

PENEMUAN MASA DEPAN

**Pengantar Paten untuk Usaha
Kecil dan Menengah.**



WORLD
INTELLECTUAL
PROPERTY
ORGANIZATION



Publikasi-publikasi yang tersedia dalam seri “Kekayaan Intelektual untuk Usaha”

1. Membuat Sebuah Merek: Pengantar Merek untuk Usaha Kecil dan Menengah. Publikasi WIPO Nomor.900
2. Tampil Menarik: Pengantar Desain Industri untuk Usaha Kecil dan Menengah. Publikasi WIPO Nomor.498.
3. Penemuan Masa Depan: Pengantar Paten untuk Usaha Kecil dan Menengah. Publikasi WIPO. Nomor 917.
4. Ekspresi Kreatif: Pengantar Hak Cipta dan Hak Terkait untuk Usaha Kecil dan Menengah. Publikasi WIPO No. 918

Semua publikasi di atas dapat diperoleh dan dilihat pada e-bookshop WIPO pada alamat www.wipo.int/ebookshop (dalam bahasa Inggris).

Perhatian: Informasi yang terdapat dalam buku pedoman ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti atau pedoman hukum secara profesional. Tujuan utama hanyalah terbatas pada penyediaan informasi yang berkaitan dengan hal-hal yang dibicarakan dalam buku ini sebagai informasi-informasi yang dianggap penting.

Penerbitan buku ini, yang diterjemahkan dan dicetak dengan izin yang diberikan oleh ; Organisasi Hak Kekayaan Intelektual dunia (World Intellectual Property organization – WIPO) , yang adalah pemilik versi asli dalam bahasa Inggris yang tersedia dan dapat dilihat melalui situs www.wipo.int/sme/en/documents/guides/. Sekretariat WIPO tidak bertanggung jawab atas perubahan, ketepatan, terjemahan materi buku ini, tanggung jawab berada pada Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Diterbitkan dan diterjemahkan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (2008), dan WIPO adalah pemegang hak cipta dalam versi asli berbahasa Inggris (2006).

Kata Pengantar

Buku ini adalah buku ke tiga dari seri buku “Hak Kekayaan Intelektual untuk Pebisnis”. Buku panduan ini difokuskan pada paten, sarana kunci untuk meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menambah keuntungan maksimum dari suatu-ide yang baru dan inovatif serta kemampuan dalam penguasaan teknologi. Manajemen sumber daya pengetahuan, khususnya ide dan konsep baru, merupakan hal yang penting dari kemampuan perusahaan; untuk mengubah, mengadaptasikan, dan mengambil peluang baru untuk dapat bersaing dalam kegiatan bisnis yang berubah semakin cepat.

Dalam ekonomi berbasis pengetahuan saat ini, strategi paten dari perusahaan inovatif, harus merupakan/menjadi faktor kunci dalam menjalankan bisnisnya. Buku ini menjelaskan dengan cara sederhana dan praktis keuntungan bisnis, dari sistem paten untuk semua jenis perusahaan. Untuk itu pembaca disarankan agar berkonsultasi dengan seorang ahli di bidang paten jika ingin melindungi, mengeksploitasi atau memperoleh hak paten, buku ini menyediakan informasi praktis yang ditujukan untuk membantu pembaca memahami dasar-dasar kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang benar ketika mengkonsultasikannya dengan seorang ahli di bidang paten.

Usaha kecil dan menengah (UKM) juga didorong untuk menggunakan buku ini dengan tujuan untuk mengintegrasikan teknologinya dan kepemilikan hak paten ke dalam keseluruhan bisnisnya, strategi pemasaran dan bisnis. WIPO menerima dengan baik setiap masukan untuk memperbaiki lebih lanjut buku ini dengan tujuan untuk memastikan bahwa buku ini memadai untuk memenuhi kebutuhan para Pelaku Usaha UKM di seluruh dunia.

Versi terjemahan dari buku ini dapat dikembangkan dalam kerangka kerjasama dengan institusi nasional dan rekanan lokal, yang dihimbau untuk menghubungi WIPO untuk memperoleh salinan buku ini.

Kamil Idris
Direktur jenderal WIPO





Daftar Isi

Halaman

1. Paten
2. Bagaimana Memperoleh Paten
3. Proses Memperoleh Paten di Luar Negeri
4. Komersialisasi Teknologi yang sudah Dipatenkan
5. Penegakan Hukum Paten.

1. Paten

Apa yang Dimaksud dengan Paten?

Paten merupakan **hak eksklusif** yang diberikan oleh negara untuk sebuah temuan yang baru, dan memiliki langkah inventif dan dapat diterapkan dalam proses industri.

Hak-Paten memberikan kepada pemiliknya hak eksklusif untuk mencegah atau menghentikan pihak lain untuk membuat, menggunakan, menawarkan untuk dijual, menjual atau mengimpor produk atau sebuah proses, berdasarkan temuan yang sudah dipatenkan, tanpa seizin pemilik paten. Paten merupakan **“alat bisnis yang kuat”** bagi perusahaan untuk memperoleh hak eksklusivitas atas produk atau proses yang baru, membentuk posisi dalam pasar dengan kuat dan menghasilkan pendapatan tambahan melalui lisensi. Sebuah produk yang bersifat kompleks (seperti sebuah kamera, telepon genggam, atau sebuah mobil) menggabungkan sejumlah temuan yang meliputi beberapa paten, yang mungkin saja dimiliki oleh pemegang paten yang berbeda.

Sebuah paten diberikan oleh kantor paten di negara bersangkutan atau **kantor paten regional** untuk kelompok negara tertentu. Paten tersebut berlaku untuk jangka waktu yang terbatas, biasanya **20 tahun** semenjak tanggal permintaan permohonan paten, jika biaya pemeliharaan hak atas paten tersebut, yang diharuskan selalu dibayar tepat pada waktunya. Sebuah paten merupakan **hak teritorial**, dibatasi oleh batas-batas geografis negara atau wilayah yang bersangkutan. Sebagai dampak dari hak eksklusif yang diberikan oleh

sebuah paten, pemohon diwajibkan untuk mengumumkan temuannya tersebut kepada publik dengan cara memberikan deskripsi tertulis yang rinci, akurat, dan lengkap mengenai temuan tersebut, seperti yang tertulis dalam permohonan paten. Paten yang diberikan oleh beberapa negara didahului dengan diumumkan permohonan paten kepada publik melalui publikasi dalam jurnal resmi atau gazette.



Alat pembuka tutup kemasan minuman ringan yang dibuat oleh inventor Argentina Hugo Oliviera, Roberto Cardon dan Eduardo Fernandez, telah dipatenkan di lebih dari 20 negara. Produk tersebut dikomersialisasikan di seluruh dunia oleh sebuah perusahaan yang didirikan oleh beberapa inventor dengan merek dagang Descorjet.



Industri Helm motor Korea HJC memiliki 42 paten di seluruh dunia atas helm inovatifnya dan telah menikmati kesuksesan besar dalam pasar ekspor dengan sejumlah 95% produknya beredar dalam pasar. Perusahaan HJC-Korea menginvestasikan kembali 10% dari penjualannya untuk Riset dan Penelitian dan inilah hal yang penting yang telah melekat dalam membuat desain yang bersifat inovatif sebagai faktor utama yang mewujudkan sukses dalam industri helm HJC Korea.

Apakah yang Dimaksud dengan Invensi

Dalam jargon paten, suatu **invensi** biasanya didefinisikan sebagai suatu **cara yang baru dan inventif atas masalah-masalah teknis**. Hal tersebut berhubungan dengan kreasi yang secara umum merupakan alat, produk, metode atau proses yang baru atau mungkin hanya berupa **penambahan** terhadap produk atau proses yang terkenal. Semata-mata menemukan hal-hal yang sudah ada di alam secara umum tidak termasuk atau digolongkan sebagai sebuah invensi; jumlah yang memadai dari kepintaran

manusia, kreativitas dan nilai inventif harus dimasukkan.

Sementara itu sebagian besar invensi pada masa sekarang ini, merupakan hasil dari usaha-usaha yang nyata dan merupakan proses investasi jangka panjang dalam riset dan pengembangan (R&D), banyak penambahan-penambahan teknis yang sederhana dan tidak mahal, dan juga dampak dari nilai pasar yang tinggi, telah memberikan pemasukan dan keuntungan yang signifikan kepada inventor dan perusahaan yang bersangkutan.

Kekuatan Inovasi

Invensi dan inovasi memiliki perbedaan yang merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui. Invensi mengacu pada solusi teknis terhadap suatu permasalahan teknis. Hal tersebut dapat berupa ide-ide yang bersifat inovatif atau mungkin dalam bentuk model kerja atau prototipe.

Inovasi mengacu pada penterjemahan invensi ke dalam produk-produk atau proses yang dapat dipasarkan. Beberapa alasan utama kenapa perusahaan berinovasi meliputi:

- Untuk meningkatkan proses industri guna menghemat biaya dan meningkatkan produktivitas;
- Untuk memperkenalkan produk-produk baru yang memenuhi kebutuhan konsumen;
- Untuk tetap menjadi yang terdepan dalam persaingan dan atau perluasan pangsa pasar;
- Untuk menjamin bahwa teknologi dikembangkan

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sudah ada dan yang akan muncul dari bisnis dan klien-kliennya.

- Untuk mencegah ketergantungan teknologi terhadap perusahaan lainnya.

Dalam perekonomian dewasa ini, pengelolaan inovasi dalam sebuah perusahaan memerlukan pengetahuan yang baik mengenai sistem paten guna menjamin bahwa perusahaan memperoleh keuntungan maksimal dari kapasitas inovasi dan kreativitasnya, membentuk hubungan yang saling menguntungkan dengan pemegang paten lainnya dan menghindari penggunaan teknologi yang merupakan milik orang lain tanpa izin terlebih dahulu. Tidak seperti di masa lalu, banyak inovasi sekarang ini yang lebih kompleks dan didasarkan kepada sejumlah invensi paten, yang dimiliki oleh pemilik paten yang berbeda.

Pertimbangan apa yang mendasari pematenan sebuah invensi?

Siklus produk yang singkat dan meningkatkan persaingan usaha merupakan tekanan besar bagi perusahaan untuk menjadi inovatif dan/atau memperoleh akses terhadap inovasi perusahaan lainnya, sehingga menjadi dan tetap kompetitif dalam pasar domestik dan pasar ekspor. Hak eksklusif yang diberikan oleh paten merupakan hal penting untuk perusahaan-perusahaan yang inovatif untuk memperoleh keuntungan dalam iklim bisnis yang menantang, beresiko dan dinamis. Alasan utama kenapa sebuah invensi harus dipatenkan adalah:

- **Posisi pasar yang kuat dan keuntungan persaingan**

Sebuah paten memberikan hak eksklusif kepada pemilikinya guna mencegah atau menghentikan pihak lain untuk menggunakan secara komersial invensi yang sudah dipatenkan tersebut, dengan cara begitu mengurangi ketidakjelasan, resiko dan persaingan dari pendompleng dan pembajak. Jika sebuah perusahaan memiliki atau memperoleh izin untuk memanfaatkan invensi penting yang sudah dipatenkan, maka hal tersebut dapat menjadi hambatan akses pasar bagi para pesaing yang memiliki invensi yang sama atau mirip. Hal ini akan membantu perusahaan menjadi pemain utama pertama dalam pasar-pasar yang relevan.

- **Keuntungan yang besar atau laba dari investasi**

Jika sebuah perusahaan sudah menginvestasikan sejumlah waktu dan uang yang signifikan dalam

riset dan pengembangan, perlindungan paten dari invensi yang berkaitan akan membantu pengembalian biaya dan memperoleh keuntungan yang tinggi dari investasi yang dilakukan.

- **Pendapatan tambahan dari lisensi atau penjualan paten.**

Pemilik paten dapat melisensikan hak yang dimilikinya atas sebuah invensi kepada pihak lain guna memperoleh bayaran dan/atau royalti, dalam rangka menghasilkan pendapatan tambahan untuk perusahaan. Menjual sebuah paten mengimplikasikan penyerahan kepemilikan sedangkan lisensi berarti hanya memberikan izin untuk menggunakan invensi yang dilisensikan tersebut dengan beberapa persyaratan tertentu.

- **Akses terhadap teknologi melalui lisensi silang**

Jika sebuah perusahaan tertarik dengan sebuah teknologi yang dimiliki oleh pihak lain maka paten yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dapat digunakan untuk menegosiasikan persetujuan lisensi silang, dengan hal itu, sebuah perusahaan dan pihak lain memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk menggunakan satu atau lebih paten yang dimiliki oleh suatu perusahaan dengan persyaratan-persyaratan yang disepakati dalam suatu perjanjian.

- **Akses terhadap peluang pasar baru**

Pelisenian paten (atau permohonan paten yang masih dalam proses) kepada pihak lain dapat memberikan akses untuk masuk kedalam pasar

baru yang tidak dapat diakses sebelumnya. Guna melakukan hal tersebut, invensi tersebut juga harus dilindungi dalam pasar-pasar luar negeri yang terkait.

- **Mengurangi Resiko Pelanggaran**

Dengan memperoleh perlindungan paten maka hal ini akan mampu mencegah pihak lain untuk mematenkan invensi yang sama dan juga mengurangi peluang-peluang-pelanggaran oleh pihak lain sewaktu memasarkan produk tersebut. Sementara paten itu sendiri tidak memberikan “kebebasan untuk menggunakan”, tetapi paten efektif untuk mencegah pihak lain untuk mematenkan invensi yang serupa atau sama dan memberikan indikasi yang masuk akal bahwa invensi yang telah dipatenkan tersebut adalah produk baru dan benar-benar berbeda dengan invensi sebelumnya (penjelasan mengenai “prior art” dapat dilihat pada halaman 12)

- **Peningkatan kemampuan untuk memperoleh bantuan dan/atau memperoleh dana dengan jumlah yang memadai**

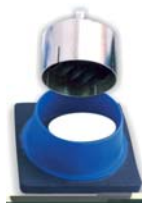
Kepemilikan paten (atau lisensi untuk menggunakan paten yang dimiliki oleh pihak lain) dapat meningkatkan kemampuan yang dimiliki dalam meningkatkan jumlah modal untuk melempar produk tersebut ke pasar. Pada beberapa sektor (seperti bioteknologi), portofolio paten yang kuat sering diperlukan guna menarik perusahaan-perusahaan yang memiliki modal kuat.

- **Alat yang efektif untuk menindak para pemalsu dan pendompleng**

Guna menegakkan secara efektif eksklusivitas yang diberikan oleh sebuah paten, kadang-kadang perlu dilakukan litigasi, atau menjadikan paten yang dilanggar tersebut menjadi perhatian pelaku pelanggaran. Memiliki paten dapat meningkatkan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum yang sukses terhadap pemalsu invensi yang sudah dilindungi.

- **Citra Positif bagi Perusahaan**

Rekan Bisnis, investor, pemegang saham dan pelanggan dapat menganggap portofolio paten sebagai gambaran tingkat keahlian, spesialisasi dan kapasitas teknologi perusahaan yang sudah tinggi. Hal ini memang terbukti bermanfaat untuk meningkatkan dana, mendapatkan rekan bisnis dan meningkatkan profil perusahaan dan nilai pasar. Beberapa perusahaan biasanya memberitahukan daftar paten yang mereka miliki melalui iklan guna memberikan citra inovatif kepada masyarakat.



Nomor Paten. US002137433

Pemenang penghargaan untuk kategori inovatif berupa bor yang digunakan untuk membuat lobang pada kaca dan keramik dipatenkan oleh seorang inventor Peru bernama Hose Vidal Martina yang membuka kemungkinan bagi dia untuk memasarkan produknya secara langsung dan juga menghasilkan royalti dari pelisensian invensinya tersebut.

Instrumen Hukum lain yang Tersedia untuk Melindungi Sebuah Produk

Buku ini memiliki titik berat pada **paten**. Namun demikian, bergantung pada produk yang dipertanyakan, mungkin terdapat HKI lainnya yang sesuai untuk melindungi berbagai aspek dari sebuah produk inovatif, semua itu mencakup hal-hal berikut:

- **Model utilitas**

(dikenal juga dengan paten jangka pendek atau paten sederhana atau paten inovasi). Di sebagian besar negara beberapa jenis invensi-invensi kecil atau beberapa adaptasi kecil terhadap produk yang sudah ada dapat dilindungi sebagai model utilitas (lihat kotak pada halaman 10)

- **Rahasia dagang**

Informasi bisnis yang bersifat rahasia dapat diberikan perlindungan melalui perlindungan rahasia dagang sepanjang:

- Jenis informasi tersebut tidak dikenal secara umum dalam masyarakat
- Memiliki nilai komersial karena hal tersebut bersifat rahasia; dan
- Langkah-langkah yang masuk akal diambil oleh pemilik untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut (misalnya, membatasi akses terhadap informasi tersebut dengan dasar "yang perlu diketahui", dan masuk ke dalam sesuatu yang rahasia atau persetujuan untuk tidak diumumkan (lihat kotak pada halaman 9)

- **Desain Industri**. Eksklusivitas terhadap fitur-fitur ornamen dan estetika dari sebuah produk dapat

diperoleh melalui perlindungan desain industri, di beberapa negara mengacu kepada "paten desain"

- **Merek**. Perlindungan merek memberikan eksklusivitas terhadap tanda-tanda pembeda yang digunakan untuk membedakan produk yang dimiliki oleh suatu perusahaan dengan perusahaan lainya

- **Hak Cipta dan Hak Terkait**

Karya sastra dan seni yang asli dapat dilindungi melalui hak cipta dan hak terkait. Perlindungan hak cipta berlaku pada cakupan karya yang luas, termasuk program komputer (lihat kotak halaman pada 11)

- **Varietas Tanaman Baru**

Di sebagian besar negara, budidaya varietas tanaman baru yang memenuhi persyaratan kebaruan, berbeda, kesamaan dan stabilitas, dan ditentukan dengan nama yang sesuai yang diberikan dapat memperoleh perlindungan dalam bentuk "hak varietas tanaman." Untuk informasi selanjutnya mengenai perlindungan varietas tanaman baru lihat: www.upov.int.

- **Desain Tata Letak sirkuit Terpadu (Topografi)**

Perlindungan untuk Desain Tata Letak (Topografi) Sirkuit Terpadu yang digunakan dalam mikrochip dan chip semikonduktor. Perlindungan seperti itu dapat diperpanjang untuk produk akhir yang terpasang pada lay out desain tersebut.

Jika sebuah Invensi dapat Dipatenkan, Apakah Selalu Merupakan Tindakan yang Tepat untuk Melakukan Pendaftaran Guna Memperoleh Perlindungan Paten?

Tidak selalu. Jika sebuah invensi dapat dipatenkan, tidak selalu akan berakhir pada teknologi atau produk yang dapat dilihat secara komersial. Oleh karena itu, pertimbangan yang hati-hati mengenai baik dan buruknya dan analisa mengenai alternatif yang mungkin sangat penting dilakukan sebelum mengisi permohonan paten. Sebuah paten dapat menjadi sangat mahal dan sulit untuk diperoleh, dipelihara dan ditegakkan. Didaftarkan ataupun tidak sebuah permohonan paten benar-benar merupakan keputusan bisnis yang sangat penting. Hal tersebut harus berdasarkan terutama pada kemungkinan untuk memperoleh perlindungan yang bermanfaat secara komersial bagi invensi yang mungkin memberikan manfaat yang signifikan dalam pemanfaatan bisnisnya.

Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membuat keputusan apakah perlu untuk mendaftarkan sebuah permohonan paten atau tidak mencakup:

- Adakah pasar untuk invensi tersebut?
- Apakah ada alternatif invensi lainnya selain invensi yang dimiliki dan bagaimana perbandingannya dengan invensi yang dimiliki?
- Apakah invensi tersebut bermanfaat untuk meningkatkan produk yang sudah ada atau untuk mengembangkan produk baru? Jika demikian, apakah hal tersebut sesuai dengan strategi bisnis perusahaan yang bersangkutan?
- Apakah ada penerima, lisensi atau investor yang

mau membantu untuk melempar produk tersebut ke pasaran?

- Berapa besarkah nilai invensi tersebut untuk bisnis yang bersangkutan dan bagi pesaing?
- Apakah mudah untuk “melakukan rekayasa ulang” invensi yang dimiliki dari produk atau “desain-desain yang ada disekitarnya”
- Seberapa jauh kemungkinan yang lain khususnya para pesaing untuk menemukan dan mempatenkan apa yang telah ditemukan?
- Apakah keuntungan yang diharapkan dari posisi eksklusif di pasar menentukan biaya pematenan? (lihat halaman 20 mengenai biaya paten)
- Aspek apa saja dari invensi yang dapat dilindungi oleh satu atau lebih paten, seberapa luas cakupannya dan apakah hal ini akan memberikan perlindungan yang bermanfaat secara komersial?
- Apakah akan menjadi mudah untuk mengidentifikasi pelanggaran hak paten apakah anda benar-benar siap untuk menginvestasikan waktu dan sumber keuangan yang dimiliki untuk menegakkan paten yang dimiliki.?



Pada tahun 1994 perusahaan baru Australia ITL mengajukan permohonan paten sederhana untuk produk pertamanya, wadah dengan desain yang unik tempat melekatnya jarum-jarum untuk mengumpulkan darah yang ditarik dari si pendonor darah. Paten sederhana tersebut kemudian diubah menjadi paten standar. Produk tersebut, dikomersialisasikan dengan merek Donorcare® menjadi sukses dalam pasar domestik dan luar negeri dan memperoleh penghargaan desain yang bergengsi.

Paten VS Kerahasiaan

Jika invensi yang dimiliki telah memenuhi persyaratan untuk dipatenkan (lihat halaman 10) maka selanjutnya anda akan dihadapkan pada sebuah pilihan: tetap menjaga invensi tersebut sebagai rahasia dagang, mematenkannya atau memberikan jaminan bahwa tidak akan ada pihak lain lagi yang akan mematenkannya dengan cara mempublikasikan produk tersebut (hal ini dikenal dengan istilah **publikasi defensif**) dengan cara seperti itu memberikan jaminan tempat produk tersebut dalam “domain publik”

Perlindungan rahasia dagang dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam Undang-undang terhadap persaingan curang, dalam ketentuan-ketentuan spesifik pada satu atau lebih Undang-undang, dengan kasus perlindungan informasi-informasi rahasia, dengan ketentuan-ketentuan kontrak dalam persetujuan dengan karyawan, konsultan, pelanggan, dan rekan bisnis, atau gabungan dari hal-hal tersebut di atas.

Berikut beberapa keuntungan perlindungan rahasia dagang:

- Rahasia dagang tidak memerlukan biaya pendaftaran;
- perlindungan rahasia dagang tidak memerlukan pengumuman atau pendaftaran pada kantor pemerintah dan invensi tersebut tidak perlu dipublikasikan;
- perlindungan rahasia dagang tidak mengenal batas waktu;
- rahasia dagang memiliki efek yang cepat.

Kerugian melindungi invensi sebagai rahasia dagang:

- Jika sebuah rahasia terwujud dalam produk yang bersifat inovatif, pihak lain dapat “merekayasa ulang” produk tersebut, menemukan rahasia tersebut dan setelah itu, berhak menggunakannya;
- Perlindungan rahasia dagang hanya akan efektif terhadap akuisisi, pemanfaatan dan pengumuman yang tidak sesuai
- Jika sebuah rahasia sudah diumumkan pada publik, kemudian pihak yang ingin memperoleh akses akan bebas memanfaatkan hal tersebut.
- Rahasia dagang merupakan hal yang sulit untuk ditegakkan, karena tingkat perlindungan lebih lemah jika dibandingkan dengan paten;
- Rahasia dagang dapat dipatenkan oleh pihak lain yang secara bebas dapat mengembangkan invensi yang sama dengan cara yang sah.

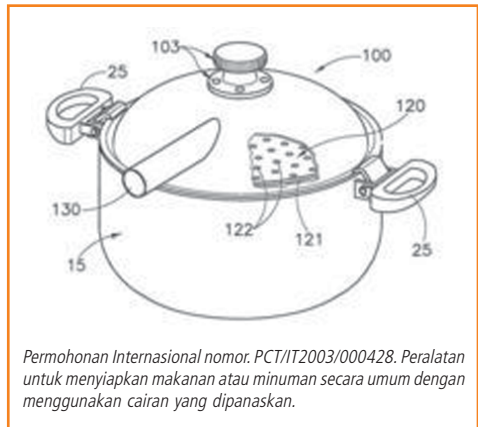
Ketika paten dan rahasia dagang dianggap sebagai cara alternatif perlindungan suatu invensi, masing-masing hal tersebut akan saling melengkapi satu sama lainnya. Hal ini disebabkan oleh pemohon paten secara umum menjaga kerahasiaan invensi tersebut sampai permohonan paten tersebut dipublikasikan oleh kantor paten. Lebih jauh lagi, banyak *know how* yang bernilai mengenai bagaimana mengeksploitasi invensi yang sudah dipatenkan secara sukses seringkali dipertahankan sebagai rahasia dagang.

Invensi Apa Saja yang Dapat Dipatenkan

Sebuah invensi harus memenuhi beberapa persyaratan sehingga dianggap pantas untuk mendapatkan perlindungan paten. Hak ini mencakup, khususnya, invensi yang diklaim tersebut:

- Terdiri **dari hal-hal yang dapat dipatenkan** (lihat halaman 11);
- Merupakan sesuatu yang **baru** (memenuhi syarat kebaruan) (halaman 12);
- Memiliki **langkah inventif** (persyaratan akan adanya hal yang tidak terduga) (halaman 12)
- dapat sebagai dipakai dalam industri (persyaratan manfaat/kegunaan) (halaman 13); dan
- diungkapkan dengan cara yang jelas dan lengkap dalam permohonan paten (persyaratan pengungkapan) (halaman 13)

Cara terbaik untuk memahami persyaratan-persyaratan ini adalah dengan mempelajari apa yang telah dipatenkan oleh pihak lain dalam bidang teknik yang anda diminati. Untuk hal ini, hal tersebut dapat dilihat melalui data base paten (informasi selanjutnya mengenai database paten dapat dilihat pada halaman 16 dan 17).



Model utilitas

Beberapa karakteristik model utilitas:

- Beberapa persyaratan untuk memberikan model utilitas adalah tidak terlalu ketat, karena persyaratan “langkah inventif” dapat lebih rendah atau tidak ada sama sekali;
- Prosedur pemberian paten sederhana secara umum lebih cepat dan lebih sederhana dari pada paten;
- Biaya akuisisi dan pemeliharaan secara umum lebih rendah dari yang diterapkan pada paten;
- Jangka waktu maksimal yang mungkin untuk pemanfaatan model utilitas biasanya lebih singkat dibandingkan dengan paten;
- Model utilitas, di beberapa negara terbatas pada bidang-bidang teknologi tertentu dan hanya tersedia untuk produk (bukan untuk proses); dan
- Biasanya, sebuah permohonan model utilitas atau model utilitas yang sudah diberikan dapat diubah menjadi permohonan paten biasa.

Hal-hal Apa Saja yang Dapat Dipatenkan

Pada sebagian besar UU paten nasional atau regional hal-hal yang dapat dipatenkan didefinisikan dengan cara yang negatif, misalnya., dengan memberikan daftar mengenai hal apa saja yang tidak dapat dipatenkan.

- *Discovery* dan teori-teori ilmiah;
- Ciptaan-ciptaan estetika;
- Skema, aturan dan metode untuk melakukan kegiatan mental;
- Semata-mata *discovery* dari bahan yang terjadi secara alami di alam
- Invensi-invensi yang dapat mempengaruhi keselarasan dalam masyarakat, nilai-nilai moral yang baik dan kesehatan masyarakat;
- Metode pemeriksaan, perawatan dan pembedahan untuk pengobatan manusia dan hewan;
- Tanaman dan hewan selain mikroorganisme, dan proses-proses biologi yang esensial untuk memproduksi tanaman dan hewan selain dari proses-proses non biologi dan mikrobiologi; dan
- Program-program komputer.

Perlindungan Perangkat Lunak Komputer

Di beberapa negara, algoritma matematika yang merupakan dasar peningkatan fungsi perangkat lunak komputer, dapat dilindungi oleh **paten**, sementara di negara-negara lainnya, perangkat lunak komputer secara eksplisit dikecualikan sebagai **hal-hal yang tidak dapat dipatenkan**. Di negara-negara tersebut, invensi yang berkaitan dengan perangkat lunak tetap masih dapat dipatenkan, jika perangkat lunak tersebut dianggap memberikan **kontribusi teknis** terhadap invensi sebelumnya. Untuk informasi mengenai pematenan perangkat lunak komputer di negara yang diinginkan, kantor HKI setempat dapat dihubungi (lihat lampiran I untuk daftar situs kantor-kantor paten)

Pada sebagian besar negara, kode objek dan sumber dari program komputer dapat dilindungi melalui hak cipta. Perlindungan hak cipta tidak mewajibkan pendaftaran tetapi pendaftaran sebagai pilihan di beberapa negara dimungkinkan dan menguntungkan. Perlindungan hak cipta lebih terbatas cakupannya dibandingkan dengan perlindungan paten, karena perlindungan paten hanya mencakup ekspresi ide dan bukan ide itu sendiri. Banyak perusahaan melindungi kode objek program komputer melalui hak cipta, sedangkan kode sumbernya tetap sebagai rahasia dagang.

