

**PRINSIP-PRINSIP BERACARA DALAM
PENEGAKAN HUKUM PATEN DI INDONESIA
DIKAITKAN DENGAN TRIPS - WTO**

**Disusun oleh :
HJ. Marni Emmy Mustafa
NPM : L3F03509**

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum
Pada Universitas Negeri Padjadjaran
Dengan wibawa Rektor Universitas Padjadjaran
Prof. (Dr.) H. Abdullah Himendra W., dr., Sp.An., KIC.
Sesuai dengan Surat Keputusan Senat Komisi/Guru Besar
Universitas
Dipertahankan pada tanggal2006,
Di Universitas Padjadjaran**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2006**

ABSTRAK

Tujuan dari disertasi ini adalah melakukan penelitian terhadap beberapa masalah yang berkenaan dengan prinsip beracara dalam penegakan hukum paten di Indonesia berdasarkan TRIPS – WTO. Fokus dari objek yang akan diteliti diidentifikasi menjadi tiga yaitu, faktor-faktor apa yang mempengaruhi pembentukan dan penerapan prinsip-prinsip beracara dalam penegakan hukum paten di Indonesia dikaitkan dengan *TRIPS – WTO*. Bagaimanakah unsur-unsur hukum acara yang bersifat baru diimplementasikan agar dapat berjalan dan mengikat di masyarakat sehingga penetapan sementara (*provisional measures*) dalam penyelesaian sengketa paten berjalan sesuai dengan undang-undang. Serta seberapa jauh perubahan proses beracara dalam hukum paten di Indonesia dapat memberikan kepastian hukum dikaitkan dengan *TRIPS – WTO* dalam penegakan hukum paten dan upaya apa yang perlu diperhatikan.

Berlatar belakang dengan uraian tentang objek penelitian diuraikan di atas, selanjutnya penelitian dilaksanakan dengan mempergunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis normatif untuk penelaahan yang memberikan gambaran tentang objek yang diteliti. Kegunaan pendekatan yuridis normatif ini adalah untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positif beracara dalam penegakan hukum paten di Indonesia dan untuk melakukan penelitian dasar (*basic research*) di bidang hukum yang menjadi objek penelitian. Metode perbandingan hukum juga dilakukan dalam penelitian ini dengan maksud untuk memperbandingkan beberapa hukum acara bagi suatu proses penetapan sementara yang digunakan di beberapa negara seperti Korea, Thailand, Jepang, Belanda, Jerman dan Australia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi prinsip beracara dalam penegakan hukum paten dikaitkan dengan TRIPS – WTO, terdiri dari faktor positif yaitu antara lain : telah diakomodasi dalam perundang-undangan Paten di Indonesia, telah dibentuknya Pengadilan Niaga untuk penyelesaian Hak kekayaan Intelektual, prinsip-prinsip beracara yang cepat, tenggang waktu yang wajar, pembuktian terbalik dan sidang *in camera*. Faktor negatif yang menghambat penerapan beracara di muka Pengadilan Niaga sebagaimana di atur dalam TRIPS – WTO yaitu antara lain : sumber daya manusia, kriteria tentang saksi ahli, belum adanya prasarana untuk persidangan *in camera*, belum terlaksananya *reversal of burden of proof*, perkara-perkara yang dimintakan suatu penetapan sementara belum berjalan karena kurang adanya hakim dan pengacara yang menggunakan lembaga baru ini, kebanyakan pihak penggugat lebih memilih penyelesaian perkara melalui jalur kepolisian tanpa perlu adanya jaminan sebagaimana disyaratkan dalam TRIPS untuk perkara-perkara yang dimintakan dikeluarkannya penetapan sementara oleh Pengadilan Niaga.

Unsur-unsur hukum acara yang bersifat baru diimplementasikan agar dapat berjalan dan mengikat di masyarakat sehingga penetapan sementara (*provisional measures*) dalam penyelesaian sengketa paten dapat berjalan sesuai dengan undang-undang, serta harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian (*prudent*) dan cermat. Hal ini sangat disyaratkan mengingat, masalah penetapan sementara pada dasarnya merupakan perintah untuk membekukan aset termohon. Perubahan proses beracara dalam hukum paten di Indonesia dapat memberikan kepastian hukum, apabila penetapan sementara berjalan dengan efektif.

ABSTRACT

This dissertation aims to conduct a comprehensive research on a number of problems relating to the principles of formal legal proceedings in the enforcement of patent law in Indonesia on the basis of the WTO/TRIPS Agreement. The focus and objects of the research are three-fold, which include: the factors influencing the formation and the application of the principles of formal legal proceedings in the enforcement of patent law in Indonesia in relation to the WTO/TRIPS Agreement. It also, to a greater extent, analyzes the elements of the formal proceedings recently introduced and to find out the actual application in the society. In that it is expected that the concept of provisional measures in the resolution of patent-related disputes are in consonant with the positive and existing laws. It also seeks to find out to what extent the changes taking place in the process of formal proceedings relating to patent law in Indonesia can provide a better legal certainty in relation to the WTO/TRIPS Agreement in the enforcement of patent law and what efforts necessary to be taken into account.

On the basis of the objects and focus of the research stated above, the methodology applied in the research is descriptive-analysis method supported by the normative-judicial approach to analyze data in order to provide a clear description on the object of the research. The use of the normative-judicial approach is meant to find out whether and to what extent the positive laws on the formal proceedings in the enforcement of patent laws and to conduct a basic research in the filed of law are taking place. The method of comparative laws is also applied in order to compare a number of formal laws in a process of injunction practiced in a number of countries including Korea, Thailand, Japan, The Netherlands, Germany and Australia.

The result of the research demonstrates that there are a number of factors which affect the principle of formal proceedings in the process of legal enforcement in patent law in relation with the WTO/TRIPS Agreement. These factors, among others are: there has been the incorporation of patent regulations in the Indonesian patent law, the establishment of the Commercial Court to resolve Intellectual Property Rights-related disputes, the principle of promptness in the formal proceedings, the proper transition period, the reverse-evidence burden concept and In-Camera process of court proceedings. The negative factors hampering the application of the formal proceedings before the Commercial Court as embodied under the regulations of the WTO/TRIPS Agreement are as well carefully scrutinized. These regulations among others include: the availability of human resources, the criteria of experts, the lack of infrastructures for the In-Camera court proceedings, is not yet implemented reversal of burden of proof regulations, the decisions of the temporal court which have not yet been executed due to the lack of judges or lawyers who use these new institutions, the trends of the parties who favor the settlement of the disputes by the police without referring to the legal procedures required by the WTO/TRIPS Agreement for cases requesting the provisional measures awarded by the Commercial Court.

In order to ensure the implementation and binding force of the newly implemented procedural law in the society, the factors shall be cautiously undertaken. By this way, the injunction in the resolution of patent disputes can be in consonant with the laws. This measure is imperative on the ground that the problem of provisional measures is primarily an order to freeze the assets of the respondent. The alteration in the process of formal legal proceedings on patent laws in Indonesia can provide a room of legal certainty should the provisional measures be effectively implemented

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadapan Allah SWT., atas berkat ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku ini dengan judul **“PRINSIP-PRINSIP BERACARA DALAM PENEGAKAN HUKUM PATEN DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN TRIP’s - WTO”** membahas tentang Hak Kekayaan Intelek-tual, yang sebagaimana diketahui Hak Kekayaan Intelektual merupakan ilmu baru dan masih dirasakan asing bagi masyarakat dan ahli hukum. Penulis menyoroti hukum acara, karena hukum acara memegang peranan penting dalam proses peradilan, hukum acara adalah senjata utama dari peradilan bila diumpamakan hukum acara peradilan seperti rel kereta yang menentukan arah laju kereta.

Prinsip-prinsip beracara dalam penegakan hukum paten di Pengadilan di luar negeri penulis jelaskan dalam buku ini dengan maksud untuk dapat dibandingkan dengan prinsip-prinsip beracara dalam penegakan hukum paten di Indonesia, kemudian dipilih mana yang dapat menjadi masukan untuk mengisi kekosongan hukum dalam praktik beracara Hak Kekayaan Intelektual di Pengadilan.

Dengan terharu dan bangga penulis dapat selesaikan buku ini, terharu karena pada saat disertasi ini selesai dibuat, Ayahanda, Ibunda, serta Nenenda yang mendidik, membesarkan dan mendorong penulis untuk berjuang mencapai cita-cita semua telah tiada.

Kebanggaan penulis sampaikan pada kesempatan ini karena disertasi penulis selesaikan pada saat penulis menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung, di tengah tugas yang sangat berat sebagai pimpinan peradilan yang menjadi tumpuan terakhir masyarakat pencari keadilan di kota Bandung.

Kebanggaan penulis juga dikemukakan di sini, tentang keber-hasilan menjadi seorang single parent setelah suami H. M. Nurdin Salamin, S.H., meninggal dunia pada saat bermain tennis 12 tahun yang lalu dengan meninggalkan 2 orang puteri yang belum dewasa. Kini kedua puteri tersebut telah menyelesaikan pendidikan, Yuli Ekadianty, S.T. Sarjana Arsitektur Lansekap, Universitas Trisakti (dan sempat kuliah S2 di Sydney Australia), Dwi Rezki Sri Astarini, S.H., M.H., telah selesai Magister Hukum Bisnis pada Universitas Padjadjaran dan kedua puteri tersebut telah menikah dan penulis telah dikarunia seorang cucu laki-laki bernama Daffa Rayhan Nursyahdi, semuanya terjadi atas rahmat Allah SWT.

Dengan selesainya penulisan disertasi ini penulis menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya penulis sampaikan kepada Tim Promotor Bapak Prof. Dr. H. Man Suparman Sastrawidjaja, S.H., S.U., sebagai Ketua Tim Promotor, Bapak Prof. Dr. Eddy Damian, S.H., sebagai anggota Tim Promotor, Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Mujahid Ramli, S.H., M.H., sebagai anggota Tim Promotor. Beliau telah meluangkan waktu yang sangat berguna dengan memberikan petunjuk-petunjuk, memeriksa dengan cermat buku penulis dan meminjamkan buku-buku yang sangat berguna bagi penyelesaian disertasi ini.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada para oponen yaitu: Bapak Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., Ibu Prof. Dr. Mariam Darus, S.H., Ibu Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., MCL., Ibu Prof. Komariah E. Sapardjaja, S.H., Bapak Prof. Dr. Ahmad Zen Umar Purba, S.H. LL.M., Prof. Abdul Bari Azed, S.H., MH., Bapak Prof. H.A. Djadja Saefullah, Drs. M.A., Ph.D., sebagai Ketua Sidang, Ibu Prof. Dr. Hj. Kusdiratri Setiono, Psi., sebagai Sekretaris Sidang, Bapak Prof. Dr. H.E. Saefullah W., S.H., LL.M., sebagai Guru Besar, yang telah meluangkan waktu memberikan petunjuk untuk perbaikan

disertasi ini.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada mantan Menteri Kehakiman Bapak Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., mantan Sekjen Departemen Kehakiman Bapak Drs. H. Hasanuddin, Bc.Ip., yang telah memberikan bea siswa untuk pendidikan ini, dan dilanjutkan oleh Menteri Hukum dan Perundangan & HAM Bapak Dr. Hamid Awaludin dan Sekjen Dep. Hukum dan HAM Bapak Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung RI. Bapak Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Ibu Mariana Sutadi, S.H., atas kesempatan yang diberikan beliau kepada penulis untuk melakukan penelitian di Malaysia dan Belanda serta mengikuti Pelatihan Hak Kekayaan Intelektual di Genewa, Washington, Tokyo, Bangkok dan Singapura.

Ucapan terimakasih yang sama penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, Ibu Prihartini, S.H., Sekretaris Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, Ibu Emawati Yunus, S.H., M.H., Direktur Hak Cipta, Bapak Ir. Arry Ardanta Sigit, M.Sc. Direktur Kerjasama Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual, Bapak Drs. Yasmon, MLS., Kasubdit Kerjasama Internasional, atas segala bantuan memberi kesempatan kepada penulis mengikuti seminar-seminar Hak Kekayaan Intelektual baik dalam negeri maupun luar negeri dan memberikan buku-buku untuk penulisan disertasi ini.

Ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. PACE van der Kooij dan sdr. Gustaff dari Rechtsgeleerdheid Faculteit, Universiteit Leiden, yang telah meminjamkan buku-buku serta membalas e-mail-e-mail atas pertanyaan penulis dalam menyelesaikan disertasi ini, juga hal yang sama penulis sampaikan kepada Judge Song Ho-Lee dari Korea, The Hon Justice Michael More, Federal Court of Australia, Paul Spurgeon, Vice President, Legal Service Toronto, Canada., atas kesediaan di wawancarai dan membalas e-mail-e-mail penulis.

Terima kasih yang tak terhingga pula penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M., Bapak Prof. Dr. Arief Sidharta, S.H., Bapak Dr. Sidharta, S.H., M.H., (UNTAR) yang telah membimbing penulis di bidang Filsafat Hukum.

Terima kasih yang tulus pula penulis sampaikan kepada Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Bapak Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., serta seluruh dosen yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan disertasi ini.

Kepada Bapak Prof. Dr. Soedjono Dirdjosisworo, S.H., Ibu Dr. Herlien, S.H., Ibu Prof. Dr. Wila, dan Ibu Kikit terima kasih atas segala bantuan buku yang telah diberikan.

Kepada kedua orang tua Almarhum Ayahanda Mustafa, Ibunda Almarhumah Hj. Nurbainah, serta Nenenda Almarhumah Nurijah Salim, penulis menghaturkan hormat dan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala pengorbanan, bimbingan dan kasih sayang, mohon maaf kepada ayahanda, ibunda, nenenda yang tidak sempat menikmati hasil yang telah penulis capai sekarang ini.

Kepada ananda Yuli Ekadianty, ST. dan Dwi Rezki Sri Astarini, S.H., M.H., serta cucu Daffa Rayhan Nursyahdi, dan menantu Deny Nursyahdi, ST., Dori Melfin, S.H., penulis berikan karya tulis ini sebagai ungkapan cinta kasih atas pengertian dan pengorbanan kalian, semoga yang Mama capai sekarang ini akan menjadi semangat dan dorongan bagi kalian di masa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, rasa terima kasih segala perhatian, bantuan dan dorongan kepada penulis, dan penulis berharap bahwa disertasi ini dapat memberikan sumbangan kepada praktik peradilan di Indonesia dan pengembangan Hukum Acara di Indonesia.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis mohon perlindungan.

Bandung, Juli 2006.

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah	21
C. Tujuan Penelitian	21
D. Kegunaan Penelitian	22
E. Kerangka Pemikiran	23
F. Metode Penelitian	37
1. Metode Pendekatan	37
2. Spesifikasi Penelitian	38
3. Tahap Penelitian	38
a. Penelitian Kepustakaan	38
b. Penelitian Lapangan	39
4. Tehnik Pengumpulan Data	40
5. Analisis Data	40
6. Lokasi Penelitian	41

BAB II RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN PATEN DAN PRINSIP-PRINSIP BERACARA

A. Konsep Hak Paten	42
1. Latar Belakang Timbulnya Konsep Kekayaan Intelektual dan Perlindungannya.....	42
2. Pengertian Paten	44
3. Sejarah Paten	49
4. Hakekat Perlindungan Paten	55
a. Justifikasi Ideologis	60
b. Justifikasi Normatif	64
c. Justifikasi Instrumental	67
d. Justifikasi Pribadi	71
e. Justifikasi Nasionalistis	72
5. Validitas Suatu Paten	74
6. Paten dan Paten Sederhana	85
 B. Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Acara Perdata	 88
1. Sejarah Hukum Acara Perdata	88
2. Pengertian Hukum Acara Perdata	93
3. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Acara Perdata	95
a. Prinsip Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	98
b. Prinsip Pemeriksaan Di Muka Umum.....	100
c. Prinsip Penyelesaian Perkara Dalam Tenggang Waktu Yang Pantas	101
d. Mendengar Kedua Belah Pihak	102
e. Hakim Aktif Memimpin Persidangan	104
f. Putusan Di Muka Sidang Terbuka Untuk Umum	107

g. Prinsip Memberi Alasan (<i>motivering</i>) Yang Cukup (<i>voldoende gemotiveerd</i>) Suatu Putusan Pengadilan	109
h. Hakim Independent Dan Tidak Memihak	113

BAB III PENEGAKAN HUKUM PATEN DI INDONESIA TRIPS - WTO

A. Sejarah Dan Prinsip-Prinsip TRIPS	117
B. Penegakan Hukum Paten Di Indonesia	123
C. Penetapan Sementara Dan Penegakan Hukum Menurut TRIPS	134
1. Kewajiban-Kewajiban Umum Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual	134
2. Penetapan Sementara	153
a. Anton Piller Order.....	165
b. Mareva Order	170
c. John Doe Order	174
d. American Cyanamid	178
e. Kort Geding	185
D. Penegakan Hukum Paten Dalam Praktik Peradilan Di Beberapa Negara	191
1. Korea	191
2. Jerman	198
3. Jepang	204
4. Thailand	215
5. Australia.....	222

BAB IV PATEN DI INDONESIA BERDASARKAN TRIPS – WTO SERTA IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DARI SEGI HUKUM ACARA

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Dan Prinsip-Prinsip Beracara Dalam Penegakan Hukum Paten Di Indonesia Dikaitkan Dengan TRIPS – WTO	240
B. Implementasi Penyelesaian Sengketa Paten Dalam Putusan Peradilan Di Indonesia Dalam Hubungan Dengan Penetapan Sementara	300
1. Perkara Perdata Nomor : 07/MERЕК/2002/ PN.Niaga.Jkt.Pst.....	304
2. Perkara Perdata Nomor : 37/PATEN/2003/ PN.Niaga.Jkt.Pst.....	310
3. Perkara Perdata Nomor : 65/PATEN/2004/ PN.Niaga.Jkt.Pst.....	320
4. Perkara Perdata Nomor : 52/PATEN/2003/ PN.Niaga.Jkt.Pst.....	325
5. Perkara Perdata Nomor : 29/PATEN/2004/ PN.Niaga.Jkt.Pst.....	333
6. Perkara Perdata Nomor : 05/PATEN/2003/ PN.Niaga.Jkt.Pst.....	336
7. Perkara Perdata Nomor : 32/PATEN/2005/ PN.Niaga.Jkt.Pst.....	340
8. Analisis Penetapan Sementara	343
C. Penegakan Beracara Hukum Paten Berdasarkan TRIPS – WTO Dalam Hubungan Dengan Kepastian Hukum	351
1. Sumber Daya Manusia	352
2. Penataan Sistem Manajemen Perkara	359
3. Dari Segi Hukum Acara	364
a. Keterangan Saksi Ahli	364
b. Ganti Kerugian	367
c. Tengang Waktu	370

d. Pembuktian Terbalik	372
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	379
B. Saran	381
DAFTAR PUSTAKA	382
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	434

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	: Theory of Interests.....	28
Tabel 2	: Diagram Grand Theory, Middle-Range Theory, Applied Theory.....	37
Tabel 3	: Perbedaan dan Persamaan Paten dengan Paten Sederhana	87
Tabel 4	: Prinsip-Prinsip dari Hukum Acara Perdata (Nasional)	96
Tabel 5	: Prinsip-prinsip Dasar Hukum Acara Perdata (Belanda).....	97
Tabel 6	: Prinsip-Prinsip TRIPS – WTO	164
Tabel 7	: Gugatan Perkara di dalam Bidang HKI	205
Tabel 8	: Prosedure Penyelesaian Sengketa Pembatalan Paten Berdasarkan UU No. 14 tahun 2001 Tentang Paten	244
Tabel 9	: Wewenang Pengadilan untuk Pembatalan Sengketa Paten	245
Tabel 10	: Prosedur Penyelesaian Sengketa Pembatalan Paten Berdasarkan UU No.6 Tahun 1989 jo UU No.13 Tahun 1997.....	246
Tabel 12	: Tes / Pengujian Pelanggaran	302
Tabel 13	: Tes / Pengujian Pelanggaran Paten.....	303
Tabel 14a	: Alur Perkara Hak Kekayaan Intelektual Di Pengadilan Niaga	361
Tabel 14b	: Alur Perkara Hak Kekayaan Intellektual Di Mahkamah Agung R.I.....	362
Tabel 14c	: Alur Perkara Hak Kekayaan Intelektual di Mahkamah Agung R.I Lanjutan.....	363

DAFTAR SINGKATAN

BPUPKI	: Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
BW	: Burgerlijk Wetboek
Depkeh	: Departemen Kehakiman
Ditjen HKI	: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
DOE	: Doctrine Of Equivalents
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
EOV	: Europees Octrooi Verdrag
EPC	: European Patent Convention
GSP	: Generalized System of Preferences
HIR	: Het Herzien Indlandsch Reglement
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
IIPA	: International Intellectual Property Alliance
IIPi	: International Intellectual Property Institute
IPR	: Intellectual Property Rights
IPT	: Intellectual Property Tribunal
IR	: Indlands Reglement
ITC	: International Trade Courts
HAM	: Hak Asasi Manusia.
Jkt. Pst.	: Jakarta Pusat
KB	: Koninklijk Besluit
KIPO	: Korean Intellectual Property Office
MA	: Mahkamah Agung
MPL	: Manufacturing Processes Ltd.
PCT	: Patent Cooperation Treaty
PLT	: Patent Law Treaty
PN	: Pengadilan Negeri
PK	: Peninjauan Kembali
PKPU	: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
PPKI	: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
RBG	: Reglement Buiten Gewesten
RIB	: Reglemet Indonesia Baru
RV	: Wet van Burgerlijken Rechtsvordering

TRIPS	: Agreement On Trade Related Aspect of IPR
TUN	: Tata Usaha Negara
USTPO	: United States of America Patent Office
USTR	: United States of America Trade Representatif
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
WIPO	: World Intellectual Property Organization
WTO	: World Trade Organization

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perlindungan hukum terhadap invensi dibidang teknologi menjadi terasa semakin penting, terutama karena suatu invensi teknologi yang merupakan hasil daya cipta dan karya manusia telah terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia karena adanya manfaat ekonomi yang terdapat didalamnya. Teknologi ¹ telah banyak menyumbang dan berdampak sangat positif bagi kesejahteraan umat manusia. Invensi dibidang teknologi muncul dan berkembang melalui suatu upaya serius melibatkan faktor tenaga, waktu dan dana yang cukup besar.²

Teknologi dalam kehidupan manusia berperan sangat penting, termasuk di dalamnya sumbangan teknologi pada kesejahteraan manusia, sehingga teknologi ditempatkan sebagai aset yang sangat berharga. Aset ini terasa semakin berharga karena proses penemuan dan pengembangannya yang tidak sederhana dan sebagai suatu hasil karya pemikiran kreatif dan inovatif sangat perlu dihargai.³

Pemilik teknologi dapat menikmati hak khusus (*hak eksklusif*) ⁴ untuk membuat, menggunakan dan menjual produknya. Perlindungan hukum terhadap

¹ Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia. (lihat Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), bandingkan dengan;

Rumusan pengertian teknologi secara etimologis yang diartikan sebagai :

(1) *Applied science;*
A technical method of achieving a practical purpose.

(2) *In economics;*
The application of scientific knowledge to the production of industrial goods and the improvement of services,

Lihat Dewi Astutty Mochtar, *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi Dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*, penerbit. PT Alumni 2001, Bandung, hlm. 10-11.

² Dewan Perwakilan Rakyat, *Pendapat Akhir fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Paten dan Rancangan Undang-Undang Tentang Merek dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan*, Jakarta, 2 Juli 2001. hlm.1.

³ Dewan Perwakilan Rakyat, *Ibid.* hlm.1

⁴ *Hak Eksklusif* adalah hak yang hanya diberikan kepada Pemegang Paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan Paten tersebut tanpa persetujuan Pemegang Paten. (lihat Pasal 16 (1) Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten)

teknologi itu sendiri, merupakan suatu pengakuan hukum dan penghormatan yang layak kepada mereka yang telah bekerja keras memanfaatkan secara maksimum segenap kemampuan akal budinya, sehingga dapat menghasilkan suatu yang bermanfaat bagi masyarakat dan bernilai ekonomis.⁵

Dalam era globalisasi, persaingan global akan sangat berat untuk dihadapi, selain itu dengan berkembangnya pasaran dunia dan timbulnya persaingan internasional timbul pula dorongan kebutuhan untuk menggunakan teknologi yang paling menguntungkan. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam industri, hadir dalam kehidupan manusia sebagai hasil penemuan. Teknologi adalah karya intelektualitas manusia sebagai hasil rasa, karsa dan cipta manusia, dalam kegiatan penelitian memerlukan tenaga, waktu dan dana yang hasilnya memiliki nilai dan manfaat ekonomi sehingga perlu diberi perlindungan hukum sebagai imbalan kepada teknologi baru yang dikategorikan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (disebut Paten).⁶

Pada dekade terakhir ini pembangunan di negara-negara maju tidak lagi bersandar semata-mata pada sumber daya alam, tetapi sudah didasarkan pada sumber daya manusia yang berkualitas, karena tingginya perlindungan atas karya intelektual yang mendorong kreativitas para pencipta dan invensi, sehingga melahirkan karya-karya intelektual seperti buku, lagu, komputer dan invensi-invensi lain dibidang teknologi. Bagi negara-negara sedang berkembang dan terbelakang, pada umumnya pembangunan bersandar pada sumber daya alam yang saatnya akan habis dieksploitasi. Di samping itu di negara-negara berkembang dan terbelakang itu, sumber daya manusia untuk mengeksploitasi sumber daya alam

⁵ Dewan Perwakilan Rakyat, *Op. Cit.* hlm.2

⁶ Dewan Perwakilan Rakyat, *Ibid.* hlm.2

tersebut tidak memadai, mereka terpaksa harus mendatangkan sumber daya manusia dari negara maju, dengan akibat menimbulkan kerugian pada negara itu.⁷

Menurut Chairul Anwar, “Paten merupakan muara dari dua buah sungai, yang satu menunjuk kepada kepada ilmu pengetahuan dan teknologi dan satu lagi menunjuk kepada hukum”.⁸

Pada tanggal 1 Agustus 2001 Pemerintah Republik Indonesia telah mengundang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997.

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 dipandang perlu dikarenakan keikutsertaan Indonesia pada perjanjian-perjanjian internasional, perkembangan teknologi, industri, dan perdagangan yang semakin pesat, disamping itu, masih terdapat beberapa hal dari *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* yang belum diatur dalam Undang-Undang Paten lama.⁹

Walaupun suatu Undang-Undang Paten baru telah diundangkan, penyimpangan atau pelanggaran HKI masih banyak terjadi dikarenakan masih lemahnya pemahaman hukum di bidang HKI pada umumnya dan hukum paten pada khususnya. Bangsa Indonesia telah mengenal HKI sejak zaman penjajahan Belanda

⁷ Dewan Perwakilan Rakyat, *Sambutan Pemerintah (Menkeh RI dan HAM) atas Persetujuan Rancangan Undang-Undang Paten dan Rancangan Undang-Undang tentang Merek dalam Rapat Paripurna terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta 2 Juli 2001. hlm.2.

⁸ Chairul Anwar, *Hukum Paten dan Perundang-undangan Paten Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Jambatan, 1992), hlm. 1.

⁹ Dilihat dari substansi TRIPs secara keseluruhan dapat dikemukakan bahwa, TRIPs merupakan jaminan bagi keberhasilan diselenggarakannya hubungan perdagangan antar negara secara jujur dan adil. Hal ini disebabkan dalam TRIPs terdapat tiga ciri utama, yaitu sebagai berikut :

- (1) TRIPs menitikberatkan kepada norma dan standar;
- (2) Sifat persetujuan dalam TRIPs adalah, *full compliance* atau ketaatan yang bersifat “memaksa” atau disebut juga dengan istilah, kesesuaian penuh (lihat Bambang Kesowo, tanpa tahun, halaman 6; 1966: 23) sebagai persyaratan minimal sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk reservasi; dan
- (3) TRIPs memuat ketentuan penegakan hukum yang sangat ketat dengan mekanisme penyelesaian sengketa diikuti dengan sanksi yang bersifat retributif.

(lihat Romli Atmasasmita, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pelanggaran HKI*, Makalah Seminar Nasional, Jakarta, 18 Juli 1996), hlm. 2; lihat juga Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, penerbit PT. Alumni, Bandung, 2004, hlm.88

seperti Undang-Undang HKI telah diberlakukan pada tahun 1910 sebagai Kantor Cabang Biro Hak Milik dari Belanda. Tetapi kemudian menjadi Direktorat Paten dan Hak Cipta yang terutama melayani pendaftaran merek.

Pada tahun 1958 Indonesia pernah secara tegas melalui surat yang ditandatangani Perdana Menteri Djuanda, menyatakan mundur dari Konvensi Bern. Tujuan Perdana Menteri Djuanda agar bangsa Indonesia dapat memanfaatkan hak-hak intelektual tanpa harus membayar royalti atau adanya tuntutan hukum, tetapi ironisnya dalam keadaan bebas demikian, bangsa Indonesia tidak berbuat apa-apa. Berbeda dari negara Asia lainnya, seperti Cina, Taiwan, Korea, India dan lain-lain negara, mereka memanfaatkan kesempatan untuk mentransfer segala macam ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan pembangunan negaranya. Disini tampaknya apa yang telah dirintis oleh Pemerintah Djuanda tidak sampai ke masyarakat bawah, ke masyarakat ilmiah sendiri pun pesan tersebut tidak tersosialisasi.¹⁰

Perolehan paten bangsa Indonesia termasuk peringkat yang rendah bila dibandingkan dengan perolehan paten asing. Selama jangka waktu dari tahun 1991 sampai dengan 2006, jumlah paten domestik yang dikabulkan adalah 1931, sedangkan jumlah perolehan paten asing selama jangka waktu yang sama adalah 26.960. Dengan demikian secara presentasi perbandingannya adalah 3,74 % berbanding 91, 75%.¹¹ Data ini cukup jelas untuk mengatakan bahwa negara kita hanyalah sebagai tempat bagi pihak asing untuk makin mengokohkan dominasinya di bidang ekonomi dan teknologi sekaligus untuk makin menjepit dan mematkan

¹⁰ Indonesia yang semula berdasarkan asas konkordasi, adalah peserta konvensi ini yang menghentikan (*termination*) berlakunya konvensi ini pada tahun 1958 berdasarkan Surat Menteri Luar Negeri RI Soebandrio No.15. 149 XII tanggal 15 Maret 1958 kepada Direktur Biro "The Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works" di Bern; kemudian menyatakan kembali terikat (menjadi peserta) dengan Keppres No.18 tahun 1997 tentang "Pengesahan Bern Convention" pada tanggal 7 Mei 1997, lihat Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni – Bandung, 2004, hlm. 7.

¹¹ Sumber Direktorat Paten Cq. Direktorat Jenderal HKI Cq. Departemen Hukum dan HAM RI, Mei 2006.

kreatifitas bangsa Indonesia.¹²

Kondisi yang ada adalah suatu pertandingan yang tidak adil, seperti perumpamaan lomba lari antara anak kecil yang baru bisa merangkak atau berjalan (Indonesia dan negara berkembang) dengan orang dewasa (Negara maju) dengan peraturan yang sama dan dalam hal ini peraturannya dibuat oleh orang dewasa (negara maju melalui perjanjian *TRIP's*).¹³

Salah satu pokok persoalan dan yang menjadi sorotan dunia internasional adalah lemahnya penegakan hukum, hal ini penting karena perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Kekayaan Intelektual tidak akan ada artinya tanpa perlindungan hukum.¹⁴

Kilas balik selama dua dekade terakhir ini menunjukkan banyak pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dan putusan Pengadilan dalam kasus pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual¹⁵ di Indonesia yang belum menampilkan penyelesaian yang "semestinya". Orang tentu masih ingat kasus Bob Geldoff. Kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual bukan semata-mata merupakan kasus teknis hukum. Di situ tidak hanya tersangkut kepentingan ekonomi, tapi juga moral, nama baik, bahkan harga diri sebuah bangsa.¹⁶

¹² Sebagai contoh untuk paten dari tahun 1991 hingga 2000 tercatat 25.134 permohonan paten dan dari jumlah tersebut diberikan 6.286 paten. Namun permohonan paten yang diajukan oleh para investor nasional masih sangat rendah. Sampai dengan tahun 2000 permohonan paten oleh investor nasional adalah sebesar \pm 5% dari total permohonan, akan tetapi keadaan ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Dengan rasio yang sama bahkan juga seperti Belanda dan Kanada masing-masing 5,76% dan 7,69%. Untuk Indonesia, bukankah ini sejalan pula dengan tingkat kemajuan teknologi. Ini adalah salah satu tugas berat, bagaimana meningkatkan permohonan paten oleh pihak nasional yang tidak lain merupakan refleksi peningkatan pengembangan teknologi, yang pada gilirannya akan mengurangi ketergantungan teknologi asing. Secara makro mengurangi ketergantungan di bidang teknologi berarti juga mengurangi pada aspek-aspek lain terutama keuangan dari pihak asing, yang sebenarnya merupakan prinsip pembangunan nasional – hal yang ditegaskan oleh Presiden RI secara tidak langsung tanggal 19 Desember 2001, KOMPAS, 20 Desember 2001.(A. Zen Umar Purba, *Peta Mutakhir Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Hukum dan Pembangunan*, No.1 Tahun XXXII, Januari – Februari 2002, hlm 28)

¹³ Erizal & Dwi R. Muhtaman, *Masyarakat Adat dan Bahaya Biopirasi lewat TRIPs*, Kumpulan makalah dengan judul "Kearifan dalam Belenggu *TRIPs* WTO" yang di bawakan pada Semiloka Nasional Eksistensi *TRIPs* WTO Bagi Pembangunan Berkelanjutan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati di Indonesia, Bogor 16-19 Oktober 2000.

¹⁴ A.Zen Purba, *Peta Muthakhir Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, dimuat dalam majalah Hukum dan Pembangunan, Maret 2002.

¹⁵ Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan R.I. No.M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat No.24/M/PAN/1/2000 istilah " Hak Kekayaan Intelektual" tanpa "atas" dapat disingkat dengan "H.K.I." atau akronim "HaKI". Alasan perubahan antara lain adalah untuk menyesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang tidak menuliskan kata depan semacam "atas" atau "dari", terutama istilah. Misalnya untuk istilah "Polisi Perairan", kita tidak perlu menulisnya dengan "Polisi untuk/dari Kaum Wanita".(Kita juga tidak mengatakan "Presiden dari Republik Indonesia" sebagai padanan dari "*The President of the Republic of Indonesia*". Penggunaan istilah dengan meniadakan kata "Atas" ini juga sudah dikonsultasikan dengan Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia dan pakar Bahasa Prof.Dr. Anton Muliono. (A. Zen Purba, Dirjen HKI Depkeh, dalam Seminar *WIPO-National Roving Seminars on Enforcement of IPR*, Jakarta,19-20 Oktober 2000)

¹⁶ Bambang Kesowo, *HKI : Ibarat gunung es yang mengancam*, dimuat dalam *Majalah Forum Keadilan*, No.41, 23 Januari 2000.

Indonesia selama ini masuk daftar prioritas untuk diawasi (*Priority Watch List*) oleh *US Trade Representative* yang disebut lembaga (*Special 301*) dari Amerika Serikat, karena banyak melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual¹⁷ dan tahun 2004, Amerika Serikat kembali memasukkan Indonesia dalam status *Priority Watch List*.¹⁸ Jika hal ini terus dibiarkan maka sanksi internasional (sanksi hukum dan sanksi isolasi) tak terelakan lagi.¹⁹

Menurut *International Intellectual Property Alliance (IIPA) Special 301 Report* Indonesia, masalah utama yang terjadi di pasar Indonesia di dominasi oleh pembajakan dalam hampir seluruh jenis, upaya penegakan hukumnya sporadis dan tidak terkoordinasi, hukuman terhadap pelaku yang tidak efektif, dan hampir tidak pernah menunjukkan upaya penjeratan terhadap pelaku pelanggaran hukum, Indonesia telah menjadi surga bagi pembajakan media optik sehingga fasilitas produksi untuk pembajakan dipindahkan ke Indonesia dan pembajakan buku-buku serta fotocopy buku-buku di kampus-kampus berlangsung secara besar-besaran.

Masalah lain yang disoroti adalah tentang banyaknya aparat penegak hukum yang tidak mengerti tentang HKI, tidak adanya spesialisasi aparat penegak hukum yang menangani perkara HKI, pengajuan bukti oleh Polisi dan Penuntut Umum sering diabaikan, barang bukti yang disita lambat untuk dimusnahkan.

Putusan Pengadilan tentang kasus pembajakan pabrik VCD di Batam dan Surabaya menjadi sorotan karena hukumannya sangat rendah,²⁰ walaupun dihukum

¹⁷ The Jakarta Post, Saturday, May 3, 2003.

¹⁸ Majalah Pilar, *Indonesia Masuk Priority Watch List lagi*, Edisi No.20/Thn.VII/17-23 Mei 2004.

¹⁹ *USTR Special 301* adalah Wakil Perdagangan Amerika Serikat. Keberatan tentang HKI yang diajukan USTR adalah keberatan yang diajukan melalui *USTR Special 301* bisa mengakibatkan ketegangan antara Negara yang bersangkutan dan Amerika Serikat dan bisa dijadikan sengketa yang akan diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa (*DSP, Dispute Settlement Board*) WTO. Ada tiga kategori yang mencerminkan tingkat keberatan terhadap sistem HKI tertentu dari USTR special 301 : *Priority Foreign Country, Priority Watch List, Watch List. Priority Foreign Country* adalah saksi yang paling berat oleh *USTR Special 301* kepada negara yang paling banyak melakukan pembajakan HKI dengan sanksi embargo. Ini kategori yang paling banyak diprotes oleh kalangan bisnis Amerika Serikat. Kalau digolongkan sebagai *priority foreign country*, peraturan perundang-undangan HKI Negara yang bersangkutan mungkin diperiksa, dan ada kemungkinan besar bahwa sanksi perdagangan akan diterapkan kalau kekurangan tidak diperbaiki. *Priority Watch List* adalah prioritas pengawasan oleh perwakilan perdagangan Amerika Serikat terhadap Indonesia karena Indonesia tidak melaksanakan perjanjian TRIPS. Keberatan karena kekurangan Indonesia dalam penegakan HKI khususnya Hak Cipta. (*IASTP-Phase II, Asian Law Group Pty. Ltd.* 22 Nopember – 10 Desember 1999, Tangerang)

²⁰ *International Intellectual Property alliance 2003 Special 301 Report : Indonesia*, hlm.127

dalam sebuah kasus pembajakan besar-besaran setelah Terdakwa disidangkan oleh Pengadilan kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 21 bulan dan denda sebesar 1500 USD.²¹ Tetapi pada kenyataannya pelaku hanya sebentar saja di penjara dan kembali melanjutkan bisnisnya bahkan bertambah luas. Tidak heran kalau bisnis pembajakan di Indonesia dianggap menarik, menguntungkan dan berisiko kecil.

Pada waktu peneliti mengikuti Seminar yang diselenggarakan oleh *USPTO/WIPO Asia Pasific Program for the Judiciary on Intellectual Property Rights (IPR) Enforcement*, Juli 14 – 18 2003, di Washington DC.²² Duta Besar Indonesia di Washington DC. Soemadi D. M. Brotodiningrat mengatakan, “Pemerintah Indonesia selalu terlambat mengisi formulir yang disediakan oleh *USTR* tentang hal-hal yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual, kurang koordinasi antar departemen terkait”. Selain itu beliau mengatakan bahwa perlindungan hukum bagi investor asing di Indonesia dianggap tidak memadai sehingga menghambat bagi upaya menarik investasi asing khususnya dari Amerika Serikat ke Indonesia, kemudian secara menyeluruh, Pemerintah RI terkesan lemah dari sudut penerapan hukum.

Dalam diskusi dengan Mark Wu pengurus *USTR* di Amerika Serikat, peneliti menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan usaha dalam mengharmonisasikan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual dengan dibentuknya/diubah enam buah UU HKI (Hak Paten, Hak Cipta, Hak Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata letak Sirkuit Terpadu).²³

²¹ *International Intellectual Property alliance 2003 Special 301 Report : Indonesia*, ibid. hlm.129

²² Penulis bersama Toton Suprpto (alm), Ketua Muda Mahkamah Agung RI dan Zakir Adiwinata (Hakim Agung HAM Ad Hoc) mengikuti *USPTO/WIPO Asia Pasific Program for the Judiciary on Intellectual Property Rights (IPR) Enforcement* mengadakan kunjungan ke rumah Duta Besar Indonesia di Washington DC. Pada tanggal 16 Juli 2003.

²³ Disamping itu peneliti menjelaskan pula bahwa kewenangan mengadili perkara HKI yang semula wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi wewenang Pengadilan Niaga, adanya tenggang waktu penyelesaian sengketa HKI mulai didaftarkan di Pengadilan Niaga sampai putusan kasasi di Mahkamah Agung, upaya hukum kasasi tanpa banding ke Pengadilan Tinggi (banding) sehingga perkara HKI dari Pengadilan Niaga langsung ke Mahkamah Agung, dan adanya penyelesaian alternatif melalui lembaga *Alternative Dispute Resolution*, serta dalam penegakan hukum kasus *Microsoft* telah dikabulkan gugatan ganti kerugian, juga kasus *Domain name Mustika Ratu* lawan *Marta Tilaar*.

Kemudian ketika peneliti pulang ke Indonesia salah seorang pembicara (Mark J. Palchick) menulis e-mail kepada peneliti :

“*To know how best to help you, we would need to review the complaints and comments filed against Indonesia, the IPR action plan presented to Indonesia by the US in May 2002, and the steps taken to comply with that plan. To avoid the classification and to avoid a more severe classification, you will need to immediately begin discussions with the USTR on your efforts to protect the intellectual property rights of US interests. Since the USTR will be primarily trying to protect US interests, you should engage professional*

Pengertian Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.²⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten terdapat perubahan prinsip beracara, baik dari segi hukum acara pidana maupun hukum acara perdata.

Hak paten memperoleh hak-hak eksklusif kepada inventornya untuk dapat dilaksanakan menurut hukum, untuk menentukan siapa-siapa yang akan dan siapa-siapa yang dilarang memanfaatkan penemuan yang telah dipatenkannya. Inventor mendapat hak ini selama jangka waktu paten, asalkan membayar biaya pemeliharaan dan pembaharuan. Perjanjian TRIP'S mensyaratkan bahwa suatu paten harus memberikan pemiliknnya hak-hak eksklusif sebagai berikut :

1. Apabila yang dipatenkan tersebut adalah barang, untuk mencegah pihak ketiga yang tidak mempunyai ijin dari pemilik dari perbuatan-perbuatan memakai, menawarkan untuk dijual, menjual, atau mengimpor barang-barang tersebut;
2. Apabila yang dipatenkan tersebut berupa proses, untuk mencegah pihak ketiga yang tidak mempunyai ijin dari pemilik dari tindakan menggunakan proses, dan dari perbuatan-perbuatan menggunakan, menawarkan untuk menjual, menjual, atau mengimpor untuk tujuan-tujuan tersebut paling tidak produk yang dihasilkan langsung oleh proses tersebut.²⁵

Dengan adanya pengaturan TRIPS ini, maka pengaturan dari segi hukum acara perdata perlu mendapat pengaturan baru yaitu antara lain wewenang penyelesaian sengketa yang semula menjadi wewenang Pengadilan Negeri Jakarta

assistance. Womble Carlyle would be pleased to assist you in this endeavor. I would be glad to discuss with you, at your convenience, the nature and cost of such representation". I look forward to hearing from you, Mark J. Palchick.
E-mail tersebut di atas telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Abdul Bari Azed untuk dapat ditindaklanjuti.

²⁴ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 ayat 1 Tentang Paten.

²⁵ *Intellectual Property Rights (Advanced), Material prepared solely for use by IASTP Indonesian course participants Coordinated by Asian Law Group Pty Ltd., hlm. 110.*

Pusat diubah menjadi wewenang Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga itu sendiri kedudukannya berada di lingkungan peradilan umum. Pembentukan Pengadilan Niaga dimungkinkan oleh UU Nomor 14 Tahun 1970.

Berdasarkan pengaturan baru ini, maka sengketa Perdata Paten masuk wewenang Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga juga dapat memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya akan diatur oleh Peraturan Pemerintah (Pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998). Perkara lain di bidang perniagaan sangat luas,²⁶ antara lain termasuk Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Asuransi dan Hukum Pasar Modal. Oleh karena itu, setiap perkara tersebut akan ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan Pemerintah menurut kebutuhan dan urgensinya agar diserahkan untuk diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga.

Hukum Acara yang digunakan oleh Pengadilan Niaga selain Hukum Acara Perdata yang biasa digunakan di Pengadilan Negeri, dalam hal-hal tertentu digunakan Hukum Acara Khusus. Dalam perkara Paten di Pengadilan Niaga sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, digunakan Hukum Acara Khusus, berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2001. Demikian UU Paten merupakan *Lex Specialis* dari HIR dan Hukum Acara Perdata lainnya.²⁷

Dalam menentukan sesuatu aturan hukum sebagai *lex specialis* ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu *lex specialis* dan *lex generalis*, yang baru bisa digunakan jika berada dalam lingkup rezim hukum yang sama. Sementara Undang-undang Paten dan HIR tidak berada dalam rezim hukum yang sama. Meskipun demikian hal itu dapat diatasi secara spesifik dengan menggunakan ketentuan-ketentuan serupa bila ada kesamaan macam dan sifat delik, maka bisa

²⁶ Lihat Blue Print Badan Perencanaan Nasional untuk rencana "*short term*" HKI dimasukkan ke dalam Pengadilan Niaga. Untuk rencana jangka panjang ("*long term*") termasuk juga Hukum Perbankan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Asuransi, Hukum Pasar Modal, dan seterusnya.

²⁷ Isis Ikhwansyah, *Aspek Hukum Acara Dalam Perkara Kepailitan*, di muat dalam Jurnal Penegakan Hukum, Vol. I. No. 3, Juni 2003, Bandung : Bagian Hukum Acara Fakultas Universitas Padjadjaran, hlm. 31-32.

diberlakukan asas ketentuan baru dengan mengesampingkan ketentuan yang lama, dengan demikian tidak perlu mengkaitkan pada persoalan *lex specialis* dan *lex generalis*, semua ketentuan *lex generalis* tetap berlaku kecuali diatur secara spesifik dalam *lex specialis*.²⁸

Dalam peraturan Hukum Acara Perdata diatur bagaimana cara pihak yang dirugikan mengajukan perkaranya ke Pengadilan, bagaimana cara pihak yang diserang mempertahankan diri, bagaimana Hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara, bagaimana Hakim memeriksa dan memutuskan perkara, sehingga dapat diselesaikan secara adil, bagaimana cara melaksanakan putusan Hakim. Dengan demikian, hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Hukum Perdata diperoleh dan dipenuhi sebagaimana mestinya. Wirdjono Prodjodikoro merumuskan, Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka Pengadilan dan cara bagaimana Pengadilan itu harus bertindak, semuanya itu untuk melaksanakan peraturan Hukum Perdata.²⁹

Tujuan suatu proses dimuka Pengadilan adalah untuk mendapatkan penentuan bagaimanakah hukumnya dalam suatu kasus, dan bagaimanakah hubungannya hukum antara dua pihak yang berperkara itu yang seharusnya dan agar segala apa yang ditetapkan itu direalisasi, jika perlu dengan paksaan. Dengan demikian maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diberikan hukum materiil, baik yang berupa hukum tertulis maupun yang tidak tertulis, dapat diwujudkan lewat Pengadilan. Suatu hukum acara yang baik adalah yang menjamin bahwa roda Pengadilan dapat berjalan lancar. Dengan perkataan lain, agar penetapan oleh

²⁸ Bagir Manan, Kompas, Kamis 15 September 2004.

²⁹ Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Bandung : Sumur Bandung 1962), hlm. 12.

Pengadilan tentang bagaimanakah hukumnya dalam perkara yang dihadapkan kepadanya itu dapat diperoleh dengan sebaik-baiknya.³⁰

Penyelesaian sengketa Paten berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2001 tenggang waktu pemeriksaan perkara dibatasi mulai dari Pengadilan Niaga sampai dengan Pengadilan Tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Sepanjang mengenai hukum acara, kesamaan persepsi dan penerapan harus menjadi pegangan, kecuali sangat diperlukan demi tercapainya tujuan peradilan dan terjaminnya "*Substantive due process of law*".³¹ Misalnya, meskipun undang-undang telah menentukan waktu-waktu penyelesaian suatu perkara, mungkin dapat diperpanjang apabila didapati alasan-alasan yang cukup (*reasonable*) untuk menjamin "*fairness*"³² dalam berperkara, atau karena tuntutan kenyataan di lapangan "memaksa" untuk melakukan pengecualian, misalnya bantuan dalam eksekusi. Dalam keadaan tertentu mungkin tidak cukup bantuan kepolisian. Demi kelancaran diperlukan bantuan pihak lain yang secara riil memiliki kekuatan nyata yang dapat menjamin keberhasilan eksekusi yang bersangkutan. Namun setiap pengecualian harus dapat dipertanggungjawabkan demi pencapaian tujuan atau kemaslahatan peradilan (*doelmatigheid*)³³ tidak boleh sekedar memudah-mudahkan pekerjaan atau sekedar meringan-ringankan beban yang harus dipikul.³⁴

Pembuktian terbalik dalam paten proses, persidangan tertutup untuk umum dalam hal paten proses. Pembuktian terbalik diterapkan dalam penanganan sengketa Pembatalan Paten Pasal 119 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14

³⁰ Setiawan, "Azaz-Azaz Hukum Nasional Dibidang Hukum Acara Perdata," *Varia Peradilan Tahun IV No.44* (Mei 1989): hlm.168-169.

³¹ Dalam teori dan praktek dikenal dua macam "*due process of law*" : (1) "*Substantive due process of law*" yang berkaitan dengan cara-cara beracara; (2) "*Procedural due process of law*" yang berkaitan dengan cara-cara pembentukan peraturan perundangan-undangan., (lihat Bagir Manan, *Sambutan Penutupan Ketua Mahkamah Agung RI Rapat Kerja Nasional Tahun 2003*, Bandung, 14-19 September 2003), hlm.2.

³² "*Fairness*" lazim diartikan sebagai memberikan kesempatan yang sama bagi pihak-pihak untuk memenangkan suatu perkara, (lihat Bagir Manan, *ibid.* hlm.2)

³³ "*Doelmatigheid*" atau kemaslahatan sebagai dasar mengendorkan (bukan mengesampingkan) aspek "*rechtmatigheid*" harus diartikan sebagai kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan kepentingan umum dan menjamin keadilan (*redelijkheid*)., (lihat Bagir Manan, *ibid.* hlm 2)

³⁴ Bagir Manan, *Sambutan Penutupan Ketua Mahkamah Agung RI Rapat Kerja Nasional Tahun 2003*, Bandung, 14-19 September 2003, *ibid.* hlm 2.

Tahun 2001, yang artinya pihak Tergugat terlebih dahulu di bebaskan untuk membuktikan dalil sanggahannya, berbeda dengan hukum acara pembuktian menurut Undang-Undang Paten yang lama yang diatur menurut Pasal 163 HIR.³⁵

Dalam pemeriksaan sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 dan 2. Pengadilan wajib mempertimbangkan kepentingan Tergugat untuk memperoleh perlindungan terhadap rahasia proses yang telah diuraikan dalam rangka pembuktian dipersidangkan. Perlindungan terhadap kerahasiaan tersebut sangat penting mengingat sifat suatu proses yang pada umumnya sangat mudah dimanipulasi atau disempurnakan oleh orang yang memiliki pengetahuan umum di bidang teknik atau teknologi tertentu. Dengan demikian atas permintaan para pihak, Hakim dapat menetapkan agar persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, tetapi sekarang belum ada sarana untuk menjamin kerahasiaan di Pengadilan Negeri dilihat dari alur perkara mulai disidangkan di Pengadilan Niaga sampai proses ke Mahkamah Agung.

Prosedur beracara dalam TRIP'S Agreement Pasal 42 pada pokoknya prosedur yang bersangkutan harus menyediakan sarana untuk mengidentifikasi dan melindungi informasi yang dirahasiakan, kecuali apabila hal tersebut bertentangan dengan persyaratan konstitusional yang berlaku. Pasal 43 (1) Badan peradilan berwenang untuk, dalam hal suatu pihak telah mengajukan bukti yang cukup untuk mendukung gugatannya dan telah menerangkan bahwa bukti-bukti yang penting untuk membuktikan kebenaran gugatannya berada di bawah kontrol pihak lawan, memerintahkan agar bukti-bukti tersebut diajukan oleh pihak lawan, dengan memperhatikan persyaratan untuk menjamin perlindungan terhadap informasi yang bersifat rahasia dalam perkara-perkara tertentu.

³⁵ Pasal 163 HIR, "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".

Pasal 43 (2) TRIPS dalam perkara-perkara dimana suatu pihak menolak tanpa alasan yang wajar untuk memberikan akses kepada informasi, atau tidak mengajukan informasi yang diperlukan dalam jangka waktu yang wajar, atau menghambat prosedur berkenaan dengan suatu gugatan penegakan hukum, Anggota dapat memberikan kewenangan kepada badan peradilan untuk mengambil keputusan awal dan akhir, baik secara affirmative maupun negatif, berdasarkan informasi yang diajukan kepadanya, termasuk pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh pihak yang sangat dirugikan karena penolakan dimaksud, dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk didengar pendapatnya berkenaan dengan gugatan maupun bukti-bukti yang diajukan.

Upaya hukum langsung kasasi tanpa melalui Pengadilan Tinggi merupakan perubahan di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001. Hal ini dimaksudkan agar ada kepastian hukum dalam proses penyelesaian perkara yang cepat. Penyelesaian perkara yang memakan waktu lama, akan menimbulkan masalah-masalah (sampingan) baru, juga dampak perubahan keadaan bagi eksekusi putusan Pengadilan dalam hasil penelitian penulis sengketa pembatalan Paten melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memakan waktu 5 (lima) tahun.

Mengenai saksi ahli Hakim dalam memeriksa perkara Hak Kekayaan Intelektual, baik dalam perkara perdata maupun pidana memerlukan keterangan saksi ahli, sebagai salah satu alat bukti di persidangan, karena hakim tidak mengetahui hal-hal yang bersifat teknis sehingga untuk pembuktian di muka sidang diperlukan keterangan seorang ahli. Dalam praktik pengadilan terdapat kesulitan untuk menentukan saksi ahli yang di bawa oleh para pihak. Kadang-kadang saksi ahli yang mereka bawa tidak memenuhi kriteria apa yang disebut saksi ahli. Hal ini juga terlihat belum adanya kriteria yang jelas tentang saksi ahli, sehingga apakah

keterangan ahli itu layak dijadikan dasar untuk menjadi dalil yang menguatkan para pihak.

Penetapan Sementara merupakan hal yang baru dalam sistem hukum Indonesia, yaitu penetapan yang diberikan oleh Hakim sebelum ada perkara pokok. Berdasarkan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten,³⁶ yang memuat ketentuan Penetapan Sementara. Undang-undang menetapkan bahwa Penetapan Sementara ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar. Untuk keperluan ini Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar HKI. Suatu Penetapan Sementara yang telah ditentukan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Paten sampai sekarang belum ada yang menggunakannya karena adanya ketentuan untuk memberikan jaminan apabila nanti pihak pemohon sita tidak dapat membuktikan permohonan sehingga menimbulkan kerugian.³⁷

Beberapa perintah pengadilan telah banyak dikeluarkan oleh hakim-hakim di luar negeri yang berupa Surat Perintah Pengadilan (*Ex parte injunction*) seperti :

- *Anton Piller Order* yaitu surat perintah untuk memasuki tempat/kantor pelanggar untuk mencari dokumen penting (bukti) dan menyita barang-barang yang diduga hasil pelanggaran.
- *John Doe Order*, yaitu surat perintah perwalian yang diberikan Pengadilan untuk mengidentifikasi (pelaku) pelanggaran dengan mengizinkan untuk menyita barang bukti.
- *Mareva injunction*, yaitu surat perintah untuk mencegah pelaku pelanggaran untuk menghilangkan asset jika gugatan gagal dipersidangkan.³⁸

³⁶ Pasal 125 undang-undang Nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten, memuat ketentuan penetapan sementara.

³⁷ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Paten.

³⁸ MS. Deborah Menon, *Putusan Sementara*, Makalah dibawakan pada *Training for Commercial Court Judges in IPR*, Jakarta, Thursday, 10 April 2003.)

Setelah menerbitkan penetapan sementara, Pengadilan Niaga harus segera (tidak disebutkan jangka waktunya) memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan/penetapan sementara dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya. Dalam jangka waktu 30 hari sejak terbitnya penetapan sementara, (Hakim) Pengadilan Niaga (yang memeriksa sengketa tersebut) harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sementara tersebut, sehingga penetapan sementara Pengadilan mempunyai kekuatan hukum.³⁹

Permasalahannya upaya hukum Penetapan Sementara di Indonesia belum diatur, hukum acaranya sehingga misalnya masih belum jelasnya apakah suatu banding atau kasasi dapat diajukan. Selanjutnya, juga belum diatur siapa yang berwenang menerapkan putusan. Apakah juru sita, panitera atau pihak lain ? Bagaimana cara menerapkan penetapan sementara ? Kapankah penetapan sementara terhadap barang-barang palsu atau illegal dibenarkan? Dalam kondisi apakah pengadilan dapat menetapkan penghentian penjualan atau menghentikan pembuatan suatu produk ?⁴⁰

Dari segi hukum acara pidana tindak pidana pelanggaran paten diklasifikasikan sebagai delik aduan⁴¹ bukan sebagai delik biasa, karena fokus

³⁹ Pasal 127 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Dalam hal Pengadilan Niaga menerbitkan penetapan sementara, Pengadilan Niaga harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan, atau menguatkan surat penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara tersebut. Bandingkan dengan;

Pasal 69 (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan sementara pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum.

⁴⁰ "Capacity Building Program on The Implementation of The WTO Agreements in Indonesia (TRIPS Component)", *Training Material on Enforcement of Intellectual Property Rights, Japan International Cooperation Agency JICA WTO Technical Assistance Consultant Team*, hml.98.

⁴¹ Delik aduan itu sebenarnya bukan berarti delik itu lebih ringan dari delik biasa. Delik aduan, dimaksudkan untuk kepentingan pihak yang dirugikan. Mungkin ia merasa tidak perlu melanggar dipidana, karena ada cara-cara lain. Aduan berbeda dengan laporan, karena aduan harus berbentuk formil, sedangkan laporan dapat berupa lisan, telepon dan lain-lain. Memang dalam delik pelanggaran paten penyidik sulit dapat mengetahui terjadinya delik tanpa adanya laporan dari pihak yang dirugikan. (lihat Andi Hamzah, *Pemantapan Penegakan Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Makalah dalam Seminar Nasional Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pelanggaran HKI, Jakarta, 18 Juli 1996, hlm.4.) bandingkan alasan perubahan delik biasa menjadi delik aduan yaitu :

- a. Delik aduan sesuai dengan sifat HKI adalah privat (walaupun kita maklum hak privat itu pada gilirannya memegang peranan penting dalam dunia usaha).
- b. Hanya pemegang hak-lah yang tahu ada tidaknya pelanggaran atau tindak pidana terhadap karya intelektualnya sendiri (yang notabene telah mendapatkan perlindungan), dalam beberapa kasus para pihak yang bersengketa dalam kaitan dengan HKI, kemudian berdamai, namun sementara itu kasusnya telah dilaporkan ke polisi atas dugaan tindak pidana oleh satu pihak, pelaporan tersebut tidak dapat dicabut kembali.
- c. Delik biasa dapat menjadi boomerang karena setiap pihak termasuk pihak luar sangat mengharapkan dilakukannya tindakan "pembersihan" terus menerus terhadap tindak pidana termasuk tanpa perlunya diadukan, ini merupakan boomerang bagi kita sendiri. (A. Zen Umar Purba, *Peta Mutahir Hak Kekayaan Intellektual Indonesia, Hukum dan Pembangunan*, No.1 Tahun XXXII, Januari – Februari 2002, hlm 28)

pemidanaan lebih ditekankan pada pidana denda, serta kemungkinan para pihak untuk dapat menggunakan lembaga penyelesaian di luar Pengadilan.

Permasalahan lain adalah dengan dibentuknya Undang-Undang Paten Nomor 14 tahun 2001 merujuk kepada *TRIP's Agreement*,⁴² Hukum Acara Perdata yang berlaku sekarang ini adalah H.I.R. Hukum yang dibuat pada zaman Kolonial Hindia Belanda dihadapkan dengan hukum zaman Modern, dalam praktek menimbulkan permasalahan antara lain bukti affidavits yaitu surat keterangan yang dibuat di bawah sumpah, untuk peradilan di Indonesia belum diakui sebagai bukti yang sempurna di depan Pengadilan.⁴³

Sepengetahuan Peneliti, penelitian terhadap masalah-masalah hukum dikemukakan di atas belum pernah dilakukan mengingat bahwa ada anggapan hukum acara itu tidak bisa ditafsir-tafsirkan disamping langkanya penyelesaian sengketa paten yang sampai ke Pengadilan. Keadaan ini dapat dipahami karena keberadaan sistem Paten masih baru di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Dengan latar belakang seperti dikemukakan di atas maka permasalahan yang akan diteliti di identifikasikan sebagai berikut :

1. Faktor apa yang mempengaruhi pembentukan dan penerapan prinsip-prinsip beracara dalam penegakan Hukum Paten di Indonesia dikaitkan dengan *TRIPS - WTO* ?

⁴² Setiap anggota harus memberikan perlakuan yang sama terhadap warga negara dari negara anggota lainnya tidak kurang daripada apabila perlakuan tersebut diberikan kepada warga negaranya sendiri dalam kaitannya dengan perlindungan atas kekayaan intelektual, dengan pengecualian-kecualian sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi Paris (1967), Konvensi Bern (1971), Konvensi Roma atau Treati mengenai Kekayaan Intelektual yang berupa Rangkaian yang Menyatu, *TRIPS, National Treatment (Pasal 3.1), Intellectual Property Rights (Advanced)*, hlm. 35.

⁴³ Di Amerika Serikat bukti affidavits merupakan hal yang biasa dalam prosedur Pengadilan terutama pada prosedur perdata (berikut e-mail dari USPTO Washington melalui saudara Arief pegawai Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta kepada peneliti tanggal 4 September 2003).

"Affidavits (or declarations) are used as a means to submit sworn/affirmed testimony as evidence in a court proceeding. In most circumstances in the U.S. they are prepared by the attorney for a party (not the court), and are submitted as part of the original filing of a complaint, or in support of a motion on the pleadings, of whenever actual, psysical testimony from a witness may not be feasible or practicable, depending on court rules governing their use. They are normally sworn/affirmed by the declarant. Both federal and state court rules govern the precise use of such affidavits/declarations in court proceedings, so it is hard to generalize about any specifics, but they are widely used in many types of litigation proceedings, especially civil metters., (E-Mail USPTO, Whasington DC., 2003)

2. Bagaimanakah unsur-unsur hukum acara yang bersifat baru dapat diimplementasikan agar berjalan dan mengikat masyarakat sehingga Penetapan Sementara (*provisional measures*) dalam Penyelesaian Sengketa Paten sesuai dengan undang-undang ?
3. Seberapa jauh perubahan proses beracara dalam Hukum Paten di Indonesia dapat memberikan kepastian hukum dikaitkan dengan *TRIPS – WTO* dalam penegakan hukum paten dan upaya apa yang perlu diperhatikan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Faktor yang mempengaruhi pembentukan dan penerapan prinsip-prinsip beracara dalam penegakan Hukum Paten dikaitkan dengan *TRIPS - WTO*.
2. Agar unsur-unsur hukum acara yang bersifat baru dapat diimplementasi agar berjalan dan mengikat masyarakat agar Penetapan Sementara (*provisional measures*) dalam Penyelesaian Sengketa Paten dapat berjalan sesuai dengan undang-undang.
3. Seberapa jauh perubahan proses beracara dalam Hukum Paten di Indonesia dapat memberikan kepastian hukum dikaitkan dengan *TRIPS - WTO* dalam penegakan hukum paten dan upaya apa yang perlu diperhatikan/diusulkan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan adanya dua macam manfaat yaitu :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum paten dan hukum acara pada khususnya, hukum Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya.

2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum karena belum ada yang mengatur seluruh hukum acara bidang Hak Kekayaan Intelektual di Pengadilan Niaga.

Selain manfaat praktis di atas diharapkan diperoleh konsep baru bagi Pengadilan Niaga dan Pembuat undang-undang mengenai hukum acara penetapan sementara yang sampai saat ini aturan hukum acara mengenai penetapan sementara tidak dapat terlaksana sesuai undang-undang.

E. Kerangka Pemikiran

Upaya untuk melakukan penelitian permasalahan “Prinsip - Prinsip Beracara Dalam Penegakan Hukum Paten Di Indonesia Dikaitkan Dengan *TRIPS - WTO*”, menggunakan beberapa konsep atau teori⁴⁴ yang akan dipakai sebagai alat analisa penelitian dalam tiga tataran teori.⁴⁵ Pada tataran *grand theory* ini dipilih teori *Sociological Jurisprudence* dan didukung oleh teori hak milik dari Roscoe Pound. Pada tataran *middle-range theory* dipilih *theory interests* dari Roscoe Pound didukung oleh Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja, sedangkan pada tataran *applied theory* dipilih teori Hak Kekayaan Intelektual, teori

⁴⁴ Teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti “perenungan”, yang pada gilirannya berasal dari kata *thea* dalam bahasa Yunani yang berarti “cara atau hasil pandang” adalah suatu konstruksi di dalam cita atau ide manusia, dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai di alam pengalaman. Dari kata dasar *thea* ini pulalah datang kata modern “teater” yang berarti “pertunjukan” atau “tontonan”. Didefinisikan dalam rumusan yang demikian, berbicara tentang “teori” tak pelak lagi orang niscaya akan diperjumpakan dengan dua macam realitas. Pertama adalah realitas *in abstracto* yang ada di dalam idea yang imajinatif, dan yang kedua adalah padanannya yang berupa realitas *in concreto* yang berada di alam pengalaman yang indrawi., (lihat Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta : ELSAM dan HUMA, 2002), hlm.184-185), bandingkan dengan; Kata **teori** di sini ialah sekumpulan pemahaman-pemahaman, titik-titik tolak, dan azas-azas yang saling berkaitan, yang memungkinkan kita memahami lebih baik terhadap sesuatu yang kita coba untuk mendalaminya, secara umum dan abstrak kata “teori” dapat juga diartikan sistem dan tata hubungan yang logik dan definitorik di antara pemahaman-pemahaman, atau lebih kongkrit, “teori” ialah sistem pernyataan-pernyataan, pendapat-pendapat, dan pemahaman-pemahaman yang logik dan saling berkaitan mengenai suatu bidang kenyataan, yang dirumuskan demikian rupa sehingga memungkinkan penarikan hipotesa-hipotesa yang dapat diuji padanya., A. (lihat Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia : Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman*, Pidato diucapkan pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta pada Tanggal 25 April 1992, hlm. 3)

⁴⁵ Teori merupakan pola hubungan antara berbagai variabel, konsep, faktor dan unsur serta kejadian yang terjalin secara utuh yang menunjukkan sifat-sifat relatif langgeng dan terus menerus. Dengan demikian kita dapat mengetahui apa yang menjadi perbedaan antara seorang “awam” dengan seorang yang mendapat pendidikan yang khusus dalam suatu bidang tertentu. Letak perbedaan di antara mereka adalah berkisar pada penekanan dan pengendalian tinjauannya pada teori-teori (*theoretical Emphasis*). Seorang awam meninjau sesuatu secara lepas dari teori, ia tidak mempergunakan teori dan tidak mengetahui fungsi teori dalam pembahasan akan sesuatu ; sedangkan ilmuwan (*scholar*) percaya akan teori dan menyandarkan diri serta sadar pada teori-teori tertentu. (lihat Rusadi Kantaprawira, *Aplikasi Pendekatan Sistem Dalam Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta : PT. Bunda Karya, 1987), hlm. 72-73.

asas-asas hukum acara perdata dan asas-asas kompetensi forum dari hukum perdata internasional.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini digunakan untuk dapat menjawab permasalahan tiga rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pilihan berpikir yuridis dari salah satu aliran filsafat hukum yang dikenal dengan nama *Sociological Jurisprudence* yang dipelopori oleh Eugen Ehrlich asal Jerman, yang kemudian dikembangkan di Amerika Serikat oleh Roscoe Pound. Konsep hukum ini mengemukakan bahwa hukum yang dibuat agar memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) baik tertulis maupun tidak tertulis,⁴⁶ dan hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Arti sesuai di sini adalah bahwa hukum itu mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.⁴⁷

Pound dengan filsafat budaya Northrop dan pendekatan "*policy oriented*" Laswel-Mc. Dougal dan mengolahnya lebih lanjut menjadi suatu konsepsi hukum yang memandang hukum sebagai sarana pembaruan, di samping sarana untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum.⁴⁸

Pokok pemikiran Roscoe Pound berkisar pada tema bahwa hukum bukanlah suatu keadaan yang statis melainkan suatu proses. Suatu pembentukan hukum, interpretasinya maupun penerapannya hendaknya dihubungkan dengan baik fakta-fakta sosial. Pound sangat menekankan pada efektivitas bekerjanya hukum dan untuk itu ia sangat mementingkan beroperasinya hukum di dalam masyarakat. Oleh karena itu, Pound membedakan pengertian *law in books* di satu pihak dan *law in action* di lain pihak,⁴⁹ yang maknanya suatu penggambaran tentang hukum yang

⁴⁶ R. Otje Salman, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, (Bandung : CV. ARMICO, 1986), hlm. 15-16.

⁴⁷ H. Lili Rasjidi & Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat an Teori Hukum*, cet. 8 (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 66. Cf. George W. Paton, *A Text-Book of Jurisprudence*, ed. 2 (Oxford : Oxford University Press, 1951), hlm. 20-27.

⁴⁸ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2004), hlm. 29

⁴⁹ R. Otje Salman & Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, (Bandung : PT. Alumni, 2004), hlm. 35.

hanya berpijak pada apa yang pada kitab Undang-Undang dan perundang-undangan di satu pihak, serta hukum sebagai fenomena sosial, sebagai suatu yang hidup dalam suasana masyarakat.⁵⁰

Dengan demikian *Sociological Jurisprudence* paling cocok untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat dalam hal ini prosedur beracara dalam sengketa paten, karena hukum acara perdata yang berlaku pada saat ini adalah H.I.R. (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) yang dibuat pada zaman kolonial Belanda, berhadapan dengan hukum acara perdata pada zaman modern.

Teori *Sociological Jurisprudence* tersebut didukung dengan teori hak milik sebagaimana yang diungkapkan Roscoe Pound dalam bukunya *An Introduction To The Philosophy Of Law* :

*“In civilized society men must be able to assume that they may control, for purposes beneficial to themselves, what they have discovered and appropriated to their own use, what they have created by their own labor, and what they have acquired under the existing social and economic order. This is a jural postulate of civilized society as we know it”. The law of property in the widest sense, including incorporeal property.*⁵¹

(Dalam masyarakat yang beradab orang harus dapat mempunyai anggapan, bahwa mereka boleh menguasai, untuk tujuan yang menguntungkan bagi mereka, apa-apa yang telah mereka temukan dan punyai untuk penggunaan sendiri, apa yang telah mereka ciptakan dengan tenaga sendiri, dan apa yang mereka peroleh di dalam ketertiban masyarakat dan perekonomian yang terdapat pada waktunya. Inilah satu postulat hukum dari masyarakat beradab. Hukum milik dalam arti seluas-luasnya meliputi milik yang tak berwujud (*incorporeal property*)).⁵²

Dalil ini sesuai dengan perlindungan hukum terhadap invensi di bidang paten, ketika seseorang menggunakan segala daya pikirnya sehingga dapat menghasilkan sejumlah uang patut mendapat perlindungan hukum.

⁵⁰ Sudjono Dirdjosisworo, *Sosiologi Hukum : Studi Tentang Perubahan Hukum dan Sosial*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1983), hlm. 8-9

⁵¹ Roscoe Pound, *An Introduction To The Philosophy Of Law*, (New Haven : Yale University Press, 1955), hlm. 108.

⁵² Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, diterjemahkan oleh Mohammad Radjab, (Jakarta : Penerbit Bhratara Karya Aksara, 1982), hlm. 118

Pendapatnya Roscoe Pound yang tidak kalah penting tentang penegakan hukum atau dalam hal mengadili sesuatu perkara menurut hukum, terdapat 3 (tiga) langkah yang harus dilaksanakan yaitu :

1. *Finding the law, ascertaining which of the many rules in the legal system is to be applied, or, if none is applicable, reaching a rule for the cause (which may or may not stand as a rule for subsequent cases) on the basis of given materials in some way which the legal system points out;*⁵³

(Menemukan hukum, menetapkan manakah yang akan diterapkan di antara banyak kaidah di dalam sistem hukum, atau jika tidak ada yang dapat diterapkan, mencapai suatu kaidah untuk perkara itu (yang mungkin atau tidak mungkin dipakai suatu kaidah untuk perkara lain sesudahnya) berdasarkan bahan yang sudah ada menurut suatu cara yang ditunjukkan oleh sistem hukum);⁵⁴

2. *Interpreting the rule so chosen or ascertained, that is, determining its meaning as it was framed and with respect to its intended scope;*⁵⁵

(Menafsirkan kaidah yang dipilih atau ditetapkan secara demikian, yaitu menentukan maknanya sebagaimana ketika kaidah itu dibentuk dan berkenaan dengan kelebihannya yang dimaksud).⁵⁶

3. *Applying to the cause in hand the rule so found and interpreted.*⁵⁷

(Menerapkan kepada perkara yang sedang dihadapinya kaidah yang ditemukan dan ditafsirkan demikian).⁵⁸

Pada tataran *middle range theory* "Pound has attempted to facilitate and substantiate this task of social engineering through the formulation and classification

⁵³ Roscoe Pound, *An Introduction To The Philosophy Of Law*, of. cit. hlm.48

⁵⁴ R. Otje Salman & Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, op. cit. hlm 36.

⁵⁵ Roscoe Pound, *An Introduction To The Philosophy Of Law*, of. cit. hlm.48

⁵⁶ R. Otje Salman & Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, op. cit. hlm 36.

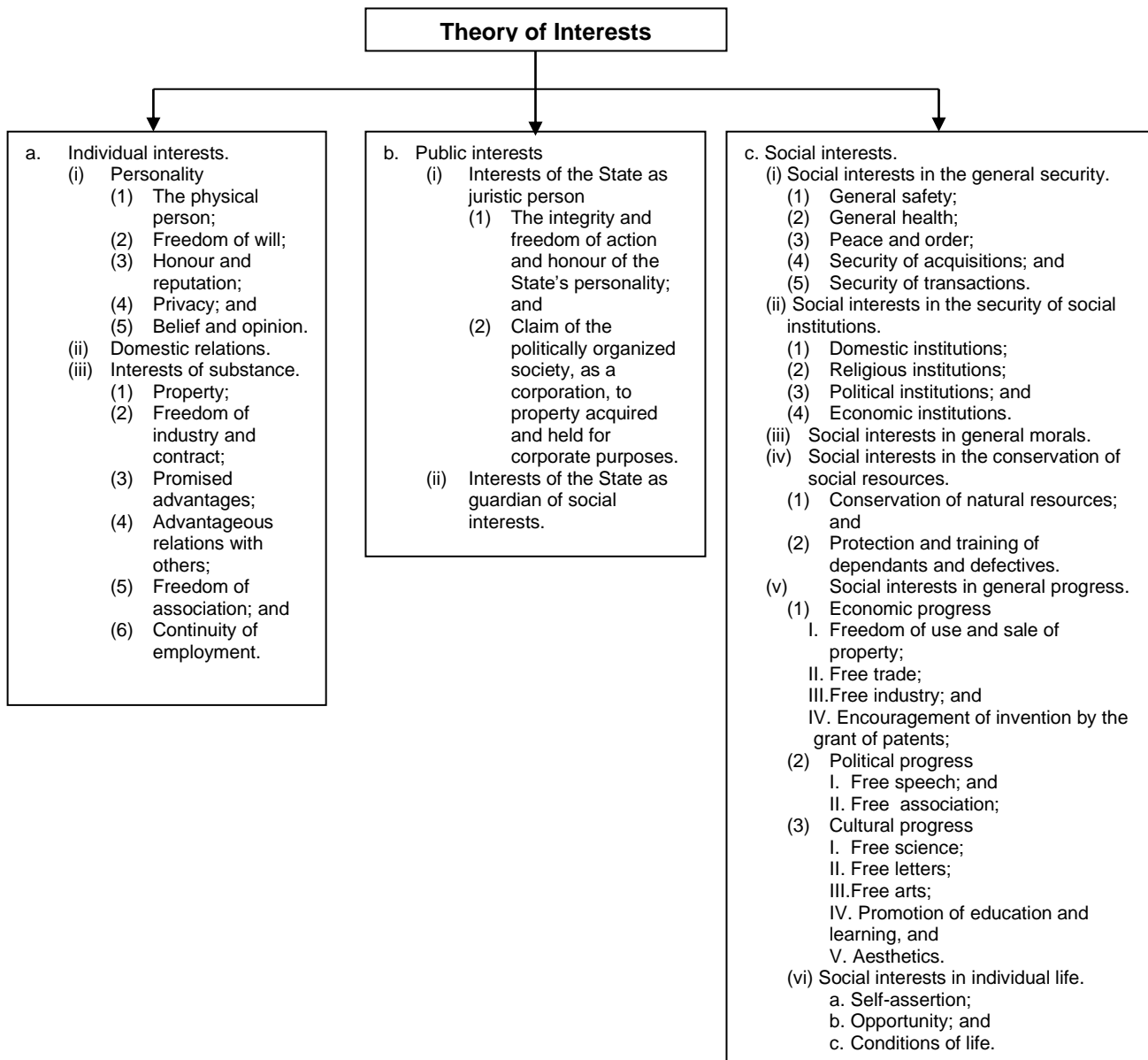
⁵⁷ Roscoe Pound, *An Introduction To The Philosophy Of Law*, of. cit. hlm.48

⁵⁸ R. Otje Salman & Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, op. cit. hlm 36.

of social interests, the balancing of which result in legal progress.⁵⁹ (Untuk memudahkan dan menguatkan tugas *social engineering* dengan merumuskan dan menggolongkan kepentingan sosial (*social interest*) yang keseimbangannya membawa kemajuan hukum).

Dalam teori kepentingan Roscoe Pound mengklarifikasikan secara rinci tentang kepentingan di dalam tabel sebagai berikut :⁶⁰

Tabel 1 : Theory of Interests



Sumber : Raymond Wacks, *Jurisprudence, Fourth edition*, (London : Blackstone Press Limited, 1995), hlm. 155-157.

⁵⁹ W. Friedmann, *Legal Theory, second Edition*, (London : Stevens & Sons, Limited, 1949), hlm.229.

⁶⁰ Raymond Wacks, *Jurisprudence, Fourth edition*, (London : Blackstone Press Limited, 1995), hlm. 155-157.

Dari bagan tersebut di atas menurut Pound jika dirinci maka terdapat 3 (tiga) penggolongan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum yakni :

1. Menyangkut tentang kepentingan pribadi.
2. Menyangkut tentang kepentingan kemasyarakatan.
3. Termasuk kepentingan umum.

Dari ketiga kepentingan tersebut hukum harus mampu mengadakan keseimbangan dan menekan seminim mungkin ketegangan di antara ketiganya agar mencapai pemuasan bagi kebutuhan maksimal sebagai tujuan akhir dari hukum.⁶¹

Kepentingan sebagai keinginan atau tuntutan, yang manusia mencoba memenuhinya, baik secara perorangan maupun berkelompok atau dalam himpunan yang karenanya harus diperhatikan oleh pihak yang mengatur hubungan-hubungan antara manusia atau menertibkan kelakuan manusia.⁶²

Kepentingan individu (*individual interest*), terdiri dari : kepentingan pribadi, seperti perlindungan atas integritas fisik, kebebasan kehendak, reputasi, privasi, dan kebebasan untuk berkepercayaan dan berpendapat ; kepentingan atas hubungan-hubungan rumah tangga, seperti perlindungan perkawinan, hubungan hukum antara orang tua dan anak ; kepentingan atas materi, seperti perlindungan kekayaan, kebebasan untuk membuat testamen, kebebasan industri dan kebebasan berkontrak.⁶³

Kepentingan publik (*public interest*) meliputi kepentingan negara dalam kehidupan sebagai negara, dalam bertindak sebagai wali (*guardian*) atas kepentingan sosial (*social interest*). Kepentingan sosial (*social interest*), terdiri dari : keamanan umum, keamanan atas lembaga-lembaga sosial, kesusilaan umum,

⁶¹ Mas Soebagio & Slamet Supriatna, *Dasar-Dasar Filsafat Suatu Pengantar Ke Filsafat Hukum*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), hlm. 69.

⁶² Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Terpadu*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 46.

⁶³ Raymond Wacks, *Jurisprudence, Fourth edition*, (London : Blackstone Press Limited, 1995), hlm.155-157.

perlindungan atas sumber-sumber sosial dari kemusnahan, perkembangan sosial, kehidupan manusia pribadi.⁶⁴

Keentingan sosial (*social interest*) meliputi pada pokoknya kepentingan sosial dalam keamanan umum, kepentingan sosial dalam keamanan lembaga-lembaga sosial, kepentingan sosial dalam moral masyarakat, kepentingan sosial dalam pemeliharaan sumber daya sosial, kepentingan sosial dalam kemajuan pada umumnya dan kepentingan sosial dalam kepentingan individu.⁶⁵

Dalam teori kepentingan Roscoe Pound tersebut dikaitkan dengan *middle range theory* dalam hubungan dengan perlindungan hak paten yaitu untuk teori kepentingan individu, tentunya seorang individu yang bersusah payah dengan tenaga dan pikirannya patut mendapat perlindungan hukum, dan untuk teori kepentingan publik dalam hal perlindungan paten adanya lisensi wajib tentang hak paten dimana masalah *public interest* merupakan suatu hal yang penting, sehingga penggunaan invensi yang dilindungi ketentuan HKI dapat dikesampingkan apabila terjadi suatu keadaan darurat. Contoh dramatis adalah penggunaan HKI yang dimiliki oleh swasta yang digunakan oleh suatu negara berkembang untuk memproduksi obat dalam suatu keadaan darurat menghadapi epidemi. Secara ideal diperlukan keseimbangan antara kepentingan khusus dalam hal ini pemilik HKI yang harus dilindungi dan kepentingan umum yang lebih luas.⁶⁶

Teori kepentingan sosial di dalam skema teori kepentingan Roscoe Pound tersebut di atas jelas bahwa untuk kepentingan sosial seorang inventor harus diberikan dorongan atas invensinya. Kepentingan sosial dalam kepentingan individu, tuntutan atau keinginan atau permintaan yang berkaitan dengan kehidupan sosial

⁶⁴ Raymond Wacks, *Ibid.* hlm.2

⁶⁵ W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, Terjemahan Muhammad Arifin (Jakarta : CV. Rajawali, 1990),hlm.142-143.

⁶⁶ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 33

dalam masyarakat, agar setiap individu maupun menjalani kehidupan manusia di dalamnya sesuai dengan patokan-patokan dalam masyarakat.⁶⁷

Teori kepentingan ini didukung dengan teori Hukum Pembangunan yaitu teori yang lahir karena ketertarikan Mochtar Kusumaatmadja terhadap *Sociological Jurisprudence* (dan *Pragmatic Legal Realism*). Sebagai model penalaran hukum, teori ini dijadikan *middle range theory* karena memang dirancang oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan melihat kebutuhan-kebutuhan pembangunan dan kondisi perubahan di Indonesia. Konsep berpikir versi Teori Hukum Pembangunan ini juga telah diterima secara normatif sebagai konsep pembinaan hukum di Indonesia sejak 1973. Dengan demikian, Teori Hukum Pembangunan memiliki kedekatan dengan *grand theory* yang dikemukakan Roscoe Pound dengan meletakkannya dalam ruang lingkup keluarga sistem *civil law*, atau lebih khusus lagi, dalam konteks keindonesiaan, yang hingga kini masih terus dalam usaha membangun bangsanya setelah diterpa pelbagai masalah perekonomian dan masalah penegakan hukum yang sangat belum memadai.⁶⁸

Masyarakat yang sedang membangun bercirikan perubahan, dan peranan hukum dalam pembangunan adalah menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan teratur. Baik perubahan maupun ketertiban merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.⁶⁹

Dalam proses pembangunan itu, sebagaimana telah dikemukakan, maka fungsi hukum adalah sebagai sarana pembangunan. Oleh karena itu hukum memegang peranan yang penting bagi sukses atau kurang suksesnya pembangunan. Hukum harus merupakan sarana yang membuka jalan dan

⁶⁷ W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, Terjemahan Muhammad Arifin (Jakarta : CV. Rajawali, 1990), op cit. hlm.142-143.

⁶⁸ Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional : Suatu Kajian Tentang Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990)* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1994), hlm.134-135, 201-202.

⁶⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Fakultas Padjadjaran, Bandung : Binacipta, 1986),

menyalurkan kehendak-kehendak dan kebutuhan masyarakat ke arah yang dikehendaki.⁷⁰

Menurut Mochtar Kusumaatmadja :

“Hukum merupakan sarana pembangunan masyarakat didasarkan pada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi “hukum sebagai sarana pembaharuan” adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti menyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan. Kedua fungsi tersebut tadi diharapkan dapat dilakukan oleh hukum di samping fungsinya yang tradisional yakni menjamin adanya kepastian ketertiban”.⁷¹

Mengingat fungsi hukum dalam pembangunan, hal ini berarti hukum, di satu segi, harus mampu menciptakan pola perilaku masyarakat sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan juga mampu memelihara dan menjaga pembangunan yang telah dilaksanakan. Di samping itu, pembentukan hukum harus pula memperhatikan kesadaran hukum rakyat agar hukum yang dibentuk dapat berlaku efektif.⁷²

Pada *applied theory*, ada 4 (empat) teori lain yang juga mempengaruhi perkembangan hukum hak kekayaan intelektual seperti dikemukakan Dutton,⁷³ sebagai berikut :

1. *The contract theory. Temporary protection granted in reward for knowledge of new inventions.*

(Teori Kontrak. Perlindungan diberikan selama waktu tertentu sebagai penghargaan terhadap invensi-invensi baru).

⁷⁰ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, (Bandung: Binacipta 1972), catatan 11, hlm. 8.

⁷¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung : Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan Penerbit PT. Alumni, 2002), hlm. 88.

⁷² R. Otje Salman & Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, *op. cit.* hlm 65.

⁷³ David I. Bainbridge, *Intellectual Property, fifth edition, England : Pearson Education Limited, 2002*, hlm. 315

2. *The reward theory. Inventor should be rewarded for making useful inventions and the law must be used to guarantee this reward so that inventors can receive sufficient recompense for their ingenuity.*

(Teori Penghargaan. Inventor haruslah diberikan penghargaan atas invensi-invensi baru yang bermanfaat yang mereka buat dan hukum harus digunakan untuk menjamin penghargaan tersebut sehingga inventor memperoleh kompensasi yang pantas atas karya asli mereka).

3. *The Incentive theory. By constructing a framework whereby invention is rewarded, this will act as an incentive to make new inventions and to invest the necessary time and capital. This a forward-looking approach constricted to the latter which is retrospective.*

(Teori Insentif. Dengan menciptakan suatu kerangka kerja dimana suatu invensi dihargai, akan merupakan insentif/dorongan untuk menciptakan invensi-invensi baru dan untuk memanfaatkan waktu dan modal seperlunya. Hal ini merupakan pendekatan masa depan yang merupakan kebalikan dari teori yang disebut terakhir yang merupakan pendekatan kajian ulang).

4. *The natural law. Individuals have a right of property in their own ideas and this right should be protected from being usurped or stolen by others. (this is similar to moral rights in copyright law and accords with the rationale of French law, though until recently of little import in the UK where the emphasis has been on economic rights rather than on moral right.*

(Teori Hukum Alam. Setiap orang memiliki hak kekayaan dalam ide-ide mereka dan hak tersebut harus dilindungi dari pengambilalihan atau pencurian oleh orang lain. (sama dengan hak

moral dalam undang-undang hak cipta dan sesuai dengan prinsip hukum Prancis, walaupun akhir-akhir ini di Inggris penekanannya lebih pada hak-hak ekonomi daripada hak-hak moral).

Dari Teori Hak Kekayaan Intelektual tersebut di atas yang dikaitkan dengan *applied theory* dapat dijelaskan bahwa seseorang inventor harus diberikan penghargaan atas invensi-invensi baru yang bermanfaat dan hukum harus digunakan untuk menjamin penghargaan tersebut sehingga inventor memperoleh kompensasi yang pantas atas invensinya (dalam hal ini *reward theory*) dan dengan dihargainya suatu invensi akan merupakan insentif (dorongan) untuk invensi-invensi baru (dalam hal *incentive theory*).

Bila dikaitkan teori kontrak dengan *applied theory* paten merupakan suatu perjanjian atau kontrak antara inventor dengan masyarakat, Pemerintah mewakili masyarakat disuatu pihak memberikan hak khusus kepada inventor dalam tenggang waktu tertentu, sebagai imbalan di berikannya invensi kepada masyarakat (*disclosed of patented invention to the public*), sedangkan terhadap teori hukum alam bahwa setiap orang yang memiliki invensi-invensi baru harus dilindungi dari pengambilalihan secara tidak sah untuk kepentingan masyarakat lain.

