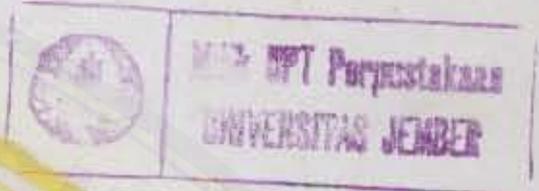


**PENYELESAIAN SENGKETA HAK PATEN GENTENG UNTUK
ATAP RUMAH ANTARA PT. TATA LOGAM LESTARI
DENGAN PT. SUGI LANGGENG GENTALINDO
(Studi Kasus Putusan MA.RI No. 046 K/N/HaKI/2003)**

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

No. I

ANING WIJAYANTI
NIM. 980710101111

Handwritten notes and stamps:
No. I
180105
P
Klasifikasi
346.048
WJ
P

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK PATEN GENTENG UNTUK ATAP
RUMAH ANTARA PT. TATA LOGAM LESTARI DENGAN
PT. SUGI LANGGENG GENTALINDO
(Studi Kasus Putusan MA.RI No. 046 K/N/HaKI/2003)**



**PENYELESAIAN SENGKETA HAK PATEN GENTENG UNTUK ATAP
RUMAH ANTARA PT. TATA LOGAM LESTARI DENGAN
PT. SUGI LANGGENG GENTALINDO
(Studi Kasus Putusan MA.RI No. 046 K/N/HaKI/2003)**

DISUSUN OLEH :

ANING WIJAYANTI
NIM.980710101111

Pembimbing

H. Arie Sudjatno,SH
NIP. 130 368 777

Pembantu Pembimbing

Mardi Handono,SH. MH
NIP. 131 832 299

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2004

MOTTO

**“ Bahwa tidak ada manusia yang pasti benar,
serta tidak ada manusia yang pasti salah dalam suatu persoalan
ataupun dalam segala persoalan “¹**



¹ Titik Adil, *Yogya Indonesia Pulang – Pergi*, Karya Emha Ainun Najib 1999 Yogyakarta : Zaituna Yogyakarta, hal 122.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- 1. Ibunda terkasih, Sumini atas untaian doa, kesabaran, kasih sayang, doa restu yang selalu menyertai penulis sampai kapanpun jua.*
- 2. Ayahanda tercinta, Sugianto yang menjadi panutan dan selalu penulis hormati sepanjang masa.*
- 3. Kakak - kakak serta adikku terkasih, Puji Hastuti Supandi Amd, Lies Dwiyanti Rahayu Basriady S. Sos serta Moch. Ridho Sinung Nugroho.*
- 4. Anugerah terindah dalam hidupku. Yang tersayang Dwi Sugianto SE.*
- 5. Almamater yang kbanggakan dan kujunjung tinggi sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan.*
- 6. Guru - guru, dosen - dosen, pengajar serta pendidik yang telah memberikan bekal hidup, serta kepada mereka yang telah rela dan berlapang dada untuk mau mengerti dan memahami seluruh pikiran, sikap dan perbuatan penulis.*

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji :

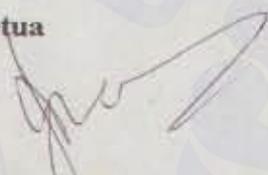
Hari : Selasa
Tanggal : 9
Bulan : Nopember
Tahun : 2004

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember

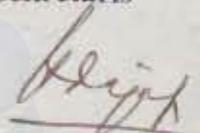
Panitia Penguji :

Ketua



Hj. Saadiah Teruna, SH
NIP. 130 674 837

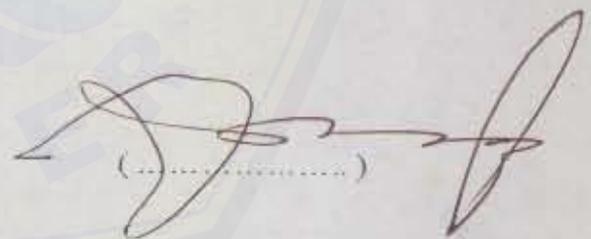
sekretaris



Hidayati, SH
NIP. 130 781 336

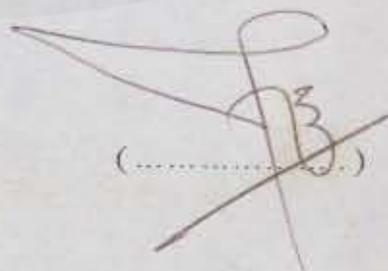
Anggota panitia penguji :

H. Arie Sudjatno, S.H.
NIP. 130 368 777



(.....)