Bagaimana Sebuah Invensi Dapat Dianggap Baru atau Memiliki Nilai Kebaruan?

Sebuah invensi dianggap baru atau memiliki nilai kebaruan jika invensi tersebut bukan merupakan bagian bentuk dari *prior art*. Secara umum, *prior art* tersebut mengacu pada semua hal-hal yang berhubungan dengan pengetahuan teknis yang diketahui oleh masyarakat dimanapun tempatnya sebelum tanggal penerimaan pertama dari permohonan paten yang bersangkutan. Hal tersebut mencakup, paten, permohonan paten dan semua jenis literatur yang bukan paten.

Definisi *prior art* berbeda dari satu ke negara lainnya. Di banyak negara, setiap informasi yang sudah diumumkan kepada masyarakat dimanapun di dunia baik dalam bentuk tertulis, komunikasi lisan, atau dalam pameran atau melalui pemanfaatan dalam masyarakat merupakan *prior art*. Jadi secara prinsip, publikasi dari invensi tersebut dalam jurnal ilmiah, presentasinya dalam sebuah konferensi, penggunaannya secara komersial atau melalui pameran dalam sebuah katalog perusahaan merupakan tindakan yang dapat merusak kebaruan dari sebuah invensi dan akan membuatnya tidak dapat dipatenkan. Jadi sangatlah penting untuk mencegah pengumuman yang tidak disengaja dari sebuah invensi sebelum mengajukan permohonan paten. Bantuan dari konsultan paten yang berkompeten merupakan hal yang penting untuk menentukan secara jelas mengenai hal-hal apa saja yang termasuk dalam *prior art*. *Prior art* sering juga mencakup "*prior art* rahasia" seperti penundaan permohonan paten yang tidak dipublikasikan, jika permohonan tersebut dipublikasikan pada tahap selanjutnya.

Kapan Sebuah Invensi dianggap "telah memiliki langkah inventif"?

Sebuah invensi dianggap sudah memiliki langkah inventif (merupakan hal yang tidak terduga) jika, dengan mempertimbangkan *prior art*, invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga bagi orang yang ahli dalam bidang teknologi tertentu. Persyaratan tidak terduga tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa paten hanya diberikan berkaitan dengan pencapaian-pencapaian yang kreatif dan inventif, dan tidak terhadap pengembangan yang dapat dengan mudah dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian yang bersifat biasa dari produk yang sudah ada.

Beberapa contoh apa saja yang tidak memenuhi syarat untuk disebut memiliki nilai inventif, seperti yang ditentukan oleh keputusan-keputusan pengadilan sebelumnya di beberapa negara, hal tersebut diantaranya: semata-mata perubahan ukuran, membuat produk tersebut mudah dibawa; membalikkan bagian-bagian; perubahan materi; atau semata-mata penggantian dengan bagian atau fungsi yang sama.



Paten atas antibiotik azitromisin produksi Perusahaan Pliva asal Kroasia telah menghasilkan keuntungan jutaan dollar bagi perusahaan tersebut pada sepuluh tahun belakangan ini. Paten merupakan dasar pelisensian yang sukses yang berkenaan dengan perusahaan farmasi asing yang besar.

Apa yang Dimaksud dengan “Dapat Diterapkan dalam Industri”?

Untuk dapat dipatenkan, sebuah invensi harus dapat diterapkan dalam industri atau untuk tujuan bisnis. Sebuah invensi tidak dapat hanya berupa fenomena teoritis; hal tersebut harus bermanfaat dan memberikan beberapa keuntungan praktis. Istilah “industri” dimaksudkan di sini dalam arti yang paling luas sebagai sesuatu yang berbeda dari kegiatan intelektual atau estetika, dan meliputi misalnya pertanian. Di beberapa negara, sebagai pengganti dapat diterapkan dalam industri digunakan kriteria **kegunaan dalam industri**. Persyaratan kegunaan telah menjadi hal yang penting untuk paten bagi rangkaian genetik karena kegunaan mungkin belum diketahui pada saat mengajukan permohonan.

Paten dalam Ilmu Mengenai Makhluk Hidup

Belakangan ini, terdapat peningkatan yang signifikan dalam jumlah paten dalam ilmu-ilmu mengenai makhluk hidup (khususnya dalam bioteknologi) dan perbedaan yang signifikan antara negara-negara mengenai apa-apa saja yang dapat dipatenkan telah muncul. Hampi semua negara mengizinkan untuk mempatenkan invensi-invensi yang melibatkan **mikroorganisme** dan mewajibkan penyimpanan dari contoh organisme tersebut pada institusi penyimpanan yang sudah diakui jika mikroorganisme tersebut belum terdapat dalam masyarakat dan tidak dapat dijelaskan dengan tepat. Sebagian besar negara tidak memasukkan tanaman dan hewan sebagai hal-hal yang dapat dipatenkan tetapi mengizinkan untuk

Apa saja persyaratan pengumuman?

Menurut perundang-undangan yang berlaku di sebagian besar negara, **permohonan paten harus mengumumkan invensi tersebut** dengan cara yang cukup jelas dan lengkap mengenai invensi tersebut agar bisa dilaksanakan oleh orang yang ahli dalam bidang teknik khusus tersebut. Di beberapa negara, UU paten memerlukan inventor untuk mengungkapkan **“cara terbaik”** untuk melaksanakan invensi tersebut. Untuk paten-paten yang melibatkan mikroorganisme, banyak negara mewajibkan mikroorganisme tersebut untuk disimpan pada **institusi penyimpanan yang diakui**.

mempatenkan materi-materi biologi yang telah dimurnikan dan diisolasi dari lingkungan alaminya atau diproduksi dengan cara proses teknis. Perundang-undangan suatu negara juga membuat daftar beberapa jenis invensi yang spesifik yang tidak dapat dipatenkan, seperti proses untuk mengkloning manusia atau proses untuk memodifikasi identitas genetik rangkaian benih manusia.

Varietas tanaman baru dilindungi baik oleh sistem paten, oleh sistem khusus untuk perlindungan varietas tanaman baru (lihat www.upov.int untuk informasi selanjutnya) atau dengan gabungan dari kedua sistem tersebut).

Hak Apa Saja yang Diberikan Oleh Paten?

Sebuah paten memberikan kepada pemiliknya hak untuk melarang pihak lain untuk menggunakan invensi tersebut secara komersial. Hal ini mencakup hak untuk mencegah atau menghentikan pihak lain untuk membuat, menggunakan, melakukan penawaran untuk dijual, menjual atau mengimpor sebuah produk atau proses, berdasarkan invensi yang sudah diaptenkan tersebut, tanpa seizin pemilik dari invensi tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa paten tidak memberikan pemilik “kebebasan untuk menggunakan” atau hak untuk mengeksplotasi teknologi yang termasuk dalam paten tersebut tapi hanya hak untuk mencegah pihak lain untuk melakukan hal-hal seperti yang tersebut di atas. Sementara hal ini kelihatan perbedaan yang tidak begitu kentara, maka penting untuk memahami sistem paten dan jumlah paten yang saling terkait. Pada kenyataannya, paten yang dimiliki oleh pihak lain dapat saja tumpang tindih, mencakup atau melengkapi paten yang anda miliki. Oleh karena itu, anda perlu mendapatkan sebuah lisensi untuk menggunakan invensi orang lain untuk mengkomersialisasikan invensi anda yang sudah dipatenkan tersebut, atau sebaliknya.

Juga sebelum invensi-invensi tertentu (seperti obat-obat farmasi) dapat dikomersialisasikan, uji terhadap hal-hal lain yang diperlukan (misalnya persetujuan pemasaran dari badan pembuat peraturan yang berkaitan)

Siapakah yang Dimaksud dengan Inventor dan Siapa yang memiliki Hak atas Sebuah Paten?

Orang yang menemukan invensi tersebut disebut **inventor**, sedangkan orang (atau perusahaan) yang mengajukan permohonan paten disebut dengan **pemohon, pemegang atau pemilik paten**.

Sementara itu dalam beberapa kasus inventor dapat juga sebagai pemohon, keduanya tersebut merupakan dua hal yang berbeda; pemohon biasanya lebih sering perusahaan atau institusi penelitian yang mempekerjakan inventor tersebut. Persoalan khusus berikut memberikan sumbangan kepada analisis selanjutnya:

- **Invensi karyawan.** Di sebagian besar negara, invensi yang dikembangkan pada waktu karyawan tersebut bekerja pada perusahaan tersebut secara otomatis diserahkan kepada perusahaan tersebut. Di beberapa negara hal ini berlaku jika hal tersebut ditetapkan dalam kontrak kerja. Dalam beberapa kasus (misalnya tidak ada perjanjian kerja) inventor dapat mempertahankan haknya untuk mengeksploitasi invensi tersebut, tetapi karyawan tidak diberikan hak eksklusif untuk menggunakan invensi tersebut untuk tujuan-tujuan internal (disebut dengan “*shop rights*”). Mencari perundang-undangan khusus penting untuk dilakukan di negara anda dan untuk memberikan jaminan bahwa kontrak kerja yang berkaitan dengan masalah kepemilikan atas invensi karyawan guna menghindari persengketaan di masa yang akan datang.
- **Kontraktor mandiri**
Di sebagian besar negara, kontraktor mandiri yang disewa oleh sebuah perusahaan untuk

mengembangkan produk baru atau proses baru memiliki semua hak atas invensi tersebut, kecuali ditentukan lain secara khusus. Hal ini berarti bahwa, kecuali jika kontraktor memiliki persetujuan tertulis dengan perusahaan yang menyerahkan invensi tersebut kepada perusahaan lain tersebut, secara umum, perusahaan tersebut tidak akan memiliki hak kepemilikan atas apa yang dikembangkan, sekalipun perusahaan tersebut dibayar untuk melakukan kegiatan pengembangan tersebut.

- **Inventor Patungan.** Jika terdapat lebih dari satu orang yang memberikan kontribusi dalam cara yang signifikan kepada konsep dan realisasi dari sebuah invensi, keduanya harus diperlakukan sebagai inventor patungan dan harus disebutkan

seperti itu dalam permohonan paten. Jika inventor patungan tersebut juga merupakan pemohon, paten tersebut akan diberikan kepada mereka berdua secara patungan.

- **Pemilik patungan.** Negara dan Institusi berbeda memiliki peraturan yang berbeda mengenai eksploitasi atau penegakan hukum paten yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak atau lebih dari satu orang. Dalam beberapa kasus, tidak ada satupun pemilik bersama yang boleh melisensikan sebuah paten atau menuntut pihak ketiga atas pelanggaran yang dilakukan tanpa seizin semua pihak yang memiliki paten tersebut secara bersama.

Kesimpulan

- **Apakah Sebuah Invensi Harus Dipatenkan?**
Pertimbangkan keuntungan dari perlindungan paten, kemudian perhatikan alternatif-alternatif yang ada (kerahasiaan, model utilitas dan lain-lainnya) dan buat analisa biaya dan keuntungan yang akan diperoleh. Baca lebih lanjut mengenai paten pada bagian berikutnya untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil tersebut adalah tindakan yang tepat.
- **Apakah Invensi yang Anda Miliki dapat Dipatenkan?**
Pertimbangkan persyaratan untuk memperoleh sebuah paten, cari rincian mengenai apa saja yang

dapat dipatenkan di negara tempat anda berdomisili dan tempat melakukan penelusuran prior art (lihat bagian berikutnya).

- **Pastikan Terdapat Kejelasan Mengenai Isu yang Berkaitan dengan Hak atas Sebuah Invensi,** antara perusahaan, karyawan, dan rekan bisnis lainnya yang telah ikut serta baik secara finansial maupun secara teknis dalam mengembangkan invensi tersebut.

2. Bagaimana Memperoleh Sebuah Paten

Langkah Pertama yang Harus Ditempuh

Secara umum langkah pertama yang harus ditempuh adalah melakukan **penelusuran *prior art***. Dengan lebih dari 40 juta paten yang telah diberikan di seluruh dunia, dan berjuta-juta publikasi yang dicetak, yang merupakan *prior art* yang potensial terhadap permohonan paten yang anda miliki, terdapat sebuah resiko serius hanya dengan beberapa referensi atau gabungan dari beberapa referensi dan berakibat pada sebuah invensi menjadi sesuatu yang tidak baru atau jelas lagi sehingga tidak bisa dipatenkan lagi.

Penelusuran patentabilitas terhadap *prior art* dapat mencegah penghamburan uang untuk sebuah permohonan paten jika penelusuran tersebut tidak mencakup referensi *prior art* yang kemungkinan dapat mencegah pematenan sebuah invensi. Penelusuran terhadap *prior art* harus diperluas pada semua literatur-

literatur non-paten yang berkaitan, termasuk jurnal-jurnal teknis dan ilmiah, buku-buku, hasil konferensi, tesis, situs, brosur-brosur perusahaan, publikasi perdagangan dan artikel-artikel pada surat kabar.

Informasi paten adalah sebuah sumber unik mengenai informasi teknis yang sudah diklasifikasikan, hal ini bagi perusahaan merupakan hal penting dalam perencanaan strategi bisnis mereka. Beberapa invensi penting diumumkan kepada publik untuk pertama kalinya hanya jika paten atau permohonan patennya diumumkan. Kemudian paten dan permohonan paten yang sudah dipublikasikan memberikan cara untuk mempelajari lebih lanjut mengenai penelitian-penelitian dan inovasi-inovasi terbaru jauh sebelum sebuah produk inovatif tersebut muncul di pasar. Penelusuran paten merupakan bagian dari masukan-masukan penting terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh bagian R&D perusahaan.

Pentingnya Penelusuran Database Paten

Selain memeriksa apakah sebuah invensi dapat dipatenkan atau tidak, penelusuran yang tepat dan efektif mengenai database paten akan memberikan informasi dan pemikiran yang bermanfaat mengenai:

- Kegiatan R&D terkini dan pesaing-pesaing yang akan muncul;
- Kecenderungan-kecenderungan terbaru dalam bidang teknologi tertentu;
- Teknologi untuk pelisensian;
- Pemasok-pemasok, rekan bisnis, atau sumber-sumber peneliti yang potensial.

- lokasi pasar yang dimungkinkan di dalam dan di luar negeri
- Paten yang terkait milik orang lain untuk memastikan bahwa produk anda tidak melanggar paten orang lain tersebut (“kebebasan untuk melakukan”);
- Paten terkait yang telah daluwarsa dan teknologi yang telah menjadi milik masyarakat; dan
- Kemungkinan perkembangan baru berdasarkan teknologi yang sudah ada.

Cara dan Tempat untuk Melakukan Penelusuran Terhadap Prior Art

Paten atau permohonan paten yang dipublikasikan oleh berbagai Kantor HKI dapat diakses secara *on-line*, dengan demikian hal tersebut akan mempermudah untuk melakukan penelusuran *prior art*. Daftar kantor HKI yang telah menyediakan layanan database secara *on-line*, serta dapat diakses secara gratis dapat dilihat pada: www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.jsp. Selain itu sebagian besar kantor HKI menarik biaya dengan jumlah tertentu untuk melakukan penelusuran paten.

Keberadaan internet benar-benar sangat membantu dalam melakukan akses terhadap informasi paten karena bukanlah hal yang mudah untuk melakukan penelusuran paten yang baik dan cepat. Jargon paten sering sangat kompleks dan membingungkan dan penelusuran yang profesional memerlukan

pengetahuan dan keahlian yang baik. Sedangkan penelusuran awal dapat dilakukan melalui database paten yang tersedia secara gratis dan *online*, sebagian besar perusahaan yang memerlukan informasi paten untuk membuat keputusan-keputusan bisnis yang penting (misalnya, apakah akan melakukan permohonan atas sebuah paten atau tidak) secara umum akan bergantung pada pelayanan-pelayanan profesional paten dan/atau menggunakan database komersial yang lebih maju dan mapan.

Penelusuran *prior art* dapat dilakukan berdasarkan kata kunci, klasifikasi paten atau kriteria penelusuran lainnya. Prior art yang tidak tercakup bergantung pada strategi penelusuran yang digunakan, sistem klasifikasi yang digunakan, keahlian teknis personal yang melakukan penelusuran dan database paten yang digunakan.

Klasifikasi Paten Internasional

Klasifikasi Paten Internasional (IPC) merupakan sistem klasifikasi bertingkat yang digunakan untuk mengklasifikasikan dan menelusuri dokumen paten. Selain itu IPC juga berfungsi sebagai sebuah alat untuk menyusun dokumen paten secara teratur, sebagai dasar untuk penyebaran secara selektif mengenai informasi dan sebagai dasar untuk menyelidiki *state of the art* pada bidang teknologi tertentu. Edisi ke 7 IPC terdiri dari **8 bagian**, yang terdiri dari **120 kelas**, **628 subkelas** dan kira-kira **69000 kelompok**. Delapan (8) bagian tersebut yaitu:

- A. Kebutuhan/keperluan manusia;
- B. Pelaksanaan operasi; pengangkutan;
- C. Kimia; Metalurgi;
- D. Tekstil; kertas;
- E. Konstruksi-konstruksi tetap;
- F. Teknik mekanik; pencahayaan; pemanasan; senjata;peledakan;
- G. Fisika;
- H. Listrik.

Belakangan ini terdapat lebih dari 100 negara yang menggunakan IPC untuk mengklasifikasikan paten mereka: www.wipo.int/classification/en/ipc/index.html

Cara Mengajukan Permohonan untuk Mendapatkan Perlindungan Paten

Setelah melakukan penelusuran *prior art* dan sampai pada keputusan untuk memperoleh perlindungan paten, maka sebuah permohonan paten harus dipersiapkan dan kemudian disampaikan ke kantor HKI yang bersangkutan atau Kantor HKI regional. Permohonan tersebut mencakup deskripsi yang lengkap mengenai invensi dan klaim paten yang menentukan cakupan dari paten yang dimohonkan, gambar dan abstraknya (untuk informasi lebih jelas mengenai struktur permohonan paten, lihat pada halaman 24). Sebagian Kantor HKI membuka kemungkinan bagi pemohon untuk menyampaikan permohonan mereka melalui internet. Sedangkan sebagian negara lainnya, terdapat juga pilihan untuk melakukan permohonan paten provisional. (lihat kotak yang terdapat pada halaman 23)

Tugas untuk mempersiapkan sebuah permohonan paten secara umum dilakukan oleh konsultan paten yang akan mewakili segala kepentingan pemilik invensi selama dalam proses permohonan. Kotak pada halaman berikutnya memberikan beberapa penjelasan dasar mengenai proses permohonan paten. Yang perlu diingat adalah ada beberapa perbedaan penting antara satu negara dengan negara lainnya dan sangat dianjurkan untuk mengeceknya terlebih dahulu pada kantor paten negara yang bersangkutan atau pada konsultan paten yang ada di negara tempat tujuan perlindungan paten. Tujuan dari semua ini adalah untuk memperoleh informasi terkini mengenai prosedur dan biaya yang diperlukan untuk melakukan permohonan tersebut.



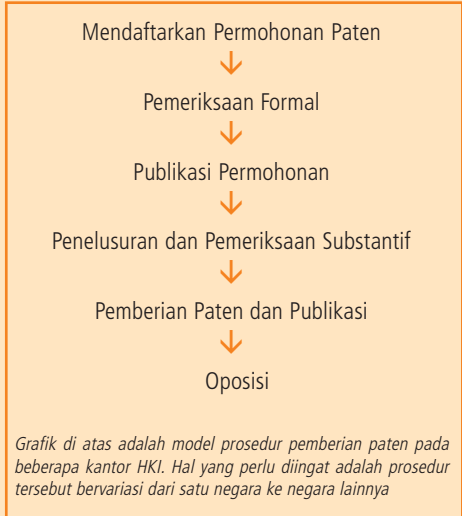
Permohonan Internasional No. PCT/DE2003/003510. Roda kendali dari sebuah kendaraan motor yang terdiri dari modul kantong udara yang terintegrasi.

Tahap-Tahap dalam Memproses Sebuah Permohonan

Langkah-langkah yang diambil oleh sebuah kantor HKI dalam memberikan sebuah paten bervariasi.

Tapi secara umum mengikuti pola yang sama:

- **Pemeriksaan formal.** Kantor HKI akan memeriksa permohonan guna menjamin bahwa permohonan tersebut sudah memenuhi persyaratan administrasi atau formalitas (misalnya, semua dokumentasi yang relevan telah dimasukkan dan biayapermohonan telah dibayarkan)
- **Penelusuran:** Di sebagian besar negara, Kantor HKI melakukan penelusuran guna menentukan prior art dalam bidang tertentu yang berkaitan dengan invensi tersebut. Laporan penelusuran digunakan pada waktu pemeriksaan substantif guna membandingkan invensi yang diklaim dengan prior art.
- **Pemeriksaan substantif:** Tujuan dari pemeriksaan substantif adalah untuk memberikan jaminan bahwa permohonan tersebut memenuhi persyaratan untuk dapat dipatenkan. Tidak semua Kantor HKI melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan untuk dapat dipatenkan, dan sebagian Kantor HKI lainnya hanya melakukan hal tersebut jika ada permintaan pada waktu tertentu. Hasil pemeriksaan tersebut dikirimkan dalam bentuk tertulis kepada pemohon (atau konsultannya) guna memberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dan/atau menghindari keberatan-keberatan yang muncul selama pemeriksaan. Proses ini berujung pada penyempitan cakupan klaim.
- **Publikasi:** Pada sebagian besar negara, permohonan paten dipublikasikan dalam waktu 18 bulan setelah tanggal permohonan pertama. Secara umum Kantor HKI juga mempublikasikan paten setelah paten tersebut diberikan.
- **Pemberian Paten (Grant):** Jika proses pemeriksaan sudah mencapai kesimpulan yang positif, maka kantor HKI memberikan paten dan mengeluarkan sertifikat paten.
- **Oposisi:** Sebagian besar Kantor HKI tenggang waktu tertentu di mana pihak ketiga dapat menyampaikan keberatan atas pemberian sebuah paten. Misalnya didasarkan pada invensi yang diklaim tersebut bukanlah merupakan invensi baru. Banding oposisi tersebut dapat dilakukan sebelum pemberian paten dan/atau sesudah pemberian paten dan dimungkinkan juga dalam jangka waktu tertentu.



Berapa besar biaya yang diperlukan untuk mempatenkan sebuah invensi

Biaya untuk mempatenkan sebuah invensi sangat bervariasi dari satu negara ke negara lainnya bergantung kepada faktor seperti sifat dari invensi tersebut, tingkat kerumitannya, biaya konsultan, panjangnya permohonan dan keberatan-keberatan yang muncul selama dalam proses pemeriksaan oleh Kantor HKI. Oleh karena itu sangatlah penting untuk merencanakan dengan tepat biaya yang berkenaan dengan permohonan paten dan pemeliharaannya:

- Biaya yang berkaitan dengan **penelusuran prior art**, khususnya bagi pemohon yang mengandalkan pelayanan dari seorang ahli;
- **Biaya Permohonan resmi** Yang bervariasi dari satu negara ke negara lainnya. Kantor HKI suatu negara atau regional biasanya memberikan rincian mengenai struktur biaya. Dan beberapa negara memberikan diskon kepada Perusahaan Kecil dan Menengah dan/atau bagi pemohon yang melakukan permohonan secara on-line. Selain itu ada juga beberapa negara yang memperbolehkan pemeriksaan expedited/khusus dengan membayar biaya tambahan;
- Jika menggunakan layanan **Konsultan HKI** dalam proses permohonan (misalnya dalam memberikan pendapat-pendapat tentang paten, draft permohonan paten, mempersiapkan gambar formal dan berhubungan dengan Kantor HKI) maka tentu diperlukan biaya tambahan;
- Jika sebuah paten sudah diberikan oleh sebuah Kantor HKI, kewajiban selanjutnya adalah

membayar biaya pemeliharaan atau biaya perpanjangan yang biasanya tiap tahun guna memelihara validitas dari paten tersebut;

- Jika sebuah paten ingin dimohonkan di luar negeri hal yang perlu diperhatikan adalah **biaya-biaya permohonan resmi yang berkaitan** di negara tempat dimohonkannya paten, **biaya penterjemahan**, dan biaya pemakaian **konsultan HKI lokal** (yang merupakan persyaratan, di banyak negara untuk pemohon yang berasal dari luar negara tersebut);
- Jika invensi tersebut mencakup mikro-organisme, maka tempat **penyimpanan dan institusi penyimpanan mikro-organisme** tersebut merupakan hal yang penting, biaya permohonan, penyimpanan dan pengujian yang sesuai pada materi yang disimpan tersebut juga memerlukan biaya tertentu.



Paten OAPI No. 40893 Rangkaian AutoTransfusi Darurat (EAT-SET), ditemukan dan dipatenkan oleh Dokter Ovierno Ovadje seorang warga negara Nigeria yang berfungsi untuk menampung darah keluar dari saluran tubuh yang menderita pendarahan dalam. Darah tersebut dimasukkan kembali setelah filtrasi. Produk tersebut dikomersialisasikan oleh EAT-SET Industries dan First Medical and Sterile Products.

Kapan Seharusnya mengajukan permohonan Paten Dilakukan

Secara umum perlindungan paten dapat dimohonkan segera setelah semua informasi yang diperlukan untuk merancang permohonan paten diperoleh. Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang dapat membantu pemohon dalam memutuskan kapan waktu terbaik untuk melakukan permohonan paten. Alasan-alasan kenapa permohonan paten sebaiknya dilakukan lebih awal adalah sebagai berikut:

- Di sebagian besar negara di dunia (dengan pengecualian AS, lihat kotak pada halaman 22) paten diberikan dengan dasar **first-to-file**. Dengan demikian melakukan permohonan lebih awal sangat dianjurkan guna menjamin bahwa anda adalah pemohon pertama yang melakukan permohonan untuk invensi tersebut sehingga invensi tersebut tidak menjadi milik orang lain;
- Melakukan permohonan lebih awal biasanya akan sangat bermanfaat jika anda ingin mendapatkan dukungan finansial atau anda ingin melisensikan invensi tersebut untuk dikomersialisasikan;
- Secara umum paten dapat dipertahan setelah paten tersebut diberikan oleh Kantor HKI yang berkaitan, yang prosedurnya membutuhkan waktu beberapa tahun (lihat penjelasan selanjutnya pada halaman 26)

Namun demikian terburu-buru melakukan permohonan paten ketika anda memiliki invensi tersebut dapat juga menimbulkan permasalahan dengan alasan sbagai berikut:

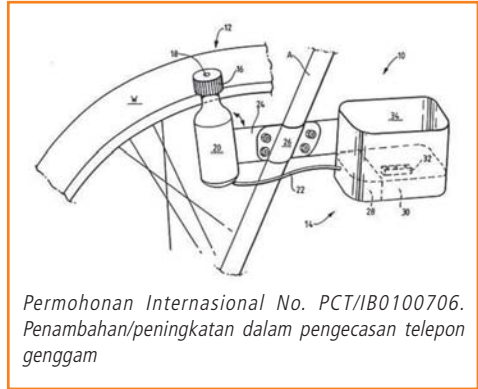
- Jika anda melakukan permohonan terlalu dini dan selanjutnya membuat perubahan pada invensi tersebut maka perubahan yang terlalu signifikan tidak mungkin dilakukan terhadap deskripsi asli dari invensi tersebut.
- Jika sebuah invensi sudah dimohonkan pada satu negara atau kawasan tertentu, biasanya terdapat waktu selama **12 bulan** untuk melakukan permohonan untuk invensi yang sama pada semua negara-negara tujuan bisnis guna mendapatkan manfaat dari tanggal permohonan dari permohonan yang pertama tersebut. (lihat penjelasan mengenai tanggal prioritas pada halaman 30). Hal ini bisa menjadi masalah jika biaya permohonan di berbagai negara tersebut bervariasi dan biaya pemeliharannya terlalu tinggi bagi perusahaan pemilik invensi. Satu cara untuk menyasiasi permasalahan ini adalah dengan menunda pembayaran biaya penterjemahan dan biaya resmi untuk jangka waktu selama 30 bulan dengan menggunakan **Patent Cooperation Treaty (PCT)** (lihat pada halaman 32 dan 33)

Ketika memutuskan untuk melakukan permohonan paten, perlu diingat bahwa permohonan harus dilakukan sebelum invensi tersebut dibuka kepada khalayak. Setiap pengumuman sebelum melakukan permohonan paten (misalnya untuk melakukan tes pasar kepada investor dan rekan bisnis lainnya) hanya boleh dilakukan setelah penandatanganan persetujuan kerahasiaan dan tidak akan membuka invensi tersebut kepada pihak lain.

Seberapa penting Menjaga Kerahasiaan Sebuah Invensi sebelum Mengajukan Permohonan Paten?

Jika ingin memperoleh sebuah paten atas invensi yang dimiliki, maka menjaga **kerahasiaan** invensi tersebut dilakukannya permohonan merupakan hal yang sangat penting. Membuka sebuah invensi kepada masyarakat sebelum dilakukannya permohonan paten akan merusak kebaruan invensi yang berlaku memberikan dan mengatur mengenai **"grace period"** (lihat halaman 23)

Oleh karena itu sangatlah penting bagi seorang inventor, peneliti dan perusahaan untuk tidak melakukan pengumuman sebuah invensi yang dapat berakibat pada patentabilitas invensi tersebut sebelum permohonan atas invensi tersebut dilakukan.



Pertama Melakukan Permohonan (First-to-File) versus Pertama Menemukan (First-to Invent)

Di sebagian besar negara, paten diberikan kepada orang yang pertama kali melakukan permohonan paten atas invensi tersebut. Yang perlu diingat adalah kondisi ini tidak berlaku di AS dimana sistem Pertama yang menemukan (First-to Invent) berlaku dalam sistem ini, jika terdapat permohonan paten yang mirip, maka paten akan diberikan kepada inventor pertama

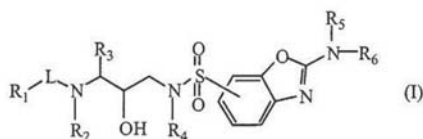
yang membuat dan menggunakan invensi tersebut tidak peduli apakah invensi tersebut sudah dimohonkan patennya. Guna membuktikan siapa inventor pertama dalam sistem seperti ini maka menjaga rincian semua kegiatan dan tanggal invensi di laboratorium (catatan-catatan laboratorium merupakan hal yang sangat penting yang dapat digunakan sebagai bukti dalam kasus dengan pihak atau perusahaan lain.

Apa yang dimaksud dengan “grace period”?

Undang-undang di beberapa negara mengatur mengenai “grace period” yaitu 6-12 bulan mulai dari waktu pertama kali invensi tersebut dibuka oleh inventornya atau pemohon sampai pada waktu permohonan atas invensi tersebut dilakukan, dengan begitu invensi tersebut tidak kehilangan patentabilitasnya karena pengumuman tersebut. Di negara-negara yang memberlakukan hal tersebut, sebuah perusahaan dapat membuat invensinya tersebut misalnya dengan cara mengikuti pameran dagang atau memublikasikannya dalam katalog perusahaan atau jurnal teknis dan melakukan permohonan paten dalam jangka waktu *grace period* tersebut tidak membuat invensi tersebut berkurang patentabilitasnya dan tidak terganggu dalam proses

untuk memperoleh sebuah paten.

Namun demikian karena kondisi ini tidak berlaku di semua negara, tergantung kepada ada tidaknya **grace period** di negara yang bersangkutan maka akan menutup kemungkinan bagi inventor atau pemilik paten untuk mempatenkan invensinya tersebut pada pasar-pasar produk tersebut yang tidak memberlakukan *grace period*.



Permohonan Internasional No. PCT/EP02/05212. Inhibitor 2-amino-benzoksazol sulfonamida HIV protease spektrum luas

Permohonan Paten Khusus (Provisional)

Di beberapa negara (termasuk Australia, Kanada, India dan Amerika Serikat) pemohon memiliki kemungkinan untuk melakukan permohonan paten khusus. Permohonan paten jenis ini dimaksudkan untuk memperoleh biaya yang relatif murah untuk masuk ke dalam sistem paten. Pemohon kemudian menunggu sampai 1 tahun sebelum menyampaikan permohonan paten. Informasi secara rinci mengenai operasional permohonan paten khusus bervariasi dari satu negara ke negara lainnya. Beberapa fitur yang secara umum diikuti di negara-negara yang membuka

kemungkinan seperti ini meliputi:

- Permohonan paten khusus secara khusus tidak melalui pemeriksaan substantif;
- Biaya permohonan resmi lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang diperlukan untuk sebuah permohonan paten penuh;
- Permohonan paten khusus tidak memerlukan klaim. Namun demikian, deskripsi invensi yang benar-benar rinci dan lengkap sangat diperlukan.

Struktur dari Sebuah Permohonan Paten

Sebuah permohonan paten memiliki beberapa fungsi:

- Untuk menentukan cakupan hukum dari paten yang berkaitan;
- Untuk menerangkan sifat-sifat dari invensi, termasuk instruksi bagaimana cara mengoperasikan invensi tersebut; dan
- Memberikan rincian mengenai inventor, pemilik paten dan informasi hukum lainnya.

Permohonan paten di seluruh dunia memiliki struktur yang mirip yang terdiri dari sebuah **permohonan**, **sebuah deskripsi**, **klaim**, **gambar** (jika diperlukan) dan **sebuah abstrak**. Sebuah dokumen paten memiliki ketebalan dan jumlah halaman berkisar dari beberapa halaman saja sampai ratusan halaman bergantung pada sifat dari invensi spesifik dan bidang teknisnya.

Permohonan

Permohonan berisi informasi mengenai judul invensi, tanggal permohonan, tanggal prioritas dan data bibliografi seperti nama dan alamat pemohon dan inventor

Deskripsi

Deskripsi tertulis dari sebuah invensi harus menguraikan invensi tersebut dengan cukup rinci sehingga orang yang juga mengerti mengenai bidang teknis yang sama dapat membentuk kembali dan mengoperasikan invensi tersebut berdasarkan deskripsi dan gambar tanpa maksud untuk melakukan usaha-usaha inventif lainnya. Jika tidak begitu, maka paten tidak bisa diberikan dan dapat ditarik setelah sampai pada tingkat pengadilan.

Klaim

Klaim menentukan cakupan perlindungan dari sebuah paten. Klaim merupakan hal penting untuk invensi yang dipatenkan, karena jika dibuat tidak semestinya, bahkan invensi yang benar-benar invensi berharga sekalipun bisa menjadi paten yang tidak bernilai sama sekali yang bisa dengan mudah diubah dan didesain kembali oleh pihak lain.

Dalam litigasi paten, menerjemahkan klaim secara umum merupakan langkah pertama dalam menentukan apakah paten tersebut sah dan dalam menentukan apakah paten tersebut telah dilanggar oleh pihak lain. Oleh karena itu sangat disarankan untuk menggunakan orang yang ahli dalam membuat draft/rancangan permohonan paten, khususnya klaim.

Contoh Klaim

Dua klaim pertama dari Paten No. US4641349 yang berjudul "Sistem Pengenalan Iris":

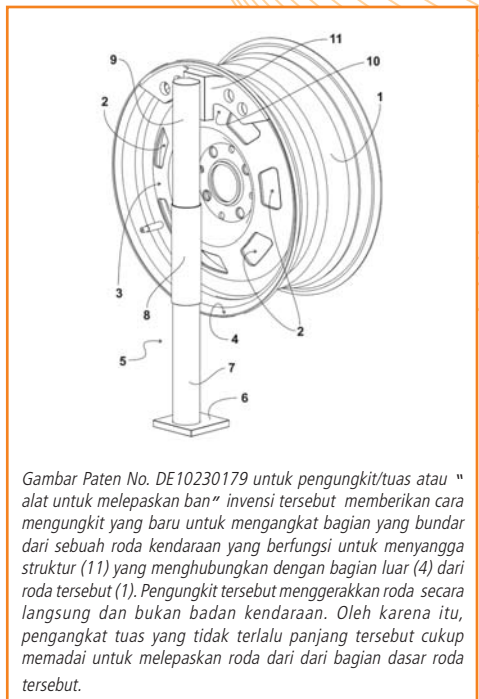
1. Sebuah metode untuk mengidentifikasi seseorang, yang terdiri dari: menyimpan informasi gambar dari bagian paling kecil dari iris dan pupil dari mata manusia; mengiluminasi sebuah mata, dari seseorang yang tidak diidentifikasi yang memiliki sebuah iris dan sebuah pupil; memperoleh paling tidak satu gambar pada bagian yang sama dari iris dan pupil mata seseorang yang tidak teridentifikasi tersebut; dan membandingkan sekurang-kurangnya bagian iris dari gambar yang diperoleh dengan informasi gambar yang tersimpan guna mengidentifikasi orang yang belum teridentifikasi tersebut.
2. Metode pada klaim 1, dimana iluminasi terdiri dari mengendalikan pupil dari mata pada satu ukuran yang telah ditentukan sebelumnya, membandingkan bagian iris dari gambar yang sudah diperoleh dengan informasi gambar yang tersimpan yang diperoleh dari mata dengan pupilnya yang memiliki ukuran yang sama dengan ukuran yang telah ditentukan sebelumnya.

Gambar

Gambar memperlihatkan mengenai rincian teknis dari sebuah invensi dengan cara yang abstrak dan kelihatan. Gambar ini membantu untuk memberikan penjelasan mengenai beberapa informasi, peralatan atau hasil yang ditetapkan dalam pengumuman sebuah invensi. Gambar tidak selalu menjadi sebuah bagian yang

diperlukan dalam sebuah permohonan. Jika invensi tersebut merupakan proses atau metode dalam melakukan sesuatu, gambar biasanya tidak diperlukan. Jika gambar diperlukan, aturan-aturan resmi akan mengatur hal tersebut.

Contoh Gambar

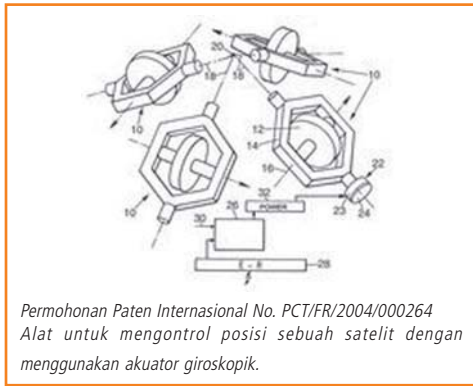


Abstrak

Abstrak merupakan uraian singkat dari sebuah invensi. Ketika dipublikasikan oleh kantor HKI, abstrak tersebut diletakkan pada halaman depan. Abstrak kadang-kadang ditambah atau dirancang oleh pemeriksa paten pada Kantor HKI terkait.

Berapa Lama Waktu yang Diperlukan untuk Memperoleh Perlindungan Paten

Waktu yang diperlukan oleh Kantor Paten untuk memberikan sebuah paten sangat bervariasi dari satu Kantor HKI ke Kantor HKI lainnya dan tergantung juga kepada bidang teknologinya dan berkisar dari beberapa bulan sampai beberapa tahun. Secara umum berkisar antara 2-5 tahun. Beberapa kantor HKI telah membuat sebuah prosedur untuk percepatan pemberian paten yang dapat diminta oleh pemohon dengan persyaratan tertentu.



Sejak Kapan Sebuah Invensi Mulai Dilindungi

Hak atas sebuah invensi mulai berlaku semenjak paten tersebut diberikan, karena tindakan hukum hanya dapat dilakukan terhadap penggunaan yang tidak berwenang atas invensi tersebut oleh pihak ketiga ketika sebuah paten sudah diberikan. Di beberapa negara, para pelanggar dapat dituntut setelah pemberian paten tersebut, karena pelanggaran yang terjadi antara waktu publikasi permohonan paten (umumnya 18 bulan setelah permohonan pertama dilakukan) dan tanggal pemberian paten. Khususnya, kompensasi dapat diklaim atas penggunaan antara waktu publikasi dan pemberian. Tetapi ini tidak selalu berlaku di semua negara. (informasi selanjutnya mengenai penegakan hukum paten dapat dilihat pada halaman 39-41)

Di beberapa negara, dimungkinkan untuk mengajukan permohonan paten dan sebuah paten sederhana untuk invensi yang sama. Hal ini kadang-kadang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari perlindungan paten sederhana (yang secara umum diberikan lebih cepat) sampai paten diberikan.

Memeriksa dengan seksama sebuah paten yang akan diberikan

Jika sebuah paten sudah diberikan maka dianjurkan untuk membaca dengan seksama dan teliti paten tersebut dengan cermat guna menjamin tidak terdapat kesalahan atau kata-kata yang hilang, khususnya dalam klaim.

Berapa Lama Jangka Waktu Perlindungan Paten?

Standar Internasional terbaru memberikan jangka waktu perlindungan paten selama **20 tahun** mulai dari tanggal pendaftaran permohonan, jika biaya perpanjangan dan pemeliharaan dibayarkan pada waktunya dan tidak ada permintaan untuk invalidasi dan penarikan yang dilakukan pada rentang waktu ini.

Hal di atas berkaitan dengan aspek hukum dari sebuah paten, aspek **ekonomi atau bisnis dari sebuah paten** akan habis jika teknologi yang digunakannya tersebut sudah ketinggalan zaman, jika sudah tidak bisa dikomersialisasikan lagi atau jika produk yang berdasarkan pada paten tersebut tidak memperoleh kesuksesan di pasar. Pada semua keadaan tersebut, pemegang paten memutuskan untuk tidak lagi memperpanjang pembayaran biaya pemeliharaan atau

biaya perpanjangan, membiarkan habis masa berlakunya sendiri tanpa menunggu waktu perlindungan selama 20 tahun, dan kemudian masuk ke dalam domain masyarakat.

Di beberapa negara perlindungan dapat diperpanjang lebih dari 20 tahun atau yang disebut dengan sertifikat perlindungan tambahan (**Supplementary Protection Certificate (SPC)**) yang diberikan dengan persyaratan khusus. Dalam kasus seperti ini misalnya, untuk paten obat-obatan, disebabkan oleh keterlambatan proses komersialisasi sebagai akibat dari lamanya waktu yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan pemasaran dari otoritas pemerintahan yang berwenang dalam hal ini. SPC memiliki jangka waktu terbatas dan biasanya tidak bisa lebih dari 5 tahun.

Patent Pending

Banyak perusahaan memberikan label pada produk mereka dengan menempeli produk tersebut dengan kata-kata "*patent pending*" atau "*Patent Applied for*", kadang-kadang diikuti dengan nomor permohonan paten. Sama juga halnya dengan jika paten sudah diberikan, sudah merupakan hal yang biasa bagi setiap perusahaan menempatkan sebuah pemberitahuan yang mengindikasikan bahwa

produk tersebut sudah dipatenkan, kadang-kadang nomor paten juga dimasukkan. Sebenarnya hal-hal seperti ini tidak memberikan dampak perlindungan hukum terhadap adanya pelanggaran atas produk tersebut, tetapi hanya berfungsi sebagai peringatan bagi pihak lain agar tidak meniru produk tersebut secara keseluruhan atau dengan fitur inovatif lainnya.

Apakah Diperlukan Konsultan HKI dalam Melakukan Permohonan Paten

Mempersiapkan sebuah permohonan paten dan mengikuti prosesnya dengan cermat sampai pada tahap pemberian paten tersebut merupakan sebuah tugas yang cukup rumit. Mengajukan permohonan paten berarti:

- Melakukan penelusuran *prior art* guna mengidentifikasi setiap *prior art* yang mirip dengan invensi yang tidak dapat dipatenkan;
- Menulis klaim dan deskripsi yang lengkap mengenai invensi tersebut menggabungkan aspek hukum dan teknis;
- Selalu melakukan kontak dengan kantor HKI negara bersangkutan atau dengan kantor HKI regional khususnya selama dalam proses pemeriksaan substantif permohonan paten;

- Membuat perubahan-perubahan yang diperlukan terhadap permohonan yang dimintakan kepada sebuah kantor HKI.

Semua aspek-aspek ini memerlukan pengetahuan yang dalam mengenai UU paten dan praktek-praktek yang biasa dilakukan pada suatu Kantor Paten.

Oleh karena itu, walaupun bantuan teknis dan hukum tidak merupakan suatu keharusan namun hal tersebut sangat dianjurkan. Lebih baik meminta bantuan kepada konsultan HKI karena institusi ini yang memiliki pengetahuan hukum yang relevan dan pengetahuan dan juga latar belakang teknis dalam bidang teknis suatu invensi. Sebagian besar UU mewajibkan pemohon yang berasal dari luar negaranya untuk diwakili oleh Konsultan HKI terdaftar yang berdomisili di negara tujuan paten akan dimohonkan perlindungan untuk melakuakn tugas permohonan paten.



Paten No. EP165393

Paten Torben Flanbaum atas "Alat penuang untuk menuangkan cairan secara simultan dari sebuah wadah dan mencampurkan udara ke dalam cairan tersebut" dilisensikan kepada Menu AIS, sebuah Industri Kecil-Menengah Denmark, produk ini menjadi produk yang mencapai angka penjualan tertinggi

Dapatkah Perlindungan untuk Beberapa Invensi Dilakukan Melalui Satu Permohonan?

Sebagian besar UU paten melakukan pembatasan-pembatasan tertentu berkaitan dengan jumlah invensi yang berbeda yang boleh dimasukkan dalam satu permohonan paten. Pembatasan-pembatasan ini mencakup apa yang disebut dengan persyaratan **kesatuan invensi**. Sedangkan sebagian UU paten lainnya memberlakukan jenis persyaratan kesatuan invensi yang berbeda (misalnya, UU paten di AS) yang lainnya (misalnya, Konvensi *European Patent Convention* dan *Patent Cooperation Treaty*) memungkinkan

kelompok invensi yang membentuk satu “**konsep inventif**” untuk dimasukkan ke dalam satu permohonan paten. Jika tidak ada kesatuan invensi, maka pemohon perlu membatasi klaim atau membagi permohonan tersebut (permohonan pecahan). Sebagai akibat dari perbedaan dalam UU yang berlaku, satu permohonan paten mungkin sudah mencukupi bagi sebagian negara sedangkan di sebagian negara lainnya dua atau lebih permohonan harus dibuat untuk produk yang masih dengan dasar yang sama.

Kesimpulan

- **Apakah sebuah dapat dipatenkan?** Untuk menjawab hal tersebut harus dilakukan terlebih dahulu penelusuran terhadap *prior art* dan database sebaik mungkin untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin?
- **Melakukan permohonan paten.** Dalam hal ini perlu dipertimbangkan untuk menggunakan jasa konsultan HKI yang berpengalaman dalam bidang teknologi yang relevan, khususnya untuk mempersiapkan draft paten.
- **Waktu yang tepat untuk melakukan permohonan.** Hal yang perlu dipertimbangkan adalah alasan yang digunakan untuk melakukan permohonan lebih awal / belakangan dan waktu yang tepat untuk melaksanakan permohonan paten.
- **Tidak membuka informasi** mengenai invensi terlalu cepat agar tidak merusak **patentabilitas invensi tersebut**.
- **Biaya pemeliharaan.** Ingat selalu untuk membayar biaya pemeliharaan atau perpanjangan tepat waktu agar kelangsungan paten yang dimiliki tetap terjaga.

3. Proses Memperoleh paten di Luar Negeri

Mengapa harus melakukan permohonan paten di luar negeri?

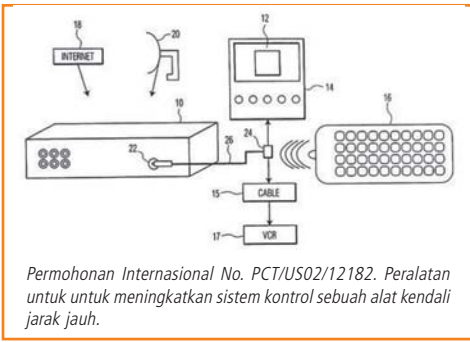
Paten merupakan **hak teritorial**, yang berarti bahwa sebuah invensi hanya dilindungi dalam negara atau wilayah yang diperoleh perlindungannya. Dengan kata lain, jika sebuah paten tidak diberikan pada negara tertentu, maka invensi yang dimiliki tidak akan dilindungi di negara tersebut, hal ini memungkinkan orang lain untuk memanfaatkan, mengimpor atau menjual invensi yang tidak dilindungi itu di negara tersebut.

Perlindungan paten di negara-negara lain akan membuka kemungkinan bagi sebuah perusahaan untuk menikmati hak eksklusif atas invensi yang dipatenkan tersebut di negara-negara yang dimintakan perlindungan paten atas invensi tersebut. Selain itu, melakukan permohonan paten di negara-negara lain membuka kesempatan bagi suatu perusahaan untuk melisensikan invensi terkait kepada perusahaan-perusahaan di luar negeri, mengembangkan hubungan *outsourcing*, dan memasuki pasar secara bersama dengan pihak lain.

Kapan seharusnya mengajukan permohonan paten di luar negeri?

Tanggal permohonan pertama dari sebuah invensi disebut dengan **tanggal prioritas** dan permohonan berikutnya di negara lain yang dilakukan dalam waktu **12 bulan** (yaitu dalam **jangka waktu/periode prioritas**) akan memperoleh manfaat dari permohonan yang lebih awal dan memiliki prioritas lebih atas invensi yang sama yang dimohonkan oleh pihak lain setelah tanggal prioritas tersebut. Oleh karena itu sangat dianjurkan untuk melakukan permohonan paten di luar negeri dalam jangka waktu/periode prioritas.

Setelah habisnya jangka waktu prioritas dan sampai paten tersebut dipublikasikan oleh kantor HKI (biasanya **18 bulan** setelah tanggal prioritas) maka masih ada kesempatan untuk melakukan permohonan perlindungan untuk invensi yang sama di negara lainnya, tetapi prioritas atas permohonan sebelumnya tidak dapat lagi diklaim. Jika sebuah invensi telah diungkapkan atau diumumkan maka permohonan paten di luar negeri bisa saja tidak dapat lagi dilakukan karena sudah kehilangan nilai kebaruan.



Dimana saja permohonan paten seharusnya diajukan?

Karena melindungi sebuah invensi di banyak negara memerlukan biaya yang sangat besar, maka sebuah perusahaan harus memilih dengan teliti negara-negara mana sebuah perlindungan paten diperlukan untuk invensi terkait. Beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan acuan dalam memilih negara mana yang akan dimintakan perlindungan atas suatu invensi adalah sebagai berikut:

- Dimana produk yang sudah dipatenkan tersebut akan dikomersialisasikan?
- Mana saja yang merupakan pasar utama dari produk yang serupa?
- Berapa biaya yang dibutuhkan dalam proses pematenan di masing-masing pasar yang menjadi target dan berapa besar biaya yang dimiliki?
- Dimana posisi pesaing utama?
- Dimana produk tersebut akan diproduksi?
- Seberapa sulitkah untuk melakukan penegakan hukum atas paten di negara tertentu yang menjadi target pasar?



Permohonan Paten Internasional no. PCT/IT98/00133. Invensi mengenai sebuah proses baru untuk mengolah produk berbahan linen, kesuksesan Perusahaan Grindi SRL Italia, yang menikmati eksklusivitas yang diberikan oleh paten untuk komersialisasi atas sebuah bahan tekstil baru.

Bagaimana caranya melakukan permohonan paten di luar negeri?

Terdapat tiga jalur untuk melindungi sebuah invensi di luar negeri:

Jalur nasional/negara. Permohonan paten dapat dilakukan kepada kantor HKI negara yang ingin dimintakan perlindungan dengan cara mengajukan permohonan paten dalam bahasa yang digunakan dan membayar sejumlah biaya yang diperlukan. Jalur ini memang agak sedikit rumit dan memerlukan biaya yang agak mahal jika jumlah negara yang ingin dimintakan perlindungan jumlahnya banyak.

Jalur Regional. Jika negara-negara yang akan dimintakan perlindungan atas sebuah invensi merupakan anggota dari sistem paten regional, maka perlindungan dapat dimintakan dengan pemberlakuan di semua wilayah atau sebagian wilayah negara anggota sistem paten regional tersebut dengan cara mengajukan permohonan pada kantor HKI regional terkait.

Daftar kantor paten regional:

- The African Intellectual Property Organization (OAPI) (www.oapi.wipo.net);
- The African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) (www.aripo.wipo.net);
- The Eurasian Paten Organization (EAPO) (www.eapo.org);
- The European Paten Office (EPO) (www.epo.org); dan
- The Patent Office of the Gulf Cooperation council (www.gulf-paten-office.org.sa).

Jalur Internasional. Jika sebuah perusahaan memiliki pilihan untuk melindungi sebuah invensi pada sejumlah negara anggota Patent Cooperation Treaty (PCT), maka harus juga menjadi pertimbangan untuk mengajukan permohonan internasional PCT. Untuk lebih mudah melakukan hal tersebut maka pemohon harus berkewarganegaraan atau bertempat tinggal pada salah satu negara yang tergabung dalam PCT, atau, usaha yang dimiliki harus mempunyai pengaruh yang nyata dan efektif atau memiliki pasar pada salah satu negara anggota PCT. Dengan mengajukan satu permohonan internasional melalui PCT, maka secara berkelanjutan akan diperoleh perlindungan paten atas sebuah invensi pada lebih dari 125 negara anggota PCT (lihat lampiran II). Permohonan ini dapat dilakukan pada kantor HKI di negara sendiri atau di kantor HKI regional dan/atau pada kantor perwakilan PCT di World Intellectual Property Office (WIPO) di Jenewa Swiss.



Permohonan Paten Internasional No. PCT/US 2000/028473. EnviroScrub Technologies Corporation merupakan sebuah Industri Kecil Menengah Amerika yang menggunakan PCT untuk mengajukan permohonan perlindungan paten pada sejumlah pasar internasional untuk teknologi yang berfungsi untuk menghilangkan sejumlah polutan dari proses pembakaran dan industri. Manfaat PCT dalam mengajukan permohonan perlindungan di luar negeri adalah membuka jalan bagi produk EnviroScrub untuk memasuki persetujuan lisensi untuk pemasaran global teknologi.

Kesimpulan

- **Hak teritorial.** Selalu ingat bahwa paten merupakan hak teritorial
- **Jangka waktu prioritas.** Manfaatkan jangka waktu prioritas untuk mengajukan perlindungan di luar negeri tanpa melupakan batas waktu yang bisa berakibat pada kegagalan memperoleh perlindungan paten di luar negeri.
- **Tempat mengajukan permohonan.** Pertimbangkan tempat/lokasi yang akan memberikan keuntungan perlindungan dan

pertimbangkan juga biaya perlindungan yang diberlakukan di berbagai negara.

- **Cara mengajukan permohonan.** Pertimbangkan untuk menggunakan PCT dalam memfasilitasi proses permohonan untuk menghemat waktu dan untuk mendapatkan informasi mengenai paten yang berharga yang bisa menjadi dasar untuk pengambilan keputusan guna memperoleh perlindungan paten selanjutnya.

Manfaat PCT

PCT memberikan paling tidak **ambahan 18 bulan** selain 12 bulan jangka waktu prioritas dalam rentang waktu ini pemohon dapat melihat potensi pasar dari produk yang mereka miliki di berbagai negara dan dapat memutuskan di mana akan mengajukan permohonan perlindungan paten. Pembayaran atas biaya-biaya yang diperlukan dan biaya penerjemahan yang berkaitan dengan permohonan di negara bersangkutan ditunda dulu. PCT dimanfaatkan secara luas oleh para pemohon agar memiliki pilihan-pilihan yang bebas untuk jangka waktu selama mungkin.

Pemohon PCT memperoleh informasi yang berharga mengenai potensi paten dari invensi mereka dalam **bentuk Laporan Penelusuran Internasional (International Search Report) PCT dan Pendapat Tertulis mengenai Badan Penelusuran Internasional (Written Opinion of the International Searching Authority)**. Dokumen-dokumen ini memberikan pemohon-

pemohon PCT sebuah dasar yang kuat untuk membuat keputusan apakah dan di mana akan mengajukan permohonan perlindungan paten. Laporan Penelusuran Internasional berisi mengenai daftar dokumen *prior art* dari seluruh dunia, yang sudah diidentifikasi berhubungan dengan invensi tersebut. Pendapat Tertulis mengenai Badan Penelusuran Internasional menganalisa mengenai potensi paten berdasarkan hasil Laporan Penelusuran Internasional.

Sebuah permohonan PCT, dalam satu bahasa dan dengan satu set bukti pembayaran, memiliki pengaruh hukum pada semua negara-negara anggota PCT. Pengaruh ini secara signifikan mengurangi biaya transaksi di awal penyampaian permohonan secara terpisah kepada masing-masing Kantor HKI. PCT juga dapat digunakan untuk mengajukan permohonan melalui beberapa sistem paten regional. Panduan mengenai cara menyampaikan permohonan internasional melalui PCT dapat diperoleh melalui Kantor HKI setempat dan informasi pada www.wipo.int/pct

Outline Proses Permohonan PCT



4. Memasarkan teknologi yang sudah dipatenkan

Bagaimana cara memasarkan teknologi yang sudah dipatenkan?

Kepemilikan atas sebuah paten tidak menjadi jaminan bahwa akan sukses secara komersial. Paten merupakan alat untuk meningkatkan kapasitas sebuah perusahaan agar memperoleh keuntungan dari invensi yang dimilikinya. Agar memberikan manfaat yang nyata terhadap sebuah perusahaan, sebuah paten perlu dieksplotasi secara efektif dan hanya akan menghasilkan uang jika produk yang berdasarkan pada paten tersebut sukses di pasar atau mendongkrak reputasi perusahaan dan memiliki posisi tawar. Untuk melempar invensi yang sudah dipatenkan ke pasar, sebuah perusahaan memiliki beberapa pilihan:

- Memasarkan invensi yang sudah dipatenkan secara langsung;
- Menjual paten kepada pihak lain;
- Melisensikan paten kepada pihak lain;
- Mendirikan perusahaan patungan atau startegi lain yaitu beralians dengan pihak lain yang memiliki aset-aset yang bisa melengkapi.

Bagaimana cara Melempar sebuah produk yang sudah dipatenkan ke pasar

Sukses komersial sebuah produk baru di pasar tidak hanya bertumpu pada fitur-fitur teknis yang dimiliki oleh produk tersebut. Sehebat apapun sebuah produk dari sudut pandang teknis, jika tidak ada permintaan terhadap produk tersebut atau jika produk tersebut tidak dipasarkan sebagaimana mestinya maka hal tersebut tidak akan menarik konsumen. Oleh karena itu sukses komersial juga bergantung kepada beberapa faktor lainnya, termasuk desain dari produk tersebut, ketersediaan sumber-sumber finansial, peningkatan strategi pemasaran yang efektif dan harga dari produk tersebut jika dibandingkan dengan produk pesaing lainnya atau produk-produk pengganti yang sejenis.

Untuk membawa sebuah produk inovatif ke pasar, akan sangat membantu biasanya jika di dahului dengan pembuatan **rencana bisnis**. Rencana bisnis merupakan alat yang efektif untuk menguji bagus tidaknya sebuah ide bisnis. Rencana bisnis merupakan hal penting untuk mendekati investor guna mendapatkan sumber-sumber dana guna melempar sebuah produk yang baru dipatenkan ke pasar. Termasuk informasi mengenai paten perusahaan yang terkait dan strategi paten dalam rencana bisnis merupakan hal penting karena hal tersebut merupakan sebuah indikator yang kuat mengenai kebaruan produk yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, memberikan bukti nyata dan mengurangi resiko pelanggaran terhadap paten yang dimiliki oleh perusahaan lain.

Dapatkah paten dijual?

Ya, hal ini disebut dengan menyerahkan sebuah paten yang dimiliki, dan kepemilikan atas paten tersebut akan secara tetap berpindah kepada pihak lain yang membeli paten tersebut. Keputusan seperti ini harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan.

Dari pada memberikan kepemilikan paten kepada pihak lain lebih baik pemilik paten melisensikan paten tersebut karena dengan cara begitu pemilik paten dapat memperoleh manfaat royalti selama paten tersebut masih hidup. Dalam hal ini pelisensian merupakan strategi penghargaan secara finansial terhadap pemilik sebuah paten. Sebaliknya, penyerahan sebuah paten berarti si pemilik paten menerima pembayaran sesuai dengan persetujuan yang dibuat, tanpa adanya royalti, tanpa mempertimbangkan seberapa menguntungkan paten tersebut nantinya.

Pada kondisi-kondisi tertentu menyerahkan kepemilikan paten bersifat menguntungkan. Jika sebuah paten dijual dengan sistem sekali bayar maka jumlah uang yang diinginkan dapat diperoleh segera, tanpa harus menunggu sampai 20 tahun untuk mendapatkan peningkatan nilainya. Menghindari resiko sebuah paten didahului (*superceded*) oleh teknologi lain. Selain itu, menjual paten kepada sebuah perusahaan baru mungkin merupakan persyaratan awal pendanaan, jika paten tersebut tidak merupakan milik perusahaan tersebut.

Dalam masing-masing kasus, hal tersebut merupakan keputusan sendiri berdasarkan kebutuhan dan prioritas yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Namun demikian menjual paten biasanya tidak dianjurkan dan pemilik paten biasanya lebih cenderung tetap mempertahankan kepemilikan atas invensi mereka dan memilih memberikan lisensi.

Bagaimana cara melisensikan sebuah paten yang akan digunakan oleh pihak lain?

Sebuah paten dilisensikan jika pemilik paten (yang melisensikan (licensor)) memberikan izin kepada pihak lain (yang menerima lisensi (licensee)) untuk menggunakan invensi yang sudah dipatenkan tersebut untuk tujuan-tujuan yang saling menguntungkan yang sudah disepakati bersama. Dalam kasus seperti itu, sebuah **kontrak lisensi** biasanya ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang merinci mengenai hal-hal dan cakupan dari persetujuan tersebut.

Memberikan wewenang kepada pihak lain untuk mengkomersialisasikan invensi yang sudah dipatenkan melalui sebuah persetujuan lisensi akan membuka kemungkinan bagi bisnis yang dimiliki oleh pemilik paten untuk memperoleh **sumber pendapatan tambahan** dan merupakan cara untuk menggunakan hak eksklusif perusahaan atas invensi tersebut.

Lisensi akan bersifat menguntungkan jika perusahaan yang memiliki invensi tersebut tidak dalam posisi akan membuat produk tersebut atau dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi permintaan pasar, atau untuk merangkul lokasi geografis tertentu.

Karena persetujuan lisensi memerlukan keahlian dalam bernegosiasi dan merancang (membuat draft), maka sangat dianjurkan untuk meminta bantuan praktisi-praktisi lisensi untuk melakukan negosiasi mengenai hal-hal dan persyaratan dan untuk merancang persetujuan lisensi. Di beberapa negara, persetujuan lisensi perlu didaftarkan juga pada *government regulatory authority* (badan pemerintah yang membuat peraturan/UU).

Berapa besar nilai royalti yang dapat diharapkan dari sebuah paten yang dimiliki?

Dalam persetujuan lisensi pemilik hak atas sebuah invensi biasanya dibayar melalui pembayaran dengan sistem sekali bayar dan/atau melalui royalti yang diperoleh, yang didasarkan pada volume penjualan produk yang dilisensikan tersebut (per unit royalti) atau penjualan bersih (royalti yang berdasarkan penjualan bersih). Dalam banyak kasus, pembayaran untuk sebuah lisensi paten merupakan gabungan dari pembayaran sistem sekali bayar dan royalti. Kadang-kadang pembagian saham oleh perusahaan yang menerima lisensi juga dapat menggantikan royalti.

Standar industri untuk nilai royalti terdapat pada industri tertentu dan sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu. Hal yang harus diingat adalah masing-masing persetujuan lisensi itu berbeda dan nilai royaltinya bergantung kepada faktor-faktor tertentu dan berbeda yang dinegosiasikan. Oleh karena itu, standar industri menjadi pedoman awal yang bermanfaat tetapi jangan terlalu terpaku pada standar yang sudah ada tersebut.



Permohonan paten untuk alat pengalir panas yang diajukan oleh inventor India Dr. Milind Rae, telah menjadi obyek persetujuan lisensi dengan sebuah industri kecil dan menengah yang berlokasi di Mumbai. Seperti yang telah ditetapkan dalam persetujuan, inventor memperoleh pembayaran langsung apada waktu penandatanganan persetujuan dan juga 4,5% royalti berdasarkan penjualan bersih. Penerima lisensi juga menanggung biaya permohonan dan pemeliharaan paten.

Apa perbedaan antara lisensi eksklusif dengan yang tidak eksklusif?

Terdapat tiga jenis persetujuan lisensi bergantung kepada jumlah penerima lisensi yang diberi izin untuk menggunakan paten tersebut:

- Lisensi khusus: Hanya satu penerima lisensi yang memiliki hak untuk menggunakan teknologi yang sudah dipatenkan tersebut yang tidak dapat digunakan oleh pemilik paten;
- Lisensi Biasa: Satu penerima lisensi dan pemilik paten masih memiliki hak untuk menggunakan teknologi yang sudah dipatenkan tersebut; dan
- Lisensi yang tidak khusus: terdapat beberapa penerima lisensi dan pemilik paten masih memiliki hak untuk menggunakan teknologi yang sudah dipatenkan tersebut.

Dalam satu persetujuan lisensi, terdapat ketentuan-ketentuan untuk memberikan beberapa hak dengan dasar lisensi khusus dan sebagian hak lain berdasarkan lisensi biasa atau tidak khusus.



Metode yang sudah dipatenkan untuk pengolahan air limbah yang dikembangkan oleh peneliti-peneliti pada National autonomous University of Mexico (UNAM) menjadi obyek yang sukses dalam persetujuan lisensi yang tidak khusus dengan IB Tech, sebuah perusahaan spin-off yang dimiliki oleh universitas tersebut yang didirikan untuk memberikan solusi yang inovatif untuk pengolahan air limbah.

Mana yang lebih baik memberikan lisensi khusus atau tidak khusus atas sebuah paten?

Semuanya bergantung pada produk dan strategi bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Misalnya, jika teknologi yang dimiliki dapat menjadi sebuah standar yang dibutuhkan oleh semua pemain dalam pasar tertentu untuk menjalankan usahanya, lisensi yang tidak khusus dan terbuka akan lebih menguntungkan. Jika suatu produk memerlukan satu perusahaan saja berinvestasi untuk memasarkan produk tersebut (misalnya untuk sebuah produk farmasi (obat-obatan) yang memerlukan investasi dalam melakukan uji klinis), penerima lisensi yang berpotensi tidak ingin menghadapi persaingan dengan penerima lisensi lainnya, dan mungkin saja memaksa untuk melakukan lisensi khusus.

Kapan sebaiknya sebuah invensi dilisensikan?

Waktu tidak menjadi pertimbangan khusus dalam melisensikan sebuah produk karena waktu tersebut akan sangat bergantung pada kekhasan dari setiap kasus. Namun demikian, untuk pengusaha dan inventor yang independen, sangat dianjurkan untuk mulai mencari penerima lisensi secepat mungkin untuk menjamin aliran pendapatan yang akan bermanfaat untuk membiayai proses permohonan paten. Tidak perlu menunggu sampai paten diberikan.

Penilaian Paten (*Patent Valuation*)

Banyak alasan kenapa penilaian paten (*patent valuation*) bermanfaat dan perlu dilakukan oleh sebuah perusahaan, termasuk untuk tujuan-tujuan keuangan, lisensi, merger atau akuisisi, penjualan aset HKI atau untuk peningkatan pendanaan. Sementara itu tidak satupun metode penilaian paten (*patent valuation*) yang sesuai dengan semua kondisi, berikut adalah metode yang paling sering digunakan:

- **Metode pendapatan:** Ini adalah metode yang paling sering digunakan. Metode ini menekankan pada aliran pendapatan yang diharapkan yang akan diperoleh oleh pemegang paten selama paten tersebut hidup.

- **Metode biaya:** menilai sebuah paten dengan cara menghitung biaya pengembangan aset yang sama baik secara intern maupun ekstern.
- **Metode pasar:** metode didasarkan pada nilai transaksi yang dapat dibandingkan yang dibuat di pasar.
- **Metode berdasarkan pilihan:** metode ini berdasarkan pada pilihan metode memberikan harga yang dibuat di awal untuk digunakan dalam memberikan harga sejumlah pilihan yang ada.

Terdapat faktor yang tidak dapat diukur kuantitasnya yang juga dapat berdampak pada nilai sebuah paten, seperti kekuatan klaim paten atau keberadaan produk pengganti yang mirip.

Jika tertarik dengan paten yang dimiliki oleh pesaing, bisakah diperoleh izin untuk menggunakannya?

Bukanlah merupakan hal yang mudah untuk memperoleh izin untuk menggunakan teknologi yang dimiliki oleh pesaing untuk suatu produk dan proses yang dimiliki. Namun demikian, jika pesaing merasa tertarik juga dengan paten yang dimiliki oleh perusahaan yang tertarik dengan teknologi yang dimilikinya, maka lisensi silang merupakan jalan keluar terbaik. Lisensi silang sangat lazim dilakukan dalam

dunia industri di mana sejumlah paten yang memiliki cakupan luas terhadap beberapa invensi lainnya yang digunakan oleh dua atau lebih pesaingnya. Perusahaan yang bersaing seperti itu selalu lebih mementingkan **kebebasan untuk beroperasi** dengan cara memperoleh hak untuk menggunakan paten yang dimiliki oleh pesaing mereka dan memberikan hak untuk menggunakan paten yang mereka miliki kepada pesaingnya.

Rangkuman

- **Komersialisasi.** Pertimbangkan berbagai pilihan untuk memasarkan invensi yang sudah dipatenkan dan pastikan bahwa perencanaan bisnis yang matang dan meyakinkan sudah dibuat jika sudah memutuskan untuk melempar sebuah produk inovatif ke pasaran.
- **Lisensi.** Nilai royalti dan hal-lain yang berkaitan dengan persetujuan lisensi merupakan sebuah fungsi negosiasi dan dianjurkan untuk menggunakan saran dan masukan dari ahli pada bidangnya sewaktu membuat draft dan melakukan negosiasi persetujuan lisensi
- **Khusus vs. Tidak khusus.** Pertimbangkan juga alasan-alasan untuk memberikan lisensi khusus dan tidak khusus, khususnya dalam kaitannya dengan keamanan teknologi dan strategi bisnis yang digunakan.
- **Lisensi silang.** Perhatikan apakah sebuah paten dapat digunakan untuk mengakses teknologi yang bermanfaat yang dimiliki oleh pihak lain.

5. Penegakan Hukum Paten

Kenapa hak atas suatu paten harus dipertahankan?

Jika sebuah produk baru di luncurkan dan produk tersebut sukses di pasar, terdapat kemungkinan pesaing cepat atau lambat akan berusaha membuat produk dengan fitur teknis yang identik, atau sangat mirip, dengan produk yang sukses di pasar tersebut. Dalam beberapa kasus, pesaing dapat mengambil manfaat dalam skala ekonomi, akses pasar yang lebih besar, atau akses terhadap bahan baku yang lebih murah, dan mampu membuat produk yang identik dan sangat mirip dengan harga yang lebih murah. Hal ini merupakan tekanan berat untuk sebuah bisnis, khususnya jika bisnis tersebut berinvestasi pada R&D untuk menciptakan produk baru.

Hak eksklusif yang diberikan oleh sebuah paten memberi pemilik paten kesempatan untuk mencegah dan menghentikan pesaingnya untuk membuat produk dan menggunakan proses yang melanggar hak-hak yang ada dan untuk mendapatkan ganti rugi atas kerusakan-kerusakan yang dialami. Untuk membuktikan sebuah pelanggaran telah terjadi, harus diperlihatkan bahwa masing-masing dan setiap elemen sebuah klaim atau ekuivalennya, memiliki produk dan proses yang merupakan hasil pelanggaran. Menegakkan hak-hak ketika sebuah paten yang sudah dipatenkan dilanggar merupakan hal penting untuk menjaga batas-batas persaingan, pembagian pasar dan keuntungan.

Siapa yang bertanggung jawab untuk menegakkan hak atas paten?

Tanggung jawab utama untuk mengidentifikasi dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran sebuah paten terletak pada pemiliknya. Seorang pemilik paten memiliki tanggung jawab untuk memonitor pemanfaatan invensinya di pasar, mengidentifikasi setiap pelanggaran dan memutuskan apakah, bagaimana, kapan akan mengambil tindakan terhadap mereka. Inventor independen dan industri kecil menengah dapat memutuskan dapat memberikan tanggung jawab ini (atau sebagian dari tanggung jawab ini) kepada penerima lisensi khusus (eksklusif).

Sangat dianjurkan untuk menghubungi pengacara guna memberikan bantuan dalam mengambil setiap langkah untuk menegakkan sebuah paten yang dimiliki, baik secara domestik dan/atau dalam setiap pasar ekspor. Seorang pengacara juga akan memberikan masukan mengenai biaya dan resiko yang mungkin terjadi dan strategi terbaik yang dapat dilakukan.

Apa yang harus dilakukan jika sebuah paten yang dimiliki digunakan oleh pihak lain tanpa izin?

Jika diyakini ada pihak lain yang melanggar sebuah paten yang dimiliki, misalnya menggunakannya tanpa izin terlebih dahulu, kemudian langkah pertama yang perlu diambil adalah mengumpulkan semua informasi mengenai pihak yang melakukan pelanggaran dan penggunaan mereka atas produk atau proses yang dilanggar tersebut. Semua fakta yang ada harus diakumulasi guna menentukan sifat dan waktu yang tepat untuk mengambil tindakan. Selalu libatkan Konsultan paten untuk membantu dalam pembuatan keputusan atas pelanggaran terhadap sebuah invensi yang sudah dipatenkan. Dalam beberapa kasus, jika sebuah pelanggaran sudah terdeteksi, perusahaan biasanya memilih untuk mengirimkan sebuah surat (yang biasa disebut dengan **“surat pemberitahuan untuk penghentian”**) yang menginformasikan kepada pihak yang diduga melanggar mengenai sengketa yang mungkin timbul antara hak yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dengan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan lain. Prosedur seperti ini biasanya efektif dalam kasus yang memang tidak diniatkan oleh pihak pelanggar karena dalam banyak kasus pelanggar akan menghentikan kegiatannya tersebut atau setuju untuk melakukan **negosiasi mengenai persetujuan lisensi**.

Namun demikian kadang-kadang tindakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dapat menjadi sebuah taktik yang jitu guna menghindari pelanggar untuk mendapatkan waktu untuk menyembunyikan atau merusak bukti-bukti yang ada. Dalam kondisi seperti ini, hal yang paling tepat dilakukan adalah langsung ke pengadilan tanpa memberikan pemberitahuan terlebih

dahulu kepada pelanggar dan meminta keputusan sela **“interim injunction”** guna memberikan kejutan kepada para pelanggar dengan melakukan pemberangusan, tentunya dengan bantuan pihak kepolisian. Pengadilan dapat memerintahkan pelanggar yang diduga tersebut untuk menghentikan kegiatan mereka melakukan pelanggaran sebelum sampai pada proses pengadilan (yang mungkin memerlukan berbulan-bulan atau bertahun). Namun demikian, pertanyaan apakah sebuah paten telah dilanggar dapat menjadi sangat kompleks dan oleh karena itu, keputusannya hanya diambil dalam proses pengadilan berdasarkan kasus tersebut.

Jika sebuah perusahaan memutuskan untuk melakukan **pengadilan sipil**, pengadilan biasanya memberikan sejumlah ganti rugi untuk mengganti pemilik hak paten yang dirugikan. Seorang Konsultan HKI dapat memberikan informasi yang relevan berkenaan dengan hal tersebut.

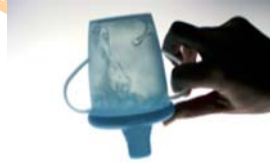
Guna mencegah **impor barang-barang yang merupakan hasil pelanggaran paten** langkah-langkah pada perbatasan internasional diberikan untuk para pemegang paten di beberapa negara melalui otoritas bea dan cukai negara bersangkutan. Namun demikian sebagian besar negara mengambil tindakan untuk perbatasan sesuai dengan peraturan-peraturan internasional hanya dalam kasus impor barang-barang yang merupakan pelanggaran merek dan barang-barang hak cipta bajakan.

Secara umum langkah yang perlu diambil adalah, jika sebuah pelanggaran sudah dapat diidentifikasi, sangat dianjurkan untuk mencari penasehat hukum yang profesional.

Pilihan Apa yang tersedia untuk menyelesaikan pelanggaran paten di luar pengadilan?

Jika sengketa terjadi dengan sebuah perusahaan yang menandatangani kontrak (misalnya sebuah persetujuan lisensi), kemudian yang perlu diperiksa pertama kali adalah apakah ada klausul **arbitrase atau mediasi** dalam kontrak. Dianjurkan untuk memasukkan ketentuan khusus dalam kontrak karena persengketaan diteruskan pada arbitrase atau mediasi guna menghindari litigasi yang lama dan mahal. Bisa juga digunakan alternatif sistem penyelesaian sengketa, seperti arbitrase atau mediasi, bahkan jika tidak ada klausul dalam kontrak, atau tidak ada kontrak sama sekali, sepanjang kedua belah pihak menyetujui.

Arbitrase biasanya memiliki keuntungan sebagai prosedur yang tidak terlalu formal dan lebih singkat dari pada proses di pengadilan, dan lebih mudah ditegakkan secara internasional. Manfaat dari mediasi adalah kedua belah pihak dapat melakukan kontrol terhadap proses penyelesaian sengketa. Misalnya dapat menjaga hubungan bisnis yang baik dengan perusahaan lainnya yang mungkin akan menjadi rekan bisnis di masa yang akan datang. **Pusat Arbitrase dan Mediasi WIPO (WIPO Arbitration and Mediation Center)** memberikan pelayanan untuk penyelesaian sengketa alternatif. Informasi selanjutnya mengenai arbitrase dan mediasi dapat dilihat pada: arbiter.wipo.int/center/index.html



Patent No.GB2266045. tempat minum yang cocok digunakan untuk latihan minum, secara komersial dikenal dengan nama cangkir Anywayup®, dipatenkan pada tahun 1992 oleh inventor/pegusaha Mandy Haberman (Inggris). Setelah munculnya produk-produk hasil pelanggaran oleh seorang pesaing, untuk hal tersebut Mandy Haberman memperoleh sebuah keputusan untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran atas paten yang dimilikinya dan akhirnya menyelesaikan sengketa tersebut di luar pengadilan.

Kesimpulan:

- **Waspada.** Sebisa mungkin, pantau persaingan guna mendeteksi adanya pelanggaran.
- **Cari masukan dan saran.** Berkonsultasilah dengan konsultan paten, karena setiap langkah yang dilakukan memiliki dampak atas hasil litigasi.
- **Penyelesaian sengketa alternatif.** Lebih baik mencari cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan and masukkan klausul arbitrase dan mediasi yang relevan dalam setiap persetujuan lisensi.

Lampiran I

Laman yang bermanfaat untuk informasi lebih lanjut

- Isu hak kekayaan intelektual lain dari tinjauan bisnis
www.wipo.int/sme
- Paten secara umum:
www.wipo.int/patent/en/index.html
- Aspek praktis yang berhubungan dengan pendaftaran permohonan paten, lihat daftar laman kantor paten nasional dan regional yang tersedia dalam Lampiran 1 atau:
www.wipo.int/directory/en/urls.jsp
- Traktat Kerjasama Paten:
www.wipo.int/pct/en/infex.html
- Klasifikasi paten internasional:
www.wipo.int/classifications/ipc/en
- Arbitasi dan mediasi:
Arbiter.wipo.int/center/index.html
- Database paten on-line dari kantor paten nasional dan regional:
www.wipo.int/en/resources/links.jsp
- Penegakan hukum hak kekayaan intelektual:
www.wipo.int/enforcement
- Keanggotaan traktat yang diatur oleh WIPO:
www.wipo.int/treaties/en/index.jsp

Lampiran II

Alamat Laman Kantor Paten Nasional dan Regional

African Organization for Intellectual Property (OAPI)	www.oapi.wipo.net
African Regional Industrial Property Organization (ARIPO)	www.aripo.org
Algeria	www.inapi.org
Andorra	www.omp.ad
Argentina	www.inpi.gov.ar
Armenia	www.armpatent.org
Austria	www.patentamt.at
Australia	www.ipaustralia.gov.au
Barbados	www.belipo.bz
Belgium	www.european-patent-office.org/patlib/country/belgium
Bolivia	www.senapi.gov.bo
Brazil	www.inpi.gov.br
Bulgaria	www.bpo.bg
Canada	www.cipo.gc.ca
China	www.sipo.gov.cn
China: Hong Kong (SAR)	www.info.gov.hk/ipd
China: Macao (SAR)	www.economia.gov.mo
Chile	www.dpi.cl
Colombia	www.sic.gov.co
Costa Rica	www.registracional.go.cr
Croatia	www.dziv.hr
Cuba	www.ocpi.cu
Czech Republic	www.upv.cz
Denmark	www.dkpto.dk
Dominican Republic	www.seic.gov.do/onapi
Egypt	www.egypco.gov.eg
El Salvador	www.cnr.gob.sv
Estonia	www.epa.ee
Eurasian Patent Office	www.eapo.org
European Patent Office	www.epo.org



Finland	www.prh.fi
France	www.inpi.fr
Georgia	www.sakpatenti.org.ge
Germany	www.dpma.de
Greece	www.gge.gr
Gulf Cooperation Council	www.gulf-patent-office.org.sa
Hungary	www.hpo.hu
Iceland	www.els.stjr.is
India	www.patentoffice.nic.in
Indonesia	www.dgip.go.id
Ireland	www.patentsoffice.ie
Israel	www.justice.gov.il
Italy	www.minindustria.it
Jamaica	www.jipo.gob.jm
Japan	www.jpo.go.jp
Jordan	www.mit.gov.jo
Kazakhstan	www.kazpatent.kz
Kenya	www.kipo.ke.wipo.net
Kyrgyzstan	www.krygyzpatent.kg
Lao People ' s Democratic Republic	www.stea.la.wipo.net
Latvia	www.lrpv.lv
Lithuania	www.vpb.lt
Luxembourg	www.eco.public.lu
Malaysia	www.mipc.gov.my
Mexico	www.impi.gob.mx
Monaco	www.european-patent-office.org/patlib/country/monaco
Morocco	www.ompic.org.ma
Netherlands	www.bie.minez.nl
Nepal	www.ip.np.wipo.net
New Zealand	www.iponz.govt.nz
Norway	www.patentstyret.no
Panama	www.mici.gob.pa/comintf.html
Peru	www.indecopi.gob.pe



Philippines	www.ipophil.gov.ph
Poland	www.uprp.pl
Portugal	www.inpi.pt
Republic of the Congo	www.anpi.cg.wipo.net
Republic of Korea	www.kipo.go.kr
Republic of Macedonia	www.ippo.gov.mk
Republic of Moldova	www.agepi.md
Romania	www.osim.ro
Russian Federation	www.rupto.ru
Serbia and Montenegro	www.yupat.sv.gov.yu
Singapore	www.ipos.gov.sg
Slovak Republic	www.indprop.gov.sk
Slovenia	www.sipo.mzt.si
Spain	www.oepm.es
Sweden	www.prv.se
Switzerland	www.ige.ch
Tajikistan	www.tjpat.org
Thailand	www.ipthailand.org
Turkey	www.turkpatent.gov.tr
Tunisia	www.inorpi.ind.tn
Ukraine	www.ukrpatent.org
United Kingdom	www.patent.gov.uk
United States of America	www.uspto.gov
Uruguay	http://dnpi.gub.py
Uzbekistan	www.patent.uz
Venezuela	www.sapi.gov.ve

Catatan:

Untuk informasi terbaru, kunjungi laman pada url berikut:
www.wipo.int/directory/en/urls.jsp




Lampiran II

Negara Anggota Traktat Paten Internasional (PCT)

(1 Januari 2005)

Albania	Democratic People ' s Republic of Korea
Algeria	Denmark
Antigua and Barbuda	Dominica
Armenia	Ecuador
Australia	Egypt
Austria	Equatorial Guinea
Azerbaijan	Estonia
Barbados	Finland
Belarus	France
Belgium	Gabon
Belize	Gambia
Benin	Georgia
Bosnia and Herzegovina	Germany
Botswana	Ghana
Brazil	Greece
Bulgaria	Grenada
Burkina Faso	Guinea
Cameroon	Guinea-Bissau
Canada	Hungary
Central African Republic	Iceland
Chad	India
China	Indonesia
Colombia	Ireland
Comoros (effective 3 April 2005)	Israel
Congo	Italy
Costa Rica	Japan
Côte d ' Ivoire	Kazakhstan
Croatia	Kenya
Cuba	Kyrgyzstan
Cyprus	Latvia
Czech Republic	Lesotho



Liberia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mexico
Monaco
Mongolia
Morocco
Mozambique
Namibia
Netherlands
New Zealand
Nicaragua
Nigeria (effective 8 May 2005)
Niger
Norway
Oman
Papua New Guinea
Philippines
Poland
Portugal
Republic of Korea
Republic of Moldova
Romania
Russian Federation
Saint Lucia
Saint Vincent and the Grenadines
San Marino
Senegal
Serbia and Montenegro
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Africa
Spain
Sri Lanka
Sudan
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syrian Arab Republic
Tajikistan
The former Yugoslav Republic of Macedonia
Togo
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United Republic of Tanzania
United States of America
Uzbekistan
Viet Nam
Zambia
Zimbabwe

Catatan:

Untuk informasi yang baru mengenai Negara anggota PCT, lihat: www.wipo.int/pct

