

zhpi-96-191

PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH DAN PENYESUAIANNYA DENGAN TRIPs

Ibrahim Idham

Ibrahim Idham mengulas UU Paten yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan kemudian mencoba membandingkan dengan TRIPs Agreement. Penulis mengulas persamaan maupun perbedaan di antara kedua peraturan tersebut. Di bagian akhir artikelnya, Penulis mengajukan beberapa rekomendasi, mulai dari perubahan nama bagian peraturan dari UU Paten sampai kepada usulan materi peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan UU Paten. Penyesuaian UU Paten dengan TRIPs Agreement tidak lain dimaksudkan agar pelaksanaan kebijaksanaan perdagangan Indonesia tidak mendapat kecaman dari luar negeri.



Undang-Undang Paten bab VII mengatur pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Apabila pemerintah berpendapat bahwa suatu paten di Indonesia sangat penting artinya bagi penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, pemerintah dapat melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan.
- (2) Keputusan untuk melaksanakan sendiri suatu paten ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendengar pertimbangan Menteri dan Menteri yang bertanggung-jawab dibidang pertahanan keamanan negara.

Pasal 105

- (1) Ketentuan pasal 104 berlaku pula bagi penemuan yang dimintakan paten tetapi tidak diumumkan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 52.
- (2) Dalam hal pemerintah tidak atau belum bermaksud untuk melaksanakan sendiri paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pelaksanaan paten serupa itu hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pemerintah.
- (3) Pemegang Paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibebaskan dari

kewajiban pembiayaan biaya tahunan sampai dengan paten tersebut dapat dilaksanakan.

Pasal 106

- (1) Dalam hal pemerintah bermaksud melaksanakan sendiri suatu paten, artinya bagi penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, pemerintah memberitahukan secara tertulis hal tersebut kepada pemegang paten dengan mencantumkan:
 - a. paten yang dimaksudkan dengan nama dan nomornya
 - b. alasan
 - c. jangka waktu pelaksanaan
 - d. lain-lain yang dipandang penting
- (2) Pelaksanaan paten oleh pemerintah dilakukan dengan pemberian imbalan yang wajar kepada pemegang paten.

Pasal 107

- (1) Keputusan pemerintah bahwa suatu paten akan dilakukan sendiri oleh pemerintah bersifat final.
- (2) Dalam hal pemegang paten tidak setuju terhadap besarnya imbalan yang ditetapkan pemerintah, maka keberatan mengenai hal tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan sebagai gugatan perdata.
- (4) Proses pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak menghentikan pelaksanaan paten oleh Pemerintah.

Pasal 108

Pelaksanaan lebih lanjut bagi ketentuan yang terdapat dalam bab ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Model Law WIPO

Pelaksanaan paten oleh pemerintah disebut dengan istilah "Exploitation by Government or by Third Persons authorized by Government" (Chapter X).

Pasal 156 (1):

"Where the public interest, in particular, national security, nutrition, health or the development of other vital sectors of the national economy, so requires, the minister concerned may decided that, even without the agreement of the owner of the patent, a government agency or a third person designated by the Minister may exploit the patented invention in the country by performing any of the acts refered to in Section 135 (2) including importation if necessary, subject to payment therefor"

Chapter X Model Law ini memberi contoh mengeksploitasi paten tanpa perjanjian dengan alasan kepentingan umum atau dilakukan oleh pihak ketiga yang diberi kuasa oleh pemerintah.

Berbeda halnya dengan non voluntary license dalam kasus saling ketergantungan paten dan non voluntary license karena tidak dilaksanakan atau tidak mencukupi menurut kebutuhan pelaksanaan paten.

Ayat 1 mengatur tentang asas dan ayat lain pasal 156 mengatur tatacara. Pemerintah tidak perlu menunggu waktu tertentu untuk melaksanakan penemuan yang dipatenkan demi kepentingan umum. Pelaksanaan mungkin segera setelah paten diberikan dengan syarat tatacara seperti tersebut dalam 156 selesai. Malahan pelaksanaan dimungkinkan sebelum dikeluarkan paten, karena suatu perjanjian tidak diperlukan untuk melaksanakan penemuan sesuai pasal 153 (1).

Untuk menggunakan penemuan sesuai pasal 156, harus ada kepentingan umum. Ayat 1 memberi contoh, yaitu : keamanan nasional, makanan dan kesehatan dan perkembangan sektor vital lainnya dari ekonomi nasional terdiri dari alasan kepentingan umum, tetapi ini tidak lengkap.

Seluruh ketentuan dalam pasal 135 (2) termasuk impor dapat diterapkan jika pasal 156 diterapkan. Berbeda halnya jika diberlakukan pasal 148 dan 149, dimana tidak dapat diterapkan "impor".

Mengenai pertanyaan perbuatan apa saja yang dapat dilakukan dalam hal tertentu akan ditetapkan oleh menteri yang bersangkutan. Dapat berarti Menteri Pertahanan, Menteri Kesehatan, Menteri Perekonomian, berhubungan apakah bersangkutan dengan keamanan nasional, makanan kesehatan, ekonomi nasional atau aspek lain mengenai kepentingan umum.

Jika produk yang dilindungi tidak mencukupi disuatu negara, tetapi sangat dibutuhkan dan waktu untuk menghasilkan produk dalam jumlah yang sangat lama, Menteri bersangkutan dapat memutuskan produk tersebut diimpor walaupun dipatenkan. Sebaliknya jika produk yang dilindungi bisa diperoleh di pasar sebagai hasil impor, tetapi menghasilkan di dalam negeri dapat membuat sektor vital ekonomi nasional negara berkembang. Menteri bersangkutan dapat memutuskan supaya dihasilkan di dalam negeri walaupun dipatenkan.

Perbedaan ini disebabkan karena non-voluntary license dimohonkan berdasarkan pasal 148 dan hanya dapat dimohonkan sesudah lewat waktu tertentu, sedangkan pelaksanaan paten berdasarkan pasal 156 harus dipertanggungjawabkan kepentingan umum dimana tidak diperlukan keadaan seperti itu jika pasal 148 diberlakukan.

Setiap badan pemerintah, perorangan atau perusahaan terlepas dari pemerintah dapat ditugaskan oleh Menteri bersangkutan melaksanakan penemuan.

Jika pasal 156 diberlakukan, setiap pelaksanaan paten yang diberi kuasa harus diberi imbalan. Asas pembayaran tercantum dalam ayat 1 dan cara menetapkan harga tercantum dalam ayat 3.

Pasal 156 ayat (2a):

"When the minister intends to make a decision under section (1), he shall consult the Patent Office, notify they are owner of the patent and the beneficiaries of non-voluntary licenses of his intension and invite them as well as other persons whose participation he considers usefull, to a hearing"

Sebelum Menteri bersangkutan mengambil keputusan, kantor Paten diminta nasehatnya untuk memberi pendapat mengenai masalah teknik utamanya.

Konsultasi tersebut juga berguna karena kenyataan bahwa berasaskan ayat 3 (b), Kantor Paten yang menetapkan jumlah imbalan dan syarat-syarat pembayaran.

Mengenai non voluntary licenses sebagaimana disebut pasal 151 (2), sangat diperlukan pemilik paten. Setiap pemegang lisensi dan setiap pihak yang diuntungkan oleh non voluntary licenses didengar. Seyogyanya pihak lain juga diundang dalam dengar pendapat tersebut misalnya wakil kementerian selain menteri yang mengundang.

Pasal 156 ayat 3:

- a. Once the hearing refered to in subsection (2) has been held, the Minister shall make his decision. The decision shall be written and state the grounds upon which it is based.
- b. If the decision of the Minister authorizes the exploitation under subsection (1), the Patent Office shall fix the amount and conditions of the payment due by the State or owner of the patent and to any exclusive, such payment being determined on the basis of the extent to which the patented invention is exploited.
- c. The Patent Office shall record the decision of the Minister and the decision of the Patent Office fixing the amount and conditions of the payment, publish the decisions and notify the owner of the patent and the other participants in the hearing refered to in subsection (2) and the decisions.

Pada dasarnya, pemberian kuasa untuk melaksanakan paten ditetapkan oleh Menteri bersangkutan, tetapi Kantor Paten yang menetapkan jumlah uang dan syarat-syarat pembayaran. Dalam jangka panjang, pemberian tugas

tersebut memungkinkan membentuk ketentuan umum yang berlaku untuk pembayaran, bukan karena Kantor Paten yang menetapkan pembayaran, sesuai dengan Menteri yang mengeluarkan keputusan untuk melaksanakan paten, tetapi karena Kantor Paten mempunyai tugas yang serupa mengenai Non Voluntary license (lihat pasal 151 ayat 3c). Jumlah pembayaran harus ditetapkan waktu memperpanjang pelaksanaan paten. Pembayaran harus dilakukan oleh negara dan bukan oleh pihak yang sebenarnya melaksanakan penemuan yang dipatenkan.

Dalam segala hal, pemilik paten berhak atas pembayaran dimana pada dasarnya putusan Menteri positif. Kalau tidak, jika terjadi suatu lisensi khusus dan hak tersebut dipengaruhi oleh pembayaran. Adalah mungkin bahwa pemegang lisensi khusus tidak akan dipengaruhi oleh putusan Menteri, umpamanya jika suatu lisensi khusus hanya mengenai membuat (manufacture) produk yang dipatenkan dan jika menteri memberi kuasa mengimpor (tetapi tidak membuat) produk; dalam hal ini pemegang lisensi khusus tidak akan mempunyai hak atas pembayaran.

Pasal 156 ayat (4):

- (a) The decision of the minister may not be the subject of an appeal.
- (b) The decision of the patent Office fixing the amount and conditions of the payment may be the subject of an appeal to the court by the owner of the patent or any licensee referred to in subsection (3b). Such an appeal shall not preclude the exploitation of the patented invention according to the decisions of the minister.
- (c) When the decisions of the court on the appeal referred to in paragraph (b) become final, the registrar of the court shall notify the patent office of the decision, which shall record the decision and publish it.

Bahwa putusan Menteri pada dasarnya memberi kuasa melaksanakan paten tidak dapat dibanding (paragraph a), putusan kantor paten menetapkan jumlah uang dan syarat pembayaran dapat dibanding langsung kepada pengadilan (paragraph b). Pengadilan yang mempunyai yurisdiksi adalah pengadilan negeri ditempat kedudukan kantor paten (lihat pasal 109). Mengenai batas waktu mengajukan permohonan banding, lihat paragraph e komentar atas pasal 133.

Upaya dibanding berdasarkan ayat 4 (b) tidak menyingkirkan pelaksanaan penemuan yang dipatenkan, karena tidak berhubungan dengan asas eksploitasi.

Jika suatu negara peraturannya berdasarkan model law menggantikan pasal 152 (2) wewenang mengadili pengadilan dengan peradilan khusus (lihat

paragraph f komentar pasal 152, akan tepat kiranya membuat penggantian dalam pasal 156 (4).

Menurut TRIPS

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights menetapkan istilah pelaksanaan paten oleh pemerintah dengan istilah "The use by the Government of third parties authorized by the government". Sedangkan model law WIPO mempergunakan istilah "Exploitation by Government or by third persons authorized by Government".

Menurut TRIPS (art 31), dalam hal terjadi keputusan menggunakan subject matter paten, ketentuan berikut perlu diperhatikan:

- a. Pemberian kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan paten yang akan digunakan, didasarkan pada individual merits.
- b. Persyaratan penggunaan oleh pemerintah tanpa izin pemilik/pemegang paten dalam hal terjadi keadaan darurat nasional atau dalam keadaan mendesak yang luar biasa dalam penggunaan kepentingan umum yang non komersial. Dalam hal demikian pemegang paten harus juga diberitahukan sesegera mungkin.
- c. Ruang lingkup dan masa penggunaan harus dibatasi dengan keperluan untuk apa kuasa diberikan.
- d. Penggunaan harus non exclusive.
- e. Penggunaan tidak dapat dipindahkan kecuali dengan seluruh goodwill atau bagian perusahaan yang menikmati penggunaan tersebut.
- f. Setiap penggunaan akan dikuasakan predominantly untuk mensuplai pasar domestik pihak yang diberi kuasa menggunakannya. Dalam hal terjadi penggunaan non-komersial oleh pemerintah atau kontraktor tanpa mengadakan "patent search" mengetahui atau telah menunjukkan alasan mengetahui bahwa suatu paten digunakan atau akan digunakan oleh pemerintah pemegang hak paten harus diberitahu dengan sempurna.
- g. Authorized menggunakan paten akan dilindungi dan akan berakhir jika keadaan yang menjadi alasan pemberian kuasa tidak ada lagi. Pejabat yang berwenang dapat meninjau kembali pemberian kuasa atas permohonan yang beralasan untuk menetapkan apakah masih dapat diteruskan mengingat keadaan.
- h. Pemegang hak paten harus mendapat pembayaran remunerasi yang cukup dengan memperhatikan nilai ekonomi pemberian kuasa.
- i. Keabsahan setiap keputusan yang berhubungan dengan pemberi kuasa menggunakan akan tunduk pada judicial review lain oleh pejabat yang

lebih tinggi di negara bersangkutan.

- j. Setiap keputusan mengenai remunerasi (royalty) yang ditetapkan mengenai penggunaan akan tunduk pada "judicial review" atau review bebas lainnya oleh pejabat yang lebih tinggi di negara bersangkutan.
- k. Para pihak tidak berkewajiban memohon persyaratan yang ditetapkan dalam (b) dan (f) dimana penggunaan diizinkan membetulkan praktek yang ditetapkan sesudah proses pengadilan atau administrasi tentang anti persaingan. Kebutuhan untuk mengoreksi praktek anti kompetensi diperhatikan dalam menetapkan jumlah remunerasi dalam kasus tersebut. Pejabat yang berwenang dapat menolak pengakhiran saat pemberian kuasa jika dan apabila keadaan yang menuju pemberian kuasa kembali lagi.
1. Jika penggunaan diberi kuasa untuk diizinkan eksploitasi suatu (paten ke dua) yang tidak dapat dilaksanakan tanpa melanggar paten lain (paten pertama) syarat berikut ini akan berlaku:
 - (1) penemuan yang diklaim dalam paten ke dua akan meliputi kemajuan teknis yang dalam hubungan penemuan yang diklaim dalam paten pertama.
 - (2) Pemilik paten pertama berhak atas cross-license dengan syarat yang wajar menggunakan penemuan yang diklaim dalam paten kedua.
 - (3) Penggunaan yang dikuasakan mengenai paten pertama tidak dipindah-alihkan kecuali dengan pengalihan paten kedua.

Undang-Undang Paten mengatur tentang lisensi dalam dua bagian, yaitu contractual (voluntary) dan non-voluntary. Yang voluntary sebagaimana diatur dalam pasal 76 pasal 80. Yang non-voluntary adalah lisensi wajib (pasal 79-80, 81-93) dan pelaksanaan paten oleh pemerintah (104-108).

Dalam Lisensi Wajib termasuk permohonan setiap orang setelah lewat waktu 3 tahun (pasal 82) dan atas permohonan pemegang paten atas dasar alasan bahwa pelaksanaan patennya tidak mungkin dapat dilakukan tanpa melanggar paten lainnya yang telah ada (pasal 88).

Mengenai pelaksanaan paten oleh pemerintah diatur oleh pemerintah sendiri dan pelaksanaan oleh pihak lain dengan persetujuan pemerintah dalam hal pemerintah tidak atau bermaksud untuk melaksanakan sendiri paten tersebut. Pelaksanaan paten oleh pemerintah memungkinkan terhadap penemuan yang dimintakan paten, tetapi tidak diumumkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52.

Baik dalam Model Law WIPO maupun dalam TRIPs Agreement, dipergunakan istilah yang bersamaan, "Exploitation by Government or Third Persons Authorized by Government" dan istilah "Use by the Government or Third Parties authorized by the Government", dimana "exploitation" sama

artinya dengan "use".

Jika Undang-Undang Paten RI hendak disesuaikan dengan TRIPs Agreement, seharusnya judul bab VII dirubah menjadi **Penggunaan Oleh Pemerintah dan Pihak Ketiga dikuasakan oleh Pemerintah**. Dengan demikian seluruh item a sampai l dapat dipergunakan dalam peraturan pemerintah. Yang diperintahkan oleh pasal 108 Undang-Undang Paten, dengan syarat seluruh kata "pelaksanaan" diganti dengan kata "penggunaan".

Kata "dikuasakan" sangat perlu ditambahkan, karena UU Paten hanya mempergunakan istilah "persetujuan" seperti tersebut dalam pasal 105 (2) yang bunyinya:

"dalam hal pemerintah tidak atau belum bermaksud untuk melaksanakan sendiri paten sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pelaksanaan paten serupa itu hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pemerintah".

Kata "kuasa" atau "authorization" sangat dominan pemakaiannya dalam TRIPs agreement dan sangat berbeda artinya dengan persetujuan (approval) seperti dimaksud dalam pasal 105 (2).

Pasal 31 ayat (1) mengandung ketentuan yang sama dengan pasal 88 Undang-Undang Paten, mengenai permintaan pemegang paten mengenai lisensi wajib. Jika pemerintah memberlakukan pasal tersebut, persyaratannya akan berlaku juga. Jika dipergunakan istilah "authorize" dan bukan "approval" atau persetujuan.

Dengan Peraturan Pemerintah, hendaknya ditetapkan menteri yang bersangkutan, mungkin Menteri Pertahanan, Menteri Urusan Pangan, Menteri Perekonomian, Menteri Kesehatan, Menteri Penanggulangan Pencemaran dan lain-lain, menetapkan paten atau penemuan yang dipatenkan untuk digunakan oleh pemerintah atau dikuasakan kepada pihak lain oleh pemerintah.

Setelah berkonsultasi dengan Kantor Paten, baru pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan dalam bentuk Keppres.

Kantor Paten menetapkan jumlah remunerasi (royalty yang harus dibayar oleh pemerintah). Jika tidak disetujui oleh pemegang paten, dapat dibanding melalui Pengadilan Negeri. Putusan Pengadilan Negeri dapat dimintakan "judicial review" ke Mahkamah Agung.

Undang-undang Paten Indonesia hanya menyebut bidang Pertahanan Negara yang dapat juga mencakup bidang makanan, ekonomi dan pencemaran. Oleh karena itu perlu ditetapkan tatacara penggunaan paten oleh pemerintah atau kuasa kepada pihak lain dengan kuasa dari pemerintah.

Khusus mengenai penemuan dibidang pencemaran (paten pollution) perlu didahulukan atau diprioritaskan pemberian patennya dari penemuan lain seperti yang sudah dipraktekkan di negara lain. Setiap badan pemerintah

(BUMN) atau perorangan, seharusnya dapat dikuasakan oleh pemerintah melaksanakan paten.

Mengenai impor barang produk yang dilindungi paten, perlu ditetapkan jika barang tersebut tidak tersedia padahal sangat dibutuhkan tetapi waktu untuk menghasilkannya sangat lama, menteri bersangkutan dapat memutuskan untuk mengimpornya walaupun ada paten. Sebaliknya, jika barang produk yang dilindungi tersebut ternyata ada di pasar dalam negeri sebagai hasil impor, tetapi untuk menghasilkannya tidak dapat mengembangkan sektor penting ekonomi nasional, menteri bersangkutan dapat memutuskan untuk menghasilkannya di dalam negeri, walaupun ada paten.

Saran

- Jika akan diadakan penyesuaian UU Paten dengan TRIPs Agreement, perlu judul BAB VII tentang "Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah" diubah menjadi "Penggunaan Paten Oleh Pemerintah atau Pihak Ketiga yang diberi Kuasa oleh Pemerintah", sehingga seluruh istilah "pelaksanaan dalam pasal berikutnya diganti dengan istilah "penggunaan".
- Untuk materi Peraturan Pemerintah seperti yang dikehendaki dalam pasal 108 UU Paten, dapat diambil ketentuan TRIPs Agreement art 31 ayat a sampai l.
- Rumusan pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah dapat dicontoh rumusan Modal Law WIPO dengan perubahan seperlunya.
- Ketentuan Lisensi Wajib dalam UU Paten dari pasal 81 sampai pasal 93 dapat dihilangkan karena pada hakekatnya telah tercakup dalam Bab tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah atau Pihak ke tiga yang diberi Kuasa Oleh Pemerintah, setelah disesuaikan dengan TRIPs dan WIPO.