

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG PATEN**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten telah selesai dilaksanakan. Penyusunan Naskah Akademik ini telah dimulai sejak tahun 2019 oleh tim penyusun Naskah Akademik yang diketuai oleh Dr. Freddy Haris, SH, LLM, beranggotakan dari unsur internal Badan Pembinaan Hukum Nasional yaitu Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, jajaran pejabat serta Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; anggota eksternal dari unsur akademisi dan praktisi yang kompeten antara lain Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S; Dr. Cita Citrawinda, S.H., MIP ; Dian Nurfitri, S.Si ; Harisson Citrawan Damanik, SH, LLM; hingga akhirnya Naskah Akademik ini diselesaikan oleh Tim Penyelarasan Naskah Akademik Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tahun 2022.

Agenda Penyusunan Naskah Akademik Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten merupakan respon pemerintah terhadap perkembangan dalam bidang perekonomian dan perdagangan, serta kebutuhan masyarakat terhadap perangkat hukum dalam bidang paten yang adaptif dengan kebutuhan dan sesuai dengan perkembangan global. Perkembangan dan kebutuhan tersebut perlu didukung melalui perangkat hukum paten yang dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi pemegang Paten serta para pelaku usaha industri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) sebagai dasar pelaksanaan Paten di Indonesia dirasakan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang dalam penerapannya terdapat sejumlah permasalahan yang dikelompokkan ke dalam tiga isu besar, yaitu: Isu Mendorong Inovasi Nasional; Isu Kesesuaian dengan Ketentuan Internasional; dan Isu Pelayanan Paten.

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut dan guna mewujudkan perangkat hukum Paten yang adil, responsif dengan perkembangan dan menjadi solusi nyata bagi pelaku usaha industri dan pemegang Paten maka UU Paten ini perlu disempurnakan.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (RUU Paten) ini merupakan argumentasi *raison d'être* terhadap pengaturan suatu norma hukum yang berbasiskan kenyataan hukum terhadap urgensi perubahan untuk menyempurnakan pengaturan dari UU Paten. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dinyatakan dalam Pasal 43 bahwa setiap Rancangan Undang-Undang harus disertai dengan Naskah Akademik, harapannya adalah Naskah Akademik RUU Paten ini menjadi acuan utama dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Jakarta, 28 Maret 2022

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

NIP. 19710501 199303 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan perkenan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Sebagai amanat Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional bertugas melakukan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang yang disampaikan pemrakarsa.

Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten dilaksanakan oleh Tim Penyelarasan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-03.HN.02.04 Tahun 2022, dengan menyelaraskan sistematika dan materi muatan Naskah Akademik sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. Materi muatan dalam Naskah Akademik yang diselaraskan telah memuat pokok-pokok pikiran yang mendasari alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, termasuk implikasi yang timbul akibat penerapan sistem baru baik dari aspek kehidupan berbangsa dan bernegara maupun aspek beban keuangan negara.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan penyelarasan Naskah Akademik dengan memberikan saran dan masukan untuk melengkapi materi muatan Naskah

Akademik ini. Namun demikian, kami menyadari bahwa sangat mungkin masih terdapat kajian yang belum terakomodir di dalam materi muatan Naskah Akademik.

Akhirnya, kami berharap Naskah Akademik yang telah diselaraskan ini dapat menjadi dokumen komprehensif yang menjadi acuan dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum.

NIP.19710501 199303 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	8
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik	9
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	11
A. Kajian Teoretis	11
1. Teori Utilitarian	11
2. Teori Karya	11
3. Teori Prospek	12
4. Teori Inovasi Kompetitif	14
5. Teori Inovasi Kumulatif	15
6. Teori Stimulus Ekonomi	16
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma	18
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	18
1. Definisi Invensi	19
2. Penemuan yang Bukan Merupakan Invensi	26
a. Penemuan di Bidang Program Komputer	27
b. Penemuan atas Penggunaan Baru dan/atau Bentuk Baru dari Senyawa yang Sudah Ada	31
c. Temuan Terkait Teori dan Metode di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Matematika	42
3. Batas Waktu Publikasi Paten (Grace Period)	44
4. Pernyataan Pelaksanaan Paten	47
5. Pengenaan Biaya Atas Kelebihan Klaim yang Diajukan dalam Permohonan	51
6. Judul Invensi sebagai Identitas Permohonan Paten	54
7. Pengaturan Mengenai Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional	57
8. Kewajiban untuk menyatakan dan memilih alamat Kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia	63

9. Permohonan dengan Hak Prioritas yang diajukan lebih dari 12 bulan sejak tanggal penerimaan	65
10. Syarat Minimum Pemberian Tanggal Penerimaan	67
11. Penghapusan Perpanjangan Jangka Waktu untuk Melengkapi Persyaratan	71
12. Pengajuan Surat Permohonan Melanjutkan Pemeriksaan Permohonan yang Dianggap Ditarik Kembali (Pasal 36) dan Permohonan yang Ditarik Kembali (Pasal 43)	72
13. Perubahan Data Permohonan Paten	75
14. Pengumuman Paten yang Dipercepat.....	77
15. Pemeriksaan Substantif.....	78
16. Komisi Banding dan Prosedur Banding.....	84
17. Lisensi Wajib	86
18. Hak Paten sebagai Jaminan Fidusia	99
19. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah	99
20. Gugatan di Pengadilan Niaga atas Keputusan Pemberian Paten...	105
21. Biaya Tahunan Pemegang Paten	106
22. Pengecualian Dari Tuntutan Pidana dan objek Gugatan Perdata..	115
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam undang-undang terhadap kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap keuangan negara.	117
BAB III ANALISA DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	123
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS.....	135
A. Landasan Filosofis	135
B. Landasan Sosiologis.....	137
C. Landasan Yuridis.....	138
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	141
A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan	141
B. Jangkauan Dan Arah Pengaturan.....	141
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	142
BAB VI PENUTUP	191
A. Simpulan	191
B. Saran	196
DAFTAR PUSTAKA.....	197

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa di Indonesia semakin mengalami peningkatan yang signifikan, hal tersebut disebabkan perkembangan teknologi di segala sektor yang semakin meningkat. Perkembangan ekonomi ini harus diimbangi dengan perangkat hukum yang perlu dikembangkan dan ditegakkan guna mengimbangi kebutuhan kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan hukum di Indonesia dalam era globalisasi perdagangan harus mampu mengantisipasi kemajuan di setiap sektor kehidupan di masyarakat. Paten sebagai salah satu karya intelektual manusia sangat erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan. Perdagangan barang dan jasa kini sudah tidak mengenal lagi batas-batas wilayah negara, maka regulasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk Paten memegang peranan yang sangat penting dalam memenuhi perkembangan zaman.

Untuk mencapai tujuan Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945) dilaksanakan salah satunya melalui kerja sama internasional. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, aktif di dalam menjalin hubungan luar negeri yang didasarkan kepada asas kesamaan derajat saling menghormati dan menguntungkan dalam lingkungan pergaulan internasional, yang bertujuan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Salah satu bentuk pewujudan keberadaan Indonesia dalam lingkungan pergaulan internasional serta implementasi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif adalah kerja sama internasional dengan negara lain melalui perjanjian internasional baik secara bilateral, regional maupun multilateral. Perjanjian internasional sebagai instrumen hukum yang mengikat terhadap negara-negara yang mengikatkan diri didalamnya, menjadi pedoman bersama sebagai sumber hukum yang harus dipatuhi (*pacta sunt servanda*). Dalam perspektif hukum nasional Indonesia,

keberadaan perjanjian internasional tersebut harus tetap berpedoman pada Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia telah meratifikasi *World Trade Organizations (WTO)* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahaan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), yang di dalamnya juga mengatur aspek-aspek di bidang hak kekayaan intelektual. Dengan kesepakatan isi perjanjian internasional dalam WTO sebagai standar minimal yang mengikat sebagai hukum positif bagi setiap negara peserta/anggota. Salah satu perjanjian internasional yang disepakati tersebut adalah perjanjian terkait dengan kekayaan intelektual (*intellectual property*) yaitu perjanjian *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* yang bertujuan untuk menjamin perlindungan hak kekayaan intelektual di setiap negara anggotanya.

Adapun tujuan Indonesia dalam melaksanakan perundingan khususnya terhadap ketentuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs*, adalah untuk:¹

- a. meningkatkan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan;
- b. menjamin prosedur pelaksanaan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan;
- c. merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual;
- d. mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Upaya pemerintah untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual terhadap instrumen hukum internasional di bidang Hak Atas Kekayaan

¹ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahaan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Intelektual sebagai upaya Indonesia dalam menegakkan prinsip-prinsip yang dikandung dalam *General Agreement of Traffic and Trade (GATT)* termasuk di dalamnya mencakup TRIPs yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Tujuan keterlibatan Indonesia sebagaimana tertuang dalam penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1994 menjadi landasan kebijakan Indonesia dalam ikut serta pada perjanjian tersebut. Oleh karena itu, ketentuan tersebut dapat dimaknai sebagai politik hukum nasional Indonesia terhadap perlindungan Kekayaan Intelektual yang menjunjung tinggi hak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya sebagaimana tertuang dalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, negara harus memberikan jaminan perlindungan terhadap hasil olah pikir manusia serta mempertimbangkan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat dalam suatu pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagai salah satu objek perlindungan hak kekayaan intelektual, Paten memberikan landasan perlindungan hasil olah intelektual yang diwujudkan baik dalam bentuk produk ataupun proses dan dapat diterapkan dalam bidang industri. Sebagai hasil olah intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, kontribusi Paten tersebut memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dasar hukum pengaturan Paten sebagai objek perlindungan kekayaan intelektual diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten), guna memberikan perlindungan penemuan (Invensi) dalam bidang teknologi, serta mencegah pihak lain menggunakan secara ilegal agar dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Hal ini juga dinyatakan dalam Pasal 7 TRIPs yang menyatakan:

The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological

*knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations.*²

Indonesia sebagai negara anggota (*member state*) WTO berkewajiban menghormati dan memberikan perlindungan serta mendorong inovasi melalui pengaturan dalam sistem hukum perlindungan Paten dalam UU Paten dengan tidak memberikan perlakuan diskriminasi ataupun keputusan administratif lainnya terhadap Pemohon Paten baik dalam maupun luar negeri yang dapat merugikan hak-hak Pemohon secara ekonomi.

Indonesia memiliki potensi pasar maupun sasaran bisnis yang sangat strategis dengan jumlah penduduk sebanyak 270.203.917 jiwa pada tahun 2020,³ pertumbuhan ekonomi pada triwulan III tahun 2021 sebesar 3,51%, Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp. 4.25,4 Trilyun,⁴ pertumbuhan produksi industri manufaktur sampai dengan triwulan III-2019 untuk industri besar sebanyak 4,35%, dan industri mikro kecil pada 6,19%.⁵ Selain itu, juga ditunjukkan dengan banyaknya permohonan Paten luar negeri yang masuk ke Indonesia melalui Perjanjian Traktat Paten (*Patent Cooperation Treaty*)/PCT, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1
Data Permohonan Paten dari Tahun 2017-2019

Tahun	Paten	Paten Sederhana	PCT
2017	1,289	197	3,811
2018	1,457	329	4,919
2019	642	258	2,324

² Perlindungan dan penegakan hak Kekayaan Intelektual seharusnya dapat memberikan kontribusi dalam mendorong inovasi di bidang teknologi dan alih teknologi, bagi keuntungan bersama baik bagi pengguna maupun pengguna ilmu teknologi dan dengan cara yang kondusif bagi kesejahteraan ekonomi dan sosial, serta bagi keseimbangan antara hak dan kewajiban (Terjemahan)

³ <https://eppid.pu.go.id/assets/vendors/ckfinder/userfiles/files/01.Buku%20Statistik%20OPUPR/BIS%202017.pdf>, diakses tanggal 6 November 2019

⁴ Berita Resmi Statistik No.89/11/Th.XXII, 5 November 2019

⁵ Berita Resmi Statistik No.87/11/Th.XXII, 1 November 2019

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah rata-rata permohonan Paten yang masuk pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) Kementerian Hukum dan HAM per tahunnya adalah lebih dari 1200/tahun. Artinya Indonesia sebagai negara anggota PCT memberikan perlindungan terhadap permohonan Paten milik Inventor luar negeri melalui PCT dalam jumlah besar, dengan data sebagai berikut:

Tabel 2
Daftar 15 besar permohonan Paten Inventor luar negeri

–	Negara	2016	2017	2019
1	Japan	2,606	2,408	964
2	United States of America	1,673	1,574	591
3	China	571	491	257
4	Republic of Korea	584	386	176
5	Germany	446	399	111
6	Switzerland	370	371	106
7	Netherlands	322	275	100
8	France	236	235	101
9	United Kingdom	219	172	35
10	Sweden	119	103	53
11	Taiwan, Province of China	147	98	68
12	India	120	86	42
13	Australia	68	83	40
14	Singapore	79	84	20
15	Belgium	88	71	28

Berdasarkan data tersebut diatas, menunjukkan adanya dimensi internasional terkait perlindungan hak-hak pemegang Paten melalui permohonan Paten dari luar negeri/anggota PCT. Sejalan dengan pengakuan dan perlindungan hak pemegang Paten yang berlaku secara universal, Indonesia wajib memberikan perlindungan terhadap Paten yang secara sah terdaftar di Indonesia.

Sebagai Peraturan Perundang-undangan dengan level undang-undang yang menjadi induk dari pengaturan Paten yang ada di Indonesia, keberadaan UU Paten perlu disesuaikan dengan perkembangan terbaru berdasarkan prinsip universal dalam Konvensi Paris dan TRIPs yang menjadi standar umum pengaturan Paten. Masih terdapatnya ketentuan dalam UU Paten yang tidak sesuai dengan ketentuan internasional berdampak terhadap ketidakpercayaan internasional kepada perlindungan Paten di Indonesia serta berpotensi menghambat investasi dan inovasi. Secara umum, terdapat beberapa isu besar yang mendorong perlunya disempurnakan UU Paten, yaitu: Isu Mendorong Inovasi Nasional⁶; Isu Kesesuaian dengan Ketentuan Internasional⁷; dan Isu Pelayanan Paten⁸ yang kemudian dirinci ke dalam isu-isu sebagai berikut:

1. Definisi Inovasi
2. Penemuan yang Bukan Merupakan Inovasi

⁶ Inovasi dan kreatifitas pelaku usaha yang bergerak dalam bidang teknologi selalu lebih cepat dibandingkan regulasi yang ada dalam bidang paten. Saat ini Indonesia berada dalam dunia globalisasi yang berbeda dibandingkan era sebelumnya. Globalisasi yang terus mengalami pendalaman yang dipermudah dengan revolusi industri jilid ke-4 (Industri 4.0). Dimana persaingan semakin tajam dengan memperebutkan investasi, teknologi, pasar, dan bahkan sumber daya manusia berupa orang-orang pintar, dimana antar negara memperebutkan talenta-talenta hebat yang bisa membawa kemajuan bagi negaranya. Oleh karena itu, regulasi yang kaku, rumit, yang mempersulit pelaku usaha perlu dihentikan. Selain itu, regulasi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan justru menjebak dan menghambat inovasi harus dihapuskan (Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo 16 Agustus 2019 di MPR/DPR <https://nasional.kompas.com/jeo/naskah-lengkap-pidato-kenegaraan-2019-presiden-jokowi>, diakses 9 September 2019)

⁷ Indonesia harus dapat bersaing dalam kompetisi global untuk mendorong adanya investasi langsung (FDI), yang diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru yang menguntungkan bangsa Indonesia melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat membuat Indonesia melompat dan mendahului bangsa lain, melalui inovasi. Oleh karena itu, perlu melakukan perbaikan pada regulasi yang menjebak, menghambat inovasi, menakut-nakuti bangsa Indonesia. Namun, regulasi tersebut harus sesuai dengan perkembangan zaman, konsisten dan tidak tumpang tindih satu dengan lainnya.

⁸ Sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa perlindungan paten memberikan dampak terhadap tumbuhnya sektor industri dan perdagangan serta ilmu pengetahuan yang dapat memberikan efek positif bagi masyarakat dan perekonomian. Di dalam mewujudkan efek positif tersebut, maka Indonesia harus siap dalam berkompetisi global secara ketat dengan berebut pengaruh untuk berlomba-lomba memperebutkan tumbuhnya sektor industri lokal ataupun *Foreign Direct Investme(FDI)*, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang mengutarakan bahwa Indonesia harus lebih cepat dibandingkan negara-negara lain, selanjutnya Indonesia perlu melakukan deregulasi penyederhanaan dan konsistensi regulasi, serta debirokratisasi penyederhanaan kerja, dan perubahan terhadap regulasi yang menghambat inovasi, selain itu inovasi tetap harus memperhatikan kedaulatan data sebagai jenis kekayaan bangsa Indonesia (Beberapa poin pidato Presiden Joko Widodo dalam Sidang Umum MPR/DPR tanggal 16 Agustus 2019).

3. Batas Waktu Publikasi Paten (*Grace Period*)
4. Pernyataan Pelaksanaan Paten
5. Pengenaan Biaya Atas Kelebihan Klaim yang Diajukan Dalam Permohonan
6. Judul Invensi sebagai Identitas Permohonan Paten
7. Pengaturan Mengenai Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional
8. Kewajiban untuk Menyatakan dan Memilih Alamat Kuasa Sebagai Domisili Hukum di Indonesia
9. Permohonan dengan Hak Prioritas yang Diajukan Lebih dari 12 Bulan Sejak Tanggal Penerimaan
10. Syarat Minimum Pemberian Tanggal Penerimaan
11. Penghapusan Perpanjangan Jangka Waktu untuk Melengkapi Persyaratan
12. Pengajuan Surat Permohonan Melanjutkan Pemeriksaan Permohonan yang Dianggap Ditarik Kembali (Pasal 36) dan Permohonan yang Ditarik Kembali (Pasal 43)
13. Perubahan Data Permohonan Paten
14. Pengumuman Paten yang Dipercepat
15. Pemeriksaan Substantif
16. Komisi Banding dan Prosedur Banding
17. Lisensi Wajib
18. Hak Paten Sebagai Jaminan Fidusia
19. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah
20. Gugatan atas keputusan Pemberian atau Penolakan Paten
21. Biaya Tahunan Pemegang Paten
22. Pengecualian Dari Tuntutan Pidana dan Objek Gugatan Perdata

Terhadap permasalahan tersebut perlu menyiapkan rumusan urgensi pengaturan dalam perubahan UU Paten yang sesuai dengan perkembangan terbaru. Badan Pembinaan Hukum Nasional sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 telah melakukan Penyusunan dan Penyelarasan Naskah Akademik RUU Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Naskah akademik ini menjadi bahan acuan utama dalam penyusunan dan pembahasan

RUU, serta menjadi bahan wajib yang harus menyertai RUU Perubahan Kedua UU Paten, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penyusunan Naskah Akademik ini, adalah:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam penyelenggaraan Paten berdasarkan UU Paten dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Apa urgensi dilakukan perubahan terhadap UU Paten sebagai solusi atas permasalahan Paten?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis RUU Perubahan Kedua UU Paten UU Paten?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, dan jangkauan serta arah pengaturan RUU Perubahan Kedua UU Paten?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik RUU Perubahan Kedua UU Paten, adalah:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan paten di Indonesia dan upaya mengatasi permasalahan yang ada.
2. Merumuskan urgensi dilakukan perubahan terhadap UU Paten sebagai solusi atas permasalahan Paten di Indonesia.
3. Merumuskan landasan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis RUU Perubahan Kedua UU Paten.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, dan jangkauan serta arah pengaturan RUU Perubahan Kedua UU Paten.

Sedangkan kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU Perubahan Kedua UU Paten.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan penelitian/ pengkajian terhadap permasalahan pelaksanaan UU Paten, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, dan hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.

Untuk melengkapi data yang ada, metode yuridis normatif dalam penyusunan Naskah Akademik ini dilengkapi dengan kegiatan partisipasi publik yang melibatkan pemangku kepentingan terkait dan masyarakat secara umum, melalui diskusi publik (*public discussion*), diskusi terfokus (*focus group discussion*), rapat dengan pemangku kepentingan dan ahli dalam bidang Paten, serta keterlibatan publik melalui situs resmi BPHN di www.partisipasiku.bphn.go.id yang dapat diakses oleh masyarakat baik akademisi maupun pemerhati Paten, untuk mempertajam kajian dan analisis dalam penyusunan naskah akademik serta mendapatkan masukan secara komprehensif dalam penyusunan Naskah Akademik RUU Perubahan Kedua UU Paten.

Selain itu, untuk memecahkan masalah serta menuangkan substansi dalam Naskah Akademik ini dilakukan penelitian/pengkajian yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan Paten baik peraturan Paten yang ada di Indonesia ataupun perjanjian internasional terkait Paten dimana Indonesia menjadi negara peserta. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah literatur serta pendapat para ahli terhadap konsepsi Paten untuk mendukung justifikasi konsepsi pengaturan Paten yang akan diatur. Pendekatan

komparatif dilakukan dengan membandingkan secara substansif pengaturan dan pelaksanaan di negara Indonesia dengan negara lain ataupun pada bidang lain sebagai pembandingan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Teori Utilitarian

Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*).⁹

2. Teori Karya

Teori karya merupakan kelanjutan dari teori hak alami. Jika pada teori hak alami titik tekannya pada kebebasan manusia bertindak dan melakukan sesuatu, pada teori karya titik tekannya pada aspek proses menghasilkan sesuatu dan sesuatu yang dihasilkan. Semua orang memiliki otak, namun tidak semua orang mendayagunakan fungsi otaknya untuk melakukan sesuatu.¹⁰ Menurut teori ini, ditekankan bahwa setiap orang memiliki hak kekayaan di dalam kerja yang dilakukan oleh tubuhnya sendiri dan peruntukan atas objek yang belum dimilikinya tersebut timbul dari upaya kerja manusia atas objek tersebut. Ide penggabungan kerja seseorang dengan objek yang belum dimiliki (*unowned object*) menganugerahkan seseorang kepada sebuah hak properti (hak milik) secara keseluruhan (hak absolut).

⁹ Besar, "Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia," <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>, diakses 19 Juni 2019.

¹⁰ Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, cet. 1 (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm 50.

Terkait dengan Paten, menurut Robert Nozick bahwa posisi pemegang Paten lebih mencerminkan kepada upaya kerja keras Inventor dalam mengeksploitasi kreatifitasnya “*an inventor patent does not deprive others of an object which would not exist if it had not been for the inventor*”¹¹. Hal ini menjadi dasar bagi keputusan untuk menetapkan suatu batasan waktu atas suatu Paten, khususnya terkait masa publikasi dengan menghitung seberapa lama waktu diperlukan untuk sebuah penemuan mandiri bila suatu penemuan tersebut tidak diketahui.¹² Ketentuan tersebut dengan demikian membuat pengakuan atas hak Inventor menjadi tidak mencederai posisi dari pihak lain. Atas dasar pemahaman demikian, aplikasi teori kerja Locke ke dalam konteks kepemilikan terhadap kebendaan yang tidak berwujud menjadi relevan.

3. Teori Prospek

Teori prospek, sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Edmund Kitch (1977), merupakan teori yang mengintegrasikan antara institusi paten dengan teori hak atas properti secara umum. Teori ini dibangun dari dasar “*the same economic traditions as the classic incentive-to-invent theory*”, namun fokusnya bukan pada insentif *ex-ante* untuk menciptakan sebanyaknya seperti atas kemampuan kepemilikan kekayaan intelektual untuk memaksa penggunaan efisien atas Invensi dan ciptaan melalui lisensi ketika mereka dibuat. Sedangkan dalam konteks kekayaan intelektual, Kitch berpendapat bahwa sistem paten bekerja sebagai sistem insentif berdasarkan penghargaan (*reward*), memberikan hak eksklusif kepada Inventor yang sukses guna mendorong invensi di masa mendatang. Poin utama dari sistem Paten ini ialah untuk mendorong komersialisasi lebih jauh dan penggunaan yang efisien dari ide yang belum terealisasi dengan mematenkan idenya; layaknya tanah/lahan yang mendorong orang untuk mengupayakannya.

¹¹ Nozick, 1999, p. 182)

¹² (Nozick, 1999, p. 182)

Dari pemahaman dasar tersebut, Kitch membagi berdasarkan 3 (tiga) asumsi. *Pertama* ialah sebuah prospek paten meningkatkan efisiensi yang dengannya investasi terhadap teknologi dapat dikelola. Lebih lanjut, Kitch juga berpendapat bahwa “. . . *the patent owner has an incentive to make investments to maximize the value of the patent without fear that the fruits of the investment will produce unpatentable information appropriable by competitors.*” *Kedua* ialah terdapat asumsi bahwa “tidak ada seorangpun yang akan membuat investasi signifikan dalam mencari cara untuk meningkatkan nilai komersial sebuah Paten, kecuali dia telah membuat perjanjian sebelumnya dengan pemilik dari Paten. Lebih jauh Kitch berpendapat bahwa “*This puts the patent owner in a position to coordinate the search for technological and market enhancement of the patent's value so that duplicative investments are not made and so that information is exchanged among the searchers.*” *Ketiga* ialah dalam rangka memaksimalkan keuntungan sosial, pemilik kekayaan harus membuat invensinya tersedia bagi publik dengan harga yang pantas.

Teori prospek dengan demikian berpendapat bahwa paten seharusnya diberikan di awal proses Invensi, serta harus memiliki cakupan yang luas dengan sedikit pengecualian. Teori ini menganggap Invensi sebagai sesuai yang dilakukan oleh sebuah firma tunggal ketimbang bersifat kolektif; sebagai hasil dari pengeluaran yang signifikan untuk penelitian, ketimbang hasil dari penelitian yang murah dan kebetulan; dan sebagai langkah awal dalam sebuah proses panjang dan mahal dari inoasi, ketimbang sebuah aktivitas yang dekat dengan produk final. (p. 74)

Merujuk pada pemahaman tersebut, visi prospek dari Paten sangat berdekatan dengan Invensi di dalam industri farmasi. Selain mahal dan berbiaya tinggi dalam penelitiannya, penemuan obat dalam industri farmasi hanyalah merupakan awal dari proses, bukan hasilnya. Hak Paten yang kuat sangat diperlukan untuk mendorong perusahaan-perusahaan obat untuk mengeluarkan dana dalam jumlah yang banyak untuk penelitian bertahun-tahun

sebelum produknya dapat dikeluarkan ke pasar. Serta karena terdapat banyak pekerjaan yang muncul setelah obat tersebut pertama kali diidentifikasi, menjadi perlu untuk memberikan pemegang Paten hak untuk mengoordinasikan perubahan *downstream* atas obat.

4. Teori Inovasi Kompetitif

Teori inovasi kompetitif berakar dari model monopoli Schumpeter yang mengisyaratkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara inovasi dan struktur pasar, dalam hal ini hanya perusahaan yang memiliki kekuatan pasar yang dapat mendukung biaya-biaya yang terkait dengan inovasi. Untuk itu, inovasi tersebut menentukan posisi monopoli serta dapat mendorong inovasi-inovasi lainnya di masa mendatang. Dalam pandangan ini, berbeda dengan kekayaan yang nyata (*tangible*), informasi adalah sebuah barang publik yang konsumsi terhadapnya bersifat *nonrivalrous*, yakni penggunaan seseorang atas informasi agar tidak mencederai kemampuan pihak lain untuk menggunakan informasi tersebut. Cara pandang ini tentu mengkritik teori prospek yang beranggapan bahwa alasan pentingnya kekayaan intelektual ialah untuk menciptakan insentif *ex ante*, bukan hak kontrol yang bersifat *ex post*. Melalui pandangan ini, menurut Kenneth Arrow, Paten harus secara sempit dibatasi kepada implementasi Invensi yang spesifik, sehingga tidak memberikan kepada pemegang paten hak untuk mengontrol kompetisi di dalam pasar ekonomi. (Arrow, 1962)

Lebih jauh, basis empiris sepertinya membenarkan teoresasi demikian. Meningkatnya jumlah Paten mengindikasikan adanya sistem proteksi terhadap cara tertentu dari kompetisi di pasar, dan inovasi masih terus berlangsung di dalam pasar-pasar tersebut. Secara khusus dalam industri telekomunikasi, secara empiris membuktikan bahwa kompetisi justru paling baik dalam memacu inovasi ketimbang monopoli.

5. Teori Inovasi Kumulatif

Dalam perkembangannya, penjelasan dalam teori prospek dan inovasi kompetitif hanya berfokus pada inovasi tunggal. Secara langsung hal ini meninggalkan fenomena adanya inovasi kumulatif, yakni “*a final product results from not just an initial invention but from one or more improvements to that invention.*” (Burk & Lemley, 2003, p. 58) Ketika paten dilihat sebagai invensi kumulatif, regulasi akan harus menentukan bagaimana alokasi hak antara inventor awal (*initial inventors*) dan pengembang (*improvers*). (Hovenkamp, Janis, & Lemley, 2003) Secara langsung, teori ini meragukan “*the ability of any one inventor to identify and coordinate all the improvers needed to optimize a product over time.*”

Sebagai pengembangan, Merges dan Nelson menjelaskan tentang teori ‘*tailored inventives*’ yang beranggapan bahwa kompetisi itu sendiri, bukan kepemilikan monopolistik, yang mendorong adanya invensi secara efisien. Dalam bahasannya, Merges dan Nelson mengungkapkan bahwa “*to bear in mind that every potential inventor is also a potential infringer. Thus a ‘strengthening’ of property rights will not always increase incentives to invent; it may do so for some pioneers, but it will also greatly increase an improver’s chances of becoming enmeshed in litigation.*” (Merges & Nelson, 2006, p. 916)

Teori inovasi kumulatif ini relevan dengan industri piranti lunak (*software industry*) yang dikarakteristikan dengan perbaikan atas produk yang ada dengan jumlah banyak dan cepat. Dalam hal ini, piranti lunak komputer kerap dibangun atas ide yang telah ada (*preexisting ideas*) dan seringkali atas kodenya terdahulu. Perkembangannya dengan demikian bersifat *incremental* atau bertahap. Hal didasarkan pada beberapa alasan, *pertama* pengembangan sebagai respon terhadap hambatan arsitektur berbasis-*hardware* dari industri piranti lunak. *Kedua* pengembangan yang bersifat *incremental* atau bertahap tersebut cenderung memuat program menjadi lebih stabil. Karakteristik ekonomis dari jenis industri ini berimplikasi pada pengaturan

terhadap paten, yakni *Pertama*, invensi piranti lunak (*software*) tidak memerlukan sebuah proteksi paten yang kuat (*strong protection*); mengingat inovasi dalam industri tersebut tidak tergantung dari seberapa kuatnya dan luasnya proteksi negara terhadap paten. (Burk & Lemley, 2003, p. 88) *Kedua* ialah kecepatan dan pengembangan inovasi yang krusial dalam industri piranti lunak dapat diperlambat oleh perusahaan-perusahaan yang telah memiliki patent piranti lunak tersebut berdasarkan produk generasi terdahulu. (Burk & Lemley, 2003, p. 88) *Ketiga* ialah budaya pengembangan inovasi yang cepat dapat berujung pada banyaknya inovasi tingkat rendah yang dapat diatasi melalui Paten yang lebih sempit (*narrow patent*). (Burk & Lemley, 2003, p. 90).

6. Teori Stimulus Ekonomi

Pelindungan kekayaan intelektual (KI) yang efektif dan efisien yang sesuai dengan standar internasional menjadi salah satu daya tarik perekonomian. Hal ini disebabkan adanya keterkaitan antara KI dengan perdagangan, industri, persaingan usaha, serta kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, perlu adanya sistem KI yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan standar KI yang ada dalam TRIPs. Adanya keterkaitan antara perlindungan KI dengan kegagalan pasar domestik yang secara teori ekonomi dasar menyatakan bahwa kegagalan pasar terjadi karena biaya awal yang sangat tinggi dan biaya distribusi dari hasil HKI, jadi diperlukan adanya insentif ekonomi untuk mengatasi kegagalan pasar.¹³

Ketika ada kekayaan kasat mata (*intangible*) maka hukum ekonomi digunakan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Argumentasi ekonominya adalah jika tidak ada perlindungan kekayaan (*property rights protection*) yang secara spesifik, penyedia barang tidak akan memproduksi dan

¹³ Ciro, "The Scarcity of Intellectual Property," *The Journal of Information, Law and Technology (JILT)*, (2005), hlm 4.

menyediakan barang untuk pasar meskipun ada potensi untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Argumen ini berasal dari prinsip *free rider* yang menyatakan bahwa orang-orang yang oportunistik tidak seharusnya diperbolehkan mengambil barang yang bukan hasil kerja kerasnya sendiri, karena jika demikian tidak akan ada insentif untuk diinvestasikan kepada kemampuan dan sumber daya yang nantinya digunakan untuk menciptakan suatu karya. Pandangan lain dari argumen ini adalah bahwa para *free rider* menyebabkan terjadi kompetisi yang jika tidak terdapat kompetisi maka akan terjadi monopoli yang tidak diinginkan. Meskipun masih diperdebatkan, ini adalah alasan mengapa KI dibatasi durasinya.¹⁴

Sebagai salah satu hak kekayaan intelektual terkait dengan industri, hubungan antara Paten dengan perekonomian tidaklah dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Menurut Smith¹⁵ sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, suatu sistem paten memiliki dasar pembenaran (*justification of the patent system*) antara lain:

1. *Advance a countries technological dan economic development* (memajukan pembangunan ekonomi dan teknologi);
2. *Stimulation of indigenous industrilization* (merangsang industrialisasi asli pribumi);
3. *Patents can contribute to technological and economic trough licensing in other countries* (menyumbang pembangunan teknologi dan ekonomi melalui lisensi di negara lain);
4. *Patents help in dissemination of technological information* (membantu penyebaran informasi teknologi);
5. *Availability othe countries and incentives for invenstment* (adanya perlindungan paten memberikan aliran teknologi dari negara lain dan insentif bagi penanaman modal).

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Patrick A. Smith, The Charasteristic and Justification of Patent System, Executive Summary, Indonesia Australia Specialized Training Project Intellectual Property Rights, page 2, dalam Endang Purwaningsih, Seri Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Paten, Cv. Mandar Maju Bandung, 2015, hlm. 2

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma

Asas atau prinsip yang dianut terkait dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten adalah asas-asas yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Namun, asas atau prinsip tersebut perlu disesuaikan dengan memperhatikan kebutuhan/perkembangan yang ada, dan dengan mengecualikan keberlakuan penerapan asas yang menimbulkan tindakan diskriminatif bagi Pemegang Paten.

Pengecualian keberlakuan penerapan asas tersebut dilakukan dalam rangka penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, dalam menjalankan hak dan kebebasannya maka setiap Pemegang Paten ataupun pihak yang memiliki alas hak, wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, kesehatan masyarakat dan ketertiban umum.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.

Perkembangan global dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah berkembang sangat pesat yang bertujuan mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hak kekayaan intelektual, khususnya paten menjadi instrumen utama untuk mendorong inovasi dan memberikan insentif perlindungan hukum dalam bidang hak kekayaan intelektual atas invensinya tersebut. Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pada tanggal 14 Juli 2019 menyatakan bahwa Indonesia merupakan bagian dalam lingkungan global yang sangat dinamis dengan berbagai fenomena global berupa perubahan, kecepatan, kompleksitas dan penuh risiko, yang memerlukan suatu model serta nilai baru dalam mencari solusi dengan melakukan inovasi agar Indonesia menjadi negara yang lebih produktif dan memiliki daya saing, serta memiliki fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Inovasi serta perkembangan teknologi yang

sedemikian cepat selalu menuntut perubahan. Presiden Joko Widodo memandang regulasi pemerintah yang mengekang atau membatasi gerak kreatif para pelaku usaha hanya akan mendorong mereka semakin menjauh bahkan melebihi ruang lingkup yang diatur.¹⁶

Sebagai regulasi dengan level undang-undang yang menjadi induk dari pengaturan Paten yang ada di Indonesia, keberadaan UU Paten dalam praktik penyelenggaraan perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada berdasarkan prinsip universal berdasarkan ketentuan Konvensi Paris dan TRIPS yang menjadi standar umum pengaturan Paten. Secara umum permasalahan yang ada dalam UU Paten tersebut terdapat beberapa isu besar yang mendorong perlunya penyempurnaan UU Paten tersebut, yaitu: Isu Mendorong Inovasi Nasional; Isu Kesesuaian dengan Ketentuan Internasional; dan Isu Pelayanan Paten, yang diuraikan dalam beberapa permasalahan UU Paten sebagai berikut:

1. Definisi Invensi

Invensi adalah *ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses*. Definisi ini mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1 Angka 2 UU Paten. Pengertian di dalam UU Paten ini, selaras dengan ketentuan yang diatur dalam WIPO yang berbunyi *invention is an idea of inventor which permits in practice the solution to a specific problem in the field of technology*¹⁷.

Pada dasarnya, sebagaimana praktek umum di dunia internasional, invensi dikelompokkan dalam dua kategori besar yaitu paten atas kegiatan atau proses (*activity*) dan produk (*entity*). Namun, dalam perkembangannya muncul permohonan paten klaim atas invensi berupa metode. Contoh invensi berupa metode misalnya selama ini cara mengukur berat badan adalah dengan

¹⁶ <http://presidenri.go.id/berita-aktual/regulasi-tak-boleh-hambat-inovasi.html>

¹⁷ WIPO Model Law For Developing Countries on Invention, Volume 1 Patent (Geneva: WIPO, 1979), Hlm. 19

menggunakan timbangan badan, tetapi kemudian ada penemuan baru berupa metode cara mengukur berat badan yang lebih efisien, maka metode pengukuran berat badan ini dianggap merupakan invensi metode yang dapat diberikan paten. Pada prinsipnya, metode menghasilkan efek, sedangkan proses menghasilkan produk.

Dalam praktek internasional juga merinci invensi berupa metode dan penggunaan di dalam kategori proses, sebagaimana yang diatur dalam EPC yang dinyatakan sebagai berikut:

“The EPC refers to different "categories" of claim ("products, process, apparatus or use"). For many inventions, claims in more than one category are needed for full protection. In fact, there are only two basic kinds of claim, viz. claims to a physical entity (product, apparatus) and claims to an activity (process, use). The first basic kind of claim ("product claim") includes a substance or compositions (e.g. chemical compound or a mixture of compounds) as well as any physical entity (e.g. object, article, apparatus, machine, or system of co-operating apparatus) which is produced by a person's technical skill. Examples are: "a steering mechanism incorporating an automatic feed-back circuit ..."; "a woven garment comprising ..."; "an insecticide consisting of X, Y, Z"; or "a communication system comprising a plurality of transmitting and receiving stations". The second basic kind of claim ("process claim") is applicable to all kinds of activities in which the use of some material product for effecting the process is implied; the activity may be exercised upon material products, upon energy, upon other processes (as in control processes) or upon living things (see, however, G-II, 4.2 and G-II, 5.4).”¹⁸

Pengertian Invensi di UU Paten yang belum mengikuti perkembangan di dunia internasional ternyata menimbulkan masalah di dalam praktek penyelenggaraan khususnya dalam hal pemberian pelayanan permohonan Paten. Permasalahan ini disebabkan oleh keterbatasan pengertian di dalam UU Paten yang

¹⁸ https://www.epo.org/law-practice/legaltexts/html/guidelines/e/f_iv_3_1.htm

mengakibatkan perbedaan pandangan dan perbedaan pemahaman di kalangan pemeriksa paten maupun masyarakat (pemohon paten) dalam mengategorikan klaim atas invensi yang dimohonkan paten terkait sistem, metode, dan penggunaan. Sebagian besar kalangan di Indonesia memaknai kategori proses hanya proses semata yang menghasilkan produk. Sebagian pemeriksa paten maupun masyarakat mencampur terminologi tersebut dan menganggap metode merupakan bagian di dalam proses. Cara menafsirkan ini kemudian berakibat pada penolakan permohonan Paten yang terkait sistem, metode, dan penggunaan.

Penolakan terhadap permohonan Paten atas invensi berupa sistem, metode, dan penggunaan menyebabkan proses permohonan Paten menjadi panjang, karena penolakan tersebut pemohon kemudian mengajukan upaya hukum ke komisi banding Paten dan/atau ke Pengadilan Niaga untuk mendapatkan Paten atas invensinya. Ironisnya, sebagian besar permohonan yang ditolak tersebut justru permohonan Paten yang berasal dari dalam negeri. Berikut data-data terkait permohonan Paten atas Invensi berupa sistem, metode, dan penggunaan yang ditolak pada tahun 2017 hingga tahun 2021.

Data Permohonan Paten Atas Invensi Berupa Sistem, Metode, Dan Penggunaan Yang Ditolak

Tahun 2021

NO	NOMOR REGISTRASI PERMOHONAN BANDING	TANGGAL PENGAJUAN BANDING (FAST PRINT)	JUDUL INVENSI	DARI/PEMOHON BANDING	TERMOHON	KETERANGAN
1	06/KBP/II/2021	4 Februari 2021	P00201703254 METODE-METODE DAN KOMPOSISI-KOMPOSISI UNTUK KONTROL PATOGEN-PATOGEN JAMUR DI DALAM TANAMAN-TANAMAN PANEN	Lumenta, Sitorus & Partners	-	PENOLAKAN
2	12/KBP/V/2021	3 Mei 2021	P00201604893 Metode Pemisahan Jenis Kelamin Spermatozoa (Sexing) Dengan Bovine Serum Albumin (BSA) Tiga Kolom	LIPI	-	PENOLAKAN
3	13/KBP/V/2021	3 Mei 2021	P0020172682 METODE DAN ALAT UNTUK MENGOPTIMALKAN PEMBANGKITAN PANEL LISTRIK PADA PANEL SURYA	LIPI	-	PENOLAKAN
4	15/KBP/V/2021	17 Mei 2021	P00201705056 Sistem Dan Metode Untuk Analisis Sentimen Publik Berbasis Data Media Sosial Dengan Data Latih Yang Dapat Dimutakhirkan	LIPI	-	PENOLAKAN

Tahun 2020

NO	NOMOR REGISTRASI PERMOHONAN BANDING	TANGGAL PENGAJUAN BANDING (FAST PRINT)	JUDUL INVENSII/JENIS PERMOHONAN	DARI/PEMOHON BANDING	TERMOHON	PUTUSAN / PROSES	KETERANGAN
1	02/KBP/II/2020	10 Januari 2020	W00201203447 BAHAN CETAKAN YANG TAHAN PANAS, METODE PEMBUATAN BAHAN CETAKAN YANG TAHAN PANAS, SERTA LAPISAN UNTUK PELEBURAN LOGAM	DREWMARKS		FINALISASI PUTUSAN	PENOLAKAN
2	13/KBP/IV/2020	30-Apr-20	P00201304449 Metode dan Alat untuk Mereduksi Kesadahan Air	LIPI		PEMERIKSAAN SUBSTANSI	PENOLAKAN

Tahun 2019

NO	NOMOR REGISTRASI PERMOHONAN BANDING	TANGGAL PENGAJUAN BANDING (FAST PRINT)	JUDUL INVENSII/JENIS PERMOHONAN	DARI/PEMOHON BANDING	TERMOHON	PUTUSAN / PROSES	KETERANGAN
1	71/KBP/IV/2019	30-Oct-19	P00201405511 METODE DAN PERALATAN UNTUK MENINGKATKAN KEKERINGAN UAP AIR PADA KETEL UAP INJEKSI UAP AIR	EXALT INDONESIA		DITOLEK (25 NOV 2021)	PENOLAKAN

Tahun 2018

NO	NOMOR REGISTRASI PERMOHONAN BANDING	TANGGAL PENGAJUAN BANDING (FAST PRINT)	JUDUL INVENSII	DARI/PEMOHON BANDING	TERMOHON	PUTUSAN / PROSES	Keterangan
1	48/KBP/IV/2018	11-Oct-18	W00201302101 Batang Penguatan dan Metode Pembuatannya	AM BADAR & PARTNERS - REFORCETECH LTD.		DITOLAK (3 JULI 2020)	PENOLAKAN
2	49/KBP/IV/2018	11-Oct-18	W00201102715 Peralatan dan Metode Untuk Mengkombinasikan Komponen - Komponen Untuk Artikel - Artikel	AM BADAR & PARTNERS - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.		DITERIMA 27 OKTOBER 2020	PENOLAKAN
3	51/KBP/IV/2018	11-Oct-18	W00201101779 Sistem dan Metode Manajemen Identitas Penduduk Nasional Terpadu dan E-Governance	ROOSDIONO & PARTNERS (Endra Agung Prabawa dan Ajeng Yesie Triewanty) - Rao, CSS		DITOLAK 28 JANUARI 2021	PENOLAKAN
4	55/KBP/IV/2018	28-Dec-18	P00201403299 Jenis Keju Olahan Dan Metode Produksinya	HAKINDAH INTERNATIONAL		DITERIMA SEBAGIAN 11 FEB 2021	PENOLAKAN

Tahun 2017

No.	NOMOR REGISTRASI PERMOHONAN BANDING	TANGGAL PENGAJUAN BANDING (FAST PRINT)	JUDUL INVENSII	DARI/PEMOHON BANDING	TERMOHON BANDING	PUTUSAN / PROSES	Keterangan
1	23/KBP/IV/2017	4 Agustus 2017	W00200801877 - Metode Pengobatan Kerusakan Sendi	AMR PARTNERSHIP - F. HOFFMANN-LA ROCHE AG		ditolak 5 Desember 2018 (Digugat ke PN, putusan PN menolak gugatan pemohon)	PENOLAKAN
2	28/KBP/IV/2017	25 Agustus 2017	W00201101620 - Metode dan rakitan cetakan untuk secara berputar mencetak bagian pipa dengan ujung klep, serta bagian pipa yang diperoleh dengannya	Mutiara Patent - Wavin.B.U		ditolak 18 april 2019	PENOLAKAN

Dengan berkembangnya pengelompokan kategori Invensi di dalam praktek internasional serta terjadinya perbedaan penafsiran atas definisi Invensi, maka pengertian Invensi di dalam UU Paten dirasakan perlu diubah agar mengikuti perkembangan praktek yang berkembang. Definisi yang baru ini nantinya akan lebih mendetailkan kategori Invensi tidak terbatas hanya pada proses dan produk saja, tetapi juga termasuk sistem, metode, dan penggunaan.

Kategori invensi atas sistem, metode dan penggunaan ini juga berkaitan dengan invensi terkait *artificial intelligence* yang berkaitan sangat erat dengan program komputer. Permasalahan mengenai program komputer menjadi isu yang mengarah kepada industri bidang teknologi yang jika masih dilindungi melalui hak Paten saat ini, maka pelindungannya menjadi lebih sempit kepada algoritma, dan bukan pada idenya. Hal ini juga akan terkait dengan pengembangan lanjutan dari program komputer tersebut yang bukan hanya sekedar aplikasi melainkan teknologi kecerdasan buatan atau yang lazim disebut dengan *artificial intelligence*. Oleh karena itu, ide yang diwujudkan ini perlu diberikan Paten.

Kemajuan industri teknologi, khususnya terkait dengan program komputer yang diterapkan baik dalam bentuk aplikasi teknologi yang kompatibel dengan komputer atau pada telepon pintar (*smart phone*), merupakan suatu kebutuhan industri teknologi yang berkembang saat ini. Inovasi teknologi tersebut membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam bisnis yang memberikan berbagai kemudahan secara efektif dan efisien. Teknologi komputer pada program komputer telah mengalami pengembangan dengan melahirkan program yang mempunyai karakter (instruksi-instruksi) yang memiliki efek teknis dan perpaduan fungsi untuk menghasilkan penyelesaian masalah baik yang berwujud maupun yang tak berwujud, merupakan Invensi yang dapat diberi paten.

Perkembangan inovasi dan dimulainya Revolusi Industri 5.0 yang sangat pesat khususnya di bidang digital, *Artificial Intelligence* dan *Internet of Things* (IoT) menuntut pengaturan Paten yang lebih

bisa mengakomodir Invensi-Invensi di bidang tersebut. Perbedaan penafsiran dan cara pandang terhadap definisi “*proses*” yang memiliki makna untuk menghasilkan suatu produk dinilai terlalu sempit, sehingga perlu memperjelas ruang lingkup inovasi atau Invensi terkait aktivitas dengan menambahkan definisi metode untuk mencakup aktivitas yang menghasilkan efek teknis dan penyelesaian masalah. Sebagai perbandingan, ketentuan Paten di Swedia menyebutkan bahwa penemuan atau invensi yang bersifat teknis yang mencakup metode bisnis atau yang bisa dijalankan oleh sebuah sistem utuh dalam komputer atau program komputer dapat dipatenkan yang tentunya harus tetap memenuhi syarat kebaruan, langkah inventif dan penerapan industri. Dengan kata lain, hal tersebut harus merupakan solusi teknis untuk masalah dan membuat kontribusi teknis yang belum pernah ada dalam kaitannya dengan teknologi yang sudah dikenal.

Istilah program komputer melalui EPC memiliki arti yang beragam, ***pertama***, sebagai metode untuk memecahkan masalah matematis dan masalah logis suatu algoritma, dan, ***kedua***, sebuah prosedur untuk menjalankan atau yang dapat dijalankan oleh sebuah komputer. Terhadap program komputer dalam pengertian pertama tidak dapat diberikan Paten karena hal tersebut hanya merupakan rumus algoritma matematika. Sedangkan program komputer dalam arti yang kedua dinilai sebagai prosedur lain yang memberi efek berupa tautan program komputer ke solusi teknis atau fungsi, metode, atau proses yang merupakan hasil dari program yang dijalankan di komputer, oleh karena itu program komputer yang mengontrol proses fisik atau memproses sinyal fisik dapat dipatenkan.¹⁹ Kesulitan dalam memberikan Paten atas program komputer dijelaskan dalam website World Intellectual Property Organization (WIPO), mereka menegaskan bahwa:²⁰

¹⁹<https://www.prv.se/en/patents/applying-for-a-patent/before-the-application/what-cannot-be-patented/software-apps-and-business-methods/>

²⁰ (https://www.wipo.int/sme/en/documents/software_patents_fulltext.html)

“Secondly, in order to obtain a patent, an invention must not be obvious to a person skilled in the art having regard to the prior art. It is not enough that the claimed invention is new, i. e., that it is different from what exists in the state of the art. But the difference between the claimed invention and the existing state of the art should be significant and essential to the invention. Therefore, it is most likely that it will not be possible to obtain a patent for a software-related innovation that simply replaces existing technical and physical solutions with the same solutions using software and a computer, in so far as such a replacement would be obvious to an average engineer in the relevant technical field.”

Solusi penyelesaian dari masalah/pengaturan terkait definisi Invensi adalah mengubah definisi Invensi di dalam Pasal 1 angka 2 UU Paten dengan menambah frase sistem, metode, dan penggunaan pada definisi tersebut, sehingga definisi Invensi nantinya akan berbunyi sebagai berikut: *Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk dan/atau proses, penyempurnaan, dan/atau pengembangan produk dan/atau proses, serta sistem, metode, dan penggunaan.*

Penambahan kategori Invensi dalam bentuk sistem, metode, dan penggunaan di dalam definisi ini juga berpengaruh pada rumusan pasal yang materi muatannya merujuk pada pengelompokan kategori tersebut seperti pengaturan terkait Hak Eksklusif di Pasal 19 ayat (1) UU Paten, sehingga di dalam Pasal 19 ayat (1) perlu ditambahkan pula rincian huruf c yang berbunyi: *dalam hal Paten-metode, sistem, dan penggunaan: menggunakan metode, sistem, dan penggunaan yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya.*

Dengan menyatakan bahwa *sistem, metode, dan penggunaan* menjadi salah satu bentuk dari ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi ke dalam definisi Invensi maka Invensi yang berkaitan

dengan sistem, metode, dan penggunaan akan masuk ke dalam ruang lingkup perlindungan Paten, termasuk Invensi yang diimplementasikan komputer (*computer implemented invention*) sebagai bagian dari Invensi berupa sistem, metode, dan penggunaan.

Pengelompokan Invensi yang diimplementasikan pada komputer dalam kategori sistem, metode, dan penggunaan ini juga akan memperjelas pengaturan dalam Pasal 4 huruf d UU Paten dengan memaknai penemuan di bidang program komputer sepenuhnya merupakan materi yang tunduk pada UU Hak Cipta. Dengan begitu, kerancuan penafsiran terkait pengaturan program komputer di dalam UU Paten yang berakibat pada penolakan permohonan Paten akan terselesaikan.

2. Penemuan yang Bukan Merupakan Invensi

Pada dasarnya negara menghargai upaya kerja keras inventor dalam mengeksplorasi kreatifitasnya melalui pemberian hak atas Paten. Namun demikian tidak seluruh penemuan dapat dikategorikan sebagai sebuah Invensi yang kemudian dapat diberikan Paten. Pasal 4 UU Paten secara khusus mengatur penemuan yang dianggap bukan merupakan Invensi yang meliputi:

- a. kreasi estetika;
- b. skema;
- c. aturan dan metode untuk melakukan kegiatan:
 1. yang melibatkan kegiatan mental;
 2. permainan; dan
 3. bisnis.
- d. aturan dan metode yang hanya berisi program komputer;
- e. presentasi mengenai suatu informasi; dan
- f. temuan (*discovery*) berupa:
 1. penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/ atau dikenal; dan/ atau
 2. bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat

perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.

Dalam perkembangannya, pengaturan terkait penemuan yang bukan merupakan Invensi di dalam Pasal 4 perlu disempurnakan agar tidak menimbulkan kesalahan penafsiran yang nantinya menyebabkan terjadinya kesalahan penerapan aturan hukum serta kerugian bagi inventor, negara, atau masyarakat pada umumnya. Ada pun materi muatan yang perlu disempurnakan terkait penemuan yang dianggap bukan merupakan Invensi adalah terkait:

a. Penemuan di Bidang Program Komputer

Di dalam prakteknya, proses pelayanan permohonan Paten terkait program komputer dikelompokkan ke dalam Paten Elektro, sebagaimana data yang tersaji berikut ini:

Tabel 2.6

Permohonan Paten Program Komputer

klasifikasi / filing date	2016	2017	2018	2019
G06C	0	1	0	0
G06D	0	0	0	0
G06E	1	0	2	0
G06F	193	218	363	224
G06G	0	2	0	0
G06J	0	0	0	0
G06K	59	53	98	48
G06M	1	4	4	1
G06N	18	13	7	12
G06Q	104	126	218	132
G06T	33	43	48	25
TOTAL	409	460	740	442
TOTAL KESELURUHAN	2051			

Data Jumlah Paten Elektro terkait Program Komputer Tahun 2016-2019

Berdasarkan data diatas, sepanjang tahun 2016-2019 terdapat permohonan Paten Elektro pada program komputer dalam jumlah yang relatif cukup banyak. Hal ini sangat kontras dengan ketentuan

norma terkait dengan program komputer karena di dalam Pasal 4 huruf d UU Paten menyatakan bahwa suatu Invensi tidak mencakup suatu aturan dan metode yang berisi program komputer.

Ketentuan Pasal 4 UU Paten pada dasarnya memberikan batasan apakah suatu ide Inventor merupakan Invensi atau bukan. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf d UU Paten menyatakan bahwa aturan dan metode yang hanya berisi program komputer bukan merupakan Invensi sehingga tidak dapat diberikan perlindungan Paten. Namun, penjelasan Pasal 4 huruf d UU Paten²¹ justru menerangkan bahwa ada jenis program komputer yang bukan Invensi dan ada program komputer yang merupakan Invensi dan dapat diberikan Paten. Penjelasan ini dapat dikatakan memberikan tafsir yang bertolak belakang atau memperluas norma di dalam Pasal 4 huruf d UU Paten. Penjelasan Pasal 4 huruf d UU Paten menyatakan apabila program komputer tersebut mempunyai karakter (instruksi-instruksi) yang memiliki efek teknis dan fungsi untuk menghasilkan penyelesaian masalah baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tak berwujud (*intangible*) merupakan Invensi yang dapat diberi Paten. Dengan penjelasan ini maka kemudian dapat ditafsirkan bahwa UU Paten membedakan program komputer terdiri atas dua jenis yaitu program komputer yang bukan merupakan Invensi dan ada program komputer yang dianggap sebagai Invensi dan dapat diberikan Paten.

²¹ Penjelasan Pasal 4 huruf d yang dimaksud dengan dengan "aturan dan metode yang hanya berisi program komputer" adalah program komputer yang hanya berisi program tanpa memiliki karakter, efek teknik, dan penyelesaian permasalahan namun apabila program komputer tersebut mempunyai karakter (instruksi-instruksi) yang memiliki efek teknis dan fungsi untuk menghasilkan penyelesaian masalah baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tak berwujud (*intangible*) merupakan Invensi yang dapat diberi paten. Contoh Invensi yang dapat diberi paten: 1. Algoritma adalah metode efektif diekspresikan sebagai rangkaian terbatas dari instruksi-instruksi yang telah didefinisikan dengan baik untuk menghitung sebuah fungsi. Dimulai dari sebuah kondisi awal dan input awal (mungkin kosong), instruksi-instruksi tersebut menjelaskan sebuah komputasi yang, bila dieksekusi, diproses lewat sejumlah urutan kondisi terbatas yang terdefinisi dengan baik, yang pada akhirnya menghasilkan "keluaran" dan berhenti di kondisi akhir. Transisi dari satu kondisi ke kondisi selanjutnya tidak harus deterministik; beberapa algoritma, dikenal dengan algoritma pengacakan, menggunakan masukan acak). 2. Pengekripsian informasi dengan cara pengenkodean dan pendekodean untuk mengacak sehingga informasi tidak dapat terbaca oleh pihak lain.

Di dalam praktek internasional, seperti yang tertuang dalam *European Patent Convention* (EPC) yang diadopsi dalam regulasi penerapan Paten di negara-negara Eropa, dalam *Part 11* tentang *Substantive Patent, Chapter 1 Patentability, Article 52* tentang *Patentable Inventions*, program komputer tidak termasuk ke dalam Invensi. Ada pun Paragraf 1 Article 52 yang menjelaskan bahwa:

“European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step.” Diperjelas dalam Paragraf 2 bahwa : *“The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1 :*

- 1. discoveries, scientific theories and mathematical methods;*
- 2. aesthetic creations;*
- 3. schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and **programs for computers;***
- 4. presentations of information”*

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d UU Paten tidak memberikan rumusan yang jelas terhadap norma yang seharusnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran.²² Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan ilmu perundang-undangan suatu isi penjelasan seharusnya tidak boleh bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan serta tidak boleh memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh,²³ selain itu suatu rumusan penjelasan tidak boleh menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴ Seharusnya kualifikasi norma untuk program komputer dituangkan secara tegas di dalam norma pasal dan bukan pada penjelasan.

Penggunaan istilah program komputer yang memiliki penyelesaian masalah teknis sebagaimana disebutkan dalam

²² UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 5 huruf f dan penjelasannya

²³ Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan proses dan teknik pembentukannya, *dikembangkan dari perkuliahan Prof Dr. A. Hamid S. Atamimi*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm 145.

²⁴ UU No. 12 Tahun 201, Lampiran II angka 178

penjelasan Pasal 4 huruf d menyebabkan multitafsir dan tidak harmonis dengan pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Pasal 1 UU Hak Cipta menyatakan bahwa Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu. Dengan demikian, penemuan di bidang Program Komputer merupakan suatu ruang lingkup objek yang diatur di dalam rezim UU Hak Cipta dan bukan merupakan ruang lingkup dari UU Paten.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, maka perlu adanya perubahan ketentuan di dalam Pasal 4 huruf d mengenai penemuan di bidang Program Komputer, sehingga nantinya terdapat kesamaan pemahaman bahwa pengaturan terkait Program Komputer sepenuhnya berada dalam ruang lingkup UU Hak Cipta, dan tidak ada lagi pengajuan permohonan Paten terkait Program Komputer karena penemuan di bidang program komputer bukan merupakan Invensi. Sedangkan terkait invensi yang diimplementasikan pada komputer, pengaturannya dikelompokkan ke dalam kategori sistem, metode, dan penggunaan, sesuai dengan perluasan definisi dari Invensi yang akan diatur dalam perubahan undang-undang Paten yang baru.

Untuk menyelesaikan permasalahan terkait pengaturan Invensi di bidang komputer tersebut terdapat dua alternatif solusi yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Melakukan perubahan dengan Menghapus frasa "*ketentuan aturan dan metode baik berisi...*" di dalam Pasal 4 huruf d UU Paten dan menghapus penjelasan Pasal 4 huruf d, dengan demikian maka rincian pasal 4 huruf d hanya mencantumkan frasa program komputer (*per se*) dan tanpa penjelasan. Dengan demikian program komputer sepenuhnya akan tunduk pada pengaturan di dalam UU Hak Cipta dan penemuan di bidang program komputer secara tegas dinyatakan sebagai bukan merupakan invensi, atau

2. Mengangkat penjelasan Pasal 4 huruf d menjadi suatu norma di dalam batang tubuh yang membolehkan permohonan Paten terhadap program komputer dengan syarat tertentu sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 4 huruf d UU Paten yang menyatakan suatu Paten terhadap program komputer dapat diberikan apabila program komputer tersebut mempunyai karakter (instruksi-instruksi) yang memiliki efek teknis dan fungsi untuk menghasilkan penyelesaian masalah baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tak berwujud (*intangible*) merupakan Invensi yang dapat diberi Paten. Pemberian tersebut tentu saja dengan kualifikasi tertentu yang memperhatikan perkembangan saat ini yang normanya memberikan kriteria pembeda yang tegas dan tidak multitafsir yang tertuang dalam norma UU Paten.
- b. Penemuan atas Penggunaan Baru dan/atau Bentuk Baru dari Senyawa yang Sudah Ada

Suatu Paten merupakan hasil karya olah pikir yang dilandasi oleh ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Paten sebagaimana dimaksud dalam UU Paten menjamin perlindungan hukum terhadap Invensi yang diberikan Paten oleh negara. Menurut Marzuki²⁵ suatu fungsi utama Paten adalah untuk melindungi suatu penemuan karena penemuan itu sendiri bernilai ekonomi, dan bagi masyarakat secara luas dapat berfungsi untuk mendorong terjadinya inovasi. Oleh karena itu, Paten tidak hanya memberikan manfaat perlindungan kepentingan individu, namun disisi lain juga memberikan kesejahteraan bagi banyak orang melalui inovasi atau pemanfaatan teknologi. Nilai dari kegiatan *research and development* untuk menghasilkan inovasi tersebut sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi dan teknologi varian dari penemuan tersebut untuk manfaat lain.

Pengaturan Pasal 4 huruf f UU Paten justru tidak sejalan dengan konsep Paten itu sendiri yang membatasi konsep

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hal. 147

pelindungan Paten dengan menyatakan Invensi yang merupakan temuan berupa penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/atau dikenal; dan/atau bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang diketahui dari senyawa, adalah tidak mencakup/merupakan Invensi.²⁶ Sehingga ketentuan pasal ini secara eksplisit mengecualikan suatu penemuan yang merupakan kegunaan baru atau suatu produk pelindungan Paten sebagai suatu Invensi. Ketentuan dalam Pasal 4 huruf f UU Paten adalah ketentuan baru yang diatur dalam UU Paten dan tidak ada dalam pengaturan UU Paten sebelumnya, baik dalam UU Nomor 14 Tahun 2001, UU Nomor 13 Tahun 1997 dan UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten.

Ketentuan UU Paten saat ini mengakui pendaftaran Paten baru (*novelty*) untuk suatu produk yang didaftarkan dengan memperhatikan ketentuan bahwa produk Paten yang didaftarkan tersebut tidak mencakup suatu temuan (*discovery*), yaitu Paten yang dimohonkan pendaftarannya tersebut merupakan Invensi baru untuk produk yang sudah dikenal atau tidak, atau Paten yang dimohonkan tersebut merupakan bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan efikasi khasiat yang sudah diketahui dari senyawa tersebut. Kondisi tersebut dalam praktiknya tidak menyesuaikan dengan perkembangan yang ada terhadap paten dalam bidang farmasi. Selain itu, ketentuan yang ada saat ini akan mencegah perkembangan efikasi obat, yang dalam perkembangannya manfaat obat dikembangkan dengan mengacu kepada penerapan *Swiss type claims*²⁷ yang diakui dan dilakukan dalam praktik WIPO²⁸, serta diakui kegunaannya oleh beberapa negara yang memiliki industri farmasi.

²⁶ Pasal 4 huruf f angka 1 dan 2 UU Paten

²⁷ A Swiss type claim is of the form “Use of [a known compound X] in the manufacture of a medicament for treating [a particular medical condition Y]”. Swiss type claims are used when a new use for a known pharmaceutical has been discovered.

²⁸

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/aspac/en/wipo_ip_phl_16/wipo_ip_phl_16_t5.pdf

Konsep *Swiss type claims* ini membolehkan adanya pengembangan dari suatu produk tertentu untuk tujuan spesifik. Misalnya: suatu komposisi XYZ suatu Paten telah dikenal sebelumnya dan digunakan untuk pengobatan diabetes. XYZ tersebut kemudian dikembangkan oleh Inventor bahwa komposisi XYZ ini memiliki kegunaan penyembuhan yang efektif untuk pengobatan penyakit malaria. Penerapan konsep ini telah diterapkan oleh beberapa negara baik di Eropa, Inggris, dan New Zealand. Beberapa negara mempertimbangkan penerapannya pada pengembangan industri produk farmasi untuk tujuan penggunaan pengobatan yang spesifik namun tidak diperbolehkan untuk klaim yang tujuannya memperpanjang waktu Paten yang ada sebelumnya.²⁹

Kendala yang dialami oleh Indonesia terkait dengan ketentuan Pasal 4 huruf f UU Paten, berdampak kepada kemampuan lokal terkait dengan inovasi dari Inventor/perusahaan yang bergerak dalam industri yang berbahan baku yang sudah kenal sebelumnya. Pada umumnya kondisi ini terjadi dalam industri farmasi/obat-obatan, dimana industri obat lokal yang ada masih menggunakan bahan baku tradisional dan penelitian yang dilakukan menggunakan bahan baku yang Patennya sudah didaftarkan.

Kondisi yang ada berdasarkan Pasal 4 huruf f UU Paten tersebut menyebabkan ketentuan dalam UU Paten justru menjadi penghambat industrialisasi obat lokal yang seharusnya dapat mendorong kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan, disamping sebagai insentif penghargaan. Selain itu, ketentuan ini juga menyebabkan industri lokal yang sebelumnya merupakan produsen obat menjadi industri yang hanya bergerak sebagai distributor, atau industri yang berupa obat jadi beralih menjadi industri yang hanya membuat bungkus dari obat tersebut (*packaging*) dan bukan unsur dari obat tersebut.

Kondisi tersebut merupakan efek yang terjadi dari pengaturan Pasal 4 huruf f UU Paten, yang mengakibatkan produsen dari luar

²⁹ <https://dcc.com/patents/swiss-style-use-claims-vs-method-of-treatment-claims/>

negeri tidak dapat mendaftarkan Patennya di Indonesia lalu memasukkan produknya ke wilayah Indonesia dalam bentuk barang jadi dan “bermain” pada komposisi obat. Pada akhirnya, industri lokal yang ingin memproduksi dalam bentuk kapsul atau dalam bentuk yang lain tidak dapat memproduksinya karena barang yang masuk ke industri lokal tersebut adalah barang jadi. Akibatnya produk lokal hanya boleh membuat kemasan (*packaging*), atau jika akan memproduksinya maka harus membeli lisensi terlebih dahulu. Dampak yang sangat besar di masa depan apabila tidak segera ditangani jika ketentuan pasal tersebut tidak diubah adalah tidak bertumbuhnya Inovasi pada sektor industri lokal dan pada akhirnya hanya mampu sebagai distributor obat.

Menurut pengakuan gabungan pengusaha farmasi, industri farmasi Indonesia saat ini hanya memiliki kemampuan melakukan formulasi obat dan bukan mengembangkan bahan baku. Hal ini mungkin disebabkan perusahaan farmasi lokal menganggap investasi dalam bidang perdagangan (menjual/distribusi) lebih menguntungkan daripada investasi dalam bidang produksi yang biasa melakukan riset dan pengembangan terhadap produk yang ada. Oleh karena itu, saat ini Pemerintah tengah mendorong industri lokal untuk memproduksi bahan baku karena kemampuan industri farmasi lokal secara bisnis dan kapasitas sejak dahulu adalah melakukan formulasi. Keinginan pemerintah untuk mengembangkan industri tersebut akan terhambat oleh ketentuan Pasal 4 huruf f UU Paten yang membatasi pengembangan industri farmasi untuk memproduksi obat-obatan secara mandiri, khususnya untuk penyediaan bahan baku obat, atau melakukan eksplorasi pemanfaatan sumber daya alam Indonesia yang dapat digunakan untuk pengembangan industri obat-obatan.

Berikut data sebagai perbandingan Permohonan Paten dan Paten sederhana dari Inovasi lokal dengan Inovasi asing di era Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 dengan UU Paten yang menunjukkan tingginya jumlah Pemohon Paten farmasi yang dimohonkan di Indonesia:

	UU No. 14 Tahun 2001			UU No. 13 Tahun 2016		
Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Invensi Lokal	1555	924	1304	1468	2272	2841
Invensi Asing	6246	7425	7565	7761	7522	8458

Catatan: Data meliputi Paten dan Paten Sederhana

Jenis Permohonan:

	UU No. 14 Tahun 2001			UU No. 13 Tahun 2016		
Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Farmasi/Obat	1210	1415	1605	1591	1578	1445
Teknik, Elektro, dll.	956	1053	1251	2893	2561	2993

Kriteria Paten Farmasi yang dimohonkan:

	UU No. 14 Tahun 2001			UU No. 13 Tahun 2016		
Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Invensi Paten	1208	1413	1592	1571	1491	1325
Invensi Paten Sederhana	2	0	13	20	87	120

Dalam praktek pengembangan Paten farmasi saat ini, ketentuan Pasal 4 huruf f UU Paten tersebut tidak sejalan dengan kenyataan industri yang ada, karena:

- **Kesatu**, setiap obat harus memperhatikan setiap efikasi Paten yang ada, dimana efikasi obat itu berbeda-beda. Misalkan obat kanker sebelumnya merupakan obat yang baik namun menghasilkan efek samping terhadap organ yang lain. Sedangkan ada obat baru hasil pengembangan obat yang sudah ada dan

tanpa memiliki efek samping, maka dengan adanya ketentuan Pasal 4 huruf f ini akan menyebabkan obat baru tersebut menjadi tidak dapat didaftarkan patennya, misalnya: metformin sebagai obat diabetes. Seharusnya dari dasar metformin tersebut dapat dikembangkan menjadi obat jantung. Tetapi berdasarkan UU Paten saat ini sangat membatasi pengembangan obat Paten dari bahan baku yang ada. Seharusnya ketentuan Pasal ini memperhatikan efikasi obat yang berbeda-beda dalam perkembangannya, misalkan aspirin untuk obat sakit kepala kemudian dikembangkan menjadi aspirin sebagai obat pengencer darah yang dimana mekanismenya jauh berbeda, dan ini harus dikembangkan untuk dapat menjadi bahan baku obat lainnya.

- **Kedua**, terkait dengan penelitian dalam menghasilkan Invensi, dimana kegiatan penelitian dilakukan sangat lama dan membutuhkan waktu bertahun-tahun serta biaya yang sangat mahal. Sehingga, produk senyawa yang dipatenkan hanyalah satu bagian dari produk yang sedang dikembangkan melalui proses penelitian.

Jika ketentuan Pasal 4 huruf f UU Paten tetap dipertahankan, maka akan menghalangi permohonan dan industri lokal terkait dengan farmasi serta berdampak pada ketersediaan obat bagi masyarakat.³⁰

Ketentuan dalam Pasal 4 huruf f UU Paten seharusnya mempertimbangkan penemuan (*invention*) terhadap penggunaan baru dari obat (*second medical use*) yang seharusnya diberikan perlindungan Paten, meskipun obat tersebut sudah dikenal sebelumnya dan didaftarkan. Hal ini disebabkan karena kegiatan olah riset oleh penemu (R&D) dan investasi penelitian untuk mengembangkan/ melakukan penemuan atas penggunaan baru melalui penelitian, serta percobaan medis untuk mendapatkan persetujuan atas manfaat baru, membutuhkan biaya dan waktu yang besar. Pertimbangannya adalah meskipun obat sebelumnya

³⁰ Sebagai contoh: Aspirin merupakan obat nyeri, dengan ½ dosis dikomposisi menjadi obat jantung, dan sebenarnya bisa dimohonkan dengan Paten atau Paten Sederhana. Seharusnya dengan habisnya masa perlindungan dikembangkan kepada khasiat lainnya.

telah didaftarkan dan diizinkan untuk beredar sebagai objek Paten, namun obat tersebut hanya ditujukan untuk indikasi/manfaat tertentu (efikasi tertentu). Penggunaan baru dari obat/bahan dasar obat yang sama akan tetap membutuhkan proses dan investasi untuk menguji manfaat dan kegunaan lainnya (manfaat lain obat untuk pengobatan lainnya).

Oleh karena itu, kondisi yang ada akibat pengaturan UU Paten saat ini perlu mendapatkan perhatian serius oleh Pemerintah. Negara harus hadir untuk melindungi inovasi dan memberikan perlindungan guna memberikan insentif terhadap sektor farmasi yang melakukan riset dan pengembangan obat, serta terus mendorong investasi sektor farmasi untuk mengembangkan manfaat spesifik lainnya dari suatu obat/bahan dasar obat yang sebelumnya diberikan perlindungan Paten.

Jika mengacu pada ketentuan TRIPs terkait penemuan yang tidak dapat diberikan Paten, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang tidak termasuk dalam Inovasi. Ketentuan dalam TRIPs mendefinisikan Paten harus tersedia untuk setiap penemuan, baik produk atau proses, di semua bidang teknologi, asalkan memiliki nilai kebaruan (*novelty*), melibatkan langkah inventif dan mampu untuk aplikasi industri.³¹ Adapun yang dapat dikecualikan sebagai Paten terdapat dalam Article 27 Paragraph 2 TRIPs, yaitu terkait pencegahan dalam wilayah mereka dari eksploitasi komersial yang diperlukan untuk melindungi ketertiban umum atau moralitas, termasuk untuk melindungi kehidupan manusia, hewan atau tumbuhan atau kesehatan atau untuk menghindari prasangka serius terhadap lingkungan, dengan ketentuan bahwa pengucilan

³¹ Article 27 (1) Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application. Subject to paragraph 4 of Article 65, paragraph 8 of Article 70 and paragraph 3 of this Article, patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the place of invention, the field of technology and whether products are imported or locally produced.

tidak dilakukan semata-mata karena eksploitasi dilarang oleh hukum mereka.³²

Selain itu dalam Article 27 Paragraph 3 TRIPs, negara juga dapat mengecualikan Invensi tertentu yang tidak dapat diberi Paten diantaranya: a. metode diagnostik, terapeutik, dan bedah untuk perawatan manusia atau hewan; b. tanaman dan hewan selain mikro-organisme, dan pada dasarnya proses biologis untuk produksi tanaman atau hewan selain proses non-biologis dan mikrobiologis. Namun, anggota harus menyediakan perlindungan varietas tanaman baik dengan paten atau dengan sistem *sui generis* yang efektif atau dengan kombinasi apapun daripadanya. Ketentuan-ketentuan dalam ayat ini akan ditinjau empat tahun setelah tanggal berlakunya Perjanjian WTO.³³

Hal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 4 huruf f UU Paten merupakan tindakan Indonesia dalam melakukan ketentuan dari fleksibilitas yang TRIPs berikan. Perjanjian TRIPs tidak mendefinisikan kata “penemuan”, “baru”, “langkah inventif” atau “aplikasi industri”. Dengan kata lain, negara bebas menentukan dalam undang-undang paten nasional mereka apa yang mereka anggap merupakan undang-undang. Sebuah penemuan dan standar Paten yang ingin mereka manfaatkan dalam menyaring penemuan yang tidak dapat dipatenkan.³⁴ Namun, berdasarkan fleksibilitas yang diberikan TRIPs tersebut harus tetap disesuaikan dengan kepentingan nasional.

³² 2. Members may exclude from patentability inventions, the prevention within their territory of the commercial exploitation of which is necessary to protect ordre public or morality, including to protect human, animal or plant life or health or to avoid serious prejudice to the environment, provided that such exclusion is not made merely because the exploitation is prohibited by their law

³³ 3. Members may also exclude from patentability:

(a) diagnostic, therapeutic and surgical methods for the treatment of humans or animals;

(b) plants and animals other than micro-organisms, and essentially biological processes for the production of plants or animals other than non-biological and microbiological processes. However, Members shall provide for the protection of plant varieties either by patents or by an effective *sui generis* system or by any combination thereof. The provisions of this subparagraph shall be reviewed four years after the date of entry into force of the WTO Agreement.

³⁴ 4 Emmanuel Kolawole Oke, “Exploring the flexibilities in TRIPs: lessons from India’s pharmaceutical patent law Exploring,” Commonwealth Law Bulletin, vol. 41, no. 1 (2015), hlm 87.

Kekhawatiran yang muncul dari berbagai kalangan jika ketentuan Pasal 4 huruf f UU Paten ini dibuka maka akan menyebabkan perpanjangan Paten. Namun demikian, kekhawatiran tersebut tidaklah beralasan karena senyawa yang didaftarkan dengan khasiat mengobati suatu penyakit dan sudah habis masa Patennya (senyawa komposisi obat yang dilindungi Paten) itu memang sudah menjadi *public domain*. Akan tetapi, Permohonan Paten atas senyawa yang sama untuk pengobatan penyakit yang lain/baru tetap dapat diberikan Paten.

Dengan demikian, tidak ada alasan jika ketentuan ini dikaitkan dengan perpanjangan Paten, *evergreening*, dan lain sebagainya, karena tujuannya berbeda. Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran perpanjangan Paten. Penghapusan ketentuan Pasal 4 huruf f UU Paten ini justru akan membuka eksplorasi penelitian dan pengembangan farmasi yang ada, sehingga lembaga lokal maupun pusat penelitian yang ada dapat lebih eksploratif untuk mengembangkan sumber daya alam yang ada secara mandiri untuk tujuan nasional, khususnya pengembangan industri farmasi untuk kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan kebijakan tersebut, fleksibilitas TRIPs turut dimanfaatkan di India sebagai salah satu negara yang memiliki pemegang Paten besar untuk obat-obatan. Industri farmasi India didorong kuat oleh produsen obat generik, karena kriteria Paten yang ketat diperlukan untuk memastikan masuknya obat generik lebih awal ke pasar. Dalam sistem Paten di India, pengaturannya diarahkan untuk tidak mematenkan zat yang dikenal kecuali jika menghasilkan peningkatan kemanjuran zat tersebut, dan dapat dilihat sebagai langkah legislatif yang berani untuk mengekang praktik '*evergreening*'. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan batas ambang kriteria Paten dan juga mengecualikan jenis penemuan tertentu dari lingkup UU Paten. Ketentuan tersebut berlaku untuk Paten farmasi dan Paten kimia. Selain itu peraturan Paten di India berupaya untuk mendorong pengembangan berurutan dari produk atau teknologi yang ada untuk membawa

produk yang lebih baik ke pasar, sebagai lawan dari “*evergreening*” yang dapat dilihat sebagai perpanjangan tidak sah dari monopoli Paten produk farmasi.³⁵

Selain di India, terdapat pengaturan Paten di Eropa yaitu di EPC. Adapun hal-hal Invensi yang tidak dapat dipatenkan sesuai dengan Article 52 Paragraph 2 EPC adalah sebagai berikut:³⁶ :

1. Penemuan, teori ilmiah dan metode matematika;
2. Kreasi estetika;
3. Skema, aturan dan metode untuk melakukan tindakan mental, bermain *game* atau melakukan bisnis, dan program untuk komputer;
4. Presentasi informasi.

Selain di Eropa, jika dibandingkan dengan di Malaysia yang diatur dalam Patents Act 1983, hal-hal yang tidak dapat dipatenkan diantaranya:³⁷

- a. Penemuan, teori ilmiah dan metode matematika;
- b. varietas tanaman atau hewan atau proses biologis dasarnya untuk produksi tanaman atau hewan, selain mikroorganisme hidup buatan manusia, proses mikrobiologis dan produk dari proses mikroorganisme tersebut;
- c. skema, aturan atau metode untuk melakukan bisnis, melakukan tindakan mental murni atau bermain *game*;
- d. metode untuk perawatan tubuh manusia atau hewan dengan operasi atau terapi, dan metode diagnostik yang dipraktikkan pada tubuh manusia atau hewan.

Sedangkan untuk di Korea sendiri dalam Article 32 Korean Patent Act, Invensi yang tidak dapat dipatenkan adalah penemuan yang melanggar ketertiban umum atau moral atau kemungkinan besar akan merugikan kesehatan masyarakat tidak dapat

³⁵ Jae Sundaram, “India’s Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Compliant Pharmaceutical Patent Laws: What Lessons for India and Other Developing Countries,” *Information & Communications Technology Law*, vol. 23, no. 1 (2014), hlm. 7.

³⁶ European Patent Convention. Article 52 (2)

³⁷ Malaysia Patents Act 1982. Part IV. Patent Ability, 13 Non-patentable Inventions.

dipatenkan.³⁸ Hal yang menarik dari pengaturan Paten di Korea adalah pengaturan yang berada di Article 96 Paragraph (2) mengenai keterbatasan efek Paten, yaitu efek Paten tidak mencakup efek dari Paten terhadap penemuan obat yang diproduksi dengan mencampur setidaknya dua obat (mengacu pada produk yang digunakan untuk diagnosis, bantuan, perawatan, terapi, atau pencegahan penyakit manusia; selanjutnya berlaku yang sama) atau penemuan proses pembuatan obat-obatan dengan mencampur setidaknya dua obat tidak boleh sampai pada persiapan resep dan obat-obatan yang disiapkan sesuai dengan resep tersebut berdasarkan Korean Pharmaceutical Affairs Act (Undang-Undang Urusan Kefarmasian Korea).³⁹

Sedangkan di Cina pengaturan mengenai Paten diatur dalam Patent Law of the People's Republic of China 1984 yang telah di Amendemen terakhir pada tahun 2008. Ada pun hal yang tidak boleh diberikan Paten dalam ketentuan tersebut diatur dalam Article 5 yaitu kreasi penemuan yang melanggar hukum atau etika sosial, atau membahayakan kepentingan publik. Hak Paten tidak akan diberikan untuk penemuan yang dilakukan dengan mengandalkan sumber daya genetik yang diperoleh atau digunakan yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan administrasi.⁴⁰

Sedangkan di Filipina, pengaturan yang dikecualikan dari Patentabilitas yaitu:

(h) New uses of a known substance for a purpose for which the substance's known properties make it suitable; new uses of an old contrivance without ingenuity in analogous manner and purpose to the old use; analogous uses of a known device for its ordinary purpose

Berdasarkan perbandingan pengaturan Paten di luar negeri tersebut, Indonesia perlu mengambil kebijakan untuk mendorong pertumbuhan industri lokal khususnya dalam bidang farmasi dengan mengeluarkan ketentuan Pasal 4 huruf f UU Paten dari

³⁸ Korean Patent Act Amendment 2017 Act No. 14691. Article 32.

³⁹ Korean Patent Act Amendment 2017 Act No. 14691. Article 96 (2)

⁴⁰ Patent Law of the People's Republic of China 1984.

batasan Invensi. Hal ini untuk mendorong riset dalam bidang farmasi dan mendorong bertumbuhnya industri lokal untuk mengembangkan jenis obat-obatan yang berbahan dasar sumber daya yang ada di Indonesia, baik terhadap pengembangan bahan yang sebelumnya diberikan Paten ataupun riset untuk menghasilkan Paten yang merupakan bahan dasar baru.

Perlunya membuka pengaturan tersebut, dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kemampuan riset lokal yang ada yang mayoritas penelitian di Indonesia merupakan pengembangan dari bahan-bahan yang sudah ada sebelumnya dan menghasilkan manfaat ataupun keunggulan yang berbeda dari produk yang ada. Oleh karena itu, perlu membuka peluang tersebut dengan menghapuskan ketentuan Pasal 4 huruf f UU Paten. Dengan demikian, ketentuan sebagaimana dimaksud akan kembali seperti pengaturan sebelumnya yang didasarkan kepada UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, hanya masalah prosedur saja yang perlu diperbaiki selaras dengan akselerasi proses yang diadopsi secara umum guna mempermudah permohonan. Sehingga, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f angka 1 dan angka 2 UU Paten perlu dicabut/dihapus dari ketentuan UU Paten.

c. Temuan Terkait Teori dan Metode di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Matematika

Di dalam praktek internasional, temuan terkait teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika tidaklah dianggap atau bukan merupakan bagian dari Invensi. Hal ini mengacu pada ketentuan EPC Article 52 yang menjelaskan bahwa :

“European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step.” Diperjelas dalam Paragraf 2 bahwa :
“The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1 :

1. **discoveries, scientific theories and mathematical methods;**
2. *aesthetic creations;*
3. *schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;*

4. *presentations of information*”

Pengaturan di dalam UU Paten justru mengelompokkan penemuan terkait teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika sebagai bagian dari Invensi yang tidak dapat diberikan Paten sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Paten sebagai berikut:

Invensi yang tidak dapat diberi Paten meliputi:

- a. *proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;*
- b. *metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/ atau hewan;*
- c. *teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;*
- d. *makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau*
- e. *proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.*

Berdasarkan pengaturan tersebut maka dapat dimaknai bahwa teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika diakui sebagai Invensi. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan praktek internasional mengenai Paten. Walaupun pada akhirnya permohonan Paten terkait pengaturan teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika akan ditolak berdasarkan UU Paten yang ada, tetapi perlu menyempurnakan ketentuan di dalam UU Paten yang disesuaikan dengan praktek internasional pada umumnya. Praktek internasional tersebut adalah penemuan teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika bukan merupakan Invensi.

Penyelesaian perbedaan pengaturan di UU Paten dengan praktek internasional terkait pengaturan teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika dalam ruang lingkup Paten adalah memasukkan pengaturan terkait teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika ke dalam rincian Pasal 4 RUU Paten sebagai salah satu penemuan yang bukan merupakan Invensi. Dengan menyatakan teori di bidang ilmu pengetahuan dan matematika bukan merupakan Invensi, maka secara otomatis penemuan tersebut tidak dapat diberikan Paten. Sehingga tidak perlu lagi mencantumkan teori dan metode di bidang ilmu

pengetahuan dan matematika di dalam rincian Pasal 9 huruf c UU Paten.

3. Batas Waktu Publikasi Paten (*Grace Period*)

Suatu hasil penelitian dan pengembangan wajib dipublikasikan dan didiseminasikan oleh sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴¹ Pada prinsipnya antara pengembangan teknologi dalam Paten tidak dapat dilepaskan adanya proses penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang merupakan suatu proses ilmiah yang menghasilkan sebuah ide yang dapat diwujudkan untuk suatu produk ataupun proses. Oleh karena itu, permohonan Paten tidak bisa dilepaskan dari keberadaan lembaga perguruan tinggi dan lembaga penelitian pemerintah dalam melaksanakan fungsinya yang juga sebagai bentuk pengabdian masyarakat melalui kegiatan riset. Berikut daftar universitas yang rutin melakukan permohonan Paten.

Gambar 2.2

Permohonan Paten di Perguruan Tinggi



Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Paten menyatakan bahwa Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, Invensi telah:

⁴¹ Pasal 21 UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

- a. dipertunjukkan dalam suatu pameran resmi atau dalam suatu pameran yang diakui sebagai pameran resmi, baik yang diselenggarakan di Indonesia maupun di luar negeri;
- b. digunakan di Indonesia atau di luar negeri oleh Inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan; dan/atau
- c. diumumkan oleh Inventornya dalam:
 1. sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap ujian skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah lain; dan/atau
 2. forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian. Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Invensi tersebut. Kemudian dalam penjelasan Pasal tersebut dinyatakan Yang dimaksud dengan "pameran resmi" adalah pameran yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Yang dimaksud dengan "pameran yang diakui sebagai pameran resmi" adalah pameran yang diselenggarakan oleh masyarakat tetapi diakui atau memperoleh persetujuan pemerintah.

Mengingat esensi riset harus juga dilakukan publikasi baik dalam bentuk diseminasi ataupun untuk membuat jurnal baik nasional maupun internasional untuk memenuhi kaidah ilmiah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka suatu riset ilmiah tersebut harus dilakukan publikasi. Ketentuan perlindungan hak kekayaan intelektual prinsipnya memberikan perlindungan rentang waktu antara publikasi dengan pendaftaran Paten dengan memperkenalkan adanya *Grace Period* terhadap publikasi ilmiah suatu Paten. Namun, rata-rata permasalahan di Indonesia adalah terkait dengan anggaran penelitian dan mekanisme proses pendaftaran Paten, sehingga seringkali Invensi terkendala dengan anggaran yang ada. Setelah penelitian dilakukan biasanya para peneliti akan melakukan publikasi dan pendaftaran yang pelaksanaannya baru dilakukan setelah menunggu anggaran

yang ada turun pada tahun berikutnya. Hal ini dapat mengakibatkan muncul potensi gugurnya permohonan yang akan diajukan karena jangka waktu publikasi yang lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU Paten. Berdasarkan praktik yang terjadi, banyak akademisi, para dosen/Inventor yang melakukan publikasi hasil penelitian terlebih dahulu dalam bentuk jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional sebelum hasil penelitian tersebut didaftarkan patennya di Indonesia. Akibatnya, nilai kebaruan dari Invensi tersebut teranulir sehingga tidak dapat diberikan Paten.

Untuk mengantisipasi kebutuhan dan hambatan yang ada terkait dengan pengaturan jangka waktu permohonan setelah dilakukan publikasi, perlu mengubah ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Paten dengan menambahkan jangka waktu dari 6 (enam) bulan menjadi 12 (dua belas) bulan masa *grace period* yang diberikan (sebelum penerimaan invensi), dengan memberikan penyesuaian terhadap ketentuan waktu dalam hal publikasi dilakukan oleh pihak yang tidak berhak sebagaimana pada Pasal 6 ayat (2) UU Paten,⁴² dalam hal pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk merahasiakannya.

Berikut beberapa negara yang menerapkan ketentuan ini sebagai perbandingan:

1. Australia dalam *Australian Patent Law* memiliki rentang waktu selama 12 (dua belas) bulan untuk mengajukan permohonan Paten sejak suatu Invensi dipublikasikan. Cakupan dari rentang waktu itu mencakup publikasi yang: a. Dilakukan oleh Inventor b. Dilakukan dengan persetujuan inventor c. Dilakukan tanpa persetujuan Inventor.
2. Perancis dalam Article L611-11 *French Intellectual Property Code* dinyatakan bahwa suatu Invensi tidak dianggap diumumkan selama paling lama 6 bulan dari tanggal pengajuan permohonan.

⁴² Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal penerimaan, ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi tersebut.

3. Jepang berdasarkan revisi Article 30 Paragraph (2) UU Paten Jepang yang telah diamandemen dan berlaku efektif sejak Juni 2018, jangka waktu *grace period* suatu Invensi (*exception to loss of novelty*) diperpanjang dari sebelumnya 6 (enam) bulan menjadi 1 (satu) tahun⁴³ dimana yang memiliki hak untuk melakukan publikasi tersebut adalah pihak yang memiliki hak terhadap Paten tersebut.
4. Amerika Serikat berdasarkan Article 102 (b)⁴⁴ UU Paten Amerika Serikat menyatakan suatu penemuan yang dapat diberikan paten dengan jangka waktu *grace period* suatu invensi terhadap publikasi (*exception to loss of novelty*) adalah 1 (satu) tahun sebelum *effective filing date*.

4. Pernyataan Pelaksanaan Paten

Salah satu materi perubahan krusial di dalam UU Cipta Kerja adalah Perubahan Pasal 20 UU Paten sebagai respon atas berbagai keberatan dari pihak di luar negeri yang diajukan oleh duta besar perwakilan negara di Indonesia (Uni Eropa, Swiss, Amerika Serikat, dan Jepang). Sebelum dilakukannya perubahan di UU Cipta Kerja, Pasal 20 UU Paten menyatakan bahwa setiap pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan prosesnya di Indonesia. Ketentuan ini dimaksudkan agar terjadi transfer teknologi, penyerapan investasi, dan/atau penyediaan lapangan pekerjaan jika pembuatan produk atau penggunaan proses tersebut di Indonesia. Namun demikian, ketentuan Pasal 20 UU Paten tersebut dianggap tidak selaras dengan ketentuan serta mekanisme penerapan permohonan pendaftaran Paten yang berlaku secara internasional yang didasarkan kepada ketentuan TRIPs *Agreement*. Ketentuan Pasal 20 UU Paten dimaksud bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) TRIPs yang menyatakan:

⁴³ https://www.soei.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/Grace-Period-in-Japan_201806.pdf

⁴⁴ 102 (b) *the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United State*

1. *Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application.*⁵ *Subject to paragraph 4 of Article 65, paragraph 8 of Article 70 and paragraph 3 of this Article, **patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the place of invention, the field of technology and whether products are imported or locally produced.*** (paten harus diberikan dan paten dapat dinikmati tanpa perlakuan diskriminasi seperti pada tempat ditemukannya, lingkup teknologi dan apakah produk tersebut di impor atau secara lokal diproduksi).

Kekayaan Intelektual sebagai salah satu sistem perdagangan yang berlaku secara umum pada negara-negara anggota WTO tunduk kepada ketentuan perjanjian TRIPs yang mengikat pada negara-negara yang tunduk kepada perjanjian WTO. Ketentuan TRIPs merupakan norma standar umum minimal yang berlaku pada setiap sistem hukum berkaitan dengan Kekayaan Intelektual termasuk pengaturan mengenai Paten. Ketentuan **wajib** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UU Paten dianggap merupakan tindakan yang membebankan pemohon Paten untuk memproduksi/menggunakan proses di Indonesia dan mengingkari prinsip hak eksklusif pemegang Paten sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU Paten untuk melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut kepada orang lain, sehingga ketentuan tersebut justru akan menghambat masuknya permohonan Paten beserta pelindungannya di Indonesia.

Selain itu, Ketentuan Pasal 20 UU Paten tersebut juga diikuti dengan penjatuhan sanksi berupa Penghapusan Paten sebagai akibat jika terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf e UU Paten yang menyatakan bahwa *Penghapusan Paten berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana*

dimaksud dalam Pasal 130 huruf b dilakukan jika Pemegang Paten melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Ketentuan Pasal 20 UU Paten juga dianggap mengeksploitasi hak-hak pemegang Paten karena terdapat pengaturan Pasal 82 ayat (1) huruf a yang mewajibkan pemberian Lisensi Wajib dalam hal pemegang Paten tidak melaksanakan kewajiban untuk membuat produk ataupun menggunakan proses di Indonesia dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah diberikan Paten. Ketentuan ini berdampak terhadap perlakuan diskriminasi terhadap pemohon Paten yang khususnya berasal dari luar negeri, karena pemohon wajib secara hukum untuk membuat dan menggunakan prosesnya di Indonesia, dan mempunyai konsekuensi hukum untuk dimohonkan penghapusan Paten dimaksud apabila tidak melaksanakan Pasal 20 UU Paten tersebut.⁴⁵

UU Cipta Kerja telah mengubah ketentuan Pasal 20 UU Paten dengan menegaskan bahwa Paten wajib dilaksanakan di Indonesia dan menyatakan hal-hal apa saja yang termasuk dalam pelaksanaan Paten sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Paten wajib dilaksanakan di Indonesia.*
- (2) Pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ialah sebagai berikut:*
 - a. pelaksanaan Paten-produk yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang diberi Paten;*
 - b. pelaksanaan Paten-proses yang meliputi membuat, melisensikan, atau mengimpor produk yang dihasilkan dari proses yang diberi Paten; atau*
 - c. pelaksanaan Paten-metode, sistem, dan penggunaan yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang dihasilkan dari metode, sistem, dan penggunaan yang diberi Paten.*

Dengan adanya perubahan pengaturan melalui UU Cipta Kerja, maka kewajiban untuk melaksanakan paten di Indonesia tidak hanya terbatas pada kegiatan produksi saja melainkan juga kegiatan impor atau memberikan lisensi juga dikategorikan sebagai kegiatan pelaksanaan paten di Indonesia. Pada dasarnya politik

⁴⁵Lihat Pasal 132 ayat (1) huruf e UU Paten

pengaturan terkait dengan sistem Paten tidak dapat dilepaskan kaitan peranannya dalam meningkatkan perkembangan teknologi dan ekonomi pada suatu negara dengan menciptakan suasana kondusif bagi tumbuhnya industri lokal, membantu perkembangan teknologi dan ekonomi dengan fasilitas lisensi, membantu tercapainya alih teknologi.

Namun demikian, untuk memastikan pengaturan Pasal 20 UU Paten yang telah diubah melalui UU Cipta Kerja tersebut berjalan secara efektif, maka perlu dibuat sebuah instrumen sebagai mekanisme untuk mengetahui apakah pemegang Paten sudah melaksanakan atau belum/tidak melaksanakan Paten di Indonesia yang dirumuskan dalam sebuah norma hukum. Beberapa pertimbangan perlu adanya instrumen tersebut didasarkan keterkaitan pelaksanaan pengaturan Paten selanjutnya seperti:

1. Pelaksanaan lisensi wajib, dengan adanya pengaturan terkait pernyataan melaksanakan Paten akan memudahkan Ditjen KI untuk melakukan *cross check* atas permohonan lisensi wajib. Jika sudah ada pernyataan melaksanakan Paten maka lisensi wajib tidak bisa diberikan, karena lisensi wajib hanya dilaksanakan jika Paten tidak dilaksanakan.
2. Adanya ketentuan penundaan pelaksanaan pemberian lisensi diberikan sampai dengan waktu paling lama 5 (lima) tahun, dan selama masa penundaan tersebut pemegang Paten yang berasal dari luar negeri diperbolehkan untuk melakukan importasi.
3. Salah satu indikator pelaksanaan Paten adalah barang harus beredar di pasar. Setelah adanya pernyataan pelaksanaan Paten, maka kementerian/lembaga terkait dapat segera melakukan pemantauan atas peredaran produk yang telah dipatenkan.

Terkait dengan adanya perubahan UU Paten melalui UU Cipta Kerja yang memperjelas ketentuan Pasal 20 UU Paten terkait bentuk-bentuk pelaksanaan Paten di Indonesia, maka perlu adanya mekanisme untuk memantau pelaksanaan Paten tersebut.

Mekanisme untuk memantau pelaksanaan Paten tersebut dilakukan dengan menambahkan norma baru berupa kewajiban bagi pemegang Paten untuk membuat pernyataan telah melaksanakan Paten yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Mengenai bentuk dari pernyataan pelaksanaan Paten tersebut, Pemegang Paten diberi kebebasan untuk menentukan sendiri bentuk dari pernyataan pelaksanaan Paten.

Penambahan pengaturan terkait pernyataan pelaksanaan Paten ini berguna untuk mengantisipasi pelanggaran hukum atas Paten dan untuk melindungi hak atas Paten itu sendiri. Sebagai contoh adalah kasus terjadinya pemalsuan vaksin polio di Indonesia, sementara vaksin/obat yang dipalsukan tersebut sudah di Patenkan di Indonesia.

Adanya kewajiban untuk membuat pernyataan adalah bertujuan untuk memastikan bentuk-bentuk pelaksanaan dari produk yang diberikan Paten. Pengaturan baru mengenai pernyataan pelaksanaan Paten merupakan upaya yang dilakukan untuk tetap mendorong adanya manfaat dari adanya Paten dengan tetap menghormati hak Pemegang Paten. Pengaturan yang baru ini juga akan memudahkan Ditjen KI melakukan monitoring atas pelaksanaan Paten.

5. Pengeanaan Biaya Atas Kelebihan Klaim yang Diajukan dalam Permohonan

Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pemanfaatan sumber daya alam, dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan negara yang disebut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).⁴⁶ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP) menyebutkan, PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan

⁴⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak.

sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Salah satu objek PNBPN adalah Pelayanan. Adapun yang dimaksud dengan Pelayanan adalah jasa, segala bentuk penyediaan barang, atau pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas pelayanan tersebut dikenakan tarif biaya yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Ditjen KI adalah pelayanan administratif berupa pelayanan Permohonan Paten. Pelayanan ini merupakan objek PNBPN yang tarifnya ditetapkan secara spesifik, yaitu tarif yang ditetapkan dengan nominal uang per satuan bentuk layanan yang diberikan. Terkait substansi biaya atas pelayanan permohonan Paten, UU Paten sudah mendelegasikan pengaturannya menjadi materi muatan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 129 UU Paten yang berbunyi:

- (1) Seluruh biaya yang diterima berdasarkan Undang-Undang ini, merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Menteri dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengaturan tentang biaya pelayanan permohonan Paten tersebut telah diatur terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (PP PNBPN). Ada pun tarif PNBPN atas Permohonan Paten ditetapkan yaitu satu tarif biaya untuk satu permohonan Paten dengan jumlah klaim sampai dengan 10 (sepuluh) klaim per permohonan. Sedangkan jika di dalam permohonan tersebut

jumlah klaim melebihi dari 10 (sepuluh) klaim maka atas kelebihan tersebut dikenai biaya tambahan yang dihitung per klaim.

Tabel 2.1

Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (halaman 37)

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	26. Permohonan Perbaikan (Update) Data Desain Industri Terdaftar Atas Kesalahan Pemohon (Secara Elektronik atau Nonelektronik)	per nomor daftar	Rp 400.000,00
	B. PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU, DAN RAHASIA DAGANG		
	1. Permohonan (maksimal 10 (sepuluh) klaim per permohonan)		
	a. Permohonan Paten		
	1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah		
	a) Secara Elektronik (online)	per permohonan	Rp 350.000,00
	b) Secara Nonelektronik (manual)	per permohonan	Rp 450.000,00
	2) Umum		
	a) Secara Elektronik (online)	per permohonan	Rp 1.250.000,00
	b) Secara Nonelektronik (manual)	per permohonan	Rp 1.500.000,00

Permasalahan yang muncul dalam praktek penyelenggaraan terkait biaya permohonan ini adalah banyaknya pemohon Paten yang tidak mengetahui adanya ketentuan mengenai struktur tarif pengenaan satu tarif biaya permohonan Paten dengan jumlah klaim atau kelebihan jumlah klaim di dalam permohonan karena hal-hal tersebut tidak diatur di dalam UU Paten. Sedangkan jika membandingkan dengan kewajiban di dalam Pasal 24 UU Paten yang hanya menyebutkan Permohonan Paten dikenakan biaya, maka ketentuan mengenai stuktur tarif di dalam PP PNBP tidak diuraikan dalam bentuk norma pasal, melainkan hanya memuat

lampiran dalam bentuk tabel. Hal ini kemudian menimbulkan perbedaan penghitungan antara pemohon dengan Ditjen KI saat melakukan pembayaran pendaftaran, khususnya terkait dengan jumlah klaim yang harus dibayar.

Untuk mengatasi permasalahan yang muncul di dalam praktek penyelenggaraan tersebut, maka perlu menambah norma pengaturan di dalam Pasal 24 UU Paten yaitu norma yang menetapkan pengenaan satu tarif biaya untuk satu permohonan Paten dengan jumlah klaim sampai dengan 10 (sepuluh) klaim per permohonan. Sedangkan jika di dalam permohonan tersebut jumlah klaim melebihi dari 10 (sepuluh) klaim maka atas kelebihan tersebut dikenai biaya tambahan yang dihitung per klaim.

6. Judul Invensi sebagai Identitas Permohonan Paten

Pengajuan permohonan Paten merupakan sebuah proses administrasi yang harus dilakukan untuk memperoleh sebuah keputusan pemberian Paten. Sebagai sebuah proses administrasi, pengajuan permohonan Paten harus dilakukan secara tertulis dalam sebuah formulir yang berisi informasi terkait identitas pemohon, Invensi, klaim, dan lain-lain. Selain itu, pemohon juga harus melampirkan dokumen pendukung sebagai syarat administratif untuk melengkapi permohonan. Pengaturan terkait isi form permohonan Paten diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU Paten yang paling sedikit memuat:

- a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
- b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;
- c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon dalam hal Pemohon adalah bukan badan hukum;
- d. nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon adalah badan hukum;
- e. nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
- f. nama negara dan Tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Selain berisi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU Paten tersebut, ayat (2) pasal yang sama juga mengatur bahwa permohonan harus dilampiri hal-hal sebagai berikut:

- a. judul Invensi;
- b. deskripsi tentang Invensi;
- c. klaim atau beberapa klaim Invensi;
- d. abstrak Invensi;
- e. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi, jika Permohonan dilampiri dengan gambar;
- f. surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui kuasa;
- g. surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor;
- h. surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal permohonan diajukan oleh Pemohon yang bukan Inventor; dan
- i. surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal Permohonan terkait dengan jasad renik.

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, pelayanan Permohonan Paten di Ditjen KI telah dilakukan secara elektronik. Ada pun di dalam sistem pelayanan pendaftaran Paten secara elektronik, setiap pemohon diberikan 1 (satu) akun untuk mengajukan permohonan Paten. Akun tersebut dapat digunakan berulang kali oleh Pemohon setiap mengajukan Permohonan Paten, sehingga di dalam satu akun bisa terdapat banyak Permohonan yang diajukan oleh satu Pemohon.

Setiap Permohonan hanya ditandai dengan nomor di dalam aplikasi, akibatnya bisa terdapat dua judul yang sama dalam Permohonan yang berbeda di dalam satu akun, sehingga mengakibatkan kesulitan bagi Pemeriksa Paten dalam membedakan satu Permohonan dengan Permohonan yang lain. Di sisi lain, Pemohon juga tidak merasa berkewajiban mencantumkan judul Invensi di dalam formulir Permohonan karena tidak adanya syarat tersebut dan tidak terdapat kolom data judul Invensi di dalam aplikasi pelayanan Permohonan Paten.

Data mengenai judul Invensi merupakan hal penting yang harus bersanding dengan nomor Permohonan di dalam Permohonan Paten. Hal tersebut disebabkan karena banyak judul Invensi yang sama tetapi isi klaim yang berbeda. Judul Invensi merupakan identitas Permohonan yang berguna untuk mengidentifikasi apakah sebuah Permohonan bisa dipublikasikan atau tidak, menjadi *keyword* bagi Pemeriksa Paten dalam melakukan penelusuran untuk melihat kesamaan Invensi, dan bermanfaat untuk menentukan Permohonan Paten akan masuk ke bidang teknik kimia, mekanik, atau elektro. Begitu juga masyarakat atau Pemohon yang hendak melakukan penelusuran untuk melihat informasi pendaftaran Paten akan dimudahkan dengan adanya Judul Invensi.

Selain itu, salah satu persyaratan administrasi yang perlu dihapus dari UU Paten adalah persyaratan untuk menyertakan surat pernyataan kepemilikan invensi oleh inventor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf g UU Paten. Ketentuan menyertakan surat pernyataan kepemilikan invensi oleh inventor ini tidak dikenal di dalam praktek internasional. Ketentuan ini dinilai juga tidak sejalan dengan prinsip *first to file not first to invent*, Ketentuan ini muncul di dalam UU Paten akibat terjadinya sengketa dalam hal pemohon Paten bukan merupakan inventor. Akibat sengketa tersebut, proses permohonan paten menjadi terganggu dan timbul ketidakpastian akibat masih berlangsungnya proses gugatan di pengadilan yang memakan waktu cukup lama. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diaturlah ketentuan terkait syarat melampirkan surat pernyataan kepemilikan invensi oleh inventor untuk memastikan kepemilikan invensi saat pengajuan permohonan paten dilakukan. Pengaturan ini justru dinilai sebagai sebuah intervensi pemerintah yang terlalu jauh, karena kesepakatan kepemilikan invensi seharusnya sudah selesai sebelum permohonan diajukan dan sepenuhnya merupakan kewenangan di antara pihak-pihak yang berkepentingan atas invensi tersebut.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka perlu mengubah ketentuan Pasal 25 ayat (1) dengan menambah rincian yang menyebutkan Judul Invensi dan menghapus ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf g terkait syarat surat pernyataan kepemilikan invensi oleh inventor sebagai salah satu isi dari Permohonan Paten.

7. Pengaturan Mengenai Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional

Sumber daya genetik dan sumber daya biologis lainnya merupakan konsep unik untuk perlindungan kekayaan intelektual sejak sistem kekayaan intelektual mulai melindungi inovasi dalam ilmu kehidupan modern pada awal pertengahan 1970-an. Dalam mempertimbangkan masalah kekayaan intelektual yang terkait dengan sumber daya genetik, WIPO melengkapi kerangka kerja untuk akses dan pembagian manfaat yang disediakan oleh *Convention on Biological Diversity* (CBD) dan Protokol Nagoya, *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* FAO, *the Pandemic Influenza Preparedness Framework* (PIP) WHO, dan akses khusus lainnya.⁴⁷

Pengungkapan asal dan lembaga yang berwenang menetapkan masih menjadi inti diskusi di sejumlah forum internasional dan regional. Konsep seperti itu dikembangkan di bawah semangat CBD, dengan tujuan utama untuk mencegah penggunaan hak Paten dan bio-pembajakan. Dalam konteks PIC, Article 15 Paragraph (5) CBD menetapkan bahwa “*Access to genetic resources shall be subject to prior informed consent of the Contracting Party providing such resources, unless otherwise determined by the Party*”.

⁴⁸ Persyaratan pengungkapan berarti Pemohon Paten harus mengungkapkan beberapa kategori informasi tentang sumber daya genetik, seperti sumber atau asal sumber daya genetik dan bukti persetujuan informasi sebelumnya dan pembagian manfaat, ketika sumber daya genetik ini digunakan dalam mengembangkan inovasi yang diklaim dalam Permohonan Paten.

⁴⁷ <https://www.wipo.int/tk/en/genetic/>

⁴⁸ <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/16891/9248>

Pasal 26 UU Paten menyatakan, jika suatu Invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional maka di dalam permohonan harus menyebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi (formulir permohonan Paten). Alasan penyebutan asal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional dalam deskripsi supaya sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tidak diklaim oleh negara lain dan dalam rangka mendukung *Access Benefit Sharing* (ABS). Adapun pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional di bidang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Hal ini dapat dikatakan sebagai implementasi ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati jo. Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their utilization to the Convention on Biological Diversity* yang menyebutkan jika dalam hal Invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asalnya.

Berkenaan dengan pengaturan mengenai Paten yang berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, terdapat permasalahan sebagai berikut:

- a. Penetapan Informasi tentang sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah.

Ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU Paten mengatur bahwa informasi tentang sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut harus ditetapkan oleh lembaga resmi yang

diakui oleh pemerintah. Namun demikian, ketentuan terkait informasi tentang sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional yang harus ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah dianggap sangat menyulitkan bagi Pemohon Paten karena hingga saat ini tidak ada satupun lembaga yang ditetapkan dan diberi kewenangan untuk menetapkan asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional. Bahkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang tugas dan fungsinya banyak berkaitan dengan penelitian terhadap asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional juga tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan secara resmi asal sumber daya genetik dan/atau ilmu pengetahuan tradisional.

Karena itu ketentuan yang mengharuskan informasi tentang sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah dianggap menghambat karena menimbulkan birokrasi Paten. Kondisi ini bertolak belakang dengan semangat layanan Paten yang perlu didorong untuk meningkatkan inovasi yang ada. Keharusan ditetapkan lembaga pemerintah ini justru menimbulkan birokrasi Paten yang tidak efektif dan efisien karena ketentuan mendapatkan penetapan ini bukanlah merupakan kualifikasi dari syarat Paten itu sendiri, justru ketentuan ini membebankan Inventor dan dapat menghambat Paten.

Oleh karena itu, ketentuan terkait *Informasi tentang sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional yang harus ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) UU Paten perlu diubah dengan menghapus ketentuan adanya penetapan oleh lembaga resmi yang diakui pemerintah menjadi norma yang mengatur publikasi atas asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional. Selanjutnya agar publikasi terhadap sumber genetik lebih *accessible* bagi publik maka

perlu dicantumkan dalam informasi Paten. Untuk itu Pemohon tetap harus memberikan informasi sumber daya genetik secara jelas dalam bentuk surat pernyataan yang dilampirkan dalam permohonan Paten agar bisa menjadi data dalam publikasi.

Dengan demikian perubahan juga perlu dilakukan atas ketentuan Pasal 25 ayat (2) UU Paten dengan menambah rincian “surat pernyataan asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional jika Invensi berkaitan dengan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional”, sehingga surat pernyataan tersebut menjadi salah satu dokumen yang harus dilampirkan dalam Permohonan.

Dengan adanya penghapusan tersebut, maka publikasi informasi sumber daya genetik cukup dilakukan dalam pengumuman permohonan Paten dan tanpa perlu adanya penetapan dari lembaga resmi. Dengan memasukkan pernyataan informasi sumber daya genetik menjadi salah satu syarat administratif maka penormaan menjadi lebih tertata dan mudah dibaca serta tidak menimbulkan tafsir berbeda apakah surat pernyataan informasi sumber daya genetik merupakan syarat administratif yang wajib atau merupakan tambahan.

Dengan adanya perubahan ketentuan terkait formulir Permohonan dan syarat administratif Permohonan Paten di Pasal 25 UU Paten, maka secara otomatis bertambah pula hal-hal yang harus diumumkan pada saat publikasi, yaitu informasi asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional dalam hal Permohonan berkaitan dengan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional. Dengan demikian maka Pasal 49 ayat (2) UU Paten perlu diubah dengan menambah rincian berupa “judul Invensi” dan “informasi asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional dalam hal Permohonan berkaitan dengan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional”.

- b. Kewenangan Jaksa untuk mengajukan gugatan atas Pemberian Paten yang berkaitan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 UU Paten.

UU Paten mengatur bahwa gugatan penghapusan Paten yang berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional hanya dapat diajukan oleh pihak ketiga kepada Pemegang Paten melalui Pengadilan Niaga. Penjelasan Pasal 132 ayat (2) UU Paten menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "pihak ketiga" adalah pihak yang memiliki kepentingan dengan Paten yang digugat penghapusannya dan harus dibuktikan di Pengadilan Niaga. Namun demikian, perlindungan atas sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), yaitu kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis sebagai modal dasar pembangunan nasional, sehingga Negara berkepentingan untuk menginventarisasi, menjaga, dan memelihara kekayaan intelektual komunal untuk kepentingan perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatannya. Kekayaan intelektual yang kepemilikannya komunal adalah kekayaan intelektual yang bersifat inklusif dan kelompok serta merupakan warisan budaya tradisional yang perlu dilestarikan karena menjadi identitas suatu kelompok atau masyarakat.

Frase *pihak ketiga* di dalam penjelasan Pasal 132 ayat (2) UU Paten kurang mencerminkan siapa sebenarnya yang paling berhak mewakili kepentingan nasional. Khususnya dalam hal terjadi gugatan penghapusan Paten yang berasal dari dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Untuk itu perlu sebuah norma yang mengatur lebih rinci siapa saja yang dimaksud dengan pihak ketiga yang dianggap mewakili kepentingan komunal atau kepentingan negara.

UU Kejaksaan mengatur bahwa Jaksa dengan surat kuasa khusus bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah selaku Jaksa Pengacara Negara. Jaksa Pengacara Negara berwenang melaksanakan penegakan hukum, memberikan bantuan hukum, memberikan pertimbangan hukum, melaksanakan tindakan hukum lain, dan memberikan pelayanan hukum bagi Negara atau instansi Pemerintah dan lembaga negara maupun badan usaha dimana terdapat kepentingan pemerintah didalamnya. Adapun permasalahan hukum yang ditangani adalah dalam lingkup hukum Perdata atau pun Tata Usaha Negara.

Jika dikaitkan dengan hal tersebut maka akan tepat jika Jaksa Pengacara Negara bertindak mewakili Negara dalam hal terjadi gugatan atas penghapusan Paten terkait sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional. Dengan demikian, perlu mengubah ketentuan di dalam Pasal 132 UU Paten dengan menambah norma terkait kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara yang mewakili kepentingan nasional untuk mengajukan gugatan atas Paten yang berasal dari atau berkaitan dengan dengan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional yang dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 26 UU Paten.

Selain itu di dalam penjelasan Pasal 132 UU Paten perlu diuraikan yang dimaksud dengan “pihak lain yang mewakili kepentingan nasional” yaitu setiap orang yang melakukan gugatan semata_ mata untuk kepentingan masyarakat dan/atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang dimaksud dengan "pihak ketiga" yaitu pihak yang memiliki kepentingan dengan Paten yang digugat penghapusannya dan harus dibuktikan di Pengadilan Niaga. Hal ini untuk lebih memperjelas siapa saja pihak yang dapat berperkara di Pengadilan Niaga.

8. Kewajiban untuk menyatakan dan memilih alamat Kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia

Di dalam pengurusan permohonan Paten atau permohonan Banding Paten, seringkali pihak Pemohon atau termohon ternyata tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan pihak-pihak berkepentingan dalam proses pelayanan Paten yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan sangat menyulitkan pelayanan dalam lingkup Permohonan Paten agar dapat diberikan secara cepat terutama jika mereka harus hadir untuk melengkapi persyaratan, memberi keterangan di dalam proses permohonan, atau untuk kepentingan korespondensi.

Untuk memperlancar proses tersebut, UU Paten mewajibkan Pemohon atau para pihak yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menunjuk Kuasa di Indonesia dalam mengajukan Permohonan Paten atau sebagai para pihak dalam Pengajuan Banding. Ada pun yang dimaksud dengan Kuasa menurut Pasal 1 angka 7 UU Paten adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan lebih lanjut terkait Konsultan Kekayaan Intelektual terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual (PP KKI). Dalam memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan kekayaan intelektual, seorang Konsultan Kekayaan Intelektual wajib memiliki surat kuasa dari pengguna jasa yang diwakilinya.⁴⁹ Pengertian tentang surat kuasa ini tidak disebutkan di dalam UU Paten atau pun PP KKI, tetapi jika berdasarkan ketentuan hukum perdata, maka pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan

⁴⁹ Pasal 12 PP 100 Tahun 2021

pemberi kuasa,⁵⁰ dengan demikian maka pemberian kuasa tersebut diwujudkan dalam bentuk surat kuasa khusus atau surat kuasa umum.

J. Satrio menyebutkan bahwa *Burgerlijk Wetboek/B.W.* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) tidak mengatur ketentuan umum tentang kuasa. Dalam Bagian Kedua dan Ketiga, Bab XVI Buku III B.W. diatur tentang kewajiban penerima perintah dan kewajiban pemberi perintah, yang dalam terjemahan versi R. Subekti dan Tjitrosudibio diterjemahkan menjadi tentang kewajiban penerima kuasa dan kewajiban pemberi kuasa. Lebih lanjut bahwa semula orang tidak membedakan antara pemberian perintah dan pemberian kuasa. Kuasa yang berdiri sendiri, pada dasarnya hanya memberikan kewenangan kepada penerima kuasa, bukan kewajiban. Dalam Bab XVI Buku III B.W. yang diatur adalah tentang pemberian perintah yang disertai dengan kuasa.

Tindakan dari penerima kuasa dalam hukum dianggap sebagai tindakan pemberi kuasa, karena dalam pelaksanaan suatu kuasa penerima kuasa menyatakan kehendak dari pemberi kuasa. Dalam hubungan dengan pihak ketiga, kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa dijalankan dengan baik, maka hubungan yang timbul adalah antara pemberi kuasa dengan pihak ketiga.⁵¹

Dengan telah menunjuk kuasa, sebenarnya Pemohon atau para pihak telah menentukan domisili pilihan, karena dia telah menunjuk Konsultan KI yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang dikuasakannya dengan menggunakan alamat kantor dari Konsultan KI tersebut. Namun demikian, nampaknya perlu adanya penegasan pengaturan terkait penunjukan Kuasa dan domisili hukum di dalam perubahan UU Paten. Dengan demikian, di dalam surat kuasa dari Pemohon harus mencantumkan pernyataan memilih alamat kantor Konsultan KI selaku Kuasa sebagai domisili hukum. Untuk itu perlu menambah ketentuan di dalam:

⁵⁰ Lihat Pasal 1795 KUHPer

⁵¹ Satrio, J. (2018). Perwakilan dan Kuasa. Jakarta: Rajawali Pers.

- a. Pasal 28 UU Paten dengan menghapus frasa 'di Indonesia' karena istilah Kuasa sudah didefinisikan di dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 7, serta menambah ayat berupa norma kewajiban bagi pemohon untuk menyatakan di dalam surat kuasa bahwa alamat Kuasa sebagai domisili yang dipilih di Indonesia.
- b. Pasal 67 UU Paten dengan menambah norma kewajiban bagi Pemohon dan termohon untuk menunjuk Kuasa dan menyatakan di dalam surat kuasa bahwa alamat Kuasa sebagai domisili yang dipilih di Indonesia.

9. Permohonan dengan Hak Prioritas yang diajukan lebih dari 12 bulan sejak tanggal penerimaan

Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*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 perjanjian internasional dimaksud. Sedangkan yang dimaksud dengan Tanggal Penerimaan adalah tanggal diterimanya Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum.

Untuk dapat mengajukan permohonan Paten dengan Hak Prioritas, Pemohon harus mengajukan permohonan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal prioritas dengan dilengkapi persyaratan administratif sesuai ketentuan Pasal 25 UU Paten ditambah syarat harus dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan. Mengingat faktor kesulitan untuk memenuhi dokumen prioritas, maka syarat tersebut bukanlah syarat yang harus langsung disertakan saat pengajuan permohonan, melainkan

dapat dilengkapi kemudian dengan batas waktu paling lambat 16 (enam belas) bulan sejak tanggal prioritas. Jika Pemohon tidak memenuhi dokumen prioritas dalam waktu 16 (enam belas) bulan, maka permohonan dianggap diajukan tanpa Hak Prioritas.

Di dalam praktek, kondisi yang terjadi tidaklah selalu ideal. Banyak hal yang mempengaruhi dan menyebabkan terjadinya pengajuan permohonan dengan Hak Prioritas dari luar negeri melebihi waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU Paten. Sebagai contoh: kejadian luar biasa yang bersifat *force majeure* seperti tsunami di Jepang atau pun kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan terhambatnya aktivitas pergerakan manusia. Akibat kondisi *force majeure* tersebut, tentu harus dapat dimaklumi jika kemudian terjadi keterlambatan pengajuan permohonan Paten yang melebihi jangka waktu yang ditentukan. Untuk itu hak-hak dari pemohon Paten tentu harus tetap dilindungi dan terhindar dari kerugian mengingat penyebab dari keterlambatan pengajuan Permohonan Paten tersebut bukan berasal dari kelalaian Pemohon, tetapi memang disebabkan karena kejadian luar biasa atau *force majeure* diluar kemampuannya.

Dalam hal terjadi keterlambatan permohonan, Permohonan Paten Hak Prioritas yang melebihi waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal prioritas, kebijakan yang akan diambil oleh Indonesia adalah memberikan tenggang waktu selama 6 (enam) bulan sejak batas waktu 12 (dua belas) bulan berakhir bagi Pemohon untuk segera mengajukan permohonan Paten dengan hak prioritas. Adapun atas Permohonan yang melewati waktu tersebut, selain membayar biaya Permohonan juga ditambah dengan biaya keterlambatan. Sedangkan untuk persyaratan administratif dan dokumen prioritas tetap harus dipenuhi dalam jangka waktu 16 (enam belas) bulan sejak tanggal prioritas. Pemohon juga harus memberikan pernyataan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan adanya faktor *force majeure* atau diluar kekuasaannya. Perlunya mengatur ketentuan ini adalah untuk menjaga ketertiban dan keadilan hukum di dasarkan pada prinsip perlindungan HKI bersifat

terbatas dan Prinsip HKI yang berakhir jangka waktu pelindungannya berubah menjadi *public domain*.

Dalam prakteknya, juga terdapat kasus berupa permohonan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal prioritas tetapi tidak disertai pernyataan menggunakan Hak Prioritas. Pernyataan menggunakan Hak Prioritas tersebut justru muncul setelah melewati waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal prioritas. Atas keterlambatan pernyataan menggunakan Hak Prioritas tersebut Pemohon tetap diberi kesempatan untuk mendapatkan Hak Prioritasnya. Perlakuan yang diberikan adalah dengan menggunakan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) UU Paten. Namun demikian, atas keterlambatan tersebut hendaknya Pemohon terkena disintentif berupa membayar biaya keterlambatan, selain kewajiban membayar biaya pokok permohonan Paten. Pengenaan biaya keterlambatan atas penggunaan hak prioritas tersebut karena harus melakukan verifikasi kembali atas dokumen-dokumen yang disampaikan.

Untuk melindungi hak Inventor tetap mendapatkan perlindungan Paten dengan hak prioritas yang diakibatkan kondisi *force majeure* atau diluar kemampuannya maka perlu menambahkan norma baru di dalam Pasal 30 UU Paten yang memberikan kesempatan bagi Pemohon yang mengajukan Permohonan Paten dengan Hak Prioritas yang diajukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal prioritas. Selain itu perlu ditambahkan pengaturan tentang batas waktu pengajuan permohonan dan memenuhi syarat administratif dan dokumen prioritas paling lambat 16 (enam belas) bulan sejak tanggal prioritas.

10. Syarat Minimum Pemberian Tanggal Penerimaan

Berdasarkan pengaturan di dalam UU Paten, setelah sebuah permohonan Paten diajukan selanjutnya akan diperiksa kelengkapan administratifnya. Jika persyaratan minimum kelengkapan administratif telah dipenuhi, maka akan diberikan tanggal penerimaan. Di dalam Pasal 34 UU Paten, persyaratan

minimum permohonan Paten untuk mendapatkan tanggal penerimaan adalah:

- a. mengisi formulir Permohonan dengan lengkap;
- b. paling sedikit melengkapi dokumen:
 - 1) judul Invensi;
 - 2) deskripsi tentang Invensi;
 - 3) klaim Invensi;
 - 4) abstrak Invensi;
 - 5) gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi, jika Permohonan dilampiri dengan gambar; dan
- c. membayar biaya Permohonan;⁵²

Selanjutnya, dalam hal deskripsi ditulis dalam bahasa asing, Pemohon harus melengkapi juga terjemahan deskripsi dalam bahasa Indonesia yang harus dipenuhi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan.⁵³ Apabila Pemohon tidak melengkapi terjemahan deskripsi dalam waktu yang telah ditentukan, maka Permohonan dianggap ditarik kembali.⁵⁴

Di dalam prakteknya, terdapat permasalahan atas pelaksanaan Pasal 34 UU Paten. Syarat minimum di dalam Pasal 34 UU Paten dianggap kurang mengantisipasi kebutuhan administrasi yang mengikuti proses Permohonan Paten selanjutnya, yaitu:

- a. Penentuan Waktu Pembayaran Kelebihan Klaim

Terkait biaya, UU Paten mengatur bahwa agar Permohonan dapat dicatat dan diberi tanggal penerimaan, Pemohon harus sudah membayar biaya permohonan Paten. Sedangkan untuk pembayaran atas kelebihan jumlah klaim tidak menjadi salah satu syarat minimum. Pembayaran kelebihan klaim, dapat dilakukan paling lambat saat Pemohon mengajukan pemeriksaan Permohonan substantif, yaitu paling lambat 36 (tiga puluh enam) bulan.

⁵² Pasal 34 UU Paten ayat (2) huruf a dan b

⁵³ *Ibid*, Pasal 34 ayat (3)

⁵⁴ *Ibid*, Pasal 34 ayat (4)

Waktu pembayaran atas kelebihan klaim ini pada akhirnya menimbulkan kesulitan karena jika Pemohon belum membayar kelebihan klaim maka tidak ada acuan yang bisa digunakan sebagai dasar pembayaran klaim pada saat terjadi pengajuan perubahan klaim. Sebagai contoh: Jika sebuah Permohonan Paten masuk dengan jumlah klaim sebanyak 25 (dua puluh lima) klaim, maka Pemohon selain membayar biaya Permohonan juga harus membayar biaya tambahan atas kelebihan 15 (lima belas) klaim. Jika nanti terjadi perubahan Permohonan Paten dan jumlah klaim menjadi 30 (tiga puluh) klaim, maka Pemohon cukup membayar 5 (lima) klaim saja karena sudah membayar 25 (dua puluh lima) klaim. Kondisi yang terjadi saat ini, Pemohon sering kali belum membayar biaya atas kelebihan klaim, sehingga saat terjadi perubahan jumlah klaim maka aplikasi tidak memiliki acuan untuk menentukan berapa besar biaya yang harus Pemohon bayar. Selain itu, karena Permohonan sudah dilakukan *by system*, Ditjen KI juga sudah tidak lagi menghitung biaya yang harus dibayarkan Pemohon secara manual. Akibatnya sering terjadi ketidaksesuaian antara biaya yang harus dibayarkan dengan jumlah klaim.

Kekurangan Pembayaran atas kelebihan jumlah klaim, tidak menjadi alasan status Permohonan dianggap ditarik kembali. Permohonan tersebut akan tetap diproses dan dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif. Seharusnya jumlah klaim yang diperiksa sesuai dengan jumlah klaim yang dibayar. Tapi kenyataannya, pemeriksa tidak memeriksa apakah kelebihan klaim tersebut sudah dibayarkan atau belum. Akibatnya, pemeriksa dapat memberikan putusan keseluruhan klaim yang diajukan meskipun belum dilakukan pembayaran terhadap kelebihan klaim tersebut. Hal ini akan berdampak pada kerugian negara akibat tidak dipungutnya PNBPN serta apabila terjadi pelanggaran Paten terhadap permohonan tersebut.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka perlu melakukan perubahan atas Pasal 34 UU Paten dengan menambah norma persyaratan yang harus dipenuhi agar Permohonan dapat dicatat dan diberikan tanggal penerimaan yaitu telah membayar biaya kelebihan klaim selain persyaratan lain yang telah ditentukan di dalam UU Paten.

b. Terjemahan deskripsi

UU Paten mengatur bahwa dalam hal Permohonan Paten diajukan dengan menggunakan bahasa asing maka Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan terjemahan deskripsi dalam Bahasa Indonesia. Pemaknaan 'bahasa asing' disini adalah Pemohon dapat mengajukan Permohonan dengan menggunakan bahasa dari negara masing-masing, bukan terbatas pada Bahasa Inggris. Ketentuan WIPO menyatakan menerima penggunaan semua bahasa dalam pengajuan permohonan Paten yang dilengkapi dengan terjemahan Bahasa Inggris.

Terjemahan deskripsi dalam Bahasa Indonesia dibutuhkan karena deskripsi yang akan diperiksa pertama oleh pemeriksa Paten adalah deskripsi dalam Bahasa Indonesia. Tetapi, ada kalanya terjemahan deskripsi dalam Bahasa Indonesia dibuat oleh penerjemah yang tidak memahami istilah teknis dalam Permohonan Paten, sehingga justru menyulitkan pemeriksa Paten pada saat melakukan pemeriksaan substantif. Dalam hal pemeriksa Paten menemukan ketidakjelasan padanan kata di dalam deskripsi terjemahan Bahasa Indonesia, maka pemeriksa akan melihat deskripsi dalam bentuk asing. Namun demikian, kesulitan lain akan dihadapi oleh Pemeriksa Paten dalam hal deskripsi yang disampaikan ternyata bukan dalam Bahasa Inggris karena UU Paten tidak mengharuskan penggunaan Bahasa Inggris di dalam deskripsi. Pemeriksa akan kembali kesulitan mencari padanan istilah teknis di dalam deskripsi dan membutuhkan penerjemahan atas deskripsi yang bukan

berbahasa Inggris. Hal ini tentunya akan menambah lama dan panjang dari proses penyelesaian Permohonan.

Untuk menyelesaikan permasalahan terkait penggunaan bahasa di dalam deskripsi, maka perlu melakukan perubahan atas Pasal 34 UU Paten dengan menambah norma persyaratan yaitu Permohonan juga harus disertai terjemahan deskripsi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam hal deskripsi menggunakan bahasa asing yang bukan dalam Bahasa Inggris, serta jangka waktu batas penyampaian terjemahan deskripsi.

Selain itu perlu menambah ayat baru yang mempertegas aturan terkait deskripsi tentang Invensi yang ditulis dalam bahasa Inggris yang tidak dilengkapi dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka permohonan dimaksud dianggap ditarik kembali.

Dengan demikian, pemeriksa Paten tidak akan mengalami kesulitan dalam memeriksa Paten, khususnya jika ditemui adanya perbedaan istilah teknis akibat bahasa asing yang digunakan.

11. Penghapusan Perpanjangan Jangka Waktu untuk Melengkapi Persyaratan

Ketentuan di dalam Pasal 35 UU Paten memberikan jangka waktu bagi Pemohon Paten untuk dapat melengkapi beberapa kelengkapan dan persyaratan Permohonan Paten. Adapun jangka waktu yang diberikan kepada Pemohon Paten untuk melengkapi kelengkapan dan persyaratan Permohonan Paten adalah paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pengiriman pemberitahuan oleh Menteri.

Pemohon dapat meminta perpanjangan waktu secara tertulis kepada Menteri paling lama 2 (dua) bulan jika belum dapat melengkapi persyaratan Permohonan Paten dan jika dalam waktu 2 (dua) bulan tersebut Pemohon masih belum dapat melengkapi persyaratan maka masih diberikan kesempatan untuk dapat diperpanjang lagi paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu tersebut dengan dikenai biaya.

Pada prakteknya, prosedur Pasal 35 ayat (3) terkait perpanjangan waktu paling lama 1 (satu) bulan dengan dikenai biaya ini sangat jarang digunakan. Dalam beberapa Permohonan, ada Pemohon yang mengajukan prosedur Pasal 35 ayat (1) tetapi tetap tidak melengkapi persyaratan sehingga permohonan dianggap ditarik kembali. Dari sisi Pemerintah, tidak ada kerugian yang ditimbulkan karena Pemohon telah membayar biaya perpanjangan. Namun demikian, kebijakan pemerintah saat ini adalah mengedepankan pemberian kecepatan pelayanan agar proses penyelesaian Permohonan dapat berjalan dengan lancar dan berusaha memangkas prosedur serta biaya dalam memberikan pelayanan tersebut, perlu mendorong kepedulian dari Pemohon untuk melengkapi syarat administrasi Permohonan dengan memangkas ketentuan Pasal 35 ayat (3) UU Paten karena dianggap kurang efisien dari sisi waktu dan biaya. Dengan demikian, keseluruhan perpanjangan waktu untuk melengkapi persyaratan nantinya hanya dapat diberikan paling lama 5 (lima) bulan. Jika dalam jangka waktu tersebut Pemohon tidak melengkapi kelengkapan dan persyaratan Permohonan Paten maka Permohonan dianggap ditarik kembali. Melalui ketentuan yang baru ini nantinya Pemohon diharap lebih peduli dan segera melengkapi persyaratan sesuai mekanisme yang diatur.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu menghapus ketentuan di dalam Pasal 35 ayat (3) yang berbunyi ... (3) *Jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu tersebut dengan dikenai biaya.*

12. Pengajuan Surat Permohonan Melanjutkan Pemeriksaan Permohonan yang Dianggap Ditarik Kembali (Pasal 36) dan Permohonan yang Ditarik Kembali (Pasal 43)

a. Permohonan yang dianggap ditarik kembali

Sebuah Invensi membutuhkan sebuah riset yang memakan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Begitu pula pengajuan agar sebuah Invensi mendapatkan Paten membutuhkan kelengkapan

dokumen-dokumen yang tidak serta merta dapat segera dipenuhi. Akibatnya seringkali Pemohon terlambat memenuhi kelengkapan dan persyaratan permohonan Paten, sehingga permohonan Paten dianggap ditarik kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU Paten. Hal ini dianggap merugikan kepentingan Inventor yang menginginkan perlindungan Paten atas Invensinya.

Untuk memberi kesempatan bagi Pemohon Paten melindungi Invensinya, maka bagi Pemohon yang telah mendapat pemberitahuan bahwa Permohonan Paten dianggap ditarik kembali perlu diberikan kesempatan untuk mengajukan surat Permohonan melanjutkan pemeriksaan atas permohonan yang dianggap ditarik kembali. Surat Permohonan juga harus menjelaskan alasan mengapa Pemohon tidak memenuhi persyaratan formalitas sesuai dengan jangka waktu yang disediakan. Permohonan melanjutkan pemeriksaan permohonan yang dianggap ditarik kembali diajukan hanya untuk melengkapi syarat dan/atau kelengkapan Permohonan.

Mengingat perlu adanya prosedur untuk mengaktifkan kembali Permohonan yang dianggap ditarik kembali maka akan ada konsekuensi timbulnya biaya pelayanan tersebut. Dengan demikian, selain mengajukan Permohonan, maka Pemohon harus membayar biaya untuk Permohonan tersebut. Pengajuan Permohonan melanjutkan pemeriksaan Permohonan ini juga harus diberi batas waktu agar ada kepastian dalam proses pelayanan.

Sebagai upaya memberi kesempatan agar permohonan paten yang dianggap ditarik kembali tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya maka perlu menambahkan norma di dalam Pasal 36 UU Paten yang mengatur adanya kesempatan bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan melanjutkan pemeriksaan Permohonan yang dianggap ditarik kembali disertai dengan pengenaan biaya atas pelayanan tersebut. Selanjutnya diatur pula batas waktu pengajuan permohonan yaitu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan permohonan dianggap

ditarik kembali. Serta perlu ditegaskan bahwa pengajuan Permohonan yang disertai pengenaan biaya ini dilakukan hanya untuk melengkapi syarat dan/atau kelengkapan Permohonan.

b. Permohonan yang ditarik kembali.

Pasal 43 UU Paten mengatur bahwa pemohon dapat menarik kembali Permohonannya. Penarikan kembali Permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Menteri dan hanya dapat ditarik kembali oleh Pemohon sebelum Menteri memberikan keputusan menyetujui atau menolak Permohonan.

Dalam praktik, Pemohon melihat bahwa Paten tersebut belum memiliki keuntungan terhadap produk penjualannya sehingga Pemohon merasa berat untuk terus membayar biaya tahunan Paten. Namun setelah beberapa bulan kemudian, ternyata Paten tersebut memiliki peluang keuntungan sehingga pemohon ingin menghidupkan kembali patennya. Sifat Paten yang harus memiliki suatu kebaruan menyebabkan Permohonan yang telah diajukan dan kemudian ditarik kembali oleh Pemohon tidak dapat diperlakukan sama dengan Permohonan baru. Oleh karena itu, bagi Pemohon yang telah menarik Permohonannya tersebut perlu diberi kesempatan untuk kembali mengajukan Permohonan agar tidak memiliki sifat kebaruan tersebut.

Dalam prakteknya, permohonan mengajukan kembali Permohonan yang ditarik kembali tersebut diatur dalam Pasal 59 ayat (3) Permenkumham Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten. Namun demikian, karena ketentuan dalam Pasal 43 UU Paten bersifat limitatif tanpa adanya peluang bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan kembali atas Permohonan yang ditarik kembali maka, ketentuan Pasal 59 ayat (3) Permenkumham Nomor 38 Tahun 2018 dapat dikatakan sebagai perluasan pengaturan UU Paten. Untuk itu, ketentuan di dalam Permenkumham tersebut perlu diangkat menjadi materi muatan undang-undang guna melengkapi ketentuan Pasal 43 UU Paten.

Dengan demikian, perlu mengubah ketentuan Pasal 43 UU Paten dengan menambah norma mengenai pengajuan Permohonan kembali atas Permohonan yang ditarik kembali. Selain itu, ketentuan Pasal 43 UU Paten juga perlu ditambahkan norma terkait Keputusan Menteri atas Permohonan yang ditarik kembali, serta batas waktu pengajuan Permohonan yang dihitung 6 (enam) bulan sejak Keputusan Menteri dikeluarkan.

13. Perubahan Data Permohonan Paten

Di dalam prakteknya, proses pemeriksaan Permohonan Paten terkadang memunculkan informasi atau data baru yang berakibat pada perlunya melakukan perubahan data di dalam Permohonan Paten. Ketentuan Pasal 39 UU Paten mengatur bahwa Permohonan Paten yang dapat diubah terbatas pada:

- a. data Permohonan di dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, huruf e, dan/atau huruf f; dan/atau
- b. data Permohonan di dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e.

Ketentuan terkait perubahan data Permohonan di dalam Pasal 39 UU Paten tersebut dianggap terlalu membatasi dan mengunci, karena seharusnya perubahan yang dapat dilakukan adalah terkait dengan semua data dalam Pasal 25 UU Paten, misalnya data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dan d UU Paten sangat signifikan untuk bisa diubah karena terkait dengan Pemohon dan klaim. Hal ini dapat dilihat dengan jumlah Permohonan perubahan setiap tahunnya terkait dengan ketentuan tersebut.

TABEL 2.2

JUMLAH PERMOHONAN PERUBAHAN DATA PERMOHONAN PATEN

Tahun	2016	2017	2018
Jumlah Permohonan Perubahan	1527 Permohonan	2102 Permohonan	1649 Permohonan

Perubahan data yang paling banyak adalah perubahan data mengenai nama Pemohon. Sebagai contoh Permohonan Paten yang pada awalnya didaftar dengan nama Pemohon “Kementerian Kesehatan” kemudian dengan alasan mendukung kemandirian dan meningkatkan daya saing antar satuan kerja dalam menghasilkan capaian kerja yang optimal, maka mereka meminta agar nama Pemohon diubah menjadi “Balai Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Jakarta”, “BBTKL Jogjakarta”, “BBTKL Batam” dan lainnya. Namun, dengan adanya Pasal 39 UU Paten, prosedur yang harusnya dipermudah justru menyebabkan perubahan tersebut sulit dilaksanakan dan memperlambat proses pemberian Paten.

Sebagai perbandingan, berikut penerapan ketentuan dalam perubahan data Permohonan Paten di negara lain:

1. Australia: dalam Australia Patent Act 1990 tidak diatur secara tegas mengenai apakah seseorang mampu mengubah spesifikasi data Pemohon, akan tetapi pemerintah Australia menyediakan formulir perubahan Permohonan Paten, baik terkait spesifikasi Invensi yang akan diberikan Paten tersebut atau mengenai dokumen lain yang sudah diajukan sebelumnya serta diwajibkan untuk mencantumkan alasan perubahan tersebut. Formulir tersebut dapat diunduh di situs web pemerintah Australia.⁵⁵
2. Jepang: Berdasarkan Article 36 Paragraph 1 Japan Patent Act, untuk mendaftarkan Paten di Jepang, hanya diperlukan nama dan alamat orang yang mengajukan Permohonan Paten dan nama dan alamat Inventor. Untuk mengubah nama dan alamat yang tercantum dalam beberapa klaim sekaligus, tidak diperlukan salinan yang berbeda untuk setiap permohonan.
3. Perancis: memperbolehkan pergantian nama dan alamat Pemohon dan pemegang Paten.⁵⁶

⁵⁵ Government of Australia, “Request to Amend Complete Specification or Other Filed Document” <https://www.ipaustralia.gov.au/tools-resources/forms/request-amend-complete-specification-or-other-fileddocument>, diakses pada 8 Juli 2019.

⁵⁶ French National Institute of Industrial Property, “Content of Patent Database” <https://bases-brevets.inpi.fr/en/aide.html>, diakses pada 11 Juli 2019.

Ketentuan di dalam Pasal 39 UU Paten seharusnya tidak perlu membatasi data Permohonan yang dapat diubah, karena seluruh rincian di Pasal 25 ayat (2) UU Paten merupakan data Permohonan Paten yang dapat dilakukan perubahan. Untuk itu ketentuan di dalam Pasal 39 UU Paten perlu diubah dengan mencantumkan seluruh rincian di dalam Pasal 25 ayat (2) UU Paten sebagai data Permohonan Paten yang dapat diubah.

14. Pengumuman Paten yang Dipercepat

Pasal 46 UU Paten mengatur bahwa sebuah Permohonan Paten yang telah didaftarkan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU Paten, harus diumumkan terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan substantif. Tujuan dari pengumuman ini adalah memberi kesempatan bagi setiap orang untuk dapat mengajukan pandangan dan/atau keberatan atas Permohonan yang diumumkan.

Pengumuman atas Permohonan Paten baru dapat diumumkan setelah 18 (delapan belas) bulan dan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas. Ketentuan batas waktu pengumuman dilakukan paling awal 18 (delapan belas) bulan dibuat dengan mempertimbangkan seluruh tahapan pemenuhan administrasi.

UU Paten mengatur batas waktu untuk memenuhi persyaratan administratif paling lama adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan, tetapi masih ada ketentuan-ketentuan lainnya yang memungkinkan Pemohon mengajukan dispensasi. Sedangkan dalam prakteknya, banyak permohonan Paten justru sudah lengkap persyaratannya administratifnya pada saat diajukan.

Permohonan yang sudah lengkap persyaratannya ini justru menjadi “dokumen tidur” dan menunggu waktu untuk dapat diumumkan sesuai ketentuan UU Paten. Seharusnya atas Permohonan Paten yang sudah lengkap persyaratan administratifnya tidak perlu menunggu terlalu lama untuk dapat diumumkan. Untuk itu Pemohon dapat mengajukan percepatan

pengumuman menjadi 6 (enam) bulan dengan ketentuan persyaratan administrasi Permohonan sudah lengkap pada saat diterima sehingga permohonan seharusnya tidak perlu menunggu sampai 18 (delapan belas) bulan.

Namun demikian, dalam rangka mendukung fokus Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat untuk menciptakan model pelayanan birokrasi yang tidak bersifat kaku, tidak terjebak kepada hal-hal bersifat prosedural, dan tidak terlalu bersifat administratif, maka Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Ditjen KI, berpendapat bahwa seharusnya ketentuan Pasal 46 ayat (3) UU Paten terkait batas waktu paling awal untuk mengumumkan lebih cepat permohonan Paten yang telah memenuhi persyaratan dapat dipersingkat menjadi 3 (tiga) bulan dari yang sebelumnya 6 (enam) bulan.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Pemohon Paten melalui percepatan proses Permohonan Paten, maka perlu mengubah ketentuan Pasal 46 ayat (3) UU Paten dengan mengubah norma batas waktu paling awal untuk lebih cepat melakukan pengumuman Permohonan Paten yang telah memenuhi persyaratan dari 6 (enam) bulan menjadi 3 (tiga) bulan.

15. Pemeriksaan Substantif

a. Prinsip Kesatuan Invensi (*Unity of Invention*) Sebagai Salah Satu Dasar Pelaksanaan Pemeriksaan Substantif

Pada dasarnya suatu Permohonan Paten dapat diajukan untuk satu Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi yang saling berkaitan (*unity of invention*) sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) UU Paten. Tetapi prinsip ini belum menjadi salah satu dasar pemeriksaan substantif di dalam Pasal 54 UU Paten. Pemeriksaan substantif di dalam Pasal 54 UU Paten dilakukan berdasarkan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 26, Pasal 39 ayat (2), Pasal 40, dan Pasal 41 UU Paten.

Permasalahan yang muncul dengan tidak dicantumkannya Pasal 24 ayat (3) adalah pemeriksaan terhadap Permohonan Paten menjadi tidak memenuhi kaidah internasional. Masalah lain yang kemudian muncul adalah prinsip *unity of invention* belum menjadi kewajiban bagi pemeriksa Paten dalam melaksanakan pemeriksaan substantif, sehingga dalam satu Permohonan bisa terdiri lebih dari satu Invensi yang tidak berkaitan. Seharusnya, atas Permohonan yang terdiri lebih dari satu Invensi yang tidak berkaitan tersebut harus dilakukan permohonan divisional.

Jika ketentuan Pasal 24 ayat (3) UU Paten menjadi salah satu dasar dari pemeriksaan substantif maka pemeriksa dapat memerintahkan Pemohon untuk mengajukan Permohonan divisional. Selain itu, dengan dimasukkannya Pasal 24 ayat (3) UU Paten akan meminimalisir hilangnya potensi penerimaan negara karena tidak diajukannya Permohonan divisional.

Sebagai solusi agar pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Pemeriksa Paten semakin memenuhi kaidah internasional dan meminimalisir hilangnya potensi penerimaan negara, maka perlu mengubah ketentuan Pasal 54 UU Paten dengan menambahkan pengacuan Pasal terkait dasar pelaksanaan pemeriksaan substantif yaitu Pasal 24 ayat (3) UU Paten di dalam pengaturan yang baru nanti. Selain itu di dalam pengacuan pada Pasal 40 dan 41 juga perlu dihapus karena ketentuan pada Pasal 40 dan 41 bukan merupakan substansi pemeriksaan substantif.

b. Permohonan Pemeriksaan Substantif Lebih Awal.

Setelah sebuah permohonan Paten diberi tanggal penerimaan dan diumumkan, maka proses Permohonan Paten selanjutnya adalah proses Pemeriksaan Substantif. Pemeriksaan Substantif dapat dilakukan setelah Pemohon mengajukan permohonan Pemeriksaan Substantif secara tertulis kepada Menteri, adapun mekanismenya diatur dalam ketentuan Pasal 51 UU Paten. Pengajuan Permohonan pemeriksaan substantif harus

diajukan paling lambat 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan, dan apabila Pemohon tidak mengajukan Permohonan dalam batas jangka waktu tersebut, Permohonan dianggap ditarik kembali.

Apabila Permohonan pemeriksaan substantif diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman (6 bulan sejak tanggal diumumkannya Permohonan) maka pemeriksaan substantif dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman. Sedangkan apabila Permohonan pemeriksaan substantif diajukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman (6 bulan), maka pemeriksaan substantif dilakukan setelah tanggal diterimanya Permohonan pemeriksaan substantif tersebut.

Bagi sebagian Pemohon Paten, ketentuan adanya jeda waktu antara penerimaan Permohonan, pengumuman Permohonan, hingga pemeriksaan substantif berdasarkan UU Paten sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UU Paten dianggap terlalu lama bagi sebuah permohonan untuk segera diproses ke dalam pemeriksaan substantif. Dalam prakteknya selama ini, dokumen Permohonan Paten menjadi “dokumen tidur” selama proses menunggu jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Permohonan Paten masuk maka permohonan akan diperiksa, proses publikasi untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat mengajukan keberatan, dan kemudian baru pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesai masa publikasi.

Jika persyaratan administratif Permohonan Paten sudah dinyatakan lengkap dan diberi tanggal penerimaan, seharusnya pemeriksaan substantif sudah dapat dilakukan lebih awal tanpa menunggu masa publikasi atau dilakukan bersamaan dengan masa publikasi dengan tetap memperhatikan adanya keberatan dari pihak lain atas Permohonan Paten pada masa publikasi. Untuk itu sangat dimungkinkan Pemohon mengajukan Permohonan pemeriksaan substantif lebih awal secara tertulis

kepada Menteri setelah Permohonan Paten dinyatakan lengkap dan diberi tanggal penerimaan.

Pelayanan pemeriksaan substantif lebih awal ini bersifat pelayanan khusus. Oleh karena itu, selain mengajukan Permohonan, Pemohon juga dikenai tarif biaya pemeriksaan substantif yang berbeda dengan prosedur biasa yang diatur dalam Pasal 51 UU Paten.

Dengan adanya mekanisme pemeriksaan substantif lebih awal, maka waktu penyelesaian Permohonan diharapkan akan menjadi lebih cepat dan efisien. Oleh karena itu, sebagai upaya memberikan peningkatan pelayanan, khususnya terkait pemeriksaan substantif bagi Pemohon Paten yang membutuhkan percepatan pelayanan, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini Ditjen KI berpendapat bahwa di dalam Bab IV khususnya Bagian Kedua tentang Pemeriksaan Substantif perlu diatur ketentuan atau norma baru yang mengatur hal-hal berikut:

1. Menambah norma baru mengenai pemeriksaan substantif lebih awal untuk Permohonan Paten yang sudah lengkap persyaratannya;
2. Mekanismenya dilakukan oleh Pemohon Paten dengan mengajukan Permohonan secara tertulis kepada Menteri agar dapat dilakukan Pemeriksaan Substantif lebih awal.
3. Pengaturan batas waktu paling lambat pengajuan pemeriksaan substantif lebih awal dengan maksud membedakan bentuk pelayanan pemeriksaan substantif yang dilakukan setelah pengumuman permohonan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka batas waktu pengajuan Permohonan pemeriksaan substantif lebih awal sebaiknya dilakukan sebelum Permohonan diumumkan.
4. Persetujuan atau penolakan Permohonan pemeriksaan substantif lebih awal
5. Pengenaan tarif biaya atas pemeriksaan substantif lebih awal yang berbeda dengan tarif biaya pelayanan pemeriksaan

substantif yang diatur dalam Pasal 51 UU Paten, mengingat prosedur pemeriksaan substantif lebih awal adalah pelayanan yang bersifat khusus.

6. Batas waktu pemberian hasil pemeriksaan substantif lebih awal. Dalam hal ini batas waktu yang direkomendasikan adalah diberikan paling cepat setelah jangka waktu pengumuman Permohonan Paten berakhir dan paling lama 30 (tiga puluh) bulan setelah jangka waktu pengumuman Permohonan Paten berakhir.
7. Ketentuan kondisional apabila saat pemeriksaan substantif lebih awal dilakukan terdapat pandangan dan/atau keberatan, maka Permohonan Substantif dilakukan melalui mekanisme sesuai dengan Pasal 49 UU Paten.
8. Pendelegasian ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemeriksaan substantif lebih awal ke peraturan pelaksanaan yang berdasarkan rekomendasi Naskah Akademik ini cukup diatur dengan Peraturan Menteri.

c. Pemeriksaan Substantif Kembali

UU Paten tidak mengatur ketentuan mengenai pemeriksaan substantif kembali. Permohonan pemeriksaan ulang atau re-eksaminasi oleh pemilik Paten/Inventor seharusnya dapat dilakukan dengan alasan pemilik Paten/Inventor merasa tidak puas terhadap keputusan yang diberikan atas:

- 1) penolakan Permohonan;
- 2) koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten;
- 3) keputusan pemberian Paten;
- 4) penarikan kembali Permohonan; dan/atau
- 5) Permohonan dianggap ditarik kembali.

Pemeriksaan substantif kembali dapat diajukan setelah Paten tersebut diberikan keputusan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diberikan keputusan. Hal ini merupakan kesempatan yang diberikan lagi kepada pemilik Paten/Inventor yang ingin melakukan *review* terhadap keputusan yang diberikan atau jika

terdapat usulan perubahan/penambahan klaim. Dalam beberapa kasus yang terjadi, permintaan pemeriksaan substantif kembali terjadi akibat masih banyak Pemohon yang belum memahami sistem dan prosedur Permohonan Paten di Indonesia, dan komunikasi yang kurang lancar antara pemilik Paten dengan Pemeriksa Paten. Selama ini banyak pemilik Paten/Inventor yang ingin mengajukan pemeriksaan substantif kembali, termasuk pemilik Paten/Inventor lokal. Dengan adanya mekanisme ini maka diharapkan permasalahan tersebut dapat teratasi dengan baik.

Namun demikian, karena pelayanan pemeriksaan substantif kembali ini merupakan prosedur khusus, maka atas pelayanan tersebut juga dikenai biaya pelayanan dengan tarif biaya yang berbeda daripada biaya pemeriksaan substantif.

Dengan demikian, di dalam perubahan UU Paten nantinya perlu membuat penambahan norma baru mengenai Pemeriksaan Substantif Kembali di dalam Bab IV yang mengatur mengenai:

1. Adanya mekanisme pengajuan Permohonan pemeriksaan substantif kembali yang diajukan secara tertulis kepada Menteri dan dibatasi hanya dapat diajukan oleh Pemohon Paten sendiri atas :
 - a. penolakan Permohonan;
 - b. koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten;
 - c. keputusan pemberian Paten;
 - d. penarikan kembali; dan/atau
 - e. dianggap ditarik kembali.
2. Pengaturan mengenai batas waktu pengajuan Permohonan pemeriksaan substantif kembali yang disesuaikan dengan kondisi tenggang waktu dari tiap objek yang dimohonkan untuk diperiksa kembali.
3. Pemberitahuan persetujuan atau penolakan pemeriksaan substantif kembali oleh Menteri kepada Pemohon serta batas waktu pemberitahuan.

4. Pengenaan biaya atas permohonan pemeriksaan substantif kembali.
5. Pendelegasian ketentuan lebih lanjut Pemeriksaan substantif kembali ke peraturan pelaksanaan.

Mengingat hasil Keputusan atas Pemeriksaan substantif kembali juga merupakan objek dari pengajuan banding Paten, maka perlu menambahkan frasa “pemeriksaan substantif kembali” di dalam ketentuan pengajuan banding yang diatur di dalam Pasal 68 dan Pasal 70 UU Paten.

16. Komisi Banding dan Prosedur Banding

a. Komisi Banding

Terkait Komisi Banding, UU Paten telah mengatur materi muatan mengenai objek sengketa dalam Permohonan Banding, Susunan Komisi Banding, masa jabatan anggota Komisi Banding, pemilihan ketua dan wakil ketua Komisi Banding, komposisi anggota majelis pemeriksaan banding, dan syarat minimal jenjang jabatan Pemeriksa Paten yang boleh menjadi anggota majelis serta larangan Pemeriksa Paten dalam pemeriksaan substantif untuk menjadi anggota majelis dalam permohonan yang sama. UU Paten memerintahkan pengaturan lebih lanjut tentang keanggotaan tugas fungsi dan wewenang Komisi Banding Paten diatur dengan Peraturan Menteri.

Namun demikian, memperhatikan ketentuan di dalam Lampiran II UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengenai pendelegasian materi muatan serta asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu asas kesesuaian jenis dan materi muatan, maka pengaturan lebih lanjut mengenai Komisi Banding kurang tepat jika diatur di dalam Peraturan Menteri, sehingga ketentuan di dalam Pasal 66 UU Paten perlu disesuaikan dengan mengubah jenis peraturan pelaksanaannya menjadi Peraturan Pemerintah. Selain itu, materi muatan yang didelegasikan di dalam Pasal 66 UU Paten dirasakan kurang lengkap, karena itu perlu mengubah ketentuan pendelegasian materi muatan mengenai

Komisi Banding Paten dengan menambahkan materi terkait syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota.

b. Upaya Hukum Banding

Pasal 72 UU Paten mengatur terkait upaya hukum terhadap keputusan penolakan Komisi Banding dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga yang harus dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan. Gugatan dilakukan atas Keputusan Komisi Banding terkait:

- 1) penolakan Permohonan;
- 2) koreksi atas deskripsi, klaim dan/atau gambar; dan
- 3) keputusan pemberian Paten.

Namun demikian, Pasal 72 ayat (1) hanya menyebutkan pihak yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga atas Keputusan Komisi Banding tersebut hanyalah Pemohon atau Kuasanya, sedangkan masih ada pihak lain yang berkepentingan dalam perkara keputusan pemberian Paten, yaitu Termohon. Untuk itu perlu Menambah penyebutan para pihak di dalam ketentuan Pasal 72 ayat (1) UU Paten yaitu termohon untuk mengakomodir seluruh pihak-pihak yang berkepentingan di dalam pemberian Paten.

c. Penyesuaian Substansi Prosedur Banding

Substansi lain terkait prosedur banding yang perlu disesuaikan telah dibahas sebelumnya dalam naskah akademik ini yaitu ketentuan Pasal 67 UU Paten terkait syarat pengajuan permohonan banding bagi Pemohon dan termohon yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diajukan melalui Kuasanya di Indonesia, ketentuan Pasal 68 dan Pasal 70 UU Paten terkait penambahan frasa pemeriksaan substansi kembali di dalam ketentuan prosedur pengajuan banding, selain itu juga perlu mereposisi materi Pasal 73 UU Paten agar dikelompokkan dalam satu bagian mengenai Permohonan Banding. Hal ini perlu dilakukan agar seluruh pihak lebih mudah dalam membaca dan

memaknai keseluruhan pengaturan tentang permohonan banding dengan terkelompokkannya materi muatan tersebut dengan baik.

17. Lisensi Wajib

Suatu kepemilikan Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi. Sebagai suatu hak asasi yang berasal dari kekayaan intelektual serta memiliki nilai ekonomi dan dapat dikomersialisasi, pemegang Paten dapat memberikan izin baik bersifat eksklusif maupun non-eksklusif kepada pihak lain sebagai penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Adanya lisensi memberikan manfaat terhadap pemanfaatan Paten serta alih teknologi guna pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas dan berdampak terhadap kesejahteraan bangsa.

Selain lisensi dapat diberikan secara sukarela (*voluntary*), untuk hal tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan suatu lisensi dapat diberikan secara wajib melalui Lisensi-wajib (*compulsory license*). Pasal 82 UU Paten menyatakan bahwa Menteri dengan dasar Permohonan Pemohon dapat memberikan Lisensi-wajib dengan alasan:

- a. Pemegang Paten tidak melaksanakan kewajibannya untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan;
- b. Paten dilaksanakan oleh Pemegang Paten atau penerima Lisensi dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat;
- c. Paten hasil pengembangan dari Paten yang telah diberikan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan tanpa menggunakan Paten pihak lain yang masih dalam perlindungan.

Di dalam ketentuan TRIPS, hal ini diatur dalam Article 31 dan 31 *bis* tentang penggunaan Paten tanpa otorisasi dari pemegang Paten. Berdasarkan pasal 31 TRIPS pemberian lisensi wajib dimungkinkan dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Pemberian lisensi wajib diberikan berdasarkan kemanfaatannya masing-masing (*individual merit*);
2. Lingkup dan lamanya pemberian lisensi wajib dilakukan terbatas pada tujuan dimana lisensi diberikan, dan dalam hal menyangkut teknologi semi-konduktor hanya digunakan untuk kepentingan umum yang tidak bersifat komersial atau untuk menangani praktek yang berdasarkan proses hukum atau administratif dinyatakan sebagai persaingan curang;
3. Pemberian lisensi wajib tidak dapat dialihkan, kecuali berkenaan dengan bagian perusahaan atau dengan itikad baik yang memanfaatkan lisensi wajib tersebut;
4. Pemberian lisensi wajib terutama untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri;
5. Pemegang Paten harus diinformasikan sebelum pemberian lisensi wajib kecuali dalam keadaan mendesak;
6. Pada situasi dimana pelaksanaan Paten kedua melanggar Paten pertama berlaku ketentuan bahwa Paten kedua harus memiliki penyempurnaan teknis yang penting dengan signifikansi ekonomi yang bermakna, dalam kaitannya dengan Inovasi yang diklaim dalam Paten pertama.

Berkenaan dengan pemberian lisensi wajib yang telah dipersyaratkan diatas dan apa yang merupakan keadaan darurat nasional atau keadaan lain yang sangat mendesak, Paragraph 5 huruf (b) dan (c) Deklarasi Perjanjian TRIPs dan Kesehatan Masyarakat, diadopsi pada 14 November 2001, TRIPs juga memberikan fleksibilitas bahwa :

- (b) Setiap Anggota memiliki hak untuk memberikan lisensi wajib dan kebebasan untuk menentukan alasan pemberian lisensi tersebut.

(c) Setiap Anggota memiliki hak untuk menentukan apa yang merupakan keadaan darurat nasional atau keadaan lain yang sangat mendesak, dipahami bahwa krisis kesehatan masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria dan epidemi lainnya, dapat mewakili keadaan darurat nasional atau keadaan lain yang sangat mendesak.

Ketentuan Pasal 31 *bis* TRIPs ini berkaitan dengan akses masyarakat terhadap obat dalam situasi mendesak yang didasarkan ketentuan Deklarasi Doha tentang Kesehatan Masyarakat. Dalam hal ini, negara anggota diberi kebebasan untuk menentukan definisi situasi mendesak dan dimungkinkan untuk melakukan ekspor dan impor dalam kerangka Lisensi-Wajib. Ketentuan mengenai persyaratan tersebut di atas belum sepenuhnya diakomodir dalam UU Paten sehingga menimbulkan permasalahan pada saat penerapan lisensi wajib atau pelaksanaan Paten oleh pemerintah yang telah dilakukan. Pengaturan lebih lanjut mengenai Lisensi-Wajib diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten.

Selain permasalahan di atas, ketentuan pemberian lisensi wajib yang diatur dalam Pasal 82 UU Paten sampai dengan 107 UU Paten juga bertentangan dengan ketentuan hak pemegang Paten dan ketentuan TRIPs. Ada pun beberapa ketentuan Lisensi-wajib yang dianggap perlu dilakukan penyempurnaan di dalam UU Paten adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan Pasal 81 perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 31 TRIPs dengan memberikan pengaturan tambahan untuk penyempurnaannya antara lain terkait prinsip kemanfaatan masing-masing (*individual merit*), lingkup dan jangka waktu lisensi wajib, prinsip tidak dapat dialihkan Lisensi-wajib kecuali berkenaan dengan bagian perusahaan atau pihak lain dengan itikad baik yang memanfaatkan Lisensi-wajib tersebut, dan Lisensi-wajib diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pasar

dalam negeri sehingga meningkatkan ekonomi. Terkait pengecualian pengaturan larangan pengalihan Lisensi-wajib, pengalihan lisensi-wajib hanya boleh dilakukan jika pihak yang menerima pengalihan merupakan pihak yang masih berafiliasi dengan perusahaan penerima Lisensi-wajib dan bergerak pada bidang usaha yang sama, misalnya anak perusahaan atau aset perusahaan dari perusahaan penerima Lisensi-Wajib yang bergerak pada bidang usaha yang sama. Hal tersebut dimaksudkan agar kualitas mutu pelaksanaan Paten tetap terjaga.

- b. Ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b UU Paten yang menyatakan bahwa Paten telah dilaksanakan oleh Pemegang Paten atau penerima Lisensi dalam bentuk dan dengan cara merugikan kepentingan masyarakat.

Hak monopoli dalam Paten sesungguhnya melekat pada setiap objek yang menjadi hak Pemegang Paten, termasuk hak ekonomi Pemegang Paten untuk mendapatkan keuntungan dari Inovasi yang telah diberikan Paten oleh negara. Namun, ketentuan kepemilikan monopoli Pemegang Paten tersebut wajib menghormati prinsip akses masyarakat untuk mendapatkan manfaat termasuk manfaat kesehatan dalam memperoleh obat-obatan dengan menghindari adanya persaingan curang dalam pasar perdagangan Paten.

Frasa/ketentuan “cara yang merugikan kepentingan masyarakat” dianggap tidak jelas dan tidak sesuai dengan ketentuan TRIPs Article 31 yang telah disebutkan diatas, karena pada prinsipnya TRIPs hanya mengatur pemberian lisensi wajib berdasarkan kemanfaatan masing-masing Paten (*individual merit*), kebutuhan pasar, keadaan nasional atau keadaan mendesak. Pada kenyataannya “cara yang merugikan kepentingan masyarakat” sangat sulit ditentukan dan dilaksanakan karena dapat merugikan dan bertentangan dengan hak pemegang Paten.

Sebagai *benchmark* aturan pemberian lisensi wajib diberlakukan negara berkembang lainnya juga mempertimbangkan harga obat dan jumlah kebutuhan pasar. Sebagai contoh beberapa aturan pemberian lisensi wajib mempertimbangkan harga obat adalah sebagai berikut :

1) Thailand

Patent Act B.E 2522 As Amended by The Patent Act (No. 2) B.E. 2535 and The Patent Act (No. 3) B.E 2542
Section 46;

At any time after the expiration of three years from the grant of a patent or four years from the date of application, whichever is later, any person may apply to the Director-General for a license if it appears, at the time when such application is filed, that the patentee unjustifiably fails to exercise his legitimate rights as follows:

- (1) that the patented product has not been produced or the patented process has not been applied in the country, without any legitimate reason; or*
- (2) that no product produced under the patent is sold in any domestic market, or that such a product is sold but at unreasonably high prices or does not meet the public demand, without any legitimate reason.*

Whether it is an application under (1) or (2), the applicant for a license must show that he has made an effort to obtain a license from the patentee having proposed conditions and remuneration reasonably sufficient under the circumstances but unable to reach an agreement within a reasonable period.

2) Malaysia

Laws of Malaysia Act 291 Patents Act 1983

Section 49. Application for compulsory licences.

(1) At any time after the expiration of three years from the grant of a patent, or four years from the filing date of the patent application, whichever is the later, any person may apply to the Registrar for a compulsory licence under any of the following circumstances:

- (a) where there is no production of the patented product or application of the patented process in Malaysia without any legitimate reason;*
- (b) where there is no product produced in Malaysia under the patent for sale in any domestic market, or there are some but they are sold at unreasonably high prices or do not meet public demand without any legitimate reason.*

(2) A compulsory licence shall not be applied for unless the person making the application has made efforts to obtain authorization from the owner of the patent on reasonable

- commercial terms and conditions but such efforts have not been successful within a reasonable period of time.*
- (3) *The application for a compulsory licence shall be in compliance with such regulations as may be prescribed by the Minister.*

Ketentuan dari Pasal 82 ayat (1) huruf b UU Paten sebaiknya disesuaikan dengan ketentuan TRIPs sehingga berbunyi Paten telah dilaksanakan oleh Pemegang Paten atau penerima Lisensi dalam jumlah yang tidak mencukupi kebutuhan pasar, keadaan nasional dan/atau keadaan mendesak yang ditentukan oleh pemerintah.

Tahapan untuk mendapatkan Lisensi-wajib dilakukan dengan pengajuan yang diajukan Pemohon atau melalui Kuasanya bahwa Paten dilaksanakan oleh Pemegang Paten/Penerima Lisensi dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat. Selain itu, Pemohon atau Kuasanya telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan untuk mendapatkan lisensi dari Pemegang Paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar tetapi tidak memperoleh hasil.

Adapun tata cara permohonan dilakukan dengan tahapan yang akan dituangkan dalam Juklak/Juknis Ditjen KI.

- c. Permasalahan Penerapan Lisensi Wajib dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c UU Paten terkait adanya ketentuan yang menyatakan Lisensi-wajib dapat diberikan atas dasar permohonan dengan alasan bahwa Paten hasil pengembangan dari Paten yang telah diberikan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan tanpa menggunakan Paten pihak lain yang masih dalam perlindungan.

Kondisi permohonan lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c UU Paten tersebut biasanya terjadi dalam pelaksanaan Paten yang merupakan hasil penyempurnaan atau pengembangan Invensi yang lebih dahulu telah dilindungi Paten. Permasalahannya adalah tidak

adanya batasan dari ketentuan ini dianggap bertentangan dengan hak pemegang Paten dan ketentuan TRIPs Article 31 huruf l yang justru mengizinkan penggunaan tersebut untuk memungkinkan eksploitasi Paten ("Paten kedua") yang tidak dapat dieksploitasi tanpa melanggar Paten lain ("Paten pertama"), dengan ketentuan tambahan berikut:

1. Invensi yang diklaim dalam Paten kedua harus melibatkan kemajuan teknis penting yang signifikan secara ekonomi dalam kaitannya dengan Invensi yang diklaim dalam Paten pertama;
2. Pemilik Paten pertama berhak mendapatkan lisensi silang dengan syarat yang wajar untuk menggunakan Invensi yang diklaim dalam Paten kedua;

Oleh karena itu, pelaksanaan Paten yang baru tersebut adalah untuk melaksanakan baik sebagian atau seluruh Invensi yang telah dilindungi Paten yang dimiliki pihak lain, jika Pemegang Paten terdahulu tersebut memberikan lisensi maka tidak ada pelanggaran hukum, namun dalam praktik yang ada sering kali terjadi bahwa dalam permohonan Paten Sederhana ternyata berasal dari ide Paten sebelumnya yang dengan itikad tidak baik.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c UU Paten perlu menyesuaikan dengan ketentuan TRIPs khususnya dalam Article 31 huruf I butir (i) TRIPs yang menyatakan bahwa Invensi Paten kedua harus memiliki unsur pembaharuan yang signifikan dari segi teknis maupun ekonomi dibandingkan paten pertama. Oleh karena itu, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c UU Paten harus diberikan kualifikasi yang lebih detail yaitu Paten dapat diberikan jika Paten yang akan dilaksanakan mengandung unsur pembaharuan yang lebih maju dari Paten yang telah ada sebelumnya tersebut. Beberapa kualifikasi bahwa Invensi harus memiliki penyempurnaan teknis yang

penting dengan signifikansi ekonomi yang bermakna dengan Paten pertama.

Terhadap perkembangan tersebut, untuk mendorong adanya pengembangan teknologi dan inovasi, perlu diberikan kualifikasi tertentu terhadap pemberian Lisensi Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c UU Paten dengan menetapkan kualifikasi sebagai berikut:

- a. Pemegang Paten dapat saling memberikan lisensi untuk menggunakan Paten pihak lainnya berdasarkan persyaratan yang wajar;
- b. Penggunaan Paten oleh penerima lisensi untuk Paten yang pertama tidak dapat dialihkan kecuali apabila dialihkan bersama-sama dengan Paten kedua;
- c. Pemohon atau Kuasanya telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan untuk mendapatkan lisensi dari Pemegang Paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar tetapi tidak memperoleh hasil. Dengan ketentuan spesifik lebih lanjut akan diatur dalam Juklak/Juknis Ditjen KI.

Namun, sebagai alternatif apabila Pasal 82 huruf c UU Paten akan dipertahankan maka perubahan akan dilakukan pada Pasal 83 ayat (3) UU Paten.

“Permohonan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c hanya dapat diberikan apabila Paten yang akan dilaksanakan mengandung unsur pembaruan yang lebih maju daripada Paten yang telah ada”.

Dapat diubah dengan memasukkan ketentuan tambahan dari Article 31 TRIPs huruf 1. Sebagai alternatif lain apabila Pasal 82 huruf c UU Paten akan dipertahankan maka perubahan akan dilakukan pada Pasal 83 ayat (3) UU Paten dengan menggabungkan ketentuan lisensi silang yang ada dalam Pasal 85 UU Paten.

- d. Keterkaitan Permohonan Lisensi-Wajib dengan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Pasal 82 ayat (1) huruf b UU Paten menyatakan Menteri Hukum dan HAM dapat memberikan Lisensi-wajib kepada pihak lain jika terbukti bahwa Paten telah dilaksanakan oleh pemegang Paten atau penerima Lisensi dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, untuk mengeluarkan keputusan pemberian Lisensi-wajib maka Menteri Hukum dan HAM harus menilai dan memutuskan apakah Paten dilaksanakan dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat. Adapun untuk menentukan yang merugikan kepentingan masyarakat tersebut ditentukan berdasarkan kajian tim ahli yang tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten.

Terkait pelaksanaan Paten dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat oleh pemegang Paten atau penerima Lisensi Paten sebenarnya merupakan bagian dari bentuk praktik usaha yang dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sedangkan kewenangan Menteri Hukum dan HAM di dalam menilai dan memutuskan apakah Paten dilaksanakan dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b UU Paten dinilai bersinggungan dengan kewenangan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Namun demikian, adanya ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b UU Paten juga dapat dipahami mengingat KPPU baru dapat memutuskan apakah sebuah praktek usaha yang berjalan tersebut mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat setelah terlebih dahulu ada laporan atau pengaduan dari masyarakat, sedangkan sangat

mungkin permohonan lisensi-wajib diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM dilakukan sebelum adanya pengaduan dan putusan dari KPPU. Selain itu, pengaduan yang masuk ke KPPU bisa dilakukan oleh masyarakat secara luas dan tidak terbatas pada pihak yang berkepentingan langsung dalam pelaksanaan Paten, sehingga sangat mungkin terjadi sebelum adanya permohonan pemberian lisensi wajib sudah ada putusan KPPU yang menyatakan sebuah pelaksanaan Paten mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini tentu saja berbeda dengan pihak yang dapat mengajukan lisensi wajib hanya pihak yang secara langsung berkepentingan dalam pelaksanaan Paten.

Untuk menyelaraskan antara kewenangan yang dimiliki oleh Menteri Hukum dan HAM dengan kewenangan KPPU tersebut, perlu adanya sebuah norma yang melengkapi prosedur di dalam pemberian Lisensi-wajib. Prosedur tersebut adalah dalam hal sudah ada putusan KPPU yang menyatakan bahwa pelaksanaan Paten terbukti dan/atau mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat maka Menteri tidak perlu lagi meminta kajian dari tim ahli untuk membuktikan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b. Sehingga Pemohon cukup mengajukan bukti Putusan KPPU tersebut.

Selain itu, pengajuan Lisensi Wajib berdasarkan Putusan KPPU tersebut juga mengesampingkan syarat yang diatur dalam :

- 1) Pasal 81 ayat (4) UU Paten yang baru mengenai syarat pemberian Lisensi-Wajib yang diutamakan untuk kebutuhan dalam negeri. Artinya, penerima Lisensi-Wajib dapat melaksanakan Paten untuk kebutuhan luar negeri sebagai prioritas utama tanpa meninggalkan kewajibannya untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

- 2) Pasal 84 ayat (1) huruf b UU Paten, yang artinya pemohon lisensi-wajib tidak perlu melakukan langkah-langkah untuk mendapatkan Lisensi dari Pemegang Paten, atau membuktikan bahwa pemohon lisensi-wajib atau Kuasanya telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan untuk mendapatkan Lisensi dari Pemegang Paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar tetapi tidak memperoleh hasil.

Dengan demikian perlu ditambahkan pengaturan yang baru terkait pemberian lisensi-wajib yang didasarkan adanya Putusan KPPU sebagai berikut:

“Dalam hal telah terdapat putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bahwa pelaksanaan Paten terbukti dan/atau mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Pemohon dapat mengajukan permohonan Lisensi-wajib tanpa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) huruf b dan Pasal 84 ayat (1) huruf b”.

- e. Permasalahan pemberian lisensi-wajib untuk ekspor dan impor produk farmasi:

Pasal 93 ayat (1) UU Paten menyatakan bahwa:

“Menteri dapat memberikan Lisensi-wajib untuk memproduksi produk farmasi yang diberi Paten di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia”.

Ketentuan ini dianggap bertentangan dengan ketentuan TRIPs Article 31 dan 31 *bis*, dimana TRIPs hanya mengatur ketentuan mengenai pemberian lisensi-wajib untuk ekspor dan impor produk farmasi. TRIPs tidak mengatur ketentuan mengenai pemberian lisensi-wajib untuk memproduksi produk farmasi guna pengobatan penyakit pada manusia karena pada prinsipnya banyak produk farmasi yang tujuannya untuk pengobatan penyakit pada manusia. Berdasarkan ketentuan TRIPs Article 31 dan 31 *bis* sebagaimana yang telah dijelaskan

sebelumnya bahwa TRIPs hanya mengizinkan pemberian lisensi-wajib untuk kebutuhan pasar, keadaan nasional dan keadaan mendesak. Oleh karena itu sebaiknya ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU Paten dihapus.

f. Alasan pembatalan Lisensi-Wajib

Ketentuan Pasal 103 ayat (2) UU Paten mengatur bahwa selain karena selesainya jangka waktu Lisensi-wajib dan putusan Pengadilan Niaga yang membatalkan pemberian Lisensi-wajib, Lisensi-wajib juga berakhir karena pembatalan berdasarkan Keputusan Menteri atas permohonan Pemegang Paten jika:

- a. alasan yang dijadikan dasar bagi pemberian Lisensi-wajib tidak ada lagi;
- b. penerima Lisensi-wajib tidak melaksanakan Lisensi-wajib atau tidak melakukan usaha persiapan yang sepantasnya untuk segera melaksanakan Lisensi-wajib; atau
- c. penerima Lisensi-wajib tidak menaati syarat dan ketentuan lainnya.

Pada dasarnya Paten merupakan sebuah hak eksklusif dari pemegang Paten, sehingga pemegang Paten juga memiliki hak untuk ikut mengawasi pelaksanaan Lisensi-wajib agar dilaksanakan dan mencapai tujuan dari pemberian lisensi-wajib tersebut. Salah satu dasar pertimbangan pemberian Lisensi-wajib bertujuan untuk mencegah berlangsungnya pelaksanaan Paten dengan bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, mengingat hak untuk ikut mengawasi pelaksanaan lisensi-wajib tersebut, pemegang Paten juga berhak mengajukan pembatalan pemberian Lisensi-wajib kepada Menteri jika pemegang Paten menilai bahwa pemberian Lisensi-wajib ternyata tidak dapat memenuhi tujuan pemberian Lisensi-wajib dan tetap terjadi pelaksanaan Paten dengan bentuk dan cara yang merugikan masyarakat.

Untuk itu di perubahan UU Paten perlu memasukkan sebuah kriteria baru di dalam Pasal 103 ayat (2) UU Paten yang mengatur alasan permohonan pembatalan Lisensi-wajib oleh Pemegang Paten karena penerima Lisensi-wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan Paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat. Adapun ketentuan tersebut perlu dilengkapi dengan kriteria jangka waktu pelaksanaan lisensi-wajib sebagai patokan untuk menilai ketidakmampuan penerima lisensi-wajib. Dalam hal ini berdasarkan kajian Ditjen KI maka jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian lisensi-wajib yang bersangkutan atau sejak tanggal pemberian lisensi-wajib pertama dalam hal diberikan beberapa lisensi-wajib dipandang cukup untuk menilai apakah penerima lisensi-wajib melaksanakan Paten dengan bentuk dan cara yang merugikan masyarakat atau tidak.

Selain itu, adanya penambahan kriteria di dalam Pasal 103 ayat (2) UU Paten juga akan menempatkan materi muatan tersebut pada posisi yang tepat, karena alasan terkait tidak tercapainya tujuan pemberian lisensi-wajib selama ini diatur dalam Pasal 132 ayat (1) huruf d UU Paten sebagai alasan pembatalan pemberian Paten dalam perkara di Pengadilan Niaga. Hal tersebut dianggap kurang tepat karena tidak tercapainya tujuan pemberian lisensi-wajib bukan menjadi alasan pembatalan pemberian Paten, karena yang menjadi masalah bukan pada pemberian Patennya tetapi berada pada tanggung jawab penerima lisensi-wajib yang tidak mampu melaksanakan tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, di dalam perubahan UU Paten ini perlu membuat norma yang menghapus ketentuan Pasal 132 ayat (1) huruf d UU Paten sebagai alasan pembatalan pemberian Paten di Pengadilan Niaga, karena hal tersebut lebih tepat merupakan lingkup objek alasan pembatalan permohonan Lisensi-wajib.

18. Hak Paten sebagai Jaminan Fidusia

Terkait pengaturan mengenai Hak Paten yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia, Pasal 108 UU Paten telah menegaskan bahwa Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia. Adapun pengaturan terkait syarat dan tata cara pengajuan hak atas Paten sebagai objek jaminan fidusia, UU Paten memerintahkan pengaturannya di dalam Peraturan Pemerintah.

Hingga saat ini pengaturan lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah mengenai syarat dan tata cara pengajuan hak atas Paten sebagai objek jaminan fidusia juga belum dikeluarkan. Sedangkan jika dianalisa lebih lanjut yang berwenang untuk menetapkan syarat dan tata cara pengajuan hak atas Paten sebagai objek jaminan fidusia justru merupakan kewenangan dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank, sehingga Pemerintah sebetulnya tidak perlu mengatur materi di dalam Pasal 108 ayat (2) UU Paten melainkan cukup menyatakan bahwa Negara mengakui hak atas Paten sebagai salah satu hak kekayaan intelektual yang dapat di jadikan objek jaminan fidusia.

Namun memang perlu ditegaskan bahwa pengaturan terkait dengan syarat dan tata cara pengajuan hak atas Paten sebagai objek jaminan fidusia harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan fidusia.

Dengan demikian, di dalam perubahan UU Paten ini perlu melakukan perubahan ketentuan di dalam Pasal 108 ayat (2) UU Paten yang menyatakan bahwa syarat dan tata cara pengajuan hak atas Paten sebagai objek jaminan fidusia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan fidusia.

19. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah

UU Paten memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk dapat melaksanakan sendiri Paten di Indonesia berdasarkan pertimbangan yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara atau adanya kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat. Pelaksanaan Paten oleh pemerintah

tersebut dilaksanakan secara terbatas, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan bersifat non-komersial. Pelaksanaan Paten oleh pemerintah juga hanya dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang setelah mendengar pertimbangan dari Menteri dan menteri terkait atau pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang terkait.

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah diatur dalam UU Paten di dalam Pasal 109 UU Paten sampai dengan Pasal 120 UU Paten. Namun demikian, beberapa ketentuan di dalam Pasal-Pasal tersebut justru bermasalah di dalam penerapannya, yaitu:

- a. Frasa “sangat mendesak” di dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b UU Paten.

Pasal 109

- (1) *Pemerintah dapat melaksanakan sendiri paten di Indonesia berdasarkan pertimbangan:*
 - a. *berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara; atau*
 - b. *kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat.*

Kata “sangat” di dalam pasal 109 huruf b dianggap tidak memiliki tolok ukur yang jelas. Sulit untuk menentukan mana yang mendesak dan mana yang sangat mendesak. Karena itu kata “sangat” berpotensi menimbulkan permasalahan dan tidak memiliki kepastian hukum dalam membandingkan kondisi sangat mendesak atau mendesak tadi.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “mendesak” sendiri sudah mengandung arti “sangat”.

Mendesak:

1. *v* meminta (menganjurkan dan sebagainya) dengan sangat: para buruh ~ atasannya melalui serikat buruh agar gajinya dinaikkan
2. *v* memaksa untuk segera dilakukan (dipenuhi, diselesaikan karena ada dalam keadaan darurat, genting, dan sebagainya): dalam keadaan ~, orang harus lekas mengambil putusan

dengan demikian, kata “sangat” di dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b UU Paten sebaiknya dihapus sehingga hanya

menyebut kebutuhan yang mendesak saja, agar tidak menimbulkan adanya perbedaan penafsiran tingkat kemendesakan.

- b. Pembatasan pelaksanaan Paten oleh Pemerintah yang terbatas hanya untuk kebutuhan dalam negeri.

Ketentuan pelaksanaan paten oleh pemerintah yang terbatas hanya untuk kebutuhan dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) UU Paten juga dianggap terlalu membatasi jika dalam keadaan tertentu Pemerintah harus melaksanakan Paten untuk pemenuhan kebutuhan di luar negeri.

Hal tersebut diatur di dalam Pasal 109 UU Paten yang berbunyi

:

(2) Pelaksanaan Paten oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbatas, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan bersifat non-komersial.

Di dalam kesepakatan TRIPs yang menjadi acuan internasional dalam pengaturan Paten, Ketentuan Article 31 huruf f TRIPs juga tidak membatasi pelaksanaan Paten oleh Pemerintah yang semata-mata hanya untuk kebutuhan dalam negeri. Hal ini dapat terlihat dalam rumusan Pasal 31 huruf f TRIPs yang berbunyi:

(f) any such use shall be authorized predominantly for the supply of the domestic market of the Member authorizing such use;

Kata “*predominantly*” seharusnya diterjemahkan menjadi “diutamakan” dalam bahasa Indonesia. Artinya, ketentuan TRIPs sebenarnya tetap memberi ruang pelaksanaan Paten untuk kebutuhan di luar negeri.

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah untuk kebutuhan di luar negeri tetap harus dilandasi oleh kepentingan negara dan tujuan bernegara sebagai termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Untuk menjaga kepentingan negara di dalam menjalankan fungsinya, khususnya terkait Pelaksanaan Paten oleh

Pemerintah untuk kebutuhan di luar negeri, maka perlu diatur di dalam UU Paten agar ruang gerak Pemerintah tidak terlalu dibatasi. Namun demikian dapat dipahami bahwa karena Pelaksanaan Paten Pemerintah tersebut tidak boleh terlalu luas mengingat hak atas Paten merupakan hak yang dijamin oleh Undang-Undang, sehingga intervensi Negara juga tidak boleh terlalu merugikan Pemegang Paten.

Untuk membuka kemungkinan Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah khususnya untuk memenuhi kebutuhan di luar negeri, maka ketentuan di dalam Pasal 109 ayat (2) UU Paten perlu ditambah kata “*diutamakan*” di depan frasa *untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri*. Sehingga pelaksanaan Paten dapat dilakukan untuk kebutuhan di luar negeri, tetapi pada prinsipnya pelaksanaannya harus diutamakan/ mendahulukan kebutuhan dalam negeri.

- c. Syarat Persetujuan dari Pemerintah untuk Pelaksanaan Paten terkait pertahanan dan keamanan negara oleh Pemegang Paten.

Di dalam praktek penyelenggaraan, dalam hal Pemerintah tidak atau belum bermaksud untuk melaksanakan sendiri Paten terkait pertahanan dan keamanan negara, pelaksanaan Paten dapat dilakukan sendiri oleh pemegang Paten. Tetapi pelaksanaan Paten oleh pemegang Paten terkait pertahanan dan ketahanan negara hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Pemerintah. Ketentuan tersebut selama ini diatur dalam Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah.

Adanya syarat persetujuan dari Pemerintah tersebut dapat dipahami karena adanya kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang harus dilindungi. Meskipun hak atas Paten merupakan hak eksklusif, tentunya pemegang Paten harus diberi kesempatan untuk melaksanakan Paten. Namun bukan berarti hak tersebut tanpa batas, apalagi jika berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara. Sehingga sudah

sewajarnya pelaksanaan Paten tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dulu oleh Pemerintah.

Mengingat hak atas Paten merupakan hak yang dijamin oleh UU, maka pengaturan di dalam Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 tersebut justru seharusnya diatur di dalam UU, bukan di dalam Peraturan Presiden. Hal ini sesuai dengan asas kesesuaian jenis dan materi muatan di dalam UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Untuk itu di dalam perubahan UU Paten perlu memasukkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 menjadi materi muatan di dalam Pasal 109 UU Paten dengan menormakan Pelaksanaan Paten terkait pertahanan dan keamanan negara oleh pemegang Paten sendiri hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Pemerintah, dalam hal Pemerintah tidak atau belum bermaksud melaksanakan sendiri Paten.

Konsekuensi dari ketentuan ini adalah Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan Paten jika Pemerintah tidak memberikan persetujuan. Hal ini tentu saja berpotensi merugikan hak Pemegang Paten yang seharusnya bisa mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan Paten tersebut. Di sisi lain, Pemegang Paten juga memiliki kewajiban untuk membayar Biaya Tahunan sebagai pemeliharaan Paten. Hal ini dipandang sebagai suatu bentuk perlakuan yang kurang adil bagi Pemegang Paten. Untuk mengurangi potensi kerugian yang diderita pemegang Paten, perlu adanya sebuah insentif dengan membebaskan Biaya Tahunan selama Pemegang Paten belum mendapat persetujuan Pemerintah untuk melaksanakan Paten. Untuk itu perlu mengubah Ketentuan Pasal 109 UU Paten dengan menambah norma yang mengatur mengenai pembebasan biaya tahunan dalam hal Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan Paten akibat belum adanya persetujuan dari Pemerintah.

- d. Menambahkan “alat kesehatan” sebagai salah satu pelaksanaan Paten Pemerintah.

Situasi pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 memberikan pengalaman berharga terkait pelaksanaan Paten Pemerintah. Pengalaman berharga tersebut menunjukkan bahwa pada saat Pemerintah perlu melakukan sendiri pengadaan alat-alat kesehatan ternyata mengalami hambatan. Hal ini disebabkan karena adanya penafsiran bahwa Pelaksanaan Paten terkait alat kesehatan merupakan bagian dari produk farmasi sebagaimana diatur dalam Pasal 111 huruf a UU Paten yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b meliputi:

- b. produk farmasi dan/ atau bioteknologi yang harganya mahal dan/ atau diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang dapat mengakibatkan terjadinya kematian mendadak dalam jumlah yang banyak, menimbulkan kecacatan yang signifikan, dan merupakan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD);*

Pengertian produk farmasi sendiri mengacu pada pengertian Sediaan Farmasi yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Berdasarkan definisi tersebut, maka alat kesehatan tidak termasuk ke dalam lingkup pengertian produk farmasi. Dengan demikian, Pemerintah tidak mempunyai dasar hukum jika hendak melakukan pelaksanaan Paten berupa alat kesehatan.

Penambahan frasa ‘alat kesehatan’ dalam Pasal 111 huruf a UU Paten sangat penting, terutama dalam situasi kedaruratan kesehatan seperti misalnya pandemi Covid-19. Jika alat kesehatan tidak termasuk dalam pengertian produk farmasi dan kemudian terjadi kondisi darurat yang membutuhkan alat kesehatan yang dilindungi Paten, maka Pemerintah tidak dapat melaksanakan Paten karena ketentuan UU Paten tidak memberi kewenangan pada Pemerintah untuk melaksanakan Paten

berupa alat kesehatan. Berdasarkan hal tersebut dianggap perlu adanya perubahan di dalam ketentuan Pasal 111 huruf a UU Paten dengan menambahkan ‘alat kesehatan’ sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Paten oleh Pemerintah.

Namun demikian, perlu ada penjelasan atas Pasal 111 huruf a terkait frase “produk farmasi”. Penjelasan tersebut menguraikan tentang jenis “produk farmasi” yang termasuk dalam ruang lingkup pengaturan UU Paten yaitu hanya meliputi obat, bahan obat, dan produk biologi. Sedangkan kosmetika tidak termasuk “produk farmasi” di dalam ruang lingkup UU Paten.

e. Pengelompokan materi pelaksanaan Paten oleh Pemerintah.

Ketentuan terkait kewenangan Menteri untuk memutuskan pelaksanaan Paten oleh Pemerintah atas impor pengadaan produk farmasi yang diberi Paten di Indonesia tetapi belum dapat diproduksi di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia, dan pelaksanaan Paten oleh Pemerintah untuk mengekspor produk farmasi yang diberi Paten dan diproduksi di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia berdasarkan permintaan dari negara berkembang atau negara belum berkembang, diatur dalam Pasal 93 UU Paten yang merupakan bagian dari Lisensi-Wajib.

Pengelompokan materi tersebut di dalam Bab VII Bagian Ketiga UU Paten yang mengatur materi mengenai Lisensi-wajib dirasakan kurang tepat dan sebaiknya ditempatkan di bagian yang sama dalam Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah. Untuk itu, perlu mereposisi substansi di dalam Pasal 93 UU Paten ke dalam Bab VIII mengenai Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah.

20. Gugatan di Pengadilan Niaga atas Keputusan Pemberian Paten

UU Paten mengatur bahwa keputusan pemberian Paten dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Niaga. Namun demikian, di dalam prakteknya terdapat fakta bahwa selain melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga, para pihak juga menempuh prosedur Pasal 70 UU Paten berupa upaya banding atas keputusan pemberian Paten

ke Komisi Banding. Akibatnya atas satu objek perkara tersebut dilakukan dua proses hukum oleh dua lembaga yang berbeda. Hal tersebut tentu saja berpotensi terjadinya putusan yang berbeda dari Pengadilan Niaga atau Komisi Banding.

Untuk menghindari terjadinya dualisme putusan hukum yang berbeda atas objek yang sama, maka perlu diatur bahwa dalam hal sebuah objek keputusan pemberian Paten oleh Ditjen KI sudah atau masih dalam proses di Komisi Banding maka tidak dapat diajukan sebagai objek gugatan ke Pengadilan Niaga. Karena harus menunggu proses di Komisi Banding selesai, jika masih ada pihak yang tidak puas maka baru dapat dilakukan upaya hukum berupa gugatan atas Keputusan Komisi Banding ke Pengadilan Niaga sesuai prosedur di dalam Pasal 72 UU Paten.

Untuk itu, perlu ada penambahan norma di dalam UU Paten pada Bab XIII Bagian Kesatu Umum yang mengatur bahwa dalam hal sebuah Keputusan Pemberian Paten sudah atau masih menjadi objek perkara di Komisi Banding maka tidak dapat diajukan sebagai objek gugatan ke Pengadilan Niaga dan menunggu hasil Keputusan Komisi Banding. Selain itu, di dalam bab dan bagian yang sama juga perlu menambah norma baru yang mengatur lingkup objek sengketa Paten di Pengadilan Niaga, mengingat pengaturan terkait objek sengketa Paten diatur dalam banyak Bab yang berbeda. Teknik pengacuan di dalam UU Paten yang tidak mengikuti kaidah di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi penyebab kesulitan pembaca UU Paten, bahkan bagi hakim sekalipun, untuk memaknai objek sengketa Paten di dalam UU Paten. Teknik Pengacuan yang kurang tepat di dalam UU Paten dimaksud ialah hanya menyebut pasal yang diacu tanpa menyebut objek norma yang diatur.

21. Biaya Tahunan Pemegang Paten

Ketentuan Pasal 21 UU Paten mengatur bahwa Pemegang Paten atau penerima Lisensi Paten wajib membayar Biaya Tahunan. Biaya Tahunan (*annual fee*) adalah biaya yang harus dibayarkan

oleh pemegang Paten secara teratur setiap tahun. Istilah itu dikenal di beberapa negara dengan biaya pemeliharaan (*maintenance fee*) untuk pengelolaan kelangsungan berlakunya Paten dan pencatatan lisensi yang dihitung sejak tahun pertama Permohonan.

Pembayaran Biaya Tahunan untuk pertama kali harus dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian Paten yang meliputi pembayaran Biaya Tahunan untuk tahun pertama sejak tanggal Penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah Biaya Tahunan untuk satu tahun berikutnya. Selanjutnya, untuk pembayaran tahun-tahun berikutnya harus dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pada periode masa perlindungan tahun berikutnya.

Apabila Pemegang Paten tidak membayar Biaya Tahunan, Paten dinyatakan dihapus terhitung sejak tanggal akhir batas waktu kewajiban pembayaran tersebut. Namun demikian, UU Paten masih memberi toleransi bagi Pemegang Paten untuk menunda pembayaran Biaya Tahunan tanpa terkena ketentuan penghapusan Paten dengan mengajukan permohonan penundaan pembayaran harus paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo tanggal pembayaran Biaya Tahunan. Adapun masa tenggang penundaan pembayaran yang diberikan adalah paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu pembayaran biaya tahunan Paten.

Kondisi tersebut sesuai dengan ketentuan Article 5 *bis* dari Paris Convention pada Paragraph (1) yang menyatakan *A period of grace of not less than six month shall be allowed for the payment of the fees prescribed for the maintenance of industrial property rights subject, if the domestic legislation so provides, the payment of a surcharge. Kemudian dalam ayat (2) menyatakan The countries of the Union shall have the rights to provide for the restoration of patents which have lapsed by reason of non-payments fees.*

Sebuah Paten pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari kepentingan ekonomi, dimana motif ekonomi lebih besar dari

sekedar pelindungannya. Hal ini disebabkan karena tujuan terhadap manfaat ekonomi yang didapatkan oleh Pemegang Paten terhadap Paten yang dimilikinya. Sehingga, seringkali apabila Paten yang dimiliki tidak memiliki nilai komersial hal ini akan menjadikan beban bagi pemiliknya. Tentu saja kondisi tersebut bertolak belakang dengan waktu perlindungan yang diberikan dan kewajiban pembayaran pemeliharaan Paten melalui pembayaran Biaya Tahunan.

Selama Pemegang Paten belum melakukan pembayaran Biaya Tahunan dalam masa tenggang tersebut, maka:

- a. Pemegang Paten tidak dapat melarang pihak ketiga untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU Paten dan melisensikan serta mengalihkan Paten kepada pihak ketiga;
- b. pihak ketiga tidak dapat melaksanakan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU Paten; dan
- c. Pemegang Paten tidak dapat melakukan gugatan perdata atau tuntutan pidana.

Namun demikian, ketentuan mengenai Biaya Tahunan di dalam UU Paten tersebut dianggap belum mampu mengantisipasi atau menyelesaikan permasalahan yang muncul di dalam praktik. Adapun permasalahan terkait ketentuan Biaya Tahunan tersebut, yaitu:

- a. Pengecualian pembayaran biaya tahunan

Pasal 126 ayat (4) UU Paten memberikan pengecualian atas ketentuan ayat (2) yang mewajibkan pembayaran pertama Biaya Tahunan yang meliputi pembayaran Biaya Tahunan untuk tahun pertama sejak tanggal Penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah Biaya Tahunan untuk satu tahun berikutnya. Ada pun UU Paten tidak menjelaskan pengecualian tersebut, baik bentuk atau mekanismenya, melainkan hanya memberi pendelegasian untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Namun demikian, Pasal 112 ayat (1) mengatur bahwa dalam hal pelaksanaan Paten oleh Pemerintah

berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a dan Pasal 110, Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan hak eksklusifnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan Paten jika Pemerintah tidak memberikan persetujuan. Hal ini tentu saja berpotensi merugikan hak Pemegang Paten yang seharusnya bisa mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan Paten tersebut. Di sisi lain, Pemegang Paten juga memiliki kewajiban untuk membayar Biaya Tahunan sebagai pemeliharaan Paten. Hal ini dipandang sebagai suatu bentuk perlakuan yang kurang adil bagi Pemegang Paten. Untuk mengurangi potensi kerugian yang diderita pemegang Paten, perlu adanya sebuah insentif dengan membebaskan Biaya Tahunan selama Pemegang Paten belum mendapat persetujuan Pemerintah untuk melaksanakan Paten. Untuk itu perlu mengubah Ketentuan Pasal 109 UU Paten dengan menambah norma yang mengatur mengenai pembebasan biaya tahunan dalam hal Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan hak eksklusifnya. Jika Pemegang Paten sudah dapat melaksanakan Paten atas persetujuan Pemerintah, maka Pemegang Paten wajib melakukan pembayaran biaya tahunan terhitung sejak persetujuan Pemerintah diberikan. Sejauh ini tidak ada Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan secara khusus mengatur pengecualian tersebut, tetapi di dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan diatur juga di Permenkumham No. 20 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta terdapat pengaturan pengecualian pembayaran Biaya Tahunan bagi Pemegang Paten UMKM atau lembaga pendidikan. Pengecualian dimaksud Pasal 126 ayat (4) UU Paten dapat dimaknai sebagai bagian dari tata cara pembayaran PNB

berupa penghapusan kewajiban pembayaran. Dengan demikian ketentuan Pasal 126 ayat (4) UU Paten tidak diperlukan dan perlu dihapus karena tata cara pembayaran sudah diatur pendelegasiannya ke dalam peraturan pelaksana.

b. Mekanisme pembayaran Biaya Tahunan

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan peraturan pelaksanaannya tidak mengatur tata cara pembayaran Biaya Tahunan melainkan hanya mengatur tarif dan jenisnya saja. Akibatnya mekanisme pembayaran Biaya Tahunan dimaknai secara beragam oleh pemegang Paten.

Pada prakteknya, cukup banyak pemegang Paten yang melakukan pembayaran Biaya Tahunan diawal melebihi tahun yang semestinya dibayar atau secara sekaligus hingga akhir masa perlindungan berakhir. Contoh:

- 1) PT. PEGADAIAN (PERSERO) membayar biaya tahunan Paten IDP000067592 untuk pertama kali tanggal 13 Mei 2020 untuk tahun ke 1-5, di mana batas akhir pembayaran adalah tanggal 23 Agustus 2020, artinya pembayaran sudah sesuai. Namun untuk biaya tahunan ke-6 yang wajib dibayarkan dengan batas akhir pembayaran adalah tanggal 12 Oktober 2021, PT. PEGADAIAN (PERSERO) membayar bukan hanya tahun ke-6 tapi justru membayar lunas sampai tahun ke-20 pada tanggal 17 November 2021. Sementara batas akhir pembayaran untuk tahun ke-20 adalah tanggal 12 Oktober 2035.
- 2) Pembayaran biaya tahunan Paten IDP000059252 untuk pertama kali semestinya adalah untuk tahun ke 1-4 dengan batas akhir pembayaran adalah tanggal 28 November 2019, namun Ko Kuo Ching selaku Pemegang Paten membayar bukan hanya tahun ke 1-4 justru membayar lunas hingga tahun ke-20 pada tanggal 9 Oktober 2019. Sementara batas

akhir pembayaran untuk tahun ke-20 adalah tanggal 8 Agustus 2035.

- 3) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY (melalui kuasanya yaitu Emirsyah Dinar) membayar biaya tahunan Paten IDP000062504 untuk pertama kali tanggal 12 Maret 2020 untuk tahun ke 1-5, di mana batas akhir pembayaran adalah tanggal 15 Maret 2020, artinya pembayaran sudah sesuai. Namun untuk biaya tahunan ke-6 yang wajib dibayarkan dengan batas akhir pembayaran adalah tanggal 3 Mei 2021, BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY (melalui kuasanya yaitu Emirsyah Dinar) membayar bukan hanya tahun ke-6 tapi justru membayar lunas sampai tahun ke-20 pada tanggal 19 Mei 2021. Sementara batas akhir pembayaran untuk tahun ke-20 adalah tanggal 3 Mei 2035.

Praktek ini sebenarnya kurang tepat, karena pada prinsipnya Biaya Tahunan itu hanya berlaku untuk masa perlindungan 1 (satu) tahun dan kewajiban yang harus dibayar harus mengikuti tarif yang berlaku pada tahun berjalan. Praktek pembayaran Biaya Tahunan dimuka ini pada akhirnya akan mengakibatkan potensi kelebihan atau kurang bayar PNBPN jika terjadi perubahan atas jenis dan tarif PNBPN. Sementara itu, mekanisme penagihan PNBPN kurang bayar tidak diatur di dalam peraturan pelaksana yang mengakibatkan tidak adanya dasar hukum untuk melakukan penagihan jika terjadi kurang bayar atas Biaya Tahunan tersebut.

Selain itu, berdasarkan Pemeriksaan BPK terdapat piutang yang tidak terbayar akibat biaya pemeliharaan Paten sebanyak > Rp 600 milyar, dan telah dilakukan penagihan kepada pihak pemegang Paten termasuk pemegang yang berasal dari pihak diluar negeri dengan bekerjasama melalui beberapa *stakeholder* diluar negeri, sehingga sampai tahun 2019 total tagihan telah turun menjadi > Rp. 300 milyar rupiah.

Untuk menghindari adanya kekurangan atau kelebihan bayar PNBPN oleh pemegang Paten yang melakukan pembayaran di

muka akibat adanya perubahan tarif di dalam Peraturan Pemerintah PNPB di masa mendatang, maka Pembayaran biaya tahunan harus dilakukan di tahun yang sama dengan masa pembayaran. Sebagai simulasi, untuk penerapan aturan yang baru nanti maka mekanisme pembayaran Biaya Tahunan akan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Paten atau lisensi mendapat tanggal penerimaan 1 Maret 2020 dan perlindungan Paten selama 10 tahun dengan sertifikat Paten tanggal 10 Januari 2022, maka pembayaran pertama biaya tahunan wajib dilakukan paling lambat tanggal 10 Juli 2022 untuk masa Biaya Tahunan sejak tanggal penerimaan 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023.

Untuk kewajiban pembayaran biaya tahunan selanjutnya hanya boleh dilakukan untuk Biaya Tahunan pada tahun berjalan dan tidak boleh dilakukan dengan cara pembayaran di muka. Misalnya, Biaya Tahunan untuk masa pembayaran tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024 hanya boleh dibayarkan untuk jangka waktu tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024.

Oleh karena itu, agar terdapat kejelasan mekanisme pembayaran bagi pemegang Paten agar membayar Biaya Tahunan hanya untuk masa perlindungan di tahun yang sedang berjalan saja, maka perlu menambah frasa “wajib dibayar setiap tahun” di dalam Pasal 126 ayat (3) UU Paten.

c. Pembayaran Biaya Tahunan yang melampaui batas waktu

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 128 ayat (1) UU Paten, Pemegang Paten yang belum membayar Biaya Tahunan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 126 UU Paten, maka Paten dinyatakan dihapus. Tetapi, ketentuan imperatif penghapusan Paten di dalam Pasal 128 ayat (1) UU Paten tersebut ditoleransi dengan ketentuan Pasal 128 ayat (2) UU Paten berupa mekanisme permohonan penundaan pembayaran paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan

dikenakan biaya tambahan pembayaran sebesar 100% yang dihitung dari jumlah biaya tahunan yang terutang.

Adanya syarat pengajuan permohonan ini dianggap sebagai birokrasi yang tidak perlu, karena jika dibandingkan dengan ketentuan Paris Convention maka seharusnya memang diberikan masa tenggang pembayaran tanpa memerlukan adanya permohonan dari Pemegang Paten.

Oleh karena itu, untuk mendorong adanya keseimbangan antara pelayanan yang diberikan terhadap permohonan Paten dengan kewajiban dan itikad baik (*good faith*) Pemegang Paten terhadap kewajibannya, maka perlu mengubah ketentuan di dalam Pasal 126 UU Paten, yaitu:

- 1) menambah norma baru mengenai batas pembayaran Biaya Tahunan yang melewati tenggang waktu yang ditentukan serta pengenaan denda atas keterlambatan tersebut dengan alternatif pengaturan sebagai berikut:
 - a) Norma baru menyebut ketentuan batas waktu pembayaran keterlambatan adalah paling lambat 6 (enam) bulan sejak jatuh tempo pembayaran biaya tahunan dan pengenaan denda atas keterlambatan yang dihitung dari berdasarkan prosentase dari jumlah biaya tahunan yang terhutang. Sedangkan besaran spesifik denda tidak disebutkan di dalam undang-undang tetapi cukup ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah PNBP.
 - b) Norma baru menyebut ketentuan batas waktu pembayaran adalah paling lambat 6 (enam) bulan sejak jatuh tempo pembayaran biaya tahunan dan menyebut jumlah spesifik besaran denda yaitu 100% berdasarkan prosentase dari jumlah biaya tahunan yang terhutang.
- 2) Menambahkan norma baru yang mengatur bahwa di dalam masa tenggang, pemegang Paten tetap mendapat perlindungan Paten termasuk hak untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemegang Paten dapat melarang pihak ketiga untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 19 UU Paten dan melisensikan serta mengalihkan Paten kepada pihak ketiga;
- b. Pihak ketiga dapat melaksanakan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU Paten; dan
 - c. Pemegang Paten dapat melakukan gugatan perdata atau tuntutan pidana.
- 3) Dengan telah diaturnya ketentuan terkait masa tenggang pembayaran biaya tahunan secara jelas di dalam pengaturan yang baru nanti, maka tidak diperlukan lagi mekanisme permohonan penundaan pembayaran biaya tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU Paten, karena secara otomatis Pemegang Paten yang terlambat membayar Biaya Tahunan memiliki waktu tenggang untuk membayar. Adapun pembatasan hak yang diatur dalam Pasal 128 ayat (6) UU Paten juga tidak diperlukan karena Paten di dalam masa tenggang tersebut tidak dihapus atau dibekukan. Dengan demikian, perlu membuat norma penghapusan atas Pasal 128 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU Paten.
- d. Pembayaran Biaya Tahunan oleh Kuasa di Indonesia

Berdasarkan Pasal 126 UU Paten menyatakan, suatu Paten wajib membayar biaya tahunan sejak tanggal sertifikat Paten diterbitkan baik pembayaran dilakukan oleh pemegang Paten atau melalui kuasanya. Dalam hal Paten yang dimohonkan adalah Paten yang pemegang Patennya bertempat tinggal dan tidak berkedudukan di wilayah Indonesia, pembayaran biaya tahunan tersebut harus dilakukan oleh kuasanya di Indonesia. Adanya ketentuan Pasal 127 UU Paten yang menyatakan “harus dilakukan melalui kuasanya di Indonesia” dianggap menghambat pemberian layanan Paten yang efektif dan efisien, sehingga cenderung mempersulit pemohon yang ingin membayar biaya tahunan tersebut, karena apabila Paten tidak membayar biaya tahunan maka konsekuensi hukumnya berdasarkan UU Paten, Paten tersebut dinyatakan dihapus.

Hal ini tentu saja mempersulit pemegang Paten yang berasal dari luar negeri sehingga menyebabkan biaya Paten yang tidak efisien. Oleh karena itu, frasa “harus dilakukan melalui Kuasanya di Indonesia” di dalam ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) UU Paten sebaiknya dihapus karena biaya pemohon luar negeri yang ingin membayar biaya tahunan secara langsung dan dengan adanya aturan pasal ini menjadikan mekanisme pembayaran menjadi terhambat dan lebih panjang.

- e. Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan masa tenggang pembayaran

Selanjutnya untuk memudahkan pengaturan yang lebih rinci mengenai tata cara pembayaran dan masa tenggang pembayaran biaya tahunan perlu adanya norma baru mengenai pendelegasian materi muatan tersebut untuk diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- f. Penyesuaian ketentuan sanksi penghapusan Paten akibat tidak dipenuhinya kewajiban membayar biaya tahunan.

Ketentuan di dalam Pasal 130 huruf d UU Paten menyatakan bahwa Paten dapat dihapus akibat tidak dipenuhinya kewajiban membayar biaya tahunan. Ketentuan ini diulangi lagi di dalam Pasal 134 ayat (1) UU Paten, dalam rumusan yang berbeda. Sehingga, agar tidak membingungkan pengacuan pasal dan penafsiran yang berbeda, rumusan norma di Pasal 134 UU Paten perlu diubah dengan menghapus norma ayat (1) dan mengubah pengacuan di ayat (2) ke Pasal 130 huruf d UU Paten.

22. Pengecualian Dari Tuntutan Pidana dan objek Gugatan Perdata

Di dalam Pasal 167 UU Paten mengatur ketentuan mengenai tindakan yang dikecualikan tuntutan pidana atau menjadi objek gugatan perdata, yaitu:

- a. impor suatu produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia dan produk farmasi dimaksud telah dipasarkan di suatu negara secara sah dengan syarat produk farmasi itu diimpor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. produksi produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum berakhirnya perlindungan Paten dengan tujuan untuk proses perizinan kemudian melakukan pemasaran setelah perlindungan Paten dimaksud berakhir.

Ketentuan pengecualian untuk dipidanakan atau digugat atas penggunaan Paten produk farmasi dalam Pasal 167 huruf b UU Paten merupakan penerapan dari ketentuan *Bolar provisions* berdasarkan Article 30 TRIPs, kebijakan ini memungkinkan pihak ketiga untuk menguji, menggunakan dan membuat obat yang dipatenkan untuk tujuan mencari persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebelum obat yang dipatenkan berakhir. Proses pengujian, penggunaan dan pembuatan obat yang dipatenkan hanya untuk persetujuan pemasaran, bukan untuk kegiatan komersial dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum masa Paten berakhir.

Ketentuan *Bolar exceptions* diatur dalam UU Paten Pasal 167 huruf b UU Paten sebagai tindak lanjut dari Article 30 TRIPs yang mencakup 3 (tiga) syarat: a. Terbatas, b. Tidak bertentangan dengan eksploitasi Paten yang wajar, dan c. Tidak mengurangi kepentingan sah dari pemilik Paten secara tidak wajar.

Dasar hukum dalam peraturan pelaksanaannya terdapat dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Permenkes No. 1010 Tahun 2008 tentang Registrasi Obat (beserta perubahannya) dan Pasal 20 dan Pasal 21 Perka BPOM No. 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat (beserta perubahannya). Provisi ini bertujuan memberikan kesempatan bagi industri farmasi nasional untuk melakukan penelitian dan pengembangan lanjutan, pengujian untuk produksi, dan registrasi produk dalam jangka waktu sebelum masa Patennya berakhir.⁵⁷

Namun demikian, pembatasan jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 167 huruf b UU Paten dianggap

⁵⁷ Kajian APHKI “Trips Flexibilities dan Undang-Undang Paten” Agustus 2020, hlm.17.

kurang mendukung industri farmasi dalam negeri yang ingin mengembangkan obat generik demi keperluan riset. Kajian yang dilakukan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Kekayaan Intelektual pada bulan Agustus 2020 mempertanyakan argumentasi pembatasan waktu tersebut serta merekomendasikan penambahan waktu terkait *bolar provisions*⁵⁸ agar industri farmasi di Indonesia dapat lebih leluasa mengakses data obat yang masih dalam perlindungan Paten untuk mengembangkan obat generik.

Untuk itu, guna mendorong industri farmasi dalam negeri dalam mengembangkan obat generik demi keperluan riset, maka perlu mengubah ketentuan di dalam Pasal 167 huruf b UU Paten dengan menghapus ketentuan batas jangka waktu 5 (lima) tahun. Dengan demikian, guna keperluan riset pengembangan obat generik dalam negeri tidak lagi dibatasi oleh jangka waktu serta tindakan tersebut tidak dapat dituntut secara pidana ataupun digugat secara perdata.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam undang-undang terhadap kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap keuangan negara.

Penerapan sistem baru dalam pengaturan Paten di Indonesia dengan adanya perubahan UU Paten akan berimplikasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Implikasi Perubahan UU Paten Terhadap Pelindungan Inovasi Masyarakat.

Perubahan yang sangat mendasar di dalam UU Paten nantinya adalah perubahan atas definisi Invensi dimana ruang lingkup invensi diperluas dengan memasukkan ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa sistem, metode, dan penggunaan sebagai sebuah invensi. Dengan masuknya invensi berupa sistem, metode, dan penggunaan akan berpotensi

⁵⁸ *ibid*

meningkatnya permohonan paten atas invensi berupa sistem, metode, dan penggunaan.

Perluasan ruang lingkup perlindungan Paten atas Invensi berupa sistem, metode, dan penggunaan diharapkan akan mendorong kreatifitas masyarakat untuk melakukan inovasi yang memiliki nilai kebaruan dan bernilai ekonomis. Inovasi yang berkembang pesat di sebuah negara akan memberi manfaat dan menyejahterakan masyarakat dengan tetap melindungi Inventor yang telah mengeluarkan biaya untuk riset dan investasi sehingga tetap memperoleh manfaat ekonomis dari invensinya.

Perubahan terkait penemuan yang bukan merupakan invensi yang terkait program komputer dengan memperjelas pengaturan sepenuhnya di dalam UU Hak Cipta diharapkan memberikan kejelasan bagi masyarakat dalam memahami bidang Hak Kekayaan Intelektual, memperjelas adressat pengajuan permohonan, serta menyempurnakan tertib pelayanan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Dengan pengaturan yang baru terkait Penemuan terkait Program Komputer, pemeriksa paten maupun masyarakat dapat lebih mudah mengidentifikasi invensi yang diimplementasikan komputer dengan penemuan terkait program komputer.

Kebijakan menambahkan waktunya pengecualian bahwa invensi tidak dianggap telah diumumkan sampai dengan Tanggal Penerimaan dari sebelumnya paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaan, menjadi 12 (dua belas) bulan masa grace period waktu pengumuman sampai dengan Tanggal Penerimaan baik yang dipertunjukkan/ digunakan/ diumumkan oleh inventor, dan menghapuskan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dalam hal invensi diumumkan oleh pihak lain yang melanggar kewajiban merahasiakannya. Dengan demikian ketentuan 12 (dua belas) bulan masa grace period waktu pengumuman sampai dengan Tanggal Penerimaan berlaku baik pihak lain yang mengumumkannya dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi tersebut.

Pilihan kebijakan ini akan memberikan kesempatan lebih lama bagi inventor untuk mengumumkan invensinya untuk kepentingan publikasi penelitiannya sebelum dilakukan pendaftaran paten. Ketentuan ini tidak berdampak merugikan inventor, namun justru meningkatkan perlindungan agar invensi yang telah diumumkan untuk kepentingan penelitian tidak menjadi kadaluarsa sehubungan dengan batas waktu yang ada dalam UU Paten. Ketentuan ini juga tidak akan bermasalah bagi inventor pihak luar negeri yang sudah memiliki kesadaran paten yang tinggi, yang biasanya sudah terlebih dulu mendaftarkan Paten pada saat publikasi dilakukan. Perubahan atas ketentuan batas waktu publikasi akan berdampak positif terhadap penelitian dan pengembangan industri yang ada.

Penambahan norma baru yang diusulkan di dalam perubahan UU Paten lainnya adalah terkait Paten berasal dari dan/atau berkaitan dengan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional dari Indonesia yaitu munculnya kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara dalam kaitan gugatan atas Penghapusan Paten yang berasal dari dan/atau berkaitan dengan Informasi Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional. Pengaturan kewenangan baru ini merupakan upaya Negara untuk melindungi inovasi masyarakat yang bersumber dari kekayaan intelektual komunal di Indonesia.

2. Implikasi Perubahan UU Paten Terhadap Sistem Paten di Indonesia Sebagai Bagian dari Sistem Paten Internasional

Penyesuaian beberapa ketentuan di dalam perubahan UU Paten yang dengan ketentuan TRIPS dan kebijakan paten yang ada pada negara-negara anggota WTO dan WIPO, diharapkan meminimalisir adanya perlakuan berupa perlakuan diskriminatif atas Paten Indonesia di luar negeri akibat ketentuan UU Paten yang belum sesuai dengan ketentuan Internasional. Dengan adanya kesesuaian ketentuan Paten Indonesia dengan ketentuan Paten internasional, maka produk perdagangan Indonesia di luar

negeri akan terhindar dari sanksi perdagangan yang jelas merugikan perdagangan ekspor produk Indonesia.

Selain itu, disesuaikan standar pemeriksaan Paten di dalam UU Paten dengan ketentuan Paten internasional tentunya akan meningkatkan penilaian atas Pelayanan Paten di Indonesia.

3. Implikasi Perubahan UU Paten terhadap Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah

Perubahan di dalam UU Paten nanti juga mengatur kembali kewenangan Pemerintah untuk melakukan sendiri Pelaksanaan Paten. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah yang selama ini dibatasi hanya untuk kebutuhan dalam negeri diubah menjadi diutamakan untuk kebutuhan dalam negeri.

Dengan pengaturan yang baru ini, Pemerintah dapat melaksanakan Paten untuk kebutuhan di luar negeri dengan tidak meninggalkan kebutuhan dalam negeri. Pengaturan baru ini dibutuhkan karena Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang dalam kerangka kerja samanya terkadang membutuhkan bantuan satu dengan yang lain, terutama jika menyangkut situasi yang bersifat *force majeure* dan membutuhkan kecepatan dalam penanganannya. Dengan demikian, peran Indonesia di dalam pergaulan internasional juga diharapkan semakin berpengaruh dan mendapat penilaian yang positif sejalan dengan amanat pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

4. Implikasi Perubahan UU Paten Terhadap Ketersediaan Produk Farmasi Bagi Masyarakat

Perubahan di dalam UU Paten nantinya juga berimplikasi pada ketersediaan produk farmasi bagi masyarakat. Penghapusan ketentuan Pasal 4 huruf f UU Paten yang mengeluarkan invensi berupa penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/atau dikenal; dan/atau bentuk baru dari senyawa yang sudah dari lingkup penemuan yang bukan merupakan invensi, akan mendorong inovasi ke arah hilir sampai obat dapat digunakan oleh masyarakat, mendorong inovasi untuk mengembangkan obat tradisional sampai dapat digunakan

di masyarakat, serta berdampak kepada ketersediaan alternatif obat.

Selain itu perubahan kebijakan terkait bolar provision diharapkan akan meningkatkan riset terkait pengembangan produk farmasi di dalam negeri yang nantinya akan berpengaruh pada ketersediaan produk farmasi serta harga produk farmasi yang semakin terjangkau.

5. Pelayanan Paten di Ditjen KI

Perubahan ketentuan di dalam UU Paten juga sangat berpengaruh dalam peningkatan pelayanan permohonan Paten di Ditjen KI kepada masyarakat. Ketentuan di dalam UU Paten yang berkaitan dengan proses administrasi permohonan Paten diatur secara lebih jelas antara lain seperti syarat administratif, pembebanan biaya, batas jangka waktu setiap tahapan proses permohonan, percepatan pelayanan, kemudahan dalam menyelesaikan kewajiban pemohon, mempersingkat proses/birokasi pemeliharaan paten, dan lain-lain diharapkan akan mendorong efektifitas layanan paten serta meningkatkan transparansi pelayanan. Perubahan UU Paten nantinya juga memberi kepastian prosedur yang harus dilaksanakan baik oleh pelaksana di Ditjen KI maupun bagi masyarakat. Kebijakan ini akan mendorong keseriusan pemohon paten dalam mengajukan permohonan paten khususnya dalam melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan dalam pengajuan permohonan Paten.

Ditjen KI Perlu menyempurnakan sistem pelayanan elektronik disesuaikan dengan perubahan-perubahan bentuk dari pelayanan yang sudah ada seperti penyampaian pemberitahuan kepada pemohon terkait perkembangan proses permohonan paten ataupun penyampaian produk administrasi yang terkait dengan permohonan paten berupa keputusan (*beschiking*).

6. Implikasi Perubahan UU Paten terhadap Peraturan Pelaksana

Perubahan UU Paten nanti juga berimplikasi pada peraturan pelaksana dari UU Paten yang perlu disesuaikan dengan adanya ketentuan yang baru baik itu berupa Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Menteri sebagai penjabaran lebih lanjut dari UU Paten, misalnya terkait tata cara Pengajuan Permohonan Paten, Pengaturan Konsultan KI, atau PNBP. Untuk itu, perlu mempersiapkan langkah-langkah yang dibutuhkan khususnya dalam rangka penyesuaian peraturan pelaksana dengan ketentuan yang baru di dalam perubahan UU Paten.

7. Dampak Terhadap Keuangan Negara

Perubahan UU Paten ini tidak akan menimbulkan beban keuangan negara yang baru. Hal ini disebabkan karena di dalam perubahan UU Paten tidak ada pembentukan lembaga baru atau penambahan kewenangan baru yang memerlukan anggaran baru yang besar. Kebijakan melalui Perubahan UU Paten ini justru akan peningkatan pendapatan Negara melalui Penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena adanya bentuk pelayanan baru kepada pemohon Paten yang bersifat percepatan dengan pengenaan biaya tertentu atau adanya potensi pendapatan dari divisional permohonan.

Selain itu, kebijakan baru terkait biaya tahunan juga menjadi solusi terhadap permasalahan piutang biaya tahunan yang tidak tertagih atau terjadinya kurang bayar, sehingga meminimalisir kerugian negara.

BAB III
ANALISA DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahaan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)⁵⁹

Konsekuensi hukum yang diambil sebagai negara peserta pendiri saat ini Indonesia menyepakati 3 (tiga) paket perjanjian dasar dalam pengaturan perdagangan dalam pembentukan WTO, salah satunya adalah TRIPs⁶⁰ Prinsip dasar terkait dengan ketentuan TRIPs ini adalah prinsip *non-discrimination* (non-diskriminasi); *national treatment* (perlakuan nasional) yang harus memberikan perlakuan yang sama baik pihak nasional dan pihak asing; (*most-favoured nation*) memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap negara mitra dagang anggota WTO). Perlakuan nasional ini juga menjadi prinsip utama dalam persetujuan kekayaan intelektual lainnya diluar WTO, termasuk dalam Konvensi Paris.

Tujuan Indonesia dalam melaksanakan perundingan khususnya terhadap ketentuan TRIPs, adalah sebagai berikut:⁶¹

- a. meningkatkan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan;
- b. menjamin prosedur pelaksanaan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan;

⁵⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengesahaan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World, Trade Organization) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6140*

⁶⁰ Selama ini ada WIPO, sebuah badan khusus PBB yang menangani isu HKI, namun karena ketentuan memaksa pelaksanaan persetujuan ditingkan nasional, maka tidak ada kewajiban negara anggota untuk mengadopsi persetujuan-persetujuan dalam WIPO ke dalam proses legislasi nasional.

⁶¹ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahaan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

- c. merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual;
- d. mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual

Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 20 UU Paten tersebut disinyalir bertentangan dengan Pasal 27 TRIPs yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dengan kata lain, tidak diperbolehkan adanya diskriminasi terkait Paten sebagaimana disebutkan di antara para negara anggota WTO. Sehingga ketentuan pengaturan UU Paten tersebut harus sejalan dengan semangat pembentukan WTO dengan ketentuan perjanjian TRIPs sebagai bagian didalamnya.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (UU Perindustrian)⁶²

Menurut Pasal 1 angka 12 UU Perindustrian, Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri. Dengan demikian, Teknologi Industri yang demikian masuk ke dalam ruang lingkup perlindungan Paten. Selain itu, berdasarkan Penjelasan Umum dalam UU Perindustrian diartikan bahwa kebijakan UU Perindustrian menjadi instrumen pembangunan efektif yang tetap menjamin aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia. Berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 huruf a UU Perindustrian, kepentingan nasional dalam industri nasional adalah untuk kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan melalui kerja sama seluruh elemen bangsa.

⁶² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perindustrian*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Perindustrian dinyatakan bahwa Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri. Tujuan pelaksanaan perindustrian berdasarkan UU Perindustrian adalah sebagai berikut:

- a. mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- b. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
- c. mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
- d. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- e. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- f. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- g. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Keterkaitan antara UU Perindustrian dengan pengaturan Paten adalah suatu Paten yang diberikan oleh negara terhadap Invensi yang dilakukan oleh Inventor pada dasarnya harus memenuhi syarat *industrial applicable*, sehingga keberadaan industri pada suatu Paten merupakan elemen dasar dari pemberian hak atas Paten itu sendiri, bahwa suatu Paten harus dapat diterapkan dalam industri agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Oleh karena itu, keberadaan pengaturan terkait dengan inovasi nasional ini terhadap pengaturan terhadap Paten mendorong tumbuhnya industri produk Paten. Dengan adanya kebijakan tersebut akan mendorong pemberdayaan terhadap hasil pengembangan, perbaikan, Invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perancangan, metode, dan/atau

sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri, melalui pemberian perlindungan hukum hak-hak Inventor melalui pemberian Paten.

Pasal 20 UU Paten mewajibkan diproduksi dan/atau diproses di Indonesia dalam kebijakan *local working patent*. Kebijakan importasi sebagaimana dimaksud terkait dengan solusi pengaturan, akan mendorong tumbuhnya industrialisasi secara *voluntary* yang diharapkan akan didorong pada masing-masing sektoral untuk membuat kebijakan dengan tetap menghormati prinsip-prinsip perlindungan Paten yang diakui pengaturannya dalam UU Paten.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU SISNASIPTEK)⁶³

Menurut Pasal 1 angka 1 UU SISNASIPTEK, Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah pola hubungan yang membentuk keterkaitan secara terencana, terarah, dan terukur, serta berkelanjutan antar unsur kelembagaan dan sumber daya sehingga terbangun jaringan ilmu Pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan yang utuh dalam mendukung penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional. Selanjutnya dalam Pasal 3 huruf a UU SISNASIPTEK dinyatakan bahwa Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan memajukan dan meningkatkan kualitas Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menghasilkan Inovasi dan Inovasi.

Ketentuan dalam Pasal 4 UU SISNASIPTEK mengatur bahwa Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mengakui, menghormati, mengembangkan, dan melestarikan keanekaragaman pengetahuan tradisional, kearifan lokal, sumber daya alam hayati dan nirhayati, serta budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Selain

⁶³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374.

itu, Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU SINASIPTEK mengatur bahwa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkedudukan sebagai modal dan investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pembangunan nasional untuk: a. meningkatkan kualitas hidup manusia; b. meningkatkan kesejahteraan rakyat; c. meningkatkan kemandirian; d. memajukan daya saing bangsa; e. memajukan peradaban bangsa; f. menjaga kelestarian alam; g. melindungi dan melestarikan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan h. menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan menjadi solusi masalah pembangunan.

Pengaturan Pasal 20 UU SISNASIPTEK menyatakan bahwa Pengembangan dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban. Sedangkan Pasal 21 UU SISNASIPTEK menyatakan bahwa hasil Penelitian dan Pengembangan wajib dipublikasikan dan didiseminasikan oleh sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi kecuali dinyatakan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU SISNASIPTEK mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Inovasi dan Inovasi. Inovasi dan Inovasi menurut Pasal 34 ayat (2) UU SISNASIPTEK ditujukan untuk: a. menjadi solusi permasalahan nasional; b. memadukan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika; dan c. menghasilkan nilai tambah dari produk dan/atau proses produksi bagi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, menurut Pasal 35 ayat (1) UU SISNASIPTEK mengatur bahwa Pemerintah Pusat wajib memfasilitasi perlindungan Kekayaan Intelektual dan pemanfaatannya sebagai hasil Inovasi dan Inovasi nasional. Selain itu, menurut Pasal 35 ayat (2) UU SISNASIPTEK mengatur mengenai perlindungan atas Kekayaan Intelektual dan pemanfaatannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan terkait dengan Inovasi dan inovasi pada perubahan dalam UU Paten selaras dengan kebijakan SISNASIPTEK

agar setiap Inovasi dan inovasi yang terkait dengan hak kekayaan intelektual, baik substansi Inovasi dan inovasi itu sendiri ataupun prosedur terkait dengan pelindungannya harus dapat sejalan dengan kebijakan nasional, guna memberikan pemajuan dan perlindungan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.

4. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)⁶⁴

Menurut Pasal 25 UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan Pasal 25 UU ITE menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

⁶⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Pengaturan tersebut mempertegas visi inovasi dan pemanfaatan teknologi yakni kesesuaian dengan pengertian program komputer dalam UU Paten yang wajib dilindungi dalam kekayaan intelektual.

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta)⁶⁵

Menurut Pasal 1 angka 9 UU Hak Cipta menyatakan bahwa *Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu*. Selain itu, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf s UU Hak Cipta menyatakan bahwa program komputer merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi.

Konsep perlindungan tersebut diatur dalam Pasal 45 UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk: a. penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan b. arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan. Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi Program Komputer tersebut harus dimusnahkan. Adapun waktu yang diberikan terhadap perlindungan Program Komputer dan kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. Pengaturan tersebut yakni kesesuaian dengan pengertian program komputer dan konsep pola perlindungan atas Hak Cipta yang dapat diadopsi dalam UU Paten sebagai pola yang dilindungi dalam kekayaan intelektual.

⁶⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan)⁶⁶

UU Kesehatan mengatur mengenai Teknologi dan Produk Teknologi Kesehatan. Teknologi tersebut diadakan dengan cara diteliti, dikembangkan, di edarkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut Pasal 42 ayat (2) UU Kesehatan, mengatur bahwa teknologi kesehatan tersebut mencakup segala metode dan alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit, mendeteksi adanya penyakit, meringankan penderitaan akibat penyakit, menyembuhkan, memperkecil komplikasi, dan memulihkan kesehatan setelah sakit. Penjabaran atas ketentuan tersebut adalah Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan ditujukan untuk menghasilkan informasi kesehatan, teknologi, produk teknologi, dan teknologi informasi (TI) kesehatan untuk mendukung pembangunan kesehatan. Pengembangan teknologi, produk teknologi, teknologi informasi (TI) dan Informasi Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hak kekayaan intelektual (HKI). Untuk penelitian penyakit infeksi yang muncul baru atau berulang (*new emerging atau re emerging diseases*) yang dapat menyebabkan kepedulian kesehatan dan kedaruratan kesehatan masyarakat (*public health emergency of international concern/PHEIC*) harus dipertimbangkan kemanfaatan (*benefit sharing*) dan penelusuran ulang asal muasalnya (*tracking system*) demi untuk kepentingan nasional.

Teknologi dan Produk Teknologi Kesehatan yang terdapat dalam UU Kesehatan merupakan objek dari Paten. Sehingga Teknologi dan Produk Teknologi Kesehatan baik dalam penelitian maupun pengembangan menjadi objek perlindungan dalam UU Paten.

⁶⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kesehatan*, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan)⁶⁷

Pasal 117 UU Pangan mengatur bahwa Pemerintah menetapkan persyaratan dan prinsip penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan metode Rekayasa Genetik Pangan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan, serta menetapkan persyaratan bagi pengujian Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan. Penelitian dan pengembangan Pangan dilakukan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi Pangan serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan Pangan yang mampu meningkatkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

Penelitian dan pengembangan Pangan sebagaimana diatur dalam Pasal 117 UU Pangan tersebut diarahkan untuk menjamin penyediaan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi Pangan agar mendapatkan bahan Pangan yang bermutu dan aman dikonsumsi bagi masyarakat. Penelitian dan pengembangan Pangan dilakukan dengan: a. menciptakan produk Pangan yang berdaya saing di tingkat lokal, nasional, dan internasional; b. mempercepat pemuliaan dan perakitan untuk menghasilkan varietas unggul sumber Pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan yang toleran terhadap cekaman biotik dan abiotik, tahan terhadap organisme pengganggu tumbuhan atau wabah penyakit hewan dan ikan, dan adaptif terhadap perubahan iklim. Hasil Penelitian dan pengembangan Pangan diatur dalam Pasal 124 UU Pangan yang mengatur bahwa Pemerintah memfasilitasi dan memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual terhadap hasil penelitian dan pengembangan Pangan serta Pangan Lokal unggulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga hasil penelitian dan pengembangan Pangan serta Pangan Lokal unggulan menjadi objek perlindungan intelektual dalam UU Paten.

⁶⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pangan*, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360.

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their utilization to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati)⁶⁸

Menurut Protokol Nagoya disebutkan bahwa jika dalam hal invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asalnya dalam informasi yang ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah. Pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatannya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan maupun perjanjian internasional di bidang terkait.

Pembagian keuntungan yang didapatkan harus dibagi secara adil dan seimbang dengan pihak penyedia sumber daya tersebut. Pembagian keuntungan ini harus didasarkan atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Terkait hal ini, setiap pihak juga diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah administratif, legislatif, dan kebijakan yang sesuai. Selain itu, dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak kedaulatan atas sumber daya alam, kegiatan pemanfaatan atas akses terhadap sumber daya genetik merujuk pada peraturan domestik negara empunya sumber daya alam genetik, kecuali oleh para pihak ditentukan lain. Khusus mengenai pemanfaatan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat dan komunitas lokal diakses dengan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal atau persetujuan dan keterlibatan masyarakat hukum adat dan komunitas lokal, serta kesepakatan bersama yang telah ditetapkan bersama.

⁶⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their utilization to the Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati)*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5412.

Sehingga pengaturan UU Paten mengadopsi protokol nagoya sebagai mana tersebut di atas.

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja)⁶⁹

UU Cipta Kerja telah mengubah beberapa ketentuan tentang Paten. Menurut UU Cipta Kerja, Pasal 3 UU Paten diubah sebagai berikut:

- 1) Paten diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.
- 2) Paten sederhana diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, memiliki kegunaan praktis, serta dapat diterapkan dalam industri.
- 3) Pengembangan dari produk atau proses yang telah ada meliputi:
 - a. produk sederhana;
 - b. proses sederhana; atau
 - c. metode sederhana.

Selain itu, Ketentuan Pasal 82 UU Paten diubah menjadi Lisensi wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan Paten yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri atas dasar permohonan dengan alasan:

- a. Paten tidak dilaksanakan di Indonesia dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah diberikan Paten;
- b. Paten telah dilaksanakan oleh Pemegang Paten atau penerima Lisensi dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat; atau
- c. Paten hasil pengembangan dari Paten yang telah diberikan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan tanpa menggunakan Paten pihak lain yang masih dalam perlindungan.

Ketentuan Pasal 122 UU Paten juga diubah dengan UU Cipta Kerja sebagai berikut:

- 1) Paten sederhana diberikan hanya untuk satu Invensi.

⁶⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Cipta Kerja*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673.

- 2) Permohonan Pemeriksaan Substantif atas Paten sederhana dilakukan bersamaan dengan pengajuan Permohonan Paten sederhana dengan dikenai biaya.
- 3) Apabila permohonan pemeriksaan substantif atas Paten sederhana tidak dilakukan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau biaya pemeriksaan substantif atas Paten sederhana tidak dibayar, Permohonan Paten sederhana dianggap ditarik kembali.

Ketentuan yang diubah dengan UU Cipta kerja selanjutnya adalah Pasal 123 UU Paten diubah sebagai berikut:

- 1) Pengumuman Permohonan Paten sederhana dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten sederhana.
- 2) Pengumuman dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diumumkannya Permohonan Paten sederhana.
- 3) Pemeriksaan substantif atas Permohonan Paten sederhana dilakukan setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.
- 4) Keberatan terhadap Permohonan Paten sederhana langsung digunakan sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam Tahap pemeriksaan substantif.

Pengubahan atas beberapa pengaturan UU Paten dengan UU Cipta Kerja menjadi dasar pertimbangan sebagai perubahan pertama atas UU Paten. Dengan memperhatikan UU Cipta Kerja penyempurnaan UU Paten merupakan perubahan kedua.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia untuk mengembangkan dan membawa manfaat bagi masyarakat serta membangun peradaban yang modern, oleh karena itu ilmu pengetahuan harus dikembangkan dan dilestarikan melalui pengakuan, pemajuan, dan perlindungan hak tersebut sebagai suatu karya hak milik intelektual atau yang umumnya disebut dengan kekayaan intelektual.

Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia yang menjadi landasan filosofis yang terkandung di dalam setiap penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk di bidang kekayaan intelektual dan menjamin kekayaan intelektual tersebut sebagai suatu manifestasi peradaban bangsa Indonesia, dan hal ini tertuang di dalam UUD NRI Tahun 1945. Alinea IV pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengejawantahan dari alinea tersebut diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan memberikan kesempatan yang luas bagi rakyat untuk memperoleh dan mengembangkan diri sesuai dengan kemampuannya. Dalam masyarakat modern, penghargaan terhadap hasil pengetahuan, seni dan budaya diakomodasikan melalui pemberian dan pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual.

Selanjutnya, Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak kepemilikan pribadi dan tidak dapat diambil alih secara

sewenang-wenang oleh siapa pun. Oleh karena itu, keberadaan kekayaan intelektual sebagai suatu hak milik diakui dan dilindungi kepemilikannya. Namun, untuk tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia setiap hak kekayaan intelektual wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Secara filosofis, hak Paten yang diberikan oleh negara terhadap setiap Invensi yang memenuhi syarat kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan dibidang industri. Persyaratan ini berlaku secara universal meski dengan gaya bahasa masing-masing negara. Paten yang merupakan hak eksklusif atau hak monopoli terbatas diberikan Negara sebagai penghargaan atau insentif kepada Inventor terhadap invensinya sekaligus perlindungan hukum agar Inventor termotivasi terus-menerus melakukan penelitian, mencari solusi atas masalah yang dihadapi masyarakat dibidang teknologi, dan memperoleh penemuan yang dapat dipatenkan. Tujuan dari itu semua agar Inventor mampu meningkatkan kesejahteraannya, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Paten sebagai salah satu kekayaan intelektual dalam bidang industri, memiliki peran penting untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Efek domino dari perlindungan dan pemajuan terhadap Paten dalam suatu negara akan berdampak signifikan baik dalam bidang perekonomian, industri, ilmu pengetahuan, kreatifitas penemuan, pengembangan teknologi, dan kesehatan. Dampak signifikan terhadap perlindungan Paten diharapkan akan mendorong kesejahteraan serta memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia, dan tidak akan menghambat inovasi. Bertolak dari uraian tersebut diatas, maka politik hukum pengaturan Paten perlu diarahkan untuk merespon terhadap kebutuhan masyarakat dan perekonomian global secara adaptif dan responsif dengan perkembangan yang ada melalui kebijakan yang dapat menopang inovasi serta memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia.

B. Landasan Sosiologis

Dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam bidang kekayaan intelektual, khususnya dalam bidang pengaturan Paten, harus memperhatikan perkembangan global dan kebutuhan masyarakat, agar dapat dihasilkan kebijakan penataan sistem hukum Paten yang ada mampu menopang inovasi serta memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia.

Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WIPO dan WTO merupakan indikator komitmen Indonesia di dalam upaya mendorong kebijakan penataan sistem hukum Paten yang responsif terhadap perkembangan global dan kebutuhan masyarakat. Kebijakan tersebut selain harus selaras dengan prinsip yang ada dalam hukum internasional/kebiasaan internasional/perjanjian internasional yang ada, harus memperhatikan dampaknya bagi masyarakat dengan menyesuaikan terhadap kemampuan lokal yang ada di dalam merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, kebijakan Paten harus memastikan agar sesuai dengan kebutuhan yang ada baik secara eksternal terhadap perkembangan global dan norma internasional, maupun secara internal negara Indonesia.

Secara sosiologis, setiap norma hukum yang dinyatakan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dinyatakan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Perkembangan dinamika masyarakat yang secara bertahap menuntut adanya transformasi kebijakan Paten yang sesuai dengan kebutuhan.

Beberapa objek yang memerlukan transformasi pengaturan antara lain perkembangan teknologi program komputer saat ini yang sangat teknis dan rumit dan tidak dapat hanya diberikan perlindungan dengan hak cipta. Kemudian perlunya kebijakan yang sesuai dengan

kebutuhan lokal khususnya terhadap Inovasi yang merupakan pengembangan dari produk/proses yang ada sebelumnya hal ini harus memperhatikan kemampuan lokal di mana Indonesia merupakan negara dengan sumber daya genetika yang sangat kaya untuk dapat dikembangkan dan kebijakan paten tidak boleh menghambat inovasi yang ada. Disamping itu juga, tolak ukur suatu paten tidak boleh hanya dipersempit dengan melihat terhadap produknya saja melainkan harus memperhatikan manfaat yang kaya dari pengembangan suatu paten itu sendiri, hal ini harus disadari bahwa suatu riset dari suatu produk dapat dikembangkan menjadi berbagai produk yang kaya akan manfaat, oleh karena itu perlu didukung adanya kebijakan Paten yang tidak menghambat inovasi, termasuk juga dengan batas waktu publikasi hasil riset harus memiliki waktu yang rasional dengan permohonan Paten.

Untuk mendorong inovasi dan memperoleh manfaat dari perkembangan inovasi tersebut, sistem hukum Paten yang ada perlu dilakukan penataan dengan merespon kebutuhan kebijakan Paten yang memudahkan pelayanan publik bagi masyarakat secara cepat, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, merespon terhadap kecepatan perkembangan global dan inovasi yang ada di masyarakat, maka perlu adanya penataan sistem paten, melalui kebijakan yang dapat mendorong kebijakan layanan yang memudahkan layanan Paten.

C. Landasan Yuridis

Kebijakan pengaturan Paten di Indonesia telah ada sejak zaman kolonial di Indonesia sampai dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten. Namun, peran serta Indonesia telah berlangsung sejak lama dengan mengesahkan (ratifikasi) dalam sistem hukum nasional perihal ketentuan Konvensi Paris (Paris Convention) dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 mengenai Perlindungan Hak Milik Industri yang kemudian disempurnakan dengan mereservasi beberapa ketentuan dalam konvensi melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention For The Protection of Industrial Property*

dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization.

Selain terlibat aktif dalam WIPO, Indonesia juga menjadi negara peserta PCT yaitu sebuah konvensi yang dibentuk di Washington pada tahun 1970 sebagai perjanjian Paten yang tujuannya mendorong ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada tahun 1994, Indonesia setelah terlibat dalam perundingan Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) yang sangat panjang (sejak 1986-1994) dimana Indonesia menjadi negara peserta dalam perundingan untuk pendirian WTO sebagai negara peserta pendiri (*original member*) sejak organisasi tersebut didirikan. Perjanjian internasional pendirian WTO tersebut telah disahkan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahaan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Konsekuensi hukum yang diambil sebagai negara peserta pendiri saat ini Indonesia menyepakati TRIPs sebagai paket perjanjian dasar dalam pengaturan perdagangan dalam pembentukan WTO. Sejalan dengan keikutsertaan Indonesia secara aktif tersebut kemudian Indonesia menyesuaikan kebijakan pengaturannya dengan membentuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten. Sejalan dengan perkembangan global yang ada, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tersebut kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Seiring dengan kebutuhan perkembangan hukum, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten). Selama lebih dari 3 (tiga) tahun perjalanan UU Paten terdapat berbagai perkembangan/kebutuhan hukum masyarakat terhadap pengaturan Paten yang tidak dapat diakomodasi dalam norma yang terdapat dalam UU Paten tersebut, baik terhadap kebutuhan inovasi nasional dimana ketentuan norma yang ada tidak sejalan dengan semangat inovasi dan cenderung regulasinya tersebut menghambat inovasi. Oleh karena itu ketentuan yang ada dalam pasal/ayat/huruf yang ada

dalam UU Paten tersebut perlu dilakukan penyempurnaan.

Sebagai instrumen yang memberikan perlindungan kekayaan intelektual, sistem pengaturan yang ada dalam UU Paten perlu harmonis dengan sistem internasional. Oleh karena itu, politik hukum yang perlu dibangun adalah perlunya dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan ketentuan internasional melalui kebijakan yang responsif dengan kebutuhan perkembangan global dengan tetap mengutamakan kebutuhan sosial bagi masyarakat, terhadap kebijakan yang tetap berpedoman kepada mendorong adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta selaras dengan ketentuan internasional.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Sasaran pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Paten (RUU Paten) adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan paten yang inovatif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan selaras dengan perkembangan internasional.

B. Jangkauan Dan Arah Pengaturan

1. Arah pengaturan dalam RUU Paten

Untuk memenuhi sasaran tersebut maka RUU Paten diarahkan untuk melakukan perubahan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten terhadap aspek terkait dengan perkembangan kebijakan dalam inovasi pelayanan, dan harmonisasi dengan ketentuan internasional.

2. Jangkauan pengaturan dalam RUU Paten

Kebijakan substansi pengaturan dalam RUU Paten akan menjangkau pada isu terkait dengan perkembangan inovasi, Pembatasan Invensi terkait Program Komputer dan Invensi yang Berupa Temuan (*discovery*), Batas Waktu Permohonan terhadap invensi yang Publikasikan dalam kegiatan ilmiah, Invensi yang tidak dapat diberi paten terkait makhluk hidup, kecuali jasad renik, Penambahan Penjelasan Klaim, Penambahan Paten Metode, sistem, dan penggunaan, Pernyataan dan pemberitahuan Pelaksanaan Paten, Pengenaan Biaya Atas Kelebihan Klaim yang diajukan dalam permohonan, Judul invensi, Penetapan informasi

sumber daya genetik Syarat dan diskripsi inti invensi kalim atau beberapa klaim, Kewajiban untuk menyatakan dan memilih alamat Kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia, Permohonan dengan Hak Prioritas yang diajukan lebih dari 12 bulan sejak tanggal penerimaan, Syarat Minimum Pemberian Tanggal Penerimaan, Penghapusan Perpanjangan Jangka Waktu untuk Melengkapi Persyaratan.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Definisi

Perubahan definisi Invensi, awalnya devinisi invensi dalam angka 2 ayat 1 UU paten menjelaskan bahwa Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Kemudian diubah dengan menentukan Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk dan/atau proses, penyempurnaan, **dan/atau** pengembangan produk **dan/atau** proses, **serta metode, sistem, dan penggunaan.**

Perubahan tersebut disebabkan karena Dengan berkembangnya pengelompokan kategori Invensi di dalam praktek internasional serta terjadinya perbedaan penafsiran atas definisi Invensi, maka pengertian Invensi di dalam UU Paten dirasakan perlu diubah agar mengikuti perkembangan praktek yang berkembang. Definisi yang baru ini nantinya akan lebih mendetailkan kategori Invensi tidak terbatas hanya pada proses dan produk saja, tetapi juga termasuk sistem, metode, dan penggunaan.

Kategori invensi atas metode, sistem, dan penggunaan ini juga berkaitan dengan invensi terkait *artificial intelligence*

yang berkaitan sangat erat dengan program komputer. Permasalahan mengenai program komputer menjadi isu yang mengarah kepada industri bidang teknologi yang jika masih dilindungi melalui hak Paten saat ini, maka pelindungannya menjadi lebih sempit kepada algoritma, dan bukan pada idenya. Hal ini juga akan terkait dengan pengembangan lanjutan dari program komputer tersebut yang bukan hanya sekedar aplikasi melainkan teknologi kecerdasan buatan atau yang lazim disebut dengan *artificial intelligence*. Oleh karena itu, ide yang diwujudkan ini perlu diberikan Paten.

2. Pembatasan Invensi terkait Program Komputer dan Invensi Yang Berupa Temuan (*discovery*)

Pasal 4 UU Paten mengenai pembatasan ruang lingkup invensi diatur yang mengatur bahwa Invensi tidak mencakup

- a. kreasi estetika;
- b. skema;
- c. aturan dan metode untuk melakukan kegiatan:
 1. yang melibatkan kegiatan mental;
 2. permainan; dan
 3. bisnis.
- d. aturan dan metode yang hanya berisi program komputer;
- e. presentasi mengenai suatu informasi; dan
- f. temuan (*discovery*) berupa:
 1. penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/ atau dikenal; dan/ atau
 2. bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.

Pasal 4 huruf c, d dan f perlu diubah sehingga Pasal 4 mengatur invensi tidak mencakup:

- a. kreasi estetika;
- b. skema;
- c. **metode untuk melakukan kegiatan:**
 1. yang melibatkan kegiatan mental;

2. permainan; dan
3. bisnis;
- d. **program komputer;**
- e. presentasi mengenai suatu informasi; dan
- f. **teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.**

Kemudian Ketentuan huruf c, huruf d, dan huruf f pasal 4 perlu diubah karena:

Huruf c perubahan redaksional dengan menghapus kata aturan sehingga menyebut hanya mengatur bahwa metode untuk melakukan kegiatan:

1. yang melibatkan kegiatan mental;
2. permainan; dan
3. bisnis.

b) Huruf d yaitu aturan dan metode yang hanya berisi program komputer perlu di ubah karena penggunaan istilah program komputer yang memiliki penyelesaian masalah teknis sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 4 huruf d menyebabkan multitafsir dan tidak harmonis dengan pengaturan di dalam UU Hak Cipta. Pasal 1 UU Hak Cipta menyatakan bahwa Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu. Dengan demikian, penemuan di bidang Program Komputer merupakan suatu ruang lingkup objek yang diatur di dalam rezim UU Hak Cipta dan bukan merupakan ruang lingkup dari UU Paten. Selain itu, dilakukannya perubahan tersebut karena Istilah program komputer melalui EPC memiliki arti yang beragam, *pertama*, sebagai metode untuk memecahkan masalah matematis dan masalah logis suatu algoritma, dan, *kedua*, sebuah prosedur untuk menjalankan atau yang

dapat dijalankan oleh sebuah komputer. Terhadap program komputer dalam pengertian pertama tidak dapat diberikan Paten karena hal tersebut hanya merupakan rumus algoritma matematika. Sedangkan program komputer dalam arti yang kedua dinilai sebagai prosedur lain yang memberi efek berupa tautan program komputer ke solusi teknis atau fungsi, metode, atau proses yang merupakan hasil dari program yang dijalankan di komputer, oleh karena itu program komputer yang mengontrol proses fisik atau memproses sinyal fisik dapat dipatenkan. Kesulitan dalam memberikan paten atas program komputer dijelaskan dalam website WIPO, sebagaimana telah dijelaskan pada BAB sebelumnya.

Pengelompokan Invensi yang diimplementasikan pada komputer dalam kategori metode, sistem, dan penggunaan ini juga akan memperjelas pengaturan dalam Pasal 4 huruf d dengan memaknai penemuan di bidang program komputer sepenuhnya merupakan materi yang tunduk pada UU Hak Cipta. Dengan begitu, kerancuan penafsiran terkait pengaturan program komputer di dalam UU Paten yang berakibat pada penolakan permohonan Paten akan terselesaikan.

Kebijakan perubahan UU Paten perlu mengubah ketentuan yang ada dalam penjelasan 4 huruf d UU Paten diangkat menjadi suatu norma Pasal yang akan membolehkan permohonan paten terhadap program komputer dengan syarat tertentu sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 4 huruf d UU Paten yang menyatakan suatu paten terhadap program komputer dapat diberikan apabila program komputer tersebut mempunyai karakter (instruksi-instruksi) yang memiliki efek teknis dan fungsi untuk menghasilkan penyelesaian masalah baik yang berwujud

(tangible) maupun yang tak berwujud (intangible) merupakan invensi yang dapat diberi paten. Perubahan dilakukan dengan Menghapus “ketentuan aturan dan metode baik berisi...” di norma dan yang dipenjelasan, sehingga kriteria yang tidak merupakan invensi akan fokus kepada program komputer. Sehingga invensi yang tidak mencakup hanya program komputer saja (per se); ketentuan kriteria program komputer yang dikualifikasikan dapat diberikan paten. Dengan demikian “Program komputer” saja, dan tanpa penjelasan. *Selain perbaikan ketentuan Pasal 4 huruf d UU Paten Perubahan terhadap pasal ini menghapus penjelasan Pasal 4 huruf d UU Paten.*

c) Huruf Pasal 4 UU Paten perlu di ganti, ketentuan Pasal 4 huruf f UU Paten mengatur mengenai temuan (discovery) berupa:

1. penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/ atau dikenal; dan/ atau
2. bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.

Pengaturan Pasal 4 huruf f UU Paten justru tidak sejalan dengan konsep Paten itu sendiri yang membatasi konsep perlindungan Paten karena dikategorikan tidak mencakup/merupakan Invensi.⁷⁰ Sehingga ketentuan Pasal ini secara eksplisit mengecualikan suatu penemuan yang merupakan kegunaan baru atau suatu produk perlindungan Paten sebagai suatu Invensi.

Untuk mendorong pertumbuhan industri lokal khususnya dalam bidang farmasi Pasal 4 huruf f UU Paten perlu di ganti sebagai batasan Invensi. Hal ini untuk

⁷⁰ Pasal 4 huruf f angka 1 dan 2 UU Paten

mendorong riset dalam bidang farmasi dan mendorong bertumbuhnya industri lokal untuk mengembangkan jenis obat-obatan yang berbahan dasar sumber daya yang ada di Indonesia, baik terhadap pengembangan bahan yang sebelumnya diberikan Paten ataupun riset untuk menghasilkan Paten yang merupakan bahan dasar baru.

Perlunya membuka pengaturan tersebut, dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kemampuan riset lokal yang ada yang mayoritas penelitian di Indonesia merupakan pengembangan dari bahan-bahan yang sudah ada sebelumnya dan menghasilkan manfaat ataupun keunggulan yang berbeda dari produk yang ada. Oleh karena itu, perlu membuka peluang tersebut dengan mengubah ketentuan Pasal 4 huruf f UU Paten. Dengan demikian, ketentuan sebagaimana dimaksud akan kembali seperti pengaturan sebelumnya yang didasarkan kepada UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, hanya masalah prosedur saja yang perlu diperbaiki selaras dengan akselerasi proses yang diadopsi secara umum guna mempermudah permohonan. Sehingga, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f angka 1 dan angka 2 UU Paten perlu dicabut/dihapus dari ketentuan UU Paten.

Dengan mengubah Pasal 4 huruf f UU Paten, maka invensi termasuk juga temuan baik merupakan penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/atau dikenal; dan/atau bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.

Pasal 4 huruf f UU Paten kemudian diubah dengan menambahkan pengaturan teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika sebagai bagian yang tidak

mencakup/merupakan invensi. Sebagaimana telah dijelaskan dalam BAB sebelumnya, teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika diakui sebagai Invensi, tetapi tidak sesuai dengan praktek internasional mengenai Paten. Walaupun pada akhirnya permohonan Paten terkait pengaturan teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika akan ditolak berdasarkan UU Paten yang ada, tetapi perlu menyempurnakan ketentuan di dalam UU Paten yang disesuaikan dengan praktek internasional pada umumnya. Praktek internasional tersebut adalah penemuan teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika bukan merupakan Invensi.

Penyelesaian perbedaan pengaturan di UU Paten dengan praktek internasional terkait pengaturan teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika dalam ruang lingkup Paten adalah memasukkan pengaturan terkait teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika ke dalam rincian Pasal 4 huruf f RUU Paten sebagai salah satu penemuan yang bukan merupakan Invensi. Dengan menyatakan teori di bidang ilmu pengetahuan dan matematika bukan merupakan Invensi, maka secara otomatis penemuan tersebut tidak dapat diberikan Paten. Sehingga tidak perlu lagi mencantumkan teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika di dalam rincian Pasal 9 huruf c UU Paten.

3. Batas Waktu Permohonan terhadap Invensi yang Publikasikan dalam kegiatan ilmiah

Pengaturan jangka waktu permohonan setelah dilakukan publikasi tersebut, perlu menambahkan waktu dengan mengubah ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Paten, dengan menambahkan waktunya dari sebelumnya 6 (enam) bulan menjadi 12 (dua belas) bulan masa *grace period* yang

diberikan (sebelum penerimaan Invensi), dengan memberikan penyesuaian terhadap ketentuan waktu dalam hal publikasi dilakukan oleh pihak yang tidak berhak sebagaimana pada ayat (2)⁷¹ pasal tersebut dalam hal pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk merahasiakannya.

Esensi riset harus juga dilakukan publikasi baik dalam bentuk diseminasi ataupun untuk membuat jurnal baik nasional maupun internasional untuk memenuhi kaidah ilmiah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka suatu riset ilmiah tersebut harus dilakukan publikasi. Ketentuan perlindungan hak kekayaan intelektual prinsipnya memberikan perlindungan rentang waktu antara publikasi dengan pendaftaran Paten atau *Grace Period* terhadap publikasi ilmiah suatu Paten. Namun, rata-rata permasalahan di Indonesia adalah terkait dengan anggaran penelitian dan mekanisme proses pendaftaran Paten, sehingga seringkali Invensi terkendala dengan anggaran yang ada. Setelah penelitian dilakukan biasanya para peneliti akan melakukan publikasi dan pendaftaran yang pelaksanaannya baru dilakukan setelah menunggu anggaran yang ada turun pada tahun berikutnya. Hal ini dapat mengakibatkan muncul potensi gugurnya permohonan yang akan diajukan karena jangka waktu publikasi yang lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU Paten. Untuk mengantisipasi kebutuhan dan hambatan yang ada terkait dengan pengaturan jangka waktu permohonan setelah dilakukan publikasi, perlu menambahkan jangka waktu dari 6 (enam) bulan menjadi 12 (dua belas) bulan masa *grace period* yang diberikan

⁷¹ Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal penerimaan, ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi tersebut.

(sebelum penerimaan invensi), dengan memberikan penyesuaian terhadap ketentuan waktu dalam hal publikasi dilakukan oleh pihak yang tidak berhak sebagaimana pada Pasal 6 ayat (2),⁷² dalam hal pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk merahasiakannya.

4. Invensi yang tidak dapat diberi paten terkait makhluk hidup, kecuali jasad renik;

Pasal 9 mengatur mengenai Invensi yang tidak dapat diberi Paten meliputi:

- a. proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
- b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
- c. makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau;
- d. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

Praktek internasional menempatkan penemuan teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika dalam pasal 9 huruf c bukan merupakan Invensi. Dengan menyatakan teori di bidang ilmu pengetahuan dan matematika bukan merupakan Invensi dalam Pasal 4 huruf f UU Paten, maka secara otomatis penemuan tersebut tidak dapat diberikan Paten. Sehingga Pasal 9 huruf c UU Paten mengenai teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika perlu dihapus.

⁷² Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal penerimaan, ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi tersebut.

5. Penambahan Penjelasan Klaim

Pasal 14 ayat (3) mengatur bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika pihak yang melaksanakan Invensi sebagai pemakai terdahulu menggunakan pengetahuan tentang Invensi tersebut berdasarkan uraian, gambar, contoh, atau klaim dari Invensi yang dimohonkan Paten. Yang kemudian dalam penjelasan Pasal 14 ayat (3) hanya menjelaskan mengenai invensi, yaitu Invensi tersebut harus benar-benar merupakan hasil kegiatan yang dilakukan dengan iktikad baik oleh orang yang pertama kali memakai Invensi tersebut.

Kemudian perlu dilakukan penambahan penjelasan mengenai Klaim dari invensi, sehingga penjelasan baru dalam Pasal 14 ayat 3 adalah Invensi tersebut harus benar-benar merupakan hasil kegiatan yang dilakukan dengan iktikad baik oleh orang yang pertama kali memakai Invensi tersebut. Yang dimaksud dengan “klaim” adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti Invensi yang dimintakan perlindungan hukum yang harus diuraikan secara jelas, konsisten, dan harus didukung oleh deskripsi.

6. Penambahan Ketentuan Paten Metode, sistem, dan Penggunaan

Bentuk Paten terbagi atas dua yaitu paten produk dan paten proses sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU Paten bahwa Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya, memberi izin melaksanakan Paten yang dimilikinya kepada pihak lain, dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:

- a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;

- b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

Dalam perkembangannya diperlukan penambahan sehingga paten terdiri dari tiga bentuk yaitu Paten Produk, Paten Proses, dan Paten metode sistem, dan penggunaan. Perkembangan tersebut didasarkan pada perkembangan inovasi dan dimulainya Revolusi Industri 5.0 yang sangat pesat khususnya di bidang digital, *Artificial Intelligence* dan *Internet of Things* (IoT) menuntut pengaturan Paten yang lebih bisa mengakomodir Inovasi-Inovasi di bidang tersebut. Perbedaan penafsiran dan cara pandang terhadap definisi “proses” yang memiliki makna untuk menghasilkan suatu produk dinilai terlalu sempit, sehingga perlu memperjelas ruang lingkup inovasi atau invensi terkait aktivitas dengan menambahkan definisi metode untuk mencakup aktivitas yang menghasilkan efek teknis dan penyelesaian masalah.

Dengan menyatakan bahwa metode, sistem, dan penggunaan menjadi salah satu bentuk dari ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi ke dalam definisi Inovasi maka Inovasi yang berkaitan dengan metode, sistem, dan penggunaan akan masuk ke dalam ruang lingkup perlindungan Paten, termasuk Inovasi yang diimplementasikan komputer (*computer implemented invention*) sebagai bagian dari Inovasi berupa sistem, metode, dan penggunaan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pasal 19 ayat (1) UU Paten Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya, memberi izin melaksanakan Paten yang dimilikinya kepada pihak lain, dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:

- a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
- b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
- c. dalam hal Paten-metode, sistem, dan penggunaan: menggunakan metode, sistem, dan penggunaan yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

7. Pernyataan dan pemberitahuan Pelaksanaan Paten

Pengaturan Pemegang Paten membuat pernyataan pelaksanaan Paten di Indonesia dan memberitahukannya kepada Menteri setiap akhir tahun.

Pengaturan tersebut untuk melengkapi pengaturan Pasal 20 UU Cipta Kerja yang telah mengubah ketentuan Pasal 20 UU Paten dengan menegaskan bahwa Paten wajib dilaksanakan di Indonesia dan menyatakan hal apa saja yang termasuk dalam pelaksanaan Paten.

Pengaturan terkait dengan Paten tidak dapat dilepaskan kaitan peranannya dalam meningkatkan perkembangan teknologi dan ekonomi pada suatu negara dengan menciptakan suasana kondusif bagi tumbuhnya industri lokal, membantu perkembangan teknologi dan ekonomi dengan fasilitas lisensi, membantu tercapainya alih teknologi.

Sehingga penting untuk memastikan pengaturan Pasal 20 UU Paten yang telah diubah melalui UU Cipta Kerja tersebut berjalan secara efektif, maka perlu dibuat sebuah instrumen sebagai mekanisme untuk mengetahui apakah

pemegang Paten sudah melaksanakan atau belum/tidak melaksanakan Paten di Indonesia yang dirumuskan dalam sebuah norma hukum. Selain itu terdapat pertimbangan perlu adanya instrumen tersebut yaitu:

1. Pelaksanaan lisensi wajib, dengan adanya pengaturan terkait pernyataan melaksanakan Paten akan memudahkan Ditjen KI untuk melakukan *cross check* atas permohonan lisensi wajib. Jika sudah ada pernyataan melaksanakan Paten maka lisensi wajib tidak bisa diberikan, karena lisensi wajib hanya dilaksanakan jika Paten tidak dilaksanakan.
2. Adanya ketentuan penundaan pelaksanaan pemberian lisensi diberikan sampai dengan waktu paling lama 5 (lima) tahun, dan selama masa penundaan tersebut pemegang Paten yang berasal dari luar negeri diperbolehkan untuk melakukan importasi.
3. Salah satu indikator pelaksanaan Paten adalah barang harus beredar di pasar. Setelah adanya pernyataan pelaksanaan Paten, maka kementerian/lembaga terkait dapat segera melakukan pemantauan atas peredaran produk yang telah dipatenkan.

Mekanisme untuk memantau pelaksanaan Paten tersebut dilakukan dengan menambahkan norma baru berupa kewajiban bagi pemegang Paten untuk membuat pernyataan telah melaksanakan Paten yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Mengenai bentuk dari pernyataan pelaksanaan Paten tersebut, Pemegang Paten diberi kebebasan untuk menentukan sendiri bentuk dari pernyataan pelaksanaan Paten. Penambahan pengaturan terkait pernyataan pelaksanaan Paten ini berguna untuk mengantisipasi pelanggaran hukum atas Paten dan untuk melindungi hak atas Paten itu sendiri.

8. Penambahan Biaya Atas Kelebihan Klaim Yang Diajukan Dalam Permohonan

Penambahan Pengaturan di Pasal 24 UU Paten dengan menambahkan pasal yang mengatur dalam hal Permohonan diajukan dengan jumlah klaim lebih dari 10 (sepuluh), terhadap kelebihan klaim tersebut dikenai biaya.

Untuk menghindarkan perbedaan penghitungan antara pemohon dengan Ditjen KI saat melakukan pembayaran pendaftaran, khususnya terkait dengan jumlah klaim yang harus dibayar maka perlu di tentukan jumlah klaim. Dalam praktek selama ini, banyaknya pemohon Paten yang tidak mengetahui adanya ketentuan mengenai pembatasan jumlah klaim dan kelebihan jumlah klaim, serta ketentuan pengenaan biaya atas kelebihan jumlah klaim, karena hal-hal tersebut tidak diatur di dalam UU Paten.

Pengaturan tentang biaya pelayanan permohonan Paten tersebut telah diatur terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (PP PNBPNBP). Ada pun tarif PNBPNBP atas Permohonan Paten ditetapkan untuk satu tarif biaya untuk satu permohonan Paten termasuk jumlah klaim sebanyak 10 (sepuluh) per permohonan. Sedangkan dalam hal jumlah klaim melebihi 10 (sepuluh) klaim maka atas kelebihan tersebut dikenai biaya tambahan yang dihitung per klaim.

9. Judul Invensi, Penetapan Informasi Sumber Daya Genetik Syarat dan Diskripsi Inti Invensi Klaim Atau Beberapa Klaim

Syarat permohonan Paten diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU Paten, bahwa Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UU Paten, paling sedikit memuat:

- a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
- b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;
- c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon dalam hal Pemohon adalah bukan badan hukum;
- d. nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon adalah badan hukum;
- e. nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
- f. nama negara dan Tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Syarat Permohonan belum mengatur mengenai judul invensi, selama ini judul invensi masi terdapat di lampiran permohonan.

Judul invensi merupakan hal penting yang harus bersanding dengan nomor Permohonan di dalam Permohonan Paten. Hal tersebut disebabkan karena banyak judul Invensi yang sama tetapi isi klaim yang berbeda. Judul Invensi merupakan identitas Permohonan yang berguna untuk mengidentifikasi apakah sebuah Permohonan bisa dipublikasikan atau tidak, menjadi *keyword* bagi Pemeriksa Paten dalam melakukan penelusuran untuk melihat kesamaan Invensi, dan bermanfaat untuk menentukan Permohonan Paten akan masuk ke bidang teknik kimia, mekanik, atau elektro. Begitu juga masyarakat atau Pemohon yang hendak melakukan penelusuran untuk melihat informasi pendaftaran Paten akan dimudahkan dengan adanya Judul Invensi. Oleh karena itu perlu mengubah ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU Paten dengan menambah rincian yang menyebutkan Judul Invensi sebagai salah satu isi dari Permohonan Paten.

Selain itu diatur juga mengenai lampiran permohonan dalam Pasal 25 ayat (2) UU Paten bahwa Permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan:

- a. judul Invensi;
- b. deskripsi tentang Invensi;
- c. klaim atau beberapa klaim Invensi;
- d. abstrak Invensi;
- e. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi, jika Permohonan dilampiri dengan gambar;
- f. surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- g. surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor;
- h. surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang bukan Inventor; dan
- i. surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal Permohonan terkait dengan jasad renik.

Selama ini belum diatur Invensi berkaitan dengan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, Ketentuan baru tersebut perlu diatur karena Pasal 26 ayat (2) UU Paten mengatur bahwa informasi tentang sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut harus ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah. Namun demikian, ketentuan tersebut dianggap sangat menyulitkan bagi Pemohon Paten karena hingga saat ini tidak ada satupun lembaga yang ditetapkan dan diberi kewenangan untuk menetapkan asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional termasuk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Untuk mendorong layanan Paten yang dapat meningkatkan inovasi yang ada tanpa mengurangi perlindungan tentang sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional atas maka syarat penetapan perlu

diganti menjadi surat pernyataan asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional. Oleh karena itu perubahan terjadi pada Pasal 25 ayat (2) UU Paten dengan menambah rincian “surat pernyataan asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional jika Invensi berkaitan dengan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional”, sehingga surat pernyataan tersebut menjadi salah satu dokumen yang harus dilampirkan dalam Permohonan.

Oleh karena itu Pasal 25 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf c dan huruf f perlu diubah. Adapun Pasal 25 Ayat (1) huruf f menjadi “judul Invensi”. Terhadap Pasal 25 Ayat (2) huruf c menjadi “Klaim invensi”, dan menghapus ketentuan Pasal 25 Ayat (2) huruf g terkait “surat pernyataan kepemilikan invensi oleh inventor”.

Selain itu terkait dengan Pasal 26 ayat (2) UU Paten perlu diubah dengan menghapus ketentuan adanya penetapan oleh lembaga resmi yang diakui pemerintah menjadi mekanisme deklaratif oleh pemohon paten untuk menyebutkan/*mendecclare* informasi sumber daya genetiknya/atau pengetahuan tradisional. Dengan adanya perubahan ketentuan terkait formulir Permohonan dan syarat administratif Permohonan Paten di Pasal 25 ayat (2) UU Paten sebagai mana dimaksud diatas, maka secara otomatis bertambah pula hal yang harus diumumkan pada saat publikasi, yaitu informasi asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional dalam hal Permohonan berkaitan dengan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional. Selain itu, informasi terhadap sumber genetik lebih *accessible* bagi publik maka perlu dicantumkan dan diumumkan dalam informasi Paten. Untuk itu Pemohon tetap harus memberikan informasi sumber daya genetik secara jelas dalam bentuk surat

pernyataan yang dilampirkan dalam permohonan Paten agar bisa menjadi data dalam publikasi. Sehingga Informasi tentang asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan secara elektronik maupun non-elektronik.

Sehingga perubahan Ketentuan Pasal 26 ayat (2) akan menjadi “Informasi tentang asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan secara elektronik dan non-elektronik”.

10. Kewajiban untuk menyatakan dan memilih alamat Kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia

Pasal 28 mengatur bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.

Untuk memudahkan pelayanan dalam lingkup Permohonan Paten agar dapat diberikan secara cepat terutama jika mereka harus hadir untuk melengkapi persyaratan, memberi keterangan di dalam proses permohonan, atau untuk kepentingan korespondensi perlu diatur kewajiban Pemohon atau para pihak yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menunjuk Kuasa di Indonesia dalam mengajukan Permohonan Paten atau sebagai para pihak dalam Pengajuan Banding dan wajib menyatakan dan memilih alamat Kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia. Penunjukan kuasa dan domisili hukum di Indonesia bertujuan tidak mempersulit pelayanan akibat jarak dan waktu tempuh. Oleh karena itu ketentuan Pasal 28 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2) yang mengatur bahwa Pemohon sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih alamat Kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia.

11. Permohonan Dengan Hak Prioritas yang Diajukan Lebih Dari 12 Bulan Sejak Tanggal Penerimaan

Hak Prioritas diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU Paten mengatur Permohonan dengan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*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 perjanjian internasional dimaksud. Sedangkan yang dimaksud dengan Tanggal Penerimaan adalah tanggal diterimanya Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum.

Di dalam praktek, kondisi yang terjadi tidaklah selalu ideal. Banyak hal yang mempengaruhi dan menyebabkan terjadinya pengajuan permohonan dengan Hak Prioritas dari luar negeri melebihi waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU Paten. Seperti akibat kondisi *force majeure*, jika kemudian terjadi keterlambatan pengajuan permohonan Paten yang melebihi jangka waktu yang ditentukan perlu untuk di pertimbangkan. Untuk itu hak-hak dari pemohon Paten tentu harus tetap dilindungi dan terhindar dari kerugian mengingat penyebab dari keterlambatan pengajuan Permohonan Paten tersebut

bukan berasal dari kelalaian Pemohon, tetapi memang disebabkan karena kejadian luar biasa atau *force majeure* diluar kemampuannya. Untuk melindungi hak Inventor tetap mendapatkan perlindungan Paten dengan hak prioritas yang diakibatkan kondisi *force majeure* atau diluar kemampuannya maka perlu menambahkan norma baru di dalam Pasal 30 UU Paten yang memberikan kesempatan bagi Pemohon yang mengajukan Permohonan Paten dengan Hak Prioritas yang diajukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal prioritas. Sehingga Pasal 30 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) yang mengatur bahwa dalam hal Permohonan dengan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, Permohonan tetap dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Hak Prioritas dengan membayar biaya.

12. Syarat Minimum Pemberian Tanggal Penerimaan

Pasal 34 ayat (2) mengatur bahwa Persyaratan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. data Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
- b. data Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e; dan
- c. bukti pembayaran biaya Permohonan.

Terkait biaya, UU Paten mengatur bahwa agar Permohonan dapat dicatat dan diberi tanggal penerimaan, Pemohon harus sudah membayar biaya permohonan Paten. Sedangkan untuk pembayaran atas kelebihan jumlah klaim tidak menjadi salah satu syarat minimum. Pembayaran kelebihan klaim, dapat dilakukan paling lambat saat Pemohon mengajukan pemeriksaan Permohonan substantif, yaitu paling lambat 36 (tiga puluh enam) bulan.

Waktu pembayaran atas kelebihan klaim ini pada akhirnya menimbulkan kesulitan karena jika Pemohon belum membayar kelebihan klaim maka tidak ada acuan yang bisa digunakan sebagai dasar pembayaran klaim pada saat terjadi pengajuan perubahan klaim. Kekurangan Pembayaran atas kelebihan jumlah klaim, tidak menjadi alasan status Permohonan dianggap ditarik kembali. Permohonan tersebut akan tetap diproses dan dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif. Seharusnya jumlah klaim yang diperiksa sesuai dengan jumlah klaim yang dibayar. Tapi kenyataannya, pemeriksa tidak memeriksa/mengecek apakah kelebihan klaim tersebut sudah dibayarkan atau belum. Akibatnya, pemeriksa dapat memberikan putusan keseluruhan klaim yang diajukan meskipun belum dilakukan pembayaran terhadap kelebihan klaim tersebut. maka perlu melakukan perubahan atas Pasal 34 ayat (2) UU Paten dengan menambahkan persyaratan minimum huruf d yang mengatur tambahan biaya klaim jika diajukan dengan jumlah klaim lebih dari 10 (sepuluh).

Kemudian Pasal 34 ayat (3) mengatur bahwa dalam hal deskripsi tentang Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b ditulis dalam bahasa asing, deskripsi wajib dilengkapi dengan terjemahan dalam Bahasa Indonesia dan harus disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .

Ketentuan WIPO menyatakan menerima penggunaan semua bahasa dalam pengajuan permohonan Paten yang dilengkapi dengan terjemahan Bahasa Inggris. Selain itu untuk memudahkan dan mempercepat proses pelayanan paten maka deskripsi yang disampaikan dalam Bahasa Inggris. Khususnya dalam mencari padanan istilah teknis di dalam deskripsi. Sehingga perlu mengubah ketentuan Pasal

25 ayat (3) yang mengatur dalam hal deskripsi tentang Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b ditulis dalam bahasa asing, berlaku ketentuan:

- a. bahasa asing selain bahasa Inggris, deskripsi wajib dilengkapi dengan terjemahan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia; atau
- b. bahasa Inggris, deskripsi wajib dilengkapi dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia.

Akibat penambahan substansi tersebut maka waktu penyampaian diatur tersendiri dalam tambahan ayat (3a) di pasal 34 UU Paten yang mengatur bahwa terjemahan deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

13. Penghapusan Perpanjangan Jangka Waktu untuk Melengkapi Persyaratan

Ketentuan di dalam Pasal 35 UU Paten memberikan jangka waktu bagi Pemohon Paten untuk dapat melengkapi beberapa kelengkapan dan persyaratan Permohonan Paten. Adapun jangka waktu yang diberikan kepada Pemohon Paten untuk melengkapi kelengkapan dan persyaratan Permohonan Paten adalah paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pengiriman pemberitahuan oleh Menteri. Kemudian jangka waktu tersebut dapat di perpanjang paling lama 2 (dua) bulan dalam pasal 35 ayat (3) UU Paten, dan ditambahkan 1 (satu) bulan lagi dengan dikenai biaya dalam pasal 35 ayat (3) UU Paten.

Pasal 35 ayat (3) UU Paten yang menambahkan 1 (bulan) dianggap kurang efisien dari sisi waktu dan biaya. Oleh karena itu untuk mengedepankan pemberian kecepatan pelayanan agar proses penyelesaian Permohonan dapat berjalan dengan lancar dan berusaha memangkas

prosedur serta biaya dalam memberikan pelayanan tersebut maka pasal Pasal 35 ayat (3) perlu dihapus. Dengan penghapusan tersebut maka akan berdampak pada ketentuan ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 35 karena mencantumkan ayat (3), oleh karena itu ketiga ayat tersebut harus diubah dengan menghapuskan frasa “ayat (3)” pada setiap ayat.

14. Pengajuan Surat Permohonan Melanjutkan Pemeriksaan Permohonan yang Dianggap Ditarik Kembali

Pasal 36 UU Paten mengatur bahwa apabila Pemohon tidak melengkapi persyaratan dan kelengkapan Permohonan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (6), Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan dianggap ditarik kembali.

Untuk memberi kesempatan bagi Pemohon Paten melindungi Invensinya, maka bagi Pemohon yang telah mendapat pemberitahuan bahwa Permohonan Paten dianggap ditarik kembali perlu diberikan kesempatan untuk mengajukan surat Permohonan melanjutkan pemeriksaan atas permohonan yang dianggap ditarik kembali. prosedur untuk mengaktifkan kembali Permohonan yang dianggap ditarik kembali maka akan ada konsekuensi timbulnya kegiatan baru sehingga memerlukan biaya biaya pelayanan. Pengajuan Permohonan melanjutkan pemeriksaan Permohonan ini juga harus diberi batas waktu agar ada kepastian dalam proses pelayanan.

Sebagai upaya memberi kesempatan agar permohonan paten yang dianggap ditarik kembali tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya maka perlu mengubah Pasal 36 UU Paten dengan mengatur adanya kesempatan bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan melanjutkan pemeriksaan Permohonan yang dianggap

ditarik kembali disertai dengan pengenaan biaya atas pelayanan tersebut. Selanjutnya diatur pula batas waktu pengajuan permohonan yaitu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan permohonan dianggap ditarik kembali. Serta perlu ditegaskan bahwa pengajuan Permohonan yang disertai pengenaan biaya ini dilakukan hanya untuk melengkapi syarat dan/atau kelengkapan Permohonan.

15. Perubahan Data Permohonan Paten

Pasal 39 ayat (1) UU Paten mengatur bahwa Permohonan dapat dilakukan perubahan terhadap:

- a. data Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, huruf e, dan/atau huruf f; dan/atau
- b. data Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e.

Dalam Pasal 25 hanya terkait dengan beberapa aspek saja padahal dalam prakteknya, proses pemeriksaan Permohonan Paten terkadang memunculkan informasi atau data baru yang berakibat pada perlunya melakukan perubahan data di dalam Permohonan Paten. seharusnya perubahan yang dapat dilakukan adalah terkait dengan semua data dalam Pasal 25 UU Paten. Sehingga Pasal 39 ayat (1) perlu di ubah dengan mengatur bahwa Permohonan dapat dilakukan perubahan terhadap:

- a. data Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f; dan/atau
- b. data Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).

Berdasarkan perubahan tersebut maka Pasal 39 ayat (2) juga akan diubah untuk menyesuaikan dengan rujukan huruf dan perlu untuk menghapus frasa “beberapa klaim Invensi” karena telah dihapus pada perubahan Pasal 25 ayat

(2) konsep sebelumnya. Selain itu perlu juga penambahan pasal dilakukan untuk mengatur biaya akibat dari perubahan Pasal 39 ayat (1).

16. Permohonan yang Ditarik Kembali

Pasal 43 UU Paten mengatur bahwa pemohon dapat menarik kembali Permohonannya. Penarikan kembali Permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Menteri dan hanya dapat ditarik kembali oleh Pemohon sebelum Menteri memberikan keputusan menyetujui atau menolak Permohonan.

Sifat Paten yang harus memiliki suatu kebaruan menyebabkan Permohonan yang telah diajukan dan kemudian ditarik kembali oleh Pemohon tidak dapat diperlakukan sama dengan Permohonan baru. Oleh karena itu, bagi Pemohon yang telah menarik Permohonannya tersebut perlu diberi kesempatan untuk kembali mengajukan Permohonan agar tidak memiliki sifat kebaruan tersebut.

Dengan demikian, perlu mengubah ketentuan Pasal 43 UU Paten dengan menambah norma mengenai pengajuan Permohonan kembali atas Permohonan yang ditarik kembali. Selain itu, ketentuan Pasal 43 UU Paten juga perlu ditambahkan norma terkait surat pemberitahuan Menteri atas Permohonan yang ditarik kembali, penambahan prosedur tersebut akan berdampak pada biaya sehingga perlu pengaturan mengenai biayas, selain itu batas waktu pengajuan Permohonan yang dihitung 6 (enam) bulan sejak surat pemberitahuan Menteri tersebut dikeluarkan.

17. Pengumuman Paten yang Dipercepat

Pasal 46 UU Paten mengatur bahwa sebuah Permohonan Paten yang telah didaftarkan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU

Paten, harus diumumkan terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan substantif. Tujuan dari pengumuman ini adalah memberi kesempatan bagi setiap orang untuk dapat mengajukan pandangan dan/atau keberatan atas Permohonan yang diumumkan. Pasal 46 ayat (3) mengatur bahwa batas waktu untuk memenuhi persyaratan administratif paling lama adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan, tetapi masih ada ketentuan-ketentuan lainnya yang memungkinkan Pemohon mengajukan dispensasi. Sedangkan dalam prakteknya, banyak permohonan Paten justru sudah lengkap persyaratan administratifnya pada saat diajukan.

Untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan pelayanan maka perlu mengubah ketentuan Pasal 46 ayat (3) UU Paten mengenai batas waktu paling awal untuk lebih cepat melakukan pengumuman Permohonan Paten yang telah memenuhi persyaratan dari 6 (enam) bulan menjadi 3 (tiga) bulan.

18. Pencantuman Asal Sumber Daya Genetik Dan/Atau Pengetahuan Tradisional Dalam Pengumuman

Pasal 48 ayat (2) UU Paten mengatur bahwa Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:

- a. nama dan kewarganegaraan Inventor;
- b. nama dan alamat lengkap pemohon dan Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- c. judul Invensi;
- d. Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas, nomor, dan negara tempat permohonan yang pertama kali diajukan dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
- e. abstrak Invensi;
- f. klasifikasi Invensi;
- g. gambar, dalam hal Permohonan dilampiri dengan gambar;
- h. nomor pengumuman;
- i. nomor Permohonan.

Dengan diubahnya dalam Pasal 25 ayat (2) yang menambah rincian “surat pernyataan asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional jika Invensi berkaitan dengan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional”, maka akan berdampak pada pengumuman yang akan dilakukan. Sehingga dalam ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU Paten ditambahkan 1 (satu) huruf yang berbunyi “asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional dalam hal Permohonan berkaitan dengan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional”.

19. Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan substantif di dalam Pasal 54 UU Paten dilakukan berdasarkan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 26, Pasal 39 ayat (2), Pasal 40, dan Pasal 41 UU Paten.

Untuk menjalankan prinsip unity of invention maka dalam pemeriksaan substantif dapat dilakukan terhadap Permohonan yang terdiri lebih dari satu Invensi yang tidak berkaitan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) yang mengatur bahwa Setiap Permohonan diajukan untuk satu Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi yang saling berkaitan. Pasal 24 ayat (3) UU Paten menjadi salah satu dasar dari pemeriksaan substantif maka pemeriksa dapat memerintahkan Pemohon untuk mengajukan Permohonan divisional. dengan dimasukkannya Pasal 24 ayat (3) UU Paten akan meminimalisir hilangnya potensi penerimaan negara karena tidak diajukannya Permohonan divisional.

Selain itu rujukan Pasal 40, dan 41 UU Paten perlu dihapus karena pasal tersebut terkait dengan pemeriksaan administratif, bukan masuk di permohonan substantif.

Oleh karena itu Pasal 54 diubah sehingga menjadi Pemeriksaan substantif dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26, dan Pasal 39 ayat (2).

20. Percepatan Pemeriksaan Dengan Pemeriksaan Substantif Lebih Awal

Untuk mendorong waktu Permohonan menjadi lebih cepat dan efisien perlu dikakukan memangkas birokrasi waktu pemeriksaan Paten, dimana pada saat masa senggang selama 6 (enam) bulan jangka waktu pengumuman berkas sudah dapat dilakukan pemeriksaan. Selain itu untuk mendorong keseriusan Pemohon Paten maka diperlukan mekanisme baru dalam pemeriksaan yaitu Pemeriksaan substansi lebih awal. Mekanisme Pemeriksaan substansi lebih awal diatur dalam pasal baru yang mengatur:

- a. Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat dilakukan lebih awal setelah permohonan dinyatakan lengkap.
- b. Pemeriksaan substantif lebih awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui permohonan kepada Menteri dan dikenai biaya.
- c. Permohonan pemeriksaan substantif lebih awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat sebelum Permohonan diumumkan.
- d. Hasil pemeriksaan substantif lebih awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) berakhir.
- e. Apabila dalam masa pengumuman terdapat pandangan dan/atau keberatan, Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

- f. Hasil pemeriksaan substantif lebih awal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) bulan setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) berakhir.
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemeriksaan substantif lebih awal diatur dengan Peraturan Menteri.

21. Pemeriksaan Substantif Kembali

Untuk mendorong peningkatan pelayanan paten sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tepat bagi Inventor dan mendorong inovasi akibat adanya peningkatan pelayanan yang lebih baik dalam pelayanan paten maka perlu dilakukan Pemeriksaan Kembali Permohonan Paten adalah dengan Manambahkan pasal mengenai Pemeriksaan Kembali (*re eksaminasi*). Adapun materi pengaturan Pemeriksaan Kembali Permohonan Paten adalah

- (1) Permohonan pemeriksaan substantif kembali diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan dikenai biaya.
- (2) Pemeriksaan substantif kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan terhadap:
 - a. penolakan Permohonan;
 - b. koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten;
 - c. keputusan pemberian Paten;
 - d. penarikan kembali; dan/atau
 - e. dianggap ditarik kembali.
- (3) Pemeriksaan substantif kembali terhadap keputusan pemberian Paten hanya dapat diajukan oleh pemohon

sendiri.

- (4) Permohonan pemeriksaan substantif kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diajukan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak Tanggal keputusan pemberian, penolakan, atau dianggap tarik kembali Permohonan.
- (5) Permohonan pemeriksaan substantif kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diajukan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Tanggal keputusan penarikan kembali Permohonan.
- (6) Menteri wajib memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Permohonan pemeriksaan substantif kembali.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemeriksaan substantif kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

22. Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Banding Paten

Pasal 66 UU Paten mengatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas, fungsi, dan wewenang Komisi Banding Paten diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk menyempurnakan dan memperkuat Komisi Banding Paten perlu penambahan pengaturan mengenai pemberhentian anggota komisi banding paten. Sehingga perlu mengubah Pasal 66 UU Paten yang mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang Komisi Banding Paten diatur dengan Peraturan Pemerintah.

23. Permohonan Banding

Pasal 67 UU Paten mengatur mengenai Permohonan banding terhadap penolakan Permohonan, koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten dan/atau keputusan pemberian Paten. Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya.

Dalam permohonan Banding Paten, seringkali pihak Pemohon atau termohon ternyata tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan pihak-pihak berkepentingan dalam proses pelayanan Paten yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan sangat menyulitkan pelayanan dalam lingkup Permohonan Paten agar dapat diberikan secara cepat terutama jika mereka harus hadir untuk melengkapi persyaratan, memberi keterangan di dalam proses permohonan, atau untuk kepentingan korespondensi.

Dengan demikian perlu mengubah Pasal 67 ditambahkan 1 (satu) ayat yang mengatur bahwa dalam hal permohonan banding diajukan terhadap keputusan pemberian Paten, pemohon banding dan termohon banding yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.

24. Permohonan Banding Terhadap Penolakan Pemeriksaan Substantif Kembali

Dengan ditambahkannya pengaturan pemeriksaan substansi kembali sehingga hasil Keputusan atas

Pemeriksaan substantif kembali juga merupakan objek dari pengajuan banding Paten, maka perlu menambahkan frasa “pemeriksaan substantif kembali” di dalam ketentuan pengajuan banding yang diatur di dalam Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (2).

Pasal 68 ayat (1) UU Paten mengatur bahwa Permohonan banding terhadap penolakan permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan. Dengan ditambahkannya frasa “pemeriksaan substantif kembali” maka Pasal 68 ayat (1) mengatur bahwa Permohonan banding terhadap penolakan Permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan atau surat pemberitahuan penolakan pemeriksaan substantif kembali.

Begitupun dalam Pasal 70 ayat (2) yang mengatur bahwa Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten diajukan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi Paten. Dengan ditambahkannya frasa “pemeriksaan substantif kembali” maka Pasal 70 ayat (2) mengatur bahwa Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten atau pemberian Paten atas pemeriksaan substantif kembali diajukan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi Paten.

25. Gugatan atas Keputusan Pemberian atau Penolakan Paten

Pasal 72 mengatur gugatan atas keputusan penolakan Komisi Banding Paten ke Pengadilan Niaga. Untuk menghindari terjadinya dualisme ketetapan hukum yang

berbeda maka perlu diatur bahwa untuk mengajukan gugatan atas keputusan penolakan atau pemberian paten ke Pengadilan Niaga baru dapat dilakukan setelah adanya keputusan dari Komisi Banding. Untuk itu, perlu ada perbaikan norma Pasal 142 ayat (2) yang mengatur bahwa Gugatan ke Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan setelah permohonan banding diperiksa dan ditetapkan oleh Komisi Banding Paten.

26. Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Permohonan Banding Paten

Pasal 73 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, pemeriksaan, dan penyelesaian permohonan banding paten serta permohonan banding atas pemberian paten diatur dengan Peraturan Menteri.

Untuk memberikan kejelasan mekanisme mengenai Permohonan banding paten maka perlu diatur pengaturan baru dalam pasal tersendiri mengenai tata cara permohonan, pemeriksaan, dan penyelesaian permohonan banding Paten diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan adanya pengaturan baru tersebut maka Pasal 73 UU Paten dihapus.

27. Lisensi-wajib

Lisensi dapat diberikan untuk hal tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan, suatu lisensi dapat diberikan secara sukarela (*voluntary*) dan secara wajib melalui Lisensi-wajib (*compulsory license*). Pasal 81 mengatur bahwa Lisensi-wajib bersifat non-eksklusif, berdasarkan dalam ketentuan TRIPS, Lisensi-wajib diatur dalam Article 31 dan 31 *bis* tentang penggunaan Paten tanpa otorisasi dari pemegang Paten dimana Paten telah dilaksanakan oleh Pemegang Paten atau penerima Lisensi

dalam jumlah yang tidak mencukupi kebutuhan pasar, keadaan nasional dan/atau keadaan mendesak yang ditentukan oleh pemerintah.

Untuk menyesuaikan dengan ketentuan TRIPs tersebut maka pengaturan Pasal 81 masih membutuhkan pengaturan tambahan untuk penyempurnaannya antara lain terkait prinsip kemanfaatan masing-masing (*individual merit*), lingkup dan jangka waktu lisensi wajib, prinsip tidak dapat dialihkan Lisensi-wajib kecuali berkenaan dengan bagian perusahaan atau pihak lain dengan itikad baik yang memanfaatkan Lisensi-wajib tersebut, dan Lisensi-wajib diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri sehingga meningkatkan ekonomi.

Kemudian dalam Pasal 82 huruf c mengatur bahwa Lisensi-wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan Paten yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri atas dasar permohonan dengan alasan salah satunya bahwa Paten hasil pengembangan dari paten yang telah diberikan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan tanpa menggunakan Paten pihak lain yang masih dalam perlindungan.

Pengaturan tersebut terkait dengan TRIPs Article 31 huruf I yang mengizinkan penggunaan tersebut untuk memungkinkan eksploitasi Paten ("Paten kedua") yang tidak dapat dieksploitasi tanpa melanggar Paten lain ("Paten pertama"), dengan ketentuan tambahan berikut:

- i. Invensi yang diklaim dalam Paten kedua harus melibatkan kemajuan teknis penting yang signifikan secara ekonomi dalam kaitannya dengan Invensi yang diklaim dalam Paten pertama;
- ii. Pemilik Paten pertama berhak mendapatkan lisensi silang dengan syarat yang wajar untuk menggunakan Invensi yang diklaim dalam Paten kedua;

Oleh karena itu, untuk mendorong adanya pengembangan teknologi dan inovasi dan penyesuaian dengan TRIPs Article 31 huruf I, maka Pasal 82 ayat (1) huruf c perlu di sempurnakan dalam pasal baru dengan mengatur kualifikasi tertentu terhadap pemberian Lisensi Wajib yaitu:

- a. Invensi yang diklaim dalam Paten kedua harus memiliki penyempurnaan teknis yang penting dengan signifikansi ekonomi yang bermakna, dalam kaitannya dengan Invensi yang diklaim dalam Paten pertama;
- b. Pemegang Paten berhak saling memberikan lisensi untuk menggunakan Paten pihak lainnya berdasarkan persyaratan yang wajar; dan
- c. Lisensi-wajib Paten pertama tidak dapat dialihkan kecuali bersama-sama dengan Paten kedua.

28. Keterkaitan Permohonan Lisensi-Wajib dengan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Untuk mengharmoniskan kewenangan yang dimiliki oleh Menteri Hukum dan HAM dan kewenangan KPPU tersebut, perlu adanya sebuah norma yang melengkapi prosedur di dalam pemberian Lisensi-wajib. Prosedur tersebut adalah dalam hal sudah ada putusan KPPU yang menyatakan bahwa pelaksanaan Paten terbukti dan/atau mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat maka Menteri tidak perlu lagi meminta kajian dari tim ahli untuk membuktikan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b. Sehingga Pemohon cukup mengajukan bukti Putusan KPPU tersebut. pengajuan Lisensi Wajib berdasarkan Putusan KPPU tersebut juga mengesampingkan syarat yang diatur dalam :

- 1) Pasal 81 ayat (4) UU Paten yang baru mengenai syarat pemberian Lisensi-Wajib yang diutamakan untuk kebutuhan dalam negeri. Artinya, penerima Lisensi-Wajib dapat melaksanakan Paten untuk kebutuhan luar negeri sebagai prioritas utama tanpa meninggalkan kewajibannya untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
- 2) Pasal 84 ayat (1) huruf b UU Paten, yang artinya pemohon lisensi-wajib tidak perlu melakukan langkah-langkah untuk mendapatkan Lisensi dari Pemegang Paten, atau membuktikan bahwa pemohon lisensi-wajib atau Kuasanya telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan untuk mendapatkan Lisensi dari Pemegang Paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar tetapi tidak memperoleh hasil.

Dengan demikian perlu ditambahkan pengaturan yang baru terkait pemberian lisensi-wajib yang didasarkan adanya Putusan KPPU yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bahwa pelaksanaan Paten terbukti dan/atau mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

29. Pemberian Lisensi-Wajib Untuk Ekspor dan Impor Produk Farmasi

Pasal 93 mengatur pemberian Lisensi-wajib untuk memproduksi produk farmasi yang diberi paten di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia, Lisensi-wajib atas impor pengadaan produk farmasi yang diberi paten di Indonesia tetapi belum dapat diproduksi di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia dan Lisensi-wajib untuk mengekspor produk farmasi yang diberi paten dan diproduksi di Indonesia guna pengobatan

penyakit pada manusia berdasarkan permintaan dari negara berkembang atau negara belum berkembang.

Ketentuan ini dianggap bertentangan dengan ketentuan TRIPs Article 31 dan 31 *bis*, dimana TRIPs hanya mengatur ketentuan mengenai pemberian lisensi-wajib untuk ekspor dan impor produk farmasi. TRIPs tidak mengatur ketentuan mengenai pemberian lisensi-wajib untuk memproduksi produk farmasi guna pengobatan penyakit pada manusia karena pada prinsipnya banyak produk farmasi yang tujuannya untuk pengobatan penyakit pada manusia. Berdasarkan ketentuan TRIPs Article 31 dan 31 *bis* sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa TRIPs hanya mengizinkan pemberian lisensi-wajib untuk kebutuhan pasar, keadaan nasional dan keadaan mendesak. Oleh karena itu ketentuan Pasal 93 UU Paten dihapus.

30. Alasan pembatalan Lisensi-Wajib

Ketentuan Pasal 103 ayat (2) UU Paten mengatur bahwa selain karena selesainya jangka waktu Lisensi-wajib dan putusan Pengadilan Niaga yang membatalkan pemberian Lisensi-wajib, Lisensi-wajib juga berakhir karena pembatalan berdasarkan Keputusan Menteri atas permohonan Pemegang Paten jika:

- a. alasan yang dijadikan dasar bagi pemberian Lisensi-wajib tidak ada lagi;
- b. penerima Lisensi-wajib tidak melaksanakan Lisensi-wajib atau tidak melakukan usaha persiapan yang sepantasnya untuk segera melaksanakan Lisensi-wajib; atau
- c. penerima Lisensi-wajib tidak menaati syarat dan ketentuan lainnya.

Pemegang Paten berhak mengajukan pembatalan pemberian lisensi-wajib kepada Menteri jika pemegang Paten menilai bahwa pemberian lisensi-wajib ternyata tidak dapat memenuhi tujuan pemberian lisensi-wajib dan tetap terjadi pelaksanaan Paten dengan bentuk dan cara yang merugikan masyarakat.

Sehingga perlu memasukkan sebuah kriteria baru alasan permohonan pembatalan Lisensi-wajib oleh Pemegang Paten pada Pasal 103 ayat (2) UU Paten karena alasan pemberian Lisensi-wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan Paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian Lisensi-wajib yang bersangkutan atau sejak tanggal pemberian Lisensi-wajib pertama dalam hal diberikan beberapa Lisensi-wajib. Penentuan waktu 2 tahun adalah untuk melihat bagaimana pelaksanaan lisensi-wajib dan dampaknya kepada masyarakat.

31. Hak Paten sebagai Jaminan Fidusia

Pasal 108 ayat (2) UU Paten mengatur bahwa Ketentuan mengenai syarat dan tata cara hak atas paten sebagai objek jaminan fidusia diatur dengan peraturan Pemerintah.

Untuk mengharmoniskan dan mengefektifkan paten sebagai objek jaminan fidusia maka perlu juga merujuk pada syarat dan tata cara pengajuan hak atas Paten sebagai objek jaminan fidusia yang diatur lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Dengan demikian, di dalam perubahan UU Paten ini perlu melakukan perubahan ketentuan di dalam Pasal 108 ayat (2) UU Paten yang menyatakan bahwa syarat dan tata cara pengajuan hak atas Paten sebagai objek jaminan fidusia

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan fidusia.

32. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah diatur dalam UU Paten di dalam Pasal 109 ayat (1) UU Paten mengatur bahwa Pemerintah dapat melaksanakan sendiri paten di Indonesia berdasarkan pertimbangan:

- a. berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara; atau
- b. kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat.

Perlu penyempurnaan dengan menghapus Frasa “sangat mendesak” di dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b UU Paten. Frasa “sangat” berpotensi menimbulkan permasalahan dan tidak memiliki kepastian hukum dalam membandingkan kondisi sangat mendesak atau mendesak tadi. Sehingga Pasal 109 ayat (1) huruf b menjadi “kebutuhan mendesak untuk kepentingan masyarakat”.

Kemudian Pasal 109 ayat (2) UU Paten mengatur bahwa Pelaksanaan Paten oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbatas, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan bersifat non-komersial.

Di dalam kesepakatan TRIPs yang menjadi acuan internasional dalam pengaturan Paten, Ketentuan Article 31 huruf f TRIPs juga tidak membatasi pelaksanaan Paten oleh Pemerintah yang semata-mata hanya untuk kebutuhan dalam negeri. Hal ini dapat terlihat dalam rumusan Pasal 31 huruf f TRIPs yang berbunyi:

(f) *any such use shall be authorized predominantly for the supply of the domestic market of the Member authorizing such use;*

Kata “*predominantly*” seharusnya diterjemahkan menjadi “diutamakan” dalam bahasa Indonesia. Artinya, ketentuan TRIPs sebenarnya tetap memberi ruang pelaksanaan Paten untuk kebutuhan di luar negeri. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah untuk kebutuhan di luar negeri tetap harus dilandasi oleh kepentingan negara dan tujuan bernegara sebagai termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Untuk membuka kemungkinan Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah khususnya untuk memenuhi kebutuhan di luar negeri, maka ketentuan di dalam Pasal 109 ayat (2) UU Paten perlu ditambah kata “*diutamakan*” sehingga pengaturannya menjadi Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbatas, diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan bersifat nonkomersial.

33. Penambahan “Alat Kesehatan” Sebagai Salah Satu Pelaksanaan Paten Pemerintah.

Pasal 111 huruf a UU Paten mengatur Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. produk farmasi dan/atau bioteknologi yang harganya mahal dan/atau diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang dapat mengakibatkan terjadinya kematian mendadak dalam jumlah yang banyak, menimbulkan kecacatan yang signifikan, dan merupakan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD);

Untuk memberi kewenangan pada Pemerintah untuk melaksanakan Paten berupa alat kesehatan dalam kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) sehingga dapat dengan cepat dan efektif melindungi masyarakat maka perlu Penambahan frasa ‘alat kesehatan’ dalam Pasal 111 huruf a UU Paten sangat penting, terutama dalam situasi kedaruratan kesehatan seperti misalnya pandemi Covid-19. Sehingga Ketentuan huruf a Pasal 111 diubah dengan mengatur bahwa “Produk farmasi, alat kesehatan, dan/atau bioteknologi yang harganya mahal dan/atau diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang dapat mengakibatkan terjadinya kematian mendadak dalam jumlah yang banyak, menimbulkan kecacatan yang signifikan, dan/atau merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat (KKMD);

34. Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Atas Impor Dan Ekspor Pengadaan Produk Farmasi

Pasal 93 UU Paten telah direkomendasikan untuk dihapuskan pada pembahasan Lisensi-wajib sebelumnya. Tetapi terdapat materi yang penting untuk diatur khususnya terkait dengan *pertama*, impor pengadaan produk farmasi yang diberi paten di Indonesia tetapi belum dapat diproduksi di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia {Pasal 93 ayat (2)} dan *kedua*, ekspor produk farmasi yang diberi paten dan diproduksi di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia berdasarkan permintaan dari negara berkembang atau negara belum berkembang {Pasal 93 ayat (3) UU Paten}.

Kedua materi tersebut perlu diatur dalam pelaksanaan paten pemerintah untuk meningkatkan peran pemerintah dalam melindungi masyarakat. Sehingga perlu penambahan pasal yang mengatur:

- (1) pelaksanaan Paten oleh pemerintah atas impor pengadaan produk farmasi yang diberi Paten di Indonesia tetapi belum dapat diproduksi di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia.
- (2) pelaksanaan Paten oleh pemerintah untuk mengekspor produk farmasi yang diberi Paten dan diproduksi di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia berdasarkan permintaan dari negara berkembang atau negara belum berkembang.

35. Pembebasan Biaya Tahunan Pemegang Hak Paten Pertahanan Dan Keamanan Negara

Perubahan ketentuan Pasal 109 UU Paten dengan menambah norma yang mengatur mengenai pembebasan biaya tahunan dalam hal Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan hak eksklusifnya, serta ketentuan jika Pemegang Paten sudah dapat melaksanakan Paten atas persetujuan Pemerintah, maka Pemegang Paten wajib melakukan pembayaran biaya tahunan terhitung sejak persetujuan Pemerintah diberikan.

Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 112 ayat (1) mengatur bahwa dalam hal pelaksanaan Paten oleh Pemerintah berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a dan Pasal 110, Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan hak eksklusifnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

36. Pembayaran Biaya Tahunan

Pasal 126 ayat (3) UU Paten mengatur bahwa Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal penerimaan pada periode masa perlindungan tahun berikutnya. Untuk meningkatkan efektifitas dalam

pembayaran biaya tahunan maka perlu menambahkan frasa “wajib dibayar setiap tahun”. Sehingga Pasal 126 ayat (3) UU Paten mengatur bahwa Pembayaran biaya tahunan selanjutnya wajib dibayar setiap tahun dan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode masa perlindungan tahun berikutnya. Selain itu perlu untuk penambahan pengaturan baru apabila Pembayaran biaya tahunan melampaui batas waktu maka diberikan masa tenggang selama 6 (enam) bulan dengan dikenai denda sebanyak 100% (seratus persen) dihitung dari jumlah biaya tahunan yang terhutang.

Kemudian Pasal 126 ayat (4) UU Paten memberikan pengecualian atas ketentuan ayat (2) yang mewajibkan pembayaran pertama Biaya Tahunan yang meliputi pembayaran Biaya Tahunan untuk tahun pertama sejak tanggal Penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah Biaya Tahunan untuk satu tahun berikutnya. Pengecualian dimaksud Pasal 126 ayat (4) UU Paten dapat dimaknai sebagai bagian dari tata cara pembayaran PNBPN berupa penghapusan kewajiban pembayaran. Dengan demikian ketentuan Pasal 126 ayat (4) UU Paten tidak diperlukan dan perlu dihapus karena tata cara pembayaran sudah diatur pendelegasiannya ke dalam peraturan pelaksana.

Berdasarkan Pasal 126 UU Paten menyatakan, suatu Paten wajib membayar biaya tahunan sejak tanggal sertifikat Paten diterbitkan baik pembayaran dilakukan oleh pemegang Paten atau melalui kuasanya. Dalam hal Paten yang dimohonkan adalah Paten yang pemegang Patennya bertempat tinggal dan tidak berkedudukan di wilayah Indonesia, pembayaran biaya tahunan tersebut harus dilakukan oleh kuasanya di Indonesia. Adanya ketentuan

Pasal 127 yang menyatakan “harus dilakukan melalui kuasanya di Indonesia” dianggap menghambat pemberian layanan Paten yang efektif dan efisien, sehingga cenderung mempersulit pemohon yang ingin membayar biaya tahunan tersebut, karena apabila Paten tidak membayar biaya tahunan maka konsekuensi hukumnya berdasarkan UU Paten, Paten tersebut dinyatakan dihapus.

Hal ini tentu saja mempersulit pemegang Paten yang berasal dari luar negeri sehingga menyebabkan biaya Paten yang tidak efisien. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) UU Paten sebaiknya dihapus karena pemohon luar negeri yang ingin membayar biaya tahunan secara langsung dan dengan adanya aturan pasal ini menjadikan mekanisme pembayaran menjadi terhambat dan lebih panjang.

37. Pembayaran Biaya Tahunan Yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 128 mengatur mengenai belum dibayarnya biaya tahunan. Dengan telah diaturnya ketentuan terkait masa tenggang pembayaran biaya tahunan dalam Pasal 126 yang didelegasikan pada peraturan pemerintah, maka tidak diperlukan lagi mekanisme permohonan penundaan pembayaran biaya tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU Paten, karena secara otomatis Pemegang Paten yang terlambat membayar Biaya Tahunan memiliki waktu tenggang untuk membayar. Adapun pembatasan hak yang diatur dalam Pasal 128 ayat (6) UU Paten juga tidak diperlukan karena Paten di dalam masa tenggang tersebut tidak dihapus atau dibekukan. Dengan demikian, perlu membuat norma penghapusan atas Pasal 128 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU Paten.

Selanjutnya akan diatur pengaturan pasal baru mengenai pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, pengecualian, dan penundaan biaya tahunan yang terkait dengan Pasal 126 dan Pasal 128 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

38. Penghapusan Paten

Ketentuan Pasal 132 ayat (1) huruf b menentukan Paten yang berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebagai salah satu Penghapusan Paten berdasarkan putusan pengadilan.

UU Kejaksaan mengatur bahwa Jaksa dengan surat kuasa khusus bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah selaku Jaksa Pengacara Negara. Jaksa Pengacara Negara berwenang melaksanakan penegakan hukum, memberikan bantuan hukum, memberikan pertimbangan hukum, melaksanakan tindakan hukum lain, dan memberikan pelayanan hukum bagi Negara atau instansi Pemerintah dan lembaga negara maupun badan usaha dimana terdapat kepentingan pemerintah didalamnya. Adapun permasalahan hukum yang ditangani adalah dalam lingkup hukum Perdata atau pun Tata Usaha Negara.

Jika dikaitkan dengan hal tersebut maka akan tepat jika Jaksa Pengacara Negara bertindak mewakili Negara dalam hal terjadi gugatan atas penghapusan Paten terkait sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional. Dengan demikian, perlu mengubah ketentuan di dalam Pasal 132 UU Paten dengan menambah norma terkait kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara yang mewakili kepentingan nasional untuk mengajukan gugatan atas Paten yang berkaitan dengan dengan sumber

daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional yang dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 26 UU Paten.

Selain itu perlu penambahan pengaturan baru yang mengatur mengenai Gugatan penghapusan karena alasan ayat (1) huruf b diajukan oleh:

- a. jaksa atau pihak lain yang mewakili kepentingan nasional terhadap Pemegang Paten atau penerima Lisensi-wajib kepada Pengadilan Niaga; atau penjelasan:
- b. pihak ketiga kepada Pemegang Paten melalui Pengadilan Niaga.

Pasal 132 ayat (1) huruf d dihapus, karena alasan terkait tidak tercapainya tujuan pemberian lisensi-wajib selama ini diatur dalam Pasal 132 ayat (1) huruf d UU Paten sebagai alasan pembatalan pemberian Paten dalam perkara di Pengadilan Niaga. Hal tersebut dianggap kurang tepat karena tidak tercapainya tujuan pemberian lisensi-wajib bukan menjadi alasan pembatalan pemberian Paten, karena yang menjadi masalah bukan pada pemberian Patennya tetapi berada pada tanggung jawab penerima lisensi-wajib yang tidak mampu melaksanakan tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, di dalam perubahan UU Paten ini perlu membuat norma yang menghapus ketentuan Pasal 132 ayat (1) huruf d UU Paten sebagai alasan pembatalan pemberian Paten di Pengadilan Niaga, karena hal tersebut lebih tepat merupakan lingkup objek alasan pembatalan permohonan lisensi-wajib.

Pasal 132 ayat (4) menyesuaikan dengan rujukan ayat (1) huruf d yang telah di hapus sehingga tidak lagi dicantumkan huruf d, sehingga Pasal 132 ayat (4) di ubah menjadi “Gugatan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diajukan oleh jaksa atau pihak lain

yang mewakili kepentingan nasional terhadap Pemegang Paten atau penerima Lisensi-wajib kepada Pengadilan Niaga”.

39. Penyesuaian Ketentuan Sanksi Penghapusan Paten Akibat Tidak Dipenuhinya Kewajiban Membayar Biaya Tahunan

Pasal 134 ayat (1) mengatur bahwa Paten dapat dihapuskan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf d, jika pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 atau Pasal 128 ayat (1) UU Paten. kemudian Pasal 134 ayat (2) UU Paten mengatur bahwa Menteri wajib memberitahukan kepada pemegang Paten dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sebelum Paten dimaksud dinyatakan hapus berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pada ayat (3) mengatur bahwa tidak diterimanya surat pemberitahuan oleh pemegang Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Karena Ketentuan di dalam Pasal 130 huruf d UU Paten menyatakan bahwa Paten dapat dihapus akibat tidak dipenuhinya kewajiban membayar biaya tahunan. Ketentuan ini diulangi lagi di dalam Pasal 134 ayat (1) UU Paten, dalam rumusan yang berbeda. Sehingga, agar tidak membingungkan pengacuan pasal dan penafsiran yang berbeda, rumusan norma di Pasal 134 UU Paten perlu diubah dengan menghapus norma ayat (1) dan mengubah pengacuan di ayat (2) ke Pasal 130 huruf d UU Paten.

40. Pengecualian Dari Tuntutan Pidana Dan Objek Gugatan Perdata

Pasal 167 UU Paten mengatur ketentuan mengenai tindakan yang dikecualikan tuntutan pidana atau menjadi objek gugatan perdata, yaitu:

- a. impor suatu produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia dan produk farmasi dimaksud telah dipasarkan di suatu negara secara sah dengan syarat produk farmasi itu diimpor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. produksi produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum berakhirnya perlindungan Paten dengan tujuan untuk proses perizinan kemudian melakukan pemasaran setelah perlindungan Paten dimaksud berakhir.

Ketentuan pengecualian Pasal 167 huruf b UU Paten terkait dengan ketentuan Bolar provisions berdasarkan Article 30 TRIPs yang mencakup 3 (tiga) syarat: a. Terbatas, b. Tidak bertentangan dengan eksploitasi Paten yang wajar, dan c. Tidak mengurangi kepentingan sah dari pemilik Paten secara tidak wajar. Namun demikian, Frasa “jangka waktu 5 (lima) tahun” sebagaimana diatur dalam Pasal 167 huruf b UU Paten kurang mendukung industri farmasi dalam negeri yang ingin mengembangkan obat generik demi keperluan riset.

Untuk mendorong industri farmasi dalam negeri dalam mengembangkan obat generik demi keperluan riset, maka perlu mengubah ketentuan di dalam Pasal 167 huruf b UU Paten dengan menghapus ketentuan batas jangka waktu 5 (lima) tahun. Dengan demikian, guna keperluan riset pengembangan obat generik dalam negeri tidak lagi dibatasi oleh jangka waktu serta tindakan tersebut tidak dapat

dituntut secara pidana ataupun digugat secara perdata. Sehingga penyesuaian Pasal 167 huruf b menjadi produksi produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia sebelum berakhirnya perlindungan Paten dengan tujuan untuk proses perizinan dan riset kemudian melakukan pemasaran setelah perlindungan Paten dimaksud berakhir.

41. Ketentuan Peralihan

Untuk menjamin kepastian hukum pelaksanaan paten maka perlu diatur dalam Pasal II mengenai, *Pertama*, Permohonan Paten yang sudah diajukan dan telah diproses tetapi belum selesai pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Paten sebelum berlakunya Undang-Undang ini. *Kedua*, Permohonan Paten sederhana yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, masa pelindungannya dihitung sejak tanggal penerimaan. *Ketiga*, Paten yang telah diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu pelindungannya berakhir.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, berikut simpulan dari Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Paten, yaitu:

1. UU Paten yang saat ini menjadi dasar dalam mewujudkan penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan Paten yang inovatif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan selaras dengan perkembangan internasional, pada praktik penyelenggaraannya masih terdapat kendala dan permasalahan baik terkait dengan kebijakan dalam menyikapi perkembangan inovasi serta harmonisasi dengan ketentuan internasional. Kondisi tersebut mendorong perlu melakukan penyempurnaan substansi pengaturan yang terdapat dalam UU Paten. Secara umum permasalahan yang ada dalam UU Paten tersebut terdapat beberapa isu besar yang mendorong perlunya penyempurnaan UU Paten tersebut, yaitu: Isu Mendorong Inovasi Nasional; Isu Kesesuaian dengan Ketentuan Internasional; dan Isu Pelayanan Paten, yang diuraikan dalam beberapa permasalahan UU Paten sebagai berikut:
 - a. Definisi Invensi;
 - b. Penemuan yang Bukan Merupakan Invensi;
 - c. Batas Waktu Publikasi Paten (*Grace Period*);
 - d. Pernyataan Pelaksanaan Paten;
 - e. Pengenaan Biaya Atas Kelebihan Klaim yang Diajukan dalam Permohonan;
 - f. Judul Invensi sebagai Identitas Permohonan Paten;
 - g. Pengaturan Mengenai Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional;

- h. Kewajiban untuk Menyatakan dan Memilih Alamat Kuasa Sebagai Domisili Hukum di Indonesia;
 - i. Permohonan dengan Hak Prioritas yang Diajukan Lebih dari 12 Bulan Sejak Tanggal Penerimaan;
 - j. Syarat Minimum Pemberian Tanggal Penerimaan;
 - k. Penghapusan Perpanjangan Jangka Waktu untuk Melengkapi Persyaratan;
 - l. Pengajuan Surat Permohonan Melanjutkan Pemeriksaan Permohonan yang Dianggap Ditarik Kembali (Pasal 36) dan Permohonan yang Ditarik Kembali (Pasal 43);
 - m. Perubahan Data Permohonan Paten;
 - n. Pengumuman Paten yang Dipercepat;
 - o. Pemeriksaan Substantif;
 - p. Komisi Banding dan Prosedur Banding;
 - q. Lisensi Wajib;
 - r. Hak Paten sebagai Jaminan Fidusia;
 - s. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah
 - t. Gugatan atas Keputusan Pemberian atau Penolakan Paten;
 - u. Biaya Tahunan Pemegang Paten;
 - v. Pengecualian dari Tuntutan Pidana dan Objek Gugatan Perdata;
2. Perkembangan perekonomian baik secara nasional dan internasional perlu mendapatkan tanggapan positif pemerintah untuk mendukung daya saing nasional dalam menghadapi persaingan ekonomi secara global. Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia berpartisipasi dalam perjanjian internasional dalam bidang Kekayaan Intelektual, guna memberikan perlindungan hukum pada Kekayaan Intelektual dalam mekanisme perdagangan internasional, selain upaya harmonisasi dengan sistem yang dilaksanakan

secara umum. Salah satu perjanjian yang berdampak bagi Indonesia dalam bidang Kekayaan Intelektual adalah keikutsertaan Indonesia di WTO yang mewajibkan negara anggota memberlakukan Persetujuan TRIPs. Adapun persetujuan TRIPs membuka peluang untuk menekankan perlindungan Kekayaan Intelektual secara sistematis. Dengan diberlakukannya standar TRIPs tersebut, maka iklim perdagangan dan investasi yang lebih kondusif diharapkan tercipta melalui penetapan standar minimum bagi perlindungan Kekayaan Intelektual dalam sistem hukum nasional, standar administrasi dan penegakan Kekayaan Intelektual, dan sistem penyelesaian sengketa yang efektif dan terprediksi. Pengaturan Kekayaan Intelektual memerlukan keseimbangan antara perlindungan hak dengan kepentingan masyarakat dan sesuai dengan standar yang berlaku umum berdasarkan perjanjian internasional.

3. Landasan filosofis dari penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten adalah, UU Paten harus memberikan perlindungan yang adil tidak hanya bagi kepentingan masyarakat akan tetapi juga perekonomian global/pemegang Paten baik yang berasal dari Indonesia atau luar Indonesia, dan sesuai dengan standar yang berlaku umum yang didasarkan pada perjanjian internasional, dengan berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. UU Paten yang baru diharapkan dapat optimal untuk merespon terhadap kebutuhan masyarakat dan perekonomian global secara adaptif dan responsif dengan perkembangan yang ada melalui kebijakan yang dapat menopang inovasi serta memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia. Landasan sosiologisnya adalah kebutuhan masyarakat akan peningkatan dan kemudahan pelayanan di bidang Paten guna merespon kecepatan perkembangan

global dan inovasi yang ada di masyarakat, maka perlu adanya penataan sistem Paten, melalui kebijakan yang dapat mendorong kebijakan layanan yang memudahkan layanan Paten sehingga diharapkan pelayanan Paten akan sangat efisien dan efektif meningkatkan jumlah Permohonan dan perlindungan terhadap Paten. Landasan yuridisnya adalah beberapa ketentuan dalam UU Paten perlunya dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan ketentuan internasional melalui kebijakan yang responsif dengan kebutuhan perkembangan global dengan tetap mengutamakan kebutuhan sosial bagi masyarakat, terhadap kebijakan yang tetap berpedoman kepada mendorong adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta selaras dengan ketentuan internasional.

4. Sasaran pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Paten (RUU Paten) adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan paten yang inovatif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan selaras dengan perkembangan internasional.

Jangkauan pengaturan dalam RUU Paten yaitu kebijakan substansi pengaturan terkait isu perkembangan inovasi, Paten Sederhana, Pembatasan Invensi terkait Program Komputer dan Invensi Yang Berupa Temuan (*discovery*), Batas Waktu Permohonan terhadap invensi yang Publikasikan dalam kegiatan ilmiah, Invensi yang tidak dapat diberi paten terkait makhluk hidup, kecuali jasad renik, Penambahan Penjelasan Klaim, Penambahan Paten Metode, sistem, dan penggunaan, Pernyataan dan pemberitahuan Pelaksanaan Paten, Pengenaan Biaya Atas Kelebihan Klaim Yang Diajukan dalam Permohonan, Judul Invensi, Penetapan informasi sumber daya genetik, Syarat dan deskripsi inti invensi klaim atau beberapa klaim,

Kewajiban untuk menyatakan dan memilih alamat Kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia, Permohonan dengan Hak Prioritas yang diajukan lebih dari 12 bulan sejak tanggal penerimaan, Syarat Minimum Pemberian Tanggal Penerimaan, Penghapusan Perpanjangan Jangka Waktu untuk Melengkapi Persyaratan.

Arah pengaturan dalam RUU Paten diarahkan untuk memenuhi sasaran tersebut maka RUU Paten diarahkan untuk melakukan perubahan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten terhadap aspek terkait dengan perkembangan kebijakan dalam inovasi pelayanan, dan harmonisasi dengan ketentuan internasional.

Ruang lingkup pengaturan dalam RUU Perubahan Kedua UU Paten adalah Definisi Invensi, Penemuan yang Bukan Merupakan Invensi, Batas Waktu Publikasi Paten (*Grace Period*), Pernyataan Pelaksanaan Paten, Pengenaan Biaya Atas Kelebihan Klaim yang Diajukan dalam Permohonan, Judul Invensi sebagai Identitas Permohonan Paten, Pengaturan Mengenai Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional, Kewajiban untuk Menyatakan dan Memilih Alamat Kuasa Sebagai Domisili Hukum di Indonesia, Permohonan dengan Hak Prioritas yang Diajukan Lebih dari 12 Bulan Sejak Tanggal Penerimaan, Syarat Minimum Pemberian Tanggal Penerimaan, Penghapusan Perpanjangan Jangka Waktu untuk Melengkapi Persyaratan, Pengajuan Surat Permohonan Melanjutkan Pemeriksaan Permohonan yang Dianggap Ditarik Kembali (Pasal 36) dan Permohonan yang Ditarik Kembali (Pasal 43), Perubahan Data Permohonan Paten, Pengumuman Paten yang Dipercepat, Pemeriksaan Substantif, Komisi Banding dan Prosedur Banding, Lisensi Wajib, Hak Paten sebagai Jaminan Fidusia, Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah, Gugatan atas

Keputusan Pemberian atau Penolakan Paten, Biaya Tahunan Pemegang Paten, serta Pengecualian dari Tuntutan Pidana dan Objek Gugatan Perdata.

B. Saran

1. Mengingat Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Kedua UU Paten merupakan hasil kajian yang mendalam dan komprehensif dan telah melalui proses penyusunan dan pembahasan bersama pemangku kepentingan, maka proses penyempurnaan UU Paten perlu ditindaklanjuti dengan menyusun RUU tentang Perubahan Kedua UU Paten.
2. Mendorong pembahasan RUU Perubahan Kedua UU Paten dengan dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2022 melalui evaluasi Prolegnas pertengahan tahun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Besar. (2016, Juni 30). *Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia*. Retrieved from Binus University Faculty of Humanities: <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>
- Grandstate, O. (2012). *The Economic and Management of Intellectual Property*. London: Edward Elger.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan, Proses dan Teknik Pembentukannya atas Perkuliahan Prof. Dr. A. Hamid S. Atamimi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Irawan, C. (2011). *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Cetakan 1*. Bandung: Mandar Maju.
- Kemenkes. (2019). *Momentum Mengubah Indonesia Menjadi Pusat Farmasi Regional. Satu Dekade Permenkes Nomor 10 Tahun 2008*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Maulana, I. B. (1997). *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Purwaningsih, E. (2003). *Seri Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Paten*. In P. A. Smith, *Standard Textbook of Intellectual Property Rights in Japan*. Bandung: Mandar Maju.
- Purwaningsih, E. (2015). *Seri Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Paten*. Bandung: Mandar Maju.
- Roosena, N., & Heraty. (1978). *Masalah Paten dalam Praktik*. Bandung: Bina Cipta.
- Salvatorie, D. (1997). *Ekonomi Internasional*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.

Sheidel, A. H., Lavorgna, G. J., & Monaco, D. A. (1993). *What The General Practitioner Should Know About Patent Law and Practice*. Pennsylvania: Ali-Aba.

Smith, P. A. (2015). *The Characteristic and Justification of Patent System, Executive Summary*. Sydney: Indonesia-Australia Intellectual Property Rights Training Project.

B. Jurnal

Anand, P. (1984). Licensing of Technology and Intellectual Property Rights to Developing Countries. *Law and Investment in Developing Countries*.

Ciro. (2005). The Scarcity of Intellectual Property. *The Journal of Information, Law and technology*.

Oke, E. K. (2015). Exploring The Flexibilities in TRIPs : Lessons From India's Pharmaceutical Patent Law. *Commonwealth Law Bulletin Vol. 41 No. 1*.

Sundaram, J. (2014). India's Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Compliant Pharmaceutical Patent Law : What Lesson for India and Other Developing Countries. *The Journal of Information, Law and Technology, Vol 23 No. 1*.

C. Website

Besar. (2016, June 30). *Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indoneisa*. Retrieved from Binus University Faculty of Humanities: <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>

Co, S. R. (2018, February 15). *India: Does Establishment of Utility Model make sense?* Retrieved from Lexology: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e8993fb2-d10d-477f-bdd6-66af84c33b2a>

Kemenpupr, P. (2017, December). *Buku Informasi Statistik 2017*. Retrieved from e-PPID Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: <https://eppid.pu.go.id/assets/vendors/ckfinder/userfiles/files/01.Buku%20Statistik%20PUPR/BIS%202017.pdf>

Kompas.com. (2019, August 16). *Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi 2019*. Retrieved from Nasional Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/jeo/naskah-lengkap-pidato-kenegaraan-2019-presiden-jokowi>

WIPO. (2019, September 5). *Patenting Software*. Retrieved from WIPO: https://www.wipo.int/sme/en/documents/software_patents_fulltext.html

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World, Trade Organization))* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6140.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Kesehatan*, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Pangan*, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their utilization to the Convention on*

Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5412.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perindustrian*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492

Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Cipta Kerja*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673.