Selanjutnya pada *applied theory* dikaitkan dengan teori asas-asas hukum acara perdata yaitu meliputi peradilan yang terbuka untuk umum, hakim yang aktif, mendengar kedua belah pihak yang berperkara, pemeriksaan dalam dua instansi, pengawasan putusan pengadilan lewat kasasi, kewajiban untuk menggunakan pengacara dan peradilan dengan membayar biaya.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran seperti diuraikan di atas secara teoritik dapatlah disusun 3 (tiga) jenis teori (sebagaimana digambarkan dalam diagram di bawah ini) yang dapat digunakan sebagai landasan untuk penelitian yang akan dilakukan. Teori-teori dimaksud terdiri dari *sociological jurisprudence* yang

didukung *theory of property* dari Roscoe Pound sebagai *grand theory*. Kemudian *middle range theory*, yang dipakai sebagai landasan adalah *theory of Interest*, didukung Teori Hukum Pembangunan yang dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja. Kemudian teori terakhir yang dipakai sebagai penelitian adalah *Applied Theory* yaitu teori-teori tentang Hak Kekayaan Intelektual, teori asas-asas hukum perdata dan teori kompetensi forum (hukum perdata internasional) yang meliputi *The Basis of Presence* dan *Theory of Effectiveness*.

Tabel 2

Diagram Grand Theory, Middle-Range Theory, Applied Theory

Grand Theory	Sociological Jurisprudence didukung Theory of Property (Roscoe Pound)		
Middle-Range Theory	Theory of Interests by Roscoe Pound didukung Teori Hukum Pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja		
Applied Theory	Teori Hak Kekayaan Intelektual	Teori Asas Hukum Acara Perdata	Teori Kompetensi Forum (Hukum Perdata Internasional)
			The Basis of Presence
			Theory of Effectiveness

Sumber : Penelitian Penulis 2005

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif digunakan dengan maksud untuk membahas hukum positif dan menemukan prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya sesuai dengan sistem Indonesia.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis normatif, karena bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai objek disertasi, analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktek dari pelaksanaan mengenai prinsip-prinsip beracara dalam penegakan Hukum Paten di Indonesia dikaitkan *TRIPS - WTO*. Suatu metode perbandingan hukum juga dilakukan dengan maksud memperbandingkan hukum acara bagi suatu proses penetapan sementara yang digunakan di beberapa negara seperti Korea, Thailand, Jepang, Belanda, Jerman dan Australia.

3. Tahap Penelitian

Secara keseluruhan penelitian ini akan dibagi ke dalam dua tahap yakni penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini ditujukan untuk mencari data sekunder, berupa bahan hukum yang antara lain terdiri dari :

1. Bahan-bahan hukum primer, yang meliputi berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini, yaitu segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan paten, dan juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah Hak Kekayaan Intelektual.
2. Bahan-bahan hukum sekunder, yang meliputi berbagai macam literatur yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini yang berbentuk buku-buku dan jurnal.

3. Bahan-bahan hukum tersier, yang meliputi berbagai macam, makalah, surat kabar, kamus hukum, kamus bahasa, yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer sebagai penunjang data sekunder. Cara ini ini digunakan untuk memperoleh data langsung dari pihak-pihak yang dianggap berkompeten yang dapat mendukung pelaksanaan dari penelitian ini sendiri. Penelitian langsung ke *District Court* dan *Hight Courts Tokyo Jepang* dan *ICC* di Belanda. Melalui wawancara dengan Prof. Dr. PACE van der Kooij dari Leiden University, Gustaff dari Leiden University, Judge Song Ho-Lee dari Korea, The Hon Justice Michael More, Federal Court of Australia, Paul Spurgeon, Vice President, Legal Service Toronto, Canada., dan responden yaitu Dirjen HKI, Direktur Paten dan para hakim yang telah memutuskan perkara sengketa paten.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a. Studi kepustakaan yang berfungsi untuk pengambilan data sekunder. Studi pustaka ini dapat dilakukan pada awal penelitian sebelum peneliti melakukan pengumpulan data primer guna mengetahui keadaan obyek penelitian serta pada tahap penelitian selanjutnya.
- b. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti.

5. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan di dapat, maka data yang telah didapat ini akan dianalisis dengan memakai metode analisis kualitatif, yang kemudian peneliti mencoba untuk menganalisis semua informasi, baik terhadap informasi yang didapat dalam proses wawancara maupun terhadap semua literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Bandung, Jakarta, di negara ASEAN, Jepang, Belanda, Australia dan Washington.

Penelitian lapangan dilakukan terhadap kasus-kasus penyelesaian sengketa paten yang ada pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, semua Pengadilan Niaga yang ada di Indonesia, Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Kantor Dirjen HKI, dibandingkan dengan praktek peradilan di Belanda, Thailand, Australia, Jerman, Korea, Jepang dan Washington.

Data sekunder diperoleh dari perpustakaan Universitas Padjadjaran, perpustakaan Pengadilan Negeri Bandung, perpustakaan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, perpustakaan Perbadanan Harta Intelektual Malaysia Kuala Lumpur, perpustakaan cabang *WIPO* Singapura, perpustakaan *Rechtsgeleerdheid Faculteit, Rijks Universiteit Leiden dan Rechtsgeleerdheid Faculteit, Universiteit Utrecht* serta perpustakaan *Japan Patent Office* di Tokyo.

Penelitian ini juga dilakukan untuk mengkaji perbandingan antara sistem Eropa Continental dengan Anglo Saxon dilakukan terhadap kasus-kasus yang diputuskan oleh Pengadilan di negara-negara ASEAN dan Jepang untuk dapat menjawab permasalahan-permasalahan tersebut di atas.

BAB II

RUANG LINGKUP

PERLINDUNGAN PATEN DAN PRINSIP-PRINSIP BERACARA

A. Konsep Hak Paten

1. Latar Belakang Timbulnya Konsep Kekayaan Intelektual dan Perlindungannya

Ide atau gagasan untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual sebagai benda tidak berwujud mencakup pelbagai kekayaan intelektual yang terdiri dari ciptaan-ciptaan seni dan sastra, invensi, merek, rahasia dagang, disain industri, disain tata letak sirkuit terpadu serta varietas tanaman.

Perlu dikemukakan terlebih dahulu, bahwa keseluruhan kekayaan intelektual seperti terinci di atas, adalah bahwa hukum hak kekayaan intelektual merupakan sekumpulan kaidah-kaidah hukum yang berkenaan atau berhubungan erat dengan kreativitas seseorang atau reputasi dagang dan jasa.

Secara tradisional pelbagai kekayaan intelektual yang hingga kini dikenal, dikelompokkan dalam 2 golongan besar, berupa kekayaan industrial dan hak cipta. Kedalam golongan kekayaan industrial, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883* mengatur tentang paten, merek dagang dan desain industri, kemudian pada tahun 1886, di kota Bern diadakan *Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* yang mengatur kekayaan intelektual golongan kedua, yaitu tentang Hak Cipta. Konvensi ini mengatur kekayaan-kekayaan intelektual berupa ciptaan dibidang seni dan sastra (*Literary and Artistic*).

Paten merupakan suatu kekayaan intelektual yang dalam sistem hukum Indonesia diakui sebagai benda tidak berwujud. Sebagai benda tidak berwujud mendapat perlindungan hukum yang tunduk pada sistem hukum benda yaitu Buku II. B.W. (yang sekarang sudah dicabut).

Sudah sejak pertengahan abad ke-18 perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang merupakan benda tidak berwujud telah menjadi bahan perdebatan yang memakan waktu lama, biaya, tenaga dan pikiran yang tidak berkesudahan.

Terlepas dari perdebatan tentang perlu atau tidak perlu adanya perlindungan terhadap kekayaan intelektual, bagi Indonesia, sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, pentingnya peranan teknologi merupakan hal yang tidak terbantahkan. Namun, perkembangan teknologi tersebut belum mencapai sasaran yang diinginkan. Hal ini telah dirumuskan secara jelas dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, antara lain seperti yang tercantum dalam Bab II yang menyatakan bahwa pengembangan teknologi belum dimanfaatkan secara berarti dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya sehingga belum memperkuat kemampuan Indonesia dalam rangka menghadapi persaingan global. Untuk meningkatkan perkembangan teknologi, diperlukan adanya suatu sistem yang dapat merangsang perkembangan teknologi dalam wujud perlindungan terhadap kekayaan intelektual, termasuk paten yang sepadan.

2. Pengertian Paten.

Kata “paten”⁷⁴ berasal dari bahasa latin “*patens*” yang berarti “menjadi terbuka” dan hal ini juga berasal dari praktik pada abad pertengahan di Inggris yang dibuat oleh kerajaan yang diberikan dalam bentuk surat yang tertutup segel atau

⁷⁴ Kata “Paten” berasal dari cara paten diberikan di Inggris pada masa lalu, yaitu melalui “surat paten” (*letters patent*). “Surat Paten” pada mulanya merupakan piranti yang digunakan oleh Kerajaan untuk penunjukan jabatan dan pemberian berbagai pangkat dan hak istimewa, hak istimewa tersebut meliputi pemberian “hak monopoli” untuk berbagai kegiatan. Surat aktual tersebut adalah dokumen terbuka dengan cap Kerajaan yang dibubuhkan dengan lilin merah. Dokumen itu dapat dibaca tanpa harus merusak cap Kerajaan. Dengan waktu, pengajuan “spesifikasi” guna mendukung permohonan semakin dipandang sebagai persyaratan oleh Pengadilan, dengan beberapa Hakim menyebutkan bahwa salah satu tujuan “hukum paten (adalah) menjamin pengungkapan rahasia yang bermanfaat”. Dalam *Attorney-General (Cth) v Adelaide Steamship Co*, misalnya, Lord Parker menyebutkan pada tahun 1793 bahwa : “dalam kasus penemuan yang baru, pertimbangan (untuk pemberian monopoli) adalah untuk kepentingan publik guna mendorong kemahiran penemuan artikel proses yang baru dan bermanfaat lebih mungkin diungkapkan kepada publik.”, Lihat Peter Chalk, *Perspektif Australia Mengenai Hukum Paten*, makalah pada *Training for commercial Court Judges in IPR*, Jakarta, 16 April 2003 and 17 April 2003, hlm.2

dalam keadaan terbuka yang dapat dibaca tanpa merusak segel yang digunakan bagi pemberian grasi, tanda kehormatan, perjanjian kantor dan kemudian pemberian, pengakuan terhadap inventor.⁷⁵

“*Latters patent*” adalah surat-surat terbuka dengan dibubuhi *Raja Great Seal* berkenaan dengan pemberian hak yang seringkali diberikan kepada penenun atau pengrajin-pengrajin lainnya, yang isinya mengizinkan para penenun atau pengrajin tersebut untuk berdagang dan juga digunakan sebagai sarana untuk menekan adanya persaingan. Surat paten pertama diberikan pada John Kempe pada tahun 1311, sebagai seorang penenun Flemish yang ingin berdagang di Inggris.⁷⁶

“Paten” merupakan dokumen, aslinya disebut surat-surat paten, yang diakui oleh pengadilan suatu negara yang memberikan hak paten kepada pemilik paten agar dapat menggunakan haknya dalam proses hukum untuk menghentikan siapapun dari pembuatan, penggunaan ataupun penjualan suatu invensi yang telah memiliki paten tanpa seijin pemilik paten.⁷⁷

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, yang dimaksud dengan Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.⁷⁸

Oktroi adalah istilah paten seperti digunakan di beberapa negara lain. Penggunaan istilah ini dapat berbeda, walaupun pengertiannya adalah hampir serupa seperti dikemukakan di atas.

⁷⁵ David I. Bainbridge, *Intellectual Property, fifth edition, England : Pearson Education Limited, 2002, op cit* hlm. 311
⁷⁶ David I. Bainbridge, *ibid.* hlm. 311
⁷⁷ *World Intellectual Property Organization, Patent Agents Manual, Geneva 1993, Chapter 3, “what Constitutes An Invention ?”, hlm. 24*
⁷⁸ Pasal 1(1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

Belanda menggunakan istilah *Oktroi*⁷⁹ dengan arti yang sama. Di Inggris, Amerika, Jerman dan dinegara-negara yang mempergunakan bahasa Inggris dan Jerman dipergunakan kata *patent*. Di negeri Belanda dipergunakan kata *Oktroi*, sedang di Perancis dan Belgia dipergunakan kata *Brevet*. Kata *oktroi* asalnya dari kata *auctor/auctorizare* yang merupakan bahasa Latin “to be open”.

World Intellectual Property Organisation (WIPO) memberi definisi paten sebagai berikut :

*“ A patent is a legally enforceable right granted by virtue of law to a person to exclude, for a limited time, others from certain acts in relation to describe new invention, the privilege is granted by a government authority as a matter of right to the who is entitled to apply for it and who fulfils the prescribed condition”.*⁸⁰ (Paten merupakan hak yang dapat ditegakkan secara hukum, diberikan kepada seseorang dalam jangka waktu tertentu untuk mencegah pihak lain melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap invensi baru, yang oleh pemerintah yang berwenang diberikan hak-hak istimewanya kepada seseorang dengan mengajukan invensi memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah diatur).

Dari pengertian di atas dapat dilihat unsur penting dari paten, yaitu bahwa hak paten merupakan hak yang diberikan oleh pemerintah, dan bersifat eksklusif bagi pemegang hak paten untuk melakukan produksi dari barang yang dipatenkan (*manufacturing*), atau melakukan penggunaan (*using*) dan penjualan (*selling*) dari

⁷⁹ Paten ialah hak khusus yang diberikan kepada seseorang atas permohonannya kepada orang itu yang menciptakan sebuah produk baru, cara kerja baru atau perbaikan baru dari produk atau dari cara kerja (*Art. 1 Octrooiwet 1910, Ned.S. 1910-313: onder de naam van octrooi (paten) worden aan hem, die een nieuwe voort-brengsel, een nieuwe werkwijze, of een nieuwe verbetering van een voortbrengsel of van een werkwijze heeft uitgevonden, op zijne aanvraag uitsluitende rechten toegekend*), menurut Blanco White QC : *“The basic theory of the patent system is simple and reasonable. It is desirable in the public interest that industrial techniques should be improved in order to encourage improvement, and to encourage also the disclosure of improvements in preference to their use in secret, any person de vising an improvement in a manufactured article, or in machinery or methods in making it, may upon disclosure of his improvement at the Patent Office demand to be given monopoly in the use of it for a period of sixteen years. After that period it passed into the public domaine; and the temporary monopoly is not objectionable for if it had not been for the inventor who devised and disclosed the improvement nobody would have been able to use it at that or any other time, since nobody would have known about it. Furthermore, the giving of the monopoly encourages the putting into practice of the invention, for the only way the inventor can make a profit from it (or even recover the fees for the patent) is by putting it into practice: either by using it himself, and deriving an advantage over his competitors by its use, or by allowing others to use it in return for royalties”* (Dasar teori sistim paten adalah sederhana dan pantas. Adalah layak demi kepentingan umum bahwa teknik dalam bidang perindustrian harus diperbaiki agar mendorong perbaikan dan juga mendorong pengumuman perbaikan adalah lebih baik daripada merahasiakannya; maka dari itu setiap orang yang merencanakan perbaikan produk pabrik, atau mesin atau cara membuatnya, setelah mengumumkan perbaikannya, dapat mengajukan permohonan kepada Kantor Paten agar kepadanya diberi monopoli dalam mempergunakannya selama enam belas tahun. Setelah enam belas tahun tersebut lewat, maka hapuslah monopoli itu, dan setiap orang dapat menggunakan ciptaan tersebut. Mengenai pemberian monopoli itu tidak ada keberatannya, karena jika tidak ada pencipta yang merencanakan dan mengumumkan perbaikan, maka tidak ada seorangpun yang dapat menggunakan ciptaan itu pada waktu itu atau waktu lain, sebab tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Selanjutnya pemberian monopoli mendorong pengeterapan ciptaan dalam praktek oleh sebab satu-satunya cara bagi pencipta untuk memperoleh keuntungan dari monopoli (bahkan untuk penggantian biaya-biaya yang dikeluarkannya untuk memperoleh paten) ialah mengeterapkan ciptaannya sendiri dalam praktek, atau pun mengizinkan pihak lain untuk menggunakannya dengan menerima royalties (imbalan)), lihat R.M. Suryodiningrat, SH., *Aneka Hak Milik Perindustrian Dan Hak Paten*, (Bandung, Tarsito, 1994), hlm. 28-29

⁸⁰ WIPO, *World International Property Organization, Intellectual Property Reading Material, Geneva, WIPO Publication No. 476 (E), 2000*, hlm. 13.

barang tersebut, dan lain-lain perbuatan yang berkaitan dengan penjualan barang itu seperti mengimpor dan menyimpan (*stocking*).⁸¹

Selanjutnya *WIPO* mengemukakan penjelasan lebih lanjut mengenai paten yaitu :

“A Patent is a document, issued, upon application, by a government office (or a regional office acting for several countries), which describes an invention and creates a legal situation in which the patented invention can normally only be exploited (manufacture, used, sold imported) with the authorization of the owner of the patent”

Invention ‘ means a solution to a specific problem in the field of technology. An invention may relate to a product or a process. The protection conferred by the patent is limited in time (generally 15 to 20 years).⁸²

(Paten merupakan dokumen dikeluarkan oleh kantor pemerintah berdasarkan permohonan (atau kantor regional yang bertindak untuk beberapa negara), menggambarkan suatu invensi baru dan menciptakan suatu keadaan yuridis yang menjadikan suatu invensi yang telah memiliki paten hanya dapat dimanfaatkan (diproduksi, digunakan, diimpor) dengan seijin pemilik paten.

Invensi diartikan sebagai penyelesaian suatu masalah tertentu dalam bidang teknologi. Suatu invensi dapat berkaitan dengan suatu produk atau proses. Perlindungan yang diberikan oleh paten terbatas pada jangka waktu tertentu (biasanya 15 sampai 20 tahun).

Dengan demikian kata paten sering digunakan untuk dua pengertian yaitu :

- a. Pertama untuk pengertian dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah yang menyatakan keberadaan suatu invensi baru dan siapa inventor sebagai pemilik paten yang bersangkutan. Dengan demikian akan memperkaya pengetahuan masyarakat melalui dokumen paten yang tersedia dan dipublikasikan.
- b. Kedua adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya, untuk dalam waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan untuk melaksanakan hak patennya kepada pihak lain.

Istilah *penemuan* diubah menjadi *Invensi*, dengan alasan istilah invensi berasal dari *“invention”* yang secara khusus dipergunakan dalam kaitannya dengan

⁸¹ *WIPO, World International Property Organization, ibid. hlm.13.*

⁸² *WIPO, World International Property Organization, General Information, Geneve 1993, hlm.14*

Paten. Dengan kata lain, istilah Invensi jauh lebih tepat dibandingkan penemuan sebab kata penemuan memiliki aneka pengertian. Termasuk dalam pengertian “penemuan”, misalnya menemukan benda yang tercecer, sedangkan istilah “invensi” dalam kaitannya dengan paten adalah hasil serangkaian kegiatan sehingga terciptakan sesuatu yang baru atau tadinya belum ada tentu dalam kaitan hubungan antar manusia, dengan kesadaran bahwa semuanya tercipta karena Tuhan. Dalam bahasa Inggris juga dikenal antara lain kata-kata *to discover*, *to find* dan *to get*. Kata-kata itu secara tajam berbeda artinya dari *to invent* dalam kaitannya dengan Paten.

Istilah invensi sudah terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, edisi kedua tahun 1999, halaman 386. Secara praktis pun istilah Indonesia yang merupakan konversi dari bahasa asing yang sudah ada pada bahasa Indonesia, seperti invensi ini banyak kita temukan antara lain kata eksklusif (dari *exclusive*), kata *investasi* (*investment*), kata reformasi (*reform* atau *reformation*), atau kata *riset* (*research*) yang sudah dipergunakan secara umum atau resmi. Bahkan, beberapa kata-kata tersebut merupakan bagian nama instansi pemerintah seperti Kantor Menteri Negara *Investasi*, atau Kantor Menteri Negara *Riset* dan Teknologi. Sejalan dengan itu kata penemu menjadi *Inventor*.⁸³

3. Sejarah Paten

Salah satu referensi terakhir mengenai paten yaitu desain dari ahli sejarah Yunani di abad ke-3, yaitu Phylarchus dalam buku “*Banquet of the Learned*”. Phylarchus menulis tentang *Sybaris*, koloni Yunani yang terkenal pada tahun 500 SM atas kehidupan mewah dan kesenangan pribadinya, bahwa jika seorang penjual atau pembuat makanan menemukan hidangan yang tidak biasa dan sangat

⁸³ *Penjelasan Undang-Undang Paten*, hlm. 65

istimewa, tak ada seorangpun yang diperbolehkan untuk menyiapkannya selama satu tahun. Pengakuan atas monopoli⁸⁴ yang seperti itu dilakukan sebagai dorongan bagi orang lain “untuk bekerja keras agar dapat mengungguli yang lainnya”.⁸⁵

Pengakuan paten pertama yang dicatat di dunia atas suatu inovasi diberikan pada tahun 1443 kepada Antonius Marini, yang menawarkan pembangunan 24 penggilingan terigu untuk setiap wilayah Venesia. Meskipun pemikirannya bukanlah hal yang baru, namun dimintakan hak untuk membangun dan meminta Senat untuk tidak mengizinkan siapapun yang akan membangun atau membuat penggilingan yang dioperasikan tanpa air selama 20 tahun.

Inventor yang paling terkenal penerima paten dari Venesia adalah Galileo, Profesor Matematika di Padua. Pada 15 September 1594, Galileo memperoleh paten atas ide mengenai peningkatan air dan irigasi tanah. Galileo mengklaim bahwa invensinya mampu mengeluarkan air hingga 20 semburan dengan digerakan oleh seekor kuda. Hak yang dimiliki berlaku selama 20 tahun, dengan mengemukakan bahwa pelanggar akan kehilangan mesin dan didenda sebesar 300 dukat.⁸⁶

Perundang-undangan paten pertama dibuat oleh negara Venesian pada tahun 1474. Di Inggris, pihak kerajaan pertama kali mengeluarkan hak monopoli dalam bentuk “surat paten” pada tahun 1331 kepada para pendatang (orang asing) yang ingin berdagang di Inggris. Sistem paten diperkenalkan untuk membantu transfer teknologi dan pendirian industri-industri baru. Hak monopoli tersebut diberikan dengan syarat bahwa pemegang hak harus mengerjakan invensi barunya

⁸⁴ Asal mula paten ialah “*The Statute of Monopolies*” yang diundangkan oleh parlemen Inggris pada tahun 1623. Menurut penyelidikan terakhir, menunjukkan bahwa sesungguhnya jauh sebelum peraturan paten telah dikenal di Florence pada 1421 dan di Venesia pada tahun 1443, yang kemudian mencapai puncaknya dengan pengundangan Undang-undang Patent Venesia pada 1474. Undang-undang yang terakhir ini sudah mewajibkan inventor mendaftarkan invensinya, sedangkan orang lain dilarang meniru atau menghasilkan produk yang mirip selama jangka waktu 10 tahun, tanpa izin atau lisensi dari inventor. (lihat Moh. O. Masdoeki, *Pengaturan Paten Di Dunia Internasional dan Masalah Pengalihan Teknologi, Tentang Patent*, BPHN, Penerbit Binacipta, 1978, hlm.75-77.)

⁸⁵ Frank H. Foster and Robert L. Shook, *Patents, Copyrights, and Trademarks, second Edition, John Wiley & Sons, Inc.*, 1993, hlm.4

⁸⁶ Frank H. Foster and Robert L. Shook, *ibid.* hlm.4.

di negara pemberi ijin dalam waktu tertentu dan harus mengerjakan mengenai invensi baru tersebut kepada orang lain. Namun, hak monopoli ini disalahgunakan oleh pihak kerajaan, karena menjadi sumber kediktatoran dalam pendapatan mereka daripada menyokong “adanya invensi baru”. Tahun 1623 Undang-undang monopoli dibuat untuk mengendalikan praktek yang terjadi sehingga hak paten di batasi dalam tenggang waktu 14 tahun.⁸⁷

Tonggak lain dalam sejarah paten terjadi pada tahun 1559 ketika Giacopo Ancontio, seorang Italia, meminta Ratu Elizabeth I untuk memberikan perlindungan pada tungku pembakaran atau perapian tertentu dan “mesin beroda” yang ditemukan. Ancontio khawatir orang lain akan menjiplak invensi, sehingga dimohon kepada Ratu suatu keadilan yang berbunyi “tidak ada yang lebih jujur dari seseorang dengan suatu pencarian telah menemukan suatu benda yang berguna bagi orang banyak dan karena itu berhak mendapatkan hasil dari kerja kerasnya”.

Instrumen konstitusional telah mengakui bahwa individu memiliki hak kekayaan dalam produk hasil invensi atas intelektual tersebut dan bahwa ini demi kemajuan untuk melindungi hak-hak tersebut untuk suatu batas waktu tertentu.

Di Amerika Serikat pada tahun 1790, Presiden Washington dalam pidato tahunan menekankan :

“the expediency of giving effectual encouragement as well to the introduction of new and useful inventions from abroad as to the exertions of skill and genius in producing them at home”
 (“bahwa kelayakan pemberian penghargaan yang efektif pada pengenalan invensi baru dan berguna bagi negara lain, dalam penggunaan keahlian serta kegeniusan dalam menghasilkan invensinya”).

Kemudian rancangan Undang-undang Paten Amerika Serikat disetujui oleh Kongres, dan pada 10 April 1790, Presiden Washington menandatangani Undang-undang Paten Pertama bagi Amerika Serikat.⁸⁸

⁸⁷ Christophe Bellman, Graham Dutfield and Ricardo Melendez-Ortiz, *Trading In Knowledge – Development Perspectives on TRIPS, Trade and Sustainability*, First published in the UK and USA, Earthscan Publication Ltd. 2003, hlm.45

⁸⁸ Moh. O. Masdoeki, SH. *Pengaturan Paten Di Dunia Internasional dan Masalah Pengalihan Teknologi*, Simposium Tentang Paten, BPHN, Penerbit Binacipta, 1978, hlm.76

Hak Paten atau hak *oktroi* telah dikenal sejak abad ke-14 dan ke-15 contoh Italia dan Inggris. Tetapi sifat pemberian hak itu pada waktu itu bukan ditujukan atas suatu penemuan (*uitvinding*) atau yang sekarang dikenal dengan istilah invensi, namun lebih diutamakan untuk menarik para ahli dari luar negeri, maksudnya agar para ahli ini menetap di negara-negara yang mengundangnya agar inventor dapat mengembangkan keahlian masing-masing di negara pengundang dengan tujuan untuk kemajuan warga atau penduduk dari negara yang bersangkutan.

Di Belanda Undang-Undang Paten dimulai pada tahun 1910, pada waktu itu perlindungan terhadap paten dilakukan tahun 1968 berdasarkan *Octrooiwet* dirubah menjadi *Rijksoctrooiwet* untuk menyesuaikan dengan dengan konvensi-konvensi Eropa dan konstitusi. Tahun 1973 di Munchen dilakukan penandatanganan perjanjian *Europees Octrooi-verdrag (EOV)* yang merupakan desakan dari Konvensi Internasional Paris 1883, perjanjian Munchen ini pada pokoknya mengatur prosedur untuk pemberian paten secara unifikasi diseluruh Eropa. Tahun 1989 karena ada desakan dari negara-negara peserta konvensi *Akkord betreffende Gemeenschapsoctrooien* di Luxemburg diadakan perjanjian yang mengatur unifikasi sistim pemberian paten baik secara formal maupun materil diseluruh Eropa. Pada Tahun 1995 Belanda menyesuaikan dengan aturan-aturan paten diseluruh Eropa sesuai dengan *Europees*.⁸⁹

Di Asia, kecuali Jepang dan Thailand kebanyakan sistem hukum yang berlaku sangat dipengaruhi oleh adanya kolonisasi (penjajahan), terutama oleh negara-negara barat, sebagai contoh Filipina yang membuat hukum untuk melindungi hak kekayaan intelektual berdasarkan aturan Spanyol dan diamandemen setelah dijajah Amerika Serikat. Indonesia mengenal hukum hak kekayaan intelektual ketika masa penjajahan Belanda. Singapura dan Malaysia mengambil contoh dari sistim paten

⁸⁹ P.A.C.E. Van Der Kooij & S.A.J. Mulder, *Hoofdzaken Intellectuele Eigendom, Kluwer Deventer The Netherland*, 2005, hlm 23-24.

Inggris. China dan Taiwan memulai menyusun sistem hak kekayaan intelektual dan diupayakan agar sesuai dengan TRIPS.⁹⁰

Jepang dan Thailand tidak pernah dijajah, oleh sebab itu hukum hak kekayaan intelektual negara Jepang dan Thailand bukan berdasarkan tekanan dari penguasa kolonial. Sistem paten yang dipakai dimaksudkan untuk menyelaraskan produksi industri dan perluasan perdagangan. Diantara negara-negara Asia lainnya, Jepang memiliki tradisi terlama mengenai perlindungan paten. Pengenalan sistem paten pada tahun 1885 merupakan komponen bagi strategi perkembangan ekonomi Jepang, sehingga sejak saat itu, hak kekayaan industri menjadi acuan dalam membuat kebijakan-kebijakan industrial dan merupakan kunci keberhasilan perekonomian Jepang.

Pada masa pasca kolonial, banyak negara Asia yang memutuskan untuk mengganti hukum yang ada dengan peraturan paten baru untuk mengurangi ketergantungan pada bekas penjajah. Setelah lahir Perjanjian TRIPS, banyak negara yang mengubah kembali hukum hak kekayaan intelektual, agar sesuai dengan persyaratan dalam TRIPS.⁹¹

Di Indonesia sebelum merdeka diberlakukan *Oktrooiwet* 1910 berdasarkan asas konkordansi sejak 1 Juli 1912. Setelah kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 *Oktrooiwet* tersebut tidak berlaku lagi, pemberian paten menurut Undang-Undang *Oktrooi* tersebut kewenangannya berada di *Oktrooiraad* Belanda. Hal ini sesungguhnya bertentangan dengan kedaulatan Republik Indonesia yang merdeka.

Untuk memudahkan bagi pihak-pihak yang ingin mengajukan Permintaan Paten di Batavia. Di kota ini diadakan kantor untuk meneruskan permintaan tersebut ke Dewan Paten di Negeri Belanda. Kantor ini berada dibawah pengawasan Departemen Kehakiman Belanda. Pada tanggal 12 Agustus 1953 oleh Menteri

⁹⁰ Christophe Bellman, Graham Dutfield and Ricardo Melendez-Ortiz, *Trading In Knowledge – Development Perspectives on TRIPS, Trade and Sustainability, First published in the UK and USA, Earthscan Publication Ltd. 2003, op cit.* hlm.47-48

⁹¹ Christophe Bellman, Graham Dutfield and Ricardo Melendez-Ortiz, *ibid.* hlm.47-48

Kehakiman RI telah dikeluarkan pengumuman Nomor J.S.5/41/4 (B.N.53-69) tentang permohonan sementara pendaftaran paten dan mengenai hak paten dari luar negeri dapat pula didaftarkan di Indonesia dengan Pengumuman Menteri Kehakiman Nomor J.G.1/2/17 tanggal 29 Oktober 1953, BN.53-91. ⁹²

Selanjutnya telah dibentuk Undang-Undang Paten yaitu Undang-Undang No.6 tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang No.13 Tahun 1997 dan diperbaharui dengan Undang-Undang No.14 Tahun 2001.

4. Hakekat Perlindungan Paten

Berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 2001 Tentang Paten, beberapa unsur yang harus dipenuhi supaya suatu invensi dapat “dipatenkan” atau dengan kata lain memperoleh “perlindungan hukum” yaitu :

- a. Invensi yang dilakukan harus merupakan invensi di bidang teknologi.
- b. Teknologi yang diinvensi harus merupakan pemecahan masalah.
- c. Invensi harus mengandung kebaruan (*state of the art*), dan belum pernah dipublikasikan baik dalam bentuk tulisan, maupun lisan dan belum pernah diperagakan.
- d. Invensi harus mengandung langkah inventif, yang berarti invensi tersebut tidak dapat diduga sebelumnya.
- e. Invensi yang akan dipatenkan dapat diterapkan dalam industri sehingga apabila invensi itu merupakan suatu produk, maka produk dapat digandakan dalam jumlah banyak atau massal dengan menggunakan teknologi tertentu.

Untuk merangsang perkembangan teknologi dalam wujud perlindungan terhadap kekayaan intelektual, termasuk paten, terdapat beberapa prinsip dasar

⁹² G. Kartasapoetra, dan Rien G. Kartasapoetra, *Konvensi-Konvensi Internasional Tentang Paten dalam Kaitannya Dengan Alih Teknologi dan Kepentingan Nasional* (Bandung : Pionir Jaya, 1991), hlm.5

yang dapat dipakai sebagai landasan untuk memberikan perlindungan paten yang memadai.

Asas-asas dari hak paten yang dilindungi adalah :

- a. Invensi yang baru, yaitu dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas.
- b. Suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut badi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Penilaian bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
- c. Suatu invensi dapat diterapkan dalam industri jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan.⁹³

Dalam hal ini diterapkan asas yang datang pertama dilayani lebih dahulu (*first come, first serve*). Dalam hukum paten ini berlaku sebuah persyaratan yang ketat, bahkan hampir “mutlak” perihal persyaratan kebaruan bilamana objek sebuah permohonan paten, sebelum hari pengajuan, dimanapun di dunia ini telah secara terbuka untuk umum memperoleh akses, maka permohonan untuk itu tidak dikabulkan.

⁹³ Pasal 2 s/d Pasal 5 Undang-Undang RI. No.14 Tahun 2001 Tentang Paten.

Pada mulanya timbul ide untuk melindungi hak milik tidak berwujud hanya terbatas pada wilayah 'artistik' (seperti hak karya sastra). Pemikiran tersebut karena adanya fakta yang mempermasalahkan *Stationers Company* yang mempunyai kekuasaan dan kontrol atas penerbitan buku-buku, walaupun peraturan pada waktu itu menyebutkan bahwa pengarang (dan pewarisnya) menikmati hak terus menerus atas ciptaan mereka, namun ide untuk melindungi hak milik tidak berwujud meluas pada semua bentuk hak kekayaan intelektual.⁹⁴

Paten merupakan hak milik yang tidak berwujud dalam hukum. Pada pertengahan abad ke 18 perlindungan hukum terhadap hak milik yang tidak berwujud menjadi perdebatan dan memakan biaya, luar biasa dan didiskusikan dimana-mana dan oleh siapa saja. Debat tersebut muncul karena ada anggapan bahwa "pekerja mental" (yang menjadi perhatian dari hukum hak milik) atau secara mendasar berbeda dengan "pekerja riil". Pada saat yang bersamaan, hukum memberikan keistimewaan kepada pekerjaan pikiran yang kreatif daripada pekerjaan yang dilakukan oleh tubuh.

Menurut Bentham, diskusi ini mirip dengan pertemuan orang-orang buta yang mempermasalahkan tentang warna, walaupun begitu mereka melengkapi kita dengan cara yang unik untuk mengerti hukum hak milik dan cara hukum memberikan status hak milik yang tidak berwujud, bahwa pekerja mental yang berasal dari para pekerja intelektual yang menggunakan pikirannya dan menggunakan kejeniusan dan akal, dan hukum bukan saja muncul untuk membedakan antara pekerja mental dan pekerja manual tetapi juga muncul memberikan kekhususan lebih kepada pekerja yang menggunakan pikiran daripada pekerja yang menggunakan fisik.⁹⁵

⁹⁴ Brad Sherman and Lionel Bently, *The Making of Modern Intellectual Property Law, Cambridge Studies in Intellectual Property Right*, Cambridge University Press, 1999, hlm.17.

⁹⁵ Brad Sherman and Lionel Bently, *ibid*, hlm.9.

Hukum paten memberikan hak monopoli kepada inventor yang telah mengeluarkan biaya dan pikiran sehingga berwujud suatu invensi ; dengan syarat bahwa invensi merupakan produk baru, misalnya “*window lock*” atau metode terhadap alat membuat badan mobil anti karat, karena kekuatan Hak Kekayaan Intelektual ini diperlukan standar-standar tinggi, disamping invensi tersebut harus baru, juga melibatkan suatu langkah inventif, ini harus lebih dari sekedar suatu penerapan teknologi yang jelas, invensinya harus dapat diterapkan dalam industrial, hukum paten memberikan suatu monopoli untuk batas waktu tertentu dalam menghargai suatu invensi, invensi tersebut harus ungkapkan detail-detail dari invensi tersebut. Penyingkapan (*disclosure*) adalah prasyarat pemberian paten dan harus total dengan tidak menyembunyikan institusi apapun.⁹⁶

Beberapa prinsip dasar yang saling melengkapi dan diharapkan dapat mendukung hukum hak kekayaan intelektual, justifikasinya dapat berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :⁹⁷

- a. Ideologis
- b. Normatif
- c. Instrumental

⁹⁶ Lahirnya hak kebendaan dari pemegang hak paten pada waktu sertifikat paten diberikan, pemegang hak paten mempunyai hak eksklusif oleh karenanya hak paten yaitu :

- dapat dialihkan
- dapat diletakkan hak gadai
- dapat disita
- dapat dijadikan sasaran persetujuan (lisensi)

Kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga (refleksi dari *droit de suite*) dapat terjadi apabila peralihan hak paten tersebut kepada pihak ketiga dilakukan dengan akte otentik.

Berdasarkan uraian tersebut, hak paten merupakan hak kebendaan yang tidak berujud, asas-asas umum dalam hak kebendaan adalah :

1. Asas sistem tertutup
Hak kebendaan mempunyai sistem tertutup. Maksudnya ialah bahwa hak paten bersifat limitatif, terbatas hanya pada yang diatur undang-undang. Paten biasa masa berlakunya 20 tahun dan Paten sederhana masa berlakunya 10 tahun.
2. Asas hak mengikuti benda (*zaaksgesvolg, droit de suite*).
Asas ini mengatakan bahwa hak kebendaan mengikuti perjanjian. perjanjian ini adalah konsensual obligator yang merupakan alas hak (*rechstitel*) dari perjanjian penyerahan (*levering*). Perjanjian pengalihan hak paten harus dengan akte otentik.
3. Asas perlindungan
Dengan diterbitkan sertifikat hak paten maka asas perlindungan berlaku dari orang-orang yang beritikad tidak baik .
4. Asas absolut (hukum pemaksa)
Ketentuan-ketentuan yang mengatur hukum hak paten bersifat absolut (memaksa) artinya ialah bahwa hak paten itu wajib dihormati atau ditaati oleh setiap orang.

(lihat Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Proyek Penulisan Karya Ilmiah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI bekerjasama dengan Penerbit Alumni, Bandung, 1997, Cet. 2., hlm. 40-42)

⁹⁷ Philip Griffith dalam perkuliahan pada “*Indonesia Australia Specialized Training Project, Phase II Intellectual Property Rights*”, *University of Technology, Sydney, May-July 2000*, hlm. 4-8 ; lihat juga Justin Hughes, *The Philosophy of Intellectual Property*, *The Georgetown Law Journal*, Volume 77:251, 1988, hlm.289.

- d. Pribadi
- e. Nasionalistis

Penjelasan prinsip-prinsip dasar di atas secara lebih jelasnya adalah sebagai berikut :

a. Justifikasi Ideologis

Kebijakan atas kekayaan intelektual dibidang industrial dapat diamarkan atas suatu justifikasi ideologis yang dijadikan salah satu dasar ideologi kapitalisme yang makin berkembang.

Justifikasi ideologis adalah suatu kebijakan kekayaan intelektual dibidang dan industrial yang terutama berkembang dikalangan negara-negara barat sebagai salah satu dasar penyebaran kapitalisme secara luas.⁹⁸

John Locke dalam bukunya *Second Treatise of Government* bab V, menguraikan sebuah status situasi menurut kodrati menyatakan bahwa barang-barang dimiliki secara kolektif sebagai anugerah Allah Yang Maha Kuasa yang memberikan kelimpahan kepada umat manusia untuk dinikmati, namun benda-benda yang dianugerahi ini tidak dapat dinikmati begitu saja dalam keadaan kodrati, Individu-individu harus mengubah barang-barang ini menjadi hak milik privat dengan mengolahnya melalui usaha lebih lanjut. Proses dilakukan dengan tenaga, pikiran dan biaya yang hasilnya akan berfaedah dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.⁹⁹

Bagi negara Indonesia dikaitkan dengan justifikasi ideologis yaitu sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kepercayaan bahwa manusia diberi kemampuan mengungkapkan ilmu pengetahuan karena diberi petunjuk oleh Tuhan Yang Maha Esa, ilmu yang diciptakan oleh yang Maha Kuasa.

⁹⁸ Philip Griffith, *ibid*, hlm.8.

⁹⁹ Justin Hughes, *The Philosophy of Intellectual Property*, *The Georgetown Law Journal*, Volume 77:251, 1988, *op. cit.* hlm.297

Jika dikaitkan dengan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia telah ditetapkan di dalam Pancasila dan UUD 1945, bahwa dalam Negara Republik Indonesia yang disusun dengan jiwa dan semangat kekeluargaan, ikatan kebersamaan yang kuat, ikatan kekerabatan adalah inti kehidupan sosial masyarakat Indonesia dan merupakan landasan bagi gotong royong dan tolong menolong dengan tidak mengharapkan imbalan balik baik sekarang maupun yang akan datang, adalah satu kebanggaan apabila seorang anggota masyarakat dapat memberikan pertolongan kepada masyarakat lain. Semangat gotong royong tercermin dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan bersama.

Paten merupakan hak yang bersifat eksklusif, sehingga kalau dikaitkan dengan budaya dan pandangan hidup bangsa atau ideologi Negara Indonesia hak eksklusif tersebut merupakan paham individualisme. Tetapi dengan meningkatnya proses individualisasi dalam masyarakat Indonesia yang berkembang dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri, maka budaya dan pandangan hidup, dalam kerangka ideologi Negara Pancasila, menjadi berubah dan menempatkan manusia dalam sosok yang utuh, yaitu manusia dalam kodratnya sebagai makhluk yang hidup dan menjadi bagian dari kelompok manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia secara pribadi hidup dalam lingkungan kebersamaan dengan manusia lain dan bahkan dengan alam sekitarnya. Hal ini sesuai dengan paham mengenai keselarasan, keserasian ataupun keseimbangan yang melingkupi kehidupan tersebut. Pandangan dan penghargaan terhadap manusia sebagai pribadi memiliki bobot yang sama dengan hakekat dan martabatnya sebagai makhluk sosial.

Bagi inventor perlindungan hukum yang sangat memadai di berikan oleh negara-negara baik ditingkat internasional seperti diterangkan di atas, maupun di tingkat nasional. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan penghargaan dan

tempat yang tinggi kepada manusia sebagai makhluk pribadi, termasuk invensi-invensi yang dihasilkan dalam bentuk kekayaan intelektual yang merupakan benda yang tidak berwujud (*intangible*). Oleh karena itu konsep mengenai penghargaan yang eksklusif yang diberikan kepada seorang individu sebagai makhluk pribadi ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berkemampuan melakukan invensi pada hakikatnya bukan merupakan paham individualistik.

Terhadap konsep ini, Pancasila sebagai dasar negara juga mengaturnya dalam silanya yang kelima, yaitu sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam perumusan pengamalannya diatur dalam Ketetapan MPR No.11/MPR/1978 yang dinamakan Ekaprasertia Pancakarsa, menjabarkan sila kelima ini sebagaimana tersebut di bawah ini :¹⁰⁰

- 1) Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan ;
- 2) Bersikap adil ;
- 3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban ;
- 4) Menghormati hak-hak orang lain ;
- 5) Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain ;
- 6) Tidak bergaya hidup mewah ;
- 7) Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum;
- 8) Suka bekerja keras ;
- 9) Menghargai hasil invensi orang lain ;
- 10) Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

¹⁰⁰ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdikbud, UUD '45 – P4 – GBHN – Tap-tap MPR 1983, Bahan Penataran dan Referensi Peraturan, 1984, hlm.295-299.

Dari penjabaran sila yang kelima Pancasila yang menjadi dasar pandangan hidup bangsa Indonesia jelas, bahwa negara Republik Indonesia pendiriannya dijiwai dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.

Keberadaan dan peran orang-orang secara individual tidaklah dilenyapkan atau diabaikan sama sekali dengan diberikannya penghormatan kepada hak-hak orang lain dan penghargaan oleh masyarakat kepada hasil invensi seseorang, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan demikian, budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kerangka Pancasila sebagai ideologi negara tetap memandang dan menjadikan manusia, yang menurut kodratnya adalah makhluk Tuhan, sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial. Sikap pandang yang demikian ini bertolak dari kesadaran tentang sifat kodrati manusia sebagai individu dan sekaligus sebagai makhluk sosial, yang kepentingan-kepentingannya merupakan suatu kesatuan bulat yang harus dikembangkan secara seimbang, selaras, dan serasi.

Untuk mewujudkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara hak paten yang sifatnya eksklusif (sebagai salah satu ciri individualisme yang banyak berkembang dan dianut dalam pemikiran dunia barat) dengan kepentingan masyarakat atau fungsi sosial hak paten, akan sangat dipengaruhi oleh peran hukum sebagai sarana pembangunan, dalam hal ini hukum Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya dan hak paten pada khususnya.

b. Justifikasi Normatif

Justifikasi ini juga sering ditunjukkan sebagai justifikasi moral, tapi tentu merupakan konsep yang relatif. Menurut beberapa kalangan, bagi inventor, kepadanya diberikan hak untuk menikmati hasil karyanya dan masyarakat harus

mengakui dan melindungi hak ini. Hal ini dikatakan adil karena masyarakat memperoleh banyak manfaat dari hasil invensi ini.¹⁰¹

Justifikasi normatif untuk kekayaan intelektual, seringkali dihubungkan dengan filsuf politik abad ke 18, John Locke, yang menyatakan bahwa secara alamiah benda-benda telah disediakan, tetapi tidak dapat dinikmati dalam bentuk yang natural, individu harus mengubah benda-benda yang tersedia secara alamiah menjadi milik pribadi dengan cara berkarya untuk mengolah atau mengeksploitasinya dengan demikian nilai tambah akan didapatkan pada benda-benda tersebut, sehingga dapat dinikmati. Pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk meningkatkan nilai dari benda yang disediakan secara alamiah perlu diberi imbalan, karena mungkin saja pekerjaan ini berpotensi untuk meningkatkan kualitas banyak orang. Justifikasi ini didasari pada asumsi bahwa pekerjaan yang dilakukan akan mendapatkan imbalan yang sesuai dengan nilai pekerjaan itu.¹⁰²

Perlindungan hukum terhadap sistem paten diberikan kepada pihak pertama yang pertama yang mengajukan permohonan paten, daripada yang pertama melakukan invensi, dan tidak memberikan perlindungan hukum terhadap setiap inventor yang melukiskan invensinya dalam angan-angan.¹⁰³

Titik berat justifikasi ini adalah bahwa suatu karya kekayaan industrial dan kekayaan-kekayaan intelektual lain memerlukan adanya suatu kerja (*labour*), tapi hal ini tidak harus demikian adanya, karena kekayaan intelektual dapat dinikmati manfaatnya. Para inventor mungkin melakukan hal tersebut karena menikmati pekerjaan itu. Dalam beberapa keadaan, masyarakat mungkin tidak memerlukan apa yang dihasilkan oleh seseorang. Apakah perlu diberi imbalan atas hak kekayaan intelektual ? Hak Kekayaan sebaiknya diberikan dalam pembentukan industrial dan

¹⁰¹ Philip Griffith dalam perkuliahan pada "Indonesia Australia Specialized Training Project, Phase II Intellectual Property Rights", University of Technology, Sydney, May-July 2000, *op. cit.* hlm. 4-8 ; baca juga Bill Cornish, *Intellectual Property Law*, dalam *Introduction, Melengrafica Series, Intersentia Antwerpen - Oxford*, 2005, hlm.3.

¹⁰² Philip Griffith, *ibid.* hlm.4-8.

¹⁰³ Willam Cornish & David Llewelyn, *Intellectual Property : Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, Fifth Edition, Thomson – London - Sweet & Maxwell*, 2003, hlm. 130.

kekayaan intelektual. Individu dapat memilih untuk melaksanakan hak-hak ini, yang akan ia lakukan dimana beberapa hak dilindungi dan terdapat insentif (pasar) untuk melakukannya.¹⁰⁴

Jika konsep justifikasi normatif ini dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten terdapat 3 prinsip di bidang normatif yaitu :

- 1) Paten merupakan pemberian dari negara sebagai imbalan untuk mengungkapkan invensinya.
- 2) Perlindungan itu diberikan oleh pemerintah negara tertentu dan berlaku di wilayah negara tempat diberikannya perlindungan itu.
- 3) Prinsip itu merupakan landasan dalam menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Menyeimbangkan perlindungan antara kepentingan umum dan kepentingan individu merupakan salah satu fungsi hukum.

c. Justifikasi Instrumental

Justifikasi ketiga didasarkan pada justifikasi instrumental yang mengandung arti bahwa hak kekayaan intelektual yang diberikan oleh hukum Hak Kekayaan Intelektual berupa suatu insentif untuk melakukan invensi dan juga untuk melakukan investasi bagi para investor.

Pada tahap tertentu insentif ekonomi untuk berkarya dibidang kekayaan industrial dan kekayaan intelektual lainnya adalah sangat beragam tergantung pada pada isinya. Didalam hal suatu invensi mudah diperbanyak (seperti piranti lunak) perlindungan hak kekayaan intelektual mungkin tidak terlalu penting.

¹⁰⁴ Philip Griffith dalam perkuliahan pada "Indonesia Australia Specialized Training Project, Phase II Intellectual Property Rights", University of Technology, Sydney, May-July 2000, *op. cit.* hlm. 4-8.

Justifikasi instrumental jika dirumuskan secara lebih tepat yaitu bahwa sebuah ketentuan yang mempergunakan kalangan instrumental (yang dibekali dengan sarana dan prasarana) dengan tujuan memberikan imbalan jasa kepada orang-orang yang mendatangkan manfaat kepada masyarakat.^{104a}

Pembenaran terhadap teori ini dapat diambil dari pendapat Mc Keogh dan Stewart yaitu : *“fundamental rights” or normative perspective is “less convincing” than the view that industrial and intellectual property is an instrument of policy used in parts of the information system “where there is widely believed to be a serious problem of underproduction and underprocessing of knowledge”*, yang maksudnya bahwa hak fundamental atau perspektif normatif kurang meyakinkan dibandingkan dengan pandangan bahwa kekayaan industrial dan kekayaan lain adalah suatu sistem kebijakan yang digunakan dalam sistem informasi yang diyakini sebagai suatu masalah serius kurangnya ilmu pengetahuan.

Menurut Abraham Lincoln : ¹⁰⁵

“[it] adds the fuel of interest to the fire of genius”, yang maksudnya bahwa paten merupakan pemicu semangat menumbuhkan kegeniusan.

Mc Keogh dan Stewart mengatakan bahwa :

“economically optimal system of intellectual property would “work rapidly...both on the knowledge-producing side and on the side of distribution and use,” yang maksudnya sistem yang optimal secara ekonomis dan kekayaan intelektual akan bekerja seiring baik dari sisi menghasilkan dan penyebaran ilmu pengetahuan serta penggunaannya.

Dalam berbagai hal, insentif ekonomi untuk menghasilkan kekayaan industrial dan intelektual, kepentingannya berbeda-beda, tergantung pada konteks. Dalam konteks dimana invensi secara cepat menjadi tidak terpakai atau dengan mudah

^{104a} Justin Hughes, *The Philosophy of Intellectual Property*, *The Georgetown Law Journal*, Volume 77:287, 1988, *op. cit.* hlm.305

¹⁰⁵ Philip Griffith, *ibid.* hlm.4-8.

ditiru, (sebagai contoh, piranti lunak), perlindungan kekayaan intelektual dapat menjadi hal yang tidak begitu penting.¹⁰⁶

Justifikasi instrumental yang berfokus pada kenyataan bahwa hak kekayaan intelektual mendorong perilaku yang diinginkan, justifikasi sistem paten ini dibenarkan dengan alasan bahwa hal itu memberikan kepada inventor insentif untuk mengungkapkan informasi teknis yang berharga kepada public yang akan tetap menjadi rahasia untuk selanjutnya mencegah pihak ketiga memperkaya diri sendiri secara tidak wajar dengan “*reaping where they have not sown*” (“memanen tetapi mereka tidak menanam”).¹⁰⁷

Sejumlah pemikiran mengenai sistem paten telah banyak berkembang seiring waktu. Pada tahun 1950 tulisan Fritz Machlup dan Edith Penrose mengidentifikasi 4 (empat) dasar perlindungan paten, yaitu “hukum alam” (*natural law*), “imbangan monopoli” (*reward by monopoly*), “monopoli – insentif keuntungan” (*monopoly profit incentive*) dan “pertukaran untuk rahasia” (*exchange for secrets*).¹⁰⁸

Empat dasar perlindungan tersebut akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut :

1) Prinsip Hukum Alam (*natural law*)

Setiap gagasan baru yang diwujudkan atau dikembangkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan bagi orang yang menggunakannya, hal ini merupakan kekayaan inventor dan juga merupakan suatu hal yang melanggar hak seseorang jika suatu invensi industrial tidak dianggap sebagai kekayaan inventor.

2) Prinsip “Imbalan dari Monopoli” (*reward by monopoly*)

¹⁰⁶ Philip Griffith, *ibid.* hlm.4-8.

¹⁰⁷ Lionel Bently and Brad Sherman, *Intellectual Property*, Oxford University Press, 2001, hlm.3.

¹⁰⁸ Stainforth Ricketson, *The Law of Intellectual Property*, the law Book Company Limited, 1984, hlm. 868-870 bandingkan dengan pendapat Arthur miller & Michael Davis, *Intellectual Property – Patent, Trademarks and Copyright*, mengemukakan teori justifikasi hanya terdiri dari dua teori yaitu 1. teori kontrak dan 2. teori hukum alam, (West Publishing Co. St. Paul, Minn, 1990), hlm 15.

Prinsip ini menyatakan bahwa tidaklah adil jika orang lain menggunakan gagasannya secara bebas tanpa ada kompensasi atas waktu, biaya, tenaga dan kerja kerasnya.

3) Prinsip “Monopoli Intensif – Keuntungan” (*monopoly profit incentive*)

Prinsip ini menyatakan bahwa perkembangan industrial sangatlah pesat dan memerlukan sokongan untuk pemanfaatan invensi. Invensi tidak akan dapat diperoleh jika para inventor dan kapitalis hanya mengharapkan keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan di bidang teknologi, sehingga diperlukan peran serta masyarakat (dan semua pihak) yang tidak mendasarkan dibuatnya suatu invensi hanya karena mengejar keuntungan.

4) Prinsip Pertukaran – Rahasia (*exchange for secrets*).

Dasar pemikiran mirip dengan prinsip keuntungan yang diperoleh dari monopoli, sehingga dinilai bahwa bilamana para inventor merahasiakan invensi-invensinya karena khawatir akan ditiru oleh orang lain, hal ini dapat menghambat pembangunan.

d. Justifikasi Pribadi

Keempat, justifikasi pribadi sering dipermasalahkan yaitu bahwa untuk memungkinkan seseorang melakukan pengembangan pribadinya dibutuhkan penguasaan kontrol, atas beberapa sumber-sumber lingkungan luar, misalnya terhadap suatu ciptaan atau karya tulis suatu pelanggaran atau suatu ganti rugi terhadap seseorang, ganti kerugian yang sedemikian terdapat di negara Eropa terhadap pelanggaran hukum kekayaan intelektual yang dipunyainya, yang juga

mengakui hak moral, yaitu hak misalnya hak moral tidak mencantumkan hak cipta. Justifikasi pribadi ini sering dihubungkan dengan justifikasi normatif.¹⁰⁹

Hak untuk menyatakan kehendak dan hak privacy juga dapat memberikan dasar bagi teori pribadi dalam HKI, dan justifikasi hak sipil ini mempunyai fungsi sebagai jembatan bagi doktrin-doktrin hukum Amerika ke arah justifikasi pribadi yang lebih abstrak.¹¹⁰

Filsof Hegel menyebutkan bahwa kemauan pribadi adalah inti eksistensi dari individu yang terus menerus mencari keaktualitasnya (*Wirklichkeit*) dan keefektifan di dunia.¹¹¹

e. Justifikasi Nasionalistis

Pada akhir-akhir ini suatu justifikasi di dalam globalisasi ekonomi, telah timbul dengan sangat kuat khususnya di bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual, yang didasarkan pada kepentingan untuk melindungi para investor domestik dari persaingan curang yang berasal dari luar negeri.

Suatu prinsip *national treatment* adalah kewajiban warga Negara anggota memberikan perlindungan yang sama terhadap kekayaan anggota lain seperti perlindungan yang diberikan pada warga Negara sendiri.¹¹² Tentang justifikasi nasional ini diberlakukan bagi justifikasi nasional sebagaimana dikemukakan Michael Blakeney sebagai berikut :¹¹³

¹⁰⁹ Mengenai justifikasi pribadi ini sangat menarik penjelasan sebagaimana dikemukakan oleh Cornish & Llewelyn, *Intellectual Property : Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, Fifth Edition, Sweet & Maxwell*, 2003, hlm. 130, yang mengemukakan "In the course of time, both "Individual" and "public" justifications have played prominent roles in the arguments in favour of patents for invention, as for other kinds of intellectual property. At various periods the idea of a patent as an instrument of justice to the inventor has proved attractive, and the power of this sort of argument is by no means exhausted" (dalam perkembangannya baik justifikasi individual maupun public telah memainkan peran yang utama dalam memberikan pembenaran untuk keuntungan paten bidang invensi sebagai jenis-jenis lain dari HKI. Dalam beberapa periode konsep paten sebagai instrument keadilan terhadap inventor tidak akan pernah berhenti) ; baca juga Justin Hughes, *The Philosophy of Intellectual Property, The Georgetown Law Journal*, Volume 77:251, 1988, *op. cit.* hlm.288-289.

¹¹⁰ Justin Hughes, *The Philosophy of Intellectual Property, The Georgetown Law Journal*, Volume 77:251, 1988, *op. cit.* hlm.293 ; lihat juga David Bainbridge, *Intellectual Property, fifth edition, Pearson – Longman*, 2002, *op. cit.* hlm 113.

¹¹¹ Philip Griffith dalam perkuliahan pada "Indonesia Australia Specialized Training Project, Phase II Intellectual Property Rights", *University of Technology, Sydney, May-July 2000*, *op. cit.* hlm. 4-8.

¹¹² Pasal 3 TRIPS Agreements.

¹¹³ Michael Blakeney, *Trade related Aspect of Intellectual Property Rights : A Concise Guide to the TRPS Agreement, London – Sweet & Maxwell*, 1996, hlm. 40

“The national treatment principle would, in any event, have been imported by the general terms of Article 2 which seeks to import the relevant general principles from the Paris, Berne and Rome convention. Article 3 thus perform the important symbolic role of emphasizing the continuation of a long established principle of intellectual property protection.”

(asas nasional treatment pada suatu ketika telah diintrodusir oleh syarat-syarat umum Pasal 2, yang berusaha mengikutsertakan asas-asas umum yang relevan konvensi Paris, Berne dan Roma, jadi dengan demikian Pasal 3 ini memainkan peran simbolik penting dengan cara mengaksentuasi kontinuitas asas yang sudah lama diberlakukan dan hal pemberian perlindungan hukum terhadap HKI)

Negara industri maju dan negara industri maju baru akan selalu mempertahankan pendapatnya bahwa negara non industrialis baru akan menjamin hak kekayaan intelektual yang dipasarkan.

Suatu investasi yang besar untuk mengembangkan produk berguna bagi manusia yang berupa obat-obatan dan suatu insentif untuk berinvestasi, hak monopoli untuk suatu produk tertentu akan terancam, hal ini tentunya berhubungan dengan justifikasi instrumental yang dijelaskan diatas.

Di dalam geopolitik dewasa ini kebijakan industrial dan kekayaan intelektual melalui TRIPS menjadikannya isu internasional. ¹¹⁴

Pendekatan justifikasi yang bermanfaat ini ditemukan kebaikannya oleh ahli filosofi besar Inggris seperti Jeremy Bentham, yang berargumentasi bahwa, karena suatu invensi melibatkan waktu yang besar, uang, dan usaha, dan juga termasuk suatu hal yang besar, penggunaan yang eksklusif dari invensi harus dicadangkan untuk suatu periode waktu sehingga dapat dieksploitasi dan kemudian digunakan untuk penambahan pengetahuan umum dan kekayaan. Ia mengatakan bahwa penggunaan eksklusif tidak dapat dilakukan :

“.....otherwise be put upon any body but by the head of law: and hence the necessity and the use of the interposition of law the secure to an inventor the benefit of his invention.” ¹¹⁵ (sebaliknya tidak diletakkan di atas setiap badan tapi sebagai dasar hukum : dan sebab itu keperluan dan penggunaan interposisi hukum untuk mengamankan seorang inventor dari keuntungan atas invensinya).

¹¹⁴ Philip Griffith, *op. cit.* hlm.4-8.

¹¹⁵ David I. Bainbridge, *Intellectual Property, fifth edition, England : Pearson Education Limited. op. cit.* hlm. 313

Bagi Negara Indonesia justifikasi nasionalistis termasuk dalam politik hukum dan Garis Besar Haluan Negara serta kesadaran hukum masyarakat.

5. Validitas Suatu Paten

“Paten” merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah menjelaskan suatu keadaan hukum dimana invensi yang telah memiliki paten hanya dapat dimanfaatkan (dibuat, digunakan, dijual, diimpor) atas seijin pemegang paten. Perlindungan atas invensi ini terbatas, biasanya 15 sampai 20 tahun.¹¹⁶

Hal-hal substantif yang terlebih dahulu dibahas dalam menentukan validitas suatu paten adalah :

- a. Tantangan terhadap validitas tentang siapa saja yang dapat melakukan permohonan paten.
- b. Jika pemegang paten akan melaksanakan hak-haknya, besar kemungkinan akan berhadapan dengan masalah bahwa patennya tidak berlaku atau berhadapan dengan gugatan balik atas klaimnya.
- c. Klaim yang menjelaskan monopoli, merupakan titik awal dari berbagai hal (masalah) mengenai validitas.¹¹⁷

Pemberian paten terhadap seorang inventor berarti menjalani proses hukum yang dimulai dengan invensi dan diakhiri dengan hak paten. Dengan demikian inventor telah membuat suatu invensi yang penting dan inventor dapat mengizinkan orang-orang lain menggunakan invensi milik inventor itu tanpa melanggar hak pemilik paten dan agen yang ditunjuk oleh pemilik paten. Inventor dapat menggunakan hak eksklusifnya dengan dua cara :

- 1) Memasarkan sendiri produk invensi, atau

¹¹⁶ WIPO, *World International Property Organization, General information, Geneve 1993, op cit. hlm.14*

¹¹⁷ Cornish & Llewelyn, *Intellectual Property : Patents, Copyright, Trademarks & Allied Rights, Fifth Edition, op cit. hlm.173*

- 2) Memberikan lisensi ¹¹⁸ atas invensi yang telah memiliki paten kepada penerima lisensi yang akan membagi keuntungan atas penjualan produk invensi tersebut kepada inventor, sehingga inventor memperoleh royalti yang besar dari berbagai negara. ¹¹⁹

Di Indonesia untuk mendapatkan paten harus dipenuhi beberapa kriteria seperti diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No.14 Tahun 2001 :

- 1) Diberikan untuk invensi yang baru.
Invensi tersebut harus benar-benar baru, artinya belum pernah dibuat, digunakan ataupun dipamerkan sebelum tanggal pengesahan, dimanapun.
- 2) Harus mengandung langkah inventif yang dapat sebelumnya di bidang teknik.
Didasarkan pada langkah-langkah inventif hal ini untuk mengetahui sejauhmana seseorang (inventor) jelas melakukan tahapan invensi dari hasil invensi terkait yang telah ada sebelumnya.
- 3) Harus dapat diterapkan dalam industri.
berarti dapat dibuat atau digunakan dalam berbagai aktivitas yang menggunakan/ memanfaatkan peralatan. Karakter ini mencakup aktivitas secara fisik maupun teknis.

¹¹⁸ "Lisensi" menurut konteks sekarang ini mungkin bisa diartikan dalam satu sisi dengan pengertian yang terbatas yang menurut pengertian ini bisa mencakup makna pemberian semua bentuk lisensi, misalnya dalam pengertian peraturan pemerintah seperti memberikan lisensi untuk mengimpor barang atau menjual alkohol. Dalam konteks pembahasan tentang paten, istilah lisensi digunakan dalam pengertian lisensi antara pemilik teknologi dengan calon pengguna dari teknologi. Jenis-jenis lisensi lain yang dikenal yaitu :

1. Jika lisensi tersebut berupa eksklusif, maka tidak ada orang selain penerima lisensi yang dapat beroperasi menurut paten, bahkan tidak bagi si pemilik paten itu sendiri. Jadi, secara praktisnya, lisensi eksklusif menempatkan penerima lisensi dalam posisi yang sama dengan pemilik paten.
2. Bentuk lisensi tunggal adalah relatif tidak umum menurut lisensi jenis ini, penerima paten memberikan haknya kepada satu orang atau badan saja, dan mengikat dirinya untuk tidak memberikan lisensi lainnya kepada orang lain. Perbedaan yang penting adalah pemilik paten tetap mempunyai hak untuk beroperasi menurut patennya sendiri. Lisensi tunggal akan bernilai apabila pemberi lisensi adalah dirinya sendiri atau dia sendiri yang memberi lisensi kepada satu pesaing atau kepada satu badan sejawat.
3. Lisensi non-eksklusif adalah bentuk lisensi yang paling sederhana dimana pemilik paten memperbolehkan penerima lisensi untuk beroperasi menurut paten. Pemilik paten masih dapat beroperasi menurut patennya sendiri, dan bebas untuk memberikan lisensi non-eksklusif lainnya.

(Indonesia Australia Specialised Training Project Phase II, Intellectual Property Rights (Advanced), 22 November-19 Desember 1999, Asian Law Group Pty Ltd, op cit. hlm.376)

¹¹⁹ World Intellectual Property organization, Patent Agents Manual, Geneva 1993, Chapter 3, "What Constitutes An Invention ?", op cit. hlm. 23-26

- 4) Invensi yang dimaksudkan tidak boleh termasuk dalam kategori invensi yang tidak dapat diberi paten seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Paten, antara lain karena tidak memenuhi karakter teknis, atau karena alasan moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan dan sebagainya.

Karena kriteria-kriteria tersebut di atas demikian pentingnya untuk pemberian suatu hak paten kepada seorang investor, maka perlu diberikan suatu uraian analistis lebih lanjut seperti diuraikan di bawah ini :

a. Paten Diberikan Untuk Invensi Baru ¹²⁰

Pasal 2 ayat 1 dari Undang-Undang No.14 Tahun 2001 Tentang Paten, di Indonesia mensyaratkan bahwa invensi harus merupakan invensi yang baru. Undang-Undang Paten menyebutkan, bahwa hal menentukan apakah suatu invensi adalah baru, pertimbangan harus diberikan atas pengumuman lebih dahulu secara tertulis, apakah pengumuman terdahulu tersebut telah terjadi di Indonesia atau tempat lainnya di dunia. Pengumuman tersebut harus sudah dibuat sebelum tanggal pengajuan permohonan paten.¹²¹

Pengungkapan suatu invensi dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu :

- (1) Penjelasan mengenai suatu invensi dalam bentuk publikasi tertulis.
- (2) Penjelasan secara lisan kepada publik.
- (3) Penggunaan invensi secara publik, atau dengan cara menempatkan (masyarakat) dalam posisi yang memungkinkan anggota masyarakat lain menggunakan invensi tersebut.¹²²

¹²⁰ Kata "invensi" berasal dari bahasa latin *invenire*, yang berarti "muncul/hadir" dalam lingkup invensi. (lihat *World Intellectual Property organization, Patent Agents Manual, Geneva 1993, Chapter 3, "What Constitutes An Invention ?"*, op cit. hlm. 23-26)

¹²¹ *Indonesia Australia Specialised Training Project Phase II, Intellectual Property Rights (advanced), Asian Law Group Pty. Ltd., 22 Nopember – 10 Desember 1999, hlm. 352-253*

¹²² *WIPO, Intellectual Property Reading Material, Second Edition, WIPO, 1998, op cit. hlm.15*

Publikasi secara tertulis mengharuskan adanya sarana nyata (secara fisik) sebagai penyampaian informasi, (dengan kata lain, dokumen) dan dokumen tersebut harus telah dipublikasikan.¹²³

Ujian kebaharuan ini mirip dengan ujian yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Paten di Australia yang menyebutkan bahwa suatu invensi adalah bukan baru apabila telah dipublikasikan dalam suatu dokumen dimanapun di dunia sebelum tanggal pengajuan permohonan, atau jika invensi tersebut telah diumumkan di wilayah manapun di Australia melalui berbagai tindakan, seperti lisan atau bentuk dokumentasi lainnya, termasuk memperagakan invensi tersebut di depan umum, sebelum tanggal pengajuan permohonan.

Di Amerika Serikat, Undang-undang Paten juga mengatur bahwa kebaharuan akan didasarkan atas publikasi-publikasi yang diterbitkan dimana saja di dunia, dan dalam bentuk pembukaan rahasia tidak tertulis, hanya dilakukan di wilayah Amerika Serikat. Akan tetapi, hukum Amerika Serikat memberikan 1 tahun kelonggaran (*grace period*) asalkan setiap pengungkapan secara tertulis atas invensi dimana pun di dunia, atau tempat umum atau menjual invensi tersebut di Amerika Serikat, tidak mempengaruhi sifat kebaharuan dari invensi tersebut.¹²⁴

Penilaian bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas.¹²⁵

Invensi sederhana seringkali merupakan subjek dari paten paling kuat dan paling berharga. Tidak boleh beranggapan bahwa invensi tidak bisa dipatenkan hanya karena invensi tersebut mengandung ide yang terlalu sederhana atau hanya memerlukan usaha yang kecil. Kompleksitas bukan merupakan persyaratan untuk

¹²³ *Indonesia Australia Specialised Training Project Phase II, , op cit. hlm. 352-353*

¹²⁴ *Indonesia Australia Specialised Training Project Phase II, ibid. hlm.352-353.*

¹²⁵ Pasal 2 Undang-Undang No.14 Tahun 2001

bisa mendapatkan paten. Hal yang paling penting untuk dapat mempatenkan suatu invensi adalah terdapat adanya unsur keaslian dari invensi dimaksud, walau sekecil apapun. Pada tahun 1825 Walter Hunt dari New York menemukan pin yang aman hanya dalam waktu kurang dari 3 jam dengan cara memilin kawat dengan bentuk yang sedemikian rupa. Untuk membayar hutangnya kepada seorang teman, Hunt menjual hak patennya (yang bisa berharga jutaan dollar) hanya dengan harga antara US \$ 100 sampai dengan \$ 400.¹²⁶

b. Harus Mengandung Langkah Inventif.

Pemeriksaan untuk membuktikan apakah suatu invensi tersebut merupakan langkah inventif ¹²⁷ merupakan hal yang sulit di dalam praktik. Karena pemeriksaan dibuat atas dasar apa yang dikenal umum dalam bidang kreasi tertentu, serta apakah menurut anggapan dan sudah dikenal oleh para ahli di dalam bidang tersebut, maka invensi tersebut harus dilindungi.

Prinsip pertimbangan langkah inventif berdasarkan putusan-putusan Pengadilan Tokyo dan Pengadilan Eropa sebagai berikut :

- 1) Keputusan langkah inventif diambil dengan mengetahui secara benar tingkatan teknik bidang invensi pada saat permohonan diajukan, sambil mengamati bagaimana orang yang ahli di bidangnya (orang yang memiliki pengetahuan biasa pada bidang invensi), melihat apakah orang yang ahli di

¹²⁶ *Indonesia Australia Specialised Training Project Phase II, op cit hlm. 349*

¹²⁷ Salah satu contoh yang mungkin dapat diberikan mengenai tidak adanya langkah inventif adalah klaim atas invensi helm baru untuk pengendara sepeda motor. Apabila helm tersebut secara esensi sama dengan helm-helm lainnya yang digunakan oleh pengendara sepeda motor, maka kantor paten mungkin mendapati bahwa, helm tersebut telah dikenal sebelumnya untuk melindungi kepala pengendara, oleh karenanya klaim atas helm untuk pengendara sepeda mungkin tidak mempunyai langkah yang inventif. (*Indonesia Australia Specialised Training Project Phase II, Intellectual Property Rights (advanced), Asian Law Group Pty. Ltd., 22 Nopember – 10 Desember 1999, op cit hlm. 354*) bandingkan, Kasus *Bristol Myer Squibb Co. v FH Faulding & Co. Ltd. Noth*, *Federal Court of Australia*, kasus ini berkenaan dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu invensi, diantaranya unsur kebaruan, langkah inventif dan cara-cara produksi yang baru. Hal ini sesuai dengan definisi invensi dan pengaturannya dalam section 6 Undang-Undang Monopoli. unsur-unsur tersebut dibandingkan dengan karya-karya sebelumnya. Yang menjadi titik berat yaitu berkenaan dengan manfaat/penggunaan baru dari suatu benda yang telah ada sebelumnya hakim berpendapat bahwa hal tersebut tetap memenuhi syarat invensi, sehingga dapat dipatenkan. Namun dalam kasus ini, tidak semua syarat invensi terpenuhi., dan Kasus *National Research Development Corp. v Commissioner of Patent, Federal Court of Australia*, kasus ini berkenaan dengan langkah inventif yang ditekankan pada tahapan dan cara-cara produksi, tatacara atau pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Paten 1990 yang merujuk pada Undang-Undang Monopoli, seperti dalam kasus *Bristol Myers*, permasalahannya adalah berkenaan dengan manfaat atau fungsi baru dari suatu benda atau zat yang telah ada atau dikenal. Hal tersebut dapat disebut invensi dan dilindungi paten bilamana fungsi atau manfaat atas benda lama tersebut benar-benar baru, belum pernah diketahui maupun dikenal dan digunakan oleh publik sebelumnya. (lihat Jill Mc Keoug, Kathy Bowrey and Philip Griffith, *Intellectual Property-Commentary and Material, Third Edition, Lowbook Co. 2002, hlm.264-265*)

bidang invensi bisa atau tidak membuktikan secara logis bahwa invensi yang diklaim berdasarkan invensi pembanding.

- 2) Secara konkret, setelah mempelajari invensi yang diajukan paten dan invensi pembanding (satu atau lebih), lalu memilih satu invensi pembanding yang paling sesuai dengan pembuktian logis, dan membandingkan invensi pembanding ini dengan invensi yang diklaim dan hal-hal yang mencirikan invensi pembanding tersebut, invensi pembanding yang lain, dan dari pengetahuan umum teknik, dicoba menyusun logika yang dapat menolak keberadaan langkah inventif pada invensi yang diklaim. Pembuktian logis dapat dilakukan dari sudut pandang yang beraneka ragam dan luas. Misalnya, mempelajari apakah invensi diklaim tergolong hanya sekedar hasil kumpulan invensi pembanding, atau merupakan pemilihan material yang tepat atau perubahan desain pada invensi pembanding, atau mempelajari apakah di dalam isi invensi pembanding ada sesuatu yang dapat dijadikan motivasinya. Apabila dengan membandingkannya dengan invensi pembanding dari tulisan seperti deskripsi dan lain-lain dapat diketahui dengan jelas hasilnya yang bermanfaat, maka ini akan dijadikan referensi sebagai fakta yang bisa membantu pengakuan atau adanya langkah inventif.

Langkah inventif seringkali dievaluasi dengan menilai dampak “yang tidak diharapkan” atau “mengejutkan” dari invensi yang diklaim. Hukum nasional dapat lebih ketat atau bahkan lebih longgar dalam mengevaluasi langkah inventif. Untuk menyatakan adanya langkah inventif, biasanya tidak menilai pengetahuan yang berasal dari dokumen tunggal sebelumnya tapi juga pengetahuan yang beragam dari kepustakaan yang ada, dokumen-dokumen paten dan invensi-invensi sebelumnya.¹²⁸

¹²⁸ Carlos Correa, *Integrating Public Health Concerns Into Patent Legislation in Developing Countries*, South Centre, 2000, hlm. 45.

Sebagai kesimpulan, apabila dapat membuktikan secara logis maka langkah inventif invensi yang diklaim akan ditolak, dan sebaliknya apabila tidak bisa membuktikan secara logis maka langkah inventif dikabulkan.¹²⁹

c. Harus Dapat Diterapkan Dalam Industri.

Pasal 5 Undang-Undang No.14 tahun 2001 Tentang Paten di Indonesia merupakan ketentuan khusus mengenai persyaratan syarat sahnya suatu paten. Suatu invensi dapat diterapkan dalam industri jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan. Jika invensi tersebut dimaksudkan sebagai produk, produk tersebut harus mampu dibuat secara berulang-ulang (secara massal) dengan kualitas yang sama, sedangkan jika invensi berupa proses, proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktik.¹³⁰

Dalam konteks penerapan dalam industri tidak hanya berkenaan dengan teknik, tapi juga pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan serta perdagangan.

“Penerapan” dalam konteks ini berarti bahwa suatu invensi dapat digunakan sebagai peralatan yang dapat digunakan berulang-ulang dan berkelanjutan. Suatu invensi digolongkan sebagai memberikan nilai baru bila dapat digunakan dalam industri, dan hanya berkenaan dengan teknologi yang terkait langsung dengan produksi suatu barang. Invensi yang dapat digunakan tidak hanya secara akademis dan eksperimental, tetapi harus dapat diterapkan dalam industri, misalnya dalam industri farmasi, berkenaan dengan obat-obatan yang harus disertifikasi oleh Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan. Hal ini misalnya dimaksudkan untuk kemajuan perkembangan invensi (teknologi).

¹²⁹ Kantor Paten Jepang, *Penelitian Contoh : Perdebatan Sekitar Patentabilitas Suatu Invensi*, Makalah yang dibawakan dalam *Intellectual Property Enforcement Workshop for Indonesia Officials*, Jepang 27 Januari 2005, hlm.8-9

¹³⁰ *Indonesia Australia Specialised Training Project Phase II, Intellectual Property Rights (advanced)*, Asian Law Group Pty. Ltd., 22 Nopember – 10 Desember 1999, op cit hlm. 354

Suatu invensi dapat dikatakan digunakan dalam industri jika produksi atau penjualannya mempunyai dampak industri meskipun tidak produktif dan pada dasarnya tidak bersifat industri, misalnya senjata. Unsur yang terpenting lainnya yaitu keamanan dari suatu invensi. Permasalahan ini tidak dijelaskan atau ditentukan secara jelas di pengadilan.¹³¹

Hukum paten di seluruh dunia melindungi solusi-solusi teknis atas permasalahan yang ada, bukan terhadap pengetahuan yang abstrak. Penerapan kriteria ini pada invensi-invensi yang terkait dengan kesehatan yaitu invensi-invensi *vis-à-vis* meliputi penggunaan suatu produk dinilai misalnya sebagai metode perawatan tubuh misalnya dan bukan digunakan untuk industri, Invensi yang demikian ini tidak dapat memperoleh perlindungan paten.¹³²

b. Invensi yang dimaksudkan tidak boleh termasuk dalam kategori invensi yang tidak dapat diberi paten seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Paten sebagai berikut :

- 1) Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan ;
- 2) Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan ;
- 3) Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika ;
- 4)
 - a. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik;
 - b. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.

Dalam hal pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan tersebut menggunakan peralatan kesehatan, ketentuan ini hanya berlaku bagi invensi

¹³¹ Nobuhiro Nakayama, *Japan Intellectual Property Law System, Expanded Second Edition*, Koubundo Publishers Inc, 2003, Subsection 3.

¹³² Carlos Correa, *Integrating Public Health Concerns Into Patent Legislation in Developing Countries*, South Centre, 2000, *op cit* hlm.47

metodenya saja, sedangkan peralatan kesehatan termasuk baik alat, bahan, maupun obat, tidak termasuk dalam ketentuan tersebut.¹³³ Kemudian yang dimaksud dengan makhluk hidup yaitu mencakup manusia, hewan, atau tanaman, sedangkan yang dimaksud dengan jasad renik adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat secara kasat mata melainkan harus dengan bantuan mikroskop, misalnya amuba, ragi, virus dan bakteri.¹³⁴ Selanjutnya yang dimaksud dengan proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan adalah proses penyiangan yang bersifat konvensional atau alami, misalnya melalui teknik stek, cangkok, atau penyerbukan yang bersifat alami, sedangkan proses non biologis atau proses memproduksi tanaman atau hewan adalah proses memproduksi tanaman atau hewan yang biasanya bersifat transgenik/rekayasa genetika yang dilakukan dengan menyertakan proses kimiawi, fisika, penggunaan jasad renik, atau bentuk rekayasa genetika lainnya.¹³⁵

Sebagai contoh praktisi medis mengembangkan metode baru, sangat efisien untuk merawat dan menyembuhkan penyakit malaria, metode ini melibatkan penggunaan sari daun pisang yang bisa secara yang secara gampang dipersiapkan. Jika inventor tersebut mengajukan permohonan atas invensi tersebut, dan paten kemudian diberikan, maka hal tersebut akan sangat mempengaruhi ketersediaan perawatan orang yang menderita penyakit tersebut. Oleh karenanya dapat dipertimbangkan demi kepentingan umum bahwa hak monopoli untuk invensi tersebut tidak bisa diberikan.¹³⁶

¹³³ Penjelasan Pasal 7 huruf b Undang-Undang No.14 tahun 2001

¹³⁴ Penjelasan Pasal 7 huruf d butir i Undang-Undang No.14 tahun 2001

¹³⁵ Penjelasan Pasal 7 huruf d butir ii Undang-Undang No.14 tahun 2001

¹³⁶ *Indonesia Australia Specialised Training Project Phase II, Intellectual Property Rights (advanced), Asian Law Group Pty. Ltd., 22 November – 10 Desember 1999, op cit hlm. 358*

6. Paten dan Paten Sederhana

Permintaan paten yang diajukan kepada Kantor Paten dapat dibedakan menurut jenis paten yaitu :

- a. Paten biasa disebut paten;
- b. Paten sederhana.

Dimaksud dengan paten telah diuraikan dalam bab yang terdahulu, sedangkan yang dimaksud dengan paten sederhana berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 2001 dalam penjelasan disebutkan paten sederhana tidak mencakup proses, penggunaan, komposisi dan produk yang merupakan *product by process*. Objek paten sederhana hanya dibatasi pada hal-hal yang berwujud (*tangible*).

Di beberapa negara, seperti di Jepang, Amerika Serikat, Filipina dan Thailand, pengertian Paten Sederhana disebut *utility model*, *petty patent*, atau *simple patent*, yang khusus ditujukan untuk benda (*article*) atau alat (*device*). Berbeda dalam Undang-Undang Paten lama, dalam diatur bahwa perlindungan Paten Sederhana dimulai sejak tanggal penerimaan, karena paten sederhana yang semula tidak diumumkan sebelum pemeriksaan substantif diubah menjadi diumumkan.

Permohonan paten sederhana diumumkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat luas guna mengetahui adanya permohonan atas suatu invensi serta menyampaikan pendapatnya mengenai hal tersebut. Selain itu dengan pengumuman tersebut, dokumen permohonannya yang telah diumumkan tersebut, segera dapat digunakan sebagai dokumen pembanding, jika diperlukan dalam pemeriksaan substantif tanpa harus melanggar kerahasiaan invensi.

Di samping itu juga diatur tentang konsep perlindungan bagi paten sederhana yang diubah sejak tanggal penerimaan dengan tujuan untuk memberikan

kesempatan kepada pemegang paten sederhana untuk mengajukan gugatan ganti rugi akibat pelanggaran terhitung sejak tanggal penerimaan. Gugatan ganti kerugian baru dapat diajukan setelah paten sederhana diberikan.

Pengaturan tentang sifat baru dari paten sederhana dalam Undang-Undang Paten-lama tidak begitu jelas. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Paten yang baru ditegaskan bahwa kebaruan adalah bersifat universal. Di samping tidak jelas, ketentuan dalam Undang-Undang Paten lama memberikan kemungkinan banyaknya terjadi peniruan Invensi dari luar negeri untuk dimintakan Paten Sederhana. Hal itu dimaksudkan untuk mempersingkat jangka waktu pemeriksaan substantif agar sejalan dengan konsep Paten dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Tentang pengaturan perbedaan dan persamaan antara Paten dan Paten sederhana dalam 3 Undang-Undang Paten Indonesia dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3 : Perbedaan dan Persamaan PATEN dengan PATEN SEDERHANA

Menurut UU No.6/1987	Menurut UU No.13/1997	Menurut UU No.14/2001
<ul style="list-style-type: none"> • Paten 14 tahun bisa diperpanjang untuk 1 kali selama 2 tahun • Paten sederhana 5 tahun tidak bisa diperpanjang 	<ul style="list-style-type: none"> • Paten 20 tahun tidak bisa diperpanjang • Paten sederhana 10 tahun tidak bisa diperpanjang 	<ul style="list-style-type: none"> • Paten 20 tahun tidak bisa diperpanjang • Paten sederhana 1 tahun tidak bisa diperpanjang
Pengumuman	Pengumuman	Pengumuman
<ul style="list-style-type: none"> • Paten dilakukan pengumuman • Paten sederhana tidak dilakukan pengumuman 	<ul style="list-style-type: none"> • Paten dilakukan pengumuman • Paten sederhana tidak dilakukan pengumuman 	<ul style="list-style-type: none"> • Paten dilakukan pengumuman • Paten sederhana dilakukan pengumuman
Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Penolakan
<ul style="list-style-type: none"> • Paten dilakukan 24 bulan • Paten sederhana 24 bulan 	<ul style="list-style-type: none"> • Paten dilakukan 36 bulan • Paten sederhana 24 bulan 	<ul style="list-style-type: none"> • Paten dilakukan selama 36 bulan • Paten sederhana 24 bulan

Lisensi	Lisensi	Lisensi
<ul style="list-style-type: none"> • Paten bisa lisensi • Paten sederhana tidak bisa lisensi 	<ul style="list-style-type: none"> • Paten bisa lisensi • Paten sederhana tidak bisa lisensi 	<ul style="list-style-type: none"> • Paten bisa lisensi • Paten sederhana tidak bisa lisensi

Sumber : Penelitian Penulis tahun 2001

B. Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Acara Perdata

1. Sejarah Hukum Acara Perdata

Mengetahui sejarah perkembangan hukum amat diperlukan guna mendapatkan pengertian tentang sistem yang dianut, tentang makna dan tujuan sesuatu peraturan hukum, tentang sebab-musababnya, rasionya dari sesuatu ketentuan. Menelaah sejarah pembentukan *Het Herziene Inlandsch Reglement* (H.I.R) diperlukan dalam rangka mengetahui ada atau tidak adanya hukum acara yang dapat diberlakukan dalam suatu tuntutan ganti kerugian dalam suatu sengketa tentang Hak Kekayaan intelektual yang dapat dipakai sebagai perkara dimuka pengadilan niaga.

Pengadilan Niaga yang semula hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) berdasarkan ketentuan Pasal 300 ayat 1 Undang-Undang 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan jo Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, diperluas wewenangnya untuk memeriksa dan mengadili perkara sengketa hak kekayaan intelektual dengan menempatkannya dalam yurisdiksi Pengadilan Niaga.

137

Pasal 299 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan mengatur hukum acara perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga,

¹³⁷ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Percepatan pemberantasan Korupsi, Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2005, hlm.112

dengan demikian berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis* yang artinya ketentuan-ketentuan khusus menyampingkan ketentuan umum.

Dalam rangka membahas keberadaan hukum acara perdata yang *applicable* bagi penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual dimuka Pengadilan Niaga perlu dibahas terlebih dahulu tentang penafsiran secara historis dari hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Penafsiran historis adalah suatu penafsiran yang dilakukan dengan menyimak latar belakang sejarah hukum atau sejarah perumusan ketentuan tertentu (sejarah undang-undang). Penggunaan penafsiran historis sebagai contoh adalah kata “Indonesia asli” dalam Pasal 6 UUD 1945 (sebelum Perubahan III) yang ditafsirkan menurut pemikiran yang muncul dalam sidang-sidang BUPKI dan PPKI tahun 1945. Selain penafsiran historis, dalam ilmu hukum dikenal metode-metode penafsiran lain ¹³⁸

Sejarah yang sangat penting dalam riwayat hukum di Indonesia diawali pada tanggal 1 Mei 1848. Pada tanggal 1 Mei 1848 itu diberlakukan perundang-undangan baru, dan pada waktu itu juga hapuslah kekuatan hukum Belanda kuno dan hukum Roma, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 dari “*Bepalingen omtrent de invoering van – en de overgang tot de nieuwe wetgeving*” (*publicatie* tanggal 3 Maret

¹³⁸ Beberapa penafsiran lain dimaksud adalah :

- Gramatikal (objektif) yaitu penafsiran menurut bahasa, antara lain dengan melihat definisi leksikalnya. Contoh : istilah “menggelapkan barang” (Pasal 41 KUHP) diartikan sebagai “menghilangkan atau mencuri barang yang dipercayakan kepadanya.”

