



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAKAI TERDAHULU SUATU INVENSI YANG SAMA DALAM SISTEM PATEN. (STUDI PUTUSAN PN NIAGA SURABAYA NOMOR 1/PDT.SUS- PATEN/2019/PN.NIAGA.SBY)

Aji Mulyono^a, Budi Sutrisno, Dwi Martini

^aFakultas Hukum, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

E-mail : ajimulyono71@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pemakai terdahulu dan kesesuaian bentuk perlindungan hukum pemakai terdahulu yang dikaitkan dengan putusan PN Niaga Surabaya Nomor. 1/Pdt.Sus/Paten/2019/PN.Niaga.Sby Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber dan jenis bahan hukum dari studi kepustakaan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap pemakai terdahulu adalah berupa permohonan yang dijelaskan dalam Pasal 14 sampai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten serta kesesuaian perlindungan hukum terhadap pemakai terdahulu adalah Penggugat bukan merupakan pemakai terdahulu karena invensinya tidak sama dengan Tergugat serta invensi tersebut telah dihapus oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dikarenakan tidak membayar biaya tahunan.

Kata Kunci: Pemakai Terdahulu, Invenisi yang sama dan Paten.

ABSTRACT

This research has the purpose to find out the type of legal protections against Previous Users of the Same Invention in the Patent System. (Study on Niaga Court Decision Number 1/Pdt.Sus-Paten/2019/Pn.Niaga.Surabaya). This research uses normative legal research that using the conceptual approach, statute approach, and cases approach. The legal source and the type of legal materials from library literature collected consist of primary legal materials and secondary legal materials. The conclusion from this research is the legal protection against Previous Users of the Same Invention in the Patent System that they can submit voluntair lawsuits that explained in Article 14 until Article 18 Act Number 13 of 2016 concerning Paten, and the suitability of legal protection for previous users. Plaintiff perhaps is not a previous user because his invention is not the same as a defendant or perhaps the invention has been deleted by the Directorate General of Intellectual Property Rights due to not paying the annual tax.

Keywords: Previous Users, Same Invention, and Patent.

A. PENDAHULUAN

Pengaruh perkembangan teknologi sangat besar terhadap kehidupan sehari-hari, termasuk di dalamnya sumbangan teknologi pada kesejahteraan manusia, sehingga teknologi ditempatkan sebagai aset yang sangat berharga. Teknologi pada dasarnya lahir dari karya intelektual, sebagai karya intelektual manusia. Karena kelahirannya telah melibatkan tenaga, waktu dan

biaya, maka teknologi memiliki nilai atau sesuatu yang bernilai ekonomi yang menjadi objek harta kekayaan (*property*)¹.

Suatu karya seseorang di bidang teknologi dilindungi secara yuridis oleh Undang-Undang di bidang Paten (Selanjutnya disingkat UUP). Perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang tentang Paten terhadap Inventor adalah berupa hak khusus (eksklusif) bagi Inventor atau orang yang memperoleh hak dari padanya untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri temuannya di bidang teknologi atau memberi kewenangan kepada orang lain guna melaksanakannya. Dalam waktu tertentu itu pula, pihak lain dilarang untuk melaksanakan temuan tersebut, kecuali atas izin pemegang Paten yang bersangkutan².

Di Indonesia sendiri disamping adanya perlindungan terhadap Inventor dan orang yang memperoleh hak paten, juga adanya perlindungan tentang Pemakai terdahulu. Salah satu kasus yang terkait dengan Pemakai terdahulu adalah yang akan disoroti dalam putusan Pengadilan Negeri Niaga adalah kasus John Wirawan dengan I Gede Nyoman Anggara Martha yang dimana salah satu pihak merupakan Pemakai terdahulu yakni John Wirawan sedangkan pihak lain merupakan pemegang hak paten yakni I Gede Nyoman Anggara Martha, akan tetapi invensi dari kedua belah pihak terlihat mirip/sama³.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik membuat skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAKAI TERDAHULU SUATU INVENSI YANG SAMA DALAM SISTEM PATEN (STUDI PUTUSAN PN NIAGA SURABAYA NOMOR. 1/PDT.SUS-PATEN/2019/PN.NIAGA.SBY”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penyusun merumuskan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemakai terdahulu berdasarkan Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2016 Tentang Paten? 2). Bagaimana kesesuaian perlindungan hukum terhadap pemakai terdahulu jika dikaitkan antara kasus wadah penahan tanah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pemakai terdahulu dalam Undang-Undang Paten dan untuk mengetahui kesesuaian perlindungan hukum tentang pemakai terdahulu jika dikaitkan antara kasus wadah penahan tanah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan manfaat penelitian ini adalah dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam memahami perlindungan hukum terhadap pemakai terdahulu suatu invensi yang sama dalam sistem Paten dalam kasus wadah penahan tanah antara John Wirawan dengan I Gede Nyoman Anggara Martha.

