik Terhadap HaKI*, Penerbit Kreas Wacana, 2002.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kitab Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

Madu Racun HaKI, *Majalah Idents*, 2004.

Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Rachmadi Usman, *HaKI Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni Bandung, 2003.

-----, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT Alumni Bandung Cetakan Pertama Tahun 2003.

Mohtar Mas'oeed, *Indonesia, APEC dan GATT*, makalah pada diskusi yang diselenggarakan oleh WALHI di Medan, September 1994.

Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2003.

Tanya - Jawab UU No 14 Tahun 2001 tentang Paten, Dahara Prize Semarang, Cet Pertama 2004.

Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

### **Internet**

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

[www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id).

### **Perundang-undangan :**

Indonesia, Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang *Paten*.