- Otentik yaitu penafsiran menurut batasan yang dicantumkan dalam peraturan itu sendiri, yang bisaanya diletakkan dalam bagian penjelasan (*memorie van toelichting*), rumusan ketentuan umumnya, maupun dalam salah satu rumusan pasal lainnya. Contoh : semua kata “penyidik” yang ada dalam KUHP harus ditafsirkan sesuai dengan bunyi Pasal 1 KUHP tersebut, yaitu pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

- Teleologis (sosiologis) yaitu penafsiran berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Contoh : Pasal 534 KUHP tentang tindakan mempertunjukan alat mencegah kehamilan mengalami deskriminalisasi demi tujuan sosiologis (sejalan dengan Program Keluarga Berencana).

- Sistimatis (logis) yaitu penafsiran yang mengaitkan suatu peraturan dengan peraturan lainnya. Contoh : ketentuan tentang pengakuan anak dalam KUH Perdata ditafsirkan sejalan dengan ketentuan Pasal 278 KUHP.

- Komparatif yaitu penafsiran dengan cara memperbandingkan peraturan pada suatu sistim hukum dengan peraturan yang ada sistim hukum lainnya. Contoh : syarat-syarat “gugatan kelompok” dalam Pasal 46 UU Perlindungan Konsumen ditafsirkan dengan memperbandingkannya dengansyarat-syarat class action menurut Pasal 23 *US Federal Rule of Civil Procedure*.

- Futuristis (antisipasif) yaitu penafsiran dengan mengacu kepada rumusan dalam rancangan undang-undang atau rumusan yang dicita-citakan (*ius consstituendum*). Contoh : rumusan delik “pencurian” atas informasi elektronik via internet ditetapkan dengan berpedoman pada rumusan dalam RUU Teknologi Informasi (yang belum secara formal berlaku sebagai sumber hukum).

- Restriktif yaitu penafsiran dengan membatasi cakupan suatu ketentuan. Contoh : istilah “tetangga” dalam Pasal 666 KUH Perdata harus berstatus pemilik rumah di sebelah tempat tinggal seseorang.

Lihat Sudikno Mertokusumo, *menyamakan antara penafsiran teleologis dan sosiologis, Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.17

1848 Stb. No. 10). Perundang-undangan baru yang diberlakukan adalah sebagai akibat dari perubahan perundang-undangan di negeri Belanda pada tahun 1838, yang menghapuskan hukum Kerajaan Prancis setelah negeri Belanda mendapat kembali kemerdekaannya.¹³⁹

Berdasarkan asas penyesuaian (*concordantie-beginsel*), perundang-undangan baru di negeri Belanda itu diberlakukan di Indonesia. Pemberlakuan dilakukan berdasarkan Firman Raja tanggal 15 Agustus 1839 No.102 dibentuk suatu Komisi terdiri dari Mr. C. I. Scholten van Oud-Haarlem, Mr. I. Schneitner dan Mr. I. F. H. Van Nes. Komisi ditugasi “merancang peraturan-peraturan untuk memberlakukan perundang-undangan negeri Belanda yang baru untuk Hindia-Belanda, dan untuk memajukan usul-usul, yang berhubungan dengan maksud itu”. Setelah 6 tahun bekerja, maka Komisi tersebut dibubarkan dengan Firman Raja tanggal 15 Desember 1845 No.68, karena adanya permintaan berhenti dari Mr. Scholten van Oud-Haarlem, dengan alasan terganggu kesehatannya.¹⁴⁰

Karena rancangan perundang-perundangan yang dibuat oleh Mr.Scholten belum selesai, pemerintah Belanda menunjuk Mr. Wichers sebagai Ketua Mahakamah Agung Indonesia, dan sebelum berangkat ke Indonesia Mr.Wichers ditugasi untuk berkonsultasi dengan Mr.Scholten.

Mr. Wichers sebagai seorang “*legist*”, yaitu seorang *jurist* yang beranggapan, bahwa tiap-tiap tindakan dari sesuatu badan negara harus bersandar atas undang-undang, hendak mengakhiri praktek illegal dari para pengadilan. Dalam Reglemen Indonesia, yang dirancangkan oleh beliau, dimuat sebuah pasal, yaitu Pasal 432, yang sekarang menjadi Pasal 393, dan berbunyi, bahwa dalam hal mengadili perkara di muka pengadilan bagi golongan orang Indonesia, tidak boleh diberlakukan bentuk-bentuk acara lebih atau lain dari pada apa yang telah

¹³⁹ Mr. R. Tresna, *Komentar Atas Reglemen Hukum Acara Didalam Pemeriksaan Dimuka Pengadilan Negeri atau HIR*, (W. Versluys N.V. : Amsterdam - Jakarta, 1955), hlm 6-7

¹⁴⁰ Mr. R. Tresna, *ibid.* hlm.6-7.

ditetapkan dengan Reglemen ini (*“geen meerdere of andere vormen zullen worden in acht genomen dan die, welke bij dit reglement zijn omschreven”*). Mr. Wichers juga merancang sebuah ayat 2 dari pasal tersebut yang berbunyi : “Hanya dalam hal-hal yang tidak diatur lebih dahulu, (*“in niet voorziene gevallen”*) pengadilan dapat memakai peraturan-peraturan yang berlaku untuk golongan orang Eropa, jika peraturan-peraturan itu dianggap berguna untuk peradilan yang baik.”¹⁴¹

Rancangan Wichers tersebut di atas diterima oleh Gubernur Jenderal dan diumumkan pada tanggal 5 April 1848 dengan Stb. 1848 No.16 dengan sebutan *“Reglement op de uitoefening van de politie, de burgerlijke rechtspleging en de strafvordering onder de Indonesiers en de vreemde Oosterlingen op Java en Madoera”* atau lazim disebut *“Het Inlands Reglement”*. Disingkat I.R. dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.

Pada tanggal 29 September 1849 I.R. ini disyahkan dan dikuatkan dengan Firman Raja No.93 dan diumumkan dalam stbl. 1849 No.63, dengan adanya Firman Raja ini oleh I.R. sifatnya menjadi *Koninklijk Besluit (KB)*. Pada tahun-tahun sesudah ditetapkannya *Koninklijk Besluit* perubahan dan tambahan terjadi beberapa kali. Suatu perubahan yang mendalam terjadi dalam tahun 1941, dengan didirikannya Lembaga Kejaksaan sebagai Penuntut Umum yang anggota-anggotanya bukan lagi ditempatkan di bawah pamongpraja, melainkan langsung ada di bawah Jaksa Tinggi dan Jaksa Agung. Penuntut Umum ini disebut parket dan merupakan kesatuan organisasi yang tidak terpecah-pecah (*ondeelbaar*).

Oleh karena adanya perubahan yang mendasar ini, maka dipakailah dalam bahasa Belanda suatu istilah *“herzien”*. Sehingga untuk selanjutnya I.R disebut *Het Herziene Indonesische Reglement* atau disingkat H.I.R. kemudian setelah negara

¹⁴¹ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, cet. Ke-13, 1994), hlm.

kita merdeka, maka H.I.R. dinamakan Reglemen Indonesia Diperbaharui atau Reglemen Indonesia Baru disingkat R.I.B¹⁴²

2. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum acara atau *procesrecht* merupakan sekumpulan peraturan hukum mengenai pengajuan gugatan hukum, pelaksanaan putusan pengadilan dan penetapan hakim.¹⁴³ Ilmu hukum mengenal hukum acara perdata, pidana, militer dan hukum acara administrasi. Hukum acara bertujuan memperhatikan masalah-masalah keadilan yang mendasar/fundamental, karena hukum acara menjamin adanya kepastian hukum bagi setiap orang yang turut terlibat dalam proses hukum. Jaminan ini diberikan karena sistem hukum didasarkan pemikiran bahwa terdapat batasan kekuasaan pemerintah, karena meskipun pemerintah berkuasa, hukum harus ditaati. Hal ini untuk mencegah pemerintah bertindak sewenang-wenang, sehingga seseorang yang digugat dalam perkara yang sangat serius, sekalipun dengan harus menjalani persidangan yang diatur oleh seperangkat aturan, memperoleh jaminan adanya kepastian hukum.

Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.¹⁴⁴

Menurut Mr. C. W. Busman kata "hukum acara perdata" dipergunakan sebagai terjemahan dari istilah Belanda "*burgerlijk procesrecht*", karena itu hukum acara perdata dapat dirumuskan sebagai meliputi "*voorschriften, waardoor het*

¹⁴² Retnowulan Sutanto, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2002), hlm.8-9

¹⁴³ Mr. S.M. Amin, dalam bukunya *Hukum Atjara Pengadilan Negeri*, Penerbit Pradnya Paramita, 1971, hlm.163, merumuskan Hukum Acara sebagai berikut : ketentuan-ketentuan hak. Definisi ini hingga sekarang ini masih dapat dianggap relevan dengan objek penelitian yang sedang diteliti. Misalnya termasuk dalam pengertian memberikan cara-cara bagi memperoleh keadilan.....atas sesuatu perkosaan hak adalah dikeluarkannya Penetapan Sementara oleh pengadilan Niaga atas suatu perkosaan hak berupa pembajakan suatu hak kekayaan intelektual.

¹⁴⁴ Retnowulan Sutanto, dan Iskandar Oeripkartawinata, *loc.cit* hlm.1

burgerlijk recht is tot gelding te brengen, te verwezenlijken” (peraturan-peraturan untuk mewujudkan hukum perdata).¹⁴⁵

Menurut Mr. G. Wijers hukum acara sebagai hukum formal, yang merupakan alat untuk menyelenggarakan hukum materiil, sehingga hukum acara itu harus digunakan sesuai dengan keperluan hukum materiil. Hukum acara itu tidak boleh digunakan, apabila atau dikarenakan hukum itu bertentangan dengan hukum material.¹⁴⁶

Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formil, yaitu keseluruhan kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana diatur dalam hukum perdata materiil.¹⁴⁷

3. Prinsip-prinsip Dasar Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata pada dasarnya merupakan hukum publik, karena bertujuan untuk mempertahankan dan menjaga ketertiban hukum untuk kepentingan umum dengan cara-cara yang sebaik-baiknya (*doelmatig*). Oleh karena itu hukum acara perdata memuat peraturan-peraturan yang bersifat keharusan atau “*imperatif*”, apabila peraturan-peraturan itu dimaksud untuk menjaga ketertiban, yang dianggap perlu demi untuk mempertahankan kepentingan umum, disamping peraturan-peraturan yang tidak bersifat imperatif, akan tetapi bersifat mengatur (*regelend*), yang bertujuan untuk menjaga kepentingan para pihak yang berperkara.¹⁴⁸

Terdapat beberapa prinsip-prinsip dasar hukum nasional di bidang Hukum Acara Perdata, yaitu :

¹⁴⁵ Mr. Mahadi, *Beberapa Sendi Hukum di Indonesia* (Pengantar Ilmu Hukum Indonesia), (Jakarta : PT. Penerbit dan Percetakan Seksama, 1954), hlm. 309-310

¹⁴⁶ R. Soepomo, *op. cit.*, hlm.10

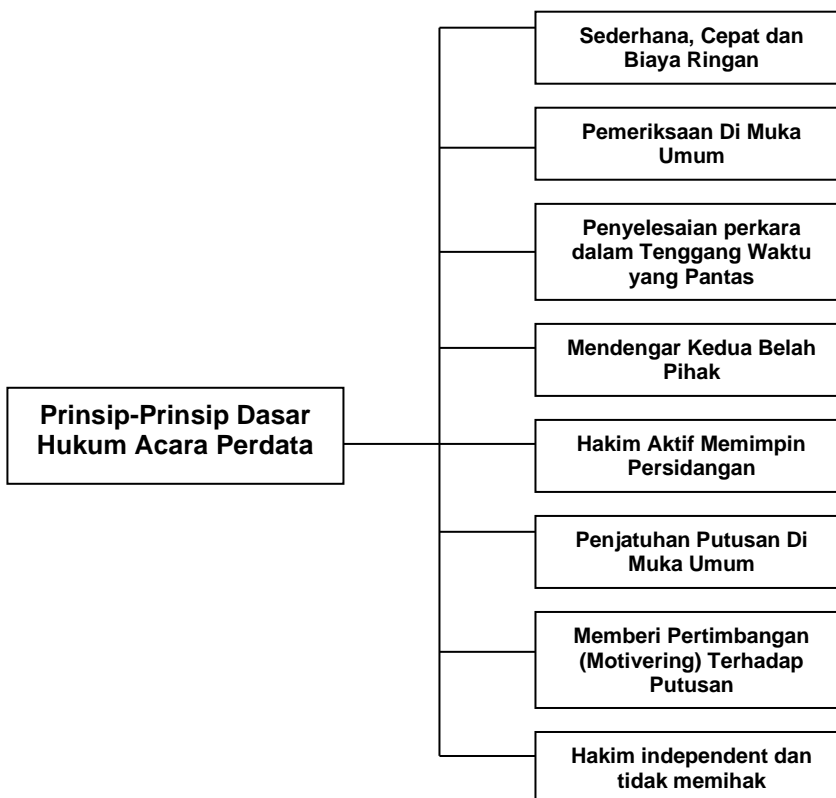
¹⁴⁷ Retnowulan Sutanto, dan Iskandar Oeripkartawinata, *op. cit.*, hlm.1

¹⁴⁸ Harjono Tjitrosoebono, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Dalam Menyongsong Undang-Undang Hukum Acara Perdata Yang Baru*, Varia Peradilan II No.24 (September 1987), hlm.93

- a. Prinsip kesederhanaan
- b. Prinsip kesamaan kedudukan para pihak.
- c. Prinsip keaktifan hakim memimpin persidangan
- d. Prinsip persidangan dilakukan dalam bentuk tanya jawab secara lisan.
- e. Prinsip terbuka untuk umum.
- f. Prinsip putusan berdasarkan pertimbangan yang cukup.
- g. Prinsip penyelesaian perkara dalam jangka waktu yang wajar.¹⁴⁹

Dalam praktik peradilan secara skematis prinsip-prinsip ini dapat dirumuskan dalam diagram sebagai berikut :

Tabel 4 : Prinsip-Prinsip dari Hukum Acara Perdata (Nasional)

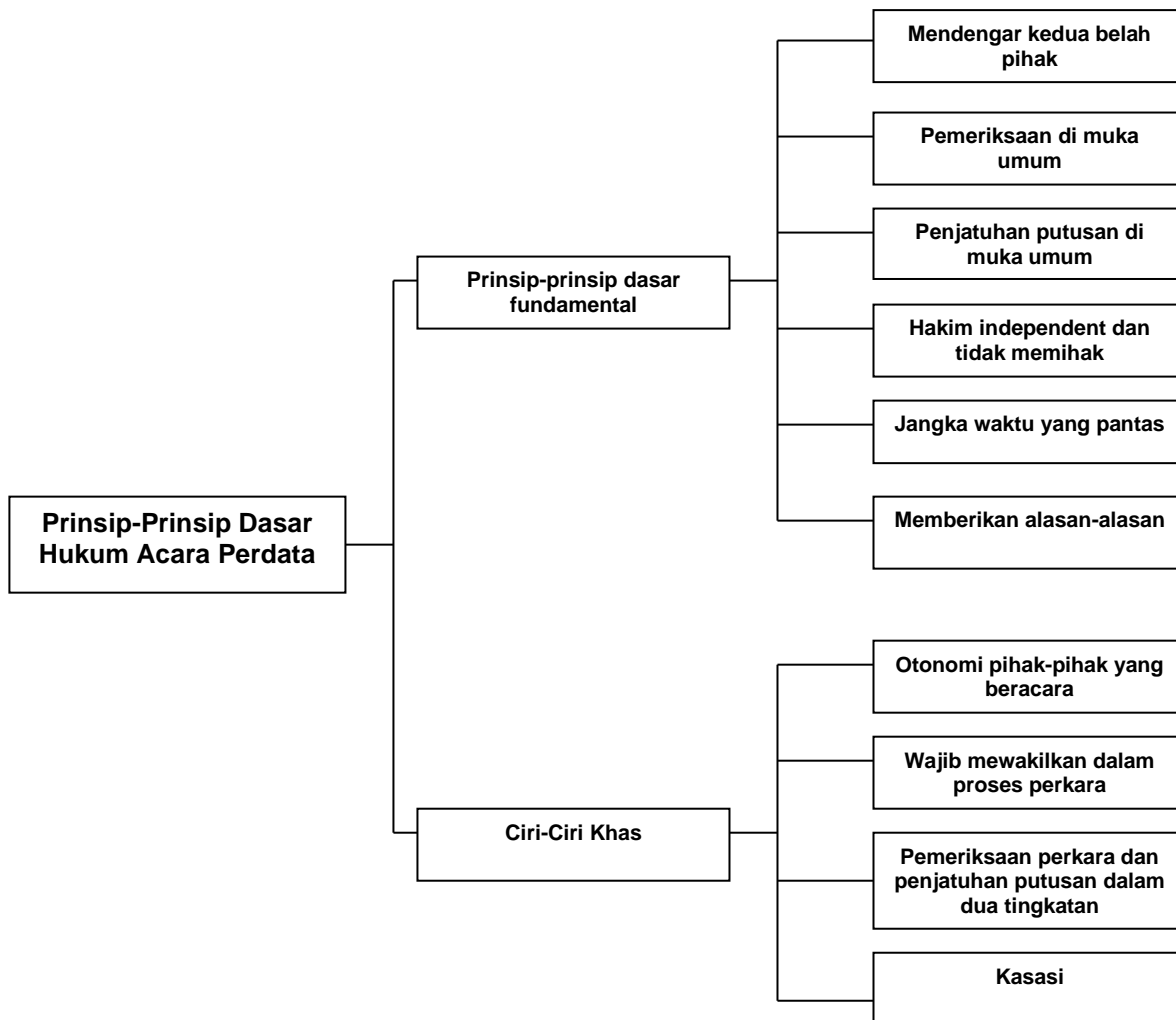


Sumber : Penelitian Penulis 2005

¹⁴⁹ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm.359

Sebagai bahan pembanding prinsip-prinsip hukum acara perdata yang berlaku dewasa ini di Belanda, akan dikemukakan di bawah tabel yang oleh *Schaafsma Beversluis*, dirinci sebagai berikut :

Tabel 5 : Prinsip-prinsip Dasar Hukum Acara Perdata (Belanda)



Sumber : Burgerlijk Procesrecht, derde druk, Boom Jurische Uitgevers, 2004.

Dari dua tabel tersebut ternyata prinsip-prinsip hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia pada pokoknya dapat dikatakan sama dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata Belanda.

Untuk memperoleh pengertian yang baik atas prinsip-prinsip dasar hukum acara perdata Indonesia, akan diuraikan satu demi satu prinsip-prinsip ini sebagai berikut :

a. Prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan

Prinsip utama hukum acara pada umumnya yang tercantum pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.14 tahun 1972 jo Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu asas sederhana cepat dan biaya ringan.¹⁵⁰

Kesederhanaan beracara dan kesederhanaan rumusan peraturan peraturan hukum acara akan mempermudah dan dengan demikian akan mempercepat jalannya peradilan. Kesederhanaan beracara berarti kesederhanaan proses peradilan yang tidak menggunakan prosedur yang berbelit-belit atau bertele-tele dan terlalu banyak menggunakan formalitas-formalitas. Kesederhanaan rumusan peraturan berarti rumusan peraturan yang menggunakan bahasa hukum yang sederhana dan mudah dipahami tanpa meninggalkan hukum bahasa yang tepat.

Prosedur menurut H.I.R. (dan RBg) tidaklah menghendaki syarat-syarat yang berat bagi perumusan sesuatu tuntutan, ia tidak diliputi oleh formalisme ; prosedur H.I.R. (dan RBg) dapat dikatakan sederhana dan memperhatikan dengan memuaskan kecerdasan mereka yang hendak mencari keadilan. Tuntutan yang sangat sederhanapun cukup, sebagaimana pernah diputuskan oleh Hakim, yang menganggap cukup memenuhi syarat-syarat, suatu perumusan tuntutan yang berbentuk hanya kata-kata "mohon keadilan".¹⁵¹ Hal ini tidak mengherankan, ditinjau

¹⁵⁰ R.M. Sudikno Mertokusumo, *Pokok-pokok Acara Perdata Dalam Menyongsong Undang-Undang Hukum Acara Perdata Yang Baru*, Varia Peradilan II No.24 (September 1987) hlm. 89, ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan. Yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan "biaya ringan" adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat. Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan, lihat Penjelasan Atas Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 2004, hlm.25.

¹⁵¹ Keputusan *yudex facti* yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu "permohonan mengadili menurut kebijaksanaan Pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair,(Hukum Acara Perdata tentang : Putusan 07/160), lihat *Himpunan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1969-1991*, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 1993) hlm.26, Mengabulkan lebih dari petitum diizinkan, asal saja sesuai dengan posita. Disamping itu dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, baik hukum acara pidana maupun hukum acara perdata, Hakim bersifat aktif, (Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Juli 1975 No. 425 K/Sip/1975. dalam perkara : Fa Indah Enterprice Film dkk. Lawan Tjoe Kim Po dkk. Dan Ali Susanto alias Lie Kim Tjoan

dari sudut Pasal 178 ayat 1 H.I.R. dan Pasal 189 RBg, yang memberikan kewajiban kepada Hakim, dalam permusyawaratan dan sebelum mengambil keputusan, menambah dan mempertimbangkan sesuatu perkara, dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, dengan dasar-dasar hukum lain yang tidak dikemukakan oleh orang-orang yang berperkara.¹⁵²

Cepat beracara menyangkut jalannya pemeriksaan sampai pada putusan dan pelaksanaannya. Tidak jarang terjadi bahwa pemeriksaan perkara itu berlarut-larut, menggantung tidak tentu. Banyak faktor yang menghambat "*speedy administration of justice*" ini, yaitu dari para pihak sendiri, dari saksi atau alat bukti dan dari pihak hakim sendiri. Pada umumnya orang lebih suka kalau perkaranya lekas diputus, walaupun putusannya tidak menguntungkan dibandingkan kalau pemeriksaan perkaranya berlangsung bertahun-tahun meskipun putusannya akhirnya menguntungkan.

Mengenai biaya ringan dalam berperkara, dapat dikemukakan bahwa memang merupakan suatu hal yang diidam-idamkan. Betapa tidak, orang hendak menuntut haknya sendiri (menggugat), tetapi harus mengeluarkan biaya banyak, rasanya kurang masuk akal, sekalipun soal menuntut atau tidak itu terserah kepada pihak yang bersangkutan.

b. Prinsip pemeriksaan di muka umum

Berdasarkan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-undang menentukan lain". Tujuannya yaitu untuk mencegah penjatuhan putusan-putusan berat sebelah atau semena-mena, sidang-sidang harus berlangsung di muka umum. Di dalam perkara-perkara perdata

dkk.), lihat *Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II Hukum Perdata dan Acara Perdata*, (Jakarta : Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, 1977), hlm.163.

¹⁵² Mr. S. M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta :J.B. Wolter, 1957), hlm.171

biasanya diselenggarakan prosedur tertulis dan dalam praktik nampaknya tidak banyak menarik perhatian khalayak ramai.

Hakim dapat memerintahkan dilakukannya pemeriksaan sepenuhnya atau sebagiannya dengan pintu tertutup yaitu :

- 1) Untuk perkara kesopanan atau kesusilaan ;
- 2) Untuk kepentingan anak-anak di bawah umur ;
- 3) Untuk persidangan rahasia dalam perkara paten.¹⁵³

Pertama prinsip keterbukaan, dipakai sebagai landasan beracara perdata dapat dikemukakan bahwa keterbukaan itu tidak hanya berlaku untuk persidangan di Pengadilan, akan tetapi juga untuk keputusan-keputusan. Keterbukaan itu mempunyai arti preventif dengan maksud untuk menjamin keobyektifan pemeriksaan Pengadilan. Memang terdapat beberapa pengecualian seperti dalam proses perceraian yang dilakukan dengan pintu tertutup dan hakim dalam hal-hal lain yang penting sifatnya dapat melakukan persidangan dengan pintu tertutup.

Musyawarah Hakim (*Raad kamer*) dilakukan dengan pintu tertutup dan dengan demikian pendapat hakim yang berbeda (*dissenting opinion*) dalam musyawarah itu dirahasiakan.¹⁵⁴

Di beberapa negara seperti Amerika Serikat, hasil musyawarah hakim beserta *dissenting opinions*-nya terbuka untuk diketahui untuk umum.

c. Prinsip penyelesaian perkara dalam tenggang waktu yang pantas.

Pasal 4 (2) Undang Undang Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang juga telah dikutip pada permulaan tulisan ini menentukan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Bahkan dalam

¹⁵³ Pasal 119 ayat 3 Undang-Undang No.14 tahun 2001 Tentang Paten

¹⁵⁴ Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan, lihat *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 19 ayat 5.* dan dalam Putusan *Dissenting Opinions* atas nama Ir. Akbar Tandjung nomor perkara No. 572 K/Pid/2003 Putusan tanggal 12 Februari 2004 dengan Hakim Abdul Rahman Saleh, SH. MH., dan dengan putusan *dissenting opinion* terlampir dalam putusan MA, Lihat *Varia Peradilan* tahun XIX No.223 (April 2004), hlm. 121-126

Pasal 5 (2) dicantumkan ketentuan bahwa dalam perkara perdata pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam acara perdata, *"justice delayed"* tidak hanya berarti *"justice denied"*. Penyelesaian perkara yang memakan waktu terlalu lama, akan menimbulkan masalah-masalah (sampingan) baru, belum lagi apabila kita berbicara tentang dampak perubahan keadaan bagi eksekusi putusan pengadilan.¹⁵⁵

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1992

Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tanggal 21 Oktober 1992 ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI tenggang waktu penyelesaian perkara paling lambat 6 (enam) bulan dengan ketentuan apabila tenggang waktu tersebut terlampaui harus melaporkan keterlambatan tersebut kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI.¹⁵⁶

Jangka waktu yang pantas menetapkan bahwa hakim menjaga agar tidak terjadi kelambatan yang tidak pantas atas pelaksanaan prosedur atas permintaan para pihak atau atas dasar jabatannya, hakim dapat mengambil tindakan-tindakan untuk mempercepat prosedur ini.

d. Mendengar kedua belah pihak

Mendengar kedua belah pihak juga disebut "prinsip kesetaraan" atau *"audi et alteram partem"*. Prinsip kedua pihak berhak atas proses pemeriksaan di pengadilan (*audi et alteram partem*) bila prinsip tersebut tidak ditunjang oleh proses pemeriksaan yang memadai maka dapat menimbulkan keputusan yang tidak *fair*. Dengan aturan yang mengatur hak kedua belah pihak untuk didengar oleh Hakim maka harus ada keseimbangan kepentingan tergugat dan pengugat dimana hak diadili tidak boleh dirusak dengan fakta tergugat tidak dapat menghadap

¹⁵⁵ Setiawan, *Asas-asas Hukum Nasional di bidang Hukum Acara Perdata*, Varia Peradilan, hlm.161-169 dan Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, op cit hlm. 376

¹⁵⁶ Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI tahun 1951-2002, Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2002, hlm.712

pengadilan.¹⁵⁷

Maksud dari prinsip ini adalah :

- 1) Para pihak menduduki posisi yang setara dalam prosedur ini.
- 2) Pihak tergugat mempunyai hak melakukan pembelaan terhadap gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat.
- 3) Kedua belah pihak diberikan hak yang setara untuk didengar oleh hakim.
- 4) Hakim hanya diperbolehkan menjatuhkan putusan berdasarkan surat-surat dan keterangan-keterangan, yang dapat dinyatakan oleh kedua belah pihak.

Dalam hukum acara perdata Belanda, pengakuan oleh tergugat atas sebuah fakta yang disampaikan oleh penggugat akan dianggap sebagai bukti yang meyakinkan untuk menghindari pengadilan dari mengambil bukti-bukti lebih lanjut selain fakta yang diakui. Bila tergugat sama sekali tidak menghadap pengadilan, pihak pengadilan akan menyatakan tergugat kalah karena tidak hadir di pengadilan dan menyatakan penggugat menang tanpa perlu melanjutkan pemeriksaan perkara, kecuali tindakan tersebut dianggap tidak sah (Pasal 76 Rv) Berdasarkan pasal ini, gugatan tersebut tidak sah jika fakta yang diajukan oleh penggugat walaupun terbukti benar memberikan alasan keputusan berpihak pada penggugat. Tuntutan tersebut dianggap kurang bisa memberikan putusan jika fakta yang diajukan dianggap tidak dapat dipercaya. Pengadilan tidak akan bergantung pada penggugat bila pengadilan cukup puas dengan bukti penggugat.¹⁵⁸

¹⁵⁷ *The Netherlands Comparative Law Association, Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers, Kluwer Deventer The Netherland, 1978, hlm.237*

¹⁵⁸ Contoh kasus, dalam sebuah perkara sewa menyewa pihak penggugat membantah bahwa sama sekali tidak disinggung mengenai penyewaan ruang usaha dalam arti pasal 7 : 290 BW, karena ruang yang bersangkutan tidak mempunyai tempat khusus untuk melayani penyerahan langsung barang-barang bergerak atau untuk memberikan layanan-layanan lainnya. Hakim kantor yang tinggal di dekat persil yang bersangkutan, memutuskan pada hari kerja mengunjungi lokasi ini sekedar untuk mempelajari situasi di sana, kemudian mengkonstatir bahwa sesungguhnya ada tempat bagi umum untuk mengaksesnya dan dengan demikian mendasarkan putusannya atas apa yang diamatinya. Dengan tindakan ini telah melanggar prinsip "*audi et alteram partem*" atau mendengar belah pihak. (E.L. Schaafsma – Beversluis, *Burgerlijk Procesrecht, derde druk, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2004, hlm. 13*)

e. Hakim aktif memimpin persidangan

Prinsip Hakim aktif memimpin proses yaitu peran aktif seorang hakim adalah sesuai dengan sistim hukum dan rasa keadilan. Menurut H.I.R para hakim juga dituntut untuk memegang peranan aktif dalam peradilan perdata. Aktivitas hakim menurut sistem Reglemen Indonesia, menurut Prof. Soepomo terletak misalnya dalam Pasal 132 HIR, yang memberi kekuasaan kepada hakim untuk memberikan penerangan selayaknya kepada kedua pihak yang berperkara dan untuk memperingatkan pihak yang berperkara tentang upaya-upaya hukum dan alat-alat bukti yang dapat dipergunakan, agar supaya pemeriksaan perkara dapat berjalan baik dan teratur.¹⁵⁹

Hakim Pengadilan Negeri bertindak aktif dengan dimulai pada saat permulaan usaha mencari keadilan ini. Hakim bertindak aktif dengan memberikan nasihat dan bantuan kepada penggugat sewaktu memajukan surat gugatannya (pasal 119 HIR - Pasal 143 RBg), memberikan bantuan kepada penggugat buta huruf sewaktu penggugat ini mengemukakan dengan lisan gugatannya (Pasal 120 HIR Pasal 144 RBg).¹⁶⁰ Sesudah sidang dibuka pemeriksaan dimulai, Hakim Pengadilan Negeri bertindak aktif, dengan mengusahakan sesuatu perdamaian diantara penggugat dengan Tergugat (Pasal 130 ayat 1 HIR – Pasal 154 ayat 1 RBg), dengan memberikan kepada pihak yang berperkara, keterangan-keterangan yang diperlukan, antara lain keterangan-keterangan mengenai dalil-dalil hukum dan alat-alat bukti yang dapat mereka pergunakan (Pasal 132 HIR Pasal 156 RBg).¹⁶¹

Di Belanda dalam hukum acara perdata, tergantung inisiatif para pihak untuk

¹⁵⁹ R. Soepomo, *op. cit*, hlm.18

¹⁶⁰ - Agar semua Hakim (Majelis) yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg, tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian;

- Hakim yang ditunjuk dapat bertindak sebagai fasilitator yang membantu para pihak baik dari segi waktu, tempat, dan pengumpulan data-data dan argumentasi para pihak dalam rangka persiapan kearah perdamaian;

- Keberhasilan penyelesaian perkara melalui perdamaian, dapat dijadikan bahan penghargaan (*reward*) bagi Hakim yang menjadi fasilitator/mediator;

Lihat Surat Edaran dari Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg) tanggal 30 Januari 2002.

¹⁶¹ Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2003 Tentang kewajiban Untuk melakukan Mediasi pada setiap awal persidangan perkara perdata.

menjunjung posisi para pihak dalam masalah perdata. Di masa lampau, dalam proses peradilan perdata hanya kebenaran formal yang menjadi obyek peradilan, sedangkan dalam proses peradilan pidana, pengadilan dituntut untuk menemukan kebenaran faktual atau material. Perbedaan yang tegas ini tidak lagi berlaku. Di dalam proses peradilan perdata, fungsi pengadilan lebih terbatas jika dibandingkan dengan proses peradilan pidana. Karena dalam proses beracara perdata hakim tidak diizinkan untuk memperluas penyelidikan lebih dari batasan yang ditetapkan oleh para pihak. Aturan bahwa bukan pengadilan tetapi pihak-pihak yang menentukan batas proses peradilan ada hubungannya dengan prinsip bahwa setiap orang bebas untuk menentukan sampai dimana posisi hukumnya harus ditentukan dan dijunjung.¹⁶²

Prinsip bahwa pengadilan menempatkan posisi "pasifnya" dalam proses peradilan adalah berdasarkan peraturan hukum acara Belanda yang menetapkan bahwa :

- 1) Inisiatif untuk melaksanakan proses peradilan tergantung pada pihak - pihak dan tidak merupakan inisiatif pengadilan.
- 2) Pengadilan tidak memberikan lebih dari yang diminta oleh penggugat dan juga tidak diizinkan untuk memutuskan hal-hal yang tidak diajukan dalam proses peradilan.
- 3) Para pihak bebas untuk menghentikan proses peradilan kapan saja. Pengadilan tidak mempunyai wewenang untuk mencegah para pihak untuk melakukannya.
- 4) Pengadilan hanya mengambil bukti atas fakta-fakta yang dipermasalahkan dan bukan fakta-fakta yang diakui benar oleh

¹⁶² *The Netherlands Comparative Law Association, Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers, Kluwer Deventer The Netherland, 1978, loc.cit. hlm.236*

tergugat.¹⁶³

Prinsip pengadilan yang pasif bagaimanapun terbatas pada peraturan bahwa pengadilan mempunyai tugas *ex officio* untuk menerapkan hukum atas fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak (Pasal 48 Rv : *ius curia novit*). Ini berarti di dalam hukum acara Belanda, upaya hukum untuk memperoleh keadilan tidak mendahului hak-hak (contoh dalam hukum Romawi). Pengadilan dapat memutuskan keputusan yang dicari oleh penggugat berdasarkan aturan hukum lain dan bukan berdasarkan yang dimohonkan walaupun permohonan tersebut dapat dibenarkan berdasarkan fakta-fakta yang diajukan. Menurut Pasal 48 Rv bahwa tidak diperlukan adanya bukti untuk menentukan arti dari aturan hukum. Hal ini juga termasuk aturan hukum asing - dalam hal pengadilan Belanda harus menerapkan hukum asing karena aturan Belanda untuk memilih hukum; dan jika perlu pengadilan Belanda memanggil saksi ahli yang menguasai hukum asing.¹⁶⁴

Prinsip “pasif” menunjukkan bilamana bukti diterima, terutama kesaksian; saksi-saksi tersebut tidak dipanggil pengadilan - tetapi tergantung pada inisiatif para pihak, di lain pihak, pengadilan akan memeriksa para saksi sesuai keinginannya.

f. Putusan di muka sidang terbuka untuk umum

Pembacaan putusan di muka sidang terbuka untuk umum diatur dalam Pasal 19 ayat 2 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman maksudnya bertujuan :

- 1) Mencegah penjatuhan putusan-putusan berat sebelah atau semena-mena.
- 2) Dipandang cukup dengan mengadakan pemberitahuan di muka umum dari keputusan dan pernyataan bahwa putusan telah dijatuhkan.

¹⁶³ *The Netherlands Comparative Law Association*, ibid. hlm.236

¹⁶⁴ *The Netherlands Comparative Law Association*, ibid. hlm.236.

- 3) Setiap pihak yang berperkara dapat menerima sebuah turunan putusan.¹⁶⁵

Asas keterbukaan, sifat terbukanya pemeriksaan di pengadilan, pertamanya memberikan kesempatan kepada siapapun juga untuk mengikuti proses serta menilai baik buruknya jalannya peradilan, apakah memihak serta tidak semena-mena. Kedua, dengan terbukanya sidang maka kecurigaan terhadap jalannya peradilan dapat dihilangkan. Asas ini dianggap penting bagi jaminan perlakuan yang layak bagi para pihak yang berperkara. Keinginan-keinginan yang mungkin timbul pada Hakim, untuk mengambil tindakan-tindakan sewenang-wenang terhadap pihak-pihak tersebut, dengan ini dibatasi, tidak ada kerugiannya. Antara lain : keengganan saksi-saksi memberikan keterangan-keterangan dihadapan umum dan ketakutan saksi terhadap pembalasan dendam dari pihak yang dirugikan dengan keterangan-keterangan para saksi.¹⁶⁶

Pemeriksaan perkara di muka hakim berjalan dalam sidang terbuka untuk umum (*openbaar*), kecuali jikalau ada peraturan lain yang ditetapkan dengan undang-undang, atau kecuali jikalau hakim berdasar alasan-alasan yang penting (*gewichtige redenen*) memerintahkan bahwa sidang akan berjalan dengan pintu tertutup.

g. Prinsip memberi alasan (*motivering*) yang cukup (*voldoende gemotiveerd*) suatu putusan pengadilan.

Prinsip memberi alasan (*motivering*) terhadap putusan mempunyai hubungan dengan prinsip terbuka untuk umum dan mempunyai maksud dan tujuan :

- 1) Memberikan kepada para pihak pemahaman tentang cara berpikir hakim yang telah menghasilkan putusan.
- 2) Memberikan ruang dan peluang bagi hakim pengadilan yang lebih

¹⁶⁵ Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 tahun 2005, Tentang Pemberian Salinan Putusan Pengadilan untuk kepentingan ilmiah, dalam surat Edaran tersebut di instruksikan kepada seluruh pengadilan di Indonesia agar memberikan salinan putusan untuk kepentingan ilmiah.

¹⁶⁶ Contoh kasus pencurian listrik di Hotel Grand Aquilla, di Pengadilan Negeri Bandung seorang saksi Ir. Suprpto (dari pihak PLN Bandung) telah dibacok hingga 4 jari putus oleh Harno bin Aho (salah seorang security Hotel Grand Aquilla) setelah memberi kesaksian di persidangan karena kesaksian Ir. Suprpto dianggap merugikan pihak Hotel Grand Aquilla (perkara Pidana No. 1230/B/2004/PN Bdg tanggal 1 Februari 2005).

tinggi untuk menilai kebenaran putusan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan yang lebih rendah.

3) Menjamin mutu peradilan.

Prinsip ini berlaku bagi semua putusan dan keputusan, jadi dengan demikian berlaku juga bagi putusan-putusan dan keputusan-keputusan (ketetapan-ketetapan) sela.

Prinsip bahwa perwakilan para pihak di hadapan pengadilan adalah wajib yang berarti bahwa para pihak tidak diizinkan melakukan proses peradilan perdata dengan sendiri. Mereka harus diwakili oleh penasihat hukum. Dalam proses peradilan, pihak yang berperkara (penggugat atau tergugat) hanya dapat mengajukan argumentasi lewat pengacara. Pengacara yang diberi izin di negara-negara anggota Uni Eropa dapat beroperasi di Belanda dan yang diperlukan hanyalah pengacara Belanda sebagai pendamping (Pasal 16a - 16f *Advocatenwet*). Dalam hal ini, para pihak dapat melakukan bantahan sendiri atau lewat penasihat hukum yang tidak mempunyai izin sebagai pengacara Belanda. Prinsip tersebut tidak mengharuskan para pihak mempertahankan bantuan hukum secara keseluruhan tetapi penggugat harus mempertahankan seorang pengacara dan menyertakan pernyataan di dalam surat panggilan sidang, sedangkan tergugat dapat menghadap pengadilan sendiri atau diwakili oleh seorang pengacara.¹⁶⁷

Prinsip bahwa proses peradilan tidak gratis mengimbangi peraturan mengenai bantuan hukum kepada seseorang yang terbatas kemampuannya untuk melakukan proses pengadilan. Pihak yang dapat membuktikan tidak mampu menanggung proses pengadilan, baik sebagai penggugat maupun tergugat, dapat memohon pembebasan biaya atau pengenaan biaya yang ringan. Prinsip ini telah diakui dalam konstitusi Belanda (Pasal 18 Undang Undang Bantuan Hukum). Pemohon harus

¹⁶⁷ *The Netherlands Comparative Law Association, Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers, Kluwer Deventer The Netherland, 1978, of.cit. hlm.236*

menyerahkan *bewijs van onvermogen* (surat tidak mampu), yaitu suatu pernyataan dari kantor walikota dimana ia bertempat tinggal yang menyatakan kemampuan finansialnya (Pasal 11 Undang Undang Bantuan Hukum).

Pada beberapa contoh, pihak yang berkeenaan harus membayar sebagian dari biaya proses peradilan jika hal ini dapat dibenarkan mengingat jumlah penghasilannya (Pasal 9 Undang Undang Bantuan Hukum). Pengacara dan pelaksana proses menerima kompensasi dari pemerintah atas pelayanan gratis yang diberikan dan untuk setiap kasus yang ditangani. Jumlah kompensasi ini berdasarkan Pasal 25 Undang Undang Bantuan Hukum dan ditentukan oleh *Algemene Maatregel van Bestuur*. Orang asing tidak berhak untuk menerima dana bantuan hukum ini, kecuali hak ini diberikan kepada mereka berdasarkan perjanjian (Pasal 10 Undang Undang Bantuan Hukum).¹⁶⁸

Prinsip yang menyatakan bahwa suatu putusan pengadilan harus diberi suatu pertimbangan yang cukup (*voldoende gemotiveerd*).¹⁶⁹ Apabila tadi dikatakan bahwa sifat terbukanya sidang merupakan prasyarat bagi adanya kepercayaan terhadap lembaga peradilan, maka adanya suatu pertimbangan yang cukup dalam putusan hakim merupakan salah satu upaya untuk memupuk timbulnya kepercayaan tadi, dicantumkan *motivering* dalam suatu putusan hakim merupakan jaminan bagi peradilan yang tidak memihak dan bahkan membantu menghindarkan kesan bahwa seorang hakim bertindak sekehendak hati dalam menjatuhkan putusan-putusannya. Di permulaan abad ini, *Van Boneval Faure* sudah menyatakan bahwa kekuatan

¹⁶⁸ *The Netherlands Comparative Law Association*, ibid. hlm.236.

¹⁶⁹ Banyak Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Hakim dengan alasan *onvoldoende gemotiveerd* seperti Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan. i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan tentang keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan, disimpulkan "bahwa oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian" dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak tergugat. Dan Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara (khususnya mengenai surat bukti P.3 sampai dengan 6 yang diduga palsu). (Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Oktober 1972 No. 672 K/Sip/1972. dalam perkara : Liem Hwang Tin cs lawan Liem Nio Hiap; Mathias. Dengan susunan majelis : 1. Prof. R. Subekti SH. 2. Indroharto, SH. 3. Bustanul Arifin, SH.). Lihat *Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II Hukum Perdata dan Acara Perdata*, (Jakarta : Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, 1977), hlm.237-238

moral suatu putusan hakim terletak pada pertimbangan-pertimbangannya: “*In die motivering light de zedelijke kracht van het vonnis*”.¹⁷⁰

Dari sejarah lahirnya hukum acara perdata telah dijelaskan bahwa hukum beracara perdata tidak boleh bersifat terlalu umum, dan juga tidak boleh terlalu banyak mengandung formalitas-formalitas, karena akan menimbulkan formalisme yang justru disalahgunakan sebagai alasan-alasan formalistis yang menghambat dan menyelewengkan hukum acara perdata sehingga tidak tercapai pelaksanaan hukum perdata materiil yang benar dan adil, pencapaian tujuan hukum acara perdata akan makin jauh dari terciptanya hukum acara yang baik atau “*een goede procesorde*” atau “*due process of law*”, jika alasan-alasan formal dilaksanakan secara ketat.

Walaupun tetap perlu adanya aturan-aturan yang bersifat formalitas, akan tetapi dibatasi pada syarat-syarat yang sangat prinsipil dan *essentieel* atau hakiki saja demi untuk menjaga tercapainya pelaksanaan hukum perdata materiil yang wajar dan benar (“*redelijk en billijk*” atau “*right and just law*”).¹⁷¹

Berhubungan dengan itu sangat perlu digunakan bahasa hukum dan istilah hukum yang khas dan tetap, dan ditanamkan serta dirumuskan pengertian-pengertian hukum yang jelas, lengkap dan sempurna baik dalam perundang-undangan maupun dalam ilmu pengetahuan hukum, yang paling mendukung, mengisi, melengkapi, mendalam dan menghalus, yang perlu dikembangkan dalam keputusan-keputusan Pengadilan atau jurisprudensi, sehingga dapat digerakkan proses yang simultan, integral dan “*overall*” menyeluruh ke arah mencapai pembakuan istilah-istilah hukum, pengertian-pengertian hukum dan kesatuan bahasa hukum.¹⁷²

Di Belanda berdasarkan aturan konstitusi, seluruh proses pengadilan terbuka

¹⁷⁰ Harjono Tjitrosoebono, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Dalam Menyongsong Undang-Undang Hukum Acara Perdata Yang Baru*, Varia Peradilan II No.24, September 1987, hlm.94

¹⁷¹ Harjono Tjitrosoebono, *ibid.* 94

¹⁷² Harjono Tjitrosoebono, *ibid.* hlm.94.

untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan tertentu. Hal ini juga berlaku pada kasus-kasus yang masuk dalam Yurisdiksi pilihan. Sebenarnya, peraturan ini kepentingannya sangat relatif dalam proses pengadilan pidana - karena berlawanan dengan proses pengadilan pidana - proses peradilan perdata bisa dilaksanakan dalam beberapa tahap, sedangkan *conclusi* (kesimpulan) dilakukan secara tertulis sehingga tidak dapat diketahui oleh pendengar. Yang terpenting dalam prosedur perdata adalah peraturan (juga diatur oleh konstitusi) bahwa seluruh keputusan harus memuat alasan yaitu sebuah pernyataan yang menyatakan alasan logis pengadilan. Jika pernyataan ini dihilangkan atau berlawanan; maka keputusan itu dapat dikatakan tidak sempurna dari segi bentuknya (Pasal 59 Rv) dan dapat menjadi subyek kasasi (peninjauan kembali oleh *Hoge Raad*).¹⁷³

h. Hakim independent dan tidak memihak.

Independensi peradilan sangat penting pada kasus dimana pengadilan dituntut untuk menyelesaikan perselisihan antara individu dan Negara atau antara badan-badan pemerintah. Independensi peradilan pada hakekatnya berarti bahwa hakim bebas untuk memutuskan berlawanan dengan (kemauan) pemerintah tanpa rasa takut akan dibalas kalau hukum menghendaki demikian. Ketakutan akan balas dendam juga muncul dalam hampir setiap kasus bila tokoh-tokoh politisnya korup dalam artian mereka akan berusaha mengintervensi atas nama orang-orang yang kuat dalam kelompoknya. Karena itu, independensi sistem peradilan dari tekanan politis adalah aspek penting dari keadilan pada level apa saja.

Upaya untuk menuju independensi harus di mulai dengan berfokus pada sistim peradilan itu sendiri, walaupun pengangkatan hakim dilakukan oleh tokoh-tokoh politis, independensi hakim setelah pengangkatan itu harus tetap dilindungi agar hak-hak pihak yang terlibat dalam pengadilan tidak dikompromikan dengan

¹⁷³ *The Netherlands Comparative Law Association, Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers, Kluwer Deventer The Netherland, 1978, loc.cit. hlm.236*

pertimbangan yang tidak sah. Pengadilan harus menciptakan kepercayaan dari masyarakat .

Alexander Hamilton berargumen bahwa Standar berperilaku baik yaitu seorang hakim harus kokoh, lurus, dan menyeluruh serta berintegritas baik adalah perlindungan paling efektif terhadap pengaruh kekuasaan legislatif.¹⁷⁴

Di Amerika Serikat metode pemilihan hakim federal di Amerika Serikat yaitu dengan penunjukkan oleh Presiden dan dikonfirmasi oleh Senat dikombinasi dengan jaminan konstitusional sehingga periode kerja selama berperilaku baik dan gaji yang cukup adalah upaya untuk meyakinkan masyarakat bahwa persengketaannya akan diselesaikan dengan adil oleh hakim independen.

Apabila pengaruh politis dibiarkan mempengaruhi pengadilan, hal ini akan mempengaruhi sistem peradilan untuk mencapai keadilan dibawah hukum dengan cara yang meyakinkan. Tekanan politis, walaupun jarang digunakan akan membayangi independensi sistem peradilan, dan menyebabkan hakim membuat pertimbangan yang aneh. Intervensi terhadap sistem peradilan seperti ini akan sangat berbahaya, dan hakim yang paling kuat yang dapat menyampingkan hal ini semua. Beberapa contoh :

- a. Seorang mantan hakim Pengadilan Tinggi Asia diberhentikan hanya dari koran lokal tanpa diberitahu kepadanya sebelumnya.
- b. Di Manila pada zaman Presiden Marcos, Menteri Kehakiman berkata :
"Keadilan bagi masyarakat tercapai ketika sistem peradilan mengikuti kekuasaan eksekutif".
- c. Contoh lain antara tahun 1982-1987, 57 hakim Columbia mati terbunuh.¹⁷⁵

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

¹⁷⁴ J. Clifford Wallace, *An Essay On Independence Of The Judiciary : Independence From What And Why*, New York University Annual Survey of American Law 2001, 2001, hlm.2

¹⁷⁵ J. Clifford Wallace, *ibid.* hlm.2.

Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas Hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan.¹⁷⁶

¹⁷⁶ Untuk diangkat menjadi Hakim Mahkamah Agung RI berdasarkan Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Hakim Agung telah maksimal berumur 65 tahun dan dapat diperpanjang sampai 67 tahun dengan syarat mempunyai prestasi kerja luar biasa serta sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter, sedangkan untuk Hakim Pengadilan Tinggi berumur 65 tahun berdasarkan Pasal 19 ayat 1(c) Undang-Undang No.8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sedangkan Hakim Pengadilan Negeri batas umur pensiunnya sampai dengan 62 tahun berdasarkan Pasal 19 ayat 1(c) Undang-Undang No.8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.(Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung RI serta Badan Peradilan di Indonesia, Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung - RI, 2004, hlm. 44, 162)

Kalau dibandingkan dengan di Belanda hakim diangkat untuk selama seumur hidup atau sampai 70 tahun dan tidak dimungkinkan adanya pemberhentian antar waktu (kecuali permintaan sendiri) Pasal 117 ayat 2 Gw (*Schaafsma Beversluis, Burgerlijk Procesrecht, derde druk, Boom Juridische Uitgevers, loc cit*, hlm.14), sedangkan Hakim federal di Amerika Serikat diangkat untuk seumur hidup, diangkat berdasarkan persetujuan senat, oleh karena diangkat seumur hidup maka pemberhentian seorang hakim federal harus melalui *impeachment*, namun dalam sejarah hal ini sangat sulit dilakukan bahkan belum pernah terjadi, (Michael P. Ryan, *Interim Report On judicial Capacity Regarding intellectual Property-Enforcement and Dispute Settlement, International Intellectual Property Institute, 2003*, hlm.1.

BAB III

PENEGAKAN HUKUM PATEN DI INDONESIA DAN MENURUT TRIPS-WTO

A. Sejarah dan Prinsip-Prinsip TRIPS

Dalam deklarasi tingkat Menteri pada putaran Uruguay tanggal 20 September 1986 disepakati memasukkan bidang Hak Kekayaan Intelektual kedalam rangka perdagangan internasional, sebagai usaha untuk menghentikan pembajakan dan penyelundupan barang-barang palsu atau tiruan. Setelah melalui beberapa kali perundingan akhirnya disepakati Perjanjian WTO/TRIPS di Marrakesh Maroko pada tanggal 15 April 1994 yang telah menentukan kerangka kelembagaan tetap untuk mengatur dan menangani mekanisme hubungan perdagangan diantara anggota. Persetujuan ini dilampirkan sebagai lampiran C (*Annex C*) pada persetujuan akhir tersebut.¹⁷⁷

Perjanjian TRIPS dimasukan kedalam salah satu bagian pokok dari WTO adalah atas kesepakatan negara anggota yang bertekad untuk mengurangi distorsi dan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional, memperhitungkan perlunya mendukung dan mengupayakan perlindungan HKI yang efektif dan memadai untuk menjamin bahwa upaya-upaya serta prosedur untuk menegakan Hak Kekayaan Intelektual tidak dengan sendirinya menjadi hambatan dalam perdagangan yang sah.

Dalam rangka mewujudkan makna tersebut di atas para anggota WTO menyadari perlu adanya berbagai aturan serta sistem hukum, yang antara lain mengatur :

¹⁷⁷ Ross/Wasserman, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights – A Negotiating History*, Washington, 1993, hlm 22, bandingkan dengan Jayashree Watal, *Intellectual Property Rights In The WTO And Developing Countries*, Kluwer Law International – The Hague/London/Boston, 2001, hlm. 1, bandingkan dengan Carlos Correa, *Integrating Public Health Concerns Into Patent Legislation In Developing Countries*, South Centre, 2000, hlm.2-3.

1. Penyelenggaraan standard dan prinsip-prinsip yang memadai mengenai keberadaan, lingkup, serta penggunaan Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dalam kegiatan perdagangan.
2. Penyelenggaraan tata cara yang efektif serta sesuai, untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan kegiatan perdagangan, dengan memperhatikan perbedaan sistem hukum nasional yang ada di antara negara-negara anggota WTO
3. Penyelenggaraan yang efektif serta singkat untuk pencegahan dan penyelesaian sengketa antara negara-negara anggota, dan lain-lain.

Dengan demikian Perjanjian TRIPS berisi aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip fundamental dengan memperhatikan, antara lain hak cipta dan hak-hak terkait, merk dagang, desain industri dan paten, selain itu perjanjian ini juga berisi aturan pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual. Sepanjang untuk penegakan hukumnya telah dibuat ketentuan-ketentuan internasional untuk melindungi hak-hak ini. Perjanjian TRIPS sendiri merupakan kumpulan respon oleh beberapa pihak yang berunding atas peningkatan pengimporan kekayaan intelektual dalam perdagangan. Ketika '*Teks Dunkel*' pertama kali dibuat (1991), usulan dari standar TRIPS adalah sebagai adi karya dari konsensus internasional dalam memberikan perlindungan atas kekayaan intelektual pada saat itu. Pada saat itu terdapat beberapa area yang memerlukan diskusi dan pengembangan lebih lanjut, sebagai contoh, masalah-masalah dalam agenda mengenai ruang lingkup dari invensi paten bioteknologi, ruang lingkup yang penuh untuk perlindungan atas indikasi geografis dan hubungannya dengan berbagai isu-isu hukum lainnya, terdapat juga beberapa pertanyaan penting seperti bagaimana pengembangan ekonomi dapat mengoptimalkan kepentingan-kepentingannya dalam kerangka umum dari sistim kekayaan intelektual. Akan tetapi, area-area yang memerlukan pengembangan lebih lanjut tersebut tidak bias mengaburkan fakta bahwa Perjanjian TRIPS mewakili hasil

konsensus luas sebagai ruang lingkup dan mekanisme yang paling cocok untuk perlindungan atas kekayaan intelektual untuk dapat menyesuaikan dengan iklim perdagangan dan investasi di tahun 1990-an.¹⁷⁸

Persetujuan TRIPS mengatur tentang norma dan standar, dan dalam beberapa hal mendasarkan diri pada prinsip “*full compliance*” terhadap konvensi-konvensi HKI yang telah ada dan menggunakannya sebagai basis minimal. Karena, keterkaitan TRIPS yang erat dengan perdagangan internasional, maka TRIPS memuat dan sangat menekankan mengenai mekanisme penegakan hukum yang dikaitkan dengan kemungkinan melakukan tindakan pembalasan atau *cross-retaliation* oleh suatu negara yang merasa dirugikan terhadap negara lain. Apabila negara tidak melindungi secara efektif Hak Kekayaan Intelektual milik warga negara negara anggota TRIPS yang lain, baik dalam pengaturan maupun penegakan hukumnya. TRIPS memberi hak kepada negara yang merasa dirugikan untuk mengambil tindakan balasan misalnya dengan menghambat impor komoditi dengan cara-cara pengurangan kuota, peniadaan GSP (*Generalized System of Preferences*), pengenaan tarif yang lebih tinggi, dan lain-lain.

Dari perspektif global, tampaknya proses harmonisasi yang diprakarsai oleh Konvensi Kekayaan Industrial Paris telah mencapai titik kumulatifnya dengan diadopsinya Persetujuan TRIPS dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO).

Meskipun Persetujuan TRIPS ini menandai dan mewarnai sebuah gerakan maju yang signifikan dalam proses harmonisasi global hukum Hak Kekayaan Intelektual, namun hal itu menyisakan sebuah spektrum yang luas, permasalahan pengharmonisasian lebih lanjut tentang pelbagai bidang kekayaan intelektual. *The Patent Law Treaty (PLT)* adalah Persetujuan Internasional Hukum Paten, misalnya yang diterima pada tanggal 1 Juni 2000, pada akhir Konferensi

¹⁷⁸ Antony Taubman (Direktur, unit WTO HKI, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Canberra, *Implementasi TRIPS di Australia : Pandangan Praktis Latar Belakang (no English version), Intellectual Property Rights (advanced)*, hlm.43

Diplomatik yang berlangsung selama 3 minggu yang diadakan di bawah pengawasan *World Intellectual Property (WIPO)*, akan merupakan putaran pengharmonisasian berikutnya era pasca – TRIPS.¹⁷⁹

Dalam rangka mengurangi gangguan dan hambatan terhadap perdagangan internasional dengan memperhatikan kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan untuk menjamin bahwa prosedur serta langkah-langkah penegakan hukum HKI itu sendiri tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan yang bebas dan untuk mewujudkan maksud di atas, diperlukan adanya berbagai aturan baru mengenai :

- 1. Penerapan prinsip-prinsip dasar dari Persetujuan Umum Tentang Tarif dan Perdagangan 1994 berikut berbagai Persetujuan dan Konvensi Internasional yang relevan di bidang HKI ;**
- 2. Penyelenggaraan standar dan prinsip-prinsip yang memadai mengenai keberadaan, lingkup serta penggunaan HKI yang terkait dalam kegiatan perdagangan ;**
- 3. Penyelenggaraan tata cara yang efektif serta sesuai untuk melindungi HKI yang terkait dengan kegiatan perdagangan, dengan memperhatikan perbedaan sistem hukum nasional yang ada ;**
- 4. Penyelenggaraan prosedur yang efektif serta singkat untuk pencegahan dan penyelesaian sengketa antar pemerintah; dan**
- 5. Kerangka peralihan untuk memastikan keikutsertaan secara penuh dalam persetujuan yang dicapai sebagai hasil perundingan-perundingan; ¹⁸⁰**

¹⁷⁹ Marta Pertegas Sender, *Cross-Border Enforcement Of Patent Rights*, Oxford University Press, 2002, hlm.8, bandingkan dengan Dr. Inge Govaere, *The Use and Abuse of Intellectual Property Rights in E.C. Law – Intellectual Property In Practice*, Sweet & Maxwell Limited-London, 1996, hlm.36-37

Selain pelbagai aturan baru seperti diuraikan diatas, perlu juga diterapkan dalam perundang-undangan nasional negara peserta beberapa prinsip yaitu :

National Treatment Principle, mewajibkan setiap negara anggota harus memberikan perlakuan yang sama terhadap warga negara dari negara anggota lainnya tidak kurang dari apabila perlakuan tersebut diberikan kepada warga negaranya sendiri dalam kaitannya dengan perlindungan atas kekayaan intelektual, sebagaimana diatur dalam *Konvensi Paris (1967)*, *Konvensi Bern (1971)*, *Konvensi Roma* tentang tata letak sirkuit terpadu.¹⁸¹ Dengan kata lain prinsip *non-discrimination* harus diperlakukan oleh negara-negara anggota terhadap partner dagang asing secara sama (*equal treatment*), seperti perlakuan terhadap warga negaranya sendiri. Prinsip *national treatment* lain adalah barang-barang impor harus diperlakukan sama dengan barang-barang yang diproduksi secara lokal pada saat memasuki pasar. *Transparency and predictability*, diperlukan agar supaya bisa menstimulasi pasar bebas. Lingkungan bisnis sebaiknya stabil dan dapat diprediksi. Peraturan pelaksanaan mengenai hal tersebut harus jelas dan terbuka untuk masyarakat.

Most-favoured nation clause merupakan suatu prinsip yang jika dikaitkan dengan perlindungan atas kekayaan intelektual, mengandung arti bahwa segala keuntungan, kemudahan, atau keistimewaan atau hak-hak istimewa (*privilege*) kekebalan yang diberikan oleh negara anggota kepada

¹⁸⁰ Indonesia Australia Specialised Training Project Phase II, Material Prepared Solely for use by IASTP Indonesian IPR, Asian Law Group Pty Ltd., Tangerang, 22 Nopember – 10 Desember 1999. hlm.85-86; Baca UNCTAD – ICTSD Project on IPR and Sustainable Development, Resource Book on TRIPS and Development, UNCTAD –ICTSD, Cambridge University Press, 2005, hlm 67.

¹⁸¹ Pasal 3.1 TRIPS Agreement

warganya harus juga diberikan secara segera dan tanpa syarat kepada warga negara sendiri dan warga negara, negara anggota TRIPS lainnya.¹⁸²

B. Penegakan Hukum Paten Di Indonesia

Dalam Bab I sudah dijelaskan bahwa Negara Republik Indonesia telah 3 kali melakukan pembahasan Undang-undang Paten yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten yang diundangkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 15 dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3217. Undang-undang Paten Tahun 1989 itu disahkan dan diundangkan pada tanggal 1 Nopember 1989 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1991. Kemudian pada tanggal 7 Mei 1997 Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 30 dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3680.

Perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Paten 1997 berdasarkan atas penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan Tentang Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPS*) yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, berlanjut dengan melaksanakan kewajiban untuk

¹⁸² *The most favoured treatment* adalah sebuah prinsip yang belum pernah diatur dalam perjanjian internasional tentang perlindungan HKI. Perjanjian TRIPS merupakan perjanjian internasional pertama yang mengatur tentang prinsip ini, Pasal 4.1 TRIPS Agreement.; Baca UNCTAD – ICTSD Project on IPR and Sustainable Development, *Resource Book on TRIPS and Development*, UNCTAD – ICTSD, Cambridge University Press, 2005, *op cit.* hlm.68

menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual termasuk Paten dengan persetujuan internasional tersebut.

Walaupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Paten telah disesuaikan dengan Persetujuan TRIPS, tetapi masih ada beberapa aspek dalam persetujuan TRIPS yang belum ditampung di dalam Undang-Undang Paten tersebut sehingga pada tanggal 1 Agustus 2001 Pemerintah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Paten yang lama dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Salah satu dari perubahan Undang-undang paten tersebut adalah masalah pembatalan paten.

Ada 3 cara untuk pembatalan paten yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 yaitu :

1. Paten batal demi hukum diatur dalam Pasal 94 dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten.
2. Pembatalan paten atas permintaan pemegang paten diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989.
3. Pembatalan paten karena gugatan.

Pembatalan paten melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dilakukan apabila paten tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 yaitu untuk penemuan baru mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, apabila paten tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989. Termasuk pula dengan pengertian ini adalah paten yang sudah ada tetapi kemudian penggunaan, pengumuman atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,

ketertiban umum atau kesusilaan. Paten serupa ini dapat pula digugat pembatalannya berdasarkan Pasal 97 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 .

Pasal 97 (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989, Paten tersebut sama dengan paten lain yang telah diberikan kepada orang lain untuk penemuan yang sama berdasarkan Undang-undang ini. Gugatan pembatalan ini biasanya ditujukan terhadap paten yang diberikan belakangan kepada orang lain, tetapi untuk penemuan yang sebenarnya sama.

Penentuan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan pengadilan satu-satunya di Indonesia yang berwenang mengadili sengketa paten. Hal ini dimaksudkan untuk melayani gugatan serupa, dimaksudkan untuk memusatkan pemeriksaan mengingat penyelesaiannya sangat memerlukan data dan penjelasan dari Kantor Paten, hal ini diatur dalam Pasal 97 (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989.

Jika gugatan pembatalan paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 hanya mengenai satu atau beberapa klaim atau bagian dari klaim, maka pembatalan diberikan hanya terhadap hal yang digugat pembatalannya. Apabila ada klaim yang dimintakan pembatalan karena alasan seperti yang diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989, dan kemudian dinyatakan benar, maka pembatalan hanya ditujukan terhadap klaim yang dimintakan pembatalan. Dalam hal ini berarti sebagian paten dibatalkan. Hal ini diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989.

Salinan gugatan dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang pembatalan paten harus segera disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat kepada Kantor Paten diatur dalam Pasal 99 (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989.

Selanjutnya Kantor Paten mencatat gugatan dan putusan tentang pembatalan paten di catat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten diatur dalam Pasal 99 (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989. Sekalipun gugatan oleh Pengadilan Jakarta Pusat disampaikan kepada Kantor Paten, tetapi penyampaian tersebut lebih bersifat pemberitahuan. Pemanggilan untuk pemeriksaan sehubungan dengan adanya gugatan tersebut, tetap dilakukan sendiri oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, begitu pula dengan penyampaian putusan.

Hukum paten Indonesia hanya mengenal pembatalan paten melalui upaya gugatan atau *ex nunc*. Pasal 101 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 menyatakan bahwa pembatalan paten sepenuhnya maupun sebagian mulai berlaku pada tanggal dikeluarkannya putusan pembatalan tersebut. Kecuali dinyatakan lain oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini menimbulkan kesan bahwa Pasal 101 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 ini hanya berlaku pada pembatalan paten yang diputuskan oleh pengadilan seperti yang tercantum dalam Pasal 97 sampai dengan 99 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989. Jika Pasal 101 sampai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 hanya berkaikan dengan putusan Pengadilan sehingga pembatalan paten yang

dilakukan di kantor paten berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tidak diatur dalam pasal ini.¹⁸³

¹⁸³ Christoph Antons, *Intellectual Property Law In Indonesian*, Vol.2. Kluwer Law International The Hague- London-Boston, 2000, hlm.189. (*Indonesian patent law only seems to know an invalidity ex nunc. In contrast to this, many other*

Penyelesaian sengketa paten berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 diatur dalam Pasal yang sama dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 yaitu Pasal 97 yaitu hanya ditambah 2 ayat. Ayat (1) huruf c dan ayat (4) yaitu mengenai pemberian lisensi wajib ternyata tidak mampu mencegah terus berlangsungnya pelaksanaan paten dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka waktu 2 tahun sejak tanggal pemberian lisensi wajib yang bersangkutan atau tanggal pemberian lisensi wajib yang pertama dalam hal diberikan beberapa lisensi wajib, ayat (4) gugatan pembatalan paten karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dapat diajukan oleh Penuntut Umum kepada pemegang paten atau pemegang lisensi wajib melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Penyelesaian sengketa paten berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 2001 diatur dalam Pasal 117 sampai dengan Pasal 123 dan aspek hukum yang mulai menjadi pusat perhatian di bidang penyelenggaraan hukum Paten adalah proses penyelesaian sengketa perkara paten. Hal ini terlihat dari tenggang waktu penyelesaian perkara perdata paten yang semula mengikuti aturan sebagaimana tercantum dalam H.I.R. (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) sekarang mengikuti hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Niaga yang maksudnya untuk mempercepat proses peradilan dalam sengketa paten, ketentuan mengenai tatacara gugatan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 merupakan aturan khusus dari ketentuan umum yang ada.

Keinginan kuat dari Undang-Undang ini bahwa gugatan pembatalan paten harus telah diputuskan dalam waktu 180 hari setelah gugatan diterima

countries provide for an invalidity ex tunc), *ex nunc* artinya membatalkan untuk melindungi untuk orang yang berkepentingan dapat meminta pembatalan. Sedangkan *ex tunc* untuk melindungi ketertiban umum karena dilanggarnya ketentuan Undang-Undang. Pendapat dari Christoph Antons itu tidak sepenuhnya benar karena kasus pembatalan paten melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari tahun 1989 sampai 2001 hanya 11 kasus.

Pengadilan. Demikian pula penyelesaian perkara dalam tingkat kasasi perkara dalam tingkat kasasi harus diputuskan dalam waktu 180 hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung, oleh karenanya seluruh proses penyelesaian perkara paten melalui Pengadilan Niaga adalah lebih kurang 360 hari (enam bulan) sampai adanya putusan Mahkamah Agung.

Pemberitahuan isi putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada para pihak oleh Pengadilan Niaga paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.

Isi putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dicatat dan diumumkan oleh Direktorat Jenderal. Di samping itu pemegang paten atau pemegang lisensi berhak menggugat ganti rugi kepada Pengadilan Niaga setempat terhadap siapa yang dengan sengaja tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, ganti kerugian yang diajukan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat diterima apabila produk atau proses itu telah terbukti di buat dengan menggunakan invensi yang telah diberi paten, isi putusan Pengadilan Niaga tentang gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal putusan diucapkan untuk dicatat dan diumumkan.

Dalam hal pemeriksaan gugatan terhadap paten-proses, kewajiban pembuktian bahwa suatu produk tidak menghasilkan dengan menggunakan paten-proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b di bebaskan kepada pihak tergugat apabila produk yang dihasilkan melalui paten-proses tersebut merupakan produk baru.

Produk tersebut diduga merupakan hasil dari paten proses dan sekalipun telah dilakukan upaya pembuktian yang cukup untuk itu, pemegang paten tetap tidak dapat menentukan proses apa yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut.

Untuk kepentingan pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengadilan berwenang untuk memerintahkan kepada pemegang paten untuk terlebih dahulu menyampaikan salinan Sertifikat Paten bagi proses yang bersangkutan dan bukti awal yang menjadi dasar gugatannya, dan dalam pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengadilan wajib mempertimbangkan kepentingan tergugat untuk memperoleh perlindungan terhadap rahasia proses yang telah diuraikannya dalam rangka pembuktian di persidangan.

Selama kurun waktu berlakunya Undang-Undang Paten dari tahun 1989 sampai dengan Desember 2001 terdapat 12 kasus yang dapat ditemukan oleh penulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempunyai Hak Eksklusif untuk menyidangkan gugatan penyelesaian sengketa paten di seluruh Indonesia.¹⁸⁴

Data 12 kasus sengketa pembatalan paten ini penulis dapatkan dari ibu Emawaty Yunus, Direktur Paten Dirjen HKI (sekarang Direktur Hak Cipta), dari beliau penulis dapatkan data tentang sengketa pembatalan paten yang ada, data dari beliau penulis yakini sebagai data yang akurat, karena setiap sengketa pembatalan paten, pihak Direktur Jenderal HaKI (Direktorat Paten) selalu menjadi pihak tergugat, dan dari data-data yang penulis dapatkan dari Kantor Dirjen HKI, baru penulis menelusuri nomor-nomor Perkara yang terdapat di dalam register perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ternyata kasus-kasus yang disengketakan baru meliputi kasus sengketa pembatalan paten sederhana, belum ada kasus sengketa paten biasa, hal ini juga erat kaitannya untuk pemberian paten yang ada. Dengan dialihkan wewenang

¹⁸⁴ Walaupun penulis bertugas sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 1998 sampai 2002, penulis kesulitan untuk mencari datanya, karena begitu banyaknya perkara perdata yang ada, sedangkan perkara sengketa pembatalan paten ini digabung dalam Register bersama-sama dengan perkara lain dan untuk membongkar register dari tahun 1989 sampai tahun 2001 adalah sangat sulit di samping harus mencari setiap nomor perkara posita serta petitumnya.

sengketa pembatalan paten menjadi wewenang Pengadilan Niaga, register pembatalan paten telah menjadi register tersendiri .

Tujuan putusan ganti kerugian ialah memberi kompensasi kepada pemilik paten atas kehilangan atau kerugian akibat pelanggaran ini. Besarnya kompensasi yang diberikan dimaksudkan untuk menempatkan pemilik paten pada posisi yang sama dimana pemilik (perorangan atau perusahaan) berada apabila pelanggaran tidak terjadi.

Pasal 118(1) Undang-Undang No.14 Tahun 2001 Tentang Paten mengatur mengenai pemilik paten dan penerima lisensi berhak untuk mengajukan tuntutan hukum untuk ganti kerugian melalui Pengadilan Niaga terhadap siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sesuatu perbuatan yang tercantum pada Pasal 16 Undang-Undang No.14 Tahun 2001 Tentang Paten (Pasal 16 menetapkan hak eksklusif Pemilik Paten untuk mengeksploitasi Paten).

Pada Pasal 119 ayat 1 dan 2 Undang-undang No.14 Tahun 2001 diatur tentang pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik diterapkan mengingat sulitnya penanganan sengketa Paten untuk proses. Sekalipun demikian, untuk menjaga keseimbangan kepentingan yang wajar di antara para pihak, hakim tetap diberi kewenangan memerintahkan kepada pemilik Paten untuk terlebih dahulu menyampaikan bukti salinan Sertifikat Paten bagi proses yang bersangkutan serta bukti awal yang memperkuat dugaan itu. Selain itu, hakim juga wajib mempertimbangkan kepentingan pihak tergugat untuk memperoleh perlindungan terhadap kerahasiaan proses yang telah diuraikan dalam rangka pembuktian yang harus dilakukannya di persidangan.

Di dalam Pasal 119 ayat 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten telah diatur ketentuan bahwa Pengadilan wajib mempertimbangkan kepentingan Tergugat untuk memperoleh perlindungan terhadap kerahasiaan tersebut sangat penting mengingat sifat suatu proses yang pada umumnya sangat

mudah dimanipulasi atau disempurnakan oleh orang yang memiliki pengetahuan yang umum di bidang teknik atau teknologi tertentu. Dengan demikian atas permintaan para pihak, hakim dapat menetapkan agar persidangan dinyatakan tertutup untuk umum.

Kalau di terapkan dengan sistem dalam perkara yang ada sekarang, maka sangat sulit bagi Pengadilan untuk menerapkan sistem ini, mengenai hal ini akan diteliti dalam bagian selanjutnya.

Pasal 125 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten, telah memuat ketentuan penetapan sementara. Undang-undang menjelaskan penetapan sementara ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar HKI. Penetapan Sementara yang telah ditentukan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Paten sampai sekarang belum ada yang menggunakannya karena adanya ketentuan untuk memberikan jaminan apabila nanti pihak pemohon sita tidak dapat membuktikan permohonan sehingga menimbulkan kerugian.

Kasus-kasus penyelesaian paten yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 akan peneliti bahas pada Bab IV.

C. Penetapan Sementara dan Penegakan Hukum Menurut TRIPS

1. Kewajiban-kewajiban Umum Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual.

Dalam rangka memberantas pembajakan dan pemalsuan pelbagai kekayaan intelektual yang dilindungi hukum Hak Kekayaan Intelektual, TRIPS mengatur persoalan ini dengan menetapkan aturan-aturan tentang penegakan hukum.

Usaha pemberantasan dilakukan dengan 20 Pasal yang merupakan kewajiban umum (*General Obligations*) bagi negara-negara peserta TRIPS untuk melaksanakan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 60 TRIPS.

Menurut Pasal 41 TRIPS adalah menjadi kewajiban umum negara anggota untuk mengatur dalam hukum nasionalnya pelbagai prosedur hukum penegakan hukum¹⁸⁵ yang efektif atas pelanggaran kekayaan intelektual yang dilindungi menurut Persetujuan TRIPS. Termasuk pelbagai usaha tepat dan *deterrent* (mencegah) terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Prosedur pelaksanaannya harus diupayakan tidak menciptakan timbulnya hambatan-hambatan perdagangan.

Selanjutnya didalam Pasal yang sama ini Perjanjian TRIPS memuat kewajiban-kewajiban yang tegas mengenai pelaksanaan penegakan hukum HKI berupa :

- a. **Prosedur penegakan harus adil dan wajar (*fair and equitable*);**
- b. **Tidak rumit atau memakan biaya tinggi ; dan¹⁸⁶**
- c. **Tidak memakan waktu yang irasional atau di tunda-tunda secara tidak jelas kapan akan dilaksanakan.**

Setiap keputusan sebaiknya dilakukan secara tertulis yang umum, menggunakan istilah-istilah yang terbaik yang dapat dipakai, tetapi didukung dengan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa yang tegas, sehingga

¹⁸⁵ "*Penegakan / Enforcement*" tidak dapat ditemukan baik dalam terminologi maupun substansi perjanjian-perjanjian internasional berkenaan dengan HKI sebelum TRIPS. Pasal 9, 10 Konvensi Paris meliputi beberapa aturan yang belum sempurna mengenai "penyitaan barang impor" (*seizure of importation*), suatu penyelesaian administratif yang juga dapat ditemukan dalam perjanjian Madrid mengenai penekanan indikasi palsu dan salah dalam sumber-sumber produksi 1891 (*Madrid Agreement for the Repression of False and Deceptive of source on goods of 1891*). Namun penjaminan penyitaan atas barang-barang impor di sebagian besar perundang-undangan domestik yang tidak memberikan hak istimewa bagi barang-barang impor sehingga menjadikannya sulit bagi pemilik hak untuk bertindak atas namanya. Lebih jauh lagi, beberapa aturan dalam Konvensi Paris mengacu pada penyelesaian "efektif", misalnya Pasal 10 bis ("perlindungan efektif terhadap semua tindakan persaingan tidak sehat"). Selebihnya tidak dirinci dalam Konvensi, *The Enforcement of Intellectual Property Rights, Japan Patent office Asia-Pacific Industrial Property Centre, JIII, 2002, hlm.5*

¹⁸⁶ *Pelaksanaan dari Hak Atas Kekayaan Intelektual Menurut TRIPS (no English version)*, disajikan oleh unit Kekayaan intelektual Departemen Luar Negeri dan Perdagangan, Canberra, September 1999, *Intellectual Property Rights (Advanced)*, hlm 41

kegagalan dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan penyelesaian formal dalam kerangka penyelesaian sengketa dari *World Trade Organisation (WTO)*.

Prinsip yang ditetapkan dalam TRIPS ini sebenarnya merupakan suatu derivasi dari prinsip umum lain, dikenal sebagai prinsip "*fair and equitable*", "*checks and balance*" antara pihak pemegang suatu hak kekayaan intelektual dengan pelanggar kekayaan intelektual untuk menyeimbangkan posisi kedua-duanya.¹⁸⁷

Untuk melaksanakan prinsip "*Procedure fair dan equitable*" juga mempengaruhi prinsip dasar yang lain, yaitu prinsip tentang pihak-pihak berperkara mempunyai hak untuk di dengar dan diwakili di Pengadilan. Hak Kekayaan Intelektual adalah ilmu baru, oleh karenanya banyak negara mempunyai pengacara yang kurang berkualitas dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual. Mencari pengacara yang professional adalah sulit, apalagi bila ada asas pembuktian terbalik yang harus dilakukan oleh pihak Tergugat apalagi apabila ia digugat oleh pemilik paten.

Pasal 41.2 TRIPS mensyaratkan bahwa prosedur penegakan hukum harus adil dan pantas, tidak rumit atau mahal ataupun menghabiskan batas waktu.¹⁸⁸ Dalam istilah "adil dan pantas", harus ditemukan prinsip *checks and balance* (pengawasan dan keseimbangan) yang melandasi bagian penegakan hukum.

¹⁸⁷ Sebagai contoh konkrit pelaksanaan prinsip ini dapat dikemukakan contoh berikut ini yang pada dasarnya gugatan terhadap pelanggaran HKI sering *complicated* karena diperlukan keterlibatan para ahli yang harus dibayar mahal, dan mengakibatkan juga penundaan persidangan yang tidak tentu dan masih ada pertimbangan yang sangat besar diantara yuridiksi tertentu. Mungkin biaya paling mahal adalah berperkara di UK dan Amerika. Sengketa HKI dengan nilai dibawah US \$ 1 Juta akan menghabiskan biaya sekitar US \$ 400.000.

Sampai tingkat akhir dari sengketa di Jerman ongkos perkara sedikit lebih kurang dari dua negara tersebut diatas, sedangkan lamanya penyelesaian sengketa di Prancis adalah 6 tahun, di Jepang sekitar 6-18 bulan dan target untuk District Court Tokyo dan Osaka adalah 1 tahun.

Bandingkan (ungkapan yang populer di tanah Belanda ialah bahwa seseorang yang mengajukan pengaduan ke pengadilan mengenai seekor lembu akan berakhir dengan kehilangan lembu pula di sana. Jadi, dengan begitu nampaknya ada kebutuhan akan peradilan yang cepat, sederhana dan murah. Berselang beberapa dasawarsa, pengadilan-pengadilan telah mengembangkan apa yang dikenal dengan "kort geding", sehingga nampaknya sekarang telah tercipta sebuah prosedur yang pada umumnya memenuhi persyaratan-persyaratan yang disebut di atas, Jan J. Brinkhof, *Internationalisation of Patent Law Transborder Injunctions and Summary Proceedings in the Netherlands, Texts on Intellectual Property, Number 1, 1995, hlm. 12.*

¹⁸⁸ Gugatan HKI yang paling besar biayanya adalah litigasi yang terjadi di Inggris dan Amerika Serikat, pada yurisdiksi AS, suatu tuntutan HKI dengan nilai di bawah satu juta dolar AS, pada akhir persidangan kerugiannya dapat mencapai 400 ribu dolar AS. Di Jerman, perbandingan suatu gugatan hanya akan memakan biaya yang sedikit dari tuntutan. Masa rata-rata tuntutan pelanggaran paten di Prancis adalah 6 tahun, sementara di Jepang, rata-ratanya adalah 18, 6 bulan dan target Pengadilan Negeri Tokyo dan Osaka adalah 1 tahun. Ibid.12

Penyelesaian haruslah efektif, dan baik sehingga kedudukan baik pemilik Hak Kekayaan Intelektual maupun orang yang disangka telah melakukan pelanggaran adalah sederajat (*equal*). Pelanggar harus dapat menghentikan tindakannya, juga masa depan pemilik HKI yang tidak boleh membujuk (melibatkan dalam arti memprovokator) pihak ketiga ataupun memulai pengaduan tanpa bukti-bukti yang jelas. Persyaratan lain berkenaan dengan kompleksitas/kerumitan dan penanggungan mungkin dapat dimengerti dalam pandangan seperti yang telah dijelaskan di atas. Sudah menjadi sifatnya bahwa tuntutan/gugatan HKI seringkali rumit. Keterlibatan spesialis seringkali merugikan dan kerumitan mengakibatkan penundaan menjadi hal yang bukan tidak biasa, dan masih terdapat ketidaksesuaian (diskrepansi) yang cukup besar diantara yurisdiksi tertentu.

Pasal 41.3 TRIPS mendasarkan bahwa keputusan dalam suatu putusan pokok perkara akan lebih disukai dalam penulisan, alasan, hanya berdasarkan pada bukti-bukti tertulis para pihak dapat berkesempatan untuk didengar pendapatnya. Hal ini normal dalam praktik di berbagai negara, bahwa dalam bentuk tulisan dikirimkan kepada kedua belah pihak untuk dapat diketahui secara mendetail tentang kasus pelanggaran yang dihadapinya.

Hak untuk peninjauan kembali oleh pengadilan yang berwenang dari keputusan administratif akhir dan aspek hukum akhir dari putusan pengadilan awal adalah yang dibangun ke dalam Pasal 41.3 TRIPS, yang menginginkan beberapa peninjauan kasus pembebasan dari tuduhan dalam kasus pidana.

Pasal 41 (4) TRIPS pada dasarnya menjelaskan hal sebagai berikut :

Para pihak dalam suatu perkara mempunyai kesempatan untuk meminta peninjauan oleh peradilan atas suatu keputusan akhir administratif dan, dengan memperhatikan pertimbangan yuridis dalam hukum nasional mengenai pentingnya perkara yang bersangkutan, setidaknya aspek hukum dari keputusan peradilan awal

mengenai pokok perkara. Akan tetapi, anggota tidak wajib untuk memberikan kesempatan bagi pengajuan permohonan peninjauan terhadap keputusan yang ditetapkan atas perbuatan yang telah terbukti di dalam kasus pidana.

Di dalam mengkodifikasikan peraturan-peraturan detail mengenai pelaksanaan atas hak-hak atas kekayaan intelektual. Bagian Ketiga dari TRIPS memuat ketentuan yang penting (Pasal 41.5 TRIPS): tidak ada satu kewajiban untuk membentuk suatu sistem peradilan yang khusus untuk sistim HKI, dan TRIPS tidak mempengaruhi ‘kapasitas Anggota untuk melaksanakan hukumannya secara umum’. Tidak ada satu kewajiban pun yang berkaitan dengan pelaksanaan HKI untuk bertentangan dengan pelaksanaan hukum umum. Bahwa pelaksanaan dari prosedur harus diterapkan sebagai usaha ‘untuk mencegah penciptaan rintangan-rintangan atas perdagangan yang sah dan memberikan perlindungan atas penyalahgunaan.

Pasal 42 TRIPS mengatur tentang perlu adanya prosedur yang adil dan patut menyelesaikan perkara-perkara kekayaan intelektual untuk penyelesaian perdata. Setiap negara anggota wajib menyediakan prosedur peradilan perdata bagi pemegang hak sehubungan dengan penegakan hukum atas HKI yang dicakup oleh Persetujuan ini. Tergugat berhak untuk memperoleh dalam waktu singkat pemberitahuan tertulis yang memuat secara cukup detail mengenai gugatan, termasuk mengenai dasar gugatan. Para pihak diperkenankan untuk diwakili oleh penasihat hukum yang dipilihnya sendiri, dan prosedur yang berlaku tidak boleh membebankan persyaratan yang terlalu berat sehubungan dengan kewajiban untuk hadir sendiri di pengadilan. Semua pihak dalam proses berperkara berhak untuk mempertahankan kebenaran gugatannya dan mengajukan bukti-bukti yang relevan. Prosedur yang bersangkutan harus menyediakan sarana untuk mengidentifikasi dan melindungi informasi

yang dirahasiakan, kecuali apabila hal tersebut bertentangan dengan persyaratan konstitusional yang berlaku.¹⁸⁹

Pasal 43 TRIPS yang mengatur tentang alat-alat bukti menetapkan bahwa Badan Peradilan berwenang, dalam hal suatu pihak telah mengajukan bukti yang cukup untuk mendukung gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah untuk membuktikan kebenaran gugatannya bahwa barang-barang yang dipermasalahkan berada di bawah kontrol pihak lawan, dan oleh karena itu dimohonkan kepada pengadilan untuk memerintahkan agar bukti-bukti tersebut diajukan oleh pihak lawan, dengan memperhatikan persyaratan untuk menjamin perlindungan terhadap informasi yang bersifat rahasia dalam perkara-perkara tertentu.¹⁹⁰

Dalam perkara-perkara yang suatu pihak menolak tanpa alasan yang wajar untuk memberikan akses kepada informasi, atau tidak mengajukan informasi yang diperlukan dalam jangka waktu yang wajar, atau menghambat prosedur berkenaan dengan suatu gugatan penegakan hukum, negara anggota TRIPS dapat memberikan kewenangan kepada badan peradilan untuk mengambil keputusan awal dan akhir, baik secara afirmatif maupun negatif. Berdasarkan informasi yang diajukan kepadanya, termasuk pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh pihak yang sangat dirugikan karena penolakan dimaksud, dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk didengar pendapatnya berkenaan dengan

¹⁸⁹ Di Jepang dalam persidangan terhadap informasi yang dirahasiakan pengadilan melindungi informasi rahasia tersebut dengan cara sistim persidangan *in-camera*, dimana bukti rahasia tersebut pada waktu persidangan hanya dilihat oleh Hakim di ruang tertutup tanpa dilihat oleh pihak lain. Setelah diperlihatkan kepada Hakim bukti rahasia tersebut disimpan kembali oleh pihak yang mempunyai bukti tersebut, begitu juga pada tingkat Pengadilan Tinggi bukti tersebut diperlihatkan kepada Majelis Hakim Tinggi kemudian dibawa kembali oleh pihak yang bersangkutan. (Wawancara Peneliti dengan Ketua Pengadilan District Tokyo dan Hakim Masami Ichikawa pada tanggal 2 Februari 2005 di Pengadilan District Tokyo Jepang)

¹⁹⁰ Pasal 43.1 TRIPS menentukan bahwa pengajuan bukti-bukti dapat dipaksakan "dalam pengamanan informasi konfidensial". Di United Kingdom seorang penggugat dalam keadaan-keadaan seperti ini diharuskan menunjukkan bukti-bukti bahwa ada "alasan-alasan kuat" untuk mencurigai bahwa tergugat melanggar hak-hak penggugat. Dalam hal terdapat kekhawatiran mengenai rahasia-rahasia dagang kepada seorang yang merupakan saingan dagangannya, pengadilan dapat memerintahkan pemeriksaan atas bukti-bukti potensi yang ditemukan itu oleh seorang ahli yang independen. Pasal 43.2. TRIPS mengizinkan anggota-anggota menugaskan kepada pejabat-pejabat yudisial "kekuasaan untuk membuat ketentuan-ketentuan pendahuluan maupun final, baik yang menguatkan maupun negatif berdasarkan informasi yang disampaikan kepada mereka. (lihat Michael Blakeney, *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights : A Concise Guide To The TRIPS Agreement*, London, Sweet & Maxwell, 1996, hlm.125)

gugatan maupun bukti-bukti yang diajukan. Untuk melindungi bukti-bukti yang berkaitan dengan tuduhan pelanggaran.