Mardi Handono, SH.MH
NIP. 131 832 299



(.....)

PENGESAHAN

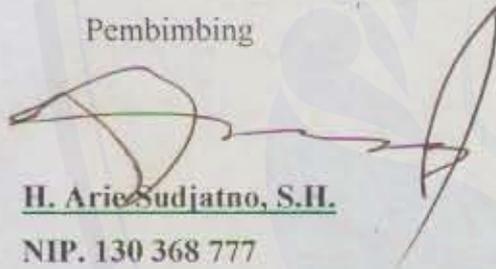
Skripsi dengan judul :

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK PATEN GENTENG UNTUK ATAP
RUMAH ANTARA PT. TATA LOGAM LESTARI DENGAN
PT. SUGI LANGGENG GENTALINDO
(Studi Kasus Putusan MA.RI No. 046 K/N/HaKI/2003)**

Yang disusun oleh :

ANING WIJAYANTI
NIM. 980710101111

Pembimbing



H. Arie Sudjatno, S.H.
NIP. 130 368 777

Pembantu Pembimbing



Mardi Handono, S.H.MII
NIP. 131 832 299

Mengesahkan,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN**



Kopong Paron Pius, S.H., S.U.
NIP.130 808 985

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PENYELESAIAN SENGKETA HAK PATEN GENTENG UNTUK ATAP RUMAH ANTARA PT. TATA LOGAM LESTARI DENGAN PT. SUGI LANGGENG GENTALINDO (Studi Kasus Putusan MA.RI No. 046/K/N/HaKI/2003)**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dan tugas yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang ada pada diri penyusun namun penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penulisan ini sangatlah sederhana baik mengenai isi, bentuk serta penyajiannya. Oleh karena itu, masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan didalamnya. Untuk itu segala kritik yang membangun dan saran yang berguna sangatlah penulis harapkan.

Pada kesempatan ini tidaklah berlebihan apabila penulis memberikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H. Dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan mengoreksi serta memberi masukan dengan sabar sehingga selesainya skripsi ini,
2. Bapak Mardi Handono, S.H.MH. Dosen pembantu pembimbing yang dengan ketelitian dan kesabarannya dalam membimbing penulis,
3. Ibu Hj. Saadiah Teruna, SH. Ketua Penguji,
4. Ibu Hidayati, SH. Sekretaris Penguji
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember,
6. Bapak I Wayan Yasa, S.H. Ketua jurusan Ilmu Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember,
7. Bapak Samsudi, S.H. Dosen wali yang telah banyak membantu penulis dalam proses kuliah,

8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat,
9. Segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu penulis selama proses kuliah,
10. Dwi Sugiarto SE, yang selalu memberikan doanya secara tulus ikhlas dan dengan kesabaran, kesetiaan serta kemampuan dalam mengarahkan dan memotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,
11. Teman – teman Angkatan 1998, teman – teman satu kost – kostan dan semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan hati yang tiada terhingga dan semoga mendapat balasan dari Allah SWT,
12. Seluruh kader serta alumni Himpunan Mahasiswa Islam (IIMI) Komisariat Hukum, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jember, Korp HMI- Wati (KOHATI) HMI Cabang Jember yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua jasa – jasanya, saran, masukan, penghargaan, serta kritik yang membangun kepada penulis selama berproses didalamnya,
13. Seluruh anggota Gerakan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Jember, Pengurus Forum Perempuan Peduli Air Bersih (FPPA) Kabupaten Jember, terima kasih atas kerjasamanya dan pengalaman yang telah diberikan kepada penulis selama berkiprah didalamnya.

Jember, November 2004

Penulis

DARTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN JUDUL DAN PEMIMBING | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| RINGKASAN | xii |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Ruang Lingkup | 4 |
| 1.4 Tujuan penulisan | 5 |
| 1.5 Metode penulisan | 5 |
| 1.5.1 Pendekatan masalah | 6 |
| 1.5.2 Sumber data | 6 |
| 1.5.3 Metode pengumpulan data | 6 |
| 1.5.4 Analisis data | 7 |
| BAB II : Fakta, Dasar Hukum Dan Landasan Teori | |
| 2.1 Fakta | 8 |
| 2.2 Dasar Hukum | 15 |
| 2.3 Landasan Teori | 15 |
| 2.3.1 Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual | 15 |
| 2.3.2 Ruang Lingkup Paten | 16 |
| 2.3.3 Pengertian Invensi Dan Inventor | 18 |
| 2.3.4 Tata cara permohonan Hak Paten | 21 |
| 2.3.5 Pelanggaran terhadap Hak Paten | 26 |

| | |
|---|----|
| 2.3.6 Gugatan ganti rugi terhadap pelanggaran Hak Paten | 27 |
| 2.3.7 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dan Unsur –Unsurnya | 28 |

BAB III : PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| 3.1 Upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang Hak Paten Atas pelanggaran terhadap Hak Patennya | 31 |
| 3.2 Akibat hukum bagi pelanggaran atas pemegang Hak Paten milik orang lain berdasarkan Undang - Undang Paten | 34 |
| 3.3 Kajian yuridis putusan MA,RI No.046 K/N/HaKI/2003 | 35 |

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

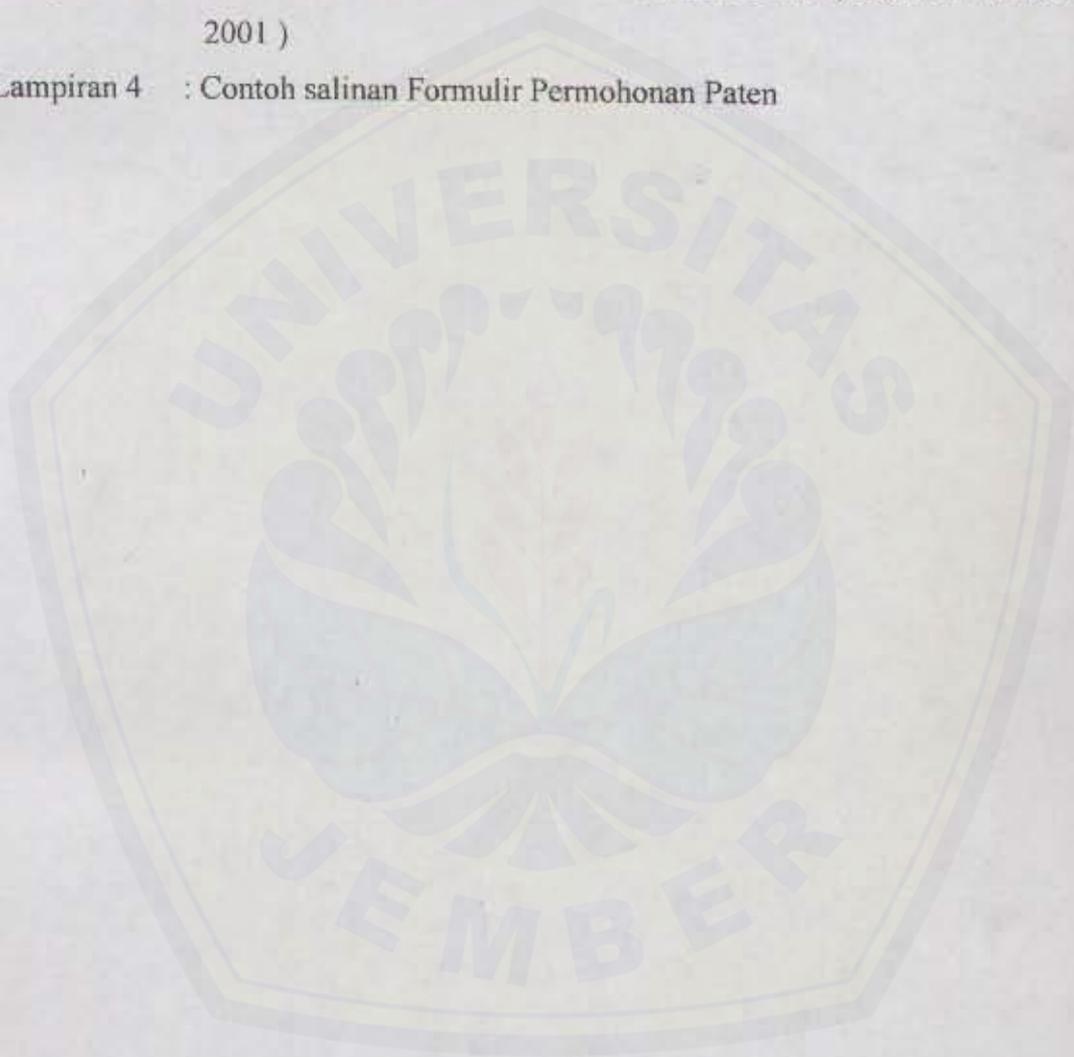
| | |
|----------------------|----|
| 4.1 Kesimpulan | 38 |
| 4.2 Saran | 39 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lampiran Putusan MA.RI No. 046 K/HaKI/2003
- Lampiran 2 : Skema Prosedur Permohonan Paten (UU No.14 Tahun 2001)
- Lampiran 3 : Skema Prosedur Pemeriksaan Substantif Paten (UUNo.14 Tahun 2001)
- Lampiran 4 : Contoh salinan Formulir Permohonan Paten



RINGKASAN

Paten merupakan salah satu bentuk dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang dilindungi. Sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual, paten mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi bagi pemegangnya karena penggunaan teknologi, segi teknis dan ekonomis suatu produk industri akan ditentukan atau dipengaruhi nilainya dipasar serta pemanfaatan teknologi akan memperkuat daya saing suatu produk industri. Permasalahan yang sering timbul pada umumnya berhubungan dengan pemalsuan atau penjiplakan terhadap suatu barang yang telah memiliki hak paten dan permasalahan berupa persengketaan, baik menyangkut siapa yang lebih dahulu menemukan ataupun perselisihan dalam perjanjian pengalihan paten.

Bertolak dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengulas masalah sengketa paten ini ke dalam skripsi yang berjudul “ **Penyelesaian Sengketa Hak Paten Genteng Untuk Atap Rumah Antara PT. Tata Logam Lestari Dengan PT. Sugi Langgeng Gentalindo (Studi Kasus Putusan MA.RI No.046 K / N / HaKI / 2003)** .

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atas pelanggaran terhadap hak patennya, akibat hukumnya bagi pelanggar hak paten milik orang lain, serta kajian yuridis atas putusan MA.RI No.046 K/N/HaKI/2003.

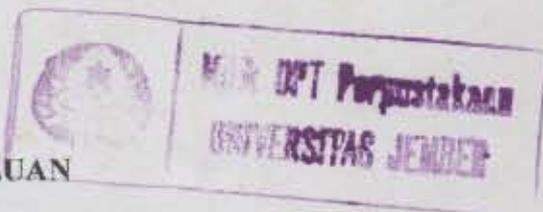
Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode pendekatan secara yuridis normatif yaitu dengan menggunakan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Sumber Data yang dipergunakan adalah Sumber Data Sekunder yang metode pengumpulannya melalui study kepustakaan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang disimpulkan secara deduktif.

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan, maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang suatu paten, apabila terjadi pelanggaran terhadap paten pihak lain dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu : Melalui Jalur Peradilan (Litigasi) dengan cara upaya secara perdata dan

upaya secara pidana. Melalui Jalur Diluar Peradilan (Non Litigasi) dengan cara : arbitrase, minitrial/peradilan kecil, organisasi/private organization, mediasi. Pelanggaran terhadap paten orang lain berakibat hukum bagi pelaku pelanggaran berdasarkan UU No.14 Tahun 2001 Tentang Paten adalah memberikan ancaman pidana terhadap pelanggaran paten berupa hukuman penjara dan denda. Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa penolakan atas permohonan kasasi penggugat yang dulu tergugat yaitu PT. Sugi Langgeng Gentalindo karena dianggap judex facti tidak salah menerapkan hukum adalah keputusan yang tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Saran yang dapat diberikan dalam skripsi ini adalah penggunaan sistem paten yang menggunakan *First to file system*/sistem pendaftar pertama dapat membuka ruang bagi pelanggaran hak peten sedangkan penggunaan sistem *first to invent prinsip*/prinsip penemuan pertama lebih efektif dalam mengantisipasi adanya pelanggaran paten. Informasi permintaan paten yang ada dikantor paten masih bersifat manual yaitu dengan menggunakan informasi buletin berkala, pelaksanaan sistem searching paten yang " On Line " antara kantor paten dengan para konsultan paten dengan jaringan komputer dapat mempermudah untuk mengetahui secara efektif apakah penemuan yang akan diajukan telah ada atau belum agar tidak terjadi pelanggaran dengan paten lainnya. Sosialisasi mengenai UU Paten serta permasalahannya dapat memberikan wawasan pengetahuan tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) khususnya bidang paten.

BAB I
PENDAHULUAN



1.1 Latar belakang

Garis – Garis Basar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999 menyatakan bahwa upaya untuk mengatasi krisis ekonomi beserta dampak yang ditimbulkannya, telah dilakukan melalui proses reformasi dibidang ekonomi. Perkembangan sektor perekonomian yang semakin pesat mendorong pemerintah untuk melakukan upaya menata suatu instrumen hukum yang mengatur perekonomian tersebut, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa adalah pengaturan dibidang Paten

Perkembangan dunia industri yang begitu pesat saat ini, telah memberikan kemudahan – kemudahan yang dapat dinikmati oleh masyarakat dengan membanjirnya barang dan produk yang dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Bahkan banyak diantaranya yang mengandung teknologi tinggi yang berasal dari proses pembuatan yang sangat rumit.

Sebagai negara yang sedang bergerak menuju negara industri yang didukung oleh sumber daya alam yang melimpah, Indonesia berusaha untuk dapat mengejar ketertinggalannya dengan negara – negara industri maju. Pengetahuan teknologi yang begitu luas dan setiap waktu tercipta invensi baru, ditambah persaingan industri yang begitu ketat, ikut mendorong penggunaan teknologi mutakhir. Upaya untuk mencari teknologi yang paling tepat dan mutakhir, memaksa setiap orang yang memiliki keahlian dan kemampuan terutama yang bergerak dalam bidang industri, untuk berusaha menyempurnakan teknologi yang telah ada bahkan menemukan sesuatu yang bermanfaat.

Setiap invensi baru yang dihasilkan oleh para inventor, peneliti dan ilmuwan, baik dari kalangan indusri dan akademisi, memerlukan adanya perlindungan hukum, mengingat usaha dan jerih payah serta biaya yang telah dikeluarkan. Sebab lain yang mendasari, bahwa setiap invensi memerlukan perlindungan hukum adalah adanya kepentingan ekonomis yang sangat berharga, dan kemungkinan devisa negara yang dapat diperoleh (Maulana, 1997 : 100)

Dalam lingkup hukum Indonesia, setiap kegiatan beserta hasilnya yang berhubungan dengan proses kreatif dan invensi digolongkan kedalam lingkup Hak Milik Intelektual atau Hak atas Kekayaan Intelektual. Khusus untuk kegiatan yang berkaitan dengan invensi dibidang industri, kemudian dikenal dengan istilah Hak Milik Perindustrian yang meliputi 3 (tiga) komponen yaitu Paten, Merek, dan Desain Industri (Djumhana dan Djubaedillah, 1997 : 14).

Proses dan atau kegiatan invensi teknologi beserta pengembangannya, begitu pula hasilnya, sudah tentu akan mengandung nilai ekonomis yang sangat tinggi, karena melibatkan tenaga dan pikiran, waktu serta biaya yang cukup besar. Dengan menggunakan teknologi, segi teknis dan ekonomis suatu produk industri akan ditentukan atau dipengaruhi nilainya dipasar, dengan pemanfaatan teknologi akan makin memperkuat daya saing suatu produk industri (Kansil, 1997 : 6).

Perlindungan terhadap invensi dibidang teknologi beserta hasilnya, pada dasarnya merupakan pemberian hak kepada inventor untuk mengambil manfaat ekonomis atas usahanya. Didalam ilmu hukum dan praktek dilapangan, perlindungan atas karya intelektual yang berkaitan dengan bidang teknologi dikenal dengan istilah **Paten**. Pemegang Paten memegang hak yang bersifat eksklusif dan mutlak selama jangka waktu perlindungan Paten. Hak tersebut adalah produksi dari barang yang di patenkan (*Manufacturing*), penggunaan (*using*) dan penjualan (*selling*) dari barang tersebut dan lain – lain. Perbuatan yang berkaitan dengan penjualan barang tersebut dapat mengimpor dan menyimpan (*stocking*) (Djumhana dan Djubaedillah, 1997 : 110).

Pemberian Paten tidak dapat dilakukan secara sembarangan, mengingat hal yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan Paten, yaitu syarat – syarat formal dan syarat – syarat substantif. Syarat formal meliputi persyaratan administratif dan yang berhubungan dengan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam mengajukan permohonan paten, sedangkan persyaratan substantif sebagaimana yang diatur pada pasal 2 ayat 1 Undang – Undang no. 14 Tahun 2001 Tentang Paten adalah invensi yang baru mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam bidang industri (Pamuntjak, 1994 : 76)

Beberapa kasus yang terjadi yang berkaitan dengan permasalahan paten, pada umumnya berhubungan dengan pemalsuan atau penjiplakan terhadap suatu barang yang telah memiliki hak paten, atau hal – hal yang berkaitan dengan invensi seperti pembayaran royalti yang tidak sesuai atau penggunaan paten tanpa seizin dari pihak ketiga (Kompas. 5 Februari 2001).

Untuk dapat menanggulangi dan mencegah adanya tindakan yang tidak jujur dan yang dapat merugikan pemegang paten asli , maka pemerintah mengeluarkan peraturan perundang – undangan tentang Paten. Peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan Hak Paten telah mengalami beberapa penyempurnaan. Adapun peraturan perundang – undangan yang ada diantaranya :

1. Undang – Undang No. 6 Tahun 1989 Tentang Paten
2. Undang – Undang No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 6 Tahun 1989 Tentang Paten
3. Undang – Undang no. 14 Tahun 2001 Tentang Paten
4. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten
5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.06 % HC 02.01 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten
6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.07-HC 02.01 Tahun 1991 Tentang Bentuk dan syarat – syarat permintaan pemeriksaan substantif Paten.

Berdasarkan gambaran diatas, terjadinya kasus pelanggaran atas hak paten, mengakibatkan pemegang hak paten asli mengalami kerugian atas pelanggaran tersebut. Penggunaan paten tanpa hak dari pemegang paten asli merupakan pelanggaran atas hak paten yang dikategorikan sebagai suatu **Perbuatan Melawan Hukum**. Atas dasar tersebut diatas maka penulis mencoba mengangkat tema tersebut menjadi bahan skripsi dengan judul “ **PENYELESAIAN SENGKETA HAK PATEN GENTENG UNTUK ATAP RUMAH ANTARA PT. TATA LOGAM LESTARI DENGAN PT. SUGI LANGGENG GENTALINDO (Studi Kasus Putusan MA.RI No.046 K/N/IIaKI/2003)** .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka saya membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1. Upaya apakah yang dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atas pelanggaran terhadap hak patennya ?
2. Apa akibat hukumnya bagi pelanggar atas pemegang Hak Paten milik orang lain berdasarkan Undang – Undang Paten ?
3. Bagaimana kajian Yuridis atas putusan MA.RI No.046 K/N/HaKI/2003 ?

1.3 Ruang Lingkup

Dalam penyusunan skripsi ini dianggap perlu untuk membatasi ruang lingkup pembahasan yang ditujukan untuk memperjelas dan mempermudah menganalisa permasalahan secara seksama. Selain itu, pembatasan ruang lingkup pembahasan dimaksudkan untuk menghindari kekaburan arti dalam pembahasan yang terlalu meluas, mengembang dan melampaui batas, sehingga mengakibatkan berkurangnya bobot ilmiah yang tepat dalam skripsi ini.

Ruang lingkup yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini adalah termasuk dalam lingkup Hukum Perdata dan lebih khususnya lagi dalam ruang lingkup Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) khususnya Hak Paten dan permasalahan seputar upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang paten, bila patennya digunakan oleh orang lain, akibat hukum yang diberikan bagi pelanggar Hak Paten berdasarkan Undang – Undang Paten dan Kajian Yuridis yang mengacu pada Putusan Mahkamah Agung No.046 K/N/HaKI/2003.

1.4 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir yang berupa karya tulis ilmiah dan sebagai syarat didalam menyelesaikan program studi ilmu hukum serta mencapai gelar strata satu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan ilmu, khususnya disiplin ilmu hukum yang diperoleh selama dibangku perkuliahan dengan praktek yang terjadi dimasyarakat. Serta memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum khususnya hukum perdata bidang Paten
3. Memberikan sumbangan karya tulis ilmiah kepada almamater dan selain itu didalam penulisan ini diharapkan dapat berguna didalam memberikan gambaran serta kejelasan tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pada umumnya, dan Hak Paten pada khususnya.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Ingin mengetahui upaya yang dapat dilakukan pemegang Hak Paten bila hak patennya dilanggar oleh pihak lain.
2. Ingin mengetahui apa akibat hukumnya bagi pelanggar Hak Paten milik orang lain berdasarkan Undang – Undang Paten
3. Ingin mengkaji secara yuridis penyelesaian sengketa Hak Paten Genteng Untuk Atap Rumah Antara PT.Tata Logam Lestari Dengan PT. Sugi Langgeng Gentalindo dalam Putusan MA.RI No. 046 K/N/HaKI/2003

1.5 Metodologi

Metodologi merupakan salah satu unsur yang mutlak, dimana harus ada pengembangan ilmu pengetahuan. Metodologi pada hakekatnya adalah memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari dan menganalisa serta memahami lingkungan yang dihadapinya. Adapun metode didalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan didalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori – teori hukum dan pendapat dari para sarjana hukum terutama yang berhubungan dengan permasalahan (Soemitro, 1990 : 24)

1.5.2 Sumber Data

Guna untuk menunjang penyusunan skripsi ini, maka digunakanlah data yang dapat memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai topik yang akan dibahas. Sumber data yang digunakan oleh penyusun adalah Sumber Data Sekunder. Sumber Data Sekunder adalah merupakan sumber data yang diperoleh dengan melakukan penelitian-penelitian kepustakaan yaitu melalui literatur-literatur ilmiah, majalah, surat kabar serta berbagai peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas untuk mendapatkan pengetahuan dasar yang lengkap. (Soemitro,1998:10)

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

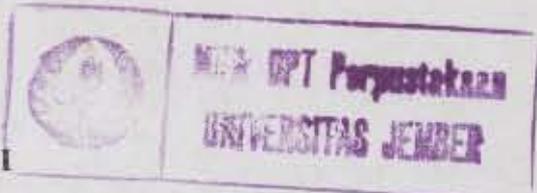
Adapun metode pengumpulan data adalah Study Kepustakaan (*Library Research*). Study Kepustakaan adalah dengan cara penyusun berusaha mengumpulkan data sebanyak mungkin mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini, guna mendapatkan bahan acuan dan landasan teori, sehingga didapatkan hasil yang obyektif. Metode tersebut yaitu melalui study kepustakaan, dengan mencari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, artikel-artikel dan lain-lain yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini (Waluyo,2002 : 13)

1.5.4 Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan data dalam penyusunan skripsi ini adalah Metode Deskriptif Kualitatif yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas

bilangan statistik, tetapi didasarkan atas analisis yang diuji dengan norma – norma dan kaidah – kaidah hukum masyarakