

KLAIM SPESIFIKASI PATEN SEBAGAI PENENTU BESARNYA *MONOPOLY PATENT RIGHT* DALAM DUNIA INDUSTRI

Endang Purwaningsih

Dosen Fakultas Hukum Universitas YARSI Jakarta

ABSTRACT

The central theme of this article would be defining the scope of Patent protection in order to create legal certainty. Technological interests and economic interests are relevant to definite the scope of Patent protection. Patent is construed to protect the invention exclusively, by which the inventor monopolies the right granted by the state to utilize or exploit it. This kind of monopoly is justified legally. The first Indonesian Patent Act is Law no. 6 of 1989. By virtue of ratifying Marrakesh Agreement, Indonesia amended its Patent Act with Law no.13 of 1997. Then, in 2001, the Law is replaced by Law no. 14 of 2001. In those Patent Act however, there is no provision defines clearly the scope of Patent protection. The type of this research is legal research that employs statute, case, and comparative approaches. From this research, it is found that, (1) the essence of Patent protection is determined by the meaning of claim, instead of the claim wordings only; and (2) the scope of Patent protection is limited by technological and economic interests.

Key words: Patent protection, monopoly Patent right, claim.

ABSTRAKSI

Fokus artikel ini adalah menentukan ruang lingkup perlindungan Paten guna menegakkan kepastian hukum. Kepentingan teknologi dan kepentingan ekonomi sangat penting dalam membatasi luasnya perlindungan Paten. Paten adalah konstruksi hukum yang melahirkan hak eksklusif bagi penemunya yakni dalam bentuk hak monopoli yang sah secara hukum. Undang-Undang No.6 tahun 1989 tentang Paten di Indonesia telah diamandemen dengan Undang-Undang No.13 tahun 1997 dan terakhir Undang-Undang No.14 tahun 2001 dalam rangka menyesuaikan dengan ratifikasi Marrakesh Agreement. Dari semua perundangan Paten tersebut, tidak ada ketentuan yang menetapkan cakupan (scope) perlindungan Paten. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan statute, case, and comparative. Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa (1) esensi perlindungan Paten terletak pada klaim baik the meaning of claim (maksud klaim), maupun kata-kata klaim (the claim wording only); dan (2) ruang lingkup/batas perlindungan Paten ditentukan oleh kepentingan teknologi dan kepentingan ekonomi.

Kata kunci: Perlindungan Paten, hak monopoli Paten, klaim

I PENDAHULUAN

Paten adalah *Industrial Property Right* yang terangkai dalam hak milik intelektual (*Intellectual Property Rights*). Ruang lingkup hukum

milik intelektual tidak hanya melingkupi perlindungan dan pengawasan wujud akhir karya intelek yang bernilai ekonomis, tetapi sekaligus hak yang melekat pada manusia itu sendiri.

Paten menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten (selanjutnya disebut UUP) 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.

Istilah Paten dalam peraturan hukum di Indonesia adalah untuk menggantikan istilah *octrooi* yang berasal dari bahasa Belanda. Istilah *oktroi* ini berasal dari bahasa Latin dari kata *auctor/auctorizare*. Dalam perkembangan selanjutnya dalam hukum Indonesia, 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 inventior*". Istilah Paten bermula dari bahasa latin dari kata *auctor* yang berarti dibuka. Maksudnya adalah bahwa suatu penemuan yang mendapatkan Paten menjadi terbuka untuk diketahui oleh umum. Dengan terbukanya tersebut tidak berarti setiap orang bisa mempraktekkan penemuan tersebut, hanya dengan izin dari si penemulah suatu penemuan bisa didayagunakan oleh orang lain. Baru setelah habis masa perlindungan Patennya maka penemuan tersebut menjadi milik umum (publik domain).

Suatu *invention* adalah ide *inventory* yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyem-

purnaan dan pengembangan produk atau proses. Hak atas kekayaan intelektual berupa ide atau pikiran yang dapat dilindungi hukum harus bersifat *patentable*, yakni baru, *aplicable* dan *inventive step*.

World Intellectual Property Organization (WIPO)¹ memberi definisi Paten sebagai berikut. *a Patent is legally enforceable right granted by virtue of a law to a person to exlude, for a limited time, others from certain acts in relation to describe new invention; the privilege is granted by a government authority as a matter of right to the person who is entitled to apply for it and who fulfils the prescribed condition*"

Dari pengertian di atas dapat dikaji unsur penting Paten, yaitu hak Paten adalah hak yang diberikan oleh pemerintah untuk melaksanakan penemuan dan bersifat eksklusif. Untuk mendapatkan Paten; suatu penemuan harus memiliki syarat substantif tertentu, yaitu kebaruan (*novelty*), bisa dipraktekkan dalam industri (*industrial applicability*), mempunyai nilai langkah inventif (*inventive step*), dan memenuhi syarat formal.

Dengan diberikannya sertifikat Paten, *Patentee* mempunyai hak monopoli (*exclusive right/monopoly patent right*). Jadi, *Patentee* dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapa pun yang tanpa ijinnya membuat apa yang telah di patenkannya; akan tetapi pelarangan tersebut dibatasi ruang lingkupnya, yakni hanya meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk tujuan industri dan perdagangan, serta dibatasi pula oleh jangka

waktu tertentu.

Dari segi *technological interest*, perlindungan Paten yang terlalu luas memungkinkan terhambatnya penyebarluasan teknologi karena modifikasi sebesar apapun akan dianggap pelanggaran Paten, sebaliknya apabila terlalu sempit, pemegang Paten akan dirugikan yakni dengan adanya modifikasi sedikit saja (tidak substansial) akan dianggap sebagai penemuan baru yang dapat dimintakan Patennya.

Dari segi *economic interest*, luasnya perlindungan Paten akan mempengaruhi persaingan. Persaingan dalam hal ini menyangkut dua hal: (1) persaingan untuk mendapatkan Paten berdasarkan *first to file* di suatu negara tertentu berdasarkan aplikasi terhadap penemuan yang mirip maupun dengan hak prioritas dan (2) persaingan yang bersangkutan dengan pelaksanaan Patennya dalam industri, misalnya berkaitan dengan peniruan, persaingan tidak jujur dan lisensi yang merugikan. Jadi Paten digunakan utamanya untuk *business tool* dengan dibatasi waktu tertentu sehingga pelaksanaannya tidak merugikan berbagai kepentingan di dalamnya. Menurut **Cave**² *the scope of protection of the Patent is determined in all countries by the claims and the meaning of the claims is ultimately interpreted by the courts*. Dari klaim inilah esensi Paten dapat diketahui, demikian pula mengenai batas-batas perlindungannya. Luas atau sempitnya jangkauan klaim juga akan menjadi pokok adanya konflik, baik antara para penemu dengan penemuannya maupun para pihak yang bertransaksi. Sebagaimana diketahui

bahwa Indonesia meratifikasi TRIPs dan mengadopsinya menjadi UUP terbaru No.14 tahun 2001. TRIPs (yang didasarkan kembali pada materi Paris Covention) dilandasi keinginan negara industri kapitalis untuk menguasai pasar ekonomi dunia, dengan memaksakan berlakunya aturan standar hak milik intelektual di negara berkembang. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menjamin perlindungan *intellectual property*nya agar senantiasa mendorong keamanan investasinya (*security interest*). Di satu sisi pemilikan Paten menjamin monopoli pemanfaatannya dalam dunia bisnis, di sisi lain apabila perlindungan terhadap invensi ditafsirkan terlalu luas, akan mengganggu persaingan. Perekonomian dunia saat ini ditandai oleh era persaingan bebas, yang tidak menyukai monopoli berlebihan atas lisensi Paten, apalagi klausula-klausula yang membonceng di belakangnya dan mempengaruhi perdagangan internasional.

Sebenarnya menurut **Jorde & Teece**³ untuk menentukan *patent scope*, diperlukan kajian mengenai *patentability*, *disclosure doctrine* dan *infringement doctrine*. Jadi diperlukan kajian mendalam baik dari sisi kepentingan teknologi maupun ekonomi. Sebagai acuan, transformasi kemajuan teknologi-ekonomi Jepang sangat tinggi, didorong oleh kemampuan dan kemauan menyerap hal-hal baru tanpa mengubah kultur asli mereka. Kurangnya sumber daya alam menjadikan Jepang lebih menitikberatkan pada hak milik intelektual sebagai suatu upaya pencapaian kemajuan yang cepat dengan *catch-up* dan mengadopsi sistem *intel-*

lectual property right dari Barat. Visi Jepang pada tahun 1980-an adalah membentuk citra sebagai *technological state* yang mengawali usahanya sebagai bangsa pedagang dan berubah menjadi negara industri. Jepang telah menjadi simbol *techno-nationalism*.¹⁴

II. PEMBAHASAN

A. Inti Perlindungan Di Eropa

Artikel 84 European Patent Convention (EPC) mengatur mengenai relevansi prinsip susunan kata dan isi dari klaim, dan dijelaskan lebih lanjut oleh R. 29 (*Rule of the Implementing Regulation to the Convention on the Grant of European Patents*) yang menyatakan bahwa klaim harus jelas; ringkas dan didukung oleh deskripsi. Mengenai teks klaim, kejelasan merupakan faktor penting yang menentukan klaim itu ambigu atau tidak. Untuk menentukan *scope* perlindungan Paten yang didasarkan pada klaim, terlebih dahulu harus dapat diketahui apa sebenarnya esensi yang dimaksudkan *inventor* sebagai penemuannya. Klaim terdiri dari susunan kata-kata yang memungkinkan diartikan lebih luas dari keseluruhan kata itu, jadi penting untuk dipastikan apakah esensi Paten itu *the wording of claim* atau *the meaning of claim*. Cakupan *scope* perlindungan akan lebih sempit bila didasarkan hanya pada rumusan kata, tetapi akan lebih luas bila didasarkan pada maksudnya. Untuk mengetahui hal itu, akan dikaji peraturan perundangan, konvensi dan putusan pengadilan.

Perlindungan Paten secara normal diindikasikan dalam klaim dengan *technical fea-*

tures dan klaim itu sendiri, harus bebas dari kontradiksi. Ciri teknis tidak cukup untuk memenuhi syarat kebaruan, harus ada fungsi/kegunaan yang lebih praktis yang berbeda dari penemuan terdahulu. Di dalam keputusan T 94/82 (OJ 1984, 75)⁵ Pengadilan mengatur bahwa syarat kejelasan akan dapat dipenuhi dalam suatu klaim bagi suatu produk ketika karakteristik produk telah dispesifikasi oleh parameter yang berhubungan dengan struktur fisik produk, dengan ketentuan bahwa parameter itu jelas dan dapat dipercaya, ditentukan oleh orang yang ahli di bidangnya. Pengadilan lebih lanjut menetapkan dua prinsip umum mengenai syarat yang harus ditemukan dari teks klaim: (1) bahwa klaim bersandar pada **deskripsi** di dalam spesifikasi; dan (2) pada sisi lain di dalam T 237/84 (OJ 1987, 309) pengadilan menyatakan bahwa **referensi** dalam suatu klaim (R. 29(7)) akan membuat klaim lebih mudah dipahami.

Di dalam T⁶ 115/83; dan T 32/82 (OJ 1984, 354) dinyatakan Art. 84 harus ditafsirkan dari **arti** (*as meaning*), yang tidak hanya dapat dimengerti secara keseluruhan dari *a technical point of view* tetapi juga dari segi klaim harus menjelaskan obyek invensi yang mengindikasikan semua *essential features*. Keputusan T 622/90 menetapkan pendapat dari Pengadilan di dalam T 32/82 dan menyatakan bahwa *lack of clarity* dapat disebabkan tidak hanya oleh adanya *ambiguous features*, tetapi juga oleh ketiadaan suatu *feature* yang diperlukan bagi kejelasan (*clarity*). Di dalam T 361/88 Pengadilan membedakan antara dua tipe *functional feature*: (1) *functional feature* dihubungkan dengan

langkah proses yang dinilai oleh *The man skilled in the Art* dan (2) *functional feature* yang terdiri dari langkah proses yang ditentukan oleh *result which is aimed at* (hasil yang dituju). Jadi Art. 84 EPC menetapkan bahwa klaim itu harus didukung oleh deskripsi. Pokok materi yang menyangkut klaim diatur oleh Art. 84 dan fungsinya diatur dalam Art. 69⁷. Menurut Art. 84 klaim menentukan *scope* perlindungan yang akan dicakup. Art. 69 menyatakan bahwa klaim menentukan tingkat perlindungan penemu; *drawing* dan deskripsi juga dapat digunakan untuk menginterpretasi klaim dalam rangka menentukan luasnya perlindungan. Demikian pula terdapat suatu prinsip umum hukum yang ditegakkan di *European Community Law* dan secara umum digunakan oleh negara pendiri EPC dan di dalam jurisprudensi adalah Prinsip iktikad baik. Prinsip *good faith* ini biasa diterapkan antara EPO dan para anggotanya. Di dalam T 14/89 (OJ 1990, 432) Pengadilan menunjukkan dipergunakannya prinsip iktikad baik dengan meminta perhatian *applicant* di dalam aplikasinya untuk *re-establishment* hak yang sungguh-sungguh.

Di Belanda peranan spesifikasi Paten digunakan sebagai poin permulaan bagi penentuan luasnya perlindungan. Pengadilan sendiri berwenang untuk menggunakan sedemikian rupa sumber informasi lain, ketika spesifikasi Paten sendiri tidak memberikan informasi yang cukup bagi suatu penentuan yang dapat diandalkan mengenai luasnya perlindungan. Peranan *state of the art (prior art)* digunakan untuk memahami pengertian yang

wajar dari invensi berpaten dengan menjelaskan maksud atau *meaning* terminologi yang digunakan dalam spesifikasi, menjadi suatu prasyarat bagi penentuan yang benar mengenai luasnya perlindungan *The state of the art* yang digunakan untuk tujuan ini disebut *subjective state of the art* (pada pokoknya terdiri atas pengetahuan umum masyarakat/*common general knowledge*) ditambah bagian lain dari *prior art* yang khusus ditunjukkan dalam spesifikasi Paten atau *file* pemeriksaan.

Pieroen⁸ menyatakan untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan, perlu perlindungan yang seimbang dalam penentuan luasnya perlindungan terhadap penemuan, yakni dengan menyetujui sudut pandang liberal (di Belanda) pada konsep luasnya perlindungan, tapi juga berpendapat bahwa terdapat inkonsistensi; yakni perlindungan meluas melebihi kata-kata klaim melebihi rasionalitas. Syarat-syarat untuk mencapainya yakni dengan menerapkan prinsip kehati-hatian pemilikan hak, risiko dan kemampuan untuk diprediksi (*the qualifying principles of due care, risk and predictability*).

Menurut prinsip *due care* perluasan perlindungan melebihi kata-kata klaim dengan efek yang merugikan pada kepastian hukum bagi pihak ketiga adalah tidak diijinkan jika dimungkinkan untuk menyusun *scope* dari invensi yang lebih *adequat*. *Principle of risk* menyatakan bahwa kebutuhan untuk kepastian hukum pihak ketiga tidak mengijinkan perluasan perlindungan melebihi kata klaim dalam keadaan tertentu. *The principle of predictability* bertujuan mencegah

perluasan *scope* perlindungan melebihi kata klaim yang secara tidak beralasan (tidak logis) diprediksi oleh pihak ketiga.

Pada mulanya perlindungan di Jerman didasarkan pada *Patenanspruch* yakni kata-kata dalam klaim. Sebelum pecah perang dunia II pengadilan Jerman menerapkan ajaran *Zweiteilungslehre*, yang dibedakan menjadi (1) *gegenstand der Erfindung* (obyek penemuan) dan (2) *allgemeine Erfindungsgedanke* (ide inventif umum), jadi perlindungan mencakup ide inventif umum. Menurut ajaran ini perlindungan Paten diberikan pada ide atau gagasan yang sangat luas cakupannya, sehingga batas perlindungan semakin kabur dan tidak pasti. Keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak utamanya pihak ketiga makin lemah.

Setelah perang dunia II berakhir diterapkanlah ajaran *Dreiteilungslehre* yang menyisihkan *Zweiteilungslehre* dalam praktek. Penemuan yang diberi perlindungan oleh ajaran ini adalah (1) *Unmittelbare Gegenstand der Erfindung*; (2) *Gegenstand der Erfindung* dan (3) *Allgemeine Erfindungsgedanke*. Pada ajaran '*gegenstand der Erfindung*' *Dreiteilungslehre* berbeda dengan '*gegenstand der erfingung*' *Zweiteilungslehre*. *Gegenstand der Erfindung* ajaran *Dreiteilungslehre* pada dasarnya meliputi tipe perwujudan penemuan yang tidak tepat sama dengan kata-kata klaim, yakni perwujudan yang *equivalent* dan yang belum selesai. Perlindungan paling sempit diberikan berdasar *unmittelbare* yakni berdasar kata-kata klaim secara tepat. *Algemeine* membatasi perlindungan pada berbagai variasi perwujudan

yang tidak tercakup dalam *Gegenstand*.

Mengenai esensi perlindungan di Inggris juga didasarkan pada putusan pengadilan yakni dengan cara menafsirkan klaim dengan diskresi yang besar meskipun tetap lebih sempit (*strict compliance*) daripada Belanda dan Jerman. Jadi di negara-negara Eropa, perlindungan pada awalnya digantungkan pada kata-kata klaim dan penafsiran hakim yang lama kelamaan meluas karena diskresi hakim makin besar.

B. Inti Perlindungan Di Amerika

*Wincor*⁹ menyatakan *claims which are too broad may be disallowed by the examiner, but those which are too specific may result in unexpected restrictions on the inventor's monopoly*. (Klaim yang terlalu luas mungkin ditolak oleh pemeriksa (Dirjen Paten), tetapi klaim yang terlalu spesifik mungkin mengakibatkan pembatasan-pembatasan yang tidak diharapkan pada monopoli penemu). Jadi untuk merumuskan klaim harus dipahami benar-benar spesifikasinya, karena pada klaim inilah letak dasar perlindungan Paten.

Term-term dalam klaim Paten dapat ditentukan dengan jalan memahami Paten sebagai satu keseluruhan utuh. Konstruksi yang wajar dari sebuah klaim Paten mensyaratkan pertimbangan dari seluruh sumber (*all the sources of meaning of the claim*) arti klaim¹⁰ yakni bahasa klaim itu sendiri, spesifikasi dan *the prosecution history* (riwayat permohonan Paten) termasuk *prior art*. Term-term dalam klaim akan diberikan dengan arti sehari-hari dan 'biasa' kecuali bila nampak dalam spesifikasi dan

prosecution history bahwa *inventor* menggunakan term klaim secara berbeda. Lebih dari itu, setiap klaim dalam Paten dapat digunakan untuk menentukan *scope* klaim-klaim yang dipersengketakan.

Menurut *US Patent Law Section 112* yang ditegaskan dalam putusan pengadilan¹¹ dinyatakan *Description requirements of invention in written form, is not limited to certain format, if the claimed invention can be understood by the person ordinary skilled in the art.*

Mengenai *claim interpretation*, terdapat beberapa putusan pengadilan antara lain pada kasus *Athletic Alternative Inc v. Prince Manufacturing, Inc.*, yang memutuskan: *When there is an equal choice between a broader and narrower meaning of a claim and there is an enabling disclosure that can implement working example having a narrower example, the narrower meaning should be selected.*¹² Kemudian pada kasus *Ethicon Endo Surgery Inc v. US Surgical Corp.* diputuskan bahwa *a Patent claim may be interpreted only as broadly as its unambiguous scope.*¹³

Dalam putusan yang lain ditegaskan *Prosecution history is relevant not only for purposes of prosecution history estoppel but also construing the interpretation of the claims.*¹⁴ Pengadilan Banding Amerika (CAFC) memutuskan *The meaning of the words which appears only in the specification in the same way as its interpretation of the claims.*¹⁵ Pada kasus lain CAFC memutuskan *If claims interpretation can form intrinsic evidence (patent specification, claims and file history), it is not necessary*

*to study extrinsic evidence (expert testimony, dictionaries).*¹⁶

Dalam kasus *Wiener v. NEC*,¹⁷ CAFC memutuskan *The protection of a Patent under the doctrine of equivalents may not embrace a structure that is specifically excluded from the scope of the claims.* Kemudian dalam putusan lain CAFC¹⁸ menegaskan *When the purpose is included in the claims it serves as a limitation of the claimed invention and should be met either literally or equivalently in order to satisfy the criteria of infringement.*

Demikian pula untuk menentukan ada atau tidaknya suatu *literal infringement*, disyaratkan bahwa setiap elemen di dalam klaim diper-timbangkan secara material dan esensial, masing-masing pembatasan klaim yang dicakup harus ditemukan dalam alat atau metode tergugat. Ini sesuai dengan putusan Pengadilan Banding Amerika tahun 1990 pada kasus *Becton Dickinson and Co.v.CR Bard*,¹⁹ yang serupa dengan kasus sebelumnya; karena Amerika menganut asas *Stare Decisis (the binding force precedent)*; yang berbunyi *In determining literal infringement, each element in a claim is considered material and essential, for literal infringement to be present, each recited claim limitation must be found in the accused device or method.*

C. Inti Perlindungan Di Jepang

Di Jepang sejak berlakunya *Patent Act* no.21 tahun 1959 (art.70) diamandemen tahun 1994; telah diatur mengenai luasnya perlindungan yang cenderung sama dengan

perlindungan di Amerika. Marzuki²⁰ menyatakan bahwa perlindungan Paten di Jepang adalah sama dengan di Amerika karena Jepang meniru sistem Amerika yang dinilai seimbang dalam penentuan luasnya perlindungan. Menyetujui pendapat tersebut, pada kenyataannya hukum Paten moderen Jepang lebih mengacu ke negara Amerika, baik dalam peraturan hukum maupun dalam putusan pengadilan mengenai Paten. *Japanese Patent Office* (JPO) sekarang ini merekomendasikan untuk menggunakan *multi-claim system* karena akan menjadi lebih efektif untuk mewadahi seberapa luas hak yang ingin dicakup oleh *inventor* pada invensinya berdasar *case by case*. JPO²¹ *accepts a set of multiple claims directed both to 'system' and 'subsystem', 'methode' and 'apparatus' (substantially the same invention)*. Jadi meskipun pada awalnya Jepang mengutamakan *single claim*, kemudian dikembangkan *multiple claim* agar lebih menjamin luasnya perlindungan terhadap penemuan yang akan dipatenkan; serta tidak terantisipasi oleh *prior art*.

Selanjutnya mengenai *how to disclose an invention*, Tani²² menyatakan:

"A good dish (claim) cannot be drafted without sufficient materials (disclosure). Also, it is highly encouraged to upgrade embodiments by considering alternatives or substitutions at all times, so that the embodiments support a broad interpretation of the claim to broaden the scope of the patent right."

Selain deskripsi, *embodiments*, *reference prior art*, *drawing* juga penting untuk melengkapi

deskripsi, sehingga invensi mudah dipahami oleh *the person skilled in the art*. Akhirnya klaim mudah untuk diinterpretasi cakupannya, bukan dari sudut pandang penemu tetapi berdasarkan klaim itu sendiri. Dikatakan Hashimoto:²³ bahwa *a specification and drawings application as an expression of a final intention by an inventor, particularly a technological scope determined by claims of the specifications and comparison with technology in question or a product resulting therefrom*. Jadi spesifikasi Paten dan *drawing* merupakan ekspresi maksud yang dituju oleh *inventor*, utamanya *scope* teknologi yang ditetapkan dalam klaim spesifikasi dan teknologi atau produk yang dihasilkan harus berbeda dengan *prior art*.

D. Inti Perlindungan Di Indonesia

Menurut Undang-Undang Paten (UUP) Indonesia, klaim adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti invensi yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi. Kemudian apabila ada ketidakjelasan dalam deskripsi, dalam penjelasan Pasal 52 UUP dinyatakan bahwa ketidakjelasan atau kekurangan lain yang dinilai penting mencakup antara lain uraian dalam deskripsi atau klaim yang tidak jelas dan uraian dalam deskripsi yang tidak mendukung klaim yang dinyatakan, termasuk ketidakterkaitan dan ketidakkonsistenan uraian klaim dalam deskripsi; Ditjen Paten mengharapkan adanya perbaikan, seperti halnya EPC yang mencantumkan prinsip iktikad baik bagi *applicant*. Dalam penjelasan Pasal 15 (2)

UUP Indonesia disebutkan pula tentang iktikad baik yakni: "Invensi harus benar-benar merupakan hasil kegiatan yang dilakukan dengan iktikad baik oleh orang yang pertama kali memakai invensi tersebut".

Dalam kasus Takeda,²⁴ putusan Mahkamah Agung telah mengangkat prinsip iktikad baik dalam proses peradilan, sekaligus menegakkan kepastian hukum, bahwa meskipun Paten Takeda telah diterima di negara asing lain, Indonesia tidak wajib memberikan perlindungan Paten, jika secara hukum tidak memenuhi syarat hukum Paten di Indonesia. Mahkamah Agung telah menjalankan tugasnya sebagai *judex juris* dengan benar, namun demikian masih perlu dipertanyakan untuk penyelesaian kasus di Pengadilan Niaga, yang selama ini putusannya sering dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Dalam kasus Siswandi²⁵ masih terdapat kekurangpahaman masyarakat umum maupun pebisnis tentang lingkup hak milik intelektual pada saat berlakunya undang-undang Paten lama, namun saat ini sosialisasi UUP baru makin digalakkan baik melalui seminar, pelatihan dan pendirian sentra HKI di beberapa universitas. Demikian pula seharusnya Pengadilan Niaga menerapkan prinsip pembuktian terbalik dalam kasus *infringement*.

Demikian juga seharusnya *judex factie* menjadikan klaim invensi untuk menilai suatu invensi memenuhi patentabilitas atau apakah telah terjadi pelanggaran terhadap Paten. Selain itu kapabilitas Pemeriksa substantif Paten harus ditingkatkan mengenai penguasaan teknologi yang bersangkutan dengan Paten, sehingga

subyektifitas penilaian menjadi berkurang. Memperhatikan alasan kasasi oleh Ditjen Paten, bahwa kekeliruan penerapan hukum dan subyektifitas hakim Pengadilan Niaga dalam menilai Paten dan *public domain*, telah tidak mengindahkan sama sekali fungsi klaim sebagai poin penentu luasnya perlindungan terhadap invensi. Di sisi lain diskresi hakim cukup luas, sehingga kurang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.

Dari beberapa kasus yang telah dipelajari dan berdasarkan UUP Indonesia, ternyata inti perlindungan Paten di Indonesia adalah klaim yang didasarkan pada maksud dari klaim itu sendiri. Dengan menerapkan prinsip iktikad baik dan diskresi hakim yang cukup besar memungkinkan timbulnya subyektifitas makin besar pula dalam menilai suatu invensi, dan makin luas pula kesempatan menyimpang dari kata-kata klaim sehingga melampaui rumusan kata-kata klaim.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Technological interest dan *economic interest* mempunyai hubungan saling ketergantungan dengan Paten. Suatu penemuan muncul karena kepentingan untuk mengembangkan teknologi dan memajukan perekonomian (industri), sebaliknya hasil dari penemuan tersebut juga menghasilkan keuntungan di bidang teknologi dan ekonomi, bahkan merangsang inovasi selanjutnya untuk makin maju. Klaim dalam spesifikasi Paten sangat ditentukan oleh besarnya kepentingan

ekonomi dan teknologi, yang pada akhirnya menentukan besarnya *monopoly patent rights* dalam dunia industri.

Esensi perlindungan Paten terletak pada klaim baik dilihat dari rumusan kata-kata (*the wording of claims*) ataupun maksud klaim (*the meaning of claims*). Di Eropa inti perlindungan disandarkan pada Konvensi Strasbourg dan Konvensi Paten Eropa. Pada mulanya rumusan kata-kata klaim dijadikan pedoman, namun lama kelamaan akibat diskresi hakim yang besar menjadikan penafsiran melampaui kata-kata klaim, sehingga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Di Jepang digunakan kata-kata klaim, baru kemudian maksud dari kata-kata klaim sebagai penentu apabila

terdapat kekaburan atau ketidakjelasan kata-kata dalam klaim sebagaimana yang dimaksud oleh penemu, guna penilaian terhadap invensi yang dimintakan perlindungan. Pada prakteknya hal ini sesuai dengan Amerika bahwa inti perlindungan Paten didasarkan pada *the meaning of claims*. Di Indonesia inti perlindungan Paten didasarkan pada maksud klaim yang ditafsirkan oleh hakim (pada saat litigasi) maupun pemeriksa substantif (pada saat aplikasi), yang harus didukung oleh deskripsi dan *drawing*. Jepang dan Belanda bisa dijadikan contoh bagi Indonesia dalam menilai klaim, yakni dengan keseimbangan antara diskresi hakim dan prinsip iktikad baik, yang didasarkan pada maksud klaim. ■

(Endnotes)

1. WIPO, 1997, *Agreement Between The World Intellectual Property Organization and The WTO (1995) and TRIPs Agreement (1994)*, Geneva
2. Davies Collision Cave, *The Grant of patent, executive summary*, (AUSAID, 1996) p. 20.
3. Thomas M.Jorde & David J. Teece, *Antitrust, Innovation, and Competitiveness* (New York:Oxford), 1992) p. 167.
4. Nelson dalam Ove *ibid.* p..136
5. European Patent Offices, *Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office 1987-1992*, (2000) p.56
6. T: Decision of a Technical Board o Appeal European Patent Office
7. Art.69 (1) EPC. *The protection conferred by a patent is determined by the terms of the claims.*
8. A.P. Pieroen, *Beschermingsomvang van Octrooien in Nederland, Duitsland en Engeland*, (Kluwer-Deventer, 1988) p. 730.
9. Richard Wincor, *Copyright, Patents and Trademarks: The Protection of Intellectual and Industrial Property*, (New York:Dobbs Ferry, 1980) p.41
10. Yoichiro Yamaguchi, *Patentability and Patent Infringement in the US*, (JIII/AOTS, 2003), p. 10-12
11. In re Alton, 37 USPQ2d 1578, Februari 1996.
12. Athletic Alternative Inc v.Prince manufacturing Inc, 37 USPQ2d 1365, January 11, 1996
13. Ethicon Endo-surgery inc v. US Surgical Corp, 40 USPQ2d 1019, August 29, 1996.
14. Alpex Computer Corp.v. Nintendo co.Ltd., 40 USPQ2d 1667, Nov.6, 1996
15. Hoechst Celanese Corp.v. BP Chemicals Ltd, 38 USPQ2d 1126, March 19, 1996.
16. Vitronics Corp.v.Conceptronic, Inc.;39 USPQ2d 1573, July 25, 1996
17. Wiener v. NEC Electronics, Inc.;102F.3d 534, 41 USPQ2d 1923, CAFC 1996
18. Applied Materials Inc.v.Advanced semiconductor Materials America,Inc.;98 F.3d 1563,40 USPQ2d 1481, CAFC 1996.
19. Putusan ini mengikuti putusan sebelumnya pada kasus Lemelson v. US (Fed.Cir.1985) dan Pennwalt Corp v.Durand-Wayland,Inc (Fed.Cir.1987)
20. Peter Mahmud Marzuki, *Disertasi, ibid*, hal 164-165
21. JPO, *Drafting Claim and Specification*, (IP Community no.4 tahun 2000) p.65
22. Yoshikazu Tani, *ibid*, p.65
23. Yoshio Hashimoto dalam JPO, Patent Dispute *ibid* p.86
24. Putusan MA no.016K/N/HaKI/2002
25. Putusan MA no.011K/N/HaKI/2002

DAFTAR PUSTAKA

- Cave, Davies Collision, "Right, Infringement of Rights & Remedies," *executive summary*, Presentation to Indonesia Australia Specialised Training Project Intellectual Property Rights, Surabaya, 1996.
- Granstrand, Ove, "The Economic and Management of Intellectual Property", United Kingdom: Edward Elgar, 1999.
- Hashimoto and Yusifuji, "Paten Dispute", *Textbook*, Japan: JPO, 2002
- Jorde, M. Thomas and David J. Teece, "Antitrust, Innovation and Competitiveness", Oxford: New York, 1992.
- Marzuki, Peter Mahmud, "Pengaturan Hukum terhadap Perusahaan-Perusahaan Transnasional di Indonesia (Fungsi UUP dalam Pengalihan Teknologi Perusahaan-Perusahaan Transnasional di Indonesia)" *Disertasi*, Surabaya: PPS UNAIR, 1993.
- Pieroen, A.P., "Beschermingsomvang van Octrooien in Nederland, Duitsland en Engeland", Kluwer-Deventer, 1988.
- Smith, Patrick. A, "The Characteristics and Justification of The Patent System," *executive summary*, Presentation to Indonesia Australia Specialised Training Project Intellectual Property Rights, Surabaya, 1996.
- Tani, Yoshikazu, "Protection of Computer Software Related Invention and Patent of Business Model", IP Community, No. 4, 2000.
- Wincor, Richard, "Copyright, Patents and Trademarks: The Protection of Intellectual and Industrial Property", New York: Dobbs Ferry, 1980.
- WIPO, "Agreement Between The World Intellectual Property Organization and The WTO (1995) and TRIPs Agreement (1994)", Geneva, 1997.
- WIPO, "Patent Cooperation Treaty (PCT) 1970, at Last Amended Oct, 3, 2001 as in Force From April 1, 2002 and Regulation Under The PCT", Geneva, 2002.

PUTUSAN PENGADILAN

- Alpex Computer Corp.v. Nintendo co.Ltd., 40 USPQ2d 1667, 1996
- Applied Materials Inc.v.Advanced Semiconductor Materials America, Inc ; 98 F.3d 1563,40 USPQ2d 1481, 1996.
- Athletic Alternative Inc v. Prince manufacturing Inc, 37 USPQ2d 1365, 1996
- Brookhill-Wilk LLC v.Intuitive Surgical Inc. 67 USPQ2d 1132, Fed.Cir.2003
- Corning Glass Works v. Sumitomo Electric USA Inc. 9 USPQ2d 1962, Fed.Cir.1989

Comair Rotron Inc.v. Matsushita Electric Corp of America 33 USPQ2d 1785, Fed.Cir. 1994

Ethicon Endo-surgery inc v. US Surgical Corp, 40 USPQ2d 1019, August 29, 1996.

Festo Corp.v.Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. 62 USPQ2d 1705, 2002

In re Alton, 37 USPQ2d 1578, Februari 1996.

In re Schreiber, 44 USPQ2d 1429, Fed.Cir.1997

Oka v. Youssefyeh, 7 USPQ2d 1169, Fed.Cir.1988

Pioneer agnetics Inc.v. Micro Linear Corp 66 USPQ2d 1859, Fed.Cir.2003

Putusan MA No.011K/N/HaKI/2002

Putusan MA No.016K/N/HaKI/2002

Vitronics Corp.v.Conceptronic, Inc.;39 USPQ2d 1573, 1996

Warner-Jenkinson Co.v.Hilton Davis Chemical Co.41 USPQ2d 1865, 1997

Wiener v. NEC Electronics, Inc.;102F.3d 534, 41 USPQ2d 1923, 1996

Zygo Corp.v.Wyko Corp.38 USPQ2d 1281, 1996