Pembuktian dalam kasus kekayaan intelektual sangatlah penting karena berkenaan dengan permasalahan intinya. Permasalahan mengenai keberadaan bukti-bukti yang nyata dapat menjadi bahan perdebatan oleh para ahli, namun jarang sekali terdapat bukti-bukti yang mencukupi. Hal ini sangat berbeda dengan masalah hak-hak yang tidak nyata. Jika seorang pesaing menghasilkan/memproduksi barang-barang yang melanggar hak paten orang lain.¹⁹¹

Berapa banyak barang bajakan yang telah diproduksi dan beredar dipasaran dan dalam praktik hanya dilakukan catatan terhadap dakwaan dari pelanggar jika pelanggar mendapat keuntungan dari aktivitas sebagai pelanggar jarang sekali transaksi pelanggaran itu dijelaskan lebih detail. Dengan alasan ini merupakan alasan mempertunjukkan aturan untuk menyampaikan alat bukti, ini pertanyaan yang dialamatkan kepada Pasal 43 Perjanjian TRIPS.

Pada umumnya dalam kasus-kasus hak kekayaan intelektual yang merupakan pertimbangan untuk ganti kerugian adalah :

- a. Hilangnya keuntungan atas kerugian penjualan jumlah/perhitungan agar sama dengan keuntungan yang diterima oleh pelanggar.
- b. Hilangnya keuntungan dengan kerugian royalty penjualan yang dilakukan pelanggar.
- c. Merendahkan nilai hak kekayaan Intelektual (contohnya eksklusivitas).
- d. Besarnya keuntungan yang dihasilkan oleh tergugat sebagai hasil penyalahgunaan hak kekayaan intelektual.

¹⁹¹ Jan J. Brinkhof, *Internationalisation of Patent Law Transborder Injunctions and Summary Proceedings in the Netherlands, Texts on Intellectual Property, Number 1, 1995, loc. cit.* hlm.12 (Hukum Hak Kekayaan Intelektual adalah ilmu baru, sehingga untuk para Hakim diperlukan pembelajaran terus menerus dan memperbandingkan dengan putusan-putusan HKI di Luar Negeri sebagai bahan referensi dalam mengambil keputusan agar tidak ketinggalan).

Undang-undang memberikan kemudahan kepada pemegang paten, karena hal ini menyangkut suatu permasalahan hukum pembuktian yang sulit, hal ini diatur dalam Pasal 34 TRIPS memuat tentang ketentuan pembuktian terbalik.¹⁹²

Pasal 34 TRIPS tentang pembuktian terbalik yang diatur dalam bab II Perjanjian TRIPS, menurut pendapat Michael Blakeney adalah :

“Article 34 is more properly located in Part III of the TRIPS Agreement which deals generally with the enforcement of intellectual property rights”^{192a}

(Pasal 34 mengenai pembuktian terbalik ini sebenarnya lebih layak ditempatkan dalam Bagian III *TRIPS Agreement* yang membahas secara umum penegakan hak kekayaan intelektual).

Sejarah lahirnya perundang-undangan mengenai pembuktian terbalik antara lain :¹⁹³

1. *Situation pre-TRIPS* (Keadaan Pra – TRIPS)

Aturan mengenai pembuktian terbalik ini diperkenalkan oleh Undang-Undang Paten Jerman Tahun 1891 Pasal 139. Hal serupa telah dimasukkan ke dalam Undang-undang Paten Italia, Belgia dan Spanyol. Bahkan aturan pembuktian terbalik telah pula diundangkan dalam *Community Patent Convention* Pasal 35 maupun dalam Perjanjian WIPO dengan tujuan untuk mengharmonisasikan Undang-

¹⁹² Beban pembuktian

1. Kewajiban pihak yang berperkara untuk membuktikan sebuah pernyataan / keterangan yang dipersengketakan atau sebuah tuntutan / gugatan.

- Beban pembuktian melingkupi beban persuasi (meyakinkan atau membujuk) maupun beban mempersiapkan bukti-bukti atau *“burden of production”*, juga disebut *“onus probandc”*.

2. Secara bebas disebut juga *burden of persuasion* (meyakinkan).

“ Di masa lampau istilah *“burden of proof”* ini dipergunakan dalam dua arti yang berbeda :

(1) Beban untuk mengajukan bukti-bukti. Pihak yang memikul beban ini harus mengajukan bukti-bukti dalam hal ia ingin mendapatkan suatu penyelesaian tertentu. Apabila ia mengajukan bukti-bukti yang cukup untuk mendapatkan pertimbangan atas perkara ini maka beban ini telah dipenuhi persyaratan.

(2) Beban pembuktian dalam arti memikul resiko non persuasif (tidak meyakinkan). Pihak yang memikul beban ini akan menghadapi kekalahan pembuktian apabila ia tidak dapat meyakinkan tim Yuri atau hakim dalam hal persidangan tanpa yuri. Dan kecenderungan saat ini ialah mempergunakan istilah *“Burden of Proof”* ini dalam arti yang kedua. Lihat Rollin M. Parkins dan Ronald M. Boyce : *Criminal law 75 (3 nd edition 1982)*.

Ungkapan “ beban pembuktian” ini nampaknya sangat menjebak oleh karena hal ini telah dipergunakan oleh pengadilan-pengadilan dan penulis-penulis dalam berbagai pengertian. Secara ketat “beban pembuktian” ini mempunyai arti ialah proses menyusun bahan-bahan pembuktian yang layak dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap proses pembuktian yang mengandung kebenaran faktual atas perkara yang sedang dihadapi ini berdasarkan hukum substantif. “Beban pembuktian” ini seringkali dipergunakan dalam arti yang kedua yakni beban untuk mengajukan bukti-bukti di pengadilan. Dalam arti ini seringkali dikatakan bahwa salah satu pihak mempunyai beban untuk mengadakan bantahan terhadap sebuah kasus *“prima facie”* yang dibuat terhadap pihak lawan ini. Lihat *William D. Hawkland Uniform Commercial Code Series S 2A 51608, (1984)*. (baca Bryan A Garner, *Black’s Law Dictionary, Seventh edition, West Group, 1999*, hlm 190-191)

^{192a} Michael Blakeney, *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights : A Concise Guide To The TRIPS Agreement, London, Sweet & Maxwell, 1996, op cit.* hlm.94

¹⁹³ UNCTAD – ICTSD *Project on IPR and Sustainable Development, Resource Book on TRIPS and Development, UNCTAD –ICTSD, Cambridge University Press, 2005*, hlm 497-498. ; baca Jack S. Emery, Linda L. Edwards, & J. Stanley Edwards, *Civil Procedure and Litigation, West Legal Studies Thomson Learning, 2000*, hlm. 169 ; baca PACE van Der Kooij, S.J.A. Mulder, D.J.G. Visser, *Hoofdzaken Intellectuele Eigendom, series Hoofdzaken Handelsrechts, Kluwer – Devender, 2005*, hlm.58.

undang Paten, dengan syarat-syarat sebagian besar sama dengan naskah yang diterima dalam ketentuan-ketentuan TRIPS.

2. *The Anell Draft* (Rancangan Anell)

Apabila sebuah objek paten adalah proses, untuk mendapatkan produk, apabila produk yang sama diproduksi oleh pihak yang lain, siapa pun dia, dalam hal tidak adanya bukti yang berlawanan ia harus dianggap telah memperoleh melalui proses untuk mendapat hak paten dengan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- (a) Apabila produk ini sesuatu yang baru, atau
- (b) Dalam hal produk ini tidak baru dan apabila kemungkinan besar bahwa produk ini dihasilkan melalui proses ini (dan pemilik paten tidak mempunyai kemampuan melalui upaya-upaya yang layak dan patut untuk menentukan proses yang sebenarnya dipergunakan itu).

Dengan mengutip bukti yang bertentangan, kepentingan yuridis pihak tergugat dalam melindungi rahasia-rahasia perusahaan dan bisnisnya wajib diperhatikan dan diperhitungkan.

Apabila materi pokok sebuah paten adalah sebuah proses untuk mendapatkan suatu produk, baik yang baru maupun lama, beban pembuktian untuk menyatakan suatu pelanggaran dibebankan kepada pihak yang disangka melakukan pelanggaran.

Negara berkembang telah mengusulkan untuk tidak menyetujui aturan tentang pembuktian terbalik tetapi tidak berhasil karena ternyata pembuktian terbalik itu telah dicantumkan dalam aturan TRIPS.

3. *The Brussels Draft* (Rancangan Brussel)

Pembuktian terbalik bertujuan, antara lain :

- a. Untuk tujuan prosedur hukum perdata berkaitan dengan pelanggaran hak pemilik, apabila materi pokok sebuah paten adalah sebuah proses untuk mendapatkan suatu produk, para pihak harus dapat menentukan salah

satu dari situasi, bahwa setiap produk yang sama apabila diproduksi oleh pihak yang tidak mendapatkan persetujuan dari pihak pemilik dengan tidak adanya bukti yang berlawanan (yang membantahkannya) dianggap telah mendapatkannya melalui proses paten yang benar, yaitu :

- 1) apabila produk yang diperoleh melalui proses yang dipatenkan ini adalah sesuatu yang baru ;
 - 2) apabila ada kemungkinan yang sangat kuat bahwa produk yang identik ini diproduksi dan pemilik paten tidak sanggup melakukan tindakan yang layak dan pantas untuk menentukan proses yang sesungguhnya dipergunakan.
- b. Kepentingan yuridis pihak tergugat dalam melindungi kepentingan rahasia perusahaan dan bisnisnya harus diperhatikan dan diperhitungkan.

Pasal 34 TRIPS menentukan tentang pembuktian terbalik dalam kasus-kasus litigasi perdata, melingkupi pelanggaran proses paten. Pasal 34.1 TRIPS menentukan bahwa "pejabat-pejabat yudisial mempunyai wewenang memerintahkan pihak tergugat untuk membuktikan bahwa proses untuk memperoleh sebuah paten yang identik tidak sama dengan proses pemberian paten", untuk dapat memberlakukan pembuktian terbalik yang biasanya dibebankan pada pihak pemegang paten untuk membuktikan bahwa produk pihak tergugat yang dilanggar Pasal 34.1. TRIPS memuat ketentuan bahwa "setiap produk yang sama bilamana diproduksi tanpa persetujuan pemilik paten, dalam hal tidak terdapat bukti yang dibantah, harus dianggap diperoleh akibat proses pembuatan paten, di dalam satu situasi atau lebih :

- a. Apabila produk ini diperoleh dari proses dari paten ini adalah sesuatu yang baru.
- b. Bilamana didapat bahwa produk yang identik ini dibuat dengan proses dan pemilik paten tidak berhasil melalui upaya-upaya yang layak dan

pantas untuk menentukan proses yang dipergunakan secara nyata itu.

Pasal 34.2. TRIPS memperkenankan anggota-anggota untuk membalik membebankan pembuktian kembali hal-hal tersebut di atas.

Dua buah sifat untuk mengawasi ketentuan pembuktian terbalik ini ialah adanya “produk yang identik” dengan syarat merupakan sesuatu yang baru. Mengenai hak hak kekayaan intelektual maka faedah ketentuan ini tergantung pada variasi-variasi yang diperkenankan oleh pengadilan antara produk-produk yang dianggap identik.

Ketentuan lain tentang pembuktian terbalik adalah pengujian sifat kebaruannya yang akan diterapkan pada produk-produk yang dibandingkan. Diusulkan pula ketentuan ini dapat diterapkan pada sifat baru dan peryaratan paten, dibandingkan dengan produk itu sendiri. Luas lingkup kebebasan dalam pelanggaran normal dalam tuntutan-tuntutan dimana beban pembuktian dibebankan pada pihak pengugat.

Pasal 34.1 TRIPS, menurut sifatnya memberikan bantuan kepada pengugat. Dalam setiap peristiwa, pihak pengugat yang mencari pegangan pada ketentuan ini diperbolehkan oleh Pasal 29 TRIPS untuk melakukan penyingkapan yang memadai mengenai invensi ini untuk memberikan kemampuan kepada pelanggar potensial untuk menentukan apakah tindakan-tindakannya ini pada kakekatnya absah atau tidak. Dugaan yang dimunculkan oleh Pasal ini dapat ditolak oleh pihak tergugat.

Pasal 34.3. TRIPS menentukan bahwa dengan mengajukan bukti-bukti kebalikannya “kepentingan-kepentingannya menurut hukum pihak tergugat dalam melindungi rahasia-rahasia pabrik dan bisnis mereka harus diperhatikan dan diperhitungkan. Pasal 34 nampaknya lebih layak ditempatkan dalam Bagian III TRIPS Agreement yang membahas secara umum penegakan HKI.

Di samping prosedur pembuktian secara terbalik, dalam perkara paten diperlukan keterangan saksi ahli, ¹⁹⁴ pedoman bagi saksi ahli dalam persidangan pada Pengadilan Federal Australia adalah sebagai berikut :

“General Duty to the Court

- (2) *An expert witness has an overriding duty to assist the Court on matters relevant to his or her area of expertise.*
- (3) *An expert witness is not an advocate for a party.*
- (4) *The expert witness’s paramount duty is to the Court and not to the person retaining the expert.”* ¹⁹⁵

(Kewajiban umum terhadap Pengadilan.

- (1) Seorang saksi ahli mempunyai kewajiban profesional untuk membantu pengadilan, mengenai hal ikhwal yang mempunyai relevansi dengan bidang keahliannya.
- (2) Seorang saksi ahli bukan merupakan pembela salah satu pihak.
- (3) Kewajiban pertama dan terutama saksi ahli ditujukan kepada pengadilan dan bukan orang yang memerlukan kehadirannya di pengadilan untuk memberikan kesaksiannya).

Saksi ahli mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan persoalan yang menyangkut tanggung jawab yuridis dari saksi ahli, kewajiban saksi ahli diberikan oleh hakim Cresswell dalam bentuk ikhtisar sebagai berikut : ¹⁹⁶

- (1) Bukti-bukti saksi ahli harus terlepas dari tidak boleh dipengaruhi oleh keadaan-keadaan darurat litigasi.
- (2) Pendapat saksi ahli tidak boleh menyimpang dari kenyataan dan harus objektif, seorang saksi ahli tidak akan pernah mengasumsikan dirinya sebagai seorang pengacara.
- (3) Fakta-fakta atau asumsi-asumsi atas pendapat keahliannya harus sesuai dengan fakta-fakta materiil, yang dapat memperkecil makna pendapat sebagai kesimpulan.

¹⁹⁴ Dalam *Seminar On Intellectual Property Rights Staff Members*, di Singapura 4-8 Maret 2002 yaitu pertemuan antar penegak hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual, dimana penulis mewakili para Hakim dan Pengadilan dari Negara Indonesia, Negara Jepang dan Singapura mempunyai daftar orang-orang yang layak untuk menjadi saksi ahli. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 17 Maret 1962 No.72 K/Kr/1961 diputuskan bahwa Hakim tidak terikat pada pendapat seorang ahli jika pendapat ini bertentangan dengan keyakinannya. Dan juga putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Juni 1976 No.121 K/Kr/1974 yang berbunyi kesimpulan saksi ahli tidak mutlak harus menjadi kesimpulan hakim. (lihat Mahkamah Agung RI, *Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jakarta : Mahkamah Agung RI., 1993, hlm. 67.)

¹⁹⁵ *Access to Justice, Draft Civil Proceedings Rule : The Rt Hon Lord Woolf, July 1996 at Pt. 32.1 ; lihat juga Lord Woolf “Medics, Lawyers and the Courts”, 1997, 16 C.J.Q. 302 at 313.*

¹⁹⁶ Edward Philip, *Brief Case Law of Evidence, Second Edition, Cavendish Publishing Limited, 2000*, hlm.85.

- (4) Seorang saksi ahli harus memberikan keterangan apabila pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berada di luar bidang keahliannya.
- (5) Apabila tidak ada data yang memadai untuk menyampaikan pendapat, hal itu harus dikemukakan dengan indikasi bahwa pendapat ini merupakan sesuatu hal yang bersifat sementara, dan setiap keragu-raguan harus dikemukakan.
- (6) Dalam hal saksi ahli mengubah pemikirannya, hal ini harus segera diberitahukan kepada pihak yang lain jangan sampai terlambat.
- (7) Harus ada penyungkapan dokumen-dokumen yang diajukan sesuai dengan bukti menurut keahlian.

Badan peradilan harus memperhatikan persyaratan untuk menjamin perlindungan informasi yang bersifat rahasia hal ini diatur berdasarkan Pasal 43 (1) TRIPS. Kewajiban perlindungan informasi yang bersifat rahasia ini disebut juga persidangan *in camera*, yaitu persidangan yang dilakukan dengan pintu tertutup dihadiri oleh pihak yang berperkara, bukti yang bersifat rahasia hanya diperlihatkan kepada majelis hakim tidak boleh di fotocopy untuk menjadi lampiran bukti dalam berkas perkara. Begitu juga apabila persidangan itu ditingkat banding, bukti tersebut dibawa ke pengadilan tinggi diperlihatkan kepada majelis hakim tinggi.¹⁹⁷

Pasal 44 (1) TRIPS, menetapkan bahwa suatu perintah pengadilan untuk mencegah masuknya kedalam arus perdagangan dalam wilayah hukum barang-barang impor yang diduga merupakan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual. "*The title of this Article refers to "injunction", but the concept is not universal*", yang maksudnya judul Pasal ini mengacu pada *injunction* namun konsep yang terkait tidak mempunyai daya cakup universal.^{197a}Tindakan ini harus dilaksanakan segera dan efektif setelah barang-barang ini diizinkan keluar dari

¹⁹⁷ Wawancara penulis dengan Masami Ichikawa, *Presiding Judge The 40th Civil Division Tokyo District Court*, pada waktu kunjungan di *Tokyo District Court* pada tanggal 2 Februari 2005 di Tokyo Jepang.

^{197a} Gervais D, *The TRIPS Agreement : Drafting History and Analysis, 2nd ed, Sweet & Maxwell, London, 2003*, hlm.296.

pabean (*immediately after customs clearance*). Pasal ini secara esensial berhubungan dengan penetapan sementara (*provisional measures*).

Sedang perbedaan secara hakiki yaitu “*Unlike Article 50, which essentially aims to prevent an infringement from occurring, Article 44 applies to an infringement that has already been determined*” maksudnya yaitu bahwa Pasal 44 TRIPS ditujukan untuk suatu pelanggaran yang telah terjadi yaitu menghentikan pelanggaran, sedangkan Pasal 50 TRIPS yang tujuan utama untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran.^{197b}

Pasal 44(2) TRIPS adalah persetujuan yang memberikan persyaratan-persyaratan ketat bagi tindakan-tindakan yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk mempergunakannya atau pihak-pihak ketiga yang diberi wewenang oleh pemerintah. Hanya, persyaratan-persyaratan ini dihormati, barulah anggota-anggota *WTO (World Trade Organization)* dapat membatasi pemerintah untuk membayar sebuah remunerasi berupa ganti kerugian atau upah sesuai dengan keadaan-keadaan kasus per kasus, termasuk situasi ekonomi anggota *WTO* yang bersangkutan.

Kompensasi-kompensasi “normal” diberikan berdasarkan ketentuan-ketentuan Bagian III harus tersedia, akan tetapi tidak demikian halnya bilamana hal-hal itu ternyata tidak konsisten dengan perundang-undangan anggota yang bersangkutan. Dalam hal itu, kompensasi-kompensasi hanya terbatas pada putusan-putusan “deklarator” dan pembayaran “kompensasi yang memadai”. Ungkapan ini

^{197b} UNCTAD – ICTSD Project on IPR and Sustainable Development, *Resource Book on TRIPS and Development*, UNCTAD – ICTSD, Cambridge University Press, 2005, op cit, hlm 590., lihat Pasal 44 TRIPS dengan judul adalah *Injunction*; “The term “injunction” is used for court order which are directed to the behaviour of a party to the litigation” (istilah *injunction* digunakan untuk perintah pengadilan yang ditujukan pada setiap satu pihak dalam berlitigasi), ada *interim injunction* dan *final injunction*. Perintah dan tindakan pengadilan dengan bentuk sangat beragam. Perbedaan terpenting yang diadakan dalam literatur dan peradilan yaitu : *Mandatory injunction* dan *Prohibitory injunction*. Perbedaan terpenting *Interim Injunction* yaitu kalau *Mandatory Injunction* “*search and seizure order, Anton Piller order*” adalah perintah untuk menitipkan barang yang di persengketakan, perintah penyerahan sementara barang bajakan, perintah untuk pembayaran sementara, perintah untuk mengungkap sumber barang bajakan, mengizinkan wakil penggugat memasuki kediaman pribadi untuk mencari kepemilikan atas barang bajakan dan dokumen yang terkait, memindahkan barang bajakan yang ditemukan dan tergugat diperintahkan untuk menjawab pertanyaan di bawah sumpah, sedangkan *Prohibitory Injunction* “*freezing order, Mareva order and John Doe order*” yaitu Perintah untuk membekukan asset dengan melingkupi : tidak diperkenankan memindahkan barang dan larangan untuk memasarkan barang-barang hasil pelanggaran paten.

tidak lazim di dalam perundang-undangan hak kekayaan intelektual, pengertian sehari-harinya adalah “berpadanan dengan” (*commensurate*) atau “sepenuhnya memadai” (*fully sufficient*). Hal itu ditafsirkan dalam Nota Interpretasi yang berarti bahwa harus mendapatkan perhatian dan perhitungan yang patut atas kedudukan, khusus pihak yang mengadakan kontrak yang bersangkutan.

Pasal 45 (1) TRIPS serta bentuk ganti kerugian lainnya dan Pasal 45(2) TRIPS menetapkan bahwa ganti kerugian harus cukup untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pemegang suatu kekayaan intelektual. Sebagai pencegah, dapat dibayangkan bagaimana meminta pelanggar membayar setidaknya sebesar pemegang kekayaan intelektual yang bersangkutan termasuk upah pengacara. Pengaturan tentang hal ini terdapat dalam Pasal 45.2 TRIPS meskipun hanya aturan pilihan. Seiring dengan konteks TRIPS, hal ini jauh dari penyelesaian apa yang dipertimbangkan untuk menjadi pencegah. Dari sudut pandang ekonomi, perbaikan pencegahan haruslah berdasarkan apa yang pengguna (yang taat hukum) investasikan. Jika ganti kerugian lebih cenderung pada kompensasi dan bukan penghukuman, hal ini tidak dapat dikatakan sebagai pencegah. Pembebanan upah Pengacara/Jaksa pada pihak yang kalah dapat menimbulkan efek pencegahan, meskipun tidak diperintahkan berdasarkan TRIPS. Pemberian sanksi pidana dapat dijadikan sebagai pencegahan, meskipun hanya dapat diterapkan pada keadaan khusus seperti disebutkan nanti. Hanya perintah perbaikan yang merupakan penyelesaian dimana pengguna legal tidak harus berhadapan. Atas ketidakadaan aturan “pencegah” maka dapat dikatakan bahwa sistem hukum setidaknya harus memberikan penetapan bijaksana (*expedient injunction*).¹⁹⁸

¹⁹⁸ Bahwa ganti kerugian tidak hanya dituntut dalam hal pengetahuan pelanggaran kesadaran penuh melainkan juga apabila ditemukan alasan-alasan yang layak untuk mengetahui (HR. Tanggal 19 Desember 2003, RvdW 2004, 10, *Roche/Primus*), lihat P.A.C.E. Van der Kooij & S.J.A. Mulder, *Hoofzaken Intellectuele Eigendom, serie Hoofdezaken Handelsrecht, Kluwer, Deventer, 2005, op cit. hlm.57.*

Pasal 46 TRIPS mengatur tentang beberapa cara lain penegakan hukum antara lain tentang pembuangan atau pemusnahan barang-barang bajakan serta bahan-bahan dan peralatan yang digunakan untuk membuat barang-barang bajakan, informasi mengenai pihak ketiga. Pasal 47 TRIPS, mengatur tentang hak memperoleh informasi. Pasal ini merupakan ketentuan pilihan yang membolehkan pengadilan untuk memerintahkan pelanggar untuk memberikan informasi mengenai pihak ketiga yang terlibat dalam pembuatan atau pendistribusian daripada barang-barang bajakan, ganti rugi tergugat.

Pasal 48 TRIPS, memerlukan perlindungan untuk tergugat apabila terjadi penyalahgunaan pelaksanaan pemeriksaan dengan pengecualian-kecualian terbatas untuk petugas-petugas publik.

Pasal 49 TRIPS, memperluas cakupannya sampai pada tindakan-tindakan administratif : (a) memerintahkan adanya sebuah kompensasi perdata, dan (b) berdasarkan asas-asas yang mendasarkan pada Pasal 42 sampai Pasal 48, pada asas-asasnya pejabat-pejabat Administratif harus menyesuaikan diri dengan “substansi” prosedur-prosedur yudisial, hal ini seringkali disebut sebagai prosedur-prosedur “*Quasi Yudisial*” (seolah-olah yudisial). Penyimpangan dari substansi ini tidak mudah dievaluasi, hal ini berlaku pula bagi sejumlah penyimpangan dari asas-asas fundamental yang dimuat dalam bagian ini, misalnya pembayaran kerugian-kerugian yang telah disetujui, jika ada harus dikompensasi secara memadai kepada pihak pemegang hak (Pasal 45 (1)).¹⁹⁹

2. Penetapan Sementara.

¹⁹⁹ E-mail dari Paul Spurgeon, *Vice President Legal Services and General Counsel Canada*, tanggal 14 Desember 2005.

Pengaturan TRIPS tentang *General Obligation* seperti diuraikan diatas pada dasarnya atau utamanya bertujuan mengeliminir atau menghapus pelbagai hambatan perdagangan internasional. Cara-cara yang akan dilakukan salah satu diantaranya adalah dengan cara meningkatkan perlindungan hak kekayaan intelektual secara efektif dan memadai. Pelaksanaan cara ini akan dilakukan dengan tanpa perlu mengganggu perdagangan internasional yang dilakukan berdasarkan hukum dagang internasional yang berlaku.

Dengan demikian TRIPS dalam rangka melaksanakan peningkatan perlindungan hak kekayaan intelektual seperti dijelaskan di atas, menetapkan sejumlah ketentuan sebagai kerangka dasar (*framework*) untuk memerangi atau memberantas pembajakan (*piracy*) dan pemalsuan (*cointerfeiting*) produk-produk kekayaan intelektual yang dilindungi Hak Kekayaan Intelektual. Untuk keperluan pencapaian maksud tujuan ini, TRIPS mengatur tidak secara kebetulan, melainkan secara jelas dan gamblang mengaturnya dalam 1 Bab tersendiri, yaitu Bab III terdiri dari 20 pasal tentang penegakan hukum (*law enforcement*). Jika dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan penegakan hukum di dalam Konvensi Internasional tentang Paten, misalnya Konvensi Paris 1883 tentang Perlindungan Kekayaan Industrial (diubah terakhir 1979), maka TRIPS mengatur tentang penegakan hukum jauh lebih terinci. Pengaturan penegakan hukum dengan pasal-pasal, jumlah yang lebih banyak dalam TRIPS yaitu Bab III Pasal 41 sampai dengan 61, menunjukkan bahwa perlu adanya harmonisasi dan pertanda kurangnya pengaturan penegakan hukum yang bersifat universal.

TRIPS mengatur penegakan hukum dalam tiga kelompok yang terdiri dari ketentuan-ketentuan berupa penegakan hukum keperdataan (*civil enforcement*) diatur dalam Pasal 42–48 dan 50 TRIPS ; tindakan-tindakan administratif (*administrative measures*) dengan cara tindakan di perbatasan negara (*border*

measures) oleh instansi bea-cukai negara anggota TRIPS diatur dalam pasal-pasal 51–61 TRIPS, akhirnya penegakan hukum dengan tindakan pidana (*criminal procedures*) diatur hanya dalam satu pasal yaitu Pasal 61 TRIPS. Diatur didalamnya tentang kewajiban negara peserta TRIPS untuk mengatur ancaman pidana dan sanksi hukuman badan dan/atau denda uang yang cukup memadai terhadap pelanggaran paten, hak cipta dan merek dagang palsu yang diperdagangkan secara komersial.

Di kalangan negara-negara berkembang penegakan hukum lebih dititikberatkan pada pemidanaan terhadap seorang pelanggar Hak Kekayaan Intelektual. TRIPS membuka peluang kepada negara pesertanya dalam rangka penegakan hukum Kekayaan Intelektual untuk juga memakai cara-cara penegakan hukum keperdataan (*civil enforcement*) disamping tindakan pidana (*criminal procedure*) yang banyak diterapkan oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia dan Filipina, Thailand dan Malaysia, karena memandang hak-hak kekayaan intelektual sebagai hak-hak hukum publik (*public rights*).²⁰⁰

Pasal 50 TRIPS, mengatur mengenai satu ketentuan yang merupakan salah satu unsur-unsur yang paling penting dari seluruh penegakan hukum yang ada dalam bagian ini. Sebagaimana telah dijelaskan dan secara khusus “*in auditia altera parte*” (juga dikenal sebagai *ex parte* dalam sistem-sistem hukum), (“secara harafiah “tanpa memeriksa/ mendengar pihak lain”), ini merupakan sarana efektif satu-satunya untuk memberantas pembajakan dan pemalsuan. Pelaku-pelaku pelanggaran profesional jarang sekali bersedia untuk membayar ganti rugi dan biaya-biaya yang dikabulkan berdasarkan situasi dan kondisi sebuah kasus.

Dalam rangka *enforcement of Intellectual Property Rights* Pasal 50 (1) TRIPS menetapkan tentang kewenangan badan peradilan negara anggota untuk

²⁰⁰ Vichai Ariyanuntaka, *Procedural Aspects of Copyright Litigation : Perspectives from a Specialized IP Court*, WIPO-CISAC Regional Colloquium for the Judiciary on Copyright and Related Rights, 14-15 Nopember 2005, Singapura, hlm.1.

mengeluarkan suatu *provisional measures*²⁰¹ yang bersifat segera dan efektif (*to order prompt and effective provisional measures*) yang terdiri dari tindakan-tindakan berupa :

- (a) Pencegahan informasi produk-produk bermuatan kekayaan intelektual kedalam jalur perdagangan di wilayah negara anggota.
- (b) Mengamankan bukti-bukti yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual yang dilanggar.

Perundang-undangan nasional Indonesia menggunakan padanan kata penetapan sementara untuk istilah *provisional measures*^{201a} yang digunakan TRIPS. Dalam praktek pelbagai negara tentang istilah yang digunakan TRIPS ini terdapat nomenklatur yang beragam dengan pengertian yang sama, seperti didefinisikan Howard C. Joyce dalam bukunya, *A Treatise on the Laws Relating to Injunctions §1, at 2-3 (1909).*, sebagai berikut :

Injunction dalam pengertian umum, setiap perintah pengadilan yang mengandung perintah atau larangan adalah *injunction*, namun dalam arti yuridis yang telah diterima dan diakui, *injunction* adalah sebuah proses yudisial atau mandat yang mempunyai daya kerja "*in personam*" (mengenai orang pribadi), berdasarkan asas-asas kelayakan dan keadilan seseorang diperintahkan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *Injunction* telah pula didefinisikan sebagai sebuah surat perintah (*write*) yang telah disusun sesuai situasi-situasi perkara, memerintahkan dilakukannya suatu tindakan yang oleh pengadilan dianggap mutlak

²⁰¹ Sebagai kajian tambahan tentang istilah *provisional measures* yang digunakan TRIPS, perlu dikemukakan juga disini bahwa sampai sekarang masih belum terdapat keseragaman penggunaan istilah ini. Hal ini dapat terlihat dari beragam penggunaan istilah ini yaitu : *affirmative injunction, ex parte injunction, final injunction, interlocutory injunction, mandatory injunction, permanent injunction, perpetual injunction, preliminary injunction, preventive injunction, prohibitory injunction, provisional injunction, quia-timet injunction, reparative injunction, special injunction* dan *temporary injunction*, *Black's Law Dictionary, Seventh Edition, West Group, 1999, hlm.788.*

^{201a} *Provisional measures* yang dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2001 Tentang Paten diterjemahkan Penetapan Sementara sedangkan menurut UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development, Cambridge University Press, 2005, hlm. 602, "As to the notion of "provisional measures" that aim at restraining a party from engaging in a particular act, these are generally known as "preliminary, "interlocutory" or "interim" injunctions",* yang maksudnya mengenai arti "penetapan sementara" yang bertujuan untuk mencegah salah satu pihak untuk melakukan sebuah tindakan tertentu. Hal ini disebut secara umum sebagai *injunction* ("preliminary", "interlocutory" atau "interim").

diperlukan untuk menyelesaikan perkara, atau menahan diri tidak melakukan tindakan yang dianggapnya (pengadilan) bertentangan dengan kelayakan dan keadilan serta kesusilaan; sebagai surat perintah kompensasi yang dikeluarkan oleh pengadilan-pengadilan dengan maksud untuk menegakkan yurisdiksi wewenangnya.

202

Selanjutnya di dalam pasal yang sama ini, juga diatur tentang kewenangan pengadilan memperoleh dari pemohon bukti-bukti cukup untuk meyakinkan bahwa pemohon adalah benar sebagai pemegang hak dan bahwa hak-hak yang dipunyainya benar-benar dilanggar serta memerintahkan pemohon menyerahkan sejumlah uang jaminan untuk melindungi termohon dari kemungkinan penyalahgunaan hak oleh pemohon.

Pasal 50(2) TRIPS mengatur tindakan-tindakan yang diambil tanpa memberitahukan pelaku pelanggaran yaitu pihak tergugat. Hal ini perlu diambil apabila ada resiko bahwa kalau tidak dilakukan dengan cepat, demikian tindakan itu justru tidak efektif, karena barang bukti produk-produk yang terkait dalam pelanggaran atau alat-alat bukti lain dapat juga dihilangkan oleh pelaku-pelaku pelanggaran yang profesional. Bahkan tindakan-tindakan demikian juga dibenarkan apabila ternyata keterlambatan yang secara normal dapat disebabkan oleh pihak tergugat berdasarkan sebuah perintah sementara dapat menjeruskan ke arah ketidak efektifan tindakan atau menyebabkan kerugian terhadap pihak pemegang hak (kehilangan barang-barang bukti). Ini juga berlaku apabila tindakan-tindakan diambil terhadap pihak ketiga (yang bukan pelaku pelanggaran) yang bertindak dengan itikad baik (misalnya pihak pengangkut (*e.g. a carrier*)).

Pasal 50 (3) TRIPS mengkonfirmasi adanya kekuasaan pejabat-pejabat yudisial yang berdasarkan keyakinan kuat untuk melakukan prosedur penetapan

sementara dalam hukum perdata, bahwa (a) pihak yang mengajukan permohonan adalah pihak pemegang hak, (b) bahwa yang mengajukan permohonan (pihak pemegang hak) telah mengalami pelanggaran atau bahwa pelanggaran telah berada dalam tahap bahaya akan segera terjadi (dalam kasus-kasus penetapan sementara preventif). Tambahan pula, pengadilan dapat memerintahkan pihak yang mengajukan permohonan untuk memberikan jaminan atau sesuatu yang merupakan ekuivalennya (ialah finansial), garansi (kredit bank atau referensi bank, pinjamin lokal, atau lain-lain), untuk melindungi pihak tergugat atau mencegah penyalahgunaan wewenang. Pada umumnya sebuah jaminan atau ekuivalennya diperlukan bilamana tingkat kepastian pengadilan tidak berada pada tingkat yang tertinggi. Dalam kasus-kasus yang jelas-jelas pelanggaran profesional berskala besar tindakan-tindakan demikian nampaknya tidak perlu diambil, pembebanan sistematis penyediaan sebuah jaminan yang memadai atau kegagalan sistematis untuk memintakan jaminan dalam kasus-kasus yang diragukan dapat menjerus ke arah pembatalan berdasarkan non-pelanggaran.

Pasal 50(4) TRIPS mengatur bilamana suatu penetapan sementara telah dilakukan secara *inaudita altera parte*, para pihak yang terkait harus diberitahu segera setelah pelaksanaan penetapan sementara tersebut. Pemeriksaan, termasuk hak untuk didengar pendapatnya, harus dilaksanakan berdasarkan permintaan tergugat dengan jangka waktu yang cukup setelah pemberitahuan, untuk diputuskan apakah penetapan sementara tersebut perlu diubah, dicabut atau ditegaskan.

Pendekatan yang seimbang dalam Pasal 50(3) TRIPS menginspirasi Pasal 50(4) TRIPS untuk mengadopsi secara *ex parte*. Para pihak yang terkait (yaitu tergugat pelanggar, distributor, dan sebagainya) harus diberi pemberitahuan segera setelah pelaksanaan penetapan sementara. Hal ini menyiratkan bahwa pemberitahuan dapat diberikan sebelum pelaksanaan upaya penetapan sementara.

Sedangkan tinjauan dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaksanaan upaya penetapan sementara, tergantung tanggal pemberitahuan. Jika penetapan sementara dicabut maka berlaku kompensasi terhadap tergugat seperti yang diatur dalam Pasal 50(7) TRIPS.

Pasal 50(5) TRIPS mewajibkan penggugat untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi barang-barang dengan pengawasan pihak berwenang yang akan melaksanakan upaya penetapan sementara.

Pasal ini merupakan aturan *non-mandatory*. Pasal ini mengasumsikan bahwa pihak yang berwenang melakukan eksekusi tidak harus dari badan peradilan, misalnya penggugat dapat melakukan permintaan kepada pihak kepolisian dan bea cukai.

Pasal 50(6) TRIPS tanpa mengesampingkan ayat 4, penetapan sementara yang didasarkan pada ayat 1 dan 2, pasal ini harus berdasarkan permintaan tergugat dicabut atau dibatalkan, bilamana proses yang dilakukan berkenaan dengan pokok perkara (tidak dimulai dalam jangka waktu yang sesuai) untuk ditentukan oleh pihak berwenang yang memerintahkan penetapan sementara, dilakukan dalam jangka waktu tidak lebih dari 20 hari kerja atau 31 hari kalender.²⁰³

Pasal 50(6) TRIPS dan Pasal 50(7) TRIPS memberikan rincian kewajiban yang harus dilakukan oleh penggugat penetapan sementara. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi tersangka dari kesalahan tindakan atau kesewenang-wenangan.

Pasal 50(6) TRIPS melindungi para pihak yang terkait dari penetapan sementara yang tidak secara efektif diajukan oleh penggugat di pengadilan. Pasal ini memberikan hak kepada pihak-pihak yang terkait untuk mencabut atau

²⁰³ Putusan Pengadilan Eropa pada tanggal 16 Juni 1998 dalam kasus *Hermis/FHT*, Pasal 60(6) Perjanjian TRIPS telah mengubah karakter putusan yang diberikan pada *preliminary injunction*, yang seringkali diberikan selama proses penuh dan jika suatu proses diajukan oleh penggugat pada waktu tertentu, Ketua Pengadilan Negeri Den Haag biasanya memberikan waktu 18 bulan untuk memulai proses penuh, di mana Pengadilan Banding mengizinkan selama 30 hari (lihat Brian C. Reid, *Sweet & Maxwell's European Patent Litigation Handbook*, London, *Sweet & Maxwell*, 1999, hlm.298).

menghentikan atau membatalkan upaya penetapan sementara tersebut, jika proses yang dilakukan tidak dalam jangka waktu yang logis. Jangka waktu ditentukan oleh pihak pengadilan yang berwenang yang memerintahkan upaya penetapan sementara tersebut. Pengadilan yang berwenang boleh memberikan batas waktu yang lebih singkat daripada yang ditentukan Undang-undang ini kepada penggugat untuk memulai proses.

Pasal 50(7) TRIPS mengenai apabila penetapan sementara dicabut atau diubah karena kesalahan penggugat, atau bilamana kemudian ditemukan tidak adanya pelanggaran atau peluang terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual, maka pengadilan yang berwenang untuk memerintahkan penggugat, atas permintaan tergugat, agar memberikan kompensasi yang tepat kepada tergugat atas kerugian yang diakibatkan upaya-upaya penetapan sementara ini.

Hal ini berlaku dalam 3 keadaan :

- (a) Bilamana penetapan sementara dicabut, pencabutan dapat dilakukan dengan memperhatikan Pasal 50(4) TRIPS.
- (b) Bilamana penetapan sementara diubah dengan tindakan atau pembiaran yang dilakukan penggugat, atau
- (c) Jika kemudian ditemukan bahwa tidak ada pelanggaran atau ancaman pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Perlu dicatat bahwa dalam aturan ini digunakan kata “tepat” bukan “sesuai” seperti dalam Pasal 44(2) TRIPS dan Pasal 48(1) TRIPS namun tidaklah jelas apakah perbedaan ini disengaja dengan maksud untuk memberikan standar yang berbeda. Dalam kasus apapun, tergugat harus menerima kompensasi dengan mengganti “segala” biaya kerugian termasuk hilangnya keuntungan dan biaya yang dihabiskan untuk mengurus perkara ini.

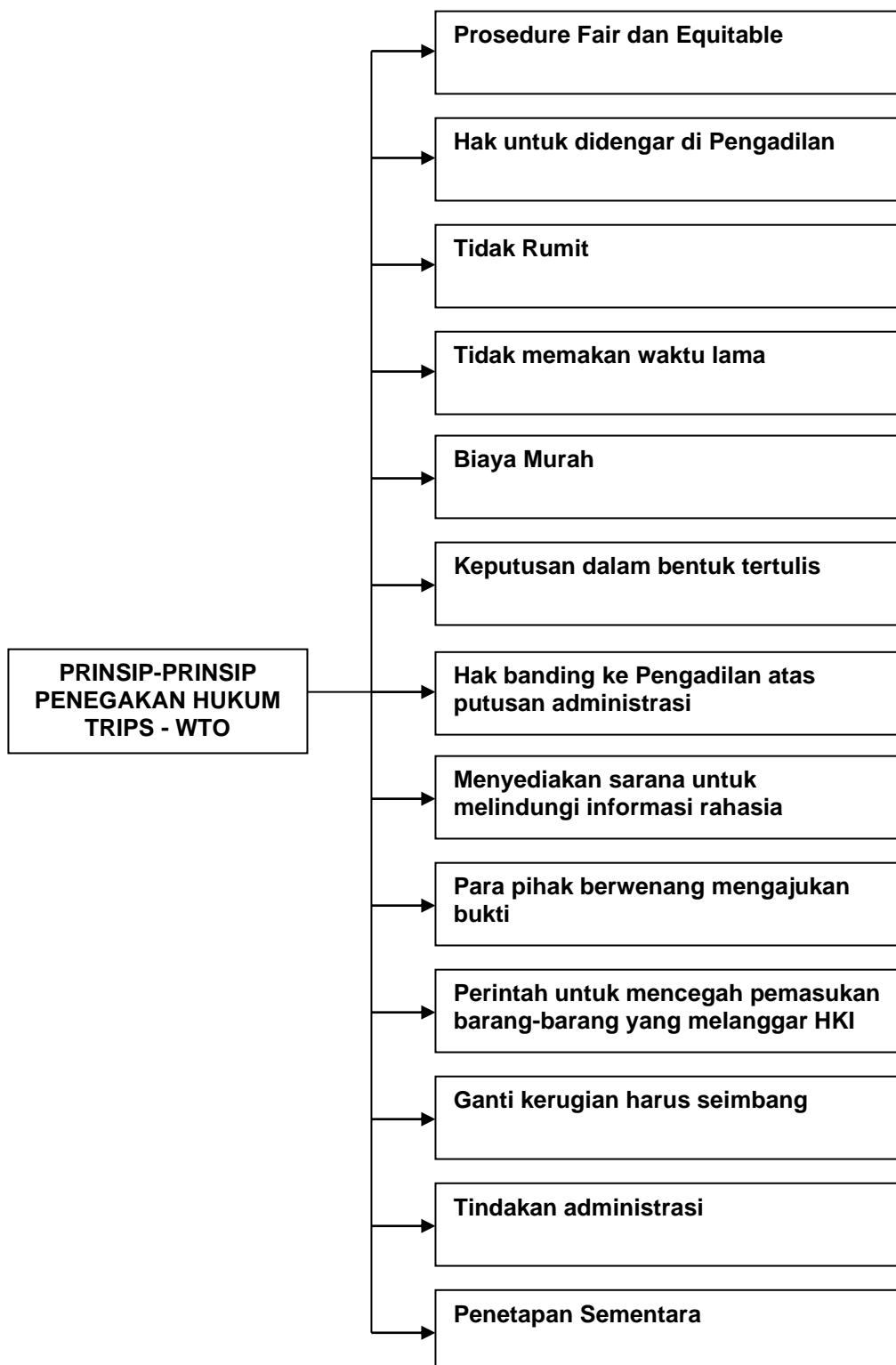
Pasal 50(8) TRIPS mengenai upaya penetapan sementara yang dapat diperintahkan sebagai hasil atau putusan acara atau prosedur administratif, prosedur yang dilakukan harus sesuai dengan “prinsip-prinsip yang seimbang dengan substansi” (*principles equivalent in substance*)²⁰⁴ dalam bagian (section) ini (Pasal 50 TRIPS).

Aturan ini menjelaskan bahwa para anggota tidak diwajibkan untuk menggunakan kewenangan administratif untuk memutuskan penetapan sementara. Namun sama seperti yang terdapat dalam Pasal 49 TRIPS, yaitu bahwa acara atau prosedur administratif tidak perlu disamakan dengan apa yang dijalankan pengadilan, namun merespon pada prinsip-prinsip yang sama secara substansi, tidak perlu secara rinci.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut digambarkan skema prinsip-prinsip penegakan hukum TRIPS – WTO sebagaimana diatur dalam bab III Perjanjian TRIPS, sebagai berikut :

²⁰⁴ *Administrative authorities have the power to adopt provisional measures in some countries (e.g., Peru, Mexico, China) but in others such measures can only be conferred by judicial authorities (UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development, Resources Bbook on TRIPS and Development, Cambridge University Press, 2005, hlm.608)*

Tabel 6 : Prinsip-Prinsip TRIPS - WTO



Sumber : Penelitian Penulis 2006

Setelah dilakukan pelbagai uraian tentang prinsip-prinsip umum yang perlu mendapat perhatian tentang penegakan hukum, maka selanjutnya dibawah ini akan dijelaskan terlebih dahulu berbagai contoh kasus yang memerlukan ditetapkannya *injunction* yang pernah diputuskan dibeberapa pengadilan negara-negara yang telah maju, perlindungan hak kekayaan intelektualnya. Dari berbagai kasus ini akan dapat diketahui bilamana suatu *injunction* yang diminta oleh pemohon yang merasa hak kekayaan intelektualnya dilanggar, akan dikabulkan atau tidak dikabulkan oleh pengadilan, sebagai berikut :

a. Anton Piller Order

Anton Piller KG ("Piller"), penggugat, adalah perusahaan atau pabrik Jerman yang mempunyai reputasi tinggi, dan memproduksi motor serta generator. Anton Piller juga berperan penting dalam industri besar komputer baru sebagai pemasok peralatan, dan telah mendesain pengubah frekuensi terbaru khususnya memasok komputer-komputer untuk bisnis mesin internasional.

Sejak tahun 1972 Piller ²⁰⁵ mempunyai perusahaan di Inggris (sebagai agen perusahaan tadi) yang bernama *Manufacturing Processes Ltd (MPL)* yang dikelola

²⁰⁵ Perintah Anton Piller Juga diberikan pada tergugat yang identitasnya tidak dikenali oleh penggugat. Dalam kasus *EMI Records Ltd. V Kudhail* (1985) FSR 36; (1985) 4 IPR 513, Pengadilan Banding Inggris memberikan putusan Anton Piller kepada "kelompok wakil" tergugat yaitu terhadap 2 nama tergugat yang digugat atas namanya dan karena penggugat tidak dapat mengenali atau menyebutkan orang-orang lain yang terlibat atas nama orang lain yang menjual rekaman kaset dengan nama dagang "*Dak Record*". Permohonan ini awalnya langsung ditolak karena Hakim Whitword tidak menyadari adanya suatu perintah yang pernah dibuat sebelumnya dan juga ia meragukan bahwa telah ada identitas kepentingan yang cukup diantara mereka yang terlibat dalam penjualan kaset-kaset bajakan. Di tahap banding, Pengadilan Banding telah cukup puas dengan adanya kewenangan sebelumnya mengenai pemberian perintah terhadap kelompok wakil, pengadilan juga puas dengan bukti yang tidak tertutup, yaitu :

Terdapat hubungan antara mereka yang terkait dengan kaset ini dalam hak, dimana mereka mempunyai kepentingan yang sama untuk mencegah orang lain mengetahui asal kaset tersebut dan tiap-tiap mereka harus mengetahui beberapa anggota kelompok lain bila tidak mereka tidak akan dapat memperoleh kaset. Kerahasiaan organisasi tersebut mengakibatkan penggugat cukup sulit untuk mencari sumber asal barang tersebut atau, setidaknya segala hal tentang kelompok tersebut. Namun yang menjadi *prima facie* disini yaitu adanya kelompok, kepentingan yang sama diantara para anggota kelompok, setidaknya dapat dijadikan untuk pemberian keringanan *ex parte*. Hal ini tentunya membuka kesempatan bagi setiap anggota kelompok untuk maju dan mengajukan permohonan modifikasi perintah bila ia dapat memberikan bukti-bukti yang menguatkannya.

Di Australia, Pengadilan Federal berwenang berdasarkan aturan pengadilan Federal 06 r.13 untuk menunjuk tergugat khusus untuk mewakili orang lain yang sedang digugat . sehingga perintah yang serupa dengan itu telah diberikan pada kasus EMI Records contohnya, dalam kasus *Tony Blain Pty Ltd Trading sebagai Acme Merchandising v Jamison* (1993) dimana Hakim Burchett memberikan suatu perintah kepada sekelompok orang yang menjual barang-barang dengan merk dagang bajakan mengenai konser terbuka Paul Mc Cartney. Meskipun bukan perintah Anton Piller, tapi perintah tersebut menganalogikan karakter yang mewajibkan pengiriman memorabilia seperti dalam kasus EMI, perintah diberikan berdasarkan anggota kelompok penjual memorabilia yang dapat diketahui, yang diperlakukan sebagai perwakilan kelompok. Meskipun bertindak berdasarkan 06, r.13, Hakim Burchatt juga mengacu pada prinsip umum yang telah berkembang dalam memberikan

oleh *Mr. AHS Baker* dan *Mr. BP Wallace*, dua orang direkturnya. Agen-agen ini merupakan dealer yang mendapatkan mesin-mesin dari Piller di Jerman dan menjualnya kepada para pelanggan di Inggris. Piller memberikan informasi rahasia kepada *MPL* tentang mesin-mesinnya, termasuk memperlihatkan bagaimana mesin tersebut bekerja serta gambar-gambar yang merupakan subjek hak cipta.

Kemudian Piller mengetahui bahwa agen-agen Inggris ini (*MPL*) secara rahasia berhubungan dengan perusahaan Jerman lain, yaitu *Ferrostaal* dan *Lechmotoren* yang menyatakan bahwa *MPL* harus memasok gambar-gambar, bahan-bahan serta informasi-informasi rahasia lainnya kepada ke dua perusahaan Jerman ini, sehingga dapat memproduksi barang-barang seperti yang dilakukan Piller. Piller mengetahui hal ini dari 2 orang “mantan pegawai”, yaitu mantan manajer perdagangan *MPL*, *Mr. Brian Firth* dan manajer penjualan *Mr. William Raymond Knigth*. Kedua mantan pegawai kesal atas tindakan inisiatif *MPL* yang dilakukan tanpa pendekatan apapun dengan Piller. 2 Oktober 1975 kedua mantan pegawai Anton Piller tersebut ke Jerman dan mengatakan pada Piller bahwa telah diketahui perencanaan oleh *Ferrostaal* dan *Lechmotoren*. Keduanya juga membeberkan bahwa *MPL* bernegosiasi dengan firma-firma Kanada dan Amerika Serikat. Kedua mantan pegawai tersebut berada dalam posisi yang sangat membahayakan karena melaporkan kepada Piller, namun Piller meyakinkan bahwa pegawai tersebut akan mendapat jaminan perlindungan atas pekerjaan di masa mendatang.

Pembeberan tersebut bisa saja tidak dapat dipercaya, namun hal ini didukung dengan dokumen-dokumen yang berasal dari *Ferrostaal* dan *Lechmotoren*. Diperlihatkan bahwa *MPL* dan kedua perusahaan tersebut berhubungan secara aktif dengan mengirimkan gambar-gambar dan merencanakan pemeriksaan mesin-mesin

perintah Anton Piller dalam perintah yang dibuatnya. Secara khusus, ia juga menerapkan observasi yang dibuat oleh Nicholls V-C dalam *Universal Thermosensors Ltd v Hibben* (1992) tentang kebutuhan pemohon melakukan pengambilalihan untuk menjamin bahwa penasihat hukum independent dapat bersedia secara langsung untuk memberikan jasanya pada yang lain. Di New Zealand, proses dilakukan dengan cara yang sama. (*Hilary Pearson and Clifford Miller, Commercial Exploitation of Intellectual Property, Blackstone Press Limited, 1990, hlm. 301.*)

Piller dengan tujuan bahwa perusahaan *Lechmotoren* dapat memproduksi prototype mesin yang ditiru dari Piller. Salah satu bukti informasi yang sangat jelas yaitu telex dari perwakilan *Ferrostaal* kepada Mr. Wallace yang menyatakan :

“It is the opinion of Mr. S (of Lechmotoren) that the best way to find a final solution for the.....prototype is to send Mr. Beck (also of Lechmotoren) to you as soon as the.....latest design of P (Piller) has arrived in your factory. In this case it is guaranteed that the Lech prototype will have exactly the same features as the P-type. We hope you will agree to this proposal and we ask you to let us have your telex in order to arrange Mr. Beck’s visit accordingly” yang maksudnya adalah menurut Mr. S dari *Lechmotoren*, jalan terbaik untuk menemukan solusi akhir untuk...prototype yaitu dengan mengirim Mr. Beck (dari *Lechmotoren*) kepada anda segera setelah desain Piller terakhir sampai di pabrik anda. Dalam hal ini, dijamin bahwa *prototype Lech* akan mewakili fitur-fitur yang sama dengan *Type P (Piller)*. Kami harap anda menyetujui permohonan ini dan kami menunggu balasan anda berkenaan dengan rencana kunjungan *Mr. Beck.*”

Setelah mendapatkan informasi ini, Piller sangat khawatir, karena sedang akan memproduksi pengubah frekuensi terbaru yang bernama “*Silent Block*”. Piller khawatir bahwa *MPL* bekerjasama dengan pabrik-pabrik Jerman tadi yang akan membuat duplikat “*Silent Block*” dan mengacaukan pasaran milik Piller. Piller lalu memutuskan akan memohonkan *injunction* pada pengadilan untuk mencegah *MPL* dan direktur-direktornya (tergugat) melanggar hak cipta atau menggunakan informasi rahasia atau membuat duplikat mesin-mesin. Namun Piller khawatir bila tergugat diberitahu tentang permohonan ini, tergugat akan menghancurkan dokumen-dokumen dan bukti-bukti atau mengirimnya ke Jerman atau ke tempat lainnya, sehingga pada saat pemeriksaan maka tidak ada lagi yang dapat dibuktikan.

Rabu, 26 Nopember 1975, Jurusita Piller menyiapkan rancangan perintah tertulis disertai dan bukti-bukti dengan menghadap kepada Hakim Brightman (Hakim pada Pengadilan Tingkat pertama di Inggris), kemudian meminta ; pertama, penetapan sementara untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran, dan sebagainya dan kedua, perintah bahwa diijinkan untuk memasuki kediaman tergugat untuk memeriksa dokumen-dokumen yang dimiliki penggugat dan memindahkannya, atau membuat salinannya. Atas permohonan tersebut Hakim Brightman memberikan *interim injunction*, namun menolak untuk memberikan perintah pemeriksaan dan pemindahan dokumen-dokumen.

Anton Piller mengajukan banding terhadap *interim injunction* yang dilakukan oleh hakim Brightman, dan pada tanggal 8 Desember 1975 hakim tingkat banding Inggris yaitu Hakim Lord Denning M.R., Ormrod dan Shaw L.JJ., mengeluarkan perintah sementara yang isinya mengabulkan permohonan Anton Piller dengan pertimbangan tiga persyaratan yang harus dipenuhi dalam membuat suatu perintah Anton Piller yaitu :

1. Kasusnya harus memiliki unsur *prima facie* yang sangat kuat.
2. Kerugian baik nyata maupun yang akan terjadi, harus berdampak sangat serius bagi pemohon.
3. Harus ada bukti yang jelas bahwa tergugat menguasai dokumen-dokumen atau benda lain merupakan bukti-bukti yang memberatkan dan terdapat kemungkinan nyata bahwa tergugat akan menghancurkan materi-materi tersebut sebelum permohonan *inter parte* dapat dibuat.²⁰⁶

Dalam hukum acara Pengadilan Jerman, *Injunction* bertujuan utama memberikan ruang gerak kepada pemegang hak untuk mencegah pelanggar mempergunakan paten, merk dagang atau karya hak cipta secara tidak sah di kemudian hari yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemegang hak suatu kekayaan intelektual yang dilindungi HKI. Seringkali, pihak yang melakukan pelanggaran ini adalah seorang pesaing di pasar yang menawarkan produk-produknya dengan harga yang lebih rendah. Sebuah perintah pengadilan tidak hanya akan menghentikan pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut, melainkan juga melumpuhkan pesaing ini dan merusak reputasinya.²⁰⁷

²⁰⁶ *United Kingdom, Court of Appeal cases Anton Piller KG v Manufacturing Processes Ltd (1975 A. NO. 6292), 1975 Dec. 2;8. bandingkan William Cornish, Cases and Material on Intellectual Property, Fourth Edition, Sweet & Maxwell Ltd, 2003, loc cit. hlm.684-686. bandingkan, S. Ricketson & M. Richardson, Intellectual Property-Cases, Material and Commentary Second Edition, Butterworths, Sydney, 1998, hlm.38-39.*

²⁰⁷ Hukum Kekayaan Intelektual cenderung memperlihatkan kesamaan antara negara *common law* dan negara *civil law*, di Jerman perbedaan kedua tatanan ini tidaklah terlalu dilebih-lebihkan kendatipun *civil law* dikodifikasikan (artinya dimasukkan ke dalam Undang-undang), banyak sekali persoalan-persoalan detail-detail permasalahan diserahkan kepada pengadilan untuk diputuskan., Prof. Dr. Joachim Bornkamm, Judge, Federal Supreme Court, Karlsruhe, *Enforcement of Intellectual Property Rights Under The Civil Law Legal System – A German Perspective, WIPO Asia Pacific Program for The*

b. Mareva Order

Menurut *The Mareva Injunction* ini, suatu perintah yang dikeluarkan berdasarkan permohonan penggugat, yaitu surat perintah untuk mencegah pelaku pelanggaran untuk menghilangkan asset jika gugatan berhasil disidangkan.

Kategori mengenai tindakan sementara *ex parte* yang telah diberikan oleh pengadilan di Inggris dan Australia memiliki pengaruh untuk mencegah tergugat menghilangkan atau memusnahkan aset-aset dari yurisdiksi pengadilan dalam situasi lain akan dapat mempengaruhi pertimbangan di masa mendatang untuk memberikan ganti kerugian.

Kasus yang pertama kali mengakui yurisdiksi pengadilan memberikan perintah tersebut juga diputuskan di Inggris pada kasus *Mareva Naviera SA of Panama v International Bulk Carriers SA (1980) 1 ALL ER 213*. meskipun kasus ini mengenai sengketa ekspedisi, tindakan sementara Mareva juga dapat diterapkan untuk perkara-perkara lainnya termasuk pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Sekarang ini, yurisdiksi pengadilan Australia untuk memberikan penetapan sementara tersebut memiliki kedudukan yang kuat. Pengadilan Australia juga telah menggunakan tindakan sementara Mareva untuk mencegah tergugat memusnahkan aset asing.²⁰⁸

Bilamana penggugat dapat menunjukkan bahwa terdapat bahaya nyata dan tergugat akan mengalihkan asetnya keluar dari yurisdiksi pengadilan untuk menghindari putusan pembayaran pada penggugat, pengadilan berwenang untuk memerintahkan untuk membekukan asset tertentu untuk mencegah pemindahannya

Judiciary on Intellectual Property Rights (IPR) Enforcement, Geneva, July 9 to 11, 2003 and Washington, DC. July 14 to 18, 2003, hlm. 2

²⁰⁸ Lihat kasus *Hospital Product Ltd v Ballabil Holdings Pty Ltd (1984) 2 NSWLR 662 (Supreme Court of New South Wales)* and *Jackson v Sterling Industries Ltd (1987) 61 ALJR 332 (High Court)*. It also seems from the *Hospital Products case* that such order may be granted restraining the defendant from disposing of foreign assets. See further AL Tyree, 'Mareva Injunctions : Third Parties (1982) 10 Aust Bus L Rev 375 and M Tedeschi, 'The Mareva Injunction an update (1985) 13 Aust Bus L Rev 236.(S. Ricketson & M. Richardson, *Intellectual Property – Cases, Material and Commentary Second Edition, Butterworths, Sydney, 1998, hlm.46.*)

sampai permasalahannya selesai disidangkan. Pengadilan juga dapat memerintahkan tergugat untuk memberikan bukti tertulis mengenai rincian asetnya, dan bahkan dapat memerintahkan tergugat untuk tidak meninggalkan negara tersebut sampai persidangannya selesai.²⁰⁹

Perintah Mareva dapat dibuat kapan saja setelah perintah tertulis dikeluarkan, atau bilamana sangat mendesak, dengan pengambilalihan untuk mengeluarkan perintah tertulis sesegera mungkin, permohonan perintah *ex parte* Mareva merupakan hal biasa karena jika tergugat telah memiliki pemberitahuan pengajuan atau permohonan, dapat menyingkirkan aset-aset yang dipermasalahkan sebelum perintah diberikan. Penggugat harus memiliki bukti-bukti yang cukup untuk memantapkan atau memenuhi persyaratan untuk pemberian penetapan sementara, dan harus mengambalalih kerugian.²¹⁰

Tindakan sementara tidak dapat dikeluarkan pada perusahaan yang bertanggungjawab dengan sejarah pembayaran utang-utangnya, ataupun pada *Draconian* yang berada di luar usaha tergugat. Tergugat individu harus diberikan uang yang cukup untuk biaya hidup dan pembiayaan pembelaan dirinya atas tindakan penggugat kepadanya. Pengadilan Inggris tidak dapat memberikan perintah sementara yang berkenaan dengan aset-aset yang berada di luar yurisdiksi pengadilan.

Dalam mempertimbangkan apakah akan mengajukan permohonan tindakan sementara Mareva, harus dipertimbangkan secara matang mengenai pengambilalihan, karena perintah sementara ini dapat berdampak serius pada keuangan tergugat jika diberikan atau dikeluarkan secara tidak benar. Dalam kasus terakhir, tergugat yang berhasil, tapi yang menuntut telah kehilangan pekerjaan yang menguntungkannya dan mengakibatkan ia kesulitan untuk mencari pekerjaan

²⁰⁹ Hilary Pearson and Clifford Miller, *Commercial Exploitation of Intellectual Property*, Blackstone Press Limited, 1990, *loc cit.* hlm. 304.

²¹⁰ Hilary Pearson and Clifford Miller, *ibid.* hlm.304

dikarenakan penetapan sementara ini, maka ia diberi ganti rugi sampai £ 1 juta (1 juta *Poundsterling*).²¹¹

Di dalam Pasal 25 ayat 1 *Civil Procedure Rules* 1998 Inggris diatur "*Mareva Injunction*" dengan istilah "*Freezing Injunction*" yang berfungsi untuk mencegah seorang tergugat menghilangkan bukti-bukti dari harta kekayaannya, sehingga mempersulit adanya tuntutan seorang penggugat untuk direalisasikan. Dengan demikian "*freezing injunction*" ini dapat dipandang sebagai sebuah tindakan penyatuan *konservatoir*. *Civil Procedur Rules* menguraikan tujuan ganda perintah *freezing* ini sebagai berikut :

1. Menyita satu pihak untuk tidak memindahkan aset-aset yang berada dalam yuridiksi tempat ia tinggal, atau
2. Menyita satu pihak untuk tidak memanipulasi aset-aset yang terletak dalam yuridiksi tempat tinggalnya maupun diluar tempat tinggalnya.²¹²

Tindakan sementara *Mareva* adalah contoh paradigma sebuah perintah untuk mencegah frustrasi proses pengadilan (*an order to prevent the frustration of a court's process*), namun contoh lain dapat ditemukan pula. Pembentukan sebuah perintah sementara harus bergantung pada situasi dan kondisi sebuah kasus. Seperti yang dikemukakan oleh Hakim Brennan dalam perkara *Jackson versus Sterling Industries Ltd.*, suatu kekuasaan yudisial untuk mengeluarkan sebuah perintah sementara mengadakan pemeriksaan silang, bukti-bukti tertentu perlu dipertimbangkan.²¹³

c. John Doe Order

John Doe yaitu nama fiktif yang dipergunakan untuk mewakili suatu pihak yang tidak diketahui, atau pihak hipotesis dalam perkara pengadilan. Fiktif ini lazimnya dipakai dalam aksi-aksi menangkal pengajuan tuntutan dalam sistem *common law*

²¹¹ *Hilary Pearson and Clifford Miller*, ibid hlm.304

²¹² Mr. X.E. Kramer, *Het Kort Geding in International Perspectief, Recht en Praktijk*, 116, Kluwer, Devender, 2001, hlm.84.

²¹³ E-Mail dari The Hon Justice Michael Moore, *Federal Court of Australia* (Email : mjmoore@fedcourt.gov.au), tanggal 17 Nopember 2005.

sebelum perubahan-perubahan prosedur perdata diadakan, jadi periode selama abad XIX. Aksi ini memperkenankan mengadakan penetapan hak atas tanah dengan mengajukan tuntutan dan secara fiktif mengklaim bahwa seorang yang bernama John Doe telah melakukan pelanggaran atas tanah itu dan oleh sebab itu sekarang harus diselesaikan penolakan atau penangkalannya.²¹⁴

Di dalam hak kekayaan intelektual kita jumpai sebuah bentuk perintah Anton Piller dan kadang-kadang disebut sebuah penetapan sementara John Doe, atau juga dijuluki tindakan sementara *Roving Anton Piller*, jadi bentuk standar Anton Piller ini sesungguhnya adalah sebuah panggilan pengadilan kepada pihak tergugat yang disebut namanya agar mengizinkan pengacara penggugat untuk memasuki persil-persil yang disebut dalam daftar perkara satu dan lain untuk memberi kesempatan kepadanya menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti yang berkenaan dengan adanya persangkaan telah terjadi pelanggaran atas hak-hak kekayaan intelektual dan John Doe ini digunakan dimana atau bilamana nama pihak tergugat tidak diketahui dan penetapan sementara ini dapat dikeluarkan dalam keadaan-keadaan yang ada persangkaan kuat bahwa orang-orang akan menawarkan barang-barang untuk dijual (contohnya *Rock Concerts*). Jadi perintah sementara ini dikeluarkan terhadap John Doe dan dapat ditunjukkan kepada setiap orang yang menjalankan kegiatan-kegiatan yang diuraikan dalam perintah sementara ini. Perintah sementara seperti ini dibuat berdasarkan *Federal Court Rules* (CTH) O 6 r 13, sebagai contoh lihat *Tony Blain Pty Ltd t/a Acme Merchandising v Jamieson & Ors* (1993) AIPC 90-990 (*Federal Court of Australia*); *Tony Blain Pty Ltd's v Splain & Ors* (1993) 4 NZBLC 99-299 (*Hig Court of New Zealand*).²¹⁵

Menurut prinsip hukum *John Doe Order*, adalah suatu prinsip yang mengandung arti sebagai perintah perwakilan yang diberikan pengadilan untuk

²¹⁴ Philip Griffith, *Indonesia Australia Specialised Training Project, Definition IPR Dictionary, University of Technology Sydney*, 2000, hlm. 52.

²¹⁵ Philip Griffith, *ibid.* hlm. 52

mengidentifikasi (pelaku) pelanggaran dengan mengizinkan untuk menyita barang bukti.

Di dalam sebuah kasus yang terjadi baru-baru ini, *Bloomsbury Published Group versus New Group Newspaper and Ors*, wakil ketua Pengadilan (*Chancellor*) dihadapkan pada sebuah persoalan apakah pihak tergugat/yang melakukan pelanggaran ini disebut namanya. Perkara ini menyangkut ancaman penyingkapan yang akan dilakukan oleh seorang yang tidak dikenal atas buku terbaru "*Harry Potter and the Order of the Phoenix*" yang telah mendapatkan sebuah eksemplar buku baru ini dari para pencetaknya sebelum buku ini diedarkan untuk pertama kali dan bahkan menawarkannya kepada surat-surat kabar. Penerbitan perdana buku ini diliputi oleh pengamanan yang sangat ketat.

Para penuntut tidak mengetahui nama pihak yang melakukan pelanggaran dan mengajukan permohonan diberikannya perintah sementara terhadap orang atau orang-orang yang telah menawarkan kepada penerbit-penerbit dari surat-surat kabar *the Sun*, *Daily Mail*, dan *Daily Mirror* sebuah eksemplar dan tidak menyingkap isi buku ini. Para pihak yang mengajukan tuntutan (*claimants*) ini mengajukan argumentasi bahwa, aturan-aturan Acara Perdata merupakan sebuah kumpulan aturan-aturan baru dan bahwa aturan-aturan lama ini tidak lagi mengikat.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi mengutarakan bahwa berdasarkan undang-undang yang lama ada sebuah, keganjilan bahwa dapat memintakan perintah sementara terhadap orang-orang yang tidak diketahui namanya yang mewakili kategori kelompok pengusaha bahwa kita paling sedikit harus dapat menyebut nama seseorang dari pelanggar, akan tetapi tidak mungkin memohon perintah sementara pengadilan terhadap seseorang atau salah satu dari pelanggar tersebut, kecuali bahwa kita dapat menyebut sedikit-dikitnya satu dari antara para pihak tersebut, barulah kita dapat mengajukan perintah sementara terhadap pihak tersebut. Tambahan pula, Wakil Ketua itu menyebutkan telah memperkenankan mengadakan

tuntutan-tuntutan ala "*John Doe*" apabila nama pihak tergugat tidak diketahui secara khusus, dan menyebutkan seorang pakar dan ahli pikir Selandia Baru yang mengomentari kasus terkenal, *Tony Blain Pty Ltd versus Splain [1994] TSR 497*, dan hakim telah mengeluarkan "John Doe order" terhadap setiap orang yang menjual barang-barang yang tidak dilindungi oleh lisensi pada saat atau kira-kira tanggal 26 Maret 1993 yang dilayani dengan sebuah pernyataan klaim dengan membuat cuplikan sebuah dalil hukum lama (kuno) *ubi jus ibi remedium*, atau dimana ada hak disitu ada kompensasi atau pengimpasan.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (*Chancellor*) menerima pernyataan bahwa aturan-aturan lama tidak mengikatnya atas hal itu. Ia mengemukakan bahwa aturan-aturan acara perdata tidak mensyaratkan bahwa pihak tergugat harus mengetahui namanya. Kegagalan menyebutkan nama pihak tergugat pada hakekatnya hanya sekedar penyimpangan yang dapat dilecehkan oleh Pengadilan, dan juga mengemukakan bahwa untuk menemukan kebalikannya mempunyai arti memberikan hak mendahului yang tidak tepat pada bentuk formal di atas isi (substansi) materiil. Sebuah pertimbangan penting dalam benak pengadilan ialah bahwa sekalipun nama tergugat tidak disebutkan, akan tetapi sudah jelas kepada siapa perintah itu ditujukan.

Setelah memutuskan bahwa ia mempunyai kekuasaan untuk mengeluarkan perintah ini, hakim tidak ragu-ragu lagi mengetahui bahwa pemberian hal itu merupakan hal tepat dan adil untuk dilakukan. Tampaknya harus menunggu apakah putusan ini membuka pintu bagi perintah-perintah "*Class*" (kelompok) yang dikeluarkan untuk maksud preventif, dan sekelompok orang seperti mereka yang menjual barang-barang dengan merk yang dipalsukan misalnya pada sebuah konser musik rock yang dilakukan perintah sementara oleh pengadilan sekalipun tidak ada satu nama pun yang diketahui.

d. American Cyanamid

Prinsip pemberian perintah sementara dalam pemikiran modern terkenal dalam penetapan sementara dalam kasus *American Cyanamid v Ethicon* (1975) AC 396. Dalam hal ini Majelis Pengadilan Tinggi Inggris mengganti kriteria “kasus *prima facie*” dengan pernyataan yang lebih fleksibel “persoalan serius yang harus diperiksa”, yang menyatakan bahwa segera setelah persyaratan ini dipenuhi, persoalan nyata yang dipertimbangkan oleh pengadilan adalah apakah penetapan sementara harus diberikan atau ditolak.²¹⁶

“*American Cyanamid* merupakan tindakan atas pelanggaran paten. Penggugat memiliki paten untuk benang bedah berdaya serap sintetis dan mengklaim bahwa tergugat telah melanggar paten bersangkutan. Tergugat karenanya berdalil bahwa ia tidak melanggar paten penggugat, atau sebagai alternatif bahwa paten penggugat tidak absah. Keseimbangan yang ditimbulkan oleh kemudahan menguntungkan penggugat. Benang bedah baru tergugat tidak tersedia di pasar sehingga mengabaikan perintah sementara tidak akan menimbulkan penutupan pabrik atau kehilangan pekerjaan. Di lain pihak, apabila perintah sementara ditolak, penggugat tidak akan dapat meningkatkan pasarnya yang sedang tumbuh dan akan kehilangan manfaat patennya. Dari segi komersial tidak praktis bagi penggugat untuk mendesak agar produk tergugat ditarik kembali setelah peradilan.”

Secara umum, dalam mempertimbangkan perintah sementara, pengadilan harus melakukannya dalam 2 tahap yaitu ;

- 1) Pengadilan harus memutuskan apakah terdapat permasalahan serius yang harus dijawab (atau apakah penggugat akan berhasil dengan gugatannya).

²¹⁶ Pemberian penetapan sementara bersifat temporer dan berdasarkan kebijakan. Pedoman mengenai bagaimana kebijakan ini harus dilaksanakan ditetapkan oleh Lord Diplock dalam kasus terkemuka *House of Lord* (Dewan Pertimbangan Agung Inggris) mengenai *American Cyanamid Co. versus Ethicon Ltd. (1975) AC 396*, yang secara luas dianut dan diterapkan dewasa ini di Malaysia dan Singapura. (MS. Deborah Menon, *Putusan Sementara, Training for Commercial Court Judges in IPR*, 2003. hlm.33)

- 2) Jika pengadilan memutuskan bahwa tahap pendahuluan tersebut telah terpenuhi, kemudian pengadilan akan mempertimbangkan apakah perlu menggunakan kewenangannya untuk memberikan atau mengeluarkan suatu penetapan sementara yaitu pertimbangan apakah adil (adilkah) pemberian penetapan sementara.²¹⁷

Selanjutnya akan dibahas lebih rinci mengenai mempertimbangkan perintah sementara :

1) Permasalahan Yang Serious Yang Harus Dijawab (*serious question to be tried*)

Apakah ada masalah serius yang perlu dijawab ? Pengadilan harus yakin bahwa :

- a. Klaim bersangkutan tidak sembrono;
- b. Klaim bersangkutan mempunyai suatu prospek keberhasilan.

Bagi penggugat yang memohon penetapan sementara terlebih dahulu harus melengkapi bukti pendahuluan, yaitu apakah terdapat permasalahan serius yang harus dijawab. Dengan kata lain, jika bukti-bukti menunjukkan bahwa penggugat tidak memiliki prospek yang nyata mengenai keberhasilan gugatannya dalam putusan tetap pengadilan. Maka pengadilan akan menolak penetapan sementara.²¹⁸ Menurut Lord Diplock, dalam menentukan apakah terdapat permasalahan serius yang harus dijawab, pengadilan hanya harus menyelidiki apakah terdapat penyebab suatu tindakan yang diketahui, fakta yang harus diperhitungkan mengenai masalah-masalah hukum yang akan muncul dalam tahap sementara. Pengadilan tidak boleh memulai dengan persidangan kecil (*mini trial*) mengenai masalah fakta yang diperselisihkan ataupun permasalahan-permasalahan hukum yang sulit.²¹⁹

2) Besarnya Ganti Kerugian (*adequacy of damages*)

Pengadilan akan mempertimbangkan apakah jika penetapan sementara ditolak, namun ganti kerugian yang cukup untuk memberi kompensasi kepada

²¹⁷ MS. Deborah Menon, *ibid.* hlm.33

²¹⁸ Meskipun Lord Diplock menyamakan pengujian ini dengan penggugat yang menunjukkan bahwa gugatan tidak sungguh-sungguh/sembrono/tidak melawan secara nyata (*frivolous*) atau menunda-nunda (*vexatious*), pengadilan-pengadilan selanjutnya lebih mengabaikan pernyataan yang bersama dengan jurisprudensi mengenai perbuatan ini. (MS. Deborah Menon, *ibid.* hlm. 33)

²¹⁹ Lionel Bently & Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, 2001, *loc. cit.* hlm.1009-1010.

penggugat atas kerugian yang akan dideritanya akibat tidak dilakukan penetapan sementara tentang penyitaan terhadap tergugat yang dalam jangka waktu antara permohonan penetapan sementara sampai dengan putusan akhir pada saat peradilan.

Ganti kerugian tidak akan memadai apabila :

- 1) Kerugian Penggugat tidak bersifat keuangan (misalnya dalam hal kejengkelan);
- 2) Kerugian Penggugat sulit dikaji (misalnya kehilangan reputasi usaha, gangguan usaha);
- 3) Tergugat tidak dapat atau mungkin tidak dapat membayar ganti rugi;
- 4) Kehilangan penggugat tidak dapat diperbaiki (misalnya kehilangan hak pemberian suara);

Dalam mempertimbangkan apakah suatu ganti kerugian mencukupi, pengadilan akan mempertimbangkan apakah kerugian yang dialami atau diderita penggugat dapat diperbaiki. Yaitu, mereka bertanya apakah kepentingan penggugat dapat dikompensasikan dengan penggantian berupa uang yang mungkin diputuskan dalam sidang. Jika ganti rugi bukan untuk kepentingan keuangan, seperti kebebasan pribadi atau reputasi seseorang, mungkin penggugat tidak akan mendapatkan kompensasi yang sama dengan kerugiannya. Kemudian, jika penggugat telah mengatur royalty atas hak melisensi, pemberian ganti rugi dapat dinilai sebesar royalty.²²⁰

Jika ganti kerugian tidak memberikan penggantian yang cukup, pengadilan akan mempertimbangkan kemungkinan perjanjian silang yang memberikan kompensasi tergugat atas segala kerugian yang terjadi selama aktivitas mereka dibatasi.

3) Keseimbangan keadilan dan kelayakan (*balance of convenience*)²²¹

²²⁰ Lionel Bently & Brad Sherman, *ibid.* hlm.1009-1010.

²²¹ Pengadilan Inggris telah mengubah sistemnya dari keseimbangan peluang/probabilitas menjadi apa yang disebut *balance of convenience*, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masing-masing penggugat dan tergugat. Disini beberapa faktor seperti kemungkinan kerugian tergugat dalam tindakan lanjutan akan jauh lebih menentukan kemungkinan keberhasilan tindakan pokok. Pertanyaannya adalah siapa diantara mereka yang akan mendapatkan/berada di posisi yang lebih baik untuk membayar kerugian yang mungkin akan timbul akibat tindakan pokok, dan untuk seberapa besar tingkat kerugian pada kedua belah pihak dapat tertutupi oleh penggantian keuangan. Menurut Cornish, *balance of convenience* dapat meningkatkan prospek perintah sementara dalam kasus paten. Namun tidaklah mudah untuk memprediksikan bagaimana seorang hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus, yang jarang berkaitan dengan masalah diantara para pihak. Khususnya pada

Bahwa seorang Hakim seyogyanya tidak mencari dan menempuh jalan untuk mempertimbangkan siapakah pihak yang akhirnya keluar sebagai pemenang dalam proses persidangan, melainkan harus menerapkan prinsip pengujian “*balance of convenience*” (keseimbangan keadilan dan kelayakan).

Dalam memutuskan untuk memberikan suatu penetapan sementara, pengadilan akan mempertimbangkan keseimbangan yang saling menguntungkan. Fakta-fakta yang dipertimbangkan akan sangat bergantung keadaan suatu kasus. Sebelumnya telah dikemukakan bahwa kepentingan umum dapat dijadikan pertimbangan keseimbangan yang menguntungkan. Contohnya jika pemberian penetapan sementara dapat mengurangi akses publik terhadap obat-obatan penyelamat hidup, maka penetapan sementara dapat ditolak.

akhir tahun 1980, Pengadilan Inggris memberikan perintah untuk sementara berkenaan masalah paten dengan didasarkan pada *balance of convenience*.

Pada kasus *improver v Remington* pengadilan memberikan perintah interim terhadap penggunaan alat pencukur rambut pada tangan dan kaki karena penggugat telah memberikan argumentasi bahwa pelanggaran/pemalsuan alat dapat mengakibatkan tuntutan paten dan oleh karenanya tidak dapat dikatakan bahwa penggugat berarti gagal. Terdapat permasalahan serius yang perlu dibahas, dan kerugian dalam hal keberhasilan sulit untuk diperbaiki bagi beberapa penggugat yang merupakan pemegang lisensi dan tidak berdiri sendiri dalam gugatan ganti rugi dengan konsekuensi bahwa kerugian mereka tidak dapat diperhitungkan. Terdapat resiko bahwa penggugat tidak akan mendapatkan kompensasi yang cukup dari penerimaan ganti rugi yang diberikan tergugat. Lebih jauh lagi, tergugat harus memasarkan alat mereka “dengan membuka mata”, dan penggugat harus bergerak secepat alat-alat yang dimiliki tergugat dipasarkan. Pengadilan juga mengemukakan bahwa bilamana tergugat menang, kerugian mereka akan sulit diperhitungkan jika perintah telah diberikan, sejak mereka mulai memasuki pasaran. Dalam keseimbangan, perintah diberikan.

Pada kasus *Mars Inc. v Azkoyen*, perintah sementara diberikan karena penggugat memegang kasus yang baik dan meminta pembebasan tanpa penundaan. Pengadilan mengemukakan bahwa ganti rugi tidak akan mencukupi lagi kedua belah pihak, karena penggugat akan mencegah tergugat untuk mendapatkan permulaan yang besar jika perintah diberikan, sedangkan jika perintah tidak diberikan, ganti rugi penggugat akan substansial. Bagaimanapun, penggugat tidak akan diberatkan dengan pembayaran surat tanggungan/jaminan untuk menghindari pelaksanaan perintah. Pada akhirnya, pengadilan tidak meyakini kemungkinan bahwa pemberian ganti rugi di Spanyol, dimana tergugat bertempat tinggal, dapat dilaksanakan.

Pada kasus *Hallen v Brabantia*, perintah sementara diberikan karena pengugat telah memperlihatkan validitas dan pelanggaran paten yang kuat dibandingkan perdebatan kasus. Sejak pembuka botol yang telah dipatenkan merupakan produk utama penggugat, kerugian yang tak terhitung pada bisnis penggugat dapat terjadi jika tidak diberikan perintah. Dunia produksi menyiratkan bahwa suatu produk memerlukan suatu momentum tertentu untuk mencapai titik dimana penjualan yang terus tinggi dapat dicapai. Momentum ini dapat saja hilang jika penjualan dari pihak penggugat berselisih dengan produk tergugat. Disisi lain, bagi tergugat, pembuka botol hanya berarti sebuah elemen kecil dari pergantian mereka.

Pada kasus *Brupat v Standford*, perintah sementara ditolak dalam keadaan dimana 7% enjualan produk yang diduga melanggar dibayarkan pada rekening bersama dan produksinya dibatasi pada produk-produk tertentu, yang kiranya tidak melanggar produk tergugat.

Pada kasus *Unilever v Freezerman*, penggugat menuduh adanya pelanggaran atas desain sederhana es krim. Penggugat mempunyai pangsa pasar yang besar, sedangkan produk tergugat dijual dari pintu ke pintu. Harga produk tergugat lebih tinggi. Pengadilan menolak pengajuan perintah sementara, karena ganti rugi yang akan diberikan pada penggugat seperti akan minimal dan dampak bola saljuapun (semakin bertambah dengan cepat) demikian (peluang antara proses pelanggaran untuk ada dan menjual produk yang sama)

Pada kasus *General Electric v GTE Valeron*, penggugat mengajukan keputusan sementara dikarenakan dugaan pelanggaran alat penghancur berlian. Perintahnya ditolak, tapi juga telah melakukan penawaran kepada tergugat untuk melisensi produk yang dipatenkan. Hal ini menunjukkan bahwa uang dapat menyelesaikan atau mengganti konsekuensi yang ditakutkan oleh penggugat.

Kasus yang paling terakhir mengenai perintah sementara berkenaan paten adalah *Smith Kline Beecham v Generics (UK)*, perintah diberikan karena penggugat mempunyai argumen-argumen kasus yang cukup dan ganti rugi tidak akan cukup diselesaikan di pengadilan. Dikarenakan kompleksitas masalah, pengadilan mengemukakan bahwa tidaklah mungkin untuk mengedepankan kekuatan relatif dari pendirian para pihak. Bagaimanapun, dengan memberikan fakta yang terkemuka bahwa dengan diarahkan pada persaingan, harga obat-obatan yang dipatenkan akan menurun secara cepat, ganti rugi tidak akan dapat mengganti kerugian penggugat atas keuntungan penjualan (yang akan sulit diperbaiki). Pengadilan juga menyimpulkan bahwa kerugian tergugat tidak akan terhitung/ terganti jika perintah diberikan. Sehingga, “satu hal yang dapat saya katakan dengan beberapa ketentuan yaitu bahwa perintah ganti rugi kepada penggugat/penuntut seperti merupakan kesepakatan yang baik, daripada kepada tergugat karena kerugian penuntut lebih tak terhitung daripada tergugat, namun keduanya tidak terhitung. Terdapat tingkatan ketidakbatasan.”

Kelemahan/ permasalahan Kasus Portugis berikut : Penjual (ritel kecil) gelas telah mendaftarkan merk domestik atas namanya. Pada hal yang sama, sebuah perusahaan ritel internasional (besar) menawarkan barang yang sama membuka tiga toko di Portugal dengan nama yang mirip dengan merk yang telah terdaftar, dengan pembukaan toko-toko tambahan dalam waktu dekat. Pada saat itu pemilik merk dagang menjadi waspada akan kemungkinan adanya pelanggaran dan meminta perintah sementara. Pengadilan menolak perintahnya dengan alasan bahwa kerugian pada ritel internasional akan tidak seimbang (tidak proporsional) meskipun kemungkinan pelanggaran cukup besar. Hal ini dampaknya berarti dua hal : pertama, semakin besar skala dugaan tindakan pelanggaran, semakin kecil kemungkinan perintah terhadapnya akan diberikan. Dan kedua, dalam mengurangi masalah pada satu kompensasi ganti rugi, hal ini merubah hak monopoli menjadi lisensi terbuka terhadap pembayaran. Pertimbangan terakhir disoroti pada keputusan AS : “Sifat pemberian paten yang mempertimbangkan pegangan bahwa ganti rugi keuangan akan selalu cukup untuk memuaskan pemegang paten. Nilai prinsip suatu paten adalah hak menurut UU untuk tidak memasukannya.”⁷⁴ Legitimasi atas pandangan ini dikuatkan oleh fakta bahwa akan lebih sulit bagi tergugat untuk membuktikan kerugian dalam hal dimana perintah sementara tidak terbukti. (*The Enforcement of Intellectual Property Rights, Japan Patent office Asia-Pacific Industrial Property Centre, JIII, 2002, loc. cit. hlm.53*)

4) Pokok Permasalahan (*the merits of the case*)

Bahwa yang akan dipertimbangkan pengadilan dalam memberikan penetapan sementara yaitu kekuatan yang berkaitan atau inti atau pokok persoalan dari kasus para pihak. Dalam perkara *American Cyanamid*, pengadilan harus hanya mempertimbangkan inti persoalan kasus para pihak dari upaya terakhir. Dengan menerapkan pendekatan secara tegas, pengadilan seringkali menolak untuk menunjuk kasus pihak mana yang dianggap/nilai lebih kuat, karena dikhawatirkan akan dapat menduga putusan terakhir.

Meskipun *American Cyanamid* mengemukakan bahwa kekuatan kasus para pihak tidak boleh dipertimbangkan sampai tahapan akhir. Namun dalam sejumlah kasus pengadilan telah dipengaruhi oleh inti persoalan kasus penggugat dalam mempertimbangkan faktor-faktor seperti besarnya ganti rugi dan keseimbangan keuntungan/kenyamanan. Hal ini menunjukkan perasaan yang meningkat dan tidak terhapuskan bahwa para hakim tidak mengikuti *American Cyanamid*.

5) Ketidakmungkinan permohonan *American Cyanamid*

Perlu dicatat bahwa pedoman harus diterapkan dengan suatu taraf fleksibilitas. Pedoman ini tidak diterapkan dan putusan sementara akhirnya meniadakan tindakan bersangkutan. Pengujian keseimbangan kemudahan tidak boleh diterapkan pada persetujuan dan penolakan putusan sela yang menimbulkan efek praktis mengakhiri tindakan bersangkutan; *Cyne & Anor versus Global Natural Resources* (1984) 1 ALL ER 225.

Para penggugat, yang merupakan para direktur dalam perusahaan tergugat berusaha mendapatkan penetapan sementara guna mencegah penggabungan tanpa lebih dahulu memperoleh persetujuan perusahaan dalam sebuah rapat umum. Apabila penetapan sementara itu diberikan, penetapan sementara ini akan bertahan sampai rapat umum tahunan berikutnya. Pada saat peradilan, rapat sudah akan

diadakan. Apabila penetapan sementara ditolak, segalanya dapat dilaksanakan dan tidak ada gunanya untuk berusaha mendapatkan penetapan sementara, karenanya tidak ada prospek peradilan yang realistis.

Pengadilan tidak menerapkan prinsip *American Cyanamic* dan menerapkan prinsip luas berusaha sebaik mungkin untuk menghindari ketidakadilan kepada tergugat yang haknya atas peradilan disangkal.²²²

e. Kort Geding

Di dalam literatur pengertian "*Kort Geding*" diterjemahkan dengan "*summary proceedings*" atau secara singkat atau sumir praktek di negeri Belanda. Prosedur *Kort Geding* menerapkan tindakan yang hampir mendekati dengan prosedur penetapan sementara sebagaimana diatur di dalam Pasal 50 *TRIPS Agreement*, walaupun Pengadilan Eropa dalam putusannya tanggal 16 Juni 1998, *Hermis/FHT* (C53 – 96) menyatakan diikuti proses penuh menurut TRIPS. Berdasarkan hukum Belanda, proses penetapan sementara tidak perlu diikuti oleh proses biasa, karena akan diikuti oleh putusan penuh adalah sepenuhnya hak pihak yang berperkara. Akhirnya sebagian besar kasus para pihak menerima hasil dari penetapan sementara. Oleh karena itu perjanjian TRIPS dapat memberi dampak besar pada litigasi paten di Belanda.²²³

Prosedur-prosedur sumir atau *Kort Geding* (acara singkat) di negeri Belanda banyak dipakai terutama untuk memenuhi kebutuhan para pencari keadilan untuk menghindari prosedur-prosedur yang berbelit-belit dan yang selalu berlanjut selama bertahun-tahun. Memang di dalam praktek dijumpai biaya-biaya besar yang terkait pada proses pengadilan yang sedikit banyak tidak dapat ditolerir lagi. Ungkapan

²²² *The Enforcement of Intellectual Property Rights, Japan Patent office Asia-Pacific Industrial Property Centre, JIII, 2002, loc. cit. hlm.53*

²²³ Jan J. Brinkhof, *Internationalisation of Patent Law, Tranborder Injunctions and Summary Proceeding in the Netherland, universite Robert Schuman – Strasbourg, Centre d'Etude Internationales de la Propriete Industrielle, France, 1995, loc.cit. hlm 5.* bandingkan Mr. X.E. Kramer, *Het Kort Geding in International Perspectief, Recht en Praktijk, 116, Kluwer, Devender, 2001, hlm.81.* bandingkan Brian C. Reid, *Sweet & Maxwell's European Patent Litigation Handbook, Sweet & Maxwell, 1999, hlm.271*

yang populer di Belanda ialah bahwa : "*wie recht om een koe, legt ere en op toe*" (seseorang yang mengajukan pengaduan ke pengadilan mengenai seekor lembu akan berakhir dengan kehilangan lembu pula di sana). Jadi, dengan begitu tampaknya ada kebutuhan akan peradilan yang cepat, sederhana dan murah. Berselang beberapa dasawarsa, pengadilan-pengadilan telah mengembangkan apa yang dikenal dengan "*kort geding*", sehingga tampaknya sekarang telah tercipta sebuah prosedur yang pada umumnya memenuhi persyaratan-persyaratan yang disebut di atas.²²⁴

Secara jelas apabila contoh-contoh di atas diterapkan dalam kasus tentang kekayaan intelektual khususnya paten maka seorang pemegang paten yang dikonfrontasi oleh pelanggaran-pelanggaran betapapun juga membutuhkan penanganan dan penyelesaian yang cepat. Sesungguhnya pelanggaran yang mengakibatkan nilai hak eksklusif ini mengalami penurunan yang tajam. Apabila yang bersangkutan atau pemegang lisensinya mengeksploitir temuan ini, maka pelanggaran merupakan ancaman yang tidak kecil terhadap posisi pasarannya (pangsa pasarnya). Bagaimanapun juga, tidak kecil perbedaannya apakah seseorang beroperasi sendirian di pasar atau di mana ia dikerumuni oleh pesaing-pesaingnya. Di dalam kasus yang pertama, pada hakekatnya dijumpai ruang dan peluang yang lebih kondusif untuk mendapatkan kembali investasi modal kerjanya. Oleh karena itu pemegang paten mempunyai kepentingan yang mencolok untuk menghentikan pelanggaran-pelanggaran ini ; dan dengan demikian kerugian-kerugian yang diderita dapat dibatasi. Pada dasarnya prosedur-prosedur singkat ini sangat cocok untuk tujuan-tujuan itu. Dewasa ini tampaknya terdapat referensi yang luar biasa terhadap prosedur sumir ini di dalam kasus-kasus pelanggaran paten di negeri Belanda.

Adapun prosedur-prosedur sumir atau *kort geding* ini mempunyai

²²⁴ Jan J. Brinkhof, *ibid.* hlm.12-13

karakteristik-karakteristik berikut :²²⁵

- (i) Hakim Ketua berwenang memeriksa dan memutuskan semua perkara, yang dapat diselesaikan oleh pengadilan-pengadilan perdata yang berkompotensi untuk itu.
- (ii) Sebuah putusan yang dikeluarkan dengan sesegera mungkin berdasarkan alasan-alasan urgensi. Urgensi ini pada hakekatnya merupakan sebuah konsep yang fleksibel. Urgensi secara khusus dijumpai dalam sebuah situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan hukum sehingga mengakibatkan kerugian atau ancaman kerugian. Dalam hal terjadi pelanggaran, seorang pemegang paten sudah barang tentu mempunyai kepentingan yang urgen untuk memperoleh putusan segera, yang di dalamnya pelanggaran lebih lanjut dilarang.
- (iii) Pihak penggugat harus mempunyai kepentingan untuk mendapatkan sebuah tindakan hukum khusus. Pada umumnya, tindakan ini terdiri dari sebuah perintah untuk melakukan sebuah tindakan atau tidak melakukan sebuah tindakan tertentu. Tindakan ini didasarkan atas sebuah penilaian sementara yang diambil oleh hakim ketua persidangan.
- (iv) Hakim ketua persidangan harus memeriksa apakah kasus ini cukup memperoleh klarifikasi yang memadai dalam persidangan sumir. Di dalam praktik hakim ketua persidangan tidak begitu cenderung untuk menganut pandangan bahwa persoalan ini begitu komplikatif dalam kasus-kasus dimana fakta-fakta tidak dipersengketakan.
- (v) Prosedur sumir ini merupakan prosedur dengan hak-haknya sendiri, sekalipun sengketa yuridis tidak sampai terselesaikan secara tuntas melalui sebuah putusan dalam "kort geding", namun hal ini tidak semestinya bagi kort geding ini diikuti oleh prosedur-prosedur biasa, dan tindakan sementara

²²⁵ Jan J. Brinkhof, *ibid.* hlm.12-13

ini pada hakekatnya merupakan sesuatu yang final dalam kebanyakan hal.

- (vi) Sebuah atribut unik prosedur sumir ini ialah keleluasan yang besar yang dinikmati oleh hakim ketua majelis. Misalnya, tidak terikat pada aturan-aturan pembuktian biasa, untuk mendengar saksi-saksi nampaknya tidak begitu selaras dengan tatanan prosedur sumir, kendatipun hakim bebas untuk memanggil saksi-saksi dalam kasus-kasus tertentu. Hal yang sama berlaku pula terhadap hal ikhwal melibatkan para ahli.
- (vii) Kekuatan putusan-putusan dalam prosedur sumir ini pertama-tama ditentukan oleh fakta bahwa putusan ini hampir selalu, jika perlu, dapat ditegakkan dan dijalankan sekalipun atasnya diadakan banding. Kedua, putusan ini berdaya guna dan berhasil guna oleh sebab apabila pihak tergugat lalai untuk mengandalkan sebuah larangan atau memenuhi sebuah perintah, maka hampir selalu dikenakan pembayaran denda. Denda berupa uang ini menjadi milik pihak penggugat.

Prosedur sebenarnya sangat sederhana, pihak penggugat memohon kepada hakim ketua majelis untuk menetapkan suatu tanggal untuk pelaksanaan prosedur sumir ini. Biasanya yang bersangkutan melampirkan konsep gugatan gugatan pada permohonannya itu, sehingga hakim ketua majelis mengetahui tentang seluk beluk perkara ini. Sebagai aturan umum kecuali bilamana ada hal ikhwal khusus pihak penggugat diberikan tanggal untuk beberapa minggu ke depan. Kemudian gugatan ini telah dianggap dikeluarkan. Isinya secara normaliter berbentuk sumir, bukan merupakan hal di luar kebiasaan baik bagi pihak penggugat maupun tergugat untuk mengirimkan kepada hakim ketua sidang majelis dokumen-dokumen sebelum *kort geding* ini dimiliki untuk mempersiapkannya merencanakan persidangan. Pengacara pihak penggugat biasanya menjelaskan permohonan pada persidangan melalui catatan-catatan, kemudian pengacara pihak tergugat menyampaikan pembelaannya dan hampir selalu melalui catatan-catatan pula. Pada hakekatnya bukanlah suatu

ketidaklaziman bagi kedua pengacara ini untuk menyampaikan laporan-laporan yang dibuat oleh agen-agen paten. Pada sidang ini para ahli ini memberikan penjelasan-penjelasan, sambil memberikan reaksi terhadap laporan-laporan masing-masing dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Hakim ketua majelis sidang mengajukan pertanyaan kepada para pihak dan penasehat-penasehat dan seringkali berikhtiar untuk mencapai penyelesaian. Di dalam kasus paten, persidangan biasanya berlangsung setengah hari. Persidangan-persidangan yang berlangsung sehari penuh merupakan kekecualian. Apabila sebuah penyelesaian memperlihatkan tanda-tanda kurang kondusif malahan mendekati ketidakmungkinan diselesaikan, maka hakim menyatakan bahwa akan menjatuhkan putusan. Tanggal penjatuhan putusan yang biasanya satu atau dua minggu setelah persidangan. Hakim ketua sidang majelis menyusun sebuah rancangan putusan secara tertulis setelah mempelajari sekali lagi dokumen-dokumen yang disampaikan oleh pihak-pihak.

Prosedur sumir ini merupakan sebuah pendekatan populer dalam kasus-kasus pelanggaran paten. Prosedur ini merupakan sebuah tatanan yang fleksibel yang seringkali memperlihatkan tanda-tanda bahwa persyaratan-persyaratan para pihak yang bersaing dipenuhi dan para pihak ini sangat memerlukan sebuah prosedur yang cepat, murah dan sederhana.²²⁶ Malah para pihak bersedia untuk menerima kehilangan mutu sebagai ganti kecepatan berlangsungnya persidangan.

D. Penegakan Hukum Paten dalam Praktik Peradilan di Beberapa Negara.

1. Korea

Sampai dengan tahun 1980, Korea belum mencurahkan perhatian khusus terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual. Hal ini dikarenakan pemberian perlindungan yang ketat terhadap hak atas kekayaan intelektual luar negeri

²²⁶ 'Kort geding procedure' takes from registration until punishment. In general in a 'kort geding procedure' a decision of the 'voorzieningenrechter' may be expected in 6 weeks : then one is able to start the execution, (E-mail dari Dr.M.B. de Boer, Dosen dari Universitas Leiden Belanda m.b.deboer@law.leidenuniv.nl), tanggal 22 Februari 2006.

dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan nasional. Pada bagian akhir tahun 1980, terutama termotivasi oleh tekanan Amerika Serikat, maka Korea mengadakan revisi perundang-undangan paten dan hak cipta. *Computer Program Protection Act* diberlakukan dan menjadi peserta beberapa perjanjian internasional tentang perlindungan hak kekayaan intelektual, *Universal Copyright Convention* dan *Geneva Phonograms Conventions*, pada tahun.²²⁷

Sejak saat itu, Korea telah mengambil langkah-langkah secara terus-menerus, selain untuk reformasi hukum materilnya dibanding hak kekayaan intelektual, tapi juga untuk pembaharuan dalam bidang hukum acara demi mempercepat kelancaran penegakan hak atas kekayaan intelektual. Dalam kerangka reformasi peradilan, Pengadilan Paten Korea dibentuk sebagai sebuah pengadilan hak kekayaan intelektual khusus pada tanggal 1 Maret 1998.

Negara Korea bukanlah suatu negara federal, sehingga sistem Pengadilan Korea adalah sangat sederhana. Ada 18 pengadilan negeri regional, 5 pengadilan tinggi regional dan Mahkamah Agung yang merupakan sistem 3 (tiga) level Pengadilan. Pengadilan Paten yang disetarakan dengan tingkat pengadilan-pengadilan tinggi berkedudukan di Daejeon, 150 Km sebelah selatan Seoul, yang secara eksklusif menjalankan yurisdiksi kasus-kasus hak kekayaan intelektual. Oleh sebab tidak ada Juri di pengadilan Korea, maka hakim-hakim Korea menerima dan memeriksa perkara-perkara faktual maupun permasalahan-permasalahan yuridis. Berdasarkan prosedur hukum perdata Korea yang menyangkut fakta-fakta hukum diadili oleh pengadilan-pengadilan tingkat pertama maupun tingkat kedua, dan ini berarti bahwa pengadilan-pengadilan tinggi dan pengadilan paten memeriksa ulang sebagai pokok permasalahan-permasalahan yang faktual.

²²⁷ Sung-Ho Lee, Judge, Patent Court of Korea Daejeon, Republic of Korea, *The Role of Specialized Court in Intellectual Property Rights Enforcement – Experience in the Korean Patent Courts, APEC-USPTO Workshop on Developing a Successful Intellectual Property Enforcement Regime Bangkok, Thailand, 4 Oktober 2005.hlm.3.*

Karir seorang hakim Korea mempunyai ciri khas tertentu. Lazimnya karir bermula di peradilan pada sekitar usia 30 tahun setelah lulus ujian hakim, dan telah menyelesaikan program yang berlangsung dua tahun pada Institut Riset dan Pelatihan. Berdasarkan sistem mutasi sentralisasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, maka hakim-hakim dimutasikan dari sebuah pengadilan ke pengadilan yang lain hampir 2 tahun sekali.²²⁸

Proses litigasi perdata (termasuk di dalamnya penetapan sementara, tuntutan-tuntutan ganti kerugian) dan kasus-kasus pidana, pertama-pertama diajukan ke sebuah pengadilan negeri umum. Pemeriksaan banding diajukan ke salah satu pengadilan tinggi regional dan kasasi selanjutnya dapat diteruskan ke Mahkamah Agung.

Meskipun kasus-kasus hak kekayaan intelektual yang merupakan pelanggaran tidak berada dalam yurisdiksi eksklusif pengadilan khusus, pengadilan-pengadilan negeri di Korea pada umumnya mempunyai bagian-bagian khusus yang beranggotakan hakim-hakim yang mempunyai keahlian dalam bidang perundang-undangan hak kekayaan intelektual. Sebagai contoh divisi ke 11, ke 12 dan ke 13 Pengadilan Negeri Pusat Seoul menangani semata-mata semua tuntutan-tuntutan perdata yang menyangkut pelanggaran-pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Selain itu, dijumpai pula pengadilan-pengadilan tinggi khusus regional, misalnya divisi ke 4 dan ke 5 Pengadilan Tinggi Seoul menspesialisasikan diri dalam kasus-kasus hak kekayaan intelektual. Mahkamah Agung yang meliputi hakim agung dan 12 hakim-hakim pembantu, tidak mempunyai divisi khusus. Dalam prosedur pelanggaran, hakim-hakim pengadilan-pengadilan negeri umum dan pengadilan tinggi, tidak dapat memutuskan persoalan-persoalan ketidakabsahan hak

²²⁸ Wawancara dengan *Sung-Ho Lee, Judge, Patent Court of Korea Daejeon, Republic of Korea*, pada Seminar "The Role of Specialized Court in Intellectual Property Rights Enforcement – Experience in the Korean Patent Courts, APEC-USPTO Workshop on Developing a Successful Intellectual Property Enforcement Regime Bangkok, Thailand, 4 Oktober 2005.

kekayaan intelektual yang didaftarkan, hanya dapat memohon prosedur pelanggaran ini sampai Pengadilan Paten memutuskan ketidakabsahan permasalahan-permasalahan itu.²²⁹

Penetapan Invalidasi (ketidakabsahan), paten, merek dagang, desain industri dan varietas tanaman pertama-pertama diajukan ke *Intellectual Property Tribunal (IPT)*, yang merupakan badan administratif yang berada di bawah *Korean Intellectual Property Office (KIPO)*. Pengadilan ini beroperasi dengan sebuah sistem 2 (dua) tingkat. Apabila satu pihak tidak merasa puas dengan putusan *Intellectual Property Tribunal*, maka sebuah tuntutan hukum dapat disampaikan kepada Pengadilan Paten sedangkan pemeriksaan banding/kasasi dapat disampaikan ke Mahkamah Agung.

Berbeda dengan kebanyakan pengadilan paten negara-negara lain, Pengadilan Paten Korea tidak hanya menangani klaim-klaim keabsahan melainkan juga memperhatikan konfirmasi ruang lingkup klaim-klaim hak kekayaan intelektual ini. Jenis-jenis tuntutan yang disebut terakhir merupakan sidang-sidang pelanggaran *de facto* antara para pihak. Oleh karena pada gugatan-gugatan ini, Pengadilan Paten mempertimbangkan apakah kegiatan pihak tergugat telah melanggar hak penggugat, dalam arti apabila Pengadilan Paten mengeluarkan putusan deklaratoir, maka para pihak akan menghentikan kegiatan-kegiatan pelanggaran dan menyelesaikan perkara ini sesuai dengan kerugian finansial yang diderita oleh penggugat. Dengan demikian kebanyakan sengketa-sengketa hak kekayaan intelektual ini diselesaikan oleh Pengadilan Paten dan gugatan ganti rugi di muka umum jarang terjadi di Korea.²³⁰

²²⁹ Wawancara dengan Chae Kyong-Soo, *Senior Research and Information Centre Office Korea*, pada Seminar "WIPO-CISAC Colloquium for the Judiciary on Copyright and Related Rights, Singapura, 15 Nopember 2005.

²³⁰ E-Mail dari Sung-Ho Lee, *Judge Court of Korea (Email : leesh@scourt.go.kr)*, tanggal 12 Oktober 2005.

Pengadilan Korea mempunyai 4 divisi dan setiap divisi ini memutus perkara-perkara dalam sidang panel tiga hakim (seorang ketua dan dua hakim anggota). Jumlah hakim ada 13 hakim, terdiri dari seorang hakim ketua, 4 hakim majelis dan 8 hakim anggota. Semua hakim yang bertugas pada pengadilan paten dengan latar belakang hakim tersebut mempunyai keahlian di bidang ilmu Hak Kekayaan intelektual, pendidikan utama ilmu pengetahuan hukum, sehingga tidak membutuhkan latar belakang disiplin ilmu atau teknologi khusus. Betapapun juga mereka mempunyai keahlian dalam perundang-undangan hak kekayaan intelektual bahkan hakim-hakim tersebut lebih berkualitas daripada hakim-hakim umum. Kondisi ini dapat dicapai dikarenakan :

- a. Mahkamah Agung telah mengadakan program pelatihan di luar negeri untuk membantu hakim-hakim memperoleh keterampilan dan keahlian yang berlevel tinggi di negara-negara maju sejak tahun 1982. Pada saat ini lebih dari 50 hakim setiap tahun mengikuti program ini di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Britania Raya, Prancis, Jerman, dan Jepang. Dengan pertimbangan keahlian dalam perundang-undangan hak kekayaan intelektual dan keterampilan-keterampilan penguasaan bahasa-bahasa asing yang diperoleh berkat studi-studi di luar negeri, maka Mahkamah Agung telah mengangkat hakim-hakim yang lebih *“qualified”* duduk dalam Pengadilan Paten ini.
- b. Berbeda dengan hakim-hakim umum yang mengalami mutasi setiap dua tahun, hakim-hakim Pengadilan Paten ini harus tetap berada dalam kedudukan yang sama lebih dari tiga tahun disamakan dengan aturan khusus jabatan pada pengadilan istimewa.
- c. Para hakim yang ingin meningkatkan keahliannya dalam bidang litigasi hak kekayaan intelektual untuk menangani dalam divisi penanganan

kasus-kasus hak kekayaan intelektual dilakukan dengan cara menempatkan hakim di divisi khusus pengadilan negeri, dan kemudian memindahkan hakim pada divisi khusus pengadilan tinggi, untuk akhirnya ditempatkan di Pengadilan Paten.²³¹

Pengadilan Paten memiliki penguji-penguji teknis (*technical examiner*) untuk membantu para hakim dalam permasalahan-permasalahan yang sangat teknis. Ada sembilan penguji teknis (*technical examiner*) dan mereka semua memiliki keahlian teknis dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tenaga teknis harus berpengalaman 5 tahun untuk mengevaluasi permohonan-permohonan paten yang diajukan kepada *Korean Intellectual Property Office (KIPO)*. Pengalaman dan latar belakang membantu hakim-hakim Pengadilan Paten untuk lebih mahir lagi memahami persoalan-persoalan teknis. Selain itu para penguji teknis (*technical examiner*) boleh ikut berperan serta dalam pra persidangan dan pemeriksaan-pemeriksaan dalam persidangan (*trial hearings*) dengan persetujuan Hakim Ketua boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang berproses itu. Tetapi tidak berwenang untuk memutuskan oleh karena bukan hakim.

Sebaliknya, pengadilan-pengadilan negeri umum atau pengadilan-pengadilan tinggi lazimnya tidak memiliki penguji teknis (*technical examiner*), hanya 2 penguji teknis (*technical researchers*), yang berbeda dengan *technical examiner* dan agak identik dengan pembantu-pembantu teknis, yang telah diangkat untuk pertama kali pada divisi-divisi khusus Pengadilan Negeri Seoul. Untuk alasan ini, sistem penunjang teknis Pengadilan Paten adalah jauh lebih baik daripada yang ada pada pengadilan umum.

²³¹ Sebagai contoh, Hakim Sung-Ho Lee, pertama-tama mendalami perundang-undangan hak kekayaan intelektual di *UCLA Law School* sebagai mahasiswa pascasarjana selama setahun melalui program pelatihan luar negeri yang disponsori oleh MA. Setelah itu ia bekerja dalam divisi-divisi khusus Pengadilan Negeri Suwon Seoul dan seterusnya. Dalam bulan Pebruari 2005, ia dipindahkan ke pengadilan paten selaku Hakim Ketua persidangan setelah mengakhiri tugas di Pengadilan Paten selama tiga tahun, siap untuk dipindahkan sebagai "*Presiding Judge*" di bagian khusus Pengadilan Tinggi Seoul. Dengan cara demikian, sejumlah hakim Korea dapat memperbanyak keahlian dalam perundang-undangan hak kekayaan intelektual sebagai gantinya sistem rotasi, *APEC-USPTO Workshop on Developing a Successful Intellectual Property Enforcement Regime Bangkok, Thailand, 4 Oktober 2005*.

2. Jerman

Republik Federasi Jerman merupakan negara yang menganut sistem hukum negara sipil (*civil law system*), namun demikian mengenai penyelesaian kasus-kasus hak kekayaan intelektual di muka pengadilan cenderung menggunakan cara-cara penyelesaian yang dianut negara-negara *common law*. Walaupun aturan-aturan di negara Jerman dikodifikasikan artinya dimuat dalam Kitab Undang-Undang, tetapi banyak yang menyangkut detail-detail diserahkan kepada pengadilan untuk diputuskan. Misalnya terhadap pelanggaran Undang-Undang Paten Jerman yang tidak memberikan aturan-aturan secara rinci. Undang-undang ini hanya mengatakan bahwa pemegang hak dapat mengajukan gugatan dan pihak yang melanggar dengan sengaja atau karena kelalaian, melakukan pelanggaran terhadap paten milik orang lain untuk selebihnya diserahkan kepada putusan pengadilan.²³²

Sebelum *injunction* diproses di muka Pengadilan, pemegang hak sebagai penggugat atau pengacaranya biasanya terlebih dahulu memberikan peringatan kepada pelanggar. Apabila penggugat lalai memberikan peringatan sebelum diajukan kemuka pengadilan, hal ini tidak akan membahayakan keberhasilan gugatan, pihak penggugat menghadapi risiko dibebani biaya-biaya termasuk fee pengacara pihak tergugat. Menurut Kitab Undang-Undang Acara Perdata Jerman, penggugat dapat mengakui tuntutan ini dalam sidang pertama. Dalam hal ini, pengadilan akan memberikan penetapan sementara yang dimintakan dan akan menambah biaya-biaya bagi pihak penggugat apabila pihak tergugat tidak memberikan reaksi di dalam persidangan.

Penetapan sementara dalam bentuk keputusan pengadilan yang melarang seseorang untuk melakukan sesuatu (*prohibitory injunction*) mempunyai persamaan

²³² Joachim Bornkamm, judge, Federal Supreme Court, Karlsruhe, Germany, *Enforcement Of Intellectual Property Rights Under The Civil Law Legal System – A German Perspective*, WIPO Asia Pasific Program For The Judiciary On Intellectual Property Rights (IPR) Enporcement, Geneva, July 9 to 11, 2003 and Washington, DC., July 14 to 18, 2003. hlm.2-6

dengan yang dikenal dalam *common law*. Berdasarkan permohonan pihak penggugat, apabila pihak tergugat yang bersalah tidak melaksanakan penetapan sementara akan didenda sampai setinggi-tingginya 250.000 €. ²³³

Di Jerman juga diatur apabila seseorang tidak melaksanakan penetapan sementara (*provisional measures*) sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam hukum acara perdata (*code of civil procedure*) maka tergugat akan mendapatkan penetapan sementara sekali lagi di depan pengadilan.

Dalam perkara *Series 5 versus Clarke*, sebuah kasus yang diputuskan oleh *High Court* dalam bulan Desember tahun 1995, Hakim Laddie memutuskan prinsip-prinsip yang ditegakkan dalam kasus *American Cyanamid* yang sejalan dengan jalan pikiran (*reasoning*) pengadilan-pengadilan Jerman ;

- a. Dalam perkara *Series 5* telah diberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa prinsip-prinsip *American Cyanamid* harus diberlakukan hanya dalam sebuah kasus yang derajat kerumitannya begitu tinggi tatkala pengadilan tidak berada dalam posisi memberikan atau menolak penetapan sementara berdasarkan sebuah kasus *prima facie*, baik untuk pihak penggugat maupun bagi pihak tergugat.
- b. Prinsip-prinsip *American Cyanamid* yang secara terbatas diberlakukan atas kasus-kasus yang kompleks, dan kasus-kasus biasa dapat diputuskan melalui jalur (yang patut dan adil) bahwa seorang penggugat, bilamana mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan sementara, harus menunjukkan sebuah kasus pelanggaran *prima facie*. Hal ini merupakan sebuah kasus *prima facie* yang kuat, apabila tidak ada perintah untuk melakukan jamin-silang (*cross undertaking*) yang diberikan oleh pihak penggugat, atau

²³³ Jawaban atas pertanyaan peneliti kepada *Joachim Bornkamm* pada Seminar, "Enforcement Of Intellectual Property Rights Under The Civil Law Legal System – A German Perspective, WIPO Asia Pasific Program For The Judiciary On Intellectual Property Rights (IPR) Enporcement, Geneva, 11 Juli 2003.

bilamana kerugian yang diderita oleh pihak tergugat, dalam hal penggugat kalah di persidangan.²³⁴

Menurut Hukum Jerman, pengujian terhadap penetapan sementara dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan, yaitu :

- a. Pelanggaran atas hak kekayaan intelektual tidak perlu dibuktikan, cukup dipersangkakan. Hal ini berarti bahwa pengadilan-pengadilan agak ragu-ragu memberikan *preliminary relief* atas kasus-kasus pelanggaran paten oleh karena pokok pangkal kasus ini sulit untuk disidangkan secara sumir.
- b. Di dalam kaitan ini perlu ada faktor urgensi di dalamnya. Hal ini harus meliputi sebuah balans kepentingan-kepentingan yang menyerupai keseimbangan keserasian dan kelayakan (*convenience*) yang diterapkan dalam perkara *American Cyanamid*. Kemudian faktor-faktor yang perlu mendapatkan pertimbangan adalah antara lain : peluang bagi pihak penggugat untuk menuntut ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut, sedangkan kesempatan bagi pihak tergugat untuk mendapatkan ganti kerugian dalam hal adanya penetapan sementara nampaknya tidak dibenarkan. Peluang paten ini ditarik kembali pada prosedur ketiadaan kekuatan (*nullity proceedings*).²³⁵

Mengenai kerugian yang ditimbulkan dalam kasus-kasus pelanggaran paten, pada umumnya penetapan sementara interlokutor, tidak diberikan secara *ex parte*. Bagaimanapun juga *immediate relief* / penetapan sementara tidak tersedia di beberapa pengadilan yang menangani kasus-kasus litigasi pelanggaran paten, tenggang waktu 3 atau 4 bulan, kebutuhan akan *interim relief* sangat terbatas. Hal ini dapat dijelaskan mengapa penetapan sementara interlokutor atas kasus-kasus

²³⁴ Joachim Bornkamm, judge, Federal Supreme Court, Karlsruhe, Germany, *Enforcement Of Intellectual Property Rights Under The Civil Law Legal System – A German Perspective*, WIPO Asia Pasific Program For The Judiciary On Intellectual Property Rights (IPR) Enporcement, Geneva, July 9 to 11, 2003 and Washington, DC., July 14 to 18, 2003. *op. cit.* hlm.2-6

²³⁵ Joachim Bornkamm, *ibid.*2-6

pelanggaran-pelanggaran paten tidak terlalu sering dimintakan kurang sering diberikan pada pengadilan-pengadilan Jerman.

Hukum Jerman menentukan agar diadakan ganti kerugian dalam bentuk natura, namun kompensasi finansial pun dapat diberikan, ini adalah aturan dalam litigasi hak kekayaan intelektual, bilamana pemulihan posisi dalam bentuk natura tidak dimungkinkan lagi atau tidak memadai. Dua buah pertimbangan kebijakan, yang kadangkala saling bertentangan, mempengaruhi diskusi tentang kerugian-kerugian yang diderita akibat pelanggaran. Pada satu sisi, kerugian-kerugian harus ditaksir sedemikian rupa sehingga tidak ada keuntungan yang tersisa bagi pihak pelanggar paten.

Apabila pihak yang melakukan pelanggaran ini telah bertindak dengan kelalaian, kecerobohan terhadap hak yang dilanggar ini bukan merupakan pembelaan. Misalnya, sebuah perusahaan, harus tetap memperhatikan paten-paten yang menyangkut bidang bisnisnya. Setelah diberikan sebuah paten baru, secara umum diakui bahwa seorang pengusaha harus diberi kesempatan untuk memeriksa paten baru untuk mengetahui apakah telah terjadi pelanggaran. Setelah satu periode selama empat minggu maka tidak akan ada toleransi terhadap pelanggaran.

Penaksiran kerugian-kerugian dari pemegang hak melalui kompensasi finansial dapat dipulihkan ke dalam posisi seakan-akan pelanggaran ini tidak terjadi. Walaupun pihak penggugat telah dibekali dengan semua informasi yang dibutuhkan, hal itu sangat sukar dipastikan bahwa angka-angka penjualannya telah melampaui jumlah tertentu. Pihak tergugat, yang telah menurunkan harga-harga yang ditetapkan oleh pemegang hak, menyatakan bahwa keberhasilannya hanya berkat harga-harga yang lebih rendah pada satu sisi dan pada sisi lain oleh relasi-relasi bisnisnya yang sangat baik serta reputasi yang ditegakkan diantara klien-kliennya. Meskipun pengadilan-pengadilan berwenang untuk mengadakan estimasi kasar

dalam menilai kerugian-kerugian, namun pondasi penyelenggaraan penaksiran terkadang terlampau sempit.

Kesulitan-kesulitan di pengadilan-pengadilan Jerman menerima dan mengakui sesuai tradisi cara-cara lain untuk menaksir kerugian-kerugian pelanggaran yang telah terjadi.²³⁶ Disamping kerugian yang sesungguhnya, pihak penggugat dapat meminta rekening keuntungan-keuntungan yang merupakan kompensasi yang layak dan adil, berdasarkan *common law* atau untuk sebuah royalti yang pantas. Pemegang hak mempunyai kebebasan memilih cara agar kerugian yang dideritanya itu ditaksir. Namun, pemegang tidak diperkenankan menerapkan sebuah kombinasi metode-metode penerapan taksiran, melainkan harus berpedoman untuk menerapkan salah satu cara yang dapat mengkalkulasikan kerugiannya.

Rekening keuntungan-keuntungan di masa lalu, para penggugat jarang sekali mempergunakan metode mengkalkulasikan kerugian-kerugiannya. Hal ini tidak terlalu menguntungkan pihak pemegang hak, oleh karena hal ini sangat bergantung pada informasi pelaku pelanggaran. Pada sisi lain dalam permohonan-permohonan pemberian pertanggungjawaban rekening, para penggugat senantiasa meminta rincian-rincian perihal pengkalkulasian pihak tergugat. Para pemegang hak mempergunakan kesempatan kemungkinan menemukan detail-detail yang berharga berkenaan dengan situasi dan kondisi para pesaingnya. Kebanyakan kasus diselesaikan berdasarkan pembayaran royalti yang layak dan adil.

Analogi lisensi adalah cara yang paling lazim untuk mengukur atau mempertimbangkan kerugian-kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran hak-hak kekayaan intelektual adalah analogi lisensi. Hal ini berarti bahwa pihak penggugat dapat menuntut sebuah royalti yang layak dan adil untuk setiap pelanggaran. Menurut pengetahuan, royalti ini adalah ekuivalensi kerugian minimum yang diderita

²³⁶ Joachim Bornkamm, *ibid.*2-6

oleh pemegang hak. Hal itu harus diberikan tanpa menghiraukan apakah pihak penggugat telah memberikan lisensi itu bahkan bilamana pihak tergugat telah menerimanya.

3. Jepang

Pengadilan-pengadilan Jepang memeriksa perkara-perkara dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan sistem 3 tingkat yang pada prinsipnya terdiri dari :

237

a. Pengadilan Distrik (Tingkat Pertama),

b. Pengadilan Tinggi (Tingkat Kedua),

Pengadilan Tinggi Hak Kekayaan Intelektual akan diadakan pada Pengadilan Tinggi Tokyo. (berlaku tanggal 1 April 2005),

c. Mahkamah Agung (Tingkat Ketiga).

Gugatan-gugatan tentang Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari gugatan terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual dan gugatan pembatalan putusan banding (termasuk gugatan pembatalan, selanjutnya juga sama). Gugatan-gugatan ini proses pelaksanaannya secara skematis dapat dikemukakan dalam Tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 7 : Gugatan Perkara di dalam Bidang HKI

	Gugatan terhadap pelanggaran HKI	Gugatan pembatalan putusan banding
Kantor Paten		Kantor Paten Bagian Banding (1) Banding (2) Putusan Banding
Pengadilan Distrik	Pengadilan Distrik di seluruh negara (Tingkat Pertama) (1) Gugatan Permohonan penetapan sementara (2) Gugatan Permohonan ganti rugi (3) Putusan ↓	↓
Pengadilan Tinggi	Pengadilan Tinggi diseluruh negara (Tingkat ke 2), sebagian kasus HKI di Pengadilan HKI (Bagian dari Pengadilan Tinggi Tokyo)	Pengadilan Tinggi Tokyo (Tingkat Pertama) (1) Memeriksa ada atau tidaknya alasan banding

	(1) Memeriksa ada atau tidaknya alasan banding (2) Putusan ↓	(2) Putusan ↓
Mahkamah Agung	Mahkamah Agung (Tingkat ke 3) (1) Kasasi (2) Permohonan Penerimaan Kasasi	Mahkamah Agung (Tingkat ke 2) (1) Kasasi (2) Permohonan Penerimaan Kasasi

Sumber : Toshisuke Kiyonaga ²³⁸

Gugatan sering kali digabungkan ketika diajukan dan digabungkan juga dalam pemeriksaan, gugatan yang diperiksa di bawah sistem 3 tingkat yaitu disebut :

- a. Gugatan permohonan penetapan sementara,
- b. Gugatan permohonan ganti kerugian.

Pengadilan Tinggi Tokyo dikhususkan untuk berwenang sebagai Tingkat pertama di Pengadilan. Kemudian tingkat yang ke dua (tingkat terakhir) adalah Mahkamah Agung. Dalam hal ini, gugatan pembatalan putusan banding berbeda dari gugatan terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Tatacara gugatan terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual di pengadilan distrik sebagai tingkat pertama yaitu : ²³⁹

- a. Pengajuan gugatan
- b. Tatacara persiapan sidang
- c. Tatacara putusan
- d. Kadang tatacara kompromi dijalankan.

Selanjutnya tatacara terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual di pengadilan Tinggi sebagai tingkat kedua yaitu :

- a. Pemeriksaan apakah ada alasan upaya atau tidak pada putusan dari tingkat pertama.
- b. Tatacara putusan.
- c. Tatacara kompromi dijalankan.

²³⁸ Toshisuke Kiyonaga, Pengacara Berlisensi, Sistem Perkara HKI di Jepang, *Intellectual Property Enforcement Workshop for Indonesian Official*, 13 Januari 2005, hlm.6

²³⁹ Toshisuke Kiyonaga, *ibid* hlm.1

Tatacara di Mahkamah Agung sebagai peradilan tingkat ketiga, memeriksa (memutuskan) kedua kasus sebagai berikut pada umumnya yaitu :

a. Kasasi,

Dilakukan apabila putusan dari tingkat kedua melanggar konstitusi atau mengandung kekeliruan bersifat hukum yang serius yang ditentukan pada Undang-Undang Acara Perdata.

b. Permohonan Penerimaan kasasi.

Ketika putusan dari tingkat kedua mengandung hal yang serius berkait dengan penafsiran Undang-undang.

Sistem petugas penyidik dan sistem petugas ahli, untuk kasus-kasus dalam bidang hak kekayaan intelektual, disediakan sistem petugas penyidik. Disediakkannya juga sistem petugas ahli sejak tahun yang lalu.

Pada umumnya tatacara tingkat pertama dilaksanakan :

1. Pengajuan Gugatan dari Pengugat,

Permohonan gugatan dilaksanakan dengan pengajuan surat gugatan oleh penggugat, surat gugatan berisi permohonan dari penggugat dan pernyataan fakta bahwa hak kekayaan intelektualnya dilanggar.

2. Surat jawaban dari tergugat terhadap surat gugatan diajukan, dalam surat jawaban, jawaban terdiri dari bagian keberatan terhadap gugatan penggugat dan bagian tidak keberatan ditulis. Dimungkinkan kasus dimana tergugat menyanggah bahwa permohonan penggugat menyalahgunakan haknya karena ada alasan invalidasi pada hak kekayaan intelektual bersangkutan.

Pengadilan Tinggi Tokyo, dibagi menjadi 3 bagian yaitu bagian kasus sipil biasa, bagian kepolisian/kriminal, bagian kekayaan intelektual. Bagian kasus sipil biasa, menangani kasus pengadilan sipil selain dari kasus kekayaan intelektual, dengan kata lain, bertanggung jawab terhadap kasus ganti rugi, perceraian dan lain-lain ganti rugi berdasarkan uang pinjaman, uang ganti penjualan, tindakan ilegal.

Pengadilan Tinggi Tokyo memiliki 20 bagian dan ada sekitar 70 hakim. Bagian kepolisian, menangani kasus kriminal, pada bagian ini ada 12 bagian dan sekitar 40 hakim.²⁴⁰

Bagian kekayaan intelektual, menangani sebagian kasus sipil yaitu kasus kekayaan intelektual. Di Pengadilan Tinggi Tokyo ada 4 bagian kekayaan intelektual, dan jumlah hakimnya sebanyak 18 orang. Hakim bagian kekayaan intelektual pun, memiliki kualifikasi yang sama dengan hakim bagian sipil biasa, atau hakim bagian kepolisian kriminal, secara umum, mereka setelah tamat mempelajari ilmu hukum di fakultas hukum di universitas, lulus ujian yudikatur, setelah itu, setelah mengikuti latihan selama satu setengah tahun sebagai siswa pelatihan yudikatur, ditetapkan sebagai hakim.²⁴¹

Hakim, walaupun ahli di bidang hukum, namun ia bukan ahli dalam bidang teknik. Oleh karena itu di bagian kekayaan intelektual Pengadilan Tinggi Tokyo, tentang kasus yang berkaitan dengan paten, pengguna desain baru, ada 11 orang petugas riset pengadilan (*IP judicial research officials*) yang bertugas untuk membantu pemahaman teknik para hakim. Sepuluh orang di antaranya, dipilih dari orang-orang yang telah mengakumulasi pengalaman survey dan memutuskan di bidang paten dan penggunaan desain sebagai staf kantor paten, dan ditugaskan bekerja di pengadilan, 1 orang lainnya, ditunjuk dari pengacara dengan masa kerja sekitar 3 tahun. Kemudian sejak bulan April tahun lalu, mulai diterapkan sistem komisi tenaga ahli (*expert commissioners*). Di Pengadilan Tokyo, ditunjuk sekitar 100 orang dari professor di universitas, peneliti di industri untuk berbagai bidang tehnik, dan komisi ahli sudah berpartisipasi di banyak kasus, dengan menyampaikan pendapat sendiri dari posisinya sebagai ahli, dan hal ini menjadi referensi dalam

²⁴⁰ Toshisuke Kiyonaga, *ibid* hlm.1

²⁴¹ Ryu Takabashi, *Perdebatan Sekitar Pelanggaran Hak Paten, Intellectual Property Enforcement Workshop for Indonesian Official*, 13 Januari 2005, hlm.1 dan Wawancara dengan Yusuhiro Okinawa Hakim Pengadilan tinggi Tokyo pada waktu kunjungan ke Pengadilan Tinggi Tokyo tanggal 2 Februari 2005.

memutuskan perkara.²⁴²

Seperti di Jepang, diterapkan sistem dukungan teknik yang berlapis yaitu sistem petugas survey/riset dan sistem komisi tenaga ahli.

Kasus yang ditangani oleh bagian kekayaan intelektual Pengadilan Tinggi Tokyo adalah sebagai berikut :

a. Kasus Tuntutan Pembatalan Keputusan

Tentang keputusan kantor paten dalam kasus yang berkaitan dengan paten, penggunaan desain baru, desain, merek dagang, pihak yang mendapat keputusan tidak menguntungkan, dapat mengajukan tuntutan yang meminta pembatalan keputusan pada pengadilan.

b. Kasus Permohonan Banding

Tentang keputusan yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri tentang kasus tuntutan ganti rugi kekayaan intelektual, pihak-pihak yang mendapat keputusan yang tidak menguntungkan dapat naik banding ke pengadilan tinggi.

Sejak tanggal 1 April tahun 2005, tentang keputusan yang dijatuhkan pada tuntutan atas pelanggaran hak paten, hak penggunaan desain baru oleh pengadilan negeri, di seluruh Jepang, hanya Pengadilan Tinggi Tokyo yang memiliki yurisdiksi eksklusif.²⁴³ Tentang kasus pelanggaran hak cipta, hak desain, hak merek dagang, kasus pelanggaran UU pencegahan tindak persaingan tidak sehat, pengadilan tinggi lain selain Pengadilan Tinggi Tokyo pun memiliki yurisdiksi, namun kebanyakan kasus ada kecenderungan terkonsentrasi di Pengadilan Tinggi Tokyo dan Pengadilan Tinggi Osaka.

Seperti bagian Kekayaan Intelektual Pengadilan Tinggi Tokyo, selain memiliki yurisdiksi khusus tentang kasus banding atas tuntutan pelanggaran hak paten,

²⁴² Yusuhito Okinawa Hakim Pengadilan tinggi Tokyo pada waktu kunjungan ke Pengadilan Tinggi Tokyo tanggal 2 Februari 2005.

²⁴³ *APIC Newsletter, JPO Cooperation in Human Resource Development*, Juli 2005 No.36, hlm 7.

penggunaan desain baru, atau kasus tuntutan pembatalan keputusan, juga menangani sejumlah besar kasus kekayaan intelektual di seluruh Jepang. Lebih dari itu, sejak 1 April tahun 2005, untuk usaha mempercepat dan meningkatkan kualitas pengadilan kasus kekayaan intelektual, untuk mewujudkan "Negara Dengan Kekayaan Intelektual", sebagai cabang khusus Pengadilan Tinggi Tokyo, dibentuk Pengadilan Tinggi Kekayaan Intelektual, dan Bagian Kekayaan Intelektual Pengadilan Tinggi Tokyo, secara substansial pindah.

Statistik kasus di Bagian Kekayaan Intelektual Pengadilan Tinggi Tokyo, kasus banding pembatalan keputusan, paten menempati porsi sekitar 80%, selebihnya adalah berturut-turut kasus merek dagang, penggunaan desain baru, desain.

Pada kasus banding, paten, penggunaan desain baru mencapai 40%, hak cipta, persaingan tidak sehat sebesar 20% masing-masing, merek dagang sekitar 10%. Jumlah kasus dari kasus banding pun bertambah 2 kali lipat lebih dalam 10 tahun terakhir ini. Meskipun jumlah kasus bertambah, lama penyelesaian rata-rata menjadi lebih pendek dibandingkan dengan sebelumnya.

Di Jepang apabila terjadi pelanggaran paten hakim menerapkan doktrin *equivalent*.²⁴⁴ Doktrin *equivalent* memberikan interpretasi yang lebih luas atas suatu klaim dengan didasarkan pemahaman bahwa seringkali ditemui kesulitan untuk memberikan perlindungan paten yang mencukupi, jika tidak terdapat pengecualian dalam interpretasi di klaim paten. Dengan menerapkan doktrin *equivalent* dimungkinkan untuk memperluas ruang lingkup perlindungan paten sampai dengan bentuk-bentuk pelaksanaan yang ada didalamnya, dipergunakan alat-alat atau bahan-bahan yang mempunyai keluatan atau daya kerja yang sama. Dalam

²⁴⁴ Peraturan tentang interpretasi gugatan di mana suatu produk atau proses, meskipun bukan pelanggaran nyata, adalah suatu pelanggaran jika produk atau proses tersebut pada pokoknya melakukan fungsi yang sama dalam cara yang pada pokoknya sama untuk memperoleh hasil yang pada pokoknya sama dengan produk atau proses (paten) yang dilindungi paten. (Lihat *Materi Dasar Proyek - Pengembangan Prasarana Informasi (PPPI) IBRD LOAN No.4244-IND, Layanan Konsultasi Bantuan Teknis Untuk Kerangka Hukum Dan Undang-Undang (Pengembangan Kurikulum)*, *Sagric International Pty.Ltd.*, hlm 118).

putusan, Pengadilan Tinggi Tokyo dan Osaka menerapkan doktrin *equivalent*. Kemudian pada tanggal 24 Februari 1998, dalam pengajuan banding oleh pihak pelanggar pada kasus *the ball spline bearing*, Mahkamah Agung kembali mendefinisikan doktrin doktrin *equivalent*. Mahkamah Agung menyatakan bahwa untuk berlakunya doktrin *equivalent*, diperlukan 5 (lima) syarat :

1. Pembagi bagian bukanlah pada terpenting dari invensi baru yang telah dipatenkan.
2. Terdapat fungsi dan hasil yang sama dengan invensi baru yang telah dipatenkan meskipun bagian tersebut digantikan oleh unsur pengganti dari produk yang diduga melanggar paten;
3. Penggantian tersebut akan dapat dilakukan dengan mudah oleh orang yang mempunyai keahlian dalam pengerjaan/pembuatan produk yang melanggar paten.
4. Produk yang melanggar tersebut tidak sama dengan yang telah dipublikasikan pada saat adanya penuntutan perselisihan paten dan tidak dapat dengan mudah disusun oleh orang yang ahli (pada saat penuntutan) yang keahliannya didasarkan dari publikasi yang telah ada.
5. Tidak adanya keadaan khusus, seperti tidak dimasukkannya produk-produk pelanggaran hak paten dari lingkup tuntutan/klaim paten selama masa pengajuan pendaftaran invensi baru paten.²⁴⁵

Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Tokyo tidak mempertimbangkan pertimbangan No.4 diatas dan menyerahkan kembali kasus ini ke pengadilan asal. Kasus ini telah selesai Mahkamah Agung memasukan dua persyaratan terakhir sebagai bagian terpenting untuk penerapan doktrin *equivalent*

²⁴⁵ *The Enforcement of Intellectual Property Rights, Japan Patent office Asia-Pacific Industrial Property Centre, JIII, 2002, loc. cit. hlm.53*

ini sebagai tambahan dari tiga alasan pertama *equivalent* (kesamaan) juga ditentukan berdasarkan pernyataan tindakan/perbuatan pada saat dilakukannya pelanggaran.

Dalam kasus *Festo*,²⁴⁶ Pengadilan Tinggi wilayah Federal memutuskan *en banc* (yaitu oleh semua hakim pengadilan) untuk memberi beberapa batasan lingkup *equivalent* melalui riwayat penghentian tuntutan (*prosecution history estoppel*). Berdasarkan putusan kasus ini dan beberapa putusan Mahkamah Agung dalam kasus *Warner Jenkinson v Hiton Davis 520 U.S. 17 (1997)*, pengadilan AS secara jelas berusaha untuk membatasi adanya doktrin *equivalent*, dalam hal-hal tertentu yang termasuk lingkup perlindungan paten. Juga dalam rancangan perubahan Konvensi Paten Eropa (*European Patent Convention*), salah satu pasal yang akan direvisi terkenal dari protokol yaitu Pasal 69 *European Patent Convention*

Menurut pengajuan yang terakhir tersebut, jelaslah bahwa lingkup perlindungan tidak hanya terbatas pada istilah tuntutan/klaim, tapi diperluas hingga *equivalent*. Rancangan protokol mengenai interpretasi Pasal *European Patent Convention* diamandemen dengan menambahkan Pasal 2 dan 3. Dalam Pasal 2, penentuan lingkup perlindungan harus dilakukan pada saat dugaan pelanggaran *equivalent* dengan hal-hal yang disebutkan dalam klaim/tuntutan. Berdasarkan pasal 3 rancangan protokol, riwayat penghentian tuntutan/surat penghentian tuntutan/*prosecution history estoppel*, yang biasanya direspon secara berbeda di setiap pengadilan, akan diakui di semua negara peserta *European Patent Convention*. Rancangan perubahan ini, setidaknya secara garis besar, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Jepang yang dijelaskan di atas.

“Sebuah contoh terkenal kasus doktrin *equivalent* adalah kasus *Epilady*. *Improver* adalah pemegang paten Eropa untuk sebuah aparat untuk menghilangkan rambut-rambut, yakni *Epilady*. *Epilady* ini terdiri dari sebuah kotak yang dapat dipegang tangan, sebuah motor kecil dan sebuah pir

²⁴⁶ *Festo corforation v Shuketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Ltd.*, No.95-1066. diputuskan pada 29 November 2000

sekrup (*schroefveer*). Pir ini ditempatkan dalam keadaan membungkuk dan berputar. Karena pir ini berputar maka poros pir ini, mengait rambut dan kemudian menariknya ke luar. Pada musim panas tahun 1986 *Epilady* ini dipasarkan oleh *improver*, dan hal ini merupakan sebuah sukses komersial yang besar. Kira-kira dua tahun kemudian perusahaan Remington muncul dipasar dengan apa yang disebut *Lady Remington Liberty*, yang memperoleh di Eropa. Alat ini terdiri juga atas sebuah kotak dan motor kecil, akan tetapi pir sekrup ini tidak ada. Alih-alih pir sekrup ini dipergunakan sebuah batang karet yang berbentuk silinder dengan takik-takik (*inkepingen*), yang ditempatkan secara membungkuk dan berputar. Pada waktu motor kecil ini berputar takik-takik itu terbuka, menarik keluar rambut setelah dipegang oleh takik-takik ini. Di sejumlah negara antara lain Belanda, Inggris, Jerman, Hongkong, Belgia, Prancis, Austria, Swiss dan Italia diajukan tuntutan pelanggaran alih *improver*, dimana dalam kebanyakan prosedur pertanyaan sentral adalah apakah batang karet yang berbentuk silinder itu yang dipergunakan oleh *Lady Remington Liberty* ini dianggap sebagai *equivalent* pir sekrup *Epilady*. Di dalam perkara *Epilady* ini nampaknya bahwa satu-satunya perbedaan itu terletak pada perbedaan antara pir sekrup ini dan batang karet yang berbentuk silinder. Sebuah batang karet pada hakekatnya bukanlah sebuah pir sekrup, kendatipun kedua alat ini berfungsi dengan cara yang sama bahkan memberikan hasil yang sama. Sekalipun di dalam paten *Epilady* alat itu disebut pir sekrup, pada hakikatnya disini yang dipermasalahkan adalah pemakaian sebuah batang yang berbentuk silinder yang dalam keadaan membungkuk berputar dan dengan demikian memegang rambut, melingkari dan mencabutnya. Dengan sedikit mempergunakan metode abstraksi disini, maka tekanan berada pada fungsi yang dilakukan oleh kedua suku cadang itu. Batang karet dari Remington pada hakekatnya tak lain adalah pir sekrup dalam makna paten ini.”²⁴⁷

4. Thailand

Pengadilan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengadilan Perdagangan Internasional Thailand yang dibentuk pada Desember 1997, konform *International Trade Court Establishment and Procedur Act* tahun 1996. pengadilan ini dibentuk dengan maksud menyediakan sebuah mekanisme untuk mengakomodasi kewajiban-kewajiban TRIPS Thailand dan mempunyai yurisdiksi original untuk memeriksa dan memutuskan kasus-kasus pidana maupun perdata yang menyangkut penegakan hak-hak kekayaan intelektual. Pengadilan memperkerjakan dua kategori hakim-hakim, yakni hakim-hakim karier dan hakim-hakim pembantu. Seorang hakim karier harus memiliki pengetahuan profesional hak kekayaan

²⁴⁷ Mr. H.M.E. Bertrams, *Equivalentie in Het Octrooirecht - Kluwer Rechtswetenschappelijke Publicaties, Kluwer-Devender, 1998, hlm.28.*

intelektual atau perdagangan internasional, sedangkan hakim-hakim penunjang adalah ahli-ahli awam dalam salah satu bidang itu. Permohonan-permohonan banding putusan-putusan pengadilan ini diajukan secara langsung kepada Mahkamah Agung (tanpa melalui Pengadilan Banding), dengan demikian menjamin penyelesaian sengketa yang lebih cepat.²⁴⁸

Penegakan hak kekayaan intelektual di Thailand, adalah selalu melalui tindakan operasional kepolisian serta memandang hak kekayaan intelektual ini sebagai “hak-hak hukum publik”. “Sanksi-sanksi yang berbasiskan perdagangan” yang dikenakan menghadapi mitra-mitra dagang mempunyai pengaruh yang lebih besar senantiasa diterapkan kemauan politik (*political will*) untuk pada umumnya memaksakan penegakan hukum. Faktor untuk menjadikan seseorang tidak lagi melakukan pelanggaran diatur oleh Pasal 41 (1) Persetujuan TRIPS, yang menguatkan keabsahan pemberian alasan itu.

Litigasi sengketa hak kekayaan intelektual melingkupi persoalan keabsahan dan pelanggaran seringkali ruang memikirkan bahwa hanya dalam persoalan keabsahan saja yang memerlukan keahlian khusus. Pengadilan-pengadilan paten di Munich dan Korea yang hanya menangani persoalan keabsahan. Sirkuit Federal Pengadilan Banding di Amerika Serikat pada umumnya dianggap sebagai pencipta proses harmonisasi dalam penafsiran hukum paten di Amerika Serikat. Pengadilan Tinggi di London memiliki keahlian khusus dalam prosedur hak kekayaan intelektual melalui proses rekrutisasi hakim-hakim dengan jalan memperoleh pembinaan dari Queen’s Counsels (Dewan Penasehat Kerajaan) Perhimpunan Advokat Paten.²⁴⁹ Tokyo, Osaka, Peking dan Shanghai merupakan contoh-contoh baru yang

²⁴⁸ Justice Michael Moore, *Federal Court of Australia*, , APEC-USPTO Workshop On Developing A Successful Intellectual Property Enforcement Regime, di Bangkok, 3 Oktober – 5 Oktober 2005. hlm.3

²⁴⁹ Wawancara dengan Vichai Ariyanuntaka, *Reserch Justice of the Supreme Court Bangkok, Thailand*, pada Seminar “WIPO-CISAC Joint Colloquium for the Judiciary on Copyright and Related rights, tanggal 14 – 15 Nopember 2005, Singapura.

dimasukkan ke dalam daftar hakim-hakim yang duduk dalam tribunal spesialis pelaksanaan hukum acara hak kekayaan intelektual.

Pada tahun 1997 Thailand telah menyaksikan proses transisi ekonominya dari keberhasilan yang fenomenal dan *double-digit* atau hampir *double-digit* (angka rangkap) pertumbuhan beberapa tahun sebelumnya sampai tahun yang menyebabkan hampir runtuhnya situasi dan kondisi perekonomian yang telah berada di bibir jurang kebangkrutan sektor-sektor finansial dan real estate, yang kemudian menyebabkan krisis ekonomi Asia. Kalangan ahli hukum, seperti halnya keadaan gawat-darurat ini untuk memulihkan Thailand ke posisi semula. Keadaan ini adalah saat untuk memikirkan kembali, merencanakan ulang dan menstrukturisasi sarana dan prasana hukum untuk menciptakan lingkungan kehidupan hukum yang bersahabat dengan perdagangan dan investasi internasional. Sebuah suasana lingkungan yang di dalamnya hak-hak yuridis, baik lokal maupun internasional, mendapatkan perlindungan dan penegakan yang sama, lingkungan hukum yang di dalamnya berlaku prinsip itikad baik dan meningkatnya kepercayaan terhadap tindakan-tindakan penguasa, ringkasnya dijumpai adanya lingkungan hukum yang dapat membawakan Thailand ke jalur pemulihan kehidupan ekonomi seutuhnya. Dalam bidang penyelenggaraan hukum dan undang-undang, maka pembentukan Pengadilan Hak Kekayaan Intelektual dan Perdagangan Internasional Pusat adalah faktor tunggal yang paling penting untuk mencapai tujuan ini.

Undang-undang pembentukan pengadilan dan prosedur hak kekayaan intelektual dan Perdagangan Internasional tahun 1996 telah diterima oleh Sidang Parlemen Nasional dan diundangkan dalam lembaran negara pada tanggal 25 Oktober 1996 atas dasar Undang-undang ini kemudian diterbitkan sebuah Keputusan Raja, sebagai peraturan pelaksanaan untuk mentahbiskan "*Central Intellectual Property and International Trade Court*" pada tanggal 1 Desember 1997. Hak kekayaan intelektual dan *International Trade Court Act* merupakan titik

kulminasi usaha bersama antara Kementerian Kehakiman dan Kementerian Perdagangan dalam kerangka proses negosiasi baik antara Thailand dan Amerika Serikat, maupun negara-negara Eropa lainnya mengenai aspek-aspek hak-hak kekayaan intelektual yang terkait akrab dengan perdagangan.²⁵⁰

Pada hakekatnya Thailand berhasil melampaui kewajiban-kewajibannya berdasarkan Pasal 41 (5) Persetujuan TRIPS dengan pembentukan pengadilan kekayaan intelektual dan Perdagangan Internasional (*International Trade Court*) Pasal 41 (5) TRIPS berbunyi :

Dengan ini dipahami bahwa bagian ini tidak menciptakan kewajiban apapun untuk mendirikan sebuah sistem yudisial guna menegakkan hak-hak kekayaan intelektual terpisah dari institusi untuk menegakkan hukum pada umumnya.

Pengadilan hak kekayaan intelektual dan Perdagangan Internasional (*International Trade Court*) ini didirikan bentuk menciptakan sebuah forum “pemakai-suasana persahabatan” dengan keahlian spesialis untuk memberikan pelayanan kepada bidang-bidang perdagangan dan industri. Perdagangan internasional telah diikutsertakan serta ditambahkan pada yurisdiksi pengadilan dengan alasan bahwa di dalam sebuah negara seperti Thailand maka Tribun Yudisial (*corps hakim* atau *Bench*) dan badan Advokatur (kepengacaraan sebagai sebuah totalitas atau *Bar*) dalam bidang hak kekayaan intelektual dan Perdagangan Internasional harus dikumpulkan secara bersama dalam suatu kelompok untuk memudahkan akses dan penerapan hukum. Jadi, yang dijadikan pertimbangan di sini sama sekali bukan ada tidaknya beban kerja yang memadai sehingga perlu dibentuk sebuah tatanan pengadilan yang terpisah, melainkan adanya keahlian spesialis itu.

Bahwa pembentukan sebuah pengadilan baru bukanlah sebuah tugas yang ringan, bahkan cara mempromosikan dengan sukses hal ini dalam bidang

²⁵⁰ Wawancara dengan Maitree Sutapakul, *Research Justice, The Supreme Courts of Thailand*, tanggal 15 Nopember 2005 di Gedung WIPO Singapura.

perdagangan internasional dan industri merupakan sesuatu yang paling sulit dari kesemuanya, harus dapat menciptakan “suasana dan lingkungan hukum” yang tepat untuk menarik perhatian litigasi komersial internasional. Nampaknya reputasi, integritas, keahlian, kemudahan, aksesibilitas, biaya-biaya, kehormatan dan penegakan efektif ketertiban dan pengambilan keputusan adalah beberapa tolak ukur yang lebih penting.

Harapan mengenai bilamana keahlian berkembang di dalam pengadilan khusus, maka akan lebih banyak lagi tindakan-tindakan yang lebih layak dan adil serta efektif dalam pelaksanaan penegakan hak kekayaan intelektual ditambahkan lebih lanjut dalam “Aturan-aturan Pengadilan”. Aturan-aturan pengadilan ini adalah sebuah teknik *common law* menciptakan prosedur pengadilan. Secara tradisional, di Thailand, negara yang berbasiskan *civil law*, maka amandemen terhadap hukum acara tetap saja harus dilakukan melalui sebuah undang-undang perubahan Kitab Undang-undang Hukum Acara.²⁵¹ Berdasarkan *Section 30* Undang-undang Pembentukan dan Prosedur Hak Kekayaan Intelektual dan Pengadilan Perdagangan Internasional tahun 1996, telah dirancang sebuah prosedur baru yang berbunyi :

Untuk tujuan untuk menjamin kemudahan, kecepatan dan kelayakan serta keadilan hukum acara, Hakim Ketua Pengadilan Hak Kekayaan Intelektual dan Perdagangan Internasional diberi kekuasaan, setelah memperoleh persetujuan Ketua MA, mengeluarkan aturan-aturan Pengadilan dan pemeriksaan barang-barang bukti dalam kasus-kasus hak kekayaan intelektual dan Perdagangan Internasional, dengan pengertian bahwa ketentuan-ketentuan seperti ini tidak merugikan hak-hak mengajukan pembelaan pihak terdakwa dalam sebuah kasus kriminal.

Di Thailand, metode konvensional sebagai kiat untuk melindungi diri terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual tidak lain adalah penyelenggaraan sebuah penggeledahan polisi. Namun, ketentuan-ketentuan Persetujuan TRIPS, khususnya Pasal 50, membekali pejabat-pejabat yudisial dengan kekuasaan mengeluarkan

²⁵¹ Wawancara dengan Aram Senamontri, *Judge the Supreme Court of Thailand*, tanggal 14 Nopember 2005 di Gedung WIPO Singapura.

perintah pengambilan tindakan-tindakan pendahuluan secara cepat serta efektif untuk :

- a. Mencegah terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual serta memasuki jalur-jalur perdagangan (*Injunction Preventif*).
- b. Menyelamatkan bukti-bukti relevan berkenaan dengan pelanggaran yang diduga itu (*Anton Piller Order*).

Injunction preventif berdasarkan Pasal 50 (1) TRIPS telah diimplementasikan untuk pertama kali di Thailand *Section 77 bis Paten Act* (amandemen kedua) 1992. Hal ini dipandang sebagai sebuah novelti dalam hukum acara Thailand karena bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tindakan-tindakan pendahuluan sebelum putusan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *injunction preventif* berdasarkan perundang-undangan hak kekayaan intelektual dapat diajukan sebelum dimasukkan sebuah pernyataan klaim atau sebelum penuntutan dilaksanakan.

Apabila kita meneliti dengan seksama 3 *section* yang relevan itu dan yang menyebabkan dikeluarkannya *injunction preventif* dalam masalah-masalah hak kekayaan intelektual, dapat dideteksi beberapa celah. Secara keseluruhan ketentuan-ketentuan ini menandakan :

“Dalam hal di mana dijumpai bukti nyata bahwa seseorang telah melakukan atau sedang melakukan atau bahkan akan melakukan sebuah tindakan pelanggaran hak kekayaan intelektual, pemilik hak dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengeluarkan perintah mencegah serta mengekang orang ini melakukan pelanggaran itu.”

Semua celah-celah atau kekurangan-kekurangan yang disebut di atas dideteksi dan diperhatikan dan disesuaikan pada waktu mengimplementasikan Aturan-aturan Pengadilan Hak Kekayaan Intelektual dan *International Trade*.

Di Thailand sebelum Pengadilan Hak Kekayaan intelektual dan *International Trade* ini dibentuk, belum ada ketentuan-ketentuan mendekati *Injunction Anton Piller*. Berdasarkan section 254 (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, pihak penggugat dapat memintakan pengadilan untuk mengeluarkan perintah untuk

menangkap dan menahan seorang tergugat yang dengan sengaja mengelak sebuah gugatan atau sebuah perintah pengadilan atau menyembunyikan dokumen-dokumen yang dapat memberatkannya dalam prosedur.

5. Australia

Undang-Undang Paten Australia Tahun 1990 tidak memberikan definisi pelanggaran, tetapi memberikan pengaturan mengenai “hak eksklusif” yang diberikan pada pemegang paten, dalam Pasal 13 Undang-Undang Paten Australia Tahun 1990 yang menyatakan :

- a. Berkenaan dengan undang-undang ini, paten mengakibatkan adanya hak eksklusif pada pemegang paten selama berlakunya paten, untuk menggunakan suatu invensi baru dan untuk memberikan otorisasi/kewenangan pada orang lain untuk memanfaatkan invensi tersebut.
- b. Hak eksklusif merupakan kekayaan/kepemilikan pribadi (perorangan) dan diakui oleh hukum.
- c. Suatu paten berdampak pada hal-hal lain selain paten.²⁵²

Apa yang menyebabkan pelanggaran, pada hakekatnya tergantung bagaimana hak-hak itu dirumuskan. Pelanggaran paten terjadi bilamana seseorang melakukan tindakan-tindakan tanpa persetujuan atau kuasa, dari pemilik paten sebagai pemegang hak eksklusif.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Paten Australia Tahun 1990, ditentukan bahwa sebuah paten diberikan kepada pemegang paten hak eksklusif selama jangka waktu tertentu untuk mengeksploitasi invensi dan memberi kuasa kepada orang lain untuk mengeksploitasi invensi. Istilah “mereksploitasi” dirinci sebagai berikut :

²⁵² Jill McKeough, Kathy Bowrey and Philip Griffith, *Intellectual Property – Comentary and Material, Thirs Edition, Australia - Lawbook Co. 2002*, hlm. 368.

- a. Dalam hal invensi adalah sebuah produk - membuat, menyewa, menjual atau dengan cara lain mengalihkan produk ini, menawarkan untuk membuat, menjual, menyewa atau dengan cara lain mengalihkan, mempergunakan atau mengimpornya, atau menahannya untuk maksud dan tujuan untuk melakukan tindakan-tindakan apa saja atas produk ini, atau
- b. Dalam hal invensi ini berbentuk sebuah metode atau proses pemakaian metode atau proses ini atau melakukan tindakan apa saja yang berkenaan dengan sebuah produk yang dihasilkan melalui pemakaian seperti ini.

Dengan demikian, pelanggaran terhadap paten terjadi apabila seseorang, yang bertindak tanpa kuasa pemegang paten, melakukan sesuatu sehubungan dengan invensi ini, yang termasuk ruang lingkup hak-hak eksklusif pemegang paten seperti yang disebut di atas.

Untuk mengetahui apakah pelanggaran telah terjadi, wilayah monopoli yang diklaim harus ditetapkan dengan jelas. Dan hal ini memerlukan penafsiran klaim-klaim ini, pendekatan yang merupakan pilihan belakangan ini ialah melihat apakah inti invensi ini telah diambil.²⁵³ Identifikasi inti sebuah invensi diperoleh dengan memberikan kepada klaim-klaim ini apa yang disebut "*purposive construction*" (interpretasi teleologis).

Di dalam praktek dijumpai keadaan-keadaan tertentu bahwa perilaku yang melanggar sebuah paten tetapi tidak dianggap melakukan demikian. Berdasarkan Pasal 118 Undang-Undang Paten Australia Tahun 1990, ditentukan bahwa hak-hak pemegang paten tidak dilanggar :

- a. Mempergunakan invensi yang dipatenkan ini di atas kapal luar negeri, dalam badan kapal, atau dalam mesin, katrol dan tali temali kapal, perlengkapan dan alat-alat tambahan kapal, apabila kapal ini memasuki daerah paten

²⁵³ Mc Keough, J., and Blakeney, *Intellectual Property : Commentary and Material, 2nd editon, The Law Company Book Ltd, 1993, hlm. 391.*

hanya untuk sementara atau secara kebetulan dan invensi ini dipergunakan semata-mata untuk kebutuhan kapal ; atau,

- b. Mempergunakan invensi yang dipatenkan dalam pembuatan atau pekerjaan pada sebuah pesawat terbang asing atau kendaraan darat asing, atau pada peralatan tambahan pesawat terbang atau kendaraan-kendaraan memasuki daerah paten hanya untuk sementara atau secara kebetulan.

Kekecualian pemakaian sebelumnya (Pasal 119 Undang-Undang Paten Australia Tahun 1990) menyebutkan bahwa :

Dalam hal segera sebelum tanggal prioritas sebuah klaim, seseorang :

- a. Telah membuat sebuah produk atau mempergunakan sebuah proses yang diklaim dalam klaim, atau ;
- b. Telah mengambil langkah-langkah definitif (baik melalui kontrak atau dengan lain cara) membuat produk itu atau mempergunakan proses itu ;

Kekecualian ini diungkapkan sebagai tidak berlaku bagi orang yang bersangkutan “memperoleh inti invensi yang bersangkutan dari pemegang paten” atau “sebelum tanggal prioritas yang relevan, telah menghentikan membuat produk ini atau mempergunakan proses ini (selain secara sementara)”.²⁵⁴

Prosedur pelanggaran hanya dapat dilakukan setelah paten ini diberikan (Pasal 57 Undang-Undang Paten Australia Tahun 1990) hal ini dapat dimulai pada sebuah “pengadilan yang telah ditentukan” atau pengadilan lain yang mempunyai yurisdiksi untuk memeriksa dan memutuskan perkara itu, yakni Pengadilan Federal atau Mahkamah Agung negara bagian atau daerah “*territory*” (Pasal 120 (1) Undang-Undang Paten Australia Tahun 1990).

Prosedur-prosedur ini dapat diajukan baik oleh pemegang paten, maupun oleh pemegang lisensi eksklusif, kemudian pihak pemegang paten harus diikutsertakan sebagai pihak dalam prosedur, baik sebagai pihak yang ikut

²⁵⁴ Golvan, Collin, *Introducing to Intellectual Property, Sydney, The Federation Press, 1992*, hlm 96.

menggugat atau sebagai tergugat (Pasal 120 (2) Undang-Undang Paten Australia Tahun 1990).

Pasal 120 (4) Undang-Undang Paten Australia Tahun 1990 menentukan bahwa sebuah prosedur pelanggaran harus dimulai dalam 3 (tiga) tahun sejak tanggal paten yang relevan itu diberikan atau 6 (enam) tahun sejak hari tindakan pelanggaran itu dilakukan.

Litigasi paten lazimnya adalah sebuah proses yang mahal dan panjang.²⁵⁵ Hal ini juga cenderung merupakan sesuatu yang sangat rumit karena mempergunakan kiat yang ditetapkan dalam Pasal 121 Undang-Undang Paten Australia Tahun 1990, dimana pihak tergugat selalu mengajukan klaim yang berlawanan untuk membatalkan paten.

Kompensasi atas kerugian mewajibkan pengadilan untuk menetapkan jumlah yang harus dibayar oleh pihak yang melanggar yang meliputi kerugian yang diderita oleh pihak pengugat sebagai akibat pelanggaran ini.

Dalam hal sebuah paten, yang dieksploitasi oleh seorang yang membuat produk-produk berdasarkan paten ini, kuantitas ganti kerugian adalah sebesar keuntungan yang diterima oleh pemegang paten, bila menjual sebuah versi produk yang dilanggar itu.²⁵⁶

Dalam hal sebuah paten dieksploitasi melalui pemberian lisensi, ukuran ganti kerugian adalah *royalty fee* yang pada hakekatnya diterima dari tergugat apabila tergugat diberi lisensi berdasarkan tarif komersial yang layak untuk *royalty* berkenaan dengan sebuah lisensi untuk itu.²⁵⁷

²⁵⁵ Mc Keough, J., & Steward, A. *Intellectual Property in Australia 2nd edition, rsw, Butterworths*, 1997, hlm.329.

²⁵⁶ *United Horse Shoe & Nail Co. Ltd v Steward & Co.* (1888) 5 RPC 260.

²⁵⁷ *General Fire & Ruibber Co. V Firestone tyre & Rubber Co.*

Penilaian ganti kerugian untuk pelanggaran paten dapat menimbulkan persoalan-persoalan yang serba sulit. Hal ini dapat dilihat dalam perkara *General Tire & Rubber Co. V Firestone Tyre & Rubber Co.*²⁵⁸

Kompensasi rekening keuntungan mengharuskan pihak pelanggaran untuk menyerahkan kepada pihak penggugat keuntungan-keuntungan yang dicapai berkenaan dengan produk yang dilanggar. Tujuan kompensasi ini tidak dimaksudkan untuk menghukum tergugat, melainkan untuk mencegah memperkaya diri sendiri secara tidak wajar²⁵⁹ ialah dengan menguras keuntungan-keuntungan.²⁶⁰

Rekening keuntungan-keuntungan, demikian pula unsur ganti kerugian, dapat ditolak oleh orang pengadilan dalam hal terjadinya pelanggaran apabila tergugat tidak mengetahui atau mempunyai alasan untuk memahami, bahwa sebuah paten bertumpu pada invensi seperti yang dimaksud dalam Pasal 123 (1) Undang-Undang Paten Australia tahun 1990. Apabila produk-produk ini diberi tanda untuk menyatakan bahwa hal-hal itu dipatenkan dan telah dijual atau dipergunakan dalam jumlah yang cukup besar di Australia sebelum tanggal pelanggaran, pihak tergugat dipandang mengetahui eksistensi paten sampai kebalikannya dibuktikan (Pasal 123 (2) Undang-Undang Paten Australia Tahun 1990).²⁶¹

Sebuah rekening keuntungan-keuntungan akan diberikan apabila pihak penggugat ditolak permohonan penetapan sementara. Namun, di dalam kasus *Colbeam Palmer Ltd. V Stock Affiliates Pty. Ltd.*, Windeyer J, memerintahkan

²⁵⁸ (1976) RPC 457 (House of Lord)

²⁵⁹ Dart Industries Inc. V Decor Corp Pty (1993) 26 IPR 193.hlm. 197-198

²⁶⁰ Perihal perbedaan antara sebuah rekening keuntungan-keuntungan dan ganti rugi, Windeyer J, dalam perkara *Colbeam Palmer Ltd & Another v Stock Affilites Pty Ltd.*,²⁰ mengomentari bahwa pada yang disebut pertama, pihak pelanggar wajib menyerahkan keuntungan-keuntungan yang dikeruknya secara tak wajar ini kepada pihak yang haknya telah ia langgar, sedangkan pada peristiwa yang disebut terakhir ia diharuskan memberi kompensasi kepada pihak yang telah dirugikan oleh perbuatan tak adil itu, berupa ganti rugi atas kerugian yang diderita. Sekalipun demikian prinsip rekening keuntungan-keuntungan mempunyai hubungan timbal balik yang bersifat eksklusif satu dengan yang lain.

²⁶¹ Sejak dahulu, sebuah rekening keuntungan-keuntungan akan diberikan apabila pihak penggugat ditolak permohonan injunccionnya. Namun, di dalam kasus *Colbeam Palmer Ltd. V Stock Affiliates Pty. Ltd.*, Windeyer J, memerintahkan sebuah rekening keuntungan-keuntungan walaupun hakim ini menolak injungsi yang diajukan oleh penggugat. Kompensasi rekening keuntungan-keuntungan dapat merupakan kompensasi yang terkuat dalam gudang senjata penggugat dalam tuntutan *Intellectual Property* (IP). Namun, permohonan kompensasi rekening keuntungan-keuntungan memerlukan perhitungan-perhitungan rumit., seperti yang diilustrasikan kasus *Dart Industries Inc. V The Decor Ciorporation Pty Ltd. And Another.*

sebuah rekening keuntungan-keuntungan walaupun hakim menolak penetapan sementara yang diajukan oleh penggugat.

Kompensasi rekening keuntungan-keuntungan dapat merupakan kompensasi yang terkuat dalam gudang senjata penggugat dalam tuntutan *Intellectual Property*. Permohonan kompensasi rekening keuntungan-keuntungan memerlukan perhitungan-perhitungan rumit, seperti yang yang terdapat dalam kasus *Dart Industries Inc. V The Decor Ciorporation Pty Ltd. And Another*.

Di dalam perkara *Dart Industries Inc. V The Decor Corporation Pty Ltd. And Another* Pengadilan Tinggi diminta untuk mempertimbangkan apakah biaya-biaya umum (*general overhead*) boleh dikurangi dari keuntungan kotor pelaku pelanggaran hak-hak paten dalam konteks sebuah kompensasi rekening keuntungan-keuntungan dan jika demikian halnya berapa besar porsi yang layak dari biaya-biaya “*overhead*” yang dapat dialokasikan.

Di dalam mengambil keputusan pada perkara ini Pengadilan Tinggi mengakui adanya kesulitan-kesulitan dalam menentukan serta membagi-bagi biaya-biaya tak langsung dalam konteks sebuah rekening keuntungan-keuntungan dalam pelanggaran paten.²⁶²

Oleh karena putusan Pengadilan Tinggi dalam *Dart v Decor*, prinsip umum adalah bahwa pelaku pelanggaran dapat memperoleh sebuah pengurangan untuk kategori-kategori biaya-biaya *overheads* yang “dapat dihubungkan” dengan perolehan keuntungan-keuntungan relevan, beban pembuktian untuk menunjukkan kebenaran ini terletak pada pelaku pelanggaran. Pihak pelanggar dapat mengurangi proporsi-proporsi biaya-biaya *overhead* yang dikeluarkan setiap saat diperlakukan apabila dapat ditunjukkan bahwa hal itu dikeluarkan untuk keperluan

²⁶² Di dalam *Dart v Decor* Pengadilan Tinggi memperluas skop atau jangkauan untuk mengurangi biaya-biaya umum (*overheads*), dan kendatipun tuntutan ini adalah untuk rekening keuntungan-keuntungan bagi pelanggaran paten, asas-asas yang dipakai di sana harus dianggap berlaku disemua bidang *Intellectual Property*.

“*Opportunity Cost*” (ongkos-ongkos untuk mendapatkan peluang), tatkala menghasilkan produk yang diperoleh dengan pelanggaran ini.

Pelanggaran paten terjadi apabila sebuah paten dieksploitasi dengan melanggar Pasal 13 Undang-Undang Paten Australia Tahun 1990. dijumpai pula dalam hal-hal tertentu, bahwa perilaku yang biasanya melanggar sebuah paten tidak dipandang demikian.

Kompensasi-kompensasi yang tersedia terhadap pelanggaran paten termasuk *injunction*, ganti kerugian atau rekening keuntungan-keuntungan sesuai dengan pilihan penggugat. *Injunction* adalah kompensasi yang dominan dalam kebanyakan kasus-kasus *Intellectual Property*. Pemberian kompensasi ganti kerugian dapat merupakan upaya yang lebih efisien dalam cepat. Hal ini lebih mudah dan murah untuk mengadakan estimasi apa yang dapat diterima kembali oleh penggugat melalui ganti kerugian dengan menempuh jalan rekening keuntungan-keuntungan. Penggugat dapat mengadakan estimasi yang layak dan masuk akal perihal kerugian yang diderita, berdasarkan hilang keuntungan atas *fee lisensi* yang tidak tetap (*National license*).

Sementara, kompensasi rekening keuntungan-keuntungan memerlukan tingkat keseksamaan dan ketepatan yang tidak ditemukan pada penetapan sementara dan ganti kerugian. Selain itu pada *injunction limit* dan ganti kerugian, ada pula limit-limit mengenai apa saja yang diterima kembali dalam rekening keuntungan-keuntungan. Hanya keuntungan yang diperoleh pihak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang relevan di sini. Permohonan kompensasi melalui jalur perhitungan rekening keuntungan-keuntungan pada hakekatnya tidak mudah untuk diterapkan.

Tujuan putusan ganti kerugian ialah memberi kompensasi kepada pemilik paten atas kehilangan atau kerugian akibat pelanggaran ini. Besarnya kompensasi yang diberikan dimaksudkan untuk menempatkan pemilik paten pada posisi yang

sama dimana pemilik paten (perorangan atau perusahaan) berada apabila pelanggaran tidak terjadi.

Bagaimana timbulnya hak untuk berusaha mendapatkan ganti kerugian ? Pasal 122(1) dari Undang-Undang Paten Australia, keringanan yang dapat diberikan oleh sebuah pengadilan atas pelanggaran paten meliputi putusan sementara (sesuai dengan persyaratan, jika ada, sebagaimana dianggap pantas oleh pengadilan) dan atas pilihan pemohon, ganti kerugian atau laporan laba.

Penting untuk dicatat bahwa Pasal 123 dari Undang-Undang Paten Australia membatasi perolehan ganti kerugian dimana termohon bertindak secara tidak menyadari kesalahannya pada tanggal pelanggaran dan tidak mempunyai alasan untuk mempercayai bahwa paten untuk penemuan bersangkutan sudah ada.

Bagaimana penentuan jumlah ganti kerugian yang diputuskan ? Pengadilan Australia telah melihat bahwa prinsip untuk menghitung ganti kerugian hanyalah “aturan kerja praktis” dan permasalahan sebenarnya ialah menentukan sarana yang paling sesuai untuk mengukur kompensasi dalam masing-masing perkara.

Beberapa prinsip umum mengenai ganti kerugian antara lain :

a. Perbuatan setelah Publikasi

Ganti rugi hanya tersedia bagi perbuatan pelanggaran yang dilakukan setelah permohonan paten dibuka untuk inspeksi publik (yang dipublikasikan), karena seorang pelanggar tidak dapat diharapkan untuk mengetahui hak pemilik sampai hak ini telah dipublikasikan dan dapat diperiksa.

b. Perhitungan

Perhitungan berdasarkan penjualan yang hilang yaitu :

1. Apabila pemilik paten menggunakan monopoli patennya dan secara aktif terlibat dalam manufaktur penemuan yang telah di paten, ganti kerugian ditafsir berdasarkan jumlah laba yang hilang dari penjualan produk yang telah

- dimanufaktur yang diperlihatkan sebagai telah dialihkan dari penerima paten kepada pelanggar.
2. Apabila tidak dapat diperlihatkan bahwa seluruh penjualan pelanggar seharusnya diperoleh pemilik paten, ganti kerugian yang diputuskan dapat dihitung dengan mengacu pada hilangnya laba sebanyak suatu proporsi penjualan pelanggar dan hilangnya royalty.

Perhitungan berdasarkan *fee lisensi/royalty* antara lain :

1. Di mana pemilik paten telah memberikan lisensi kepada pihak atau pihak-pihak lain untuk menggunakan penemuan yang telah dipaten dengan imbalan pembayaran *royalty*, ganti kerugian dapat ditafsir sebesar pembayaran *royalty* yang seharusnya dibayar oleh pelanggar apabila lisensi telah diperoleh.
2. Meskipun pemilik paten belum mengambil langkah untuk mengeksploitasi paten ini tidak berarti bahwa keringanan akan ditolak. Dalam hal ini, ganti kerugian dapat ditafsir berdasarkan *royalty* yang diasumsikan atau yang tidak tetap. Jumlah *royalty* ditentukan menurut apa yang pelanggar, sebagai penerima lisensi yang bersedia, seharusnya membayar penerima paten, sebagai pemberi lisensi yang bersedia, yakni perhitungan *royalty* dapat diterapkan di mana pengadilan tidak dapat menentukan jumlah *royalty* yang hilang dengan mengacu pada transaksi lalu.

Telah disarankan oleh para komentator bahwa seorang penggugat harus juga dapat mengklaim ganti kerugian atas berkurangnya iktikad baik dan hilangnya reputasi melalui analogi dengan keputusan untuk mengabulkan dan perkara pelanggaran paten dimana kerugian bersangkutan dapat diganti. Namun demikian, sampai sekarang, ganti kerugian untuk hilangnya iktikad baik dan reputasi belum pernah dikabulkan dalam perkara pelanggaran paten Australia.²⁶³

²⁶³ Contoh : *Pearce versus Paul kingston Pty Ltd* dan lain-lain (1992) 25 IPR 591
Fakta

Putusan sementara adalah upaya hukum yang merata. Pada dasarnya putusan sementara merupakan perintah kepada seorang termohon (pelanggar atau pelanggar yang dituduh) untuk tidak memilih jalur kelakuan tertentu atau melaksanakan suatu perbuatan tertentu. Sebagai contoh, untuk menghentikan pembuatan, penjualan, atau pengimporan suatu produk yang melanggar.

Undang-Undang Paten Australia Tahun 1990 ini menentukan bahwa setiap ancaman untuk mengajukan prosedur pelanggaran merupakan sesuatu yang melanggar hukum, bahkan sekalipun ada keyakinan yang ikhlas bahwa pelanggaran ini benar-benar terjadi. Menurut Pasal 128 Undang-Undang Paten Australia Tahun 1990, seseorang yang merasa tersinggung oleh surat-surat edaran, iklan-iklan atau lain-lain sarana komunikasi berhak untuk mengadakan tindakan pembalasan dengan mengajukan tuntutan terhadap ancaman yang tidak dibenarkan dan memperoleh sebuah keterangan bahwa ancaman-ancaman ini adalah tidak dibenarkan, sebuah *injunction* terhadap kelanjutan ancaman-ancaman mereka dan kompensasi atas kerugian-kerugian yang diderita oleh pemohon sebagai akibat ancaman-ancaman itu.

Perusahaan seorang produsen yang barang-barangnya secara tidak layak dituduh melakukan pelanggaran dapat saja mengalami kerugian serius, bukan hanya harus berhenti berproduksi dan menjual teknologi yang dipersangkakan terkait dengan pelanggaran melainkan juga bilamana pelanggaran-pelanggaran

Pemohon memiliki paten untuk mesin tani (produk yang dipaten). Termohon memanufaktur mesin tani dan salah satu mesinnya ternyata melanggar produk yang telah dipaten. Pemohon berusaha mendapatkan ganti rugi atas dasar hilangnya laba, dan sebagai alternatif, ganti rugi berdasarkan fee royalty untuk masing-masing produk yang melanggar yang dimanufaktur dan dijual oleh termohon.

Selama sekitar 4 tahun, termohon menjual produk yang telah dipaten di bawah lisensi yang diberikan oleh pemohon dengan fee royalty sebesar \$476 per barang. Pada waktu itu pengaturan lisensi telah berakhir, para pihak bernegosiasi untuk menaikkan fee royalty menjadi \$525 perbarang untuk tahun berikutnya. Hakim juga memperkirakan bahwa fee royalty akan dinaikkan kembali pada tahun berikutnya menjadi tidak kurang dari \$575 per barang.

Termohon memanufaktur dan menjual 138 produk yang melanggar. 18 produk yang melanggar dimanufaktur dan dijual meskipun perjanjian lisensi telah ditetapkan. Pemohon berusaha mendapatkan fee royalty sebesar \$476 untuk 18 produk yang melanggar yang dimanufaktur dan dijual selama jangka waktu perjanjian lisensi (\$8.568), dan hilangnya laba untuk 120 barang yang terjual setelah waktu itu (\$302.042). sebagai alternatif, klaim ganti rugi seharusnya dapat didasarkan melulu atas hilangnya royalti (seluruh \$75.568 berdasarkan fee royalty sebesar \$476 untuk 18 barang yang melanggar yang terjual selama jangka waktu perjanjian lisensi dan masing-masing \$525 dan \$575 untuk 120 barang yang melanggar yang terjual selama 23 tahun menyusul penghentian perjanjian lisensi).

Keputusan

Hakim memutuskan bahwa kerugian harus diputuskan berdasarkan hilangnya royalti (\$75.568). Hakim menyatakan bahwa ia tidak dapat menafsir kerugian berdasarkan hilangnya laba karena pemohon tidak menyediakan informasi yang cukup baginya untuk dapat menentukan jumlah laba yang mungkin hilang.

ditakut-takuti dengan mengatakan bahwa tidak diperkenankan membeli dari orang yang diduga melakukan pelanggaran.

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 122 (1) Undang-Undang Paten Tahun 1990, kompensasi-kompensasi yang biasanya terbuka bagi seorang penggugat yang berhasil dalam perkara pelanggaran paten meliputi sebuah *injunction* dan apakah ganti kerugian atau rekening keuntungan, sama dengan pilihan penggugat.

Kompensasi yang layak dan adil memaksa pihak tergugat untuk menahan dari melakukan sebuah tindakan spesifik (sebuah *injunction* yang bersifat melarang).

Di dalam situasi-situasi terbatas, pihak tergugat diharuskan melakukan sebuah tindakan khusus (*injunction* wajib)²⁶⁴ dan kompensasi ini merupakan bentuk ganti kerugian yang dominan dalam kasus-kasus *Intellectual Property (IP)*.

Sebuah *injunction* kompensasi tidak akan diberikan dalam hal sebuah permasalahan yang besar muncul di permukaan mengenai keabsahan paten yang bersangkutan. Sebuah praktek keseharian dikembangkan untuk tidak memberikan *injunction interlocutor* (sementara), kecuali sebuah paten telah dinyatakan sah oleh pengadilan atau telah berlangsung sedikit-dikitnya 6 (enam) tahun.

Sebuah *injunction interlocutor* telah ditolak atas dasar dijumpai sebuah kasus *prima facie* yang kuat sebagai dukungan keberatan yang diajukan oleh pihak tergugat terhadap keabsahan paten yang bersangkutan.

Tersedianya sebuah *injunction* merupakan hal yang penting seorang penggugat yang tidak berhak atas sebuah *injunction* tidak akan mungkin memperoleh sebuah rekening keuntungan.

Injunction yang secara normal diberikan kepada penggugat yang berhasil seringkali merupakan kompensasi yang sangat ditakuti oleh seorang tergugat. *Injunction* seperti ini dapat serta merta menutup pabrik pihak tergugat atau cabang produksinya. Kerugian yang dapat diderita bilamana sejumlah besar uang

²⁶⁴ Ricketson, *Intellectual Property : Cases, Materials and Commentary*, rsw, Butterworths, 1994, hlm.33.

diinvestasikan ke dalam persediaan dan pembekalan pabrik dan biaya-biaya pemeliharaan ini terhambat.²⁶⁵

Bagaimana timbulnya hak untuk mengklaim keringanan berdasarkan putusan sementara ? Pasal 122(1) dari Undang-Undang Paten Australia, keringanan yang dapat dikabulkan oleh pengadilan atas pelanggaran paten meliputi putusan sementara²⁶⁶ (sesuai dengan persyaratan, jika ada, sebagaimana dianggap pantas oleh pengadilan) dan, atas pilihan penggugat, ganti kerugian lain atau laporan laba.

Beberapa jenis Putusan Sementara yaitu :

a. Sela

Putusan sela adalah putusan sementara yang dikabulkan untuk mempertahankan status quo sampai pemeriksaan proses hukum pelanggaran. Dalam kaitan dengan pelanggaran paten (dan pelanggaran hak kekayaan intelektual lainnya) status quo seringkali berarti posisi menjelang dimulainya proses hukum bersangkutan. Sebagai contoh, putusan sela apabila dikabulkan dapat mencegah tergugat memulai atau melanjutkan perbuatan pelanggaran sampai permasalahan pelanggaran ditentukan secara final pada peradilan.

b. Interim

Putusan interim mempunyai efek serupa dengan putusan sela namun

²⁶⁵ Faster, FH dan Shook, RH, *Patens, Copyrights and Trademarks, Canada John Wilay & Sons Inc.* 1989, hlm. 28

²⁶⁶ Contoh : *Bristol - Myers Squibb Company versus F.H. Faulding and Co. Limited* (tidak dilaporkan, VG109, Hakim Olney, 20 April 1995)

Fakta

Pemohon memiliki 2 paten untuk metode memberikasn obat kanker (proses yang dipaten). Termohon mengimpor ke Australia, mendaftarkan pada badan pemerintah yang sesuai, dan memasarkan untuk penjualan, obat yang sama untuk perawatan kanker melalui proses yang telah dipaten. Pemohon mengklaim bahwa dengan memasarkan prosesnya, termohon telah melanggar atau mengancam akan melanggar proses yang telah dipaten. Pemohon berusaha, antara perintah lain, mendapatkan putusan sela mencegah termohon memasarkan dan menjual obat kanker untuk digunakan melalui proses yang telah dipaten sampai masalah pelanggaran telah diputuskan.

Keputusan

Apakah ada masalah serius yang perlu diadili?

Hakim menemukan bahwa ada masalah serius yang harus diadili antara para pihak mengenai apakah paten pemohon sah, dan jika demikian, apakah produk termohon melanggar peten. Hakim lalu menemukan bahwa termohon terancam untuk melakukan perbuatan yang dapat melanggar proses yang telah dipaten (dengan mengasumsikan paten bersangkutan akan terbukti sah) dan bahwa adalah pantas untuk dikabulkannya keringanan bersifat putusan sementara dengan ketentuan keseimbangan kemudahan mendukung pemohon.

Apakah keseimbangan kemudahan mendukung dikabulkannya putusan sementara?

Hakim menemukan bahwa belum ditunjukkan bahwa pemohon akan menderita kerugian yang tidak dapat diatasi apabila putusan sementara tidak dikabulkan, juga termohon tidak akan menderita kerugian apabila putusan sementara dikabulkan. Di sam ping itu, kedua pihak dapat dengan mudah memenuhi persyaratan ganti-rugi yang kemudian diputuskan bagi pihak lainnya. Hakim juga menemukan bahwa apabila pelanggaran kemudian terbukti, ganti-rugi dapat menjadi upaya hukum yang memadai bagi pemohon. Dengan sendirinya, hakim menemukan bahwa scala kemudahan berimbang baik dan karenanya status quo harus dipertahankan dan menolak untuk memerintahkan putusan sela.

dinyatakan bertahan sampai suatu tanggal kemudian yang ditetapkan (atau sampai terjadinya suatu kejadian tertentu). Ini seringkali diusahakan secara *ex parte* (yakni tanpa pihak lainnya (misalnya pelanggar) hadir di pengadilan) sebagai suatu urgensi di mana diantisipasi adanya bahaya yang langsung mengancam hak pemilik paten.

c. Tetap

Putusan sementara permanen atau final dalam perkara paten adalah putusan sementara yang diberikan pada akhir pemeriksaan pengadilan final yang mengekang perbuatan pelanggaran termohon sampai jangka waktu paten berakhir (atau dalam hal hak cipta dan merek dagang sampai jangka waktunya habis).

Di Australia dewasa ini dianggap cukup sulit untuk mendapatkan putusan sela guna mengekang pelanggaran paten apabila termohon berjanji untuk membuat laporan penjualan dan laba dan tampaknya mungkin dapat memenuhi putusan ganti kerugian terhadapnya pada peradilan final. Ini adalah karena pengadilan Australia biasanya menyetujui bahwa ganti kerugian atau laporan laba dapat menjadi usaha hukum yang memadai dan merasa tidak nyaman dalam mengeluarkan perintah mencegah termohon melakukan perbuatan ketika mereka tidak secara cermat memeriksa permasalahan rumit keabsahan dan pelanggaran sampai peradilan. Pada beberapa tahun terakhir, pengadilan telah memerintahkan jadwal waktu pengadilan yang dipercepat, bukan memeriksa permohonan keringanan sela dalam perkara paten. Dasar pemikiran jadwal waktu cepat ialah memungkinkan pemohon mendapatkan peradilan lebih cepat dan kemungkinan keringanan lebih cepat, sebagai suatu kompensasi karena tidak dikabulkannya putusan sela.

BAB IV

PATEN DI INDONESIA BERDASARKAN TRIPS – WTO SERTA IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DARI SEGI HUKUM ACARA

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Dan Prinsip-Prinsip Beracara Dalam Penegakan Hukum Paten Di Indonesia Dikaitkan Dengan TRIPS – WTO

Salah satu cara penegakan hukum adalah beracara di muka pengadilan. Hal ini dikarenakan penegakan hukum dapat dilaksanakan secara keperdataan atau pidana atau secara administratif. Adapun yang akan dibahas dan dikaji dalam tulisan berikutnya hanyalah pelaksanaan beracara di Pengadilan (Niaga) dalam penyelesaian sengketa paten di Indonesia khususnya dalam penegakan hukum di bidang keperdataan sebagaimana yang diatur di dalam Perjanjian TRIPS – WTO, Part III : *Enforcement of IPR*.

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab III prinsip-prinsip umum dari TRIPS tidak untuk menyamakan aturan-aturan penegakan hukum perundang-undangan nasional negara penandatangan Perjanjian TRIPS. Adapun yang ditetapkan dalam TRIPS hanyalah standar-standar umum untuk diimplementasikan dalam perundang-undangan nasional negara-negara anggota. Hal ini dapat disimpulkan dari Bab III yang memuat istilah-istilah yang tidak kaku atau rigid seperti “efektif”, “layak” dan “patut”, “di luar batas kepantasan” (*undue*), “tak berlaku” (*unwarranted*), “jujur dan adil”²⁶⁷ (*fair and equitable*).

Prinsip pertama di dalam prosedur penegakan hukum yaitu prinsip “*fair and equitable*”. Prinsip ini kalau dikaitkan dengan prinsip yang berlaku dalam hukum

²⁶⁷ Keadilan diartikan berdasarkan pemikiran adanya sebuah ruangan yang didalamnya berkumpul kalangan terpelajar baik laki-laki maupun perempuan yang sedang berikhtiar untuk menemukan kebenaran dan melindungi orang yang tidak bersalah. Di bayangkan ada ruang pengadilan berarsitektur bangunan gaya Yunani dengan pilar-pilar batu pualam dihiasi oleh ukiran-ukiran gambar-gambar yang merepresentasikan kebenaran dan keadilan. Dengan bentuk dan design yang beraneka ragam, memberikan pandangan yang serba indah dalam benak pencari keadilan bahwa tujuan akhir peradilan tidak lain adalah keadilan. (*Enforcement*, Richard N. Holden, Ph.D., *Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632, 1992*, hlm.229)

acara perdata Indonesia yaitu prinsip “*audi et alteram partem*”²⁶⁸ yaitu kewajiban hakim untuk mendengar kedua belah pihak (*plaintiff and defendant*) secara seimbang artinya kedua belah pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan bukti-bukti yang mendukung gugatannya dan Tergugat menyampaikan bukti-bukti yang melawan gugatan Penggugat.²⁶⁹

Prinsip-prinsip *fair and equitable* sebagaimana di atur oleh *TRIPS Agreement* tidak terdapat secara implisit dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten. Prinsip *fair* diatur dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatur badan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas dan tidak memihak dan jaminan kedudukan serta perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam mencari keadilan.²⁷⁰ Oleh karena itu hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berpedoman pada norma-norma hukum yang berlaku berdasarkan keadilan serta nurani daripada seorang hakim.²⁷¹

Seorang hakim yang hendak memutuskan perkara dengan cara yang benar, harus berpengalaman yang cukup serta punya wawasan yang banyak di bidang ilmu pengetahuan untuk mendapatkan pengetahuan yang cukup hakim harus mengikuti

²⁶⁸ Suatu contoh hakim dinyatakan tidak menerapkan prinsip *audi alteram partem* yaitu kasus Pilkada Depok pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang dianggap tidak mendengar pihak yang berselisih yaitu Nur Mahmudi Ismail yang berujung diusulkan oleh Komisi Yudisial agar Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut diberhentikan selama 1 tahun dan 4 anggota diberi teguran tertulis karena dianggap telah melakukan *unprofessional conduct* dalam mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung memindahkan Majelis Hakim tersebut ke Mahkamah Agung dengan status non palu.

²⁶⁹ Pada Seminar *APEC-USPTO Workshop On Developing A Successful Intellectual Property Enforcement Regime*, di Bangkok, 3 Oktober – 5 Oktober 2005, peneliti menanyakan kepada pembicara yaitu Peter Cheung, *Deputy Director, Hongkong Government Intellectual Property Department, Hongkong*, Victoria Espinel, *Assistant U.S. Trade Representative, Office of the U.S. Trade Representative, Washington, D.C.*, Silvakan Tiwari, *Principal Senior State Counsel, International Affairs Division, Attorney General's Chambers, Singapore*; and Chair, *ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation*, “ bagaimana kriteria dari *procedure fair and equitable*, para pembicara tersebut menjawab, pada pokoknya harus sesuai dengan aturan hukum nasional saja, jadi harus diberi kesempatan yang sama kedua belah pihak, apalagi kalau salah satu pihak adalah pihak asing, maka pemeriksaan di depan sidang pengadilan haruslah berlangsung secara adil dan *fair* kepada kedua belah pihak yang berperkara ”.

²⁷⁰ Keadilan menurut Aristoteles dalam bukunya “*Politica*” menjelaskan bahwa arti keadilan adalah sikap pikiran yang ingin bertindak adil. Adil adalah apa yang dapat menandakan kebahagiaan dalam masyarakat, selama keadilan itu ditujukan kepada orang lain, hal ini merupakan kebajikan, sehingga seseorang yang merasa dirinya dizalimi akan pergi kepada hakim, berarti pergi kepada keadilan yang hidup. (J.J. Von Schmid, *Ahli-ahli Pikir Besar Tentang Negara Dan Hukum-Dari Plato sampai Kant*, Terjemahan R. Wiratno, Cs., Cetakan Keempat, PT. Pembangunan-Jakarta, 1965, hlm.35.)

²⁷¹ Hakim dalam memutuskan suatu perkara perlu kebijaksanaan hakim (Pengadilan), sebuah kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh seorang hakim atas dasar penerapan sebuah metode yudisial yang luas. Dal hal ini bukanlah sebuah kebijaksanaan sewenang-wenang, melainkan sebuah kebijaksanaan yang perlu diterapkan sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan, tata cara dan konvensi dalam kerangka tatanan hukum. Namun, betapapun juga hal ini bukanlah sekedar menerapkan sebuah *rule of law* (aturan hukum), melainkan suatu cara menimbang dan memperhatikan signifikansi relatif sederatan faktor-faktor kompetitif yang relevan agar dapat mengambil sebuah kesimpulan tentang apa yang adil, patut dan masuk akal konform kebijakan publik yang serba luas. Sebuah persoalan yang secara sah berada dalam luas lingkup kebijaksanaan yudisial tidak tunduk pada perjanjian (*review*), kecuali dapat diperlihatkan bahwa dalam menjalankan kebijaksanaan ini hakim lalai untuk memperhatikan dan memperhitungkan faktor-faktor relevan, melahan dalam pertimbangannya mengikutsertakan faktor-faktor yang tidak relevan, bertindak tidak jujur atau menarik kesimpulan, yang tidak akan diambil oleh seorang hakim yang adil dan patut di dalam situasi dan kondisi yang sama.

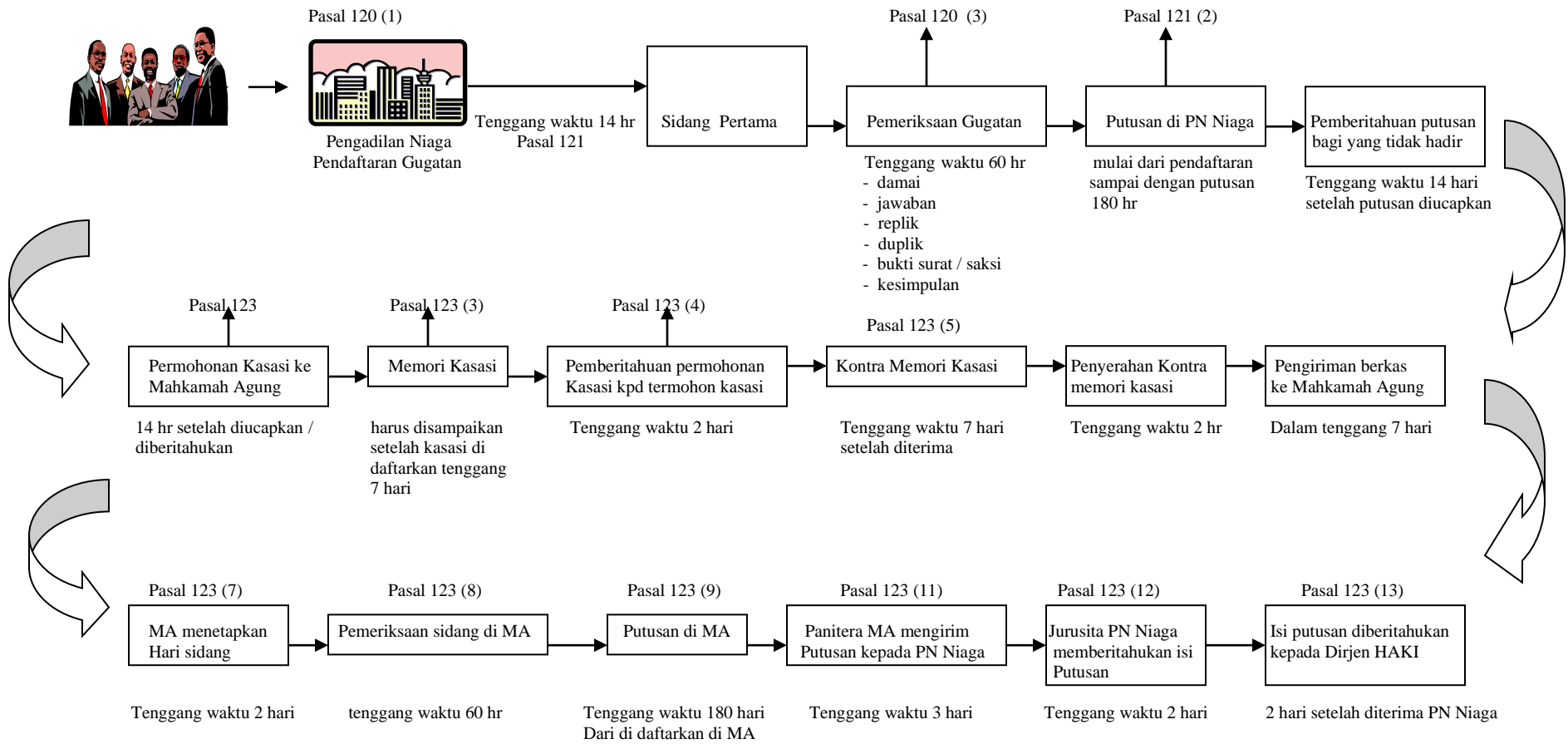
pendidikan baik formal ²⁷² maupun non formal karena mahkota seorang hakim terletak pada putusannya, sedangkan, prinsip *equitable* didapati dalam hukum acara perdata yang kini diterapkan di pengadilan.

Disamping prinsip harus *fair and equitable* TRIPS juga mengatur penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual tidak boleh berbelit-belit, ongkos yang mahal dan memakan waktu yang lama (*unreasonable time – limits*). Maksudnya perkara yang dapat selesai dengan cepat jangan dibuat menjadi sulit, berbelit-belit, atau *complicated*. Untuk itu seorang hakim yang menjadi Ketua Majelis harus tegas dalam memimpin persidangan agar tidak terbawa arus memperlambat proses perkara, apalagi disertai rekayasa untuk menguntungkan salah satu pihak.

Undang-undang Paten yang baru juga mengatur pembatasan waktu untuk penyelesaian sengketa mulai didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Niaga sampai dengan putusan akhir di Mahkamah Agung yaitu dalam tenggang waktu 180 hari, dapat di lihat dari tabel prosedur penyelesaian sengketa pembatalan paten berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten :

²⁷² Dari pengalaman peneliti, dimasa pemerintahan orde baru dari jarang sekali hakim mendapatkan pendidikan formal, bagi hakim yang mendapat pendidikan di dalam negeri maupun di luar negeri tidak akan mendapat penghargaan di dalam promosi, malahan pangkat yang bersangkutan kalau kuliah di luar negeri akan terhalangan kenaikan pangkatnya, artinya kalau seorang hakim berangkat ke luar negeri dengan pangkat IIIc kuliah disana 3 tahun kalau kembali ke Indonesia tetap berpangkat IIIc, jadi dari segi kepangkatan hakim tersebut rugi 3 tahun dan belum tentu mendapat jabatan yang sesuai dengan pendidikannya.

Tabel 8
Prosedure Penyelesaian Sengketa Pembatalan Paten
Berdasarkan UU No. 14 tahun 2001 Tentang PATEN



Sumber : Penelitian Penulis 2001

Jika Undang-undang Paten lama dibandingkan dengan Undang-undang Paten baru maka terdapat pemotongan satu level dalam penegakan hukum beracara di muka Pengadilan yaitu seorang yang kalah dalam perkara sengketa paten tidak dapat lagi mengajukan banding, tetapi langsung kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan demikian hal ini dapat mempercepat proses perkara sehingga *not in unreasonable time limit* seperti digambarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 9

Wewenang Pengadilan untuk Pembatalan Sengketa Paten

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 jo
Undang-Undang No.13 Tahun 1997

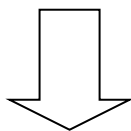
Menurut Undang-Undang No.14
Tahun 2001



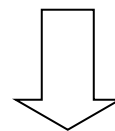
Pengadilan Negeri



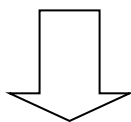
Pengadilan Niaga



Pengadilan Tinggi



Mahkamah Agung

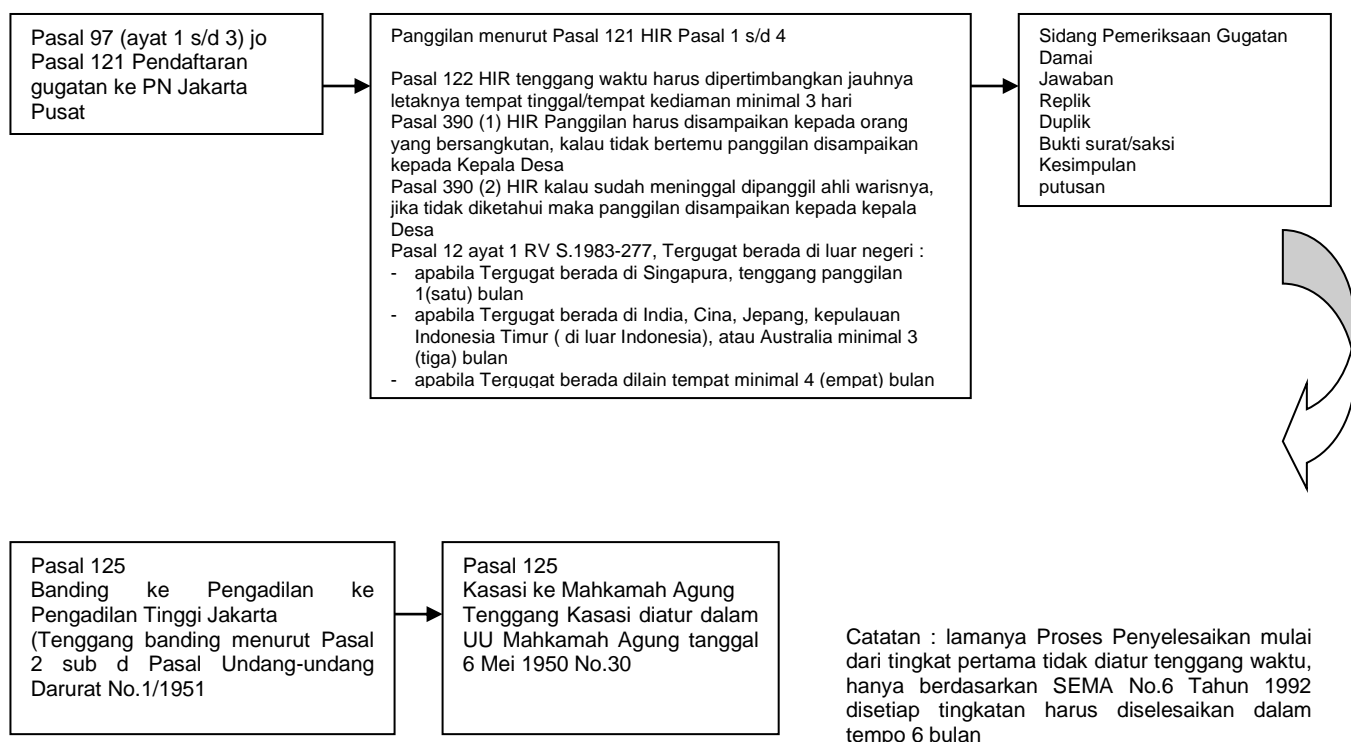


Mahkamah Agung

Sumber : Penelitian Penulis 2001

Sedangkan sebelumnya berdasarkan Prosedur penyelesaian sengketa pembatalan paten berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Paten yaitu :

Tabel 10
Prosedur Penyelesaian Sengketa Pembatalan Paten Berdasarkan UU
No.6 Tahun 1989 jo UU No.13 Tahun 1997



Sumber : Penelitian Penulis 2001

Di dalam praktik penegakan hukum secara keperdataan di muka pengadilan akan dikemukakan dalam Bab IV beberapa contoh kasus yang proses perkaranya adalah *within unreasonable time limit* pernah terjadi seorang menggugat paten sederhana yang menurut Undang-undang Paten masa perlindungannya hanya 5 tahun. Perkara di mulai di Pengadilan Negeri berakhir di Mahkamah Agung dengan memakan waktu

6 tahun. Gugatan Penggugat menjadi sia-sia karena paten sederhana miliknya telah menjadi publik domein.

Beberapa contoh kasus yang demikian adalah antara lain :

E. 1. Perkara Perdata No. 608 G/1995/PN.Jakarta Pusat

Penggugat :

PT. Master Flek Internasional 

Tergugat :

1. Hakim Kuanda---- Tergugat I
2. Dirjen HaKI----- Tergugat II



Sengketa Pembatalan Paten “ Profil Berbentuk Jamur”

No.ID. 0.000.006 S

Dalil Gugatan

- bukan penemuan baru.
- sudah pernah diumumkan diluar negeri



UU lama

1. Tenggang Waktu
 - a. Pendaftaran s/d putusan Di Tingkat PN Jakpus 29 Des 1994-14 Juli 1995
 - b. dikirim ke PT (berada di administrasi pengadilan Neg. Jak pus ± 1 tahun
 - c. Penetapan sidang s/d putusan ditingkat Pengadilan Tinggi 20 hari (Putusan Tgl. 30 September 1996
 - d. diberi tahu putusan PT. Desember 1996
 - e. Kasasi Desember 1996.
 - f. Putusan Kasasi 26 Oktober 1999 tiga tahun
 - g. Tenggang waktu selama 4 tahun

UU Baru

1. Tenggang waktu
 - a. Pendaftaran s/d putusan 180 hari
 - b. Tidak melalui Pengadilan Tinggi
 - c. Tidak melalui Pengadilan Tinggi.
 - d. Idem
 - e. Harus diajukan 14 hari
 - f. Harus diputus dalam diputus tingkat kasasi 6 bulan
 - g. Tenggang waktu 1 tahun

Dari materi perkara :

- a. Pengertian pihak ketiga
- b. Masalah akte peralihan paten
- c. Masalah *world-wide novelty*
- d. Pertentangan antara perkara pidana dan perdata
- e. Dasar hukum gugatan pembatalan paten ²⁷³

Kasus Posisi

²⁷³ Sumber Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 608 G/1995/PN.Jakarta Pusat

Penggugat PT. MASTER FLEX INTERNASIONAL suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara R.I. adalah produsen kawat nyamuk dalam segala macam bentuk profil, kemudian diketahui ternyata oleh Penggugat bahwa dalam Daftar Umum Paten (Tergugat II) telah dicatat pemberian paten sederhana Nomor : 0.000.006 S tertanggal 9 Juli 1993 atas nama Tergugat I dengan judul : “Profil Berbentuk Jamur”.

Menurut Penggugat, paten sederhana milik Tergugat I bukan penemuan baru, karena penemuan yang sama telah dan atau sejenis dalam kelas-kelas paten internasional telah diumumkan di luar Indonesia (Amerika Serikat pada tahun 1974, Jerman pada tahun 1973), dan juga dalam wilayah Republik Indonesia juga telah lama beredar dan diumumkan buku katalog yang memuat gambar-gambar profil aluminium beserta type dan ukurannya masing-masing, yang terdaftar sebagai hak cipta jenis atas nama Wirjadi Kusuma B. dengan nama “Super Bangunan” dengan nomor ciptaan 001013, dan pula hasil produksi kawat nyamuk berbentuk jamur atau payung telah diproduksi oleh perusahaan di PT. EDICO UTAMA sejak tahun 1981 serta sudah pernah diumumkan di Indonesia dan menuntut agar menyatakan paten No. 0.000.006 S berjudul “Profil berbentuk Jamur” penemuan baru dan tidak dapat diberikan paten dan membatalkan Paten 0.000.006 S atas nama Tergugat I dalam Daftar Umum Paten.

Menurut Tergugat I, gugatan ini salah alamat karena berdasarkan Akte Hibah No. 3 tanggal 3 Oktober 1994 dihadapan Notaris Darsono SH, dan berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Paten No. HC-HC.05-01/94 tanggal 14 Oktober 1994 telah dilakukan pencatatan pengalihan hak

paten sederhana dari Hakim Kuanda, Semidjaya Chandra kepada PT.Simpla Flek Agung.

Penggugat telah mencampur adukan gugatan antara paten sederhana dan hak cipta, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikwalifikasikan atas gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*). Tergugat I menyangkal dengan keras bahwa paten sederhana No.I.D 0 000 006 S Tergugat I bukan penemuan baru.

Penggugat mengaku sebagai pihak ketiga dalam perkara ini tetapi tidak memperlihatkan adanya suatu perjanjian lisensi atau pembayaran royalti kepada pemegang paten oleh karenanya patut dipertanyakan relevansi dan kualitas Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan hak paten diatas.

Menurut Tergugat I, bahwa penemuan paten sederhana milik Tergugat I berjudul "Profil Berbentuk Jamur" adalah benar baru dan murni penemuan yang sesungguhnya oleh Tergugat I, gugatan pembatalan paten sederhana nomor ID 0.000.006 S atas nama Tergugat I sama sekali tidak ada dasarnya karena data-data penemuan paten sebagaimana dikemukakan Penggugat sama sekali tidak sama dan sangat berbeda dengan penemuan paten sederhana Tergugat I.

Menurut Tergugat II, penemuan yang diberikan paten sederhana atas nama Tergugat I pada Nomor ID 0.000.006 S berkenaan dengan penemuan penahan filter-filter, kawat-kawat dan layar-layar yang berbentuk jamur atau payung. Pokok persoalan sekarang ini yang

menurut Penggugat paten milik Tergugat I yang berjudul “Profil berbentuk jamur”, karena :

- a. Syarat-syarat kebaruan untuk Paten Sederhana dapat dilakukan terhadap pengembangan dari penemuan yang ada sebelumnya sedangkan kebaruan di dalam paten sederhana yang sekarang ini dikategorikan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi konstruksi atau komposisinya, dalam arti yang terkandung dalam kata tidak memiliki kualitas sebagai penemuan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Undang-Undang No 6 Tahun 1989 Tentang Paten, sehingga dimungkinkan secara pasti dan akurat dalam sistem pemeriksaan paten di Indonesia.
- b. Syarat-syarat ketidakhadiran dan telah diumumkan lebih dahulu di Indonesia maupun di luar Indonesia maka dalam pengetahuan Tergugat II tidaklah menjangkau maksud Pasal 3 Undang-Undang No.6 Tahun 1989 Tentang Paten, terbukti hasil pengamatan dalam jaringan informasi terkait yang ada di kantor paten tidak ditemukan data-data yang kuat dan akurat.

Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pertimbangan Hukumnya tanggal 17 Juli 1995.

Menurut ketentuan Pasal 97 (2) Undang-Undang No.6 Tahun 1989 tentang ditegaskan bahwa gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diajukan pihak ketiga kepada pemegang paten, dengan demikian sudah tepat jika gugatan ditujukan kepada pemegang paten (Tergugat I).

Dalil Tergugat I yang melakukan pengalihan hak atas paten sederhana dengan Nomor ID 0.000.006 S kepada PT. Simpla Flek Agung, berdasarkan pasal 73 (3) Undang-Undang No.6 Tahun 1989 mengatur segala bentuk pengalihan paten diatur lebih lanjut oleh Menteri, dan bukti pengalihan hanyalah catatan sementara oleh Direktorat Paten, dan pendaftaran dan pencatatan paten belum dapat dilaksanakan oleh Direktorat Paten, karena hingga kini peraturan pelaksanaannya belum ada.

Dari bukti Bab deskripsi latar belakang penemuan disebutkan antara lain ; sekarang ini masyarakat telah dapat menikmati produk-produk dari teknologi maju tersebut dalam kehidupan. Salah satu contoh dari produk tersebut adalah plat profil yang digunakan untuk lis atau kerangka tempat pegangan pinggir karet dari kawat nyamuk, layar-layar, saringan-saringan yang dapat dipasang dan dilepas dari kerangka tersebut, untuk dibersihkan, diganti dan seterusnya.

Adapun profil untuk kerangka-kerangka tersebut diatas yang diimport dari Australia, dengan melihat kelemahan-kelemahan dari konstruksi profil yang ada tadi, maka penemu kerangka menyempurnakannya.

Sebelum diberikannya Paten Sederhana No.ID 0 000 006 S tanggal 9 Juli 1993 kepada Tergugat I, sudah ada produk yang serupa dengan penemuan Tergugat I yaitu profil yang digunakan untuk lis atau kerangka tempat pegangan pinggir karet dari kawat nyamuk tersebut, sedangkan Tergugat I hanya menyempurnakannya.

Bentuk penemuan Tergugat I (Profil berbentuk Jamur) secara nyata menyerupai baik uraian atau gambarnya antara lain Paten Amerika, diumumkan dengan Nomor 3.895.468 tanggal 22 Juli 1975 dan telah diumumkan di Jerman dengan Nomor 2.208.822 tanggal 25 Oktober 1973.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsinya yaitu : mengabulkan gugatan Penggugat, menyatakan Paten No. ID 0.000.006 S berjudul : “ Profil berbentuk Jamur”

bukan penemuan baru dan tidak dapat diberikan paten, membatalkan Paten No. ID 0.000.006 S atas nama Tergugat I dalam daftar Umum Paten, dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II hanya bila mengadakan perlawanan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp.66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah).

Terhadap perkara ini Tergugat I telah mengajukan banding tanggal 20 Juli 1995 dengan No. 153/Srt.Pdt.Bdg/PN.Jkt.Pst. dan Tergugat II mengajukan Banding pada tanggal 29 Juli 1995 No.157/Srt.Bdg./1995/PN.Jkt.Pst.

Amar Putusan Pengadilan Tinggi

Perkara ini di register dengan Nomor 312/Pen/1996/419/Pdt/PT.DKI tanggal 15 Agustus 1996, dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 30 September 1996 dengan Nomor 419/Pdt/1996/PT.DKI dengan mengambil alih semua pertimbangan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut pihak Tergugat I telah diberitahu pada tanggal 6 Desember 1996 dan terhadap Tergugat II telah diberitahu pada tanggal 30 Desember 1996 kemudian pada tanggal 17 Desember 1996 dan tanggal 30 Desember 1996 Tergugat I dan Tergugat II (pembanding) telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Amar Putusan Mahkamah Agung RI.

Pada tanggal 26 Oktober 1999 No. 1892K/Pdt/1997 perkara tersebut telah diputuskan oleh Majelis Kasasi yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah kalah dalam tingkat pertama sampai tingkat kasasi.

Dari kasus ini dapat dijelaskan bahwa perkara ini diselesaikan menurut Hukum Acara Perdata HIR dan Undang-Undang No.6 Tahun 1989, jika kita bandingkan dengan Undang-Undang Paten yang baru,

maka akan terlihat perbedaannya. Perbedaan Undang-Undang Paten yang lama dan Undang-Undang Paten yang baru ialah, ternyata perkara ini diputuskan mulai dari didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan diputuskan oleh Mahkamah Agung RI dalam kurun waktu tahun, dan proses administrasi di Kepaniteraan Perdata untuk memindahkan perkara tersebut dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ke Pengadilan Tinggi Jakarta perkara mengendap selama satu tahun.

Perkara ini diselesaikan menurut Undang-Undang No. 6 tahun 1989, berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang tersebut tenggang waktu perlindungan untuk paten sederhana selama lima tahun, perkara ini mulai didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Desember 1994 diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Juli 1995, dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 30 September 1996.

Perkara ini diputus dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung pada tanggal 26 Oktober 1999 serta diberitahukan kepada Pemohon kasasi tanggal 1 Agustus 2000, sehingga kalau kita lihat setelah putusan perkara ini sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung, perlindungan terhadap paten sederhana yang digugat oleh Penggugat sudah menjadi daluwarsa karena telah menjadi *publik domain*, dengan demikian gugatan Penggugat kalau dihubungkan dengan jangka waktu perlindungan paten sederhana sudah menjadi sia-sia.

Pihak yang berhak mengajukan gugatan pembatalan Paten menurut Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 ditegaskan gugatan pembatalan paten sebagaimana dalam ayat (a) diajukan oleh pihak ketiga kepada pemegang paten, melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang disebut pihak ketiga dalam perkara ini adalah produsen

barang penahan karet atau plastik untuk kawat nyamuk. Sedangkan siapa yang disebut pihak ketiga dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1989 tidak disebutkan secara jelas, maka hakim harus mencari hukumnya, harus menemukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penegakan dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum dan tidak sekedar penetapan hukum.

Setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti peneliti menanyakan kepada kuasa dari Penggugat (dalam hal ini Sdr. Odeng SH dari Kantor Pengacara Prof. Gautama), menurut Sdr. Odeng putusan tersebut tidak bisa dilaksanakan karena hak paten tersebut telah beralih kepada orang lain.

Seharusnya pihak yang telah dialihkan tersebut digugat di muka sidang Pengadilan, karena putusan pengadilan tidak berlaku kepada pihak ketiga, apabila pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat. Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 30 September 1972 No. 938K/Sip/1971 yang berbunyi : Putusan Pengadilan Tinggi yang berisi pembatalan hubungan hukum antara Tergugat dengan pihak ketiga harus dibatalkan karena untuk itu pihak ketiga harus diikutsertakan sebagai Tergugat.

2. Perkara Perdata No. 189/Pdt.G/1995/PN.Jakarta Pusat.

Penggugat : Jaw,Jun Fung



Tergugat : Kusnadi

**Sengketa Ventilator yang digerakkan oleh
Tenaga angin
No.ID.0.000.041 S**

Dalil gugatan :
Ventilator yang digerakkan oleh angin
tidak memiliki kebaruan.

UU lama**UU Baru**

- | | |
|--|--|
| 1. Tenggang waktu | 1. Tenggang waktu |
| a. Pendaftaran s/d putusan
20 April 1995 s/d 16 Okt.95
(180 hari) | a. 180 hari |
| b. Dalam administrasi PN.Jakput
16 Okt.1995 s/d Juni 1996
(kurang lebih 1 tahun) | b. Tidak melalui Pengadilan Tinggi |
| c. Putusan Pengadilan Tinggi
Juni 1996s/d Juli 1996
1 bulan. | c. Idem |
| d. Dalam administrasi PN.Jakput
Agustus 1996s/d 16 Juni 1997
Kurang lebih satu tahun | d. Idem |
| e. Putusan tingkat kasasi Juli 1997
s/d 25 Jan 2000 (3 tahun) | e. 180 hari |
| f. Tenggang waktu dari tingkat PN
s/d Kasasi 5 Tahun | f. Tenggang waktu dari PN.
s/d kasasi 1 tahun |

Materi perkara :

- a. Penentuan untuk ada kebaruan harus ada keterangan saksi ahli
- b. Perbedaan antara paten biasa dan paten sederhana.
- c. Kepentingan pihak yang menggugat
- d. Bukti dalam bahasa Inggris tidak diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia.
- e. Dasar hukum gugatan adalah pembatalan paten.²⁷⁴

Kasus Posisi

Pada tanggal 20 April 1995 Penggugat JAW JUN FUNG telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 189/PDT/G/1995 tanggal 21 April 1995 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 8 Nopember 1984 permintaan Paten dengan Nomor permintaan P-003 211 dengan judul penemuan "Ventilator yang digerakkan oleh

²⁷⁴ Sumber Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 189/Pdt.G/1995/PN.Jakarta Pusat.

Tenaga Angin “ dan ternyata pada tanggal 11 Oktober 1994 permintaan Paten tersebut dikabulkan oleh Tergugat II dengan diberikan Surat Paten No.ID 0 000 041 S., serta Penggugat keberatan atas pemberian paten dengan No.ID 0 000 041 S, oleh karena seharusnya Paten tersebut tidak dapat diberikan sebab bertentangan dengan Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 3 Undang-Undang No.6 tahun 1989 Tentang Paten.

Menurut Penggugat, untuk membatalkan paten sederhana atas nama Tergugat patut dipertanyakan, karena Tergugat I tidak melampirkan suatu bukti apapun tentang kepentingannya dan hubungannya dengan paten sederhana atas nama Tergugat I.

Di dalam mendalilkan tentang masalah kebaruan (*inventive steps*) dalam paten sederhana milik Tergugat I daftar No.0 000 041 S, Penggugat hanya menyampaikan fotocopy dari suatu penerbitan yang tidak jelas asal usulnya dan juga tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Data teknis dalam praktek pemeriksaan paten berdasarkan klaim yang telah diajukan dan diterima oleh Tergugat II (Direktorat Paten), sama sekali berbeda dengan gambar cerobong asap seperti yang ingin ditunjukkan oleh Penggugat.

Menurut Tergugat I adalah seorang penemu atas penemuan di bidang teknologi yang berjudul “Ventilator Yang digerakkan oleh Tenaga Angin” dan untuk pertama kali telah mengajukan permintaan pendaftaran paten pada tanggal 8 Nopember 1984 berdasarkan pengumuman pemerintah tahun 1953 dan pengumuman Menteri Kehakiman No.J.S.5/41/4 tahun 1953 dan pengumuman Menteri Kehakiman No.G1/2/17 tahun 1953 tentang pendaftaran sementara permintaan paten.

Tergugat I telah juga mengajukan permintaan paten ulang berdasarkan Pasal 131 Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 Tentang Paten Sederhana berdasarkan Keputusan Menteri No.M. 01-HC.02.10 Tahun 1991 Tentang Paten Sederhana sehingga Tergugat II berdasarkan hukum menyatakan Tergugat I telah memenuhi persyaratan formalitas atas permintaan paten sederhana.

Tergugat I telah melaksanakan perubahan permintaan paten biasa menjadi paten sederhana menurut Pasal 64 Undang-Undang No. 6 Tahun 1989.

Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pertimbangan Hukum tanggal 16 Oktober 1995

Untuk dapat tidaknya dimasukkan dalam novelty diantara diantara paten-paten tersebut pada dasarnya ditentukan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang untuk memperoleh hal tersebut sejogyanya dibutuhkan keterangan ahli dalam bidang tersebut. Khususnya teknologi yang menyangkut ventilasi yang digerakkan oleh tenaga angin.

Selama pemeriksaan perkara ini, Penggugat tidak mengajukan saksi ahli yang dapat memberikan keterangan dimana letak persamaan dari paten sederhana Tergugat I dengan paten-paten yang disebutkan di atas.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsinya yaitu : menyatakan Eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima, dan dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Penggugat mengajukan banding tanggal 30 Oktober 1995 No.233/Srt.Bdg/1995/PN.Jkt.Pst.

Amar Putusan Pengadilan Tinggi dan Pertimbangan Hukumnya

Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Tahun 1989 beserta penjelasannya, paten sederhana yang diberikan tidak memiliki kualitas penemuan oleh penemunya biasanya diperoleh dengan cara yang lebih sederhana tidak melalui penelitian dan pengembangan dan hanya memiliki nilai kegunaan praktis dan sifatnya serba sederhana. Dari bukti-bukti ternyata penemuan tersebut tidak bisa dikatakan penemuan yang memiliki nilai kegunaan praktis dan sifatnya serba sederhana yaitu dengan diadakan presentasi dan pameran serta pemasangannya untuk pabrik.

Menurut Pengadilan Tinggi penemuan bukanlah paten sederhana tetapi paten biasa karena penemuan tersebut bukanlah penemuan yang baru, hal ini ternyata pada saat diminta pengajuan paten tanggal 8 Nopember 1984 No.S-940076, penemuan tersebut telah diumumkan atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut, seharusnya permintaan paten yang sedemikian haruslah ditolak.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam amar putusannya tanggal 25 Juli 1996 berbunyi yaitu membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menyatakan batal demi hukum paten No.ID 0 000 041 S, tanggal 11 Oktober 1994 dalam Daftar umum Paten.

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut Tergugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI.

Amar Putusan Mahkamah Agung RI

Putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan mengambil alih putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perkara ini diputuskan pada tanggal 25 Januari 2000.

Dari data kasus ini dapat dijelaskan, bahwa dari data terlihat bahwa perkara diputuskan oleh Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu perkara diregister pada tanggal 20 April 1995 dan diputuskan pada tanggal 16 Oktober 1995 sehingga perkara tersebut diputuskan dalam waktu yang sebagaimana yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam Surat Edarannya No. 6 Tahun 1992 yaitu perkara diselesaikan dalam tenggang waktu enam bulan. Perkara ini berada dalam Administrasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari tanggal 16 Oktober 1995 sampai dengan Juni 1996 sehingga memakan waktu satu tahun.

Di tingkat Pengadilan Tinggi, perkara ini diputuskan dalam tenggang waktu satu bulan, hal ini merupakan suatu proses yang cepat daripada biasanya, yaitu dari Juni 1996 sampai dengan Juli 1996 diputuskan oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta.

Setelah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, perkara tersebut di kirim kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, dan berada dalam administrasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lebih kurang satu tahun. Di sini terlihat bahwa administrasi pengadilan untuk pengiriman ke Pengadilan Tinggi dan administrasi pengadilan untuk dikirim ke Mahkamah Agung memakan waktu dua tahun, suatu waktu yang cukup lama bagi pencari keadilan.

Perkara tersebut berada di Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi dari Juli 1997 sampai dengan 25 Januari 2000 dalam tenggang waktu tiga tahun, sehingga perkara ini mulai didaftarkan ke Pengadilan sampai dengan putusan Kasasi di Mahkamah Agung memakan waktu lima tahun, belum termasuk kalau perkara ini diajukan Peninjauan Kembali (PK).

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa perkara ini didasarkan pada Undang-Undang Paten yang lama, Pasal 10 Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang paten menyebutkan, perlindungan hukum terhadap paten sederhana hanya lima tahun, sehingga upaya Penggugat akan sia-sia setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena paten sederhana tersebut telah daluwarsa karena menjadi milik umum.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menolak gugatan ini dengan alasan bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan saksi ahli yang dapat memberikan keterangan di mana letak persamaan dari paten sederhana Tergugat I dengan paten sederhana milik Penggugat, karena untuk dapat menentukan ada tidaknya novelty diantara paten-paten tersebut pada dasarnya ditentukan oleh ilmu pengetahuan

dan teknologi yang untuk memperoleh hal-hal tersebut seyogyanya dibutuhkan keterangan ahli dalam bidang tersebut, khususnya teknologi ventilasi yang digerakkan oleh tenaga angin.

Penulis sependapat dengan hal tersebut karena Hakim tidak mengerti detail secara teknis, yang harus dijelaskan oleh ahlinya. Dalam praktek yang peneliti alami sendiri, pengadilan kesulitan untuk menentukan saksi ahli yang dibawa oleh para pihak, kadang-kadang saksi ahli yang mereka bawa tidak memenuhi kriteria apa yang disebut saksi ahli, hal ini juga terlihat belum adanya kriteria yang jelas tentang saksi ahli, sehingga apakah keterangan saksi ahli itu layak dijadikan dasar untuk menjadi dalil yang menguatkan para pihak.

Dalam *Seminar on Intellectual Property Rights Staff Members, Singapore 4-8 March 2002* yaitu pertemuan antar penegak hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual, di mana penulis mewakili para Hakim dan Pengadilan dari Negara Indonesia, Negara Jepang dan Singapura ternyata mempunyai daftar orang-orang yang layak untuk menjadi saksi ahli. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 17 Maret 1962 No. 72 K/Kr/1961 diputuskan bahwa hakim tidak terikat pada pendapat seorang ahli jika pendapat ini bertentangan dengan keyakinan, dan juga putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Juni 1976 No.121 K/Kr/1974 yang berbunyi kesimpulan saksi ahli tidak mutlak harus menjadi kesimpulan hakim.

Dari jawab menjawab dalam perkara ini pihak Tergugat mempermasalahkan bukti yang diajukan Penggugat hanyalah bukti fotocopy yang tidak jelas asal usulnya, juga bukti tersebut tidak

diterjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, ternyata dalam persidangan pihak Penggugat telah memenuhinya.

Dalam persidangan Pengadilan bukti fotocopy adalah bukti yang tidak sah, kecuali kalau kedua belah pihak yang berperkara mengakui bukti fotocopy tersebut.

Perkara ini dalam tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan bahwa paten yang disengketakan ini bukan paten sederhana tetapi paten biasa yaitu dengan diadakannya presentasi dan pameran serta pemasangannya untuk pabrik.

Pengadilan Tinggi telah memutuskan bahwa sengketa ini sengketa paten biasa tanpa memperinci lebih lanjut apa yang disebut dengan Paten biasa, dan tanpa mendengarkan keterangan ahli juga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penemuan yang baru pada saat diminta pengajuan paten tanggal 8 Nopember 1984 No.S-940076, penemuan tersebut telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut, pertimbangan yang demikian menurut penulis merupakan pertimbangan yang kurang lengkap.

Dalam pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung putusan Hakim tingkat banding dibatalkan oleh Mahkamah Agung, dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pertimbangan bahwa masalah yang menjadi gugatan ini adalah masalah teknologi, sehingga untuk dapat membuktikan apakah teknologi yang di peroleh patennya i.c. Paten Sederhana, haruslah dilakukan pemeriksaan dan dimintakan

pendapat oleh minimal seorang saksi ahli yang benar-benar mengerti tentang ventilator ini.

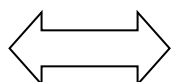
Peneliti sependapat dengan pendapat dari Mahkamah Agung, karena peranan saksi ahli sangat penting dalam perkara menentukan apakah penemuan tersebut adalah penemuan yang baru.

Masalah kepentingan Penggugat di pertanyakan oleh Tergugat I karena kepentingan pihak Tergugat I tidak melampirkan suatu bukti apapun tentang kepentingannya dan hubungannya dengan paten sederhana milik Tergugat I.

Dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989, untuk menentukan ada tidaknya kepentingan hukum seseorang dalam suatu perkara, baru dapat ditentukan setelah diadakan pemeriksaan pokok perkara, di dalam pokok perkara majelis tidak mempertimbangkan ada tidaknya kepentingan hukum seseorang dalam suatu perkara, hakim menemukan hukum dengan jalan menafsirkan secara sosiologis yaitu pihak Penggugat secara nyata atau diakui sebagai pihak ketiga berkepentingan.

3. *Perkara Perdata No.242/Pdt.G/1999/PN.Jakarta Pusat.*

Penggugat :
Lie Sarpin



Tergugat I :
Rusdi Sutjioto

Tergugat II :
Dirjen HaKI

**Sengketa
Alat penyimpan perkakas makan
Di dalam penanak nasi listrik
No. ID.0.000.208.S**

UU lama**UU Baru**

- | | |
|---|--|
| <p>1. Tenggang Waktu</p> <p>a. Pendaftaran s/d putusan pada tingkat PN , 6 Mei 1999 s/d 29 Juli 1999
Hanya 3 bulan</p> <p>b. Dalam administrasi PN Jakpus.
Juli 1999 s/d Sep. 1999
4 bulan.</p> <p>c. Diputus di PT.
Sep.1999 s/d 15 Feb.2000 (lima bulan)</p> <p>d. Sekarang tingkat kasasi.
Dikirim ke Mahkamah Agung tanggal
10 Desember 2000 No.W.7.DC.HT.242.99.6.
7927. XII. 2000. 03. Kas
sampai dengan Nopember 2005 perkara
tersebut belum kembali sudah 5 tahun pada
tingkat kasasi.</p> | <p>1. Tenggang waktu 180 hari</p> <p>2. Tidak melalui PT.</p> <p>3. idem</p> |
|---|--|

Materi perkara :

- a. Mengenai hak prioritas.
- b. Diumumkan diluar Negeri
- c. Perbedaan Paten Sederhana dan paten biasa
- d. Pihak ketiga harus yang menerima lisensi.
- e. Dasar hukum gugatan adalah pembatalan paten dan perbuatan melawan hukum²⁷⁵

Kasus Posisi

Penggugat LIE SARPIN menggugat Tergugat I karena penemuan paten sederhana yang diberikan kepada Tergugat I oleh Tergugat II tidak memiliki kebaruan dan bertentangan dengan ketertiban umum serta kesusilaan, klaim Tergugat I sama dengan klaim *Yong Ma Electric Co.,*

²⁷⁵ Sumber Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.242/Pdt.G/1999/PN.Jakarta Pusat.

LTD, serta itikad buruk Tergugat I merupakan pelanggaran ketertiban umum. Oleh karena itu menuntut agar Pengadilan menyatakan paten sederhana Nomor ID 0 000 208 S dengan judul penemuan “Alat Untuk Menyimpan Perkakas Makan didalam Penanak Nasi Listrik” tidak mengandung “Kebaruan” serta meminta pembatalan pemberian paten sederhana No.ID 0 000 208 S atas nama Tergugat I.

Tidak benar penemuan paten sederhana milik Tergugat I tidak memiliki kebaruan dan bertentangan dengan ketertiban umum serta kesusilaan, mengingat Paten Sederhana dengan judul penemuan “Alat Untuk Menyimpan Perkakas Makan Di Dalam Penanak Nasi Listrik”.

Dalam pokok perkara milik Tergugat I, baru pertama kali dipublikasikan di Korea oleh *Han Chang Cub* dan telah terdaftar di Korea dengan Nomor 0154152 atas nama *Namyang Kitchen Flower Co.Ltd*, serta pendaftaran paten sederhana tersebut pada Tergugat II didasari dengan itikad baik dan dengan hak prioritas. Tergugat I memperoleh hak peralihan dari penemunya *Han Chang Cub*.

Menurut Tergugat I mengajukan Permintaan Paten Sederhana yang berjudul “alat untuk menyimpan perkakas makan di dalam penanak nasi listrik” permintaan paten tersebut diajukan pada tanggal 14 Oktober 1997 dengan nomor Permintaan S 970117 atas nama Rusdi Sutjiono dengan mengajukan hak prioritas Korea. Oleh karena Tergugat I adalah orang yang mengajukan permintaan paten sederhana dengan dasar peralihan hak dari seorang penemu yang dibuat di Jakarta tertanggal 10 Oktober 1997, Tergugat II setelah meneliti persyaratan yang dipenuhi,

bahwa karena pengajuan permintaan paten No.S 970 117 adalah merupakan permintaan paten sederhana yang tidak perlu dilakukan publikasi atau pengumuman di Kantor Paten (Penjelasan Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Paten).

Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan pertimbangan hukum

Majelis Hakim dalam pertimbangan mengenai eksepsi para Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat, pihak ketiga berdasarkan Pasal 97 ayat (2) gugatan pembatalan paten dapat diajukan oleh pihak ketiga kepada pemegang paten melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penemuan paten sederhana memiliki kebaruan atau tidak dan apakah Tergugat I mendaftarkan penemuan paten sederhana tersebut mempunyai iktikad baik atau tidak.

Penemu dalam perkara ini adalah Han Chang Sub, dan terhadap penemuannya tersebut telah mengumumkan serta mendaftarkan di Korea atas nama Namyang Kitchen Flower pada tanggal 7 Juli 1997 dengan Nomor 0154152.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang 6 Tahun 1989 jo Undang-Undang No.13 Tahun 1997 disebutkan "Yang berhak memperoleh paten adalah penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu itu". Oleh penemunya kepada Rusdi Sutjioto (Tergugat I) pada tanggal 10 Oktober 1997 dengan Hak Prioritas Korea.

Dalil para Penggugat tentang pengajuan paten tersebut tidak melalui proses publikasi atau pengumuman sehingga tidak diketahui publik, berdasarkan penjelasan Pasal 110 ayat 2 Undang-Undang No 6 Tahun 1989 jo Undang-Undang No.13 Tahun 1997, yang menyatakan :

“ Dengan ketentuan ini maka terhadap setiap permintaan paten sederhana secara langsung dilakukan pemeriksaan substantif tanpa perlu adanya pengumuman”.

Majelis hakim dalam amar putusan yang berbunyi dalam eksepsinya menolak eksepsi dari Tergugat I, dalam provisi menolak gugatan provisi dari Penggugat, dan dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat seluruhnya, serta dalam rekonpensi mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi /Tergugat I Konpensi untuk sebagian dan menghukum para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi untuk menghentikan penjualan dan menyediakan untuk dijual barang-barang yang merupakan hasil pelanggaran paten.

Amar Putusan Pengadilan Tinggi

Penggugat mengajukan banding, dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibatalkan oleh Pengadilan tinggi Jakarta dengan pertimbangan bahwa pengugat hanya penjual produk Yong Ma Elektrik berupa produk bukan pemegang hak atau pemegang kuasa/lisensi produk Yong Ma Elektrik dengan demikian tidak ada keterikatan atau kepentingannya yang dimaksud dengan kepentingan Penggugat, yang

ada hanyalah mendapat keuntungan dari penjualan barang produk Yong Ma tersebut.

Pihak ketiga yang dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) jo. Pasal 77 Undang-Undang No.13 Tahun 1997, bukanlah pedagang/penjual barang kepada konsumen seperti status para Penggugat sekarang ini melainkan pihak lain yang dapat menerima lisensi dari pemiliknya, jadi pihak ketiga bukan berarti siapa saja tapi pihak ketiga yang diberi/memegang lisensi dari pihak kedua yaitu pemilik paten dan pihak Dirjen Paten.

Dalam rekonpensi Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan membayar ganti kerugian sejumlah Rp. 2.000.000.000,- tidak dilandasi dengan perincian yang jelas di mana didapat jumlah tersebut maka gugatan ganti kerugian haruslah ditolak. Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 15 Februari 2000 dengan No.903/PDT/1999/PT.DKI.

Penggugat (Lie Sarpin) dalam perkara perdata ini, ternyata juga menjadi terdakwa dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdua dengan Arifin Sariman SE, di bawah No.240/Pid/B/1999/PN.Jkt.Ut., dan telah diputuskan dalam perkara pidana tanggal 1 Maret 2000 dengan diputuskan oleh Hakim dengan menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi tidak merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan terdakwa (Arifin Sariman SE., dan Lie Sarpin) dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van recht vervolging*), Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung menolak permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Utara dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Februari 2001 No.901 K/Pid/2000.

Dari kasus ini dapat dijelaskan bahwa perkara ini terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Mei 1999 dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Juli 1999 (lebih kurang dua bulan), dalam administrasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Juli 1999 sampai dengan September 1999 dan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta, diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 15 Februari 2000.

Di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi perkara ini termasuk cepat penyelesaiannya, namun sampai saat ini ditulis Februari 2006 perkara ini belum turun dari tingkat Kasasi, sehingga dari tahun 1999 sampai dengan sekarang tahun 2002 sudah berjalan selama 9 tahun, dibandingkan dengan dengan Undang-Undang Baru yang penyelesaian selama satu tahun.

Dalam perkara ini Tergugat I telah mengajukan gugatan Rekonpensi, yang dimaksud dengan gugatan Rekonpensi adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 132a dan 132b HIR, Kedua Pasal tersebut memberi kemungkinan bagi Tergugat atau para Tergugat, apabila ia atau mereka kehendaki dalam semua perkara untuk mengajukan gugat balasan kepada Penggugat.

Penggugat dalam gugatan provisi, telah menuntut agar menghukum Tergugat I untuk menghentikan tindakan hukum dalam bentuk apapun termasuk pemasaran dan atau penjualan produk pemanas nasi listrik dengan menggunakan paten sederhana secara tidak sah berupa "*Spoon Drawer*" dengan merk "*King*".

Bahwa HIR/RBG tidak mengenal tuntutan provisionil, namun diatur dalam pasal 332 RV dan yurisprudensi menerima lembaga provisionil ini, berdasarkan atas alasan kebutuhan dalam praktek justisi, yang dimaksud tuntutan provisi adalah tuntutan pendahuluan yang mendahului perkara pokok, agar Pengadilan menjatuhkan putusan dulu dalam kasus tertentu, sebelum pokok perkara dilanjutkan. Itu tindakan darurat, sementara untuk melindungi kepentingan Penggugat yang dianggap urgen didahului memutuskan dan diputus dengan putusan sela. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tertanggal 5 Juli 1977 No.279 K/Sip/1976 menyatakan permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara haruslah ditolak.

Dalam praktek Pengadilan, para pengacara para pihak kadang-kadang tidak mengerti apa yang dimaksud dengan tuntutan provisi, kebanyakan asal menggugat provisi, padahal gugatan provisi sudah menyangkut pokok perkara.

4. *Perkara No. 320/Pdt.G/1999./PN.Jakpus.*

Penggugat : PT. Polowijo Gosari

Tergugat I : Anwar Effendy cs.
alamat Medan

**Komposisi pupuk campuran yang
Mengandung unsur hara makro dan
Hara mikro yang digunakan untuk kelapa
Sawit.**

No.ID.000.229.s

Dalil gugatan : Pupuk majemuk S.P.Mg dan unsur Makro adalah penemuan Prof.Dr.Ir.Goeswono.

UU Lama

1. Tenggang waktu
 - a. Pendaftaran hingga putusan
23 Juni 1999 s/d 28 Februari 2000
(7 bulan).
 - b. administrasi PN.Jakpus
Maret 2000 s/d Juni .2001
(1 tahun).
 - c. Putus di PT. Tgl.3 Juli 2001
 - d. Dikirim ke MA Tgl 19-08-2004
No.107.DC.HT/320/Pdt.G.1991/254/
VII/2004/041 s/d sekarang belum putus

UU Baru

1. Tenggang waktu
180 hari
2. Tidak melalui PT.
3. Tidak melalui P.T.

Materi Perkara

- a. Sudah pernah diajukan di Pengadilan TUN
- b. Saksi Ahli yang dimajukan dari Penggugat prinsipal.
- c. Peralihan dari UU No.6 Tahun 1989 ke UU 13 Tahun 1997.
- d. Gugatan Provisi.
- e. Dasar hukum gugatan adalah pembatalan paten dan perbuatan melawan hukum²⁷⁶

Kasus Posisi

Penggugat PT. Polowijo Gosari adalah pemegang Surat Paten No.ID 0.001 494 tertanggal 22 April 1997 yang terdaftar untuk penemuan dengan judul “Komposisi Pupuk Majemuk Sulfomag Plus (Pupuk Majemuk S, P, Mg dan unsur mikro”. Pupuk Sulfomag Plus sudah dipromosikan sejak tahun 1993. Ternyata bahwa Tergugat I telah mendaftarkan Paten yang sama pada tanggal 12 Maret 1998 dengan No.ID S 980021 dengan judul “Pengaruh kadar oksida unsur hara makro dan mikro pupuk

²⁷⁶ Sumber Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 320/Pdt.G/1999./PN.Jakpus.

campuran terhadap hasil tanaman kelapa sawit” dan telah dikeluarkan Surat Paten No.ID 0 000228 S atas nama Tergugat I pada tanggal 18 Januari 1999.

Paten tersebut di atas, bukanlah suatu penemuan baru, karena jauh sebelumnya yakni tahun 1993, telah ada penemuan terdahulu dan telah dikeluarkan paten oleh Tergugat V dan terbukti paten yang dimiliki oleh Tergugat I pada dasarnya sama dengan Surat Paten milik Penggugat yang menyangang unsur-unsur kimia utama dan fungsi yang sama.

Surat Paten ID 0.000 tersebut kemudian oleh Tergugat II telah diproduksi dan telah dipasarkan oleh Tergugat III dan Tergugat IV sehingga akibatnya Penggugat dirugikan.

Surat Paten Sederhana No.ID 0 000 228 S atas nama Tergugat I tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat V sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat V tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Penggugat menuntut dalam gugatan provisi yang isinya antara lain : memerintahkan Tergugat II untuk menghentikan produksinya untuk membuat pupuk Phosmag Plus dan memerintahkan Tergugat III dan Tergugat IV untuk menghentikan produksi Tergugat II sampai keputusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Menurut Tergugat I, II III dan IV tentang kompetensi absolut sebelum mengajukan gugatan pembatalan paten sederhana No.ID 0.000, Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan ini kepada Pengadilan

Tata Usaha Negara daftar No.022/G.TUN/PTUN-JKT dan telah diputus tanggal 11 Mei 1999 yang berbunyi sebagai berikut :

“Dengan demikian maka surat paten sederhana tersebut dapat dikwalifisir sebagai sebagai suatu Keputusan Badan Pejabat Tata Usaha Negara, dan ketentuan pengajuan gugatan pembatalan paten berdasarkan alasan bahwa paten tersebut sama dengan paten lain yang telah diberikan kepada orang lain ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah bersifat fakultatif artinya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dapat pula ke Pengadilan Tata Usaha Negara, mengingat adanya penerbitan keputusan Tata Usaha Negara bersifat publik dan sepihak, serta kontrol yuridis administratif yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara “.

Menurut Tergugat I dan IV menyatakan Surat Paten Sederhana milik Tergugat I berbeda, baik mengenai komponen maupun proses, bahan baku, bentuk, komposisi dan rangnya. Cara pembuatan dan hasilnya pun berbeda, dimana paten Tergugat I menghasilkan pupuk berupa pupuk tepung sedangkan milik Penggugat adalah butiran.

Tergugat II menyatakan permintaan paten yang disengketakan sekarang ini telah memperoleh paten sederhana dari Tergugat V dengan ID 0 000 228 S tertanggal 18 Januari 1999, dengan judul seperti tersebut diatas, menurut Tergugat V adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena Penggugat masih berpersepsi yang berbeda mengenai paten ataupun jenis-jenis paten dalam sistem paten, khususnya paten Indonesia.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat :

Perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Februari 2000. dalam pertimbangannya yaitu :

Setelah melihat bukti-bukti dan saksi ahli dari Penggugat yaitu : Ir. Haswi P.Soewoto, Prof. Dr. Goeswono Soepardi MSc, dan Dr. Ir. Tatang

Hernas Soerawijaya dan para Tergugat berupa bukti saksi dan saksi ahli yaitu Dr. Ir. Didi Hajar Gunadi Ms, dan Dr. Ir. Agus MSc.

Dari saksi ahli yang diajukan oleh Penggugat, Majelis berkesimpulan bahwa meskipun saksi dari Penggugat menyatakan bahwa pada prinsipnya adalah sama tetapi tidak berarti harus mutlak sama, tidak ada perbedaannya, sebab mereka mengatakan pada prinsipnya. Jadi masih ada perbedaan terlebih saksi ahli penemu tersebut Prof. Dr. Ir. Goeswono Soepardi yang tegas-tegas menyatakan bahwa pupuk paten Tergugat I berbeda dari pupuk buatannya yaitu paten biasa milik Penggugat dan apabila memakai bahan baku dan unsur-unsur dari paten milik Tergugat I tidak mungkin menjadi pupuk.

Menurut Pasal 22 Undang-Undang No.6 Tahun 1989 jo Undang-Undang No.13 Tahun 1997 yang berbunyi :

“ Pemakaian penemuan, baik yang berupa proses maupun hasil produksi, penyewaan atau penyerahan hasil pemakaian penemuan yang telah berlangsung pada saat atau sebelum diberikannya paten untuk penemuan yang bersangkutan, tidak merupakan pelanggaran terhadap paten tersebut”.

Majelis Hakim yang dalam amar putusannya dalam provisi menolak gugatan provisi dari Penggugat seluruhnya dan dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dari kasus ini dapat dijelaskan Tergugat I dalam perkara ini telah mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut karena perkara telah pernah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) di Jakarta dan Pengadilan TUN telah memutuskan bahwa ketentuan pengajuan gugatan Paten adalah bersifat fakultatif artinya dapat pula diajukan ke Pengadilan Negeri dan dapat pula ke Pengadilan Tata Usaha Negara, mengingat adanya penerbitan keputusan Tata Usaha Negara bersifat publik dan sepihak, serta kontrol yuridis administratif yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut peneliti berpendapat bahwa menurut Pasal Undang-Undang No.6 Tahun 1989 dan Pasal Undang-Undang No.13 Tahun 1997, secara limitatif sudah ditentukan bahwa yang berwenang untuk mengadili perkara sengketa paten adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan Pengadilan Negeri lain sesama Pengadilan Umum pun tidak berwenang untuk mengadilinya apalagi Pengadilan Tata Usaha Negara, seharusnya Majelis Hakim Tata Usaha Negara secara jabatan menolak perkara tersebut karena bukan wewenangnya, hal ini juga agar perkara ini tidak membuang waktu, tenaga, biaya yang percuma sehingga pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum.

Dalam provisi kuasa Penggugat Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menghentikan pemasaran/produksi Tergugat II sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti, dan menghukum para Tergugat tersebut diatas untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- perhari atas kelalaian tersebut. Mengenai uang paksa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tidak dapat dibebankan untuk membayar sejumlah uang.

Saksi ahli dalam perkara ini dari Penggugat adalah Prof. Dr. Ir. Goeswono Soepardi (penemu paten yang dipersengketakan), mengatakan saksi terobsesi ingin membuat dan menemukan suatu jenis pupuk yang dapat dibuat dari bahan baku yang tersedia di Indonesia, tidak dengan mengimpor dari luar negeri, setelah saksi menemukan ramuan pupuk tersebut dan saksi mencoba untuk pada semua jenis tanaman perkebunan (antara lain : padi, kedelai, sawit, kakao, coklat, jagung dan lain-lain) dan hasil uji coba tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan hasilnya tetap sama, ternyata menghasilkan tanaman yang baik dengan produksi lebih tinggi daripada yang tidak diberi pupuk "Sulfamag Plus", dan kemudian saksi mempromosikan hasil temuan tersebut kepada masyarakat, keterangan saksi ini diperkuat oleh saksi ahli Dr. Ir. Tatang Hernas Soerawijaya dan saksi Konsultan Paten Fahmi Assegaf SH, MH, yang menyatakan penemuan Tergugat I bukanlah

penemuan baru dan tidak lagi memiliki syarat kebaruan, karena sebelum paten diajukan terbukti penemuan baru tersebut telah diketahui dan diperjual belikan secara luas. Keterangan saksi ini dibantah oleh Dr. Ir. Didi Hajar Gunadi Ms (peneliti ubit Bioteknologi Departemen Perkebunan dan Kehutanan selama 18 tahun, dan saksi ahli Dr. Ir. Agus MSc. (Pusat peneliti tanah di Departemen Pertanian mengenai kesuburan tanah dan pupuk), yang menerangkan pada pokoknya mempunyai mempunyai persamaan dan perbedaan.

Terhadap keterangan saksi ahli yang berbeda antara Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berwenang untuk menetapkan siapa diantara saksi ahli yang diyakini oleh hakim untuk dapat diambil menjadi dasar dalam mengambil putusan.

Pertimbangan majelis hakim, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tersebut tidak melakukan perbuatan melawan hukum didasarkan Pasal 66 Undang-Undang No.13 Tahun 1997 yang berbunyi : “paten mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan paten”.

Terhadap saksi ahli yang diajukan dalam perkara ini oleh Penggugat yaitu Prof. Dr. Ir. Goeswono Supardi, adalah penemu dari paten milik Penggugat, juga saksi Fahmi Asegaf konsultan paten Penggugat, sehingga menurut peneliti dapat diragukan subjektifitas sebagai saksi ahli dari Penggugat karena mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini. Perkara ini masih berada pada tingkat banding.

Mengenai tenggang waktu bagi para pihak yang berperkara tentang hak kekayaan intelektual di muka Pengadilan Niaga dapat menimbulkan permasalahan, dapat terjadi bahwa salah satu pihak dalam sengketa hak kekayaan intelektual, beralamat tidak jelas atau alamatnya berada di luar negeri, sehingga jangka waktu yang ditentukan dalam undang-undang

terlampai. Seperti diketahui, penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual telah diakomodasi di Pengadilan Niaga yang semula hanya yuridiksi mengadili perkara kepailitan. Dalam perkara kepailitan Tergugat kebanyakan adalah badan hukum yang sudah jelas alamatnya, sedangkan dalam perkara Hak Kekayaan Intelektual, Tergugat kadang-kadang tidak diketahui alamatnya apalagi kalau Tergugat berada di luar negeri, sehingga akan sulit memenuhi tenggang waktu pemanggilannya.

Hukum acara yang mengatur mengenai tenggang waktu panggilan menurut pasal 121 HIR pasal 1 s/d 4, Pasal 122 HIR tenggang waktu harus dipertimbangkan jauh letaknya tempat tinggal / tempat kediaman minimal 3 hari, Pasal 390 (1) HIR panggilan harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan, kalau tidak bertemu panggilan disampaikan kepada Kepala Desa, Pasal 390 (2) HIR kalau sudah meninggal dipanggil ahli warisnya, jika tidak diketahui maka panggilan disampaikan kepada Kepala Desa, Pasal 12 ayat 1 RV S. 1938 – 277, Tergugat berada di luar negeri :

1. Apabila Tergugat berada di Singapura, tenggang panggilan 1 (satu) bulan
2. Apabila Tergugat berada di India, Cina, Jepang, Kepulauan Indonesia Timur (diluar Indonesia), atau Australia minimal 3 (tiga) bulan
3. Apabila Tergugat berada dilain tempat minimal 4 (empat) bulan

Kemudian mengenai biaya untuk sengketa pembatalan Paten di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat biayanya sebagai berikut :

1. Gugatan Hak Kekayaan Intelektual sebesar Rp. 5.000.000,
2. Biaya Penyitaan/Penyegelan sebesar Rp. 2.000.000,-
3. Permohonan Kasasi sebesar Rp. 6.500.000,-
4. Permohonan Peninjauan Kembali (PK) sebesar Rp. 11.500.000,-²⁷⁷

Kalau dibandingkan dengan biaya Pengadilan Paten di Korea sekitar \$ 5000 yang terdiri dari materai, biaya pengacara dan biaya untuk saksi ahli. Biaya penyelesaian sengketa paten di Amerika Serikat berkisar antara (1-3 million dollar) atau 1 – 3 juta dollar Amerika. Dari data tersebut biaya di Pengadilan Indonesia sungguh sangat murah.²⁷⁸

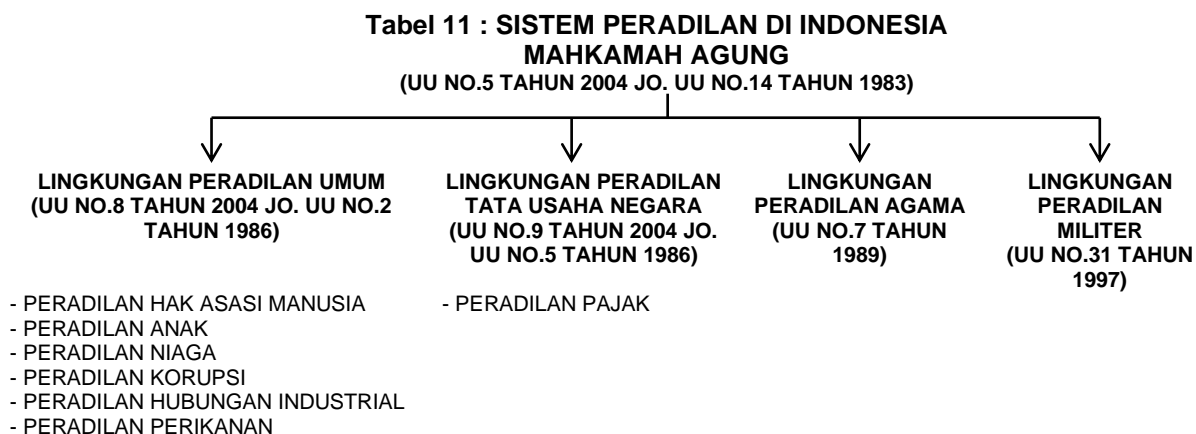
Prinsip lain yang diatur dalam Bab III aturan Umum adalah kewajiban anggota untuk menciptakan peradilan khusus. Di Indonesia telah dibentuk Pengadilan Negeri Niaga Khusus untuk sengketa hak kekayaan intelektual yang dapat terdiri dari paten, hak cipta, merek, desain industri, kecuali mengenai rahasia dagang masih masuk didalam yurisdiksi Pengadilan Umum, dengan demikian tidak ada pembatasan waktu sebagaimana di Pengadilan Niaga, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 berlaku sejak 1 Agustus 2001.

²⁷⁷ Di Thailand, di dalam persidangan Hakim telah menggunakan *Teleconference*. Peneliti pada seminar *APEC-USPTO Workshop On Developing A Successful Intellectual Property Enforcement Regime*, di Bangkok, 3 Oktober – 5 Oktober 2005, menanyakan kepada pembicara dari Thailand bernama Hon. Jumpol Pinyosinwat (Judge, Thailand Central Intellectual Property and International Trade Court, Bangkok) pemeriksaan saksi melalui *teleconference* biayanya sangat mahal, karena dari pengalaman peneliti pada perkara HAM AdHoc Timor Timur dengan terdakwa Adam Damiri, Jakarta-Dilli, Menurut Judge tersebut (Hakim Thailand) di Thailand biaya *teleconference* diakui sangat mahal dan untuk perkara perdata yang membayar biaya *teleconference* adalah Penggugat, sedangkan untuk perkara pidana yang membayar biaya *teleconference* adalah negara.

Bandingkan dengan biaya pengadilan di luar negeri khususnya : when you ask about "legal fees" this would normally in the US mean "attorneys fees " that would be determined by private agreement between the party and its attorney, usually pursuant to a fee agreement or representation letter/agreement, which is required to be in writing in many states (e.g. California), if however, you mean "courts costs" like a complaint filing fee, fees incurred in the service of process, deposition fees, expert witness fees, or the attorneys fees which a courts may award in the course of a judgement, then it varies dramatically from state to state and in the federal courts. All courts have standard fee schedules for the costs of bringing and pursuing a case (which are commonly referred to as court costs). Some state and the federal courts have "guidelines" which may be used to govern the awarding of attorneys fees and costs to the prevailing party in a civil action, but these are normally subject to proof (evidence) by the prevailing party to the court in a motion proceeding as part of the judgement process. (e-mail dari UPSTO Amerika Serikat di fax dari Kedubes Amerika Serikat tanggal 4 September 2003)

²⁷⁸ Sung-Ho Lee, *The Role of Specialized Courts in Intellectual Property Right Enforcement – Experience in The Korean Patent Court, APEC-USPTO Workshop On Developing A Successful Intellectual Property Enforcement Regime*, di Bangkok, 3 Oktober – 5 Oktober 2005. *loc.cit.* hlm.3.

Untuk memperoleh kejelasan kedudukan Pengadilan Niaga yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran kekayaan intelektual, dikemukakan di bawah ini tabel kedudukan Pengadilan Niaga dalam sistem peradilan di Indonesia :



Sumber : Penelitian Penulis 2006

Dari tabel tersebut di atas, kedudukan Pengadilan Niaga berada dalam lingkungan Peradilan Umum. Anggota-anggota Hakim untuk Pengadilan Niaga merupakan hakim khusus yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung, dengan syarat hakim-hakim tersebut telah mengikuti pelatihan niaga dan di tempatkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Semarang, Surabaya, Medan dan Ujung Pandang. Ditingkat peradilan kasasi yaitu Mahkamah Agung, dibentuk Majelis Khusus untuk menyidangkan sengketa Perdata dibidang Hak Kekayaan Intelektual. Untuk Hakim perkara-perkara tindak pidana di bidang Hak Kekayaan Intelektual tidak ada yurisdiksi eksklusif bagi peradilannya. Hal ini dikarenakan untuk perkara-perkara pidana berlaku yurisdiksi, sehingga untuk peradilan tindak pidana hak kekayaan intelektual adalah Hakim Pengadilan Umum.

Komposisi struktur organisasi peradilan yang menangani perkara-perkara kekayaan intelektual di Indonesia tidaklah sama dengan negara-negara lain.

Di Korea di bentuk Pengadilan Paten Khusus sejak tahun 1982, mereka terdiri dari 4 divisi, tiap divisi terdiri dari 3 (tiga) Majelis Hakim semua Hakim di Pengadilan Paten Korea mayoritas berpendidikan hukum dan mereka tidak mempunyai keahlian di bidang teknologi serta *Special Scientific* tetapi mereka membentuk suatu tim tenaga ahli dengan nama *Technical Examiners in Patent Court in Korea*. Mereka diangkat dari ahli-ahli pemeriksa Kantor Paten Korea yang telah berpengalaman (biasanya lebih dari 15 tahun).²⁷⁹

Sedangkan di Jepang telah dibentuk Pengadilan Tinggi khusus Hak Kekayaan Intelektual di Tokyo sejak April 2005 dan *Special Division in Osaka High Court*, di Jepang juga tenaga Hakim di bidang Paten dibantu oleh *Judicial Researchers* yang sama fungsinya dengan *Technical Examiner in Patent Court in Korea*. Tenaga *Judicial Recearchers* di Jepang dipilih oleh *JPO-Patent Examiner* yang telah mempunyai pengalaman yang lama dan hanya satu dari *Judicial Researchers* oleh *Patent Attorney* pada saat ini.²⁸⁰

Pada pengadilan tentang pelanggaran hak paten maka pembuktian di Tokyo District Court dilakukan sebagai berikut :

²⁷⁹ Wawancara dengan *Sung-Ho Lee, Judge, Patent Court of Korea Daejeon, Republic of Korea*, pada Seminar *"The Role of Specialized Court in Intellectual Property Rights Enforcement – Experience in the Korean Patent Courts, APEC-USPTO Workshop on Developing a Successful Intellectual Property Enforcement Regime Bangkok, Thailand, 4 Oktober 2005*.

²⁸⁰ Wawancara Peneliti dengan *Junichi Matsuo, Director Intellectual Property Dept. (JETRO Bangkok – Japan External Trade Organization)*, 3 Oktober 2005 di Bangkok Thailand.

1. Penentuan artikel.

Secara historis, apabila ada gugatan pertama harus dijelaskan bagaimana mengekspresikan artikel (penentuan artikel). Penentuan artikel, dilakukan melalui nama produk, nomor seri model, struktur kongkrit produk dari Tergugat yang diperlukan untuk membandingkan paten Penggugat dan paten Tergugat, jika ada klaim dan sengketa Penggugat, maka akan diakui. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses persidangan.

2. Persiapan secara cepat.

Meminta agar pihak-pihak Penggugat maupun Tergugat membuat persiapan jika ada klaim dari Penggugat untuk membatalkan paten pihak Tergugat, sejak tahap menerima surat gugatan, meminta Penggugat dan Tergugat melakukan survey apakah sebaiknya melakukan klaim pembatalan paten atau tidak.

3. Penentuan tanggal sidang berikutnya.

Tanggal sidang berikutnya, setelah menanyakan kesiapan dari pihak-pihak Penggugat dan Tergugat, ditentukan dengan menghitung waktu yang diperlukan untuk melakukan persiapan. Pihak calon Penggugat terhadap pihak calon Tergugat, mengirim surat peringatan sebelum menggugat, terhadap hal ini, pihak calon Tergugat akan menjawab tidak melakukan pelanggaran dan lain-lain, akan terjadi interaksi, oleh karena itu, adanya persiapan untuk menjawab gugatan pada kadar tertentu. Lebih dari itu, tentu saja pelanggaran dan penjualan produk yang ada

kemungkinan terkena klaim, pihak calon Penggugat, diharapkan agar sebelumnya melakukan respon terhadap klaim jika digugat.²⁸¹

Pengadilan sengketa paten mungkin melibatkan teknologi dan istilah yang rumit. Pengadilan jarang memiliki ahli teknis dan suatu penentuan tentang apakah sudah ada pelanggaran atau belum dapat meminta Pengadilan untuk mencari pemahaman yang baik tentang teknologi yang dipersoalkan. Untuk membantu Pengadilan, para pihak dalam proses hukum pada umumnya akan berusaha memperkenalkan kesaksian ahli dalam proses hukum tersebut untuk mendukung kasus mereka masing-masing. Pengadilan dapat mempertimbangkan bukti dari saksi-saksi tersebut apabila memutuskan sudah ada pelanggaran atau belum.

Di Australia ada pedoman bagi saksi ahli dalam persidangan pada Pengadilan Federal Australia (semacam Surat Edaran Mahkamah Agung di Indonesia) yaitu pedoman tertanggal 15 Mei 1998 dengan maksud dan tujuan surat edaran tentang saksi ahli untuk memberikan petunjuk-petunjuk umum bagi saksi ahli dalam semua bidang profesi. Surat edaran tersebut bukan semata-mata membahas semua permasalahan yang mungkin saja ada dalam pikiran saksi ahli secara rinci yang berkaitan dengan bukti-bukti agar setiap jawaban yang disampaikan kepada pejabat hukum dengan mempergunakan keahlian yang sebenar-benarnya. Para praktisi hukum oleh Pengadilan Federal Australia harus menyampaikan

²⁸¹ Wawancara peneliti dengan Hakim Masami Ichikawa di *Tokyo District Court*, tanggal 2 Februari 2005.

pedoman ini kepada setiap saksi ahli dalam rangka memberikan kesaksian dalam proses peradilan.²⁸²

Setelah dikemukakan tentang kedudukan dan struktur organisasi pengadilan-pengadilan yang menangani perkara-perkara kekayaan intelektual di Indonesia di beberapa negara lain anggota-anggota *TRIPS Agreement*, akan dijelaskan lebih lanjut tentang standar-standar umum TRIPS yang perlu diperhatikan dalam rangka menangani perkara-perkara kekayaan intelektual.

Prinsip lain yang ditentukan di dalam Pasal 43 TRIPS Agreement tentang penyampaian barang bukti dengan memperhatikan persyaratan untuk menjamin perlindungan terhadap informasi yang bersifat rahasia dalam perkara-perkara tertentu.

Di dalam Pasal 119 ayat 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten telah diatur ketentuan bahwa Pengadilan wajib mempertimbangkan kepentingan Tergugat untuk memperoleh perlindungan terhadap kerahasiaan tersebut sangat penting mengingat

²⁸² Garis-garis Besar, pedoman seorang saksi ahli di Pengadilan Federal Court Australia :

- Seorang saksi ahli mempunyai kewajiban profesional untuk membantu pengadilan mengenai hal-ikhwal yang mempunyai relevansi dengan bidang keahliannya.
- Seorang saksi ahli bukan merupakan pembela salah satu pihak.
- Kewajiban pertama dan terutama saksi ahli ditujukan kepada Pengadilan dan bukan kepada orang yang memerlukan kehadirannya di pengadilan untuk memberikan kesaksiannya.

Petunjuk praktek Pengadilan Federal 1998 menetapkan dua prinsip fundamental mengenai Bukti Ahli :

1. Seorang saksi ahli bukan pendukung bagi pihak yang menggunakan jasanya, dan
2. Seorang saksi ahli mempunyai tugas utama membantu Pengadilan mengenai hal-hal yang relevan dengan bidang keahlian ahli bersangkutan.

Petunjuk praktek menetapkan pedoman yang menunjukkan bahwa seorang ahli yang memberikan bukti dalam bentuk tertulis harus :

1. Menetapkan dengan lengkap dan jelas seluruh asumsi yang dibuat oleh ahli bersangkutan;
2. Memberi alasan untuk tiap pendapat yang disediakan oleh ahli tersebut ;
3. Menyatakan bahwa ahli tersebut telah melakukan seluruh pertanyaan yang dikehendaki dan sesuai dan bahwa, sepengetahuan ahli ini, tidak ada urusan yang penting telah ditahan ; dan
4. Menyediakan ikhtisar :
 - (i) Petunjuk yang diberikan kepada ahli bersangkutan yang mendefinisikan ruang lingkup bukti tertulis ;
 - (ii) Fakta, urusan, dan asumsi mengenai mana hasil bukti tertulis ; dan
 - (iii) Dokumen dan bahan lainnya yang oleh ahli tersebut diinstruksikan untuk dipertimbangkan dalam menyediakan bukti tertulis.

Wawancara dengan Michael F. Moore, Justice, Australian Federal Court Australia, pada pada Seminar *"The Role of Specialized Court in Intellectual Property Rights Enforcement – Experience in the Korean Patent Courts, APEC-USPTO Workshop on Developing a Successful Intellectual Property Enforcement Regime Bangkok, Thailand, 4 Oktober 2005.*

sifat suatu proses yang pada umumnya sangat mudah dimanipulasi atau disempurnakan oleh orang yang memiliki pengetahuan yang umum di bidang teknik atau teknologi tertentu. Dengan demikian atas permintaan para pihak, hakim dapat menetapkan agar persidangan dinyatakan tertutup untuk umum.

Kalau di terapkan dengan sistem dalam perkara yang ada sekarang, maka sangat sulit bagi Pengadilan untuk menerapkan sistem ini, mengenai hal ini akan diteliti dalam bagian selanjutnya.

Pada Pasal 119 ayat 1 dan 2 Undang-undang No.14 Tahun 2001 diatur tentang pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik diterapkan mengingat sulitnya penanganan sengketa Paten untuk proses. Sekalipun demikian, untuk menjaga keseimbangan kepentingan yang wajar di antara para pihak, hakim tetap diberi kewenangan memerintahkan kepada pemilik Paten untuk terlebih dahulu menyampaikan bukti salinan Sertifikat Paten bagi proses yang bersangkutan serta bukti awal yang memperkuat dugaan itu. Selain itu, hakim juga wajib mempertimbangkan kepentingan pihak Tergugat untuk memperoleh perlindungan terhadap kerahasiaan proses yang telah diuraikan dalam rangka pembuktian yang harus dilakukannya di persidangan.

Hal ini juga masalah baru dalam praktik Pengadilan Negeri selama ini berdasarkan hukum acara Pasal 163 HIR yang dimana barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak, maka kewajiban untuk membuktikan haknya.

Di Belanda beban pembuktian dikenal dengan adagium yang berbunyi “*Wie stelt moet bewijzen*”, oleh karena itu maka ada istilah “*Stelplicht*” dan “*bewijslast*”. Di Indonesia penanganan masalah pembagian beban pembuktian dalam yurisprudensi belum memperoleh perhatian yang cermat dalam putusan hakim selama ini, tidak dilakukan rincian yang jelas hal-hal apa saja yang didalilkan para pihak serta kepada pihak siapa dibebankan pembuktiannya.²⁸³

Pasal 163 HIR menyatakan bahwa *hij, die beweert enig recht te hebben, of zich op enig feit tot staving van zijn recht, of tot tegenspraak van eens anders recht, beroept moet het bestaan van dat recht of van dat feit bewijzen*. (Barang siapa mendalilkan tentang adanya suatu hak, atau tentang adanya suatu fakta untuk menyanggahkan haknya, atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau fakta itu).

Dalam perkara Nomor : 37/Paten/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst antara PT. Logam Lestari sebagai Pengugat lawan PT. Sugi Langgeng Gentalindo sebagai Tergugat dan dalam perkara Nomor : 65/Paten/2004/PN.Niaga Jkt.Pst. antara PT. Triprima Intibaja Indonesia sebagai Pengugat dengan PT. Enomoto Srikandi Industries sebagai Tergugat, hakim yang memeriksa perkara tersebut memerintahkan agar Tergugat terlebih dahulu membuktikan dalil sangkalannya.

²⁸³ Z. Asikin Kusumah Atmadja, *Beberapa Yurisprudensi Perdata yang Penting serta Hubungan Ketentuan Hukum Acara Perdata - Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung RI*, Edisi II, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1992, hlm. 51.

Dari contoh perkara ini, ternyata bahwa hakim yang mengadili perkara tidak menggunakan asas pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.*

Selanjutnya akan diteliti secara ringkas tentang penetapan sementara sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 50 *TRIPS Agreement*, yang mengatur tentang kewenangan dari badan peradilan untuk menghentikan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual.

Bagi Indonesia penetapan sementara ini merupakan hal baru dalam hukum Indonesia, diatur dalam Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001.

Pasal 125 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 mengatur tentang atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Paten, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan yang segera dan efektif yaitu untuk :

1. Mencegah berlanjutnya pelanggaran paten dan hak yang berkaitan dengan paten, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar paten dan hak yang berkaitan dengan paten ke dalam jalur perdagangan termasuk tindakan importasi.
2. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran paten dan hak yang berkaitan dengan paten tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti.

* Di dalam perkara No.37/Paten/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst dan perkara No.65/Paten/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst, tidak dijelaskan pokok gugatan apakah paten produk atau paten proses.

3. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan agar memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas paten dan hak yang berkaitan dengan paten, serta hak pemohon tersebut.

Pasal 126 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 mengatur dalam hal penetapan sementara tersebut telah dilakukan para pihak harus segera diberitahu mengenai hal itu, termasuk mengenai hak untuk didengar bagi pihak yang dikenai penetapan sementara tersebut.

Pasal 127 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 mengatur dalam hal Pengadilan Niaga menerbitkan penetapan sementara, Pengadilan Niaga harus memutuskan apakah mengubah membatalkan atau menguatkan surat penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara tersebut.

Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 45 *TRIPS Agreement* yang mengatur tentang badan peradilan mempunyai wewenang untuk memerintahkan pihak yang melakukan pelanggaran untuk membayar ganti rugi yang memadai kepada pemegang hak sehubungan dengan kerugian yang diderita oleh yang bersangkutan karena pelanggaran atau hak kekayaan intelektualnya oleh pihak lain yang mengetahui atau patut mengetahui bahwa dia terlibat dalam kegiatan pelanggaran.

Badan peradilan juga mempunyai wewenang untuk memerintahkan pihak yang melakukan pelanggaran untuk membayar ganti kerugian untuk biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemegang hak, termasuk biaya yang

dikeluarkan untuk jasa penasehat hukum. Dalam hal-hal tertentu, anggota dapat memberikan wewenang kepada badan peradilan untuk memerintahkan pembayaran ganti kerugian berupa pengembalian kembali keuntungan dan/atau pembayaran meskipun pihak yang melakukan pelanggaran tidak mengetahui atau tidak mempunyai alasan untuk mengetahui bahwa dia telah terlibat dalam kegiatan pelanggaran.

Kalau dihubungkan dengan aturan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001, diatur dalam Pasal 118 ayat 1 dan 2 yaitu mengenai pemegang paten atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga setempat terhadap siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan gugatan ganti kerugian yang diajukan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diterima apabila produk atau proses itu terbukti dimuat dengan menggunakan invensi yang telah diberi paten.

Untuk menentukan berapa besar ganti kerugian yang harus dibayar oleh pihak yang melakukan pelanggaran beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat. Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan secara lengkap, hal ini akan merupakan pelanggaran yang sulit bagi hakim sehingga dalam praktek ganti rugi diputuskan oleh hakim hanya dengan kira-kira, sebagai bahan perbandingan lihat perkara Nomor : 38/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Pst. antara Microsoft Corporation, lawan : PT. Panca Putra Komputindo.

Pasal 45 *TRIPS Agreement* ini mengatur pihak yang melakukan pelanggaran untuk mengganti biaya yang dikeluarkan termasuk biaya pengacara.²⁸⁴

Dari putusan perkara Nomor : 37/Patent/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst antara PT. Logam Lestari sebagai Pengugat lawan PT. Sugi Langgeng Gentalindo sebagai Tergugat dan dalam perkara Nomor : 65/Patent/2004/PN.Niaga Jkt.Pst. antara PT. Triprima Intibaja Indonesia sebagai Pengugat dengan PT. Enomoto Srikandi Industries sebagai Tergugat, hakim mengabulkan ganti kerugian dengan pertimbangan atas dasar kepatutan dan keadilan yaitu $\frac{1}{2}$ dari estimasi kerugian yang timbul dari hasil produk tersebut

Dalam Pasal 46 *TRIPS Agreement* tentang upaya-upaya lain mengenai pemusnahan barang bukti, tetapi di Indonesia belum ada hasil pelanggaran paten yang dimusnahkan.

Pasal 47 *TRIPS Agreement* yaitu anggota dapat memberikan kewenangan kepada badan peradilan untuk, kecuali apabila hal tersebut tidak lagi sepadan dengan kadar keseriusan dari pelanggaran, memerintahkan pihak yang melakukan pelanggaran untuk membeberkan kepada pemegang hak identitas dari pihak ketiga yang terlibat di dalam produksi dan distribusi barang atau jasa hasil pelanggaran termasuk jaringan distribusinya.

²⁸⁴ Dalam jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, biaya pengacara tidak boleh dimasukkan dalam biaya perkara.

Pasal ini tidak ada dalam Undang-undang Paten Nomor 14 Tahun 2001, begitu juga implementasi dari hak untuk mendapat informasi mengejar siapa aktor dari pelanggaran yang sebenarnya sulit dilakukan, dan hal ini belum pernah diterapkan.²⁸⁵

Pasal 48 *TRIPS Agreement* yang mengatur tentang badan peradilan mempunyai wewenang untuk memerintahkan pihak atas dasar permintaannya telah dilakukan suatu tindakan dan yang telah menyalahgunakan prosedur penegakan hukum, untuk memberikan kompensasi yang memadai kepada pihak yang tidak bersalah atas kerugian yang dideritanya karena penyalahgunaan tersebut.

Badan peradilan juga mempunyai wewenang untuk memerintahkan Penggugat membayar segala biaya yang telah dikeluarkan pihak Tergugat, termasuk biaya yang dikeluarkan untuk jasa penasehat hukum. Dalam rangka penyelenggaraan administrasi hukum yang mengatur tentang perlindungan atas penegakan hukum hak kekayaan intelektual, anggota hanya dapat mengecualikan badan atau pegawai dari tanggung jawab apabila tindakan yang dilakukan atau yang direncanakan adalah berdasarkan niat baik dalam rangka penyelenggaraan administrasi hukum tersebut.

Hal ini dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 diatur pada Pasal 128 yaitu apabila dalam penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak yang

²⁸⁵ Jawaban atas pertanyaan peneliti kepada Vichai Ariyanuntaka, *Reserch Justice of the Supreme Court Bangkok, Thailand, WIPO-CISAC Joint Colloquium for the Judiciary on Copyright and Related rights, tanggal 14 – 15 Nopember 2005, di Singapura.*

meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan tersebut.²⁸⁶ Maksud dari pasal ini agar Penggugat atau penuntut berhati-hati dalam menggugat seseorang yang tidak melanggar atau tidak bersalah yang menjadi korban fitnah dapat dipulihkan haknya.²⁸⁷

Pasal 49 *TRIPS Agreement* tentang hal suatu upaya perdata dapat ditetapkan atas dasar prosedur administrasi mengenai pokok suatu perkara, prosedur yang bersangkutan harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang sama dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam bagian ini.

Dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten telah diatur dalam Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122 dan Pasal 123.²⁸⁸

Pasal 120 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 mengatur mengenai gugatan didaftarkan kepada Pengadilan Niaga dengan membayar gugatan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah pendaftaran gugatan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang dan sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam tempo paling lama 60 (enam puluh) hari sejak pendaftaran.

Pasal 121 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 mengatur mengenai pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita paling lama 14

²⁸⁶ Undang-Undang Republik Indonesia tentang Paten dan Merek 2001, *loc cit.* hlm.56

²⁸⁷ Dalam praktek putusan Pengadilan Negeri jarang sekali ada putusan yang menghukum balik misalnya dendam terhadap seseorang yang digugat dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana. Hal ini perlu dipikirkan untuk putusan-putusan Pengadilan dimasa yang akan datang.

²⁸⁸ Undang-Undang Republik Indonesia tentang Paten dan Merek 2001, *loc cit.* hlm.53-55

(empat belas) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.

Kemudian putusan atas gugatan harus diucapkan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal gugatan didaftarkan, dan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud di atas yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka umum. Selanjutnya Pengadilan Niaga wajib menyampaikan isi putusan kepada para pihak yang tidak hadir paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.

Pasal 122 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 mengatur terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 di atas hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Pasal 123 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 mengatur tentang permohonan kasasi sebagaimana dalam Pasal 122 diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal diucapkan atau diterimanya putusan yang dimohonkan kasasi dengan mendaftarkan kepada pengadilan yang telah memutus gugatan tersebut dan panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 7 hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan

sebagaimana dimaksud diatas. Panitera wajib memberitahukan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud diatas kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera.

Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud diatas dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 hari setelah kontra memori kasasi diterimanya. Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas.

Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Sidang pemeriksaan atas berkas perkara kasasi dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal berkas perkara kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal berkas perkara kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan kasasi sebagaimana dimaksud diatas yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 3 hari setelah putusan kasasi itu

diucapkan. Jurusita wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana diatas kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 hari setelah putusan kasasi diterima. Isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud diatas disampaikan pula kepada Direktorat Jenderal paling lama 2 hari sejak isi putusan kasasi diterima oleh Pengadilan Niaga untuk dicatat dan diumumkan.

Pasal 50 *TRIPS Agreement* telah diimplementasikan dalam Pasal 125, tentang penetapan sementara, yang sampai sekarang belum ada putusan mengenai hal tersebut walaupun telah diminta oleh Penggugat dalam perkara Nomor : 37/Patent/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst antara PT. Logam Lestari sebagai Penggugat lawan PT. Sugi Langgeng Gentalindo sebagai Tergugat dan dalam perkara Nomor : 65/Patent/2004/PN.Niaga Jkt.Pst. antara PT. Triprima Intibaja Indonesia sebagai Penggugat dengan PT. Enomoto Srikandi Industries sebagai Tergugat.

Penjelasan tentang penetapan sementara akan dianalisis dalam bagian selanjutnya.

Pada Bab XIII Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, menjelaskan mengenai Penetapan Sementara. Pasal 125 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menjelaskan bahwa atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Paten, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan yang segera dan efektif untuk :

- a. Mencegah berlanjutnya pelanggaran paten dan hak yang berkaitan dengan paten, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar paten dan hak yang berkaitan

dengan paten ke dalam jalur perdagangan termasuk tindakan importasi ;

- b. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran paten dan hak yang berkaitan dengan paten tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti ;
- c. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan agar memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas paten dan hak yang berkaitan dengan paten, serta hak pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

Pasal 126 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 menjelaskan penetapan sementara tersebut telah dilakukan, para pihak harus segera diberitahu mengenai itu, termasuk mengenai hak untuk didengar bagi pihak yang dikenai penetapan sementara tersebut. Pasal 127 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 menjelaskan dalam hal Pengadilan Niaga menerbitkan penetapan sementara, Pengadilan Niaga harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan, atau menguatkan surat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara tersebut. Pasal 128 Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 yaitu dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan tersebut.

Dalam perkara Nomor : 37/Patent/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst antara PT. Logam Lestari sebagai Pengugat lawan PT. Sugi Langgeng Gentalindo sebagai Tergugat dan dalam perkara Nomor : 65/Patent/2004/PN.Niaga Jkt.Pst. antara PT. Triprima Intibaja Indonesia sebagai Penggugat dengan PT. Enomoto Srikandi Industries sebagai Tergugat, hakim yang memeriksa kedua perkara tersebut tidak mengeluarkan penetapan sementara.

Tentang bukti affidavits yaitu surat-surat bukti yang dibuat diatas sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang kemudian diserahkan ke Pengadilan. Untuk Pengadilan Indonesia hal ini belum biasa, karena berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung. Surat keterangan di luar persidangan tidak sama nilai buktinya dengan keterangan saksi di dalam persidangan.

Bagi peradilan di luar negeri tentang bukti affidavits merupakan bukti yang umum di pergunakan, terutama di Pengadilan Amerika.²⁸⁹

Faktor yang mempengaruhi pembentukan dan penerapan prinsip beracara dalam penegakan hukum paten dikaitkan dengan TRIPS–WTO, karena Indonesia telah menandatangani Persetujuan TRIP’S, sehingga harus mengadakan pembaharuan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, agar standar-standar minimal yang diterapkan dalam Bab III TRIPS

²⁸⁹ *Affidavits (or declarations) are used as a means to submit sworn/affirmed testimony as evidence in a court proceeding. In most circumstances in the US, they are prepared by the attorney for party (not the court), and are submitted as part of the original filing of a complaint, or in support of a motion on the pleadings, of whenever actual, physical testimony from a witness may not be feasible or practicable, depending on court rules governing their use. They are normally sworn/affidavits/declarations in court proceedings, so it is hard to generalize about any specifics but they are widely used in many types of litigation proceedings, especially civil matters. (e-mail dari UPSTO Amerika Serikat di fax dari Kedubes Amerika Serikat tanggal 4 September 2003)*

tentang penegakan hukum dapat di implementasikan dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia.

Beberapa aturan telah di implementasikan dalam Undang-undang Baru yaitu adanya Pengadilan Niaga di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan prinsip-prinsip beracara antara lain *fair* dan *equitable*, (*reversal of burden of proof*), sidang *in camera* (sidang tertutup) dan penetapan sementara.

Penetapan Sementara belum mengenal hukum acara yang bersifat baru. Di dalam Mukaddimah Persetujuan TRIPS mengakui Hak Kekayaan Intelektual adalah hak-hak privat dalam yurisdiksi Anglo-Amerika dan penegakan hukum hak kekayaan intelektual menggunakan proses perdata. Hal ini disebabkan oleh situasi dan kondisi hak-hak harta kekayaan privat yang berlaku antara pelaku bisnis dan adanya (penetapan sementara) baik yang tetap maupun sementara serta adanya ganti kerugian lebih bermanfaat daripada menjatuhkan hukuman.

Penetapan Sementara dikeluarkan atau diputuskan oleh Pengadilan Niaga untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar pada pemegang hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten dan merek dagang. Dengan adanya kewenangan atau kompetensi hakim pengadilan niaga untuk mengeluarkan penetapan sementara (yang belum mengenal hukum acara *ex parte*), hendaknya kekosongan hukum ini, sesegera mungkin diisi pengaturannya dengan mengeluarkan Petunjuk atau Surat Edaran yang dikeluarkan Mahkamah Agung.

Adanya proses beracara untuk dikeluarkannya suatu penetapan sementara dalam kasus-kasus paten di Indonesia sehingga dapat memberikan kepastian hukum.

B. Implementasi Penyelesaian Sengketa Paten Dalam Putusan Peradilan Di Indonesia Dalam Hubungan Dengan Penetapan Sementara.

Di dalam praktik penegakan hukum secara keperdataan akan dikemukakan beberapa kasus perkara paten yang menerapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, sebagai penyesuaian penegakan hukum paten berdasarkan BAB III Perjanjian TRIPS – WTO.

Namun kasus-kasus paten belum menguraikan penegakan hukum acara keperdataan menurut hukum Indonesia seperti dikemukakan di atas, dan baiknya sebagai pembanding dikemukakan terlebih dahulu cara melakukan menguji apakah pelanggaran terhadap paten benar-benar terjadi atau tidak.

Mengenai hal ini Brian C Reid ²⁹⁰ memakai beberapa tolak ukur atau langkah untuk menguji adanya pelanggaran, yaitu :

1. *Where the patent is a product – making, disposing of, offering to dispose of, using or importing the product, or keeping the product whether for disposal or otherwise;*

²⁹⁰ Brian C Reid, *European Patent Litigation Handbook*, London – Sweet & Maxwell, 1999, hlm.8 ; baca juga David Bainbridge, op.cit, hlm 396, mengemukakan tentang pengujian/tes untuk adanya pelanggaran berdasarkan tes Hoffmann dalam kasus *Improver Corp v Remington Consumer Product Ltd.*, (1990) dengan rincian sebagai berikut :

1. *Does the variant have a material effect on the way the invention works? If yes, the variant is outside the claim (and does not infringe). If no –*
2. *Would this (ie that the variant had no material effect) have been obvious at the date of publication of the patent to a reader skilled in the art ? If no, the variant is outside the claim. If yes –*
3. *Would the reader skilled in the art nevertheless have understood from the language of the claim that the patentee intended that strict compliance with the primary meaning was an essential requirement of the invention? If yes, the variant is outside the claim.*

(jika paten adalah suatu produk – pembuatan, pemilikan, menawarkan untuk dimiliki, digunakan atau mengimpor produk, atau menyimpan produk apakah untuk dimiliki atau lainnya.)

2. *where the invention is a process – using the process or offering it for use (but in the latter case only in the knowledge or when it is obvious to a reasonable person in the circumstances that such use would constitute infringement of the patent);*

(jika penemuan adalah suatu proses – menggunakan proses atau menawarkannya untuk digunakan (tetapi dalam kasus selanjutnya hanya dalam pengetahuan atau ketika hal ini adalah suatu kenyataan bagi orang yang layak dalam suatu kondisi seperti itu akan mendasari suatu pelanggaran dari paten).)

3. *also where the invention is a process – disposing of, offering to dispose of, using or importing any product obtained directly by means of the process or keeping any such product whether for disposal or otherwise;*

(juga jika penemuan adalah suatu proses – pemilikan, menawarkan untuk dimiliki, menggunakan atau mengimpor berbagai pemenuhan produk secara langsung atas pertolongan dari proses atau penyimpanan berbagai produk apakah untuk dimiliki atau lainnya.)

Selanjutnya Brian C Reid merumuskan secara lebih jelasnya dalam bentuk diagram sebagai berikut :

Tabel 12
Tes / Pengujian Pelanggaran

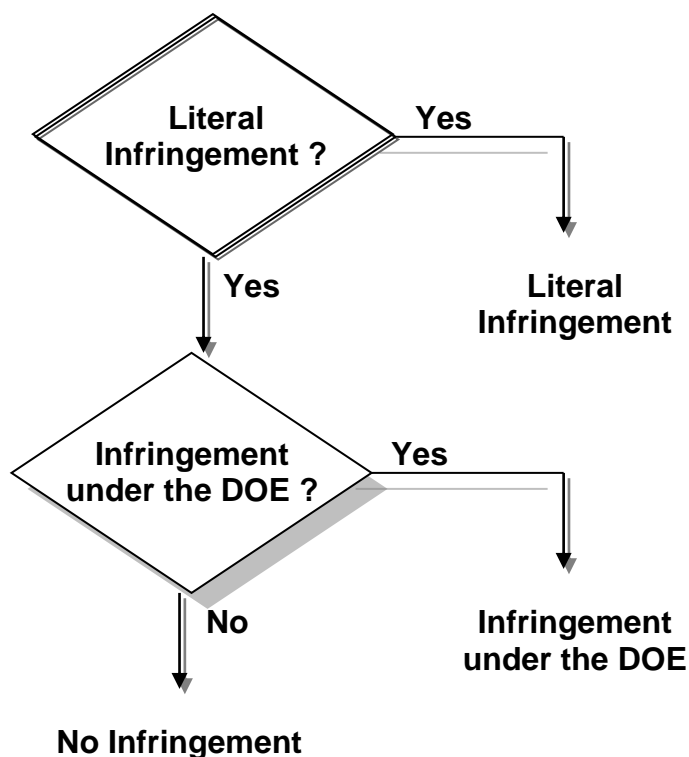
<i>Is the claim literally infringed ?</i> (apakah klaim secara harafiah dilanggar ?)	<i>If yes, there is infringement.</i> <i>if not –</i> (jika ya, ada pelanggaran. Jika tidak –)
<i>Does the variant have a material effect upon the way the invention work ?</i> (apakah varian (perbedaan) memiliki dampak materil berdasarkan cara kerja penemuan ?)	<i>If yes, the variant is outside the claim.</i> <i>If not –</i> (jika ya, varian (perbedaan) di luar klaim. Jika tidak –)
<i>Would this (i.e. that the variant had no material effect) have been obvious at the date of publication of the opatent to areader skilled in the art ?</i> (dapatkah (contohnya varian (perbedaan) tidak memiliki dampak material telah menjadi jelas pada tanggal publikasi dari	<i>If not, the variant is outside the claim.</i> <i>If yes –</i> (jika tidak, varian (perbedaan) di luar klaim. Jika ya –)

paten kepada pembaca seni keterampilan ?)	
<p><i>Would the reader skilled in the art nevertheless have understood from the language of the claim that the patentee intended that strict compliance with the primary meaning was an essential requirement of the invention ?</i></p> <p>(akankah pembaca seni keterampilan dapat mengerti bahasa dari klaim yang pemegang paten diharapkan dapat memenuhi secara tegas dengan pengertian utama yang merupakan syarat penting dari klaim ?</p>	<p><i>If yes, the variant is outside the claim.</i></p> <p><i>If not, there is infringement.</i></p> <p>(jika ya, varian (perbedaan) di luar klaim.</p> <p>Jika tidak, adalah pelanggaran.)</p>

Sumber : Brian C Reid, *European Patent Litigation Handbook, London – Sweet & Maxwell, 1999*

Bandingkan :

Tabel 13
Tes / Pengujian Pelanggaran Paten ²⁹¹



Sumber : Penelitian penulis 2006

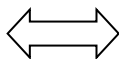
Berikut contoh putusan perkara sengketa paten berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang perkaranya telah di putus :

²⁹¹ Mr. Shohei Oguri, *Patent Infringement Litigation Case Studi (I)*, Japan Patent Office, 2001, hlm. 6.; Baca juga (lihat *Black's Law Dictionary, Seventh Edition, West Group, 1999, op cit hlm.785*), *Literal infringement*, paten yaitu pelanggaran yang didalam setiap unsur dan setiap limitasi sebuah klaim paten ditemukan, tepatnya di dalam produk atau proses yang dituntut *Doctrine of equivalents (Patent)* adalah sebuah teori yang diciptakan oleh pengadilan untuk menemukan pelanggaran paten, apabila proses atau produk yang digugat itu berada di luar luas lingkup tuntutan-tuntutan (klaim) paten. Teori ini dikembangkan untuk mencegah para pihak untuk menghindari tanggung jawab yuridis atau pelanggaran paten dengan membuat perubahan-perubahan kecil untuk menghindari bahasa *literal infringement* dari klaim paten ini. (lihat *Black's Law Dictionary, ibid. hlm.496*)

1. Perkara Perdata : Nomor 07/MEREK/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst.

Penggugat :

PT. Kumalajaya Internusa



Tergugat :

1. Siswandi
2. Pemerintah RI cq. Depkeh dan HAM RI cq. Dirjen HKI cq. Direktorat Paten

**Sengketa Paten Sederhana
Pompa Sedot Galian Untuk
Pertambangan
ID. 0.006462**

Dalam Segi Hukum acara

- a. Perkara didaftarkan di Pengadilan Niaga tanggal 28 Februari 2003.
- b. Putusan Pengadilan Niaga tanggal 8 Mei 2002.
- c. Pengajuan Kasasi Tergugat I tanggal 22 Mei 2002.
- d. Pengajuan Kasasi Tergugat II tanggal 20 Mei 2002.
- e. Putusan Kasasi tanggal 30 September 2002.
- f. Pemberitahuan putusan kasasi tanggal 17 Oktober 2002.
- g. Permohonan Peninjauan Kembali tanggal 20 Januari 2003.
- h. Putusan Peninjauan Kembali tanggal 13 Mei 2003.

Dari Materi Perkara :

- a. Dalil Gugatan hak merek dan hak cipta.
- b. Dalil petitum hak paten.
- c. Masalah kebaruan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.14 Tahun 2001.
- d. Masalah langkah inventif.
- e. Publik domain telah lama diproduksi

- f. Dasar hukum gugatan adalah pembatalan paten.²⁹²

Kasus Posisi :

Penggugat PT. KUMALAJAYA INTERNUSA adalah investor pertama atas pompa sedot bahan galian untuk pertambangan sejak tahun 1983 dengan investasi pembuatan pompa sedot bahan galian. Invensi Penggugat pada tahun 1986 didesain baru sebagai suatu penyempurnaan dari pompa sedot bahan galian dengan bentuk rumah siput persegi empat, dikenal pada tahun 1990-an. Bentuk desain baru pompa yang ditemukan oleh Penggugat tersebut mulai ditiru oleh bengkel-bengkel lain yang berada di sekitar Kalimantan dan wilayah Indonesia lainnya sehingga Penggugat meminta perlindungan kepada negara dilindungi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Pada tanggal 29 September 1994 Penggugat mengajukan permohonan kepada cq. Direktorat Hak Cipta agar desain pompa sedot bahan galian yang diinvensikan oleh Penggugat dimasukkan dalam Daftar Umum Hasil Ciptaan dengan tanda terima Permohonan Pendaftaran Ciptaan pada tanggal 3 Oktober 1994. Pada tanggal 9 Juni 1995 terhadap permohonan Penggugat di atas dikabulkan oleh Direktorat Hak Cipta dengan terdaftarnya desain pompa Penggugat dalam Daftar Umum Hasil Ciptaan dengan No. Reg. 015304.

Untuk membedakan hasil-hasil barang pompa tersebut, Penggugat telah mendaftarkan merek dagang ESKADE yang terdaftar pada Direktorat Merek di bawah No. Reg : 351454 tanggal 15 Januari 1996 untuk melindungi barang-barang antara lain : “pompa air, pompa batu, pompa air yang digerakkan dengan mesin”. Dan terhadap permohonan pendaftaran merek ini dikabulkan oleh Direktorat Merek dengan dikeluarkannya Sertifikat Merek tertanggal 13 Desember 1996 dengan No. Reg : 351454.

Penggugat sangat terkejut ketika membaca pengumuman Peringatan Paten Tergugat I SISWANDI di harian “REPUBLIKA” tanggal 4

²⁹² Sumber Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 07/MEREK/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst

Oktober 2001 ternyata pompa dengan desain yang sama dengan ciptaan Penggugat telah dipatenkan oleh Tergugat I No. ID. 0006 462 tanggal 6 September 2001. Tergugat I (Siswandi) membantah gugatan Penggugat dan menyatakan “Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan” dengan No. ID. 0006462 tanggal 6 September 2001 telah memenuhi prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang No.14 Tahun 2001 oleh karena itu mempunyai hak eksklusif atas paten tersebut.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa teknologi pompa milik Tergugat I yang telah nyata sama dengan teknologi pompa Penggugat yang nyata sudah diproduksi jauh sebelum Tergugat I mendaftarkan penemuan pompa tersebut, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai penemuan yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang No.14 Tahun 2001. Oleh karena telah terbukti tidak memenuhi syarat Pasal 2 Undang-Undang No.14 Tahun 2001, maka berdasarkan Pasal 91 Ayat 1 pendaftaran Paten No. 0006462 atas nama Tergugat I beralasan hukum untuk dibatalkan. Tergugat II sebagai pelaksana administrasi paten, maka berdasarkan Pasal 93 (2) Tergugat II harus diperintahkan untuk melakukan pendaftaran pembatalan tersebut.

Amar Putusan Pengadilan Niaga tertanggal 8 Mei 2002 :

Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam amar putusannya memutuskan yaitu dalam provisi menguatkan putusan provisi tanggal 23 April 2002 tersebut, dan dalam eksepsi menolak eksepsi Tergugat I dan II, selanjutnya dalam pokok perkara yaitu :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan batal paten Nomor ID 0006462 atas nama Siswandi ;
3. Memerintahkan Tergugat II untuk mentaati putusan ini dengan membatalkan paten Nomor ID 0006462 atas nama Siswadi

(Tergugat I) dalam Daftar Umum Direktorat Paten dengan segala akibat hukumnya ;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Susunan Majelis Hakim Pengadilan Niaga yaitu CH. Kristipurnami Wulan, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Pramodana K.K.A. SH. dan Sirande Palayukan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta Christanto Pudjiono, SH. sebagai Panitera Pengganti.

Pihak Tergugat I Siswandi dan Tergugat II Departemen Kehakiman cq. Direktorat Jenderal HKI telah mengajukan Kasasi, dan Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut :

Provisi sudah seharusnya ditolak karena tuntutan provisi baru diajukan pada taraf replik yang berarti merupakan perubahan gugatan. Perubahan gugatan yang diajukan setelah ada jawaban harus dengan persetujuan Tergugat sesuai dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Maret 1971 No.209 K/Sip/1970 dinyatakan bahwa sepanjang tidak merubah posita gugatan perubahan diperbolehkan. Dalam perkara Penggugat dalam mengajukan tuntutan provisi disertai dengan posita baru, dengan demikian provisi harus ditolak.

Karena *judex facti* Pengadilan Niaga tidak mempertimbangkan dan memutus gugat rekonsensi dengan demikian putusan Pengadilan Niaga tidak/kurang lengkap pertimbangannya (*onvoldoende gemoteveerd*) oleh karena itu harus dibatalkan.

Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI.

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Siswandi dan Pemohon Kasasi II : Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Kehakiman dan HAM RI. Cq. Direktorat Jenderal HaKI cq. Direktorat Paten tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Mei 2002 Nomor : 7/Merek/2002/PN.NIAGA/ JKT.PST ;

Majelis Hakim Kasasi dalam amar putusannya memutuskan mengadili sendiri, yaitu : dalam provisi menolak tuntutan provisi Pengugat, dan dalam eksepsi menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, serta dalam konpensi menolak gugatan Penggugat Konpensi/Termohon Kasasi seluruhnya, selanjutnya dalam rekompensi mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi/Tergugat Konpensi sebagian dan menghukum Tergugat Rekompensi/Penggugat Konpensi untuk menghentikan, membuat, menggunakan, menjual dan/atau menyediakan untuk dijual barang-barang yang merupakan hasil pelanggaran paten milik Penggugat Rekompensi/Tergugat I Konpensi serta menolak gugatan Rekompensi selain dan selebihnya. Dalam Konpensi dan Rekompensi menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya di semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Susunan Majelis Kasasi yaitu H. Soekirno, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. Mohammad Laica Marzuki, SH. dan Achmad

Sjamsuddin, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta Ny. Hj. Supriati, SH. sebagai Panitera Pengganti.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya Peninjauan kembali menyatakan mengenai alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf a sampai f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001.

Amar Putusan Peninjauan kembali Mahkamah Agung RI.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali : PT. KUMALA INTERNUSA tersebut ;

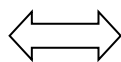
Menghukum Pemohon Peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara, dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Susunan Majelis Peninjauan kembali yaitu Marianna Sutadi, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Prof. DR. Paulus Effendi Lotulung, SH. dan H. Toton Suprpto, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta Rahmi Mulyati, SH. sebagai Panitera Pengganti.

2. Perkara Perdata : Nomor 37/Patent/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Penggugat :

PT. Tata Logam Lestari



Tergugat :

PT. Sugi Langgeng Gentalindo

Sengketa atas penemuan Genting Logam dengan hak paten sederhana.

Dari Segi Hukum Acara :

- a. Pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 12 Mei 2003.
- b. Putusan sela atas eksepsi tanggal 14 Juli 2003.
- c. Putusan Pengadilan Niaga tanggal 12 Oktober 2003.
- d. Kasasi ke Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2003.
- e. Memori kasasi tanggal 29 Oktober 2003.
- f. Kontra memori kasasi tanggal 5 Nopember 2003.
- g. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Februari 2004.
- h. Diberitahukan kepada Pemohon Kasasi tanggal 1 Maret 2004.
- i. Peninjauan Kembali diajukan tanggal 26 Agustus 2004.
- j. Memori Peninjauan kembali tanggal 26 Agustus 2004.
- k. Putusan Peninjauan kembali tanggal 4 Februari 2005

Dari materi perkara :

- a. Permohonan penetapan sementara.
- b. Eksepsi kewenangan absolut, yang menyatakan berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
- c. Perlindungan hukum terhadap merek dan paten.
- d. Masalah publik domain.
- e. Saksi ahli dari Kantor Paten.
- f. Pertentangan antara perkara pidana dan perkara perdata.
- g. Gugatan ganti kerugian
- h. Dasar hukum gugatan adalah pembatalan paten.²⁹³

²⁹³ Sumber Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 07/Patent/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst

Kasus Posisi :

PT. Tata Logam Lestari (Penggugat) merupakan pemegang Paten Sederhana pada Surat Paten Sederhana No. ID 0 000 116 S tanggal 31 Mei 1996 sebagai inventor Genteng Logam. PT. Sugi Langgeng Gentelindo (Tergugat) pada pertengahan tahun 2001 telah membuat dan memproduksi genteng metal yang terbuat dari bahan lempengan besi/metal dengan Merek Dagang Sugi Roof dan telah terdaftar di Direktorat Merek dibawah No.469171 tertanggal 13 Januari 2000. Guna memenuhi permintaan pasar, Tergugat mengembangkan dan menemukan ide baru untuk mengubah dan merombak model Genteng Empat Daun Satu Susun, Genteng Empat Daun Dua Susun, Genteng Empat Daun Tiga Susun Dan Genteng Empat Daun Empat Susun.

PT. Sugi Langgeng Gentelindo (Tergugat) membantah gugatan PT. Tata Logam Lestari dan mendalilkan bahwa genteng logam milik Tergugat tidak sama yaitu pada genteng milik Penggugat terdapat dua jalur air dan milik Tergugat terdapat tiga jalur air dan menurut Tergugat tehnik pembuatan genteng logam telah merupakan *public domain*.

Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga agar Tergugat dinyatakan melanggar hak paten milik Penggugat yang dimana telah memproduksi genteng metal, berupa Genteng Empat Daun Satu Susun, Genteng Empat Daun Dua Susun, Genteng Empat Daun Tiga Susun dan Genteng Empat Daun Empat Susun Merek Sugi Roof. Selain memproduksi genteng metal tersebut Tergugat telah pula menjual atau

menyediakan untuk dijual genteng seperti demikian. Hal ini dianggap melanggar paten dasar dan atau melanggar semua modifikasi-modifikasi yang tercakup dalam Klaim Paten No. ID 0 000 116 S tanggal 31 Mei 1996 miliknya Penggugat. Maka perbuatan Tergugat dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, yang merugikan Penggugat selaku pemegang Paten Sederhana tersebut.

Berdasarkan Pasal 118 Undang-Undang No.14 Tahun 2001 pemegang paten berhak mengajukan ganti kerugian. Terhadap produk Tergugat dalam membuat dan menjual hasil produknya sekitar 50.000 lembar per bulan yaitu sejak Januari 2003 sampai gugatan diajukan yaitu 4×50.000 lembar = 200.000 lembar dengan harga setiap lembarnya Rp. 5.000,- sehingga seluruhnya Rp. 1.000.000.000,- dan akan terus berlanjut setiap bulannya diperoleh keuntungan sebesar Rp. 250.000.000,- sebagaimana didalilkan Penggugat telah tidak dibantah oleh Tergugat.

Menurut Penggugat bila Tergugat tidak memproduksi dan tidak menjual produk genteng sebagaimana tersebut di atas, dapat dipastikan Penggugat akan memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya sebesar itu. Karenanya dengan Tergugat memproduksi dan menjual produk genteng tersebut Penggugat akan kehilangan keuntungan. Maka atas dasar keadilan dan kepatutan dan rasa keadilan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat dihukum membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 500.000.000,- yaitu $\frac{1}{2}$ dari estimasi kerugian yang timbul dari hasil produk tersebut yang dipasarkan, yang harus dibayar kepada Penggugat setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut Majelis Hakim Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus dihukum membayar ganti kerugian. Sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan No.37/BA.PATEN/2003/PN.NIAGA. JKT.PST., tanggal 26 September 2003 terhadap 1 (satu) unit mesin Rool Forming yang dipakai untuk mencetak genteng logam ukuran 2 x 4,3 x 4,4 x 4 dll, serta 5.000 lembar genteng ukuran 2 x 4 yang terdapat di Gudang Mutiara Kosambi Jalan Raya Perancis No.188 Blok C-23, Tangerang, harus dinyatakan sah dan berharga.

Amar Putusan Pengadilan Niaga tertanggal 9 Oktober 2003 :

Majelis Hakim Pengadilan Niaga memutuskan yang dalam amar putusannya berbunyi adalah menolak eksepsi Tergugat, dan dalam provisi menolak provisi Penggugat, serta dalam pokok perkara yaitu :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- b. Menyatakan Pengugat sebagai Pemegang Hak Paten Sederhana terhadap Genteng Logam sesuai Surat Paten No.ID 0 000 116 S tanggal 13 Mei 1996.
- c. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah memproduksi/membuat atau menyediakan untuk dijual Genteng Merek SUGI ROOF adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan bagi Penggugat.

- d. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap,.
- e. Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan adalah sah dan berharga ;
- f. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- g. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Susunan Majelis Hakim Pengadilan Niaga yaitu H. Herri Swantoro, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sirande Palayukan, SH. dan Pramodana K. Kusumahatmadja, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta Ny. Martintje Pirsouw Kainama sebagai Panitera Pengganti.

Tergugat PT. Sugi Langgeng Gentalindo mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menolak kasasi dari pemohon kasasi dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, yang menjadi bukti hak atas paten adalah Sertifikat Paten, sedangkan surat bukti T-2 menurut pendapat Mahkamah Agung bukan merupakan surat bukti hak paten atas nama Tergugat, karena surat bukti tersebut hanya merupakan surat dinas biasa dari Direktorat Paten Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang hanya

merupakan bukti permulaan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti ;

- b. Keterangan saksi ahli Ir. Razilu sebagai koseptor surat bukti T-2 berpendapat bahwa yang dimaksud kata-kata perbedaan dalam surat bukti T-2 adalah secara teknis, yaitu karena ada penambahan satu jalur air, sedangkan mengenai perbedaan secara yuridis tidak dapat menjelaskannya ;
- c. Mengenai pengertian “perbedaan” tersebut secara yuridis menurut penjelasan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No.14 Tahun 2001 adalah bahwa “yang dimaksud dengan “tidak sama” pada ayat ini bukan sekedar beda, tetapi harus dilihat sama atau tidak samanya fungsi ciri teknis (*features*) invensi tersebut, dengan ciri teknis invensi sebelumnya”. Pengertian ini sesuai pula dengan keterangan saksi ahli Parlagutan Lubis, SH., yang berpendapat bahwa yang dilihat dari “kebaruan” adalah fungsi ;
- d. Genteng logam yang berdasarkan Surat Paten Sederhana tanggal 31 Mei 1996 (Surat bukti P-4) pemegang hak patennnya adalah Penggugat. Secara teknis berbeda dengan genteng metal model Tergugat, yaitu dengan mengubah dan merombak model genteng lama tersebut menjadi genteng empat daun dua susun, genteng empat daun tiga susun dan genteng empat daun empat susun, tetapi secara yuridis model genteng logam yang dilakukan oleh Tergugat hanya merupakan modifikasi yang masih dalam lingkup

penemuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Paten Sederhana tersebut ;

- e. Karena berdasarkan surat bukti P-5 jo. Surat Bukti P-4 modifikasi atas genteng logam masih dalam lingkup hak paten dari Penggugat, maka perbuatan Tergugat membuat modifikasi atas genteng logam tanpa persetujuan pengugat sebagai pemegang hak paten atas genteng logam tersebut adalah merupakan perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak eksklusif pemegang Paten/Penggugat (lihat Pasal 118 ayat 1 jo. Pasal 16 ayat 1 Undang- Undang No.14 Tahun 2001).

Amar Putusan Mahkamah Agung RI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Sugi Langgeng Gentalindo tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Susunan Majelis Kasasi yaitu H. Parman Suparman, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Arbijoto, SH. dan Abdul Rahman Saleh, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta Rahmi Mulyati, SH. sebagai Panitera Pengganti.

Pada kasus ini terdapat gugatan secara pidana di Pengadilan Negeri Tangerang dengan nomor perkara Nomor 830/Pid.B/2003/PN.TNG., yang

telah diputus pada tanggal 28 Januari 2004 yang dimana amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOSEF HIMAWAN (Direktur PT. Langgeng Gentelindi) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) lembar genteng logam dua susun produksi PT. Tata Logam Lestari ;
 - b. (lima) lembar genteng logam dua susun produksi PT. Sugi Langgeng Gentalindo.
 - c. (tiga lembar faktur pembelian genteng logam produksi PT. Sugi Langgeng Gentalindo,
Dikembalikan kepada saksi Yarryanto Rismono.
 - a. 2.219 lembar genteng logam ukuran 2 x 4 type 0,35.
 - b. 1.750 lembar genteng logam ukuran 2 x 4 type 0,25.
 - c. 200 lembar genteng logam ukuran 2 x 4 type 0,30.
 - d. 1 (satu) unit Mesin Rool (mesin cetak) genteng logam merek Sen Fung type 4001.
 - e. 1 (satu) Rool/Gulung bahan baku pembuat genteng logam.
 - f. 1 (satu) lembar genteng logam ukuran 2 x 4 type 0,25.

g. 1 (satu) lembar genteng logam ukuran 2 x 4 type 0,30.

h. 1 (satu) lembar genteng logam ukuran 2 x 4 type 0,35.

Dikembalikan kepada Yosef Himawan.

5. Membebankan biaya perkara ini kepada negara

Susunan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yaitu Taryono, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Gatot Subramono, SH. dan Suprpto, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta Sutrisno, BA., sebagai Panitera Pengganti.

Pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI memutuskan pada tanggal 18 Agustus 2004 yang amar putusannya berbunyi :

Menyatakan, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa /Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tangerang tersebut, Tidak Dapat Diterima dan membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara.

Susunan Majelis Kasasi yaitu Iskandar Kamil, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sunardi Padang, SH. dan Arbijoto, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta Slamet Suparjoto, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti.

Berdasarkan putusan pidana Pengadilan Negeri Tangerang, PT. Sugi Langgeng Gentelindo mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI. karena kasasi Tergugat ditolak.

Walaupun mengenai peninjauan kembali tidak diatur dalam perkara Hak Kekayaan Intelektual, tetapi peninjauan kembali tetap dilakukan menunjuk Undang-Undang Mahkamah Agung.

Tergugat PT. Sugi Langgeng Gentalindo mengajukan peninjauan kembali dengan memberikan bukti-bukti baru PK-1 dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Laboratorium Uji Konstruksi Puspitek Serpong pada tanggal 17 Nopember 2003.

Bukti baru PK-2 yaitu putusan Pengadilan Negeri Tangerang atas perkara pidana pelanggaran Paten yang dilaporkan oleh PT. Tata Logam Lestari ternyata tidak terbukti ada tindak pidana pelanggaran paten seperti didakwakan Jaksa Penuntut kepada Sdr. Himawan (PT. Sugi Langgeng Gentelindo) dan Majelis Hakim dalam putusannya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

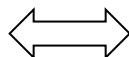
Majelis Hakim peninjauan kembali dalam pertimbangan adanya pertentangan antara putusan pidana dan perdata menyatakan, walaupun pemohon peninjauan kembali di dalam putusan pidana telah diputus bebas dari dakwaan, namun sesuai dengan Pasal 1919 KUHPperdata, putusan bebas tidak dapat dimajukan untuk menangkis ganti kerugian. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis peninjauan kembali menolak permohonan peninjauan kembali dari PT. Sugi Langgeng Gentalindo tersebut, dan menghukum Pemohon peninjauan kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Susunan Majelis peninjauan kembali yaitu Bagir Manan sebagai Hakim Ketua Majelis, Prof. Dr. Paulus E.L, SH. dan Mariana Sutadi, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta Prim Haryadi, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti.

3. Perkara Perdata : Nomor 65/Patent/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Penggugat :

PT. Triprima Intibaja Indonesia



Tergugat :

PT. Enomoto Srikandi
Industries

**Sengketa Paten Sederhana “
Segel Penutup untuk
Tutup Drum”
No.ID.0000528 S**

Dari Segi Hukum Acara :

- a. Pendaftaran di Kapaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 12 Nopember 2004.
- b. Putusan Pengadilan Niaga tanggal 8 Maret 2005.
- c. Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat, karena Tergugat tidak hadir pada waktu pembacaan putusan tanggal 21 Maret 2005.
- d. Pernyataan kasasi tanggal 30 Maret 2005.
- e. Memori kasasi tanggal 1 April 2005.
- f. Kontra memori kasasi tanggal 14 April 2005.
- g. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Juli 2005.

Dari Materi Perkara :

- a. Permohonan penetapan sementara.
- b. Gugatan kurang pihak karena inventor tidak digugat.
- c. Penggugat diwajibkan membuktikan gugatannya.
- d. Saksi dalam perkara ini inventor.
- e. Dasar hukum gugatan adalah pembatalan paten.²⁹⁴

Kasus Posisi :

Penggugat (PT. Triprima Intibaja Indonesia) menggugat Tergugat (PT. Enomoto Srikandi Industries) atas paten sederhana No.ID.0000528 S

²⁹⁴ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.65/Patent/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst.

yang menurut dalil Penggugat, invensi paten sederhana tersebut bukan lagi baru, karena telah dipergunakan secara komersial di Indonesia sejak tahun 1998. Ternyata di persidangan terbukti bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama pemasok segel Penutup Drum, dan Tergugat telah menggunakan sejak tanggal 9 Februari 1999, sehingga invensi tersebut menurut Penggugat tidak baru lagi pada saat paten sederhana itu di minta.

Dengan telah digunakannya penemuan tersebut secara komersial pada tanggal 9 Februari 1999 oleh Tergugat sendiri, maka penemuan telah tidak baru pada saat dimintakan paten sederhana pada tanggal 15 April 1999. Oleh karena penemuan tersebut telah tidak baru pada saat diajukan permintaan patennya, maka seharusnya menurut Penggugat paten sederhana atas penemuan Tergugat tidak diberikan, sehingga paten sederhana No. ID 0 000 528 S harus dibatalkan oleh Pengadilan. Paten sederhana No. ID 000528 S tersebut apabila digunakan atau dilaksanakan akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena penemuan yang diberi paten sederhana tersebut mengandung merek dagang terdaftar milik PT. Pertamina (Persero). Undang-Undang yang dilanggar dalam hubungan ini adalah Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek ;

Amar Putusan Pengadilan Niaga :

Majelis Hakim Pengadilan Niaga memutuskan yang amar putusannya adalah :

Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi menolak dalil dari Tergugat dan dalam pokok perkara yaitu :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan penemuan Tergugat yang diberi Paten No.ID.0000528 telah tidak baru pada saat diajukan permintaan patennya pada tanggal 15 April 1999.
3. Membatalkan Paten Sederhana No.ID.0000528 S untuk seluruh klaimnya, dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk segera menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Kantor Paten (Direktorat Paten, Ditjen HAKI Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) guna pelaksanaan Putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 93 Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten.

Dalam rekonpensasi menolak gugatan rekonpensasi, serta dalam konpensasi dan rekonpensasi yaitu menghukum Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Susunan Majelis Hakim Pengadilan Niaga yaitu Cicut Sutiarto, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Majelis Suropto, SH. dan Sudrajat Dimiyati, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta Roma Siallagan, SH., sebagai Panitera Pengganti.

Tergugat PT. Enomoto Srikandi Industries mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI serta Mahkamah Agung RI memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Ternyata jumlah klaim dari Paten Sederhana No.ID.0000528 S dengan judul “Segel Penutup untuk Tutup Drum” adalah 1 (satu) Klaim yang meliputi : suatu bodi utama penutup drum, satu ring pengaman pertama dan satu ring pengaman kedua, 1 Sil plastisol yang dicirikan oleh suatu tinta pengaman yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan-pisahkan satu dengan yang lain dan merupakan judul “Segel Penutup Untuk Tutup Drum (bukti P-1).
- b. Ternyata Tergugat telah menggunakan penemuan berupa Segel Penutup untuk Tutup Drum tersebut pada tanggal 9 Februari 1999 sehingga penemuan tersebut tidak baru lagi pada saat dimintakan Paten pada tanggal 15 April 1999 (bukti P-6 dan P-4).
- c. Ternyata ada ciri khas yang sama dari Paten Sederhana tersebut yaitu Ultra Violet Security Line (bukti T-5 dan P-4) yang hanya dapat dilihat dengan bantuan sinar ultra violet yang dilengkapi pengaman pada bagian luar maupun bagian dalam yang sekaligus mempunyai fungsi yang sama yaitu suatu segel pengaman tutup drum agar tidak mudah ditiru atau dipalsukan (bukti T-5 dan P-4).

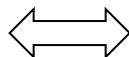
Putusan Majelis Kasasi

- a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. Enomoto Srikandi Industries tersebut.
- b. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Susunan Majelis Kasasi yaitu H. Abdul Kadir Mappong, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Muchsin, SH. dan H. Atja Sondjaja, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta Panji Widagdo, SH., MH. sebagai Panitera Penganti

4. Perkara Perdata : Nomor 52/PATEN/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Penggugat :



Tergugat :

1. PT. Karuna
2. PT. Yanaprima Hastapersada
3. PT. Ferindoprima Perkasa
4. PT. Murni Mapan Makmur (Jawa Timur)
5. PT. Murni Mapan Makmur (Banten)
6. PT. Duta Prima Plasindo
7. PT. Mitra Murni Makmur
8. PT. Edeli Jaya Perkasa
9. PT. Politama pakindo
10. PT. Poliplas Indah Sejahtera

1. PT. Boma Internusa
2. Pemerintah RI cq. Depkeh dan HAM RI cq. Dirjen HKI cq. Direktorat Paten

Sengketa Paten Sederhana
“Karung Plastik Anti Slip dan Peralatan
Untuk Membuat Karung Plastik
Tersebut ”
No. S-00200200060

Dari Segi Hukum Acara :

- a. Didaftarkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2003.
- b. Putusan Pengadilan Niaga tanggal 1 Oktober 2003.
- c. Kasasi tanggal 13 Oktober 2003.
- d. Memori Kasasi tanggal 17 Oktober 2003.
- e. Salinan permohonan Kasasi dan salinan memori Kasasi tanggal tanggal 21 Oktober 2003.
- f. Kontra Memori Kasasi tanggal 29 Oktober 2003.
- g. Prosedur dilakukannya permohonan paten.

Dari Substansi Perkara :

- a. Perubahan dari paten biasa ke Paten Sederhana.
- b. Keberatan tertulis diajukan dalam masa pengumuman.
- c. Publik domain.
- d. Novelty
- e. Dasar hukum gugatan adalah pembatalan paten.²⁹⁵

Kasus Posisi

Dalil gugatan Penggugat :

Para Penggugat adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam usaha pembuatan produk karung-karung plastik untuk berbagai keperluan, termasuk karung plastik anti slip, dan karung plastik milik satu Penggugat (PT. Karuna) telah mendapat pengakuan dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan yaitu berupa Standar Nasional Indonesia

²⁹⁵ PSumber Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.52/PATEN/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst.

19-0057-1998 pada tahun 1998 untuk karung plastik polylefin oleh Badan Standarisasi Nasional.

Pada tanggal 4 Februari 2002 Tergugat I mengajukan permintaan paten sederhana dengan Nomor Permintaan Paten S-00200200060, judul invensi “Karung Plastik Slip dan Peralatan Untuk Membuat Karung Plastik Tersebut” yang merupakan perubahan dari permintaan paten biasa dengan No. P-00200200050. Terhadap hal tersebut PT. Karuna telah mengajukan keberatan tertulis dengan surat tertanggal 18 September 2002 dan telah diterima oleh Tergugat II pada tanggal 19 September 2002, tetapi permintaan Paten sederhana tersebut telah dikabulkan oleh Tergugat II dan didaftar dengan No.ID. 0 000 377 S.

Tergugat II telah mengabaikan / tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh PT. Karuna dan juga telah tidak mempertimbangkan usulan PT.Karuna yang bersedia menghadirkan para pakar/saksi ahli di bidang industri karung plastik untuk memberikan penjelasan secara lebih mendalam kepada Tergugat II dalam pemeriksaan substantif. PT. Karuna telah menggunakan karung plastik anti slip sejak tahun 1967 dan oleh karena Para Penggugat sangat keberatan dengan diberikan dan terdaftarnya Paten sederhana atas nama Tergugat I, karena Paten Sederhana atas nama Tergugat I tersebut jelas tidak baru dan telah menjadi milik umum (*publik domain*). Demikian juga dengan alat untuk membuat karung plastik tersebut berupa sepatu shuttle yang ditempatkan pada ujung shuttle dari mesin tenun bundar (*circular weaving loom*) juga tidak baru dan telah menjadi milik umum dan bukan

merupakan invensi dari Tergugat I, karena pada tahun 1992 PT. Karuna telah menggunakan peralatan seperti di atas.

Menurut Tergugat I dia adalah pemegang hak atas Paten Sederhana No. ID.0 000 377 S yang berjudul : “Karung Plastik Anti Slip dan Peralatan Untuk Membuat Karung Plastik Tersebut”, berdasarkan pengalihan hak dari penemu (inventor) yaitu DR. Johny Hartono Poernomo, Bsc. Selanjutnya, Paten Sederhana ID 0 000 377 S atas nama Tergugat I adalah paten baru yang merupakan hasil inovasi (pembaharuan) dari Paten Tergugat I yang sudah ada sebelumnya yaitu Paten Sederhana ID 0 000 377 S.

Perbedaan pokok antara Paten Sederhana “Karung Plastik Anti Slip dan Peralatan Untuk Membuat Karung Plastik tersebut “ daftar No. ID 0 000 377 S atas nama Tergugat I dengan karung plastik anti slip yang diklaim Para Penggugat sebagai Publik domain adalah :

- a. Rajutan benang pada karung plastik Tergugat I dapat melompati satu helai atau dua atau tiga sampai lima helai benang, yang berfungsi sebagai anti slip dalam arti lompatan-lompatan benang pada karung tersebut akan berguna sebagai anti slip bila karung tersebut diberi isi/muatan dan ditumpuk-tumpuk satu sama lain karung tersebut tidak akan licin atau tidak akan mudah jatuh/merosot. Karena karung-karung tersebut akan saling mengikat satu sama lain melalui anti slip tersebut, sedangkan pada karung plastik umum yang lompatan benangnya hanya terdiri 1 lompat 1 tidak berfungsi sebagai anti slip dan akan mudah licin dan

mudah jatuh/ merosot bila karung tersebut ditumpuk satu sama lain.

- b. Lebar pita benang plastik karung umum agak lebar dibandingkan dengan karung plastik Tergugat I sehingga anyaman pada karung plastik umum lebih kasar dari karung plastik Tergugat. Baik benang pada karung plastik umum maupun produksi Para Penggugat menggunakan benang bentuk Twills (dipelintir), sedangkan para produksi Tergugat I pipih, hingga permukaan karung plastik umum dan Karung Para Penggugat bergerigi (bergelombang) dan menimbulkan permukaan karung kasar tetapi tidak berfungsi sebagai anti slip. Penempatan anti selip pada karung plastik Tergugat I dapat dibuat sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan, misalnya ditengah, disamping, pada permukaan, menyilang pada karung plastik tersebut ;
- c. Alat untuk membuat karung plastik berupa sepatu shuttle yang milik Tergugat I berbeda dengan alat sepatu shuttle yang diklaim Penggugat sebagai milik umum, karena dilihat dari perbedaan bentuk dan kualitas plastik produk Tergugat I dengan produk dari Penggugat I.

Menurut Tergugat II / Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM RI telah terdaftar suatu invensi di bidang teknologi dengan judul “ Karung Plastik Anti Slip dan Peralatan Untuk Membuat Karung Plastik Tersebut.” Dengan No.ID 0

000 337 S, tanggal Pemberian Paten Sederhana 18 Oktober 2002, atas nama Tergugat I, dan pemberian Paten Sederhana atas Tergugat I tersebut telah melalui tahap-tahap dan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Tergugat II telah mengeluarkan Sertifikat Paten Sederhana No.ID 0 000 377 S tertanggal 23 Desember 2002 atas nama Tergugat I. Dengan jangka waktu perlindungan paten sederhana selama 10 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan yakni tanggal 4 Februari 2002, yang memberikan Hak Eksklusif pada pemegangnya untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan hal-hal tertentu yang sudah ditentukan oleh Undang-undang (vide Pasal 16 UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten).

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga :

Pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah Invensi “Karung Plastik Anti Slip dan Peralatan Untuk Membuat Karung Plastik Tersebut” No. ID. 0 000 377 S atas nama Tergugat I mengandung nilai kebaruan (novelty), langkah inventif dibandingkan dengan karung plastik biasa/umum (public domain) ?
2. Apakah pemberian Paten ID 0 000 377 S, tanggal pemberian Paten Sederhana 18 Oktober 2002 atas nama Tergugat I adalah sah menurut hukum ?

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Niaga, pada karung plastik Tergugat I tersebut anti slip bersumber pada sistem anyaman dan fungsi anyamannya yang merupakan kebaruan dibandingkan dengan karung

plastik biasa/umum karena anti selip pada karung plastik biasa / umum tidak bersumber pada sistim anyamannya. Dengan perkataan lain sistem anyaman dan fungsi anyaman pada karung plastik milik Tergugat I merupakan invensi (penemuan) baru yang mengandung langkah inventif yang tidak terdapat pada karung plastik umum/biasa ataupun hasil produksi para Penggugat (vide bukti P-3, T.I-3, T.I-7, T-10, T.I-4A dan 4B, T.I-7, T-I-14 s/d 17, T.I-21, T.I-22, T.I-23A dan B, jo. Keterangan saksi Madya Budi Praseyo dan saksi Drs. Tjahjo Wartono, MM). Oleh karena itu majelis hakim berpendapat karung plastik anti slip hasil penemuan Tergugat I mengandung langkah inventif (kebaruan) serta dapat diterapkan dalam industri, dan pokok permasalahan pertama telah terjawab.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga.

Dalam Eksepsi menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya, dalam pokok Perkara menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, dalam Rekonpensi, dan menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi untuk seluruhnya, serta dalam Konpensi dan Rekonpensi menghukum Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar dalam perkara ini, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Susunan Majelis Hakim Pengadilan Niaga yaitu Pramodana K. Kusumah Atmadja, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis., H. Herri Swantoro, SH., MH., dan Sirande Palayukan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta Matius B. Situru, SH. sebagai Panitera Pengganti.

Kasasi di Mahkamah Agung RI.

Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI, selanjutnya Mahkamah Agung RI memberikan pertimbangan mengenai alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi sebagai berikut :

Keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan dan putusan *judex facti* sudah tepat dan benar, karena terbukti bahwa karung plastik anti slip hasil penemuan Tergugat I mengandung langkah inventif (kebaruan) dan dapat diterapkan dalam industri. Disamping itu pemberian paten oleh Tergugat II kepada Tergugat I telah sah menurut hukum, karena telah terbukti bahwa tahap-tahap dalam tata cara permohonan paten telah dilaksanakan oleh Tergugat II, dan Tergugat II telah melakukan prosedur pemeriksaan paten sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Paten.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dan bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi tersebut haruslah ditolak.

Putusan Mahkamah Agung RI :

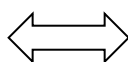
Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :1. PT. Karuna 2. PT. Yanaprima Hastapersada 3. PT. Ferindoprima Perkasa 4. PT. Murni Mapan Makmur (Jawa Timur) 5. PT. Murni Mapan Makmur (Banten) 6. PT. Duta Prima Plasindo 7. PT. Mitra Murni Makmur 8. PT. Edeli Jaya Perkasa 9. PT. Politama Pakindo 10. PT. Poliplus Indah Sejahtera, tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Susunan Majelis Kasasi adalah H. Abdul Kadir Mappong, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Muchsin, SH. dan H. Soedarno, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta M. Eli Mariani, SH. sebagai Panitera Penganti.

5. Perkara Perdata : Nomor : 29/HKI/PATEN/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Penggugat :



Tergugat :

Salbu Research And
Developmentt (Proprietary)
Limited

Pemerintah RI cq. Depkeh RI
cq. Dirjen HKI cq. Komisi
Banding Paten

**“Metode Pengoperasian Suatu
Jaringan Multistasiun “**

Dari Segi Hukum Acara

- a. Gugatan didaftarkan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2004
- b. Tenggang waktu mengajukan gugatan atas ditolakny permohonan paten oleh Komisi Banding Paten.
- c. Bukti-bukti yang diajukan tidak ada aslinya.
- d. Diputus di Pengadilan Niaga tanggal 7 Oktober 2004
- e. Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 25 Oktober 2004
- f. Memori Kasasi tanggal 1 Nopember 2004
- g. Salinan permohonan kasasi dan Memori Kasasi di serahkan kepada Tergugat tanggal 10 Juni 2004
- h. Putusan kasasi tanggal 6 Januari 2005.
- i. Dasar hukum gugatan adalah perbuatan melawan hukum²⁹⁶

Dari segi Substansi Perkara

Pendaftaran yang melalui PCT, dilakukan terhadap 123 negara, hanya 2 negara yang mengakuinya.

Kasus Posisi

Drs. Aswin Nasution, SH, dan Donny Fernando, SH., MH adalah advokat dari BIRO OKTROI ROOSSENO, yang beralamat di Kantor taman A9, Unit C1-C2 jalan Mega Kuningan, Jakarta 12950, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2004 bertindak untuk dan atas nama *Salbu Research And Development (Proprietary) Limited*, suatu

²⁹⁶ Sumber Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. : 29/HKI/PATEN/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst.

perusahaan berkedudukan di *Portion 86-87 of Farm Doornkloof, Pretoria 002 Afrika Selatan*. Dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya tersebut yang selanjutnya disebut Penggugat dan telah mengajukan gugatan kepada Pemerintah RI cq. Depkeh RI cq. Dirjen HKI cq. Komisi Banding Paten, yang berkedudukan di jalan Daan Mogot Km.24 Tangerang, Banten, selanjutnya disebut sebagai Tergugat. Penggugat telah menggugat Komisi Banding Paten, karena pendaftaran PCT tidak diakui oleh Kantor Paten.

Penggugat telah mengajukan banding kepada Komisi Banding Paten karena telah menolak pendaftaran dengan judul “Metode Pengoperasian suatu Jaringan Multistasiun”. Penggugat dalam membuktikan gugatannya tidak dapat memperlihatkan aslinya, sesuai dengan Pasal 1777 KUHPerdara Majelis HKI menolak gugatan Penggugat.

Putusan Pengadilan Niaga

Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam amar putusannya berbunyi yaitu menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Susunan Majelis Hakim Pengadilan Niaga yaitu Suropto, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis., Edi Tjahjono, SH., M.Hum., dan Binsar Siregar, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Parmin, SH. sebagai Panitera Pengganti.

Atas putusan tersebut, Penggugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI. Dalam pertimbangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tersebut telah ditelaah oleh Komisi Banding Paten. Disamping itu Pengadilan Niaga tidak salah dalam menerapkan hukum yang berlaku dan memberi putusan :

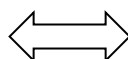
- a. Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, *Salbu Research and Development (Proprietary) Limited* tersebut ;
- b. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya dalam tingkat Kasasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Susunan Majelis Kasasi yaitu Parman Soeparman, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis., Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, SH., MA., dan Prof. Dr. Muchsin, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Rahmi Mulyanti, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti.

Penggugat tidak mengajukan Peninjauan Kembali.

6. Perkara Perdata : Nomor : 05/PATEN 2003/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Penggugat :



Tergugat :

PT. Strawland

1. PT. Seoilindo Primatama
2. Pemerintah RI cq. Depkeh RI
cq. Dirjen HKI cq. Direktorat Paten

**Sengketa paten Sederhana
“Alat Untuk Membungkus Sedotan Minuman
Sekaligus Membuat Sebokan Awal Pada
Flensa-Flensa Pembungkus“
No. ID. O 000 293 S**

Dari segi Hukum Acara :

- a. Gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 31 Januari 2003.
- b. Diputus tanggal 20 Mei 2003.
- c. Kasasi tanggal 2 Juni 2003.
- d. Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonsensi kepada Penggugat Konvensi, tetapi tidak dicantumkan secara khusus tentang Kuasa untuk menggugat rekonsensi, oleh karena itu Surat Kuasa tersebut tidak memenuhi SEMA No.6 tahun 1994.
- e. Dasar hukum gugatan adalah pembatalan paten.²⁹⁷

Dari Substansi Perkara :

- a. Perkara diajukan didasarkan Undang-undang Paten Nomor 14 tahun 2001, dalam memeriksa perkara ini secara substantif akan digunakan UU Paten Nomor 13 tahun 1997 jo. UU No.6 tahun 1989.
- b. Dasar Pasal 12 UU No.13 tahun 1997 jo. UU No.8 tahun 1989, yang dianggap sebagai inventor adalah siapa yang pertama kali mengajukan permohonan paten, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- c. Pasal 110 (2) dan (3) dan UU No.13 tahun 1997 jo. UU No.6 tahun 1989, bahwa dalam menilai kebaruan suatu paten sederhana hanya menggunakan referensi dari invensi-invensi sederhana yang dilakukan di Indonesia.

²⁹⁷ Sumber Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.05/PATEN 2003/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Kasus Posisi:

Penggugat (PT. Strawland) suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada ketentuan hukum Negara RI., berkedudukan di jalan Industri III, Blok AE No.2, Kawasan Industri Jatake, Tangerang 15135 dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dr. Cita Citrawinda Priapantja, AH., MIP., Dkk., Para Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum BIRO OKTROI ROODSENO, beralamat Kantor di Taman A-9 Unit C1-C, Jalan Mega Kuningan Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2003. Para Tergugat adalah Perusahaan Penanaman modal Asing, merupakan Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum RI, sebagaimana tersebut yang dibuat dihadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH., Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI sebagaimana ternyata pada surat Keputusan No. C2. 5346 HT.01.01/TH,90 dan Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam berita Acara Negara RI tanggal 23 Oktober 1990 Nomor 85, tambahan nomor 4327, (sebagai Tergugat I). Pemerintah RI cq. Depkeh RI cq. Dirjen HKI cq. Direktorat Paten sebagai Tergugat II. Penggugat mengemukakan mereka adalah pengguna invensi terdahulu yang sama dengan invensi Tergugat I. Oleh karena invensi yang dimiliki Tergugat I tidak mengandung kebaruan oleh karena itu harus dibatalkan karena :

Tergugat I dalam konvensi seharusnya tidak dapat diberikan Paten Sederhana oleh Tergugat II dalam konvensi sebab invensi Tergugat I dalam konvensi tidak memiliki unsur kebaruan dengan adanya produksi

Penggugat dalam konvensi pada bulan Agustus 1999 berupa “sedotan Dengan Pembungkus Plastik Sistem Easy Open” dengan menggunakan invensi yang sama dengan milik Tergugat I dalam Konvensi dengan menggunakan mesin produksi sedotan minuman dari Korea Selatan. Bahkan pada bulan Nopember 1999 Penggugat dalam Konvensi telah mengekspor barang-barang produksi tersebut ke Jepang. Selain itu permohonan paten tersebut juga telah diajukan dan diumumkan di Kantor Paten Jepang pada tanggal 21 Desember 1999. Di samping hal tersebut ternyata Penggugat II dalam Konvensi tersebut telah melakukan perbandingan dokumen dengan dokumen pembanding yang berasal dari Negara Amerika Serikat yang tidak ada relevansinya dengan invensi milik Tergugat I dalam Konvensi.

Berdasarkan surat bukti P1 s/d P4b di atas ternyata tidak satupun dari surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan untuk membuktikan adanya penggunaan invensi oleh Penggugat dalam konvensi yang sama dengan invensi Tergugat I dalam konvensi. Bahkan barang bukti berupa pembungkus sedotan minuman plastik dengan *easy open system* (bukti P4b) yang diklaim oleh Penggugat dalam konvensi sebagai produksinya tidak dapat dipergunakan untuk menentukan kapan produksi tersebut dimulai dan oleh siapa barang tersebut diproduksi. Oleh karena itu dalil Penggugat dalam konvensi bahwa Penggugat dalam konvensi telah menggunakan invensi yang sama dengan invensi Tergugat I dalam

konvensi sejak Agustus 1999 harus dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak.

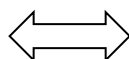
Putusan Pengadilan Niaga :

Dalam Eksepsi menerima Eksepsi Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi. Dalam Konvensi menolak Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya. Dalam Rekonvensi menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Dalam Konvensi dan Rekonvensi menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Susunan Majelis Pengadilan Niaga yaitu Erwin Mangatas Malau, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis., H. Asep Iwan Iriawan, SH. dan H. Dwiarso Budi Santiarto, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Ny. Setyaningsih, SH., sebagai Panitera Pengganti.

7. Perkara Perdata : Nomor : 32/PATEN/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Penggugat :



Tergugat :

PT. Superdry Indonesia

Lars Mikael Lang Thorden

**“Alat Pengering Super yang
Disempurnakan”
No. P 00200400397**

Dari Segi Hukum Acara :

- a. Pendaftaran ke Pengadilan Niaga tanggal 24 Juni 2005.
- b. Gugatan Provisi.
- c. Putusan Pengadilan Niaga tanggal 17 Oktober 2005.
- d. Kantor Dirjen HKI tidak ikut digugat.
- e. Perintah kepada Panitera Pengadilan untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Paten.

Dalam Substansi Perkara :

- a. Invensi yang dihasilkan dalam hubungan kerja antara Pemberi Kerja dan Penerima Kerja (inventor).
- b. Pendaftaran Permohonan Paten yang dilakukan pada saat statusnya sebagai Direktur Superdry Indonesia dan diatasnamakan Tergugat sendiri.
- c. Dasar hukum gugatan adalah pembatalan paten.²⁹⁸

Kasus Posisi :

Tergugat adalah merupakan salah satu pemilik saham sejumlah 40% pada Penggugat, serta, Tergugat berstatus sebagai karyawan Penggugat, yang dalam hal ini berkedudukan sebagai salah satu Direktur PT. Superdry Indonesia. Pemilik paten Sederhana Alat Pengering Super terdaftar Nomor ID. 0.000374 S tertanggal 21 Oktober 2002 adalah Superdry International Pte, Ltd.

²⁹⁸ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.32/PATEN/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst

Paten Sederhana tersebut telah dialihkan oleh Superdry International, Pte, Ltd., kepada PT. Superdry Indonesia sesuai dengan perjanjian pengalihan hak tanggal 1 Mei 2001. Dengan demikian sejak tanggal 01 Mei 2001 Paten Sederhana alat Pengering Super menjadi milik Penggugat. Dalam perkembangannya Paten sederhana Alat Pengering Super tersebut mengalami penyempurnaan dan pengembangan sedemikian rupa yang kemudian diberi nama/judul invensi alat Pengering Super yang disempurnakan.

Tergugat telah melakukan pembayaran atas permohonan Paten untuk judul invensi Alat Pengering Super yang disempurnakan, dengan Nomor Pendaftaran Paten P00200400397 tertanggal 10 Agustus 2004.

Pendaftaran Paten tersebut dilakukan oleh Tergugat untuk dan atas nama Tergugat sendiri, selanjutnya Tergugat mengajukan Permohonan Pendaftaran Paten, masih berstatus sebagai karyawan/Direktur PT. Superdry Indonesia, Tergugat baru mundur dari PT. Superdry Indonesia terhitung tanggal 26 Nopember 2004.

Pada saat Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran Paten tanggal 10 Agustus 2004 status masih sebagai Direktur PT. Superdry Indonesia. Maka bila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, sudah sepatutnyalah hasil pengembangan tersebut bukan murni milik Tergugat secara pribadi. Berdasarkan bukti-bukti, saat Tergugat mengajukan pendaftaran permohonan Paten, statusnya masih sebagai Direktur PT. Superdry Indonesia. Selanjutnya atas dasar itu maka dalam pertimbangan

terdahulu Majelis Hakim telah menyatakan Tergugat bukan merupakan pihak yang berhak atas Paten untuk invensi yang berjudul “Alat Pengering Super yang disempurnakan”.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam amar putusannya yaitu :
Dalam Eksepsi menolak eksepsi Tergugat. Dalam Provisi menolak tuntutan Provisi Penggugat. Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa Tergugat adalah bukan pihak yang berhak memperoleh Paten atas invensi berjudul “Alat Pengering Super yang disempurnakan” yang dimohonkan Paten pada tanggal 10 Agustus 2004 dengan Nomor permohonan Paten P00200400397.
3. Menyatakan Tergugat bukan inventor atas invensi berjudul “Alat Pengering Super yang disempurnakan” yang dimohonkan Paten pada tanggal 10 Agustus 2004 dengan Nomor Permohonan Paten P00200400397 dan menyatakan bahwa :
 - a. John Ivar Allan Lundin.
 - b. Lars Mikael Lang Thorden.
 - c. Robin Fitzgerald.
 - d. Hari Kurniawan.
 - e. Mochrita Margha Lestari, dan
 - f. Juwono Hartanto.

Sebagai inventor dan oleh karenanya berhak untuk dicantumkan namanya sebagai inventor dalam permohonan Paten dimaksud.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk segera menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Paten guna pelaksanaan putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 117 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
6. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya.

Susunan Majelis Pengadilan Niaga yaitu Agus Subroto, SH. M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis., H. Asep Iwan Iriawan, SH. dan Mulyani, SH., dan Sudrajad Dimiyati, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Supriyanto, sebagai Panitera Pengganti.

8. Analisis Penetapan Sementara

Dalam praktik peradilan di luar negeri antara lain Jerman, Amerika Serikat, Australia, Korea, Inggris yang merupakan *landmark decision* tentang penetapan sementara adalah kasus *American Cyanamid* dan hal ini juga telah dianut dan diterapkan di Malaysia dan Filipina.

Apabila penetapan sementara ini tidak dilaksanakan atau diindahkan pihak tergugat diancam telah melakukan *contempt of court*.²⁹⁹

²⁹⁹ Joachim Bornkamm, *Enforcement of Intellectual Property Rights Under The Civil Law Legal System – A German Perspective, WIPO Asia Pasific Program For The Judiciary on Intellectual Property Rights (IPR) Enforcement, Geneva – Washington, 2003*, hlm. 4; baca Michael Blakeney, *Criminal and Civil Enforcement of IPRs*, WIPO, 2003, hlm.30. ; baca *Black's Law Dictionary, Seventh Edition, West Group, 1999*, op cit hlm.313, *Contempt of Courts* adalah perilaku yang menantang kewibawaan atau keluhuran pengadilan atau perundang-undangan. Karena perilaku seperti ini merupakan tindakan campur tangan terhadap penyelenggaraan proses peradilan, hal ini dapat dihukum, dengan hukuman pemenjaraan (penjara atau kurungan), Disebut "*Contempt of Court*" "*Contempt* disini adalah sikap tidak memperdulikan atau

hal ini dapat kita lihat dalam kasus *East India Co. v Kynaston (1821)* Lord

Redesdale menyatakan :

*“ The arguments for the appellants at the Bar are founded upon the supposition that the court has directed a forcible inspection. This is an erroneous view of the case. The order is to permit, and if the East India Company should refuse to permit inspection, they will be guilty of a contempt of the court.... It is an order operating on the person requiring the defendants to permit inspection, not giving authority of force, or to break open the doors of their warehouse”.*³⁰⁰

(Argumen bagi pembanding di pengadilan diketahui dengan didasarkan bahwa pengadilan telah memerintahkan pemeriksaan paksa. Ini merupakan hal yang tidak benar. Karena perintahnya berisi untuk mengizinkan, dan jika East India Company harus menolak ijin pemeriksaan (tidak memberi ijin), mereka dinyatakan bersalah karena menghalangi pengadilan. Ini merupakan perintah untuk terdakwa untuk mengizinkan pemeriksaan, tidak memberi wewenang untuk memaksa atau merusak rumah mereka).

Apabila *injunction* tidak dilaksanakan oleh pihak tergugat, maka

tergugat di hukum *contempt of court* dan tindakan ini bersifat hukum pidana.³⁰¹

Pengadilan di Negeri Belanda tidak mengenal istilah penetapan sementara, Pengadilan Belanda menggunakan *Kort Geding* yang intinya seseorang yang mengkhawatirkan kepentingan akan di langgar dapat

mengesampingkan aturan-aturan atau perintah tidak mengikuti “prosedur” yang diterapkan oleh badan-badan resmi, seperti lembaga-lembaga peradilan, legislatif dan sebagainya.

Termasuk pula “*Contempt*” ini ialah mengadakan campur tangan atau menginterupsi jalannya persidangan dengan kelakuan yang tidak sopan, mengeluarkan kata-kata kasar, di dalam kamar persidangan atau didekatnya, sehingga mengganggu atau mencemarkan dan merusak citra badan / lembaga resmi tersebut. ; bandingkan *Black’s Law Dictionary, Seventh Edition, West Group, 1999*, ibid hlm.1105, *Obstruction of Justice* yaitu menghambat jalannya persidangan pengadilan, penghalang (menghalang-halangi kelancaran persidangan). Mencampuri urusan-urusan pelaksanaan ketertiban jalannya sidang pengadilan, seperti misalnya memberikan keterangan palsu kepada atau menahan / menyembunyikan barang-barang bukti bagi keperluan pengadilan dan penuntutan pihak kepolisian dan kejaksaan, atau mencederai atau mengintimidasi seorang saksi atau anggota juri. Dan *obstruction of Justice* ini merupakan kejahatan / pelanggaran pada kebanyakan yurisdiksi pengadilan. Juga disebut “*Obstructing Justice*” atau “*Obstructing Public Justice*”.

Tujuan – tindakan dengan sengaja mengasingkan atau mengeluarkan dari perlindungan hukum, perbuatan-perbuatan jahat, intimidasi atau dengan kekuasaan yang condong ke arah pendistorsian (memutarbalikkan) atau merintangi (menghalang-halangi) kelancaran pelaksanaan penagadilan baik dalam bidang hukum perdata maupun pidana, yang sebagian besar telah dicapai, melalui bantuan perundang-undangan. Dan setiap kejahatan / pelanggaran yang dapat dihukum dan yang sifatnya sedemikian rupa sehingga tidak sebagai kejahatan / pelanggaran yang berbeda dari yang biasa sehingga disebut “*Obstruction of Justice*” atau “*Obstructing Justice*” – di dalam *common law* dikenal dengan “*misdemeanor*”.

³⁰⁰ William Cornish, *Case and Material on Intellectual Property, fourth edition*, op.cit. 684.

³⁰¹ X.E. Kramer, *Het kort geding in international perspective, Recht en Praktijk 116, Kluwer-Devender, 2001*, op cit. hlm 93.

mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini pernah juga diterapkan di Pengadilan Indonesia yaitu apabila seorang Penggugat khawatir akan dihilangkannya barang-barang yang merupakan objek sengketa, atau kekhawatiran untuk kehilangan barang bukti maka Penggugat dapat memohon kepada Ketua Pengadilan agar sebelum proses persidangan dan perkara belum dibagikan kepada Majelis hakim terlebih dahulu dilakukan penyitaan.

Tetapi dalam masa akhir ini hal tersebut jarang terjadi karena dikhawatirkan adanya *abuse of power* (penyalahgunaan kewenangan), disamping itu perlu dalam penyitaan ada beberapa syarat yang tidak dibolehkan yaitu penyitaan yang jauh melebihi dari jumlah yang digugat, penyitaan terhadap barang memiliki negara juga tidak diperbolehkan.

Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, tanggal 17 Februari 1976 No.183 K/Sip/1973 disebutkan hukum acara perdata yang tidak mengenal suatu pemeriksaan kilat (*Kort Geding*).³⁰²

Jika tindakan pelanggaran yang dilakukan sejak awal dicegah, kerugian sejak awal akan menjadi jauh lebih mudah daripada kalau masalah kerugian menjadi besar.

Perintah yang terkenal adalah Anton Piller (*Anton Piller Injunction*) yaitu perintah yang bertujuan utama memberikan ruang gerak kepada pemegang hak untuk mencegah pelanggar mempergunakan paten, merk dagang atau karya hak cipta secara tidak sah di kemudian hari yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemegang hak suatu

³⁰² Rangkuman Yurisprudensi MA R.I II, Hukum Perdata dan Acara Proyek Yurisprudensi MA 12 Juli 1999 hal.165

kekayaan intelektual yang dilindungi HKI. Selain itu pula sebuah penetapan sementara tidak hanya akan menghentikan pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut, melainkan juga melumpuhkan pesaing ini dan merusak reputasinya.

Perintah Sementara Mareva (*Mareva Injunction*) dengan istilah "*Freezing Injunction*" yang berfungsi untuk mencegah seorang Tergugat menghilangkan bukti-bukti dari harta kekayaannya, sehingga mempersulit adanya tuntutan seorang Penggugat untuk direalisasikan. Dengan demikian "*freezing injunction*" ini dapat dipandang sebagai sebuah tindakan penyitaan penyitaan. Hukum Acara Perdata menguraikan tujuan ganda perintah *freezing* ini sebagai berikut :

3. Menyita satu pihak untuk tidak memindahkan aset-aset yang berada dalam yuridiksi tempat ia tinggal, atau
4. menyita satu pihak untuk memanipulasi aset-aset yang terletak dalam yuridiksi tempat tinggalnya maupun di luar tempat tinggalnya.³⁰³

Perintah *John Doe Order* yang di dalam hak kekayaan intelektual dijumpai sebuah bentuk perintah Anton Piller dan kadang-kadang disebut sebuah perintah John Doe, atau sekali-sekali dijuluki perintah *Roving Anton Piller*. Jadi bentuk standar Anton Piller ini sesungguhnya adalah sebuah perintah pengadilan kepada pihak Tergugat yang disebut namanya untuk mengizinkan pengacara Penggugat memasuki persil-persil

³⁰³ Wawancara dengan Paul Spurgeon, *Vice President, Legal Services and General Counsel, the Society of Composer, Authors and Music Publishers of Canada (SOCAN), Chairman, CISAC Legal and Legislative Committee, Toronto*, di gedung WIPO Singapura tanggal 15 Nopember 2005.

yang disebut dalam daftar perkara, satu dan lain untuk memberi kesempatan kepada Penggugat menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti yang berkenaan dengan adanya persangkaan telah terjadi pelanggaran atas hak-hak kekayaan intelektual, Perintah John Doe ini digunakan bilamana nama pihak Tergugat tidak diketahui dan perintah ini dapat dikeluarkan dalam keadaan-keadaan terdapat persangkaan kuat bahwa orang-orang akan menawarkan barang-barang untuk dijual (contohnya *Rock Concerts*). Perintah John Doe dapat ditujukan kepada setiap orang yang menjalankan kegiatan-kegiatan yang diuraikan dalam penetapan sementara.³⁰⁴

Dalam praktiknya terhadap beberapa kasus peradilan selama ditentukan dalam Undang-undang sejak tahun 2001 belum ada majelis hakim yang mengeluarkan penetapan sementara dapat dilihat dari contoh di bawah ini :

Dalam perkara No. 07/Merek/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst. yaitu antara PT. Kumalajaya Internusa, lawan : Siswandi dan Pemerintah RI cq. Depkeh dan HAM RI cq. Dirjen HKI cq. Direktorat Paten, tidak terdapat penetapan sementara yang dimohonkan oleh Penggugat.

Dalam perkara No. 37/Patent/2003/ PN.Niaga.Jkt.Pst. yaitu antara PT. Tata Logam Lestari sebagai Penggugat, melawan PT. Sugi Langgeng Gentalindo sebagai Tergugat, terdapat permohonan sementara penetapan sementara, yang dimohonkan oleh Penggugat adalah :

³⁰⁴ Wawancara dengan Paul Spurgeon, ibid.

“Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar yang ditimbulkan oleh Tergugat dengan tetap memproduksi/menjual ataupun menyediakan untuk menjual genteng logam merek SUGI ROOF terhadap Penggugat sebagai Pemegang Hak Paten Sederhana No. ID 0 000 116 S ; maka Pengugat mohon kepada Majelis Hakim sesuai Pasal 125 butir (a) & (b) UU No.14 Tahun 2001 Tentang Paten, untuk menerbitkan surat penetapan yang segera dan efektif untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran paten dan Hak yang berkaitan dengan paten, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Paten ke dalam jalur perdagangan termasuk tindakan importasi.”

Tetapi Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan penetapan sementara yang dimohonkan oleh Penggugat tetapi Majelis Hakim melakukan sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan No.37/BA.PATEN/2003/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 26 September 2003 terhadap 1 (satu) unit mesin Rool Forming yang dipakai untuk mencetak genteng logam ukuran 2 x 4,3 x 4,4 x 4 dll, serta 5.000 lembar genteng ukuran 2 x 4 yang terdapat di Gudang Mutiara Kosambi Jalan Raya Perancis No. 188 Blok C-23, Tangerang dan dinyatakan sah dan berharga.

Dalam perkara No. 65/Paten/2004/PN.Niaga/Jkt.Pst. yaitu antara PT. Triprima Intibaja Indonesia sebagai Penggugat, melawan PT.

Enomoto Srikandi Industries sebagai Tergugat, tidak terdapat penetapan sementara yang dimohonkan oleh Penggugat.

Dalam Perkara No. 52/Paten/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst. yaitu antara PT. Karuna, PT. Yanaprima Hastapersada, PT. Ferindoprima Perkasa, PT. Murni Mapan Makmur, PT. Murni Mapan Makmur, PT. Duta Prima Plasindo, PT. Mitra Murni Makmur, PT. Edeli Jaya Perkasa, PT. Politama Pakindo, PT. Poliplas Indah Sejahtera sebagai Para Penggugat, melawan PT. Boma Internusa dan Pemerintah RI cq. Depkeh dan HAM RI cq. Dirjen HKI cq. Direktorat Paten sebagai Para Tergugat, tidak terdapat penetapan sementara.

Dalam Perkara No. 29/HKI/Paten/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. yaitu antara *Salbu Research and Development (Proprietary) Limited*, sebagai Penggugat, melawan Pemerintah Negara RI Cq. Depkeh RI cq. Dirjen HKI cq. Komisi Banding Paten sebagai Tergugat, tidak terdapat penetapan sementara.

Dalam Perkara No. 05/Paten 2003/PN.Niaga.Jkt.Pst. yaitu antara *PT. Strawland*, sebagai Penggugat, melawan PT. Seoilindo Primatama dan Pemerintah Negara RI Cq. Depkeh dan HAM RI cq. Dirjen HKI cq. Direktorat Paten sebagai Para Tergugat, tidak terdapat penetapan sementara.

Dalam Perkara No. 32/Paten/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst. yaitu antara *PT. Superdry Indonesia*, sebagai Penggugat, melawan *Lars Mikael Lang Thorden* sebagai Tergugat, tidak terdapat terdapat penetapan sementara yang dimohonkan oleh Penggugat tetapi mengajukan provisi agar Majelis

Hakim mengeluarkan putusan provisi agar menyerahkan seluruh dokumen untuk menjaga kerahasiaan invensi dan sampai dengan diumumkannya permohonan tersebut serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dari uraian di atas prinsip-prinsip beracara dalam penegakan hukum Paten di Indonesia telah disesuaikan dengan standar minimal perjanjian TRIP'S – WTO dan telah diakomodasi dalam perundang-undangan paten Indonesia, seperti adanya Pengadilan Niaga untuk penyelesaian perkara-perkara Hak Kekayaan Intelektual.

Beberapa prinsip dalam TRIPS yang telah diakomodasi yaitu :

- b. Prinsip *fair* dan *equitable*,
- c. Tenggang waktu yang wajar,
- d. Pembuktian terbalik,
- e. Sidang *in camera* (sidang tertutup).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa hal yang belum terlaksana sepenuhnya yaitu antara lain :

- a. Belum tersedianya hukum acara yang dapat digunakan untuk proses peradilan perkara-perkara kekayaan intelektual di muka Pengadilan Niaga.
- b. Terdapat beberapa faktor belum memadai yang sangat mempengaruhi untuk dapat beracara secara baik dalam rangka penegakan hak paten di Indonesia.
- c. Terdapat faktor-faktor ekstra yuridis yang menghambat penerapan untuk beracara di muka Pengadilan Niaga sebagaimana di atur dalam TRIPS – WTO yaitu antara lain :

- 1) belum adanya prasarana untuk persidangan *in camera*,
 - 2) belum terlaksananya *reversal of burden of proof*,
 - 3) serta perkara-perkara yang dimintakan suatu penetapan sementara belum berjalan karena kurang adanya hakim dan pengacara yang menggunakan lembaga baru ini.
- d. Kebanyakan pihak Penggugat lebih memilih penyelesaian perkara melalui jalur kepolisian tanpa perlu adanya jaminan sebagaimana disyaratkan dalam TRIPS untuk perkara-perkara yang dimintakan dikeluarkannya penetapan sementara oleh Pengadilan Niaga.

C. Penegakan Beracara Hukum Paten Berdasarkan TRIPS – WTO Dalam Hubungan Dengan Kepastian Hukum.

Perundang-undangan mencoba memberikan jawaban atas kebutuhan konkrit masyarakat untuk mengupayakan ketertiban dengan cara memberikan kepastian hukum yang dijamin dengan penegakan hukumnya. Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling berkaitan, diantaranya salah satu aspek utama dari kepastian hukum ialah perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut merupakan perlindungan yang diberikan kepada individu terhadap ‘kesewenang-wenangan” individu lainnya, hakim dan pemerintah. Kepercayaan terhadap kepastian hukum didasarkan oleh individu atas harapan akan perlindungan hukum yang ditimbulkan oleh reaksi yang

dilakukan oleh apa yang akan dilakukan penegak hukum, termasuk juga harapan dan akan konsistensi putusan hakim.

Aspek lainnya konsep kepastian hukum ialah bahwa orang harus dapat menilai akibat dari perbuatannya, baik akibat dari tindakan yang benar maupun kelalaian. Aspek ini memberikan jaminan bagi dapat diduganya serta dapat dilakukan tuntutan pertanggungjawaban dan dipatuhinya putusan hakim dalam rangka penegakan hukumnya.

Dari penelitian dalam penegakan hukum paten khususnya untuk menjamin kepastian hukum, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia.

Dalam laporan *United State Trade Representative* lembaga *Special 301* tahun 2003 disebutkan antara lain banyaknya aparat penegak hukum di Indonesia yang tidak mengerti hak kekayaan intelektual dan tidak adanya spesialisasi aparat penegak hukum yang menangani perkara hak kekayaan intelektual. Tetapi dalam laporan *International Intellectual Property Institute* pada tahun 2003 kondisi yang demikian ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Dalam sebuah studi mengenal korps hakim di Cina disimpulkan bahwa banyak hakim tidak memiliki pengetahuan untuk melakukan tugas-tugas dengan baik. Juga dilaporkan bahwa banyak hakim Cina tidak memperoleh pendidikan secara umum yang memadai dan bahkan sangat sedikit yang mengetahui banyak tentang hak kekayaan intelektual. Hakim-hakim di Brazil, Yordania, Malaysia, Peru, Ukraina, dan Vietnam, dikemukakan oleh partisipan-partisipan pengadilan dan pengamat-pengamat hukum sebagai kurang memiliki pemahaman

mengenai hukum hak kekayaan intelektual. Memang, bagi negara-negara berkembang tidak mudah mempunyai sejumlah hakim yang benar-benar memiliki keahlian mengenai hukum hak kekayaan intelektual. Namun, kekurangan pemahaman pengetahuan hak kekayaan intelektual juga dijumpai pada negara-negara pasca industrialisasi. Misalnya pengadilan-pengadilan Jepang telah dikritik karena tidak mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai hukum hak kekayaan intelektual. Bahkan kemampuan dan kualifikasi pengadilan-pengadilan Swiss sebagai negara industri maju memperlihatkan perbedaan dari daerah Canton yang satu dengan daerah Canton yang lain, serta berkisar antara yang sangat baik dan yang minimal sekali pengetahuannya tentang hak kekayaan intelektual.³⁰⁵

Untuk peningkatan pengetahuan hakim perlu peningkatan dalam membentuk pengadilan khusus, bahwa negara-negara lain juga membentuk pengadilan hak kekayaan intelektual yang spesialis atau menciptakan pengadilan-pengadilan “*de facto*” dengan mengirimkan sengketa-sengketa hak kekayaan intelektual untuk diperiksa oleh hakim-hakim khusus yang memiliki keahlian. Australia tidak mempunyai pengadilan-pengadilan khusus, akan tetapi mengirim sengketa-sengketa hak kekayaan intelektual kepada hakim-hakim khusus, yang mempunyai pengetahuan yang diperlukan. Brazil telah membentuk sebuah kebijakan sebagai tujuan menjalankan pengadilan spesialis dan Rio de Janeiro

³⁰⁵ Michael P. Ryan, *Interim Report On Judicial Capacity Regarding Intellectual Property-Enforcement and Dispute Settlement*, International Intellectual Property Institute, 906 Pennsylvania Avenue, SE., Washington, DC., 2003, hlm. 6

(tempat kedudukan kantor hak kekayaan intelektual) merupakan situs pengadilan hak kekayaan intelektual spesialis. Hak kekayaan intelektual spesialis di Beijing dan di zone-zone ekonomi khusus sepanjang daerah-daerah pesisir yang sedang berkembang dengan cepat sedangkan India tidak mempunyai pengadilan-pengadilan khusus namun mempunyai sebuah *bench* (kamar) khusus di pengadilan-pengadilan. Jepang telah mendirikan pengadilan-pengadilan spesialis bagi sengketa-sengketa hak kekayaan intelektual, akan tetapi baik Jordan, Malaysia maupun Peru tidak melakukan hal-hal seperti ini. Sebaliknya Filipina baru-baru saja membentuk pengadilan-pengadilan khusus. Swiss tidak mempunyai pengadilan khusus, namun Britania Raya memilikinya. Ukraina dan Vietnam sama sekali tidak memiliki pengadilan-pengadilan spesialis untuk menyelesaikan sengketa-sengketa hak kekayaan intelektual.³⁰⁶ Indonesia juga telah membentuk pengadilan khusus tentang hak kekayaan intelektual di bidang sengketa perdata.

Pada Bab terdahulu telah dijelaskan cara hakim di Korea untuk meningkatkan pengetahuan di bidang hak kekayaan intelektual, dan banyak dari hakim-hakim di dunia telah memperoleh pendidikan di perguruan-perguruan tinggi di Inggris, Jerman dan di Amerika Serikat. Kebanyakan dari hakim-hakim yang mengetahui sesuatu tentang hukum hak kekayaan intelektual telah mendapatkan ilmu ini di negara-negara pasca industrialisasi.

³⁰⁶ Michael P. Ryan, *ibid* hlm.6

Pendidikan individual yang diikuti oleh para hakim dilaksanakan melalui pendidikan formal hukum secara berkesinambungan. Cina misalnya telah membentuk sejumlah program pelatihan dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga di Amerika Serikat (termasuk pada *International Intellectual Property Institute*). Jerman, Prancis dan lain-lain negara-negara Eropa. Jepang telah menjadikan target pengetahuan hak kekayaan intelektual dan telah menyelenggarakan program-program pelatihan di sekolah-sekolah hukumnya sendiri bahkan universitas-universitas di Amerika Serikat dan Inggris. Filipina misalnya telah memulai menyelenggarakan sebuah program pelatihan melalui *International Intellectual Property Institute (IPI)*. Kebutuhan untuk memperoleh pendidikan di negara-negara berkembang dan negara-negara transisional pada hakekatnya sangat besar, namun hanya sedikit program-program pelatihan telah diselenggarakan di negara-negara ini.³⁰⁷

Dari pengalaman negara-negara lain tentang cara peningkatan sumber daya manusia, di Indonesia menurut Mahkamah Agung perlu peningkatan kualitas dan integritas sumber daya manusia di Mahkamah Agung, khususnya pimpinan dan pegawai Badan Pembinaan Peradilan Mahkamah Agung dan Pusat Pengelolaan Sumber Daya Manusia Peradilan, melalui perbaikan sistem rekrutmen dan pembinaan karir.³⁰⁸

Mahkamah Agung juga melakukan kegiatan-kegiatan yang secara langsung dimaksudkan untuk membina hakim dan pengadilan, misalnya

³⁰⁷ Michael P. Ryan, *ibid*, hlm.9.

³⁰⁸ Mahkamah Agung RI, *Kertas Kerja Pembaharuan Sistem Pembinaan SDM Hakim*, Jakarta - Mahkamah Agung RI, 2003, hlm.220.

mengadakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi hakim atau mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang berisikan petunjuk-petunjuk (bimbingan) administrasi peradilan dan teknis yudisial bagi hakim agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Adapun hasil pengawasan dan pembinaan sebagaimana dijelaskan di atas (seharusnya) merupakan dasar pertimbangan bagi Mahkamah Agung dalam membina karir hakim melalui kebijakan mutasi dan promosi hakim.³⁰⁹ Selain itu direkomendasikan pula mengenai format penyelenggaraan diklat secara bekerjasama dengan pihak-pihak luar patut dipertimbangkan oleh lembaga diklat Mahkamah Agung ke depan sebagai dukungan utama bagi perluasan kesempatan diklat. Kerja sama tersebut sebaiknya tidak dibatasi hanya bagi penyelenggaraan program-program diklat tertentu, melainkan dapat diperluas hingga penyelenggaraan pendidikan formal yang memungkinkan untuk mendapatkan status akademik formal.

Kerja sama antara lembaga diklat Mahkamah Agung dengan lembaga-lembaga pendidikan di luar Mahkamah Agung, terutama pihak universitas, perlu terus didorong. Potensi akan hal ini sangat besar dan harus terus secara proaktif dikembangkan. Sebab dari sudut efisiensi anggaran saja, Mahkamah Agung akan lebih baik bekerjasama dengan lembaga-lembaga tersebut yang akan membuka akses Mahkamah Agung untuk menggunakan fasilitas pendidikan yang dimiliki lembaga-lembaga tersebut seperti gedung, ruang kelas, perpustakaan, staf pengajar, dan

³⁰⁹ Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI*, Jakarta – Mahkamah Agung RI, 2003, hlm.24.

lain-lain, daripada harus mengembangkan fasilitasnya sendiri yang tentu saja membutuhkan biaya besar.

Apalagi mengingat persebaran geografis pengadilan yang ada di Indonesia, bukan tidak mungkin rencana pembangunan gedung dan fasilitas diklat bagi Mahkamah Agung di tingkat pusat tetap tidak akan mampu mengakomodasi kegiatan fisik dari program diklat yang seharusnya diadakan. Sementara untuk membangun gedung dan fasilitas diklat di tingkat regional akan memakan waktu lama dan biaya yang sangat besar.

Karenanya dengan memperluas kerja sama, penyelenggaraan diklat di tingkat regional atau format penyelenggaraan diklat secara desentralisasi juga akan terdukung dengan sendirinya. Sebab hampir di setiap provinsi terdapat lembaga pendidikan hukum (negeri dan swasta) yang memenuhi syarat untuk diajak bekerjasama memfasilitasi penyelenggaraan diklat peradilan, daripada Mahkamah Agung harus membangun gedung dan fasilitas diklatnya sendiri, yang bahkan untuk tingkat pusat saja, prosesnya masih menemui banyak hambatan.

Kekuatan akan kelemahan dari format kerja sama ini, terutama kaitannya dengan independensi dapat dikesampingkan dengan mempertimbangkan bahwa universitas dinilai memiliki independensinya sendiri, sehingga potensinya mempengaruhi kemandirian peradilan (walau tetap harus diantisipasi) tidak terlalu signifikan. Adapun kekhawatiran tentang fokus diklat yang akan mengarah pada tekanan ke aspek akademis bukannya aspek praktis bisa disiasati dengan meluaskan ruang

lingkup kerja sama agar juga meliputi penentuan komposisi tenaga pengajar dan instruktur.³¹⁰

Hakim dalam mempertimbangkan untuk memutuskan suatu perkara harus mempunyai wawasan yang luas baik di bidang substantif maupun prosedural oleh karena itu harus mempunyai "*knowledge professionals*" juga yang perlu diperhatikan harus rajin membaca sejarah dan teori perundang-undangan dan juga hakim memerlukan ilmu pengetahuan terapan (*applied knowledge*).³¹¹

Hakim yang mempunyai pengetahuan khusus merupakan aset yang berharga bagi organisasi Mahkamah Agung. Perlu diupayakan untuk mencegah apabila seorang hakim telah mendapatkan pendidikan yang cukup dari organisasi Mahkamah Agung, kemudian memutuskan untuk pindah ke instansi lain mencari jabatan yang lebih baik.³¹²

Mahkamah Agung agar mendorong penguasaan pengetahuan hakim-hakim yang ditugaskan dalam proses penegakan hukum hak kekayaan intelektual agar mendapatkan pendidikan hukum secara kontinyu serta perlu ikut serta dan aktif menghadiri seminar-seminar, training-training atau workshop dalam pertemuan internasional komunitas Hak Kekayaan Intelektual.

2. Penataan Sistem Manajemen Perkara.

³¹⁰ Mahkamah Agung RI, *Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pendidikan Dan Pelatihan Hakim*, Jakarta-Mahkamah Agung RI, 2003, hlm.284-285.

³¹¹ Pernah terjadi sengketa, Hakim di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam memeriksa dan mengadili perkara merk menggunakan Undang-undang merk yang lama padahal Undang-undang tersebut telah dicabut.

³¹² Sebagai contoh dari Dr. Syamsyudin Manan Sinaga, SH., MH., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pindah ke Departemen Kehakiman dan HAM karena merasa tidak mendapat tempat yang layak sesuai dengan pendidikannya.

Tantangan dan kemampuan organisasi Mahkamah Agung RI dapat diaplikasikan dengan baik apabila kemampuan untuk mengelola dan menjalankan fungsi organisasi manajemen pengetahuan tidak hanya melingkupi individu-individu untuk menjalankan fungsi organisasi dengan membangun struktur yang baik dalam menyelesaikan sengketa-sengketa hukum.

Proses belajar dalam ikatan organisasi mulai dengan kemampuan organisasi untuk menjamin bahwa yang diterima adalah informasi yang baru dan benar. Dalam era-era sebelumnya yang dijumpai stabilitas yang lebih mantap dan frekuensi perubahan relatif kecil dalam lingkungan organisasi-organisasi, maka sebuah organisasi dapat mencapai sukses apabila seorang atau lebih dari pimpinannya merupakan "*Contact people*" (mahir bergaul) sehingga bertanggung jawab atas perolehan informasi.

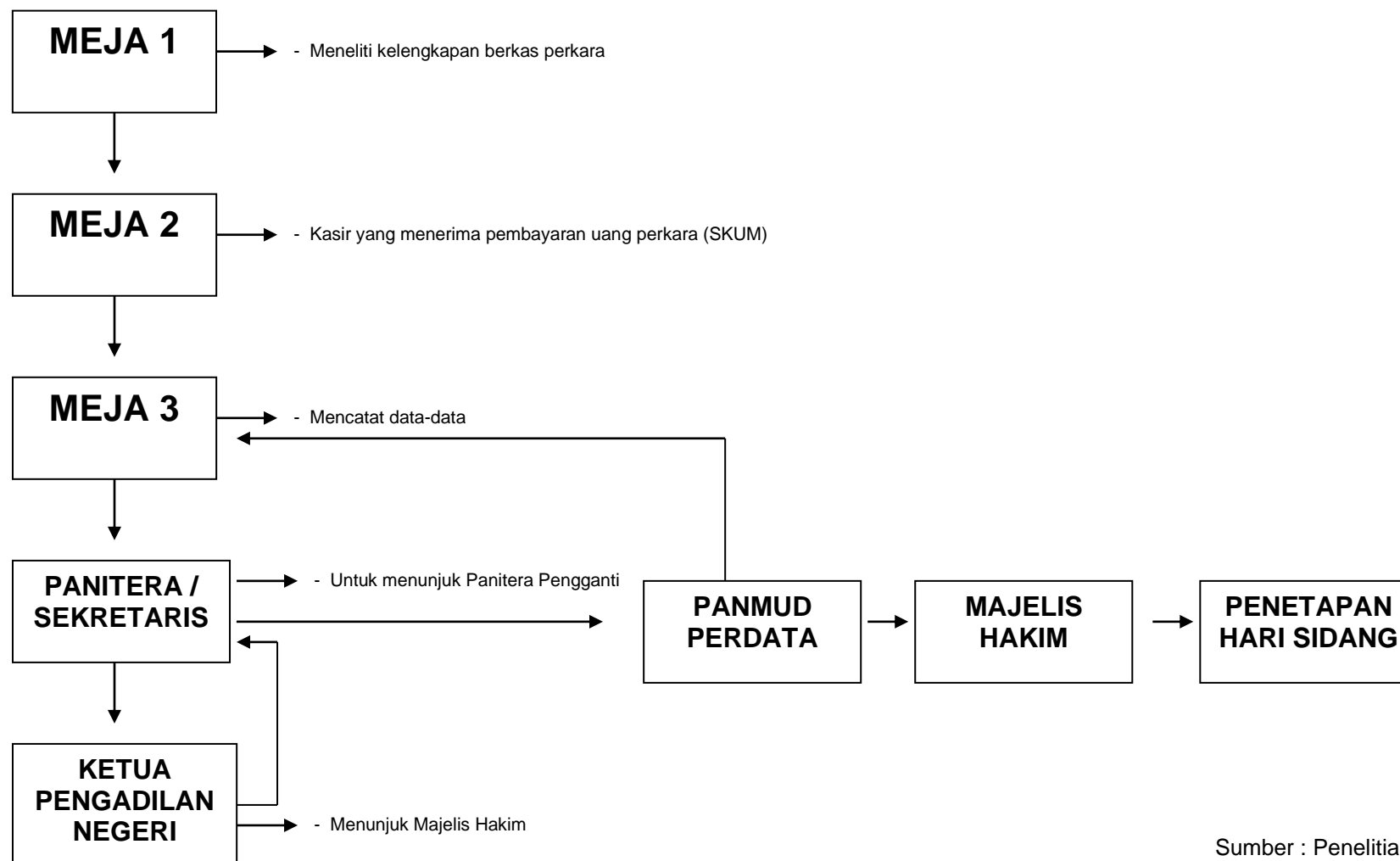
Proses belajar dalam ikatan organisasi berawal dari perolehan informasi baru, akan tetapi lambat laun hal ini harus bergabung pada kemampuan organisasi mentransfer informasi kasar itu menjadi pengetahuan yang siap pakai. Sistem-sistem komunikasi di dalam organisasi harus "mendorong" dan "menarik" informasi dari dalam organisasi. Teknologi informasi kontemporer, misalnya "*electronic mail*" dapat membantu gerakan-gerakan ini. Program-program pelatihan formal dapat membantu memobilisasi kemampuan proses belajar ke arah komunikasi yang lebih efektif. Sistem-sistem pemberian penghargaan yang layak dapat memotivasi para hakim untuk memperoleh informasi

baru dan memberikan kontribusi pada proses belajar organisasi, yang bertujuan membentuk kebudayaan belajar.³¹³

Alur perkara hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, Mahkamah Agung dengan sistim tradisional manajemen melalui beberapa meja, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini :

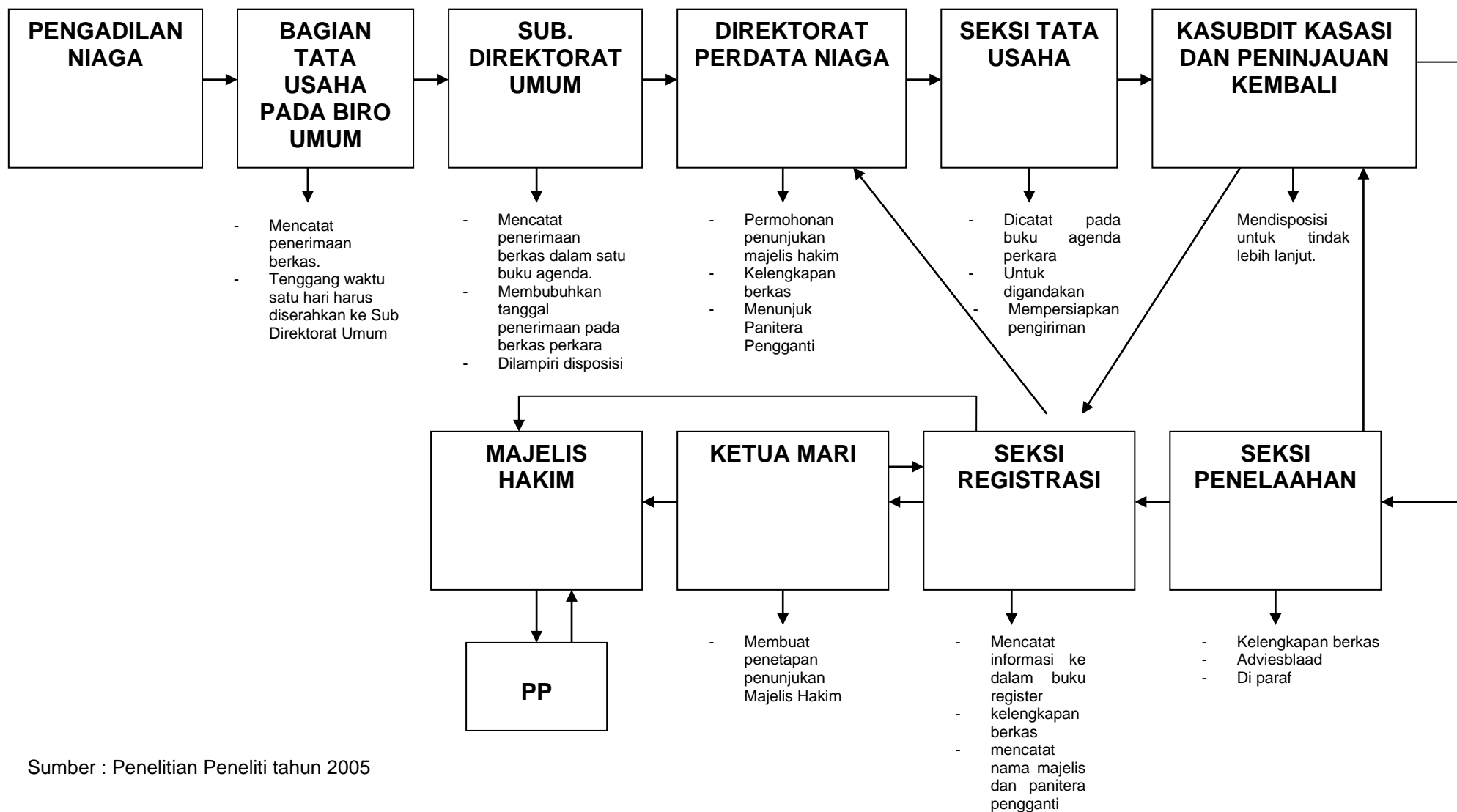
³¹³ *International Intellectual Property Institute, Knowledge and the Organization of Judicial Capacity for Intellectual Property Enforcement, loc cit hlm.11.*

TABEL 14a
ALUR PERKARA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI PENGADILAN NIAGA



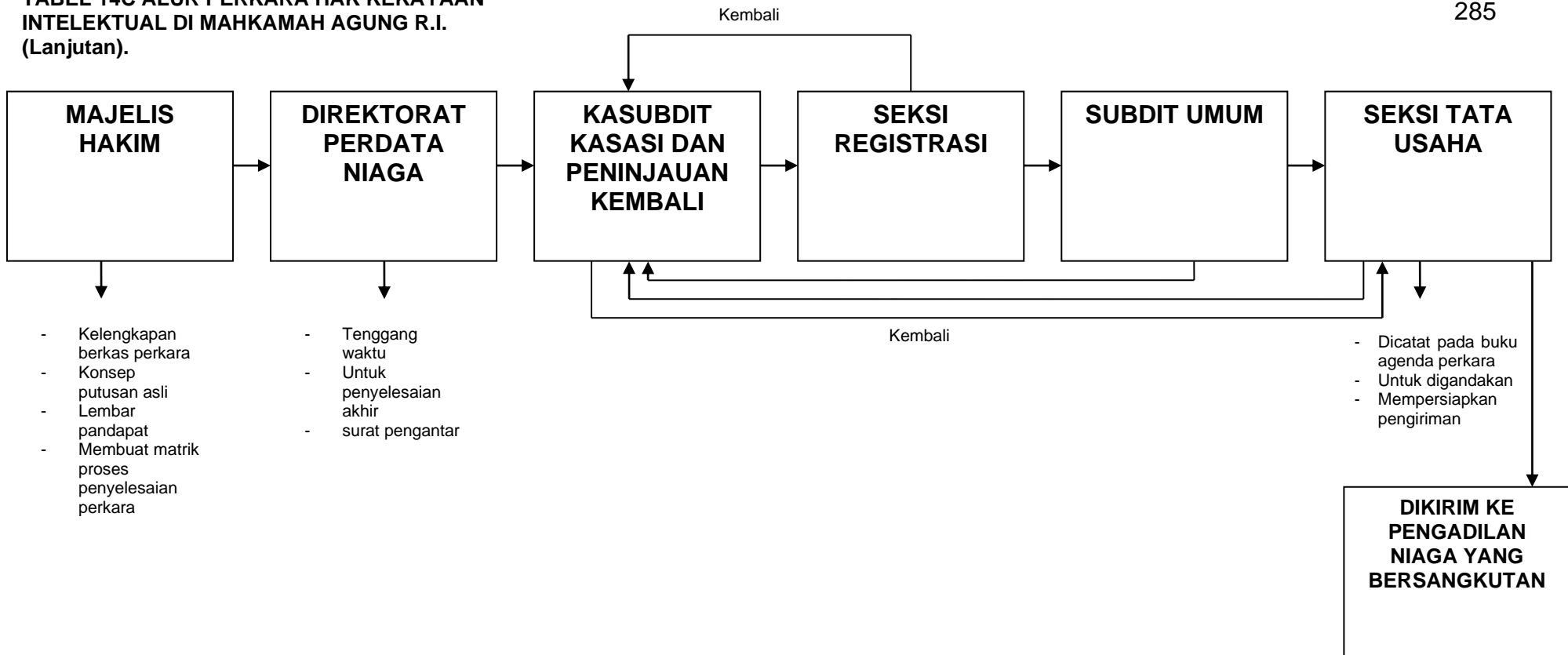
Sumber : Penelitian Peneliti tahun 2005

TABEL 14b
ALUR PERKARA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI MAHKAMAH AGUNG R.I.



Sumber : Penelitian Peneliti tahun 2005

TABEL 14C ALUR PERKARA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI MAHKAMAH AGUNG R.I. (Lanjutan).



Dilihat alur perkara yang panjang sehingga kadang-kadang tercecer atau terselip di satu meja, hal ini perlu pembaruan dengan sistem monitoring kasus, perlu penyederhanaan alur perkara. Sistem komputerisasi perlu diadakan di seluruh Indonesia di dalam abad internet ini. Oleh karena itu perlu menentukan cara apa yang efisien dan efektif untuk mereview sistem yang selama ini berjalan.

Teknik penanganan kasus hak kekayaan intelektual harus diperbaiki dengan memberikan metode efektif untuk menghasilkan penyelesaian kasus dalam waktu yang singkat dan biaya ringan, pada tingkat Mahkamah Agung harus ditempatkan kasus-kasus yang sejenis dan diadili oleh Majelis Hakim yang khusus, dengan demikian menghemat waktu dan mencegah keputusan yang tidak konsisten pada kasus yang sama. Apabila Penyelesaian kasus di Pengadilan dapat berlangsung dengan cepat dan profesional, maka akan meningkatkan legitimasi terhadap proses pengadilan.

3. Dari Segi Hukum Acara.

a. Keterangan Saksi Ahli.

Dalam praktik peradilan yaitu perkara No. 07/MEREK/2002/ PN.Niaga/Jkt.Pst. yaitu antara PT. Kumalajaya Internusa, lawan : Siswandi dan Pemerintah RI cq. Depkeh dan HAM RI cq. Dirjen HKI cq. Direktorat Paten, tidak mengajukan saksi ahli.

Dalam perkara No. 37/Patent/2003/ PN.Niaga.Jkt.Pst. yaitu antara PT. Tata Logam Lestari sebagai Penggugat, melawan PT. Sugi Langgeng Gentalindo sebagai Tergugat, saksi ahli yang diajukan yaitu yang bernama IR. Razilu dan Parlagutan Lubis, SH. keduanya bekerja di Kantor Dirjen HKI Direktorat Paten, sehingga orang yang langsung dalam penerbitan sertifikat paten.

Dalam Perkara No. 65/Paten/2004/PN.Niaga/Jkt.Pst. yaitu antara PT. Triprima Intibaja Indonesia sebagai Penggugat, melawan PT. Enomoto Srikandi Industries sebagai Tergugat, tidak ada yang mengajukan saksi ahli.

Dalam Perkara No. 52/Paten/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst. yaitu antara PT. Karuna, PT. Yanaprima Hastapersada, PT. Ferindoprima Perkasa, PT. Murni Mapan Makmur, PT. Murni Mapan Makmur, PT. Duta Prima Plasindo, PT. Mitra Murni Makmur, PT. Edeli Jaya Perkasa, PT. Politama Pakindo, PT. Poliplas Indah Sejahtera sebagai Para Penggugat, melawan PT. Boma Internusa dan Pemerintah RI cq. Depkeh dan HAM RI cq. Dirjen HKI cq. Direktorat Paten sebagai Para Tergugat, Para Penggugat mengajukan saksi ahli yang bernama Ir. Reza Rizal, Msi., Pegawai Negeri Sipil pada Dephankam RI sebagai Konsultan berbagai Industri dan Garmen. Saksi tersebut mempunyai keahlian dalam bidang tekstil dan mengenal jenis-jenis anyaman baik tekstil maupun dalam bidang karung-karung plastik. Para Tergugat mengajukan 2 orang saksi ahli yaitu Drs. Tjahjo Wartono, MM., yang bekerja pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI., Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Barang Kulit, Karet dan Plastik, dan saksi ahli Madya Budi Prasetyo, bekerja pada PT. Anjaplas sejak tahun 1996 dibagian Pemasaran.

Dalam Perkara No. 29/HKI/Paten/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. yaitu antara *Salbu Research and Development (Proprietary) Limited*, sebagai Penggugat, melawan Pemerintah Negara RI Cq. Depkeh RI cq. Dirjen HKI cq. Komisi Banding Paten sebagai Tergugat, tidak ada yang mengajukan saksi ahli.

Dalam Perkara No. 05/Paten 2003/PN.Niaga.Jkt.Pst. yaitu antara *PT. Strawland*, sebagai Penggugat, melawan PT. Seoilindo Primatama dan Pemerintah Negara RI Cq. Depkeh dan HAM RI cq. Dirjen HKI cq. Direktorat Paten sebagai Para Tergugat, tidak ada yang mengajukan saksi ahli.

Dalam Perkara No. 32/Paten/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst. yaitu antara *PT. Superdry Indonesia*, sebagai Penggugat, melawan Lars Mikael Lang Thorden sebagai Tergugat, tidak ada yang mengajukan saksi ahli.

Dari kasus-kasus tersebut kriteria saksi ahli dalam praktek peradilan di Indonesia belum ada seperti pada pengadilan di luar negeri. Di Australia, seorang saksi ahli bukanlah pendukung dari pihak yang menghadirkan ke persidangan dan saksi ahli tersebut tugas utamanya membantu pengadilan mengenai hal-hal yang relevan dengan bidang keahlian yang bersangkutan, biaya untuk saksi ahli telah terlebih dahulu di bayar pada waktu pendaftaran perkara yang merupakan biaya pengadilan, tidak dibayar oleh siapa yang membawa saksi ahli tersebut ke Pengadilan.³¹⁴

Oleh karena itu hendaknya Mahkamah Agung RI memberikan pedoman tentang kriteria saksi ahli, dengan memberikan daftar tentang saksi ahli serta saksi ahli ditunjuk oleh pengadilan agar objektivitasnya terjamin, walaupun berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, keterangan seorang ahli tidak mengikat seorang hakim apabila hal tersebut bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.^{314a}

b. Ganti Kerugian

Dalam praktik peradilan yaitu perkara No. 07/MEREK/2002/ PN.Niaga/Jkt.Pst. yaitu antara *PT. Kumalajaya Internusa*, lawan : Siswandi dan Pemerintah RI cq. Depkeh dan HAM RI cq. Dirjen HKI cq. Direktorat Paten, dalam tuntutan ganti kerugian materiil Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi tidak dapat membuktikan dengan rinci kerugian

³¹⁴ Wawancara dengan Sam Ricketson, *Professor, Faculty of Law, University of Melbourne, Australia and Barrister, Victoria, Australia*, di Gedung WIPO Singapura tanggal 14 Nopember 2005.

^{314a} Pengalaman sebagai saksi ahli yang dialami Ibu Maryam Darus di *High Court Singapura* pada tanggal 10 Juli 2006, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Seorang saksi ahli terlebih dahulu menyerahkan *curriculum vitae* dan menjelaskan tentang keahliannya.
2. Saksi ahli wajib menyerahkan affidavits yang dipersiapkan sebelumnya dan diserahkan ke Pengadilan sebelum sidang dimulai.
3. Penjelasan tentang materi tidak boleh mengenai fakta tetapi mengenai hukum yang berkaitan dengan fakta tersebut.

yang benar-benar dialami Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konvensi. Sedangkan kerugian immateriil tidak dapat diterima/tidak dapat dikabulkan karena tidak terbukti adanya pembuatan pencemaran yang dilakukan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi.

Dalam perkara No. 37/Paten/2003/ PN.Niaga.Jkt.Pst. yaitu antara PT. Tata Logam Lestari sebagai Penggugat, melawan PT. Sugi Langgeng Gentalindo sebagai Tergugat, dalam penggantian ganti kerugian majelis hakim dalam pertimbangannya, bahwa terhadap produk Tergugat dalam membuat dan menjual hasil produknya sekitar 50.000 lembar per bulan

yaitu sejak Januari 2003 sampai gugatan diajukan yaitu 4 x 50.000 lembar = 200.000 lembar dengan harga setiap lembarnya Rp. 5.000,- sehingga seluruhnya Rp. 1.000.000.000,- dan akan terus berlanjut setiap bulannya diperoleh keuntungan sebesar Rp. 250.000.000,- sebagaimana didalilkan

Penggugat telah tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu jika Tergugat tidak memproduksi dan tidak menjual produk genteng sebagaimana tersebut di atas, dapat dipastikan Penggugat akan memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya sebesar itu, karenanya dengan Tergugat memproduksi dan menjual produk genteng tersebut

Penggugat akan kehilangan keuntungan. Atas dasar keadilan dan kepatutan dan rasa keadilan dari majelis Hakim beralasan Tergugat dihukum membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 500.000.000,- yaitu $\frac{1}{2}$ dari estimasi kerugian yang timbul dari hasil produk tersebut yang dipasarkan, yang harus dibayar kepada Penggugat setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Dalam Perkara No. 65/Paten/2004/PN.Niaga/Jkt.Pst. yaitu antara PT. Triprima Intibaja Indonesia sebagai Penggugat, melawan PT. Enomoto Srikandi Industries sebagai Tergugat, tidak ada mengenai ganti kerugian.

Dalam Perkara No. 52/Paten/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst. yaitu antara PT. Karuna, PT. Yanaprima Hastapersada, PT. Ferindoprima Perkasa, PT. Murni Mapan Makmur, PT. Murni Mapan Makmur, PT. Duta Prima Plasindo, PT. Mitra Murni

Makmur, PT. Edeli Jaya Perkasa, PT. Politama Pakindo, PT. Poliplas Indah Sejahtera sebagai Para Penggugat, melawan PT. Boma Internusa dan Pemerintah RI cq. Depkeh dan HAM RI cq. Dirjen HKI cq. Direktorat Paten sebagai Para Tergugat, tidak ada mengenai ganti kerugian.

Dalam Perkara No. 29/HKI/Paten/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. yaitu antara *Salbu Research and Development (Proprietary) Limited*, sebagai Penggugat, melawan Pemerintah Negara RI Cq. Depkeh RI cq. Dirjen HKI cq. Komisi Banding Paten sebagai Tergugat, tidak ada mengenai ganti kerugian.

Dalam Perkara No. 05/Paten 2003/PN.Niaga.Jkt.Pst. yaitu antara *PT. Strawland*, sebagai Penggugat, melawan PT. Seoilindo Primatama dan Pemerintah Negara RI Cq. Depkeh dan HAM RI cq. Dirjen HKI cq. Direktorat Paten sebagai Para Tergugat, tidak ada mengenai ganti kerugian.

Dalam Perkara No. 32/Paten/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst. yaitu antara *PT. Superdry Indonesia*, sebagai Penggugat, melawan *Lars Mikael Lang Thorden* sebagai Tergugat, tidak ada selain ganti kerugian.

Seharusnya di dalam penentuan ganti kerugian majelis hakim dalam pertimbangannya tidak hanya perkiraan tetapi harus dengan bukti yang cukup, sebagaimana praktek di luar negeri untuk menentukan besarnya ganti kerugian dapat diukur berdasarkan gugatan dari pemegang paten atau penerima lisensi yang berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga setempat terhadap siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan tersebut serta gugatan ganti rugi paten. Penggantian ganti rugi juga dikeluarkan termasuk biaya pengacara.

c. Tenggang Waktu.

Dalam praktik peradilan tenggang waktu berdasarkan Undang-Undang pada tingkat Pengadilan Niaga yaitu 180 hari, dan pada tingkat Kasasi 180 hari jadi jumlah tenggang waktu dari tingkat Pengadilan Niaga sampai tingkat Kasasi yaitu 360 hari.

Dalam praktik peradilan yaitu perkara No. 07/MEREK/2002/ PN.Niaga/Jkt.Pst. yaitu antara PT. Kumalajaya Internusa, lawan : Siswandi dan Pemerintah RI cq. Depkeh dan HAM RI cq. Dirjen HKI cq. Direktorat Paten, pada tingkat Pengadilan Niaga sampai dengan tingkat peninjauankembali mengenai tenggang waktu tidak melebihi jadwal yang ditentukan Undang-undang.

Dalam perkara No. 37/Paten/2003/ PN.Niaga.Jkt.Pst. yaitu antara PT. Tata Logam Lestari sebagai Penggugat, melawan PT. Sugi Langgeng Gentalindo sebagai Tergugat, pada tingkat Pengadilan Niaga mengenai tenggang waktu tidak melebihi jadwal yang ditentukan undang-undang. Demikian juga pada tingkat Kasasi.

Dalam Perkara No. 65/Paten/2004/PN.Niaga/Jkt.Pst. yaitu antara PT. Triprima Intibaja Indonesia sebagai Penggugat, melawan PT. Enomoto Srikandi Industries sebagai Tergugat, pada tingkat Pengadilan Niaga dan pada tingkat Kasasi tidak melebihi waktu yang ditentukan Undang-undang.

Dalam Perkara No. 52/Paten/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst. yaitu antara PT. Karuna, PT. Yanaprima Hastapersada, PT. Ferindoprima Perkasa, PT. Murni Mapan Makmur, PT. Murni Mapan Makmur, PT. Duta Prima Plasindo, PT. Mitra Murni Makmur, PT. Edeli Jaya Perkasa, PT. Politama Pakindo, PT. Poliplas Indah Sejahtera sebagai Para Penggugat, melawan PT. Boma Internusa dan Pemerintah RI cq. Depkeh dan HAM RI cq. Dirjen HKI cq. Direktorat Paten sebagai Para Tergugat, pada tingkat Pengadilan Niaga dan tingkat Kasasi Mahkamah Agung tenggang waktu sesuai dengan aturan Undang-undang.

Dalam Perkara No. 29/HKI/Paten/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. yaitu antara *Salbu Research and Development (Proprietary) Limited*, sebagai Penggugat, melawan

Pemerintah Negara RI Cq. Depkeh RI cq. Dirjen HKI cq. Komisi Banding Paten sebagai Tergugat, pada tingkat Pengadilan Niaga dan Kasasi di Mahkamah Agung tenggang waktu sesuai dengan Undang-undang.

Dalam Perkara No. 05/Paten 2003/PN.Niaga.Jkt.Pst. yaitu antara *PT. Strawland*, sebagai Penggugat, melawan *PT. Seoilindo Primatama* dan Pemerintah Negara RI Cq. Depkeh dan HAM RI cq. Dirjen HKI cq. Direktorat Paten sebagai Para Tergugat, pada tingkat Pengadilan Niaga mengenai tenggang waktu sudah sesuai dengan yang ditentukan Undang-undang.

Dalam Perkara No. 32/Paten/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst. yaitu antara *PT. Superdry Indonesia*, sebagai Penggugat, melawan *Lars Mikael Lang Thorden* sebagai Tergugat, pada tingkat Pengadilan Niaga mengenai tenggang waktu sudah sesuai dengan yang ditentukan Undang-undang.

Akhir-akhir ini banyak Undang-undang yang ditentukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dibatasi tenggang waktu penyelesaian perkaranya. Pernah terjadi pada waktu peneliti mengadili perkara HAM Adhoc atas nama terdakwa Mayjen Adam Damiri, tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang selama 6 (enam) bulan telah terlampaui sedangkan pemeriksaan belum selesai, untuk mengisi kekosongan hukum Majelis Hakim mengeluarkan penetapan perpanjangan pemeriksaan perkara tersebut dengan memperpanjang waktu selama 3 (tiga) bulan.

d. Pembuktian Terbalik (*reversal of burden of proof*)

Dalam bab III dijelaskan bahwa dalam sejarah perkara pembuktian terbalik pada mulanya telah di ditentang oleh negara berkembang tetapi tidak berhasil. Pembuktian terbalik dikhususkan untuk perkara perdata paten, dan hanya dalam paten proses bukan paten produk, hal ini untuk memberikan kemudahan kepada pemegang paten karena menyangkut permasalahan pembuktian yang sulit.

Pembuktian terbalik menyebabkan tergugat harus menunjukkan bahwa produk yang bersangkutan telah dibuat menurut metode kerja yang lain dari pada metode kerja yang dipatenkan itu.³¹⁵

Pembuktian terbalik hanya dilakukan dalam pembuktian perkara perdata. Undang-undang Paten No.14 Tahun 2001 tidak mengatur pembuktian terbalik dalam perkara pidana.³¹⁶

Di Belanda penegakan hukum paten lebih memilih jalan perdata daripada jalur pidana, hal ini diibaratkan : *“het is meer bij wijze van stok achter de deur”* (sebuah palang yang dilekatkan di belakang pintu), sehingga penegakan hukum melalui jalur pidana tidak memegang peranan penting.³¹⁷

Dimaksud dengan pembuktian terbalik berdasarkan Pasal 119 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No.14 Tahun 2001 Tentang Paten yaitu pembuktian terbalik diterapkan mengingat sulitnya penanganan sengketa paten untuk proses. Sekalipun demikian, untuk menjaga keseimbangan kepentingan yang wajar di antara para pihak, hakim tetap diberi kewenangan memerintahkan kepada pemilik paten untuk terlebih dahulu menyampaikan bukti salinan Sertifikat Paten bagi proses yang bersangkutan serta bukti awal yang memperkuat dugaan itu. Selain itu, hakim juga wajib mempertimbangkan kerahasiaan proses yang telah diuraikannya dalam rangka pembuktian yang harus dilakukannya di persidangan. Pengertian proses yang

³¹⁵ PACE van Der Kooij, S.J.A. Mulder, D.J.G. Visser, *Hoofdzaken Intellectuele Eigendom, series Hoofdzaken Handelsrechts, Kluwer – Devender, 2005, op.cit* hlm.58.

³¹⁶ Jika pembuktian terbalik dilakukan untuk menghukum terdakwa, ini bertentangan dengan beberapa asas hukum pidana yaitu asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan *non-self incrimination*. Asas praduga tak bersalah telah lama dikenal dalam hukum Indonesia dan sekarang diatur dalam Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 18 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Asas ini berbunyi, bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam sidang pengadilan. Sementara itu asas *non self incrimination* ditemui dalam praktek dan dalam peraturan tertulis di Indonesia, seperti dalam UU tentang Hak Asasi Manusia.

Sementara itu, asas *non-self incrimination* dalam *common law* dikenal dengan istilah *the privilege against self-incrimination*, yaitu seseorang tidak dapat dituntut secara pidana atas dasar keterangan yang diberikannya atau dokumen yang ditunjukkannya, sebagai konsekuensinya tersangka atau terdakwa dapat diam dan tidak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Asas ini dipelihara dengan baik di negara *common law*, tetapi di Indonesia apabila terdakwa tidak menjawab pertanyaan yang diajukan, maka hal dianggap tidak baik oleh hakim, sehingga terdapat kecenderungan seorang terdakwa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya yang akhirnya dapat merugikan dirinya.(Yunus Husein, *Pembuktian Terbalik untuk Mengejar Harta Korupsi*, Media Seputar Indonesia Edisi Jawa Barat, Selasa, 20 Juni 2006, hlm.9.)

³¹⁷ PACE van Der Kooij, S.J.A. Mulder, D.J.G. Visser, *Hoofdzaken Intellectuele Eigendom, series Hoofdzaken Handelsrechts, Kluwer – Devender, 2005, op.cit* hlm.60. ; hal ini sesuai dengan *“Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights”* yang menyatakan bahwa *“Recognizing that intellectual property rights are private rights”* (menyadari bahwa hak kekayaan intelektual adalah masalah perdata), lihat Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta, op cit.* hlm.333.

dipatenkan atau paten bagi proses, pada dasarnya mengacu pada istilah yang sama, yaitu paten proses (*process patent*).

Dalam praktik peradilan yaitu perkara No. 07/MEREK/2002/ PN.Niaga/Jkt.Pst. yaitu antara PT. Kumalajaya Internusa, lawan : Siswandi dan Pemerintah RI cq. Depkeh dan HAM RI cq. Dirjen HKI cq. Direktorat Paten, pada tingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat belum dilakukan hukum acara pembuktian terbalik sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Paten, masih mempergunakan hukum acara berdasarkan Pasal 163 HIR.

Dalam perkara No. 37/Paten/2003/ PN.Niaga.Jkt.Pst. yaitu antara PT. Tata Logam Lestari sebagai Penggugat, melawan PT. Sugi Langgeng Gentalindo sebagai Tergugat, pada tingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat belum dilakukan hukum acara pembuktian terbalik sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Paten, masih mempergunakan hukum acara berdasarkan Pasal 163 HIR.

Dalam Perkara No. 65/Paten/2004/PN.Niaga/Jkt.Pst. yaitu antara PT. Triprima Intibaja Indonesia sebagai Penggugat, melawan PT. Enomoto Srikandi Industries sebagai Tergugat, pada tingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat belum dilakukan hukum acara pembuktian terbalik sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Paten, masih mempergunakan hukum acara berdasarkan Pasal 163 HIR.

Dalam Perkara No. 52/Paten/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst. yaitu antara PT. Karuna, PT. Yanaprima Hastapersada, PT. Ferindoprima Perkasa, PT. Murni Mapan Makmur, PT. Murni Mapan Makmur, PT. Duta Prima Plasindo, PT. Mitra Murni Makmur, PT. Edeli Jaya Perkasa, PT. Politama Pakindo, PT. Poliplas Indah Sejahtera sebagai Para Penggugat, melawan PT. Boma Internusa dan Pemerintah RI cq. Depkeh dan HAM RI cq. Dirjen HKI cq. Direktorat Paten sebagai Para Tergugat, pada tingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat belum dilakukan hukum acara pembuktian terbalik sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Paten, masih mempergunakan hukum acara berdasarkan Pasal 163 HIR.

Dalam Perkara No. 29/HKI/Paten/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. yaitu antara *Salbu Research and Development (Proprietary) Limited*, sebagai Penggugat, melawan Pemerintah Negara RI Cq. Depkeh RI cq. Dirjen HKI cq. Komisi Banding Paten sebagai Tergugat, pada tingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat belum dilakukan hukum acara pembuktian terbalik sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Paten, masih mempergunakan hukum acara berdasarkan Pasal 163 HIR.

Dalam Perkara No. 05/Paten 2003/PN.Niaga.Jkt.Pst. yaitu antara *PT. Strawland*, sebagai Penggugat, melawan PT. Seoilindo Primatama dan Pemerintah Negara RI Cq. Depkeh dan HAM RI cq. Dirjen HKI cq. Direktorat Paten sebagai Para Tergugat, pada tingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat belum dilakukan hukum acara pembuktian terbalik sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Paten, masih mempergunakan hukum acara berdasarkan Pasal 163 HIR.

Dalam Perkara No. 32/Paten/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst. yaitu antara *PT. Superdry Indonesia*, sebagai Penggugat, melawan *Lars Mikael Lang Thorden* sebagai Tergugat, pada tingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat belum dilakukan hukum acara pembuktian terbalik sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Paten, masih mempergunakan hukum acara berdasarkan Pasal 163 HIR.

Dari penelitian terhadap kasus-kasus paten yang tersebut diatas, tidak jelas pokok gugatannya apakah paten proses atau paten produk.

Begitu juga terhadap kasus-kasus yang telah diselesaikan berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 2001, sampai saat ini ternyata penetapan sementara belum dapat berjalan karena belum ada petunjuk lebih lanjut agar permohonan penetapan sementara dapat berlaku efektif dan juga harus ada petunjuk bagaimana pemeriksaan secara *ex parte* dapat dilakukan, serta cara bagaimana pihak Tergugat untuk melawan apabila penetapan sementara itu dilakukan. Juga mengenai jaminan-jaminan atas kerugian yang diderita oleh Tergugat apabila pihak Penggugat

ternyata tidak berhasil mempertahankan permohonan penetapan sementara yang telah dilakukan oleh pihak Penggugat.

Bentuk yang paling tepat untuk penetapan sementara di Pengadilan Indonesia adalah gabungan antara Kort Geding dengan Penetapan Sementara.

Hukum acara penetapan sementara berdasarkan Undang-undang Paten proses pengadilan belum terjadi karena pemeriksaan dilakukan secara *ex parte* adalah tindakan-tindakan yang diambil tanpa memberitahukan pelaku pelanggaran yaitu pihak Tergugat. Hal ini perlu diambil apabila ada resiko bahwa kalau tidak dilakukan dengan cepat, demikian tindakan itu justru tidak efektif, karena barang bukti produk-produk yang terkait dalam pelanggaran atau alat-alat bukti lain dapat juga dihilangkan oleh pelaku-pelaku pelanggaran yang profesional. Bahkan tindakan-tindakan demikian juga dibenarkan apabila ternyata keterlambatan yang secara normal dapat disebabkan oleh pihak Tergugat berdasarkan sebuah perintah sementara dapat menjuruskan ke arah ketidak efektifan tindakan atau menyebabkan kerugian terhadap pihak pemegang hak (kehilangan barang-barang bukti).

Sedangkan prosedur Kort Geding di Belanda, pemeriksaan tetap dilakukan 2 pihak yaitu pihak Penggugat dan Tergugat. Pemeriksaan dilakukan dengan *sumir* (singkat). Penggugat dan Tergugat mengirimkan kepada hakim ketua sidang dokumen-dokumen yang dimiliki untuk mempersiapkan perencanaan persidangan. Penggugat biasanya menjelaskan permohonan pada persidangan melalui catatan-catatan, kemudian pengacara pihak Tergugat menyampaikan pembelaan dengan catatan-catatan pula, tanggal penjatuhan putusan adalah 1 atau 2 minggu setelah persidangan.

Oleh karenanya bentuk yang tepat dalam mengimplementasikan penetapan sementara untuk Pengadilan di Indonesia yaitu Penggugat mengajukan permohonan penetapan sementara dengan menyebutkan nama dari pihak pelanggar, penetapan

sementara tersebut dilakukan oleh Ketua Pengadilan Niaga, bukan Majelis Hakim untuk menghindarkan sifat rahasianya, tetapi permohonan penetapan sementara itu tidak diberitahu lebih dahulu kepada pihak Tergugat sebelum penyitaan dilakukan. Pemberitahuan kepada Tergugat dilakukan setelah proses penyitaan, dan kepada Tergugat diberi kesempatan untuk membela kepentingannya dari penetapan sementara tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Tergugat tidak menghilangkan atau menyembunyikan barang bukti yang akan disita, namun kesempatan untuk mempertahankan kepentingannya tetap terjaga pada proses selanjutnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor yang mempengaruhi prinsip beracara dalam penegakan hukum Paten dikaitkan dengan TRIPS – WTO, terdiri dari :
 - a. Faktor positif yaitu antara lain :
 - 1) Telah diakomodasi dalam perundang-undangan Paten di Indonesia.
 - 2) Telah dibentuknya Pengadilan Niaga untuk penyelesaian Hak Kekayaan Intelektual.
 - 3) Dengan prinsip-prinsip beracara yang cepat.
 - 4) Tenggang waktu yang wajar.
 - 5) Pembuktian terbalik dan sidang *in camera*.
 - b. Faktor negatif yang menghambat penerapan beracara di muka Pengadilan Niaga sebagaimana di atur dalam TRIPS – WTO yaitu antara lain :
 - 1) Sumber daya manusia yang belum memadai.
 - 2) Kriteria tentang saksi ahli belum jelas.
 - 3) Belum adanya prasarana untuk persidangan *in camera*.
 - 4) Belum dilaksanakan *reversal of burden of proof*.
 - 5) Perkara-perkara yang dimintakan suatu penetapan sementara belum berjalan karena kurang adanya hakim dan pengacara yang menggunakan lembaga penetapan sementara baru ini.
 - 6) Kebanyakan penggugat lebih memilih penyelesaian perkara melalui jalur kepolisian tanpa perlu adanya jaminan sebagaimana

disyaratkan dalam TRIPS untuk perkara-perkara yang dimintakan dikeluarkannya penetapan sementara oleh Pengadilan Niaga.

2. Unsur-unsur hukum acara yang bersifat baru diimplementasikan agar dapat berjalan dan mengikat di masyarakat sehingga penetapan sementara dalam penyelesaian sengketa paten dapat berjalan sesuai dengan undang-undang, serta harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian (*prudent*) dan cermat. Hal ini sangat disyaratkan mengingat, masalah penetapan sementara pada dasarnya merupakan perintah untuk membekukan aset termohon.
3. Perubahan proses beracara dalam hukum paten di Indonesia dapat memberikan kepastian hukum, apabila penetapan sementara berjalan dengan efektif

B. Saran

1. Agar faktor-faktor yang menghambat penerapan beracara dalam penegakan hukum paten dapat diatasi, maka sebaiknya Mahkamah Agung memberikan petunjuk secara detail tentang pemeriksaan *ex parte*. Di samping itu disarankan sarana dan prasana untuk persidangan *in camera* di lengkapi dengan baik termasuk mengenai alur perkara.
2. Agar proses beracara dalam paten dapat memberikan kepastian hukum dikaitkan dengan TRIPS – WTO dalam penegakan hukum paten maka disarankan upaya yang perlu diperhatikan antara lain sumber daya manusia, penataan sistem manajemen perkara dan dari segi hukum acara. Selain itu perlunya sanksi *Contempt of Court* bagi yang tidak melaksanakan penetapan sementara, agar kepastian hukum dapat tercapai.

3. Harus diperhatikan sifat profesional Hakim dalam mengadili perkara Hak Kekayaan Intelektual dengan mengeluarkan putusan Pengadilan Niaga yang konsisten. Karena negara membutuhkan investasi luar negeri untuk meningkatkan standar hidup rakyatnya, maka investasi ini hanya akan masuk bila investor dapat bergantung pada putusan-putusan pengadilan berkenaan dengan perkara-perkara di bidang hak kekayaan intelektual, khususnya di bidang hak paten secara yang pasti dan konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPS*, Bandung : PT. Alumni, 2005.
- Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta : Yarsif Watampone, 1998.
- Achmad Roestandi, *Respon Filsafat Hukum*, (Bandung : CV. Armico) 1984.
- Ahmad M Ramli., 2000, *H.A.K.I. Hak Atas Kepemilikan Intelektual : Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Bandung : Mandar Maju.
- Ali Budiardjo, & Reksodipuro Nugroho, *Reformasi Hukum di Indonesia* diterbitkan oleh Cyber Consult, Jakarta, 1999.
- Amin, S.M., *Hukum Acara Pengadilan Negeri* , cetakan kedua, Jakarta : Pradnja Paramita, 1971.
- Amir Pamuntjak, *Sistem Paten Pedoman Praktik dan Alih Teknologi*, Jakarta : Djambatan 1994.
- Apeldoorn, L. J., Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta,PT. Pradnya Paramita, 2004.
- Arief Sidharta B., *Struktur Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Alumni, 2003.
- _____, *Hukum dan Logika*, Bandung : PT. Alumni, 2002.
- _____, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, "Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia"*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2000.
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

- Bagir Manan, *Teori Dan Politik Konstitusi*, Jakarta :FH UII PRESS, 2003.
- Bainbridge, David I., *Intellectual Property, Fifth Edition, Pearson Longman Ltd.*, 2002.
- _____, *Intellectual Property, Fourth Edition, Financial Times Management, Pearson Longman. Ltd.* ,1999.
- Bambang Kesowo,. "Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesia", Pustaka Peradilan Jilid XII tahun 1995.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Bellman, Christophe, Dutfield, Graham and Melendez-Ortiz, Ricardo, *Trading In Knowledge – Development Perspectives on TRIPS, Trade and Sustainability, First published in the UK and USA, Earthscan Publication Ltd.* 2003
- Bently, Lionel and Sherman, Brad, *Intellectual Property, Oxford University Press*, 2001.
- Berman, Harold J., *Ceramah-Ceramah Tentang Hukum Amerika Serikat, Ceramah Radio oleh Profesor-Profesor Harvard Law School*, Terjemahan Gregory Churchill, J.D., Jakarta : PT. Tatanusa, 1996.
- Bertrams, H.M.E., *Equivalentie in Het Octrooirecht - Kluwer Rechtswetenschappelijke Publicaties, Kluwer-DeVender*, 1998.
- Bhala, Raj, *Internatoonal Trade Law : Theory and Practice, Second Edition, Lexis Publishing*, 2001.
- Black, M. E. J., *Federal Court of Australia Annual Report 1998-1999*, Australia, 1999.
- Blakeney, Michael, *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights : A Concise Guide To The TRIPS Agreement*, London, Sweet & Maxwell, 1996.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung : PT. Alumni, 2000.
- BPHN Departemen Kehakiman, *Penelitian Hukum Mengenai Perlindungan Atas Kekayaan Intelektual Di Bidang Penginderaan Jauh di Indonesia*, 1994 – 1995.

_____, *Simposium tentang Patent*, Penerbit Binacipta, 1976.

Brian, C. Reid, *Sweet & Maxwell's European Patent Litigation Handbook*, Sweet & Maxwell, 1999.

Bruinsma, Fred J., *Dutch Law In Action, Second Edition*, Ars Aequi Libri, 2003.

Brinkhof, Jan J., *Internationalisation of Patent Law Transborder Injunctions and Summary Proceedings in the Netherlands, Texts on Intellectual Property, Number 1*, 1995,

Budi Agus Riswandi, & M Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Charles Himawan, *Hukum Sebagai Panglima*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2003.

Cheeseman, Henry R., *Business Law Fifth Edition, Legal, E-Commerce, Ethical, and International Environment*, Prentice-Hall, Upper Saddle, New Jersey, 2004.

_____, *Contemporary Business Law Third Edition*, Prentice-Hall, Upper Saddle, New Jersey, 2000.

Christie, Andrew & Gare, Stepen, *Blackstone's Statutes on Intellectual Property, 6th Edition*, Oxford University Press, 2003.

Christoph Antons, *Intellectual Property Law In Indonesia, Vol.2. Kluwer Law International The Hague- London-Boston*, 2000

Chorus, Jeroen, Piet Hein Gerver, Ewoud Hondius, Alis Koekkoek, *Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers*, Devender-Boston : Kluwer, 1993.

Cita Citrawinda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia menghadapi Globalisasi*, Jakarta :Chandra Pratama, 1999.

Cornish, Bill, *Intellectual Property Law, dalam Introduction, Melengrafica Series, Intersentia Antwerpen - Oxford*, 2005.

Cornish, Willam & Llewelyn, David, *Intellectual Property : Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, Fifth Edition*, Thomson – London - Sweet & Maxwell, 2003.

Cornish & Llewelyn, *Intellectual Property : Patents, Copyright, Trademarks & Allied Rights, Fifth Edition.*

_____, *Intellectual Property : Patents, Copyright, Trademarks & Allied Rights, London : Swett & Maxwell, 1981.*

Correa, Carlos, *Integrating Public Health Concerns Into Patent Legislation in Developing Countries, South Centre, 2000,*

Dewan Perwakilan Rakyat, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia, tentang Perubahan Hak Cipta, Paten dan Merek, Rapat Panja Komisi III DPR-R.I. dalam rangka Pembicaraan Tingkat I, II, III dan IV RUU tentang Perubahan Hak Cipta, Paten dan Merek, dari tanggal 2 Desember 1996 sampai 6 Maret 1997 tentang perubahan Undang- Undang Paten No. 6 tahun 1986 menjadi Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997.*

_____, *Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi di DPR mengenai Rancangan Undang-Undang Paten dan Merek tentang perubahan Rancangan Undang Undang Paten dan Merk pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat DPR R.I. tanggal 2 Juli 2001, sebagai pendapat akhir untuk pengesahan perubahan Undang Undang No.13 tahun 1997 menjadi Undang-Undang No.14 tahun 2001.*

_____, *Sambutan Pemerintah (Menkeh RI dan HAM) atas Persetujuan Rancangan Undang-Undang Paten dan Rancangan Undang-Undang tentang Merek dalam Rapat Paripurna terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 2 Juli 2001.*

Direktorat Paten Dirjen HaKI Departemen Hukum dan Perundang-Undangan *Sistem Perlindungan Paten, 2000,*

Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta UUHC No. 19 Tahun 2002, Bandung : PT. Alumni, 2002.*

_____, *Pedoman Penulisan Untuk Disertasi,*

Elias, Stepehen and Stim, Richard, *Patens, Copyright & Trademarks, Seventh Edition, USA : Nolo and Richard Stim, 2004.*

Emery, Jack S., Edwards, Linda L., and Stanley Edwards J., *Civil Procedure and Litigation, West Lebal Studies-Thomson Learning, 2000.*

Foster, Frank H. and Shook, Robert L., *Patens, Copyrights, and Trademarks, second Edition, John Wiley & Sons, Inc., 1993.*

Friedmann, W., *Legal Theory, second Edition*, (London : Stevens & Sons, Limited, 1949)

_____, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, Terjemahan Muhammad Arifin (Jakarta : CV. Rajawali, 1990)

Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*, West Group, 1999.

Goldstein, Paul, *Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines – Cases and Materials on The Law of Intellectual Property, Fourth Edition*, Westbury New York : The Foundation Press, Inc. 1997.

Govaere, Inge, *The Use and Abuse of Intellectual Property Rights in E.C. Law – Intellectual Property In Practice*, Sweet & Maxwell Limited-London, 1996.

Harsono Adisumarto, , 1989, *Hak Milik Intelektual khususnya PATEN dan MEREK*, Jakarta : Akademika Pressindo.

Hendra Tanu Atmadja, 2003, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Cetakan 1 – Jakarta : Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Herry Soetanto, “*Peranan WTO dalam mengatur Perdagangan Internasional dan Implikasinya bagi Indonesia*”, *Majalah Hukum Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional No.1 tahun 1997.

Hemnes, Thomas M.S., *Intellectual Property Word Desk Reference – A Guide to Practice by Country, State and Province*, Kluwer Law and Taxation Publisher, 1994.

Holden, Richard N. Ph.D., *Enforcement*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632, 1992.

Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta : Kanasius, 1995.

Ibrahim Idham. *Laporan akhir Tim Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Perjanjian Lisensi Paten* (Dan Pendaftaran Kontrak Lisensi Paten), Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 1999/2000.

Iman Syahputra Tunggal, , *Undang-Undang Republik Indonesia No 7 tahun 1994, Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*, Harvarindo, 1999.

Insan Budi Maulana, 1996, *Lisensi Paten*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Institute of Intellectual Property, Experience of Japan - Contribution by the Patent System to Industrial Development of Japan, First Edition, 2001.

Intellectual Property Rights (Advanced), IASTP II coordinated Asian Law Group 2001.

Law of Malaysia, Patent Act 1983 (ACT 291) & Regulation – (AS AT 25th July 2003), Internasional Law Book Service, 2003.

Kamil Idris, *Kekayaan Intelektual sebuah Kekuatan Untuk Pertumbuhan Ekonomi*, WIPO.

Kansil, C.S.T., *Hak Intelektual : Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta*, Jakarta : Sinar Grafika, 1997.

Karni Ilyas, *Catatan Hukum II*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2000.

Kartadjoemena, H.S., *GATT dan WTO*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1996.

Kartasapoetra, G. dan Rien G. Kartasapoetra, *Konvensi-Konvensi Internasional Tentang Paten dalam Kaitannya Dengan Alih Teknologi dan Kepentingan Nasional*, Bandung : Pionir Jaya, 1991.

_____, *Konvensi-konvensi Internasional Tentang Paten*, Jakarta : Pionir Jaya, 1990.

Kartini Mulyadi & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan, "Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik dalam Sudut Pandang KUH Perdata"*, Jakarta : Prenada Media, 2004

Keoug, Jill Mc, Kathy Bowrey and Philip Griffith, *Intellectual Property-Commentary and Material, Third Edition*, Lowbook Co. 2002.

- Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*, Universitas Muhammadiyah Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2004.
- Koalisi Pemantau Peradilan ICM (*Indonesia Court Monitoring*), ICW (*Indonesia Corruption Wacth*), KRHN (*Konsorsium Reformasi Hukum Nasional*), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, LeIP, Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) bekerja sama dengan Partnership, *“Good Judges Are Not Born But Made” : Refleksi dan Visi Rekrutmen Hakim Agung di Indonesia, Draft Position Paper Koalisi Ornop untuk Pemilihan Calon Hakim Agung*, 2002.
- Kooij, Geerts, P.G.F.A., van der, P.A.C.E, Quedvlieg, A.A., *Reshtspraak Intellectuele Eigendom, Koninklijke Vermande*, 2002.
- Kooij, Van Der P.A.C.E., & Mulder, S.A.J., *Hoofdzaken Intelektuele Eigendom, Kluwer Devender The Netherland*, 2005.
- Koyo Yelapaala, Donald R. Worley & Dennis Campbell, *Licensing Agreements : Patents, Know – How, Trade Secrets and Software, Kluwer Law and Taxation Publishers*, 1988.
- Kramer, X.E., *Het Kort Geding in International Perspectief, Recht en Praktijk*, 116, *Kluwer, Devender*, 2001.
- Laporan akhir Tim Pengkajian Hukum Masalah Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, tahun Anggaran 1994/1995.*
- Lili Rasjidi, &. I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2003.
- Lindsey, Tim, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung : PT. Alumni, 2002.
- _____, & Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- LP3ES, 2003, *Politik Editorial Media Indonesia Analis Tajuk Rencana 1998-2001*, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia 2003.
- Mahadi, *Bebeberapa Sendi Hukum di Indonesia (Pengantar Ilmu Hukum Indonesia)*, (Jakarta : PT. Penerbit dan Percetakan Seksama, 1954)

Mahkamah Agung RI, *Kertas Kerja Pembaharuan Sistem Pembinaan SDM Hakim*, Jakarta -Mahkamah Agung RI, 2003.

_____, *Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI*, Jakarta – Mahkamah Agung RI, 2003.

_____, *Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pendidikan Dan Pelatihan Hakim*, Jakarta-Mahkamah Agung RI, 2003.

Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Proyek Penulisan Karya Ilmiah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI bekerjasama dengan Penerbit Alumni, cet.2, Bandung, 1997.

Mas Soebagio, & Slamet Supriatna, 1992, *Dasar-Dasar Filsafat Suatu Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Jakarta : Akademika Pressindo.

McGauran MP., Hon Peter J., *Review of the Regulation Regime for Patent Attorneys*, 1996.

Merges, Robert P., Menell, Peter S., and Lemley, Mark A., *Intellectual Property in the New Technological Age 2003 Case Statutory Supplement*, NewYork : Aspen Publisher, 2003.

Miller, Arthur & Davis, Michael, *Intellectual Property – Patent, Trademarks and Copyright*, West Publishing Co. St. Paul, Minn, 1990.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, Bandung : PT, Alumni, 2002.

_____, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Krimonologi Fakultas Padjadjaran, Bandung : Binacipta, 1986.

_____, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Fakultas Hukum Padjadjaran, bandung : Binacipta. 1976.

Moh. Mahfud M.D., , *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta : Gama Media, 1999.

Moh. O. Masdoeki, *Pengaturan Paten Di Dunia Internasional dan Masalah Pengalihan Teknologi, Tentang Patent*, BPHN, Penerbit Binacipta, 1978

Nakayama, Nobuhiro, *Japan Intellectual Property Law System, Expanded Second Edition*, Koubundo Publishers Inc, 2003, Subsection 3.

Natabaya, H.A.S. "Peranan Hukum Bisnis Internasional di Era Globalisasi dan Kaitannya dengan Pendidikan Nasional", *Majalah Hukum Nasional*, Januari 1997.

Otje Salman R. & Anthon F Susanto, 2004, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung : PT Alumni.

_____, 1987, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, , Bandung : CV. Armico

Paton, George W., *A Text-Book of Jurisprudence*, ed. 2 (Oxford : Oxford University Press, 1951)

Pearson, Hilary and Miller, Clifford, *Commercial Exploitation of Intellectual Property*, Blackstone Press Limited, 1990.

Pound, Roscoe, *An Introduction To The Philosophy Of Law*, (New Haven : Yale University Press, 1955)

_____, *Pengantar Filsafat Hukum*, diterjemahkan oleh Mohammad Radjab, (Jakarta : Penerbit Bhartara Karya Aksara, 1982)

Pranarka A. M. W., *Epistologi Dasar : Suatu Pengantar*, (Jakarta : Centre for Strategic and International Studies (CSIS)), 1987.

Priharniwati, *Kebijaksanaan Direktorat Jendral HaKI dibidang Pelimpahan Pendaftaran melalui KANWIL. Departemen Kehakiman Republik Indonesia Tahun 1999.*

_____, *Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2000

Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

_____, *Ikhtisar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1991.

Purwoto Gandasubrata, S., H.R., *Renungan Hukum*, Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia Cabang Mahkamah Agung, 1998.

- Retnowulan Sutanto, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2002)
- Ricketson, Sam & Richardson, Megan, *Intellectual Property Cases, Materials and Commentary Second Edition*, Sydney, Butterworths 1998.
- Ricketson, Stainforth, *The Law of Intellectual Property, the law Book Company Limited*, 1984,
- Riyanto Astim, *Filsafat Hukum*, Bandung : YAPEMDO, 2003
- Rizal Mustansyir, *Filsafat Analitik : Sejarah, Perkembangan dan Peranan Para Tokohnya*, (Ed.1. Cet.2 Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 1995.
- Romli Atmasasmita, *Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Aspek Hukum Kejahatan Transnasional dibidang Kekayaan Intelektual*, BPHN 1998/1999.
- Ronald B. Hildreth, *Paten Law A Practitioner's Guide, Second Edition, Practising Law Institute New York City*, 1993
- Ross / Wasserman, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights – A Negotiating History*, Washington,1993.
- Rusadi Kantaprawira, *Aplikasi Pendekatan Sistem Dalam Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta : PT. Bunda Karya, 1987.
- Rustam E Tamburaka, *Pengantar ilmu Sejarah Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan IPTEK*, Jakarta : Rineka Cipta, 1999.
- Sherman, Brad and Bently, Lionel, *The Making of Modern Intellectual Property Law, Cambride Studies in Intellectual Property Right, Cambridge University Press*, 1999,
- Saidin, OK., 2004, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung :PT. Citra Aditya Bakti.
- Schmid, JJ. Von, *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum (dari Plato sampai Kant)*, Terjemahan R. Wiratno, Djamiluddin Dt. Singomangkuto dan Djamadi, cet. 4 (Jakarta : PT. Pembangunan), 1965.

- Schaafsma, E.L.– Beversluis, *Burgerlijk Procesrecht, derde druk, Boom Jurische Uitgevers, Den Haag, 2004*
- Sender, Marta Pertegas, *Cross-Border Enforcement Of Patent Rights, Oxford University Press, 2002.*
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.
- Shartel, Burke *Our Legal System And How It Operates, Michigan Legal Studies, University of Mishigan Law School, 1951.*
- Sjamsuddin Manan Sinaga, “*Peranan Hakim Dalam Menegakkan HaKI,*” (Tesis pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara,1997).
- Smith, Gordon V. & Parr, Russel L., *Intellectual Property - Valuation, Exploitation, and Infringement Damages, John Wiley & Sons., Hoboken, New Jersey, 2005.*
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Metologi Penelitian Hukum*, Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan 2004.
- _____, *Sosiologi Hukum : Studi Tentang Perubahan Hukum dan Sosial*, Jakarta : CV. Rajawali, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1984.
- _____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soepomo, R., *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita,cet. Ke-13, 1994).
- _____, *Sistim Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Pradnya Paramita,1981)
- Soetandyo Wignjosoebroto, , 2002, *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : ELSAM

Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan perjanjian Internasional TRIPS, GATT, PUTARAN URUGUAY (1994)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994.

_____, *Masalah-Masalah Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional dan Hak Milik Intelektual*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1992.

_____, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Bandung : PT. Eresco. 1995.

_____, & Rizawanto Winata, *Pembaharuan Undang-Undang Paten 1997*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1998.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1996.

Sumaryono, E., *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta : Kanisius, 2002.

Sunaryati Hartono, C. F. G., *Politik Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung : PT. Alumni, 1991.

_____, *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Bandung : Binacipta.1972.

_____, *Kebijakan Pembangunan Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, Analisis CSIS (tahun XXII, No.1, Januari – Februari 1993)

Suryodiningrat, R.M, SH., *Aneka Hak Milik Perindustrian Dan Hak Paten*, (Bandung, Tarsito, 1994)

The Netherland Comparative Law Association, Intoduction to Dutch Law for Foreign Lawyers, Kluwer Devender The Netherlands, 1978.

The Liang Gie, *Pengantar Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta :Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi), 1987.

Tresna, R., *Komentar Atas Reglemen Hukum Acara Didalam Pemeriksaan Dimuka Pengadilan Negeri atau HIR*, (W. Versluys N.V. : Amsterdam - Jakarta, 1955)

UNCTAD-ICTSD, Resource Book on TRIPS and Development, Camridge University Press, 2005.

Wacks, Raymond, 1995, *Jurisprudence*, Fourth edition, London : Blackstone Press Limited.

Warshofsky, Fred, *The Patent Wars – The Battle to Own the World’s Technology, Canada : John Wiley & Sons, Inc.*,1994

Watt, Robert, *Concise Legal Reserch Third Edition*, Sydney : *The Federation Press*, 1997.

Watal, ,Jayashree, *Intellectual Property Rights In The WTO And Developing Countries, Kluwer Law International – The Hague/London/Boston*, 2001.

WIPO, *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)*, 1994.

_____, *Patent Agents Manual, WIPO Publication, Geneva*, 1993.

_____, *Intellectual Property Reading Material, Geneva, WIPO*, 1998,

Wirdjono Prodjudikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Bandung : Sumur Bandung 1962).

Yayasan Klinik HAKI (IP CLINIC), *Kompilasi Undang-undang Hak Cipta, Paten, Merek dan terjemahan konvensi-konvensi di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung,1999.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, , *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Bandung : PT. Alumni, 2003.

Artikel/makalah

A Report to the Hon Peter McGauran, MP Minister for Science and Technology, Review of the Regulatory Regime for Patent Attorneys, Juni 1996.

Abdul Bari Azed, *Permohonan Paten Domestik hanya 3 %*, artikel *Bisnis Indonesia*, Jakarta, 12 Maret 2004.

Achmad Zen Umar Purba , “*Penegakan Hukum di Bidang HaKI*”, (Makalah yang dibawakan pada *WIPO-National Roving Seminars on Enforcement of Intellectual Property Rights*, Jakarta, Oktober 2000.

_____, “*Interdependensi dan kreatifitas*”, (Makalah dibawakan dalam Seminar Peningkatan Pemahaman Dan Pemberdayaan HaKI Dalam Menghadapi Era Perdagangan Global, Jakarta, April 2001.

Antony Taubman (Direktur, unit WTO HKI, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Canberra, *Implementasi TRIPS di Australia : Pandangan Praktis Latar Belakang (no English version), Intellectual Property Rights (advanced)*).

APEC-USPTO Workshop on Developing a Successful Intellectual Property Enforcement Regime Bangkok, Thailand, 4 Oktober 2005.

Asmindo, *Produsen Mebel segera penuhi Prosedur HKI*, Artikel *Bisnis Indonesia*, Jakarta 26 Maret 2004.

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work 1971.

Bornkamm, Joachim, Judge, Federal Supreme Court, Karlsruhe, Enforcement of Intellectual Property Rights Under The Civil Law Legal System – A German Perspective, WIPO Asia Pacific Program for The Judiciary on Intellectual Property Rights (IPR) Enforcement, Geneva, July 9 to 11, 2003 and Washington, DC. July 14 to 18, 2003.

Cita Citrawinda Priapantja, *Upaya Hukum Untuk Melindungi HKI*, artikel *Bisnis Indonesia*, Jakarta, 22 Januari 2003.

Daud Silalahi, M., *Metode Penelitian, dengan Referensi Khusus Pada Style Guide For Writer of Doctoral Dissertation* (ef., Janice L. Gorn, Ph.D.), Makalah disampaikan pada perkuliahan Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Jakarta, 10 Oktober 2003.

Emawati Junus, "Perubahan atas Undang-Undang Paten Tahun 1989", *Jurnal Hukum Bisnis 1997*, vol 2,

Forzley, J. D. Michele, *Counterfeit Good And The Public's Health And Safety, with support from : United State Patent and Trademark Office, International Intellectual Property Institute, Whashington, DC. 2003.*

GATT 1994, *Peluang dan Tantangannya, Dokumen dan Analisis, dalam Seminar Benang Merah Putaran Uruguay-GATT*, Jakarta 14 Juni 1994.

George, Honorable Lloyd D., *Administrative Structure Of The Federal Courts In The United State*,

Goeswono Soepardi., "*Kreativitas dan Invention*" (Makalah dibawakan dalam Seminar Peningkatan dan Pemahaman Dan Pemberdayaan HaKI Dalam Menghadapi Era Perdagangan Global, Jakarta , April 2001.

Griffith, Philip, dalam perkuliahan pada "*Indonesia Australia Specialized Training Project, Phase II Intellectual Property Rights*", *University of Technology, Sydney, May-July 2000.*

Hamid S. Attamimi, A., *Teori Perundang-undangan indonesia Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang Undangan Indonesia Yang menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman*, naskah pidato yang disampaikan pada *Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Indonesia* di Jakarta pada Tanggal 25 April 1992.

_____, *Perspektif Normatif Dalam Penelitian Hukum Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Data Skunder Bagi Penelitian Hukum Dalam Perspektif Normatif*, Makalah disampaikan lokakarya *Penyusunan materi Penataran Untuk Metode Penelian Kualitatif*, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, pada tanggal 3-4 Juni 1993.

Hughes, Justin, *The Philosophy of Intellectual Property*, *The Georgetown Law Journal*, Volume 77:251, 1988

Hukum sebagai Sarana Pembangunan Masyarakat, Makalah diangkat dari buku Darji Darmodihardjo & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*.

Insan Budi Maulana, *Paten Farmasi dan Kesehatan Masyarakat di ASEAN*, Artikel *Bisnis Indonesia*, 22 April 2004.

International Intellectual Property Alliance 2003 Special 301 Report.

Ita I Gambiro, "*Enforcement Konvensi Internasional dibidang HaKI*", makalah dibawakan pada *WIPO National Roving Seminars on Enforcement of Intellectual Property Rights* dan Dirjen HaKI di Jakarta, Oktober 2000.

Japan International Cooperation Agency JICA WTO TA Consultant Team in cooperation with Directorate General of Intelectual Property Rights Ministry of Justice and Human Rights Republik of Indonesia, Capacity Building Program on The Implementation of the WTO Agreements in Indonesia (Component on TRIPS Agreement), Training Material on Enfoecement of Intellectual Property Rights.

Johnston, David, *The Money Trail Fake Goods Support Terrorism*, Interpol Official is to Testify, artikel dalam *The New York Times*, Wednesday, 16 Juli 2003

Jurnal Penegakan Hukum, Vol I, NO.3, Juni 2003, Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2003.

Kriekhoff, Valerine J. L., *Analisis Konten Dalam Penelitian Hukum : Suatu Telaah Awal, Makalah dibawakan dalam Seminar Metode Penelitian Hukum, diselenggarakan oleh: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cimanggis Juli 1997.*

Materi Dasar Proyek - Pengembangan Prasarana Informasi (PPPI) IBRD LOAN No.4244-IND, Layanan Konsultasi Bantuan Teknis Untuk Kerangka Hukum Dan Undang-Undang (Pengembangan Kurikulum), Sagric International Pty.Ltd., hlm 118).

Menon, MS., Deborah, *Putusan Sementara, Training for Commercial Court Judges in IPR, 2003*

Muladi, *Kemandirian Hakim Dalam Penegakan Hukum, Makalah disampaikan pada Seminar Tentang Tanggung Jawab Hakim Sebagai Pejabat Negara Dalam Sistem Peradilan Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, Hotel Sahid Jakarta, 2 Oktober 2002.*

Normin S. Pakpahan, , *"Pengaruh Perjanjian WTO pada Pembentukan Hukum Nasional," Jurnal Hukum Bisnis Volume 3,1998.*

NGOs, Sins of the secular missionaries, Artikel dalam The Economist, 29 Januari 2000.

Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum, diangkat dari buku Darji Darmodihardjo & Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum.

Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883, as revised at Brussels on December 14, 1900, at Washington on June 2, 1911, at The Hague on November 6, 1952, at London on June 2, 1934, at Lisbon on October 31, 1958, and at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 29, 1979.

Patamaru-kun, Trademark of the Japanese Industrial Property Right System, Industrial Property Rights Standard Textbook Patent, 2005.

Peter Chalk, *Perspektif Australia Mengenai Hukum Paten, makalah pada Training for commercial Court Judges in IPR, Jakarta, 16 April 2003 and 17 April 2003.*

Republika, Tim Penanggulangan Pelanggaran HKI dibentuk, Jakarta 11 Juni 2003.

Russillo, Fred M., *Case Management : Principles and Practices*, Office of Court Program AOUSC.

Ryan, Michael P., Interim Report On Judicial Capacity Regarding Intellectual Property-Enforcement and Dispute Settlement, *International Intellectual Property Institute*, 906 Pennsylvania Avenue, SE., Washington, DC., 2003.

Sargo, Medy P., *HKI dan Tantangan di Era Global*, Artikel dalam *Bisnis Indonesia*, Jakarta, 4 Juni 2003.

Setiawan, "Azas-Azas Hukum Nasional Dibidang Hukum Acara Perdata", *Varia Peradilan* No.44 Tahun 1989,

Shidarta, *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, Artikel [http:// www.Gocities.com/zwow/shidarta](http://www.Gocities.com/zwow/shidarta).

Singapore Journal of Legal Studies, 2000.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Penelitian Hukum : Sebuah Tipologi*, Makalah pada Forum Diskusi Antar-Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tanggal 22 Mei 1974.

Solly Lubis, M., *Tanggung Jawab Hakim Sebagai Pejabat Negara Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Makalah disampaikan dalam Seminar Tentang Peranan Dan Tanggung Jawab Hakim Sebagai Pejabat Negara Dalam Sistem Peradilan Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Ham, Jakarta, 2 Oktober 2002.

Subharwal, Narendra K., *Objectives, Organizational Structure and Activities of the World Intellectual Property Organization (WIPO)*, Ceramah disampaikan pada seminar WIPO, 9 Juli 2003.

Sung-Ho Lee, Judge, Patent Court of Korea Daejeon, Republic of Korea, *The Role of Specialized Court in Intellectual Property Rights Enforcement – Experience in the Korean Patent Courts*, APEC-USPTO Workshop on Developing a Successful Intellectual Property Enforcement Regime Bangkok, Thailand, 4 Oktober 2005.

The Office of Patents Administration, Proceedings of the Interregional Seminar on Industrial Strategy and the Patent System, November 18 to 22, 1985 Seoul, Korea.

The Netherlands Comparative Law Association, Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers, Kluwer Deventer The Netherland, 1978.

United State Patent And Trade Office, General Information Concerning Paten, an Agency of the United State Departement of Commerce.

Vichai Ariyanuntaka, Reserch Justice of the Supreme Court Bangkok, Thailand ,WIPO-CISAC Joint Colloquium for the Judiciary on Copyright and Related rights, tanggal 14 – 15 Nopember 2005, Singapura.

Windrarto, G., OSS Hindari Pembajakan HKI, artikel dalam Suara Pembaharuan, tanggal 2 Mei 2004.

World Inteectual Property Organition, Basic Facts about the Patent Cooperation Treaty (PCT) the worldwide System for Simplified Multiple Filing of Patent Application, WIPO, 2002.

Yahya Harahap, M., Mencari Sistem Alternatif Penyelesaian Perkara, Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun X, No.121, Oktober 1995.

Peraturan Perundang-undangan

Agreement Establishing The World Trade Organization, Makaresh, 15 April 1994.

Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right – Agreement Establishing the World Trade Organization (TRIPS – WTO)

Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW).

Het Herziene Inlandsch Reglement (H.I.R).

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Percepatan pemberantasan Korupsi, Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2005.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung RI serta Badan Peradilan di Indonesia, Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung - RI, 2004.

Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI tahun 1951-2002, Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2002.

Himpunan Konvensi, Ratifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial, Mahkamah Agung RI, 1998.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2000.

Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II Hukum Perdata dan Acara Perdata, (Jakarta : Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, 1977)

Rancangan Undang-Undang Perubahan Tentang Paten.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 tahun 2005, Tentang Pemberian Salinan Putusan Pengadilan untuk kepentingan ilmiah, dalam surat Edaran tersebut diinstruksikan kepada seluruh pengadilan di Indonesia agar memberikan salinan putusan untuk kepentingan ilmiah.

Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2003 Tentang kewajiban Untuk melakukan Mediasi pada setiap awal persidangan perkara perdata.

Surat Edaran dari Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg) tanggal 30 Januari 2002.

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPS), 1994.

Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004.

Undang – Undang No 6 Tahun 1989 Tentang Paten sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.13 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989.

Undang-Undang No.14 Tahun 2001 Tentang Paten.

Undang-Undang No.7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*)

Putusan-Putusan Pengadilan.

Putusan PN Jakarta Pusat No. 07/Merek/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst. tanggal 8 Mei 2002, jo. Putusan Mahkamah Agung No.011 K/N/HaKI/2002, tanggal 30 September 2002, jo. Putusan Mahkamah Agung No.02 PK/N/HaKI/2003, tanggal 13 Mei 2003.

Putusan PN Jakarta Pusat No. 37/Patent/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 9 Oktober 2003, jo. Putusan Mahkamah Agung No.046 K/N/HaKI/2003, tanggal 9 Februari 2004, jo. Putusan Mahkamah Agung No.09 PK/N/HaKI/2004 tanggal 4 Februari 2005.

Putusan PN Jakarta Pusat No. 65/Patent/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 8 Maret 2005, jo. Putusan Mahkamah Agung No.018 K/N/HaKI/2005, tanggal 21 Juli 2005

Putusan PN. Jakarta Pusat No. 52/PATEN/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 1 Oktober 2003.

Putusan PN. Jakarta Pusat No.29/HKI/PATEN/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 7 Oktober 2004, jo Putusan Mahkamah Agung No.030 /N/HaKI/2004, tanggal 6 Januari 2005

Putusan PN. Jakarta Pusat Nomor : 05/PATEN 2003/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 20 Mei 2003

Putusan PN Jakarta Pusat Nomor : 32/PATEN/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Oktober 2005.

Putusan PN.Jakarta Pusat No. 189/Pdt.G/1995 PN.Jkt.Pst.tanggal 16 Oktober 1995, jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.295/Pdt/1996/PT.DKI tanggal 25 Juli 2000 jo Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 4492K/Pdt/1998 tanggal 25 Januari 2000.

Putusan PN.Jakarta Pusat Nomor : 608/Pdt.G/1994 PN.Jkt.Pst. tanggal 17 Juli 1995
jo Putusan Pengadilan Tinggi No.419/Pdt./1996/PT.DKI tanggal 30
September 1996 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1892 K/Pdt/1997
tanggal 26 Oktober 1999.

Putusan PN.Jakarta Pusat No.242/Pdt.G/1999 PN.JKT.PST. tanggal 29 Juli 1999 jo
putusan Pengadilan Tinggi jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor :
903/PDT/1999/PT.DKI.tanggal 29 Desember 1999.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.321Pdt.G/1999/ PN.JKT.PST tanggal
25 Februari 2000 jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor
150/PDT/2000/PT.DKI.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.320/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst. tanggal
28 Februari 2000.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.384/PDT.G/2000/ PN.JKT.PST.
tanggal 19 Maret 2001.