¹Saidin, OK, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT. Rajacafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 228

²Mahendra, A.A. Oka, UNDANG-UNDANG PATEN (Perlindungan Hukum Bagi Penemu Dan Sarana Mengarahkan Penemu), Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991, Hlm. 15

³<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/6e74bf3d4cd841b4cecb103027da30b7.html> diakses pada 15 Maret 2021

B. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Sumber Bahan Hukum Primer berupa: a) Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten dan b) Putusan PN Niaga Surabaya Pusat No.1/Pdt.Sus-Paten/2019/PN.Niaga. Sby. Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku, jurnal hukum, pendapat para pakar (doktrin) serta referensi lain yang berkaitan dengan pemakai terdahulu. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum normatif dengan studi kepustakaan. Teknik Analisis dengan metode kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Bentuk perlindungan hukum pemakai terdahulu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Dewasa ini perkembangan informasi dan teknologi berkembang pesat dengan adanya beberapa penemuan teknologi dari seseorang atau sekelompok orang yang ingin menciptakan sesuatu yang dapat digunakan/bermanfaat bagi setiap orang. Dalam hal ini peranan pemerintah sangatlah penting dalam mengimplementasikan Undang-Undang tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia seperti Undang-Undang Paten agar setiap hasil karya yang dibuat tidak diklaim atau dibajak oleh pihak lain. Perlindungan hukum tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan semangat bagi para pembuat ide-ide kreatifitas terutama di bidang teknologi.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dijelaskan bahwa pemakai terdahulu adalah “pihak yang melaksanakan Invensi pada saat Invensi yang sama diajukan permohonan, tetap berhak melaksanakan Invensinya walaupun terhadap Invensi yang sama tersebut kemudian diberi Paten”. Nantinya, Pemakai Terdahulu ini tetap memiliki hak untuk melaksanakan invensi tetapi tidak memiliki hak untuk melarang orang lain melaksanakan invensi tersebut. Pemakai Terdahulu ini hanya diakui apabila ia mengajukan permohonan sebagai Pemakai Terdahulu kepada Menteri dan mendapat pengakuan tertulis dalam bentuk Surat Keterangan Pemakai Terdahulu setelah memenuhi persyaratan dan membayar biaya⁴.

Hak pemakai terdahulu berakhir pada saat berakhirnya Paten atas invensi yang sama tersebut. Mungkin perlu ditekankan (bagi kalangan awam hukum) perlu dijelaskan bahwa pemakai terdahulu tidak dapat mengalihkan hak sebagai pemakai terdahulu kepada pihak lain, baik karena Lisensi maupun pengalihan hak, kecuali karena pewarisan⁵.

Pemakai terdahulu dilarang menggunakan pengetahuan tentang invensi tersebut berdasarkan uraian, gambar, contoh, atau klaim dari invensi yang dimohonkan Paten. Dalam hal pemakai

⁴Suyud Margono, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015, hlm. 17.

⁵Ibid

terdahulu melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pssal 16 ayat (1), Menteri dapat mencabut surat keterangan sebagai pemakai terdahulu. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemakai terdahulu diatur dengan Peraturan Menteri⁶.

Pemakai terdahulu berbeda dengan inventor. Inventor berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Inventor adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Inventor adalah awal mula dari suatu paten dapat berjalan. Inventor sendiri sering disebut juga sebagai pemegang paten. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dijelaskan bahwa yang dimaksud pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten, pihak yang menerima hak atas paten tersebut dari pemegang paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum paten⁷.

Konsep Inventor tidaklah sama dengan pemakai terdahulu. Jika sebelumnya inventor dijelaskan sebagai seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi yang artinya inventor merupakan seorang pencipta dari suatu invensi sedangkan pemakai terdahulu merupakan pihak yang hanya melaksanakan invensi dari invensi yang sudah ada terlebih dahulu atau invensi yang sama sebelumnya yang telah dibuat oleh inventor itu sendiri maka pemakai terdahulu tidak berhak membuat atau menciptakan suatu invensi selain oleh inventor itu sendiri⁸.

Baik pemakai terdahulu maupun inventor haruslah sama-sama diberi perlindungan hukum dikarenakan adanya pihak lain yang tidak bertanggungjawab memakai suatu invensi baik yang diciptakan oleh inventor sendiri maupun yang dilaksanakan oleh pemakai terdahulu tersebut tidak sesuai peruntukannya sehingga merugikan inventor maupun pemakai terdahulu tersebut dan jika tidak adanya perlindungan hukum yang dapat diperoleh pemakai terdahulu tersebut maka pemakai terdahulu mengalami kerugian, salah satunya tidak dapat menggunakan haknya dalam melaksanakan invensi serta pemanfaatan invensi yang sewenang-wenang dari pemegang paten karena mengakui setiap invensi paten terdahulu dari pemakai terdahulu tersebut⁹. Adapun perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh inventor maupun pemakai terdahulu tersebut ada 2 (dua) bentuk, yang pertama upaya perlindungan hukum preventif maupun upaya perlindungan hukum represif.

Upaya hukum preventif dalam paten bisa mengacu pada tindakan pemerintah dalam meminimalisir sengketa paten. Di dalam Undang-Undang Paten sendiri terdapat perlindungan preventif paten yakni suatu paten diberikan jangka waktu perlindungan yakni 20 (dua puluh) tahun dengan terlebih dahulu melakukan permohonan dengan prinsip *first to file system*¹⁰.

⁶Rahmi Jened, *Interface Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 17

⁷Hidayah Khoirul, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 25

⁸Jened, Op.cit, hlm. 30

⁹Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI tanya jawab seputar Hak Kekayaan Intelektual*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 45

¹⁰Emmy Mustafa, Marni, *Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis*, PT. Alumni, Banten, 2018, hlm 75.

Prinsip *first to file system* dapat diartikan sebagai prinsip pendaftaran suatu temuan yang didasari atas siapa yang pertama kali mendaftarkan temuan tersebut baik pribadi atau badan hukum. Sebelum menganut prinsip ini, Indonesia terlebih dahulu menganut prinsip *first to use* yang lebih mengutamakan inventor pertama sebagai pemegang hak atas suatu temuan tersebut dan menggunakannya serta mendapat *royalty* dan hak lisensi wajib atas temuannya tersebut.

Setelah perlindungan hukum preventif dilakukan dan dilaksanakan, apabila dikemudian hari masih terdapat sengketa maka diperlukan adanya upaya perlindungan hukum represif. Upaya perlindungan hukum represif dalam paten mengacu pada pemberian sanksi atau denda¹¹. Sanksi atau denda ini dapat berbeda-beda sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Secara umum sanksi yang diberikan dapat berupa penghapusan paten.

2. Kesesuaian Perlindungan Hukum terhadap Pemakai Terdahulu Antara kasus wadah penahan tanah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Kesesuaian terkait perlindungan hukum terhadap pemakai terdahulu di dalam Putusan PN Niaga Surabaya Nomor. 1/Pdt.Sus-Paten/2019/PN.Niaga.Surabaya yakni John Wirawan mengajukan 2 (dua) gugatan yakni gugatan penghapusan Paten dan gugatan ganti rugi yang dimana ia mendalilkan dirinya sebagai pemegang paten yang berjudul “Wadah penahan tanah” yang telah didaftarkan di Dirjen HKI (Turut Tergugat) pada tanggal 09 November 1998 dan telah dikeluarkan surat sertifikat patennya oleh Turut Tergugat dengan nomor ID 0019181 pada tanggal 25 April 2007. Akan tetapi John Wirawan tidak membayar biaya tahunan maka Paten miliknya akan dihapuskan sebagaimana yang diatur pada Pasal 21 Jo Pasal 130 huruf (d) Jo. Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Maka dengan demikian John Wirawan bukanlah pemegang Paten. Selain itu untuk mengajukan gugatan penghapusan paten melalui Pengadilan Niaga haruslah pemegang Paten yang berhak mengajukannya karena Paten yang dimiliki oleh si pemegang Paten memiliki persamaan invensi dengan Paten lain yang dimiliki oleh pihak lain sebagaimana diatur pada Pasal 132 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Maka berdasarkan penjelasan tersebut di atas John Wirawan selaku Penggugat yang secara hukum bukanlah pemegang Paten karena telah dihapus Patennya oleh Dirjen HKI (Turut Tergugat), tidak memiliki hak/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan penghapusan Paten karena syarat untuk mengajukan gugatan penghapusan Paten adalah pihak tersebut adalah pemegang Paten. Selain John Wirawan mengajukan gugatan penghapusan Paten, John Wirawan juga mengajukan gugatan ganti rugi. Berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten bahwa untuk mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga hanya pemegang Paten yang berhak untuk mengajukannya.

Akan tetapi John Wirawan bukanlah seorang pemegang Paten karena telah dihapus Patennya oleh Dirjen HKI (Turut Tergugat) dan juga Paten milik John Wirawan telah berakhir yaitu melewati masa 20 (dua puluh) tahun yang dimana dengan berakhirnya hak Paten milik John

¹¹Ibid

Wirawan, maka John Wirawan bukanlah pemegang Paten dan ia tidak berhak mengajukan gugatan penghapusan Paten dan ganti rugi kepada I Nyoman Gede Anggara Martha. Selain itu Invensi dari I Nyoman Gede Anggara Martha merupakan Invensi baru yang tidak memiliki persamaan ataupun menyerupai dengan Paten milik John wirawan. I Nyoman Gede Anggara Martha memiliki 2 (dua) invensi Paten yang telah memiliki sertifikat Paten dengan judul “Panel dinding yang disempurnakan” dengan nomor Paten ID P000047527 dan “Sistem dinding panel yang dibentuk dari beberapa panel” dengan nomor Paten ID P000047605, maka I Nyoman Gede Anggara Martha mempunyai hak eksklusif untuk mengkomersilkan Paten miliknya sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf a tersebut maka I Nyoman Gede Anggara Martha memiliki hak eksklusif dan berhak mendapatkan penghasilan dari Paten yang dimilikinya. Oleh karena itu John Wirawan bukanlah pemakai terdahulu dari invensi paten milik I Nyoman Gede Anggara Martha dan John Wirawan tidak berhak mengajukan gugatan kepada I Nyoman Gede Anggara Martha serta Paten milik John Wirawan yang telah dihapus tidak memiliki persamaan dengan I Nyoman Gede Anggara Martha.

D. KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan atas pemakai terdahulu di Indonesia diatur dalam Pasal 15 sampai 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Ketentuan terhadap pemakai terdahulu tidak berlaku jika pihak yang melaksanakan invensi sebagai pemakai terdahulu menggunakan pengetahuan tentang invensi tersebut berdasarkan uraian, gambar, contoh, atau klaim dari invensi yang dimohonkan Paten berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dijelaskan bahwa hak pemakai terdahulu berakhir pada saat berakhirnya Paten atas invensi yang sama tersebut. Selain itu pemakai terdahulu tidak dapat mengalihkan hak sebagai pemakai terdahulu kepada pihak lain baik karena lisensi maupun pengalihan hak kecuali karena pewarisan hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Di ayat selanjutnya juga yakni di ayat (2) dan ayat (3) dalam Pasal yang sama dijelaskan Pemakai terdahulu juga hanya dapat menggunakan hak untuk melaksanakan invensi dan pemakai terdahulu tidak berhak melarang orang lain melaksanakan invensi. Apabila pemakai terdahulu tersebut melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), maka Menteri dapat mencabut surat keterangan sebagai pemakai terdahulu, hal ini sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Selanjutnya dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dijelaskan ketentuan lebih lanjut mengenai pemakai terdahulu tersebut diatur dengan Peraturan Menteri.

Kesesuaian perlindungan hukum bagi pemakai terdahulu yang dikaitkan dengan putusan PN Niaga Surabaya Nomor. 1/Pdt.Sus-Paten/2019/PN.Niaga.Sby adalah semestinya Majelis

Hakim menerima eksepsi dari I Nyoman Gede Anggara Martha dan menyatakan batal demi hukum terhadap hak Paten atas nama John Wirawan. Namun yang terjadi adalah sebaliknya Majelis Hakim tidak menerima eksepsi dari I Nyoman Gede Anggara Martha dengan alasan bahwa I Nyoman Gede Anggara Martha tidak menjelaskan secara detail eksepsinya tersebut. Seharusnya Pengadilan Niaga Surabaya hanya perlu melakukan pemeriksaan apakah invensi yang diduga memiliki kesamaan/kemiripan dengan invensi sebelumnya memiliki kebaruan (*novelty*) adalah sama atau terantisipasi dengan teknologi yang terungkap sebelumnya sehingga hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

DAFTAR PUSTAKA

- Emmy Mustafa, Marni, *Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis*, PT. Alumni, Banten, 2018.
- Hidayah Khoirul, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017.
- Mahendra, A.A. Oka, *UNDANG-UNDANG PATEN (Perlindungan Hukum Bagi Penemu Dan Sarana Mengarahkan Penemu)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991.
- Rahmi Jened, *Interface Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Rajacafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Suyud Margono, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 Tentang Paten, TLN No. 5922 Tahun 2016. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/6e74bf3d4cd841b4cecb103027da30b7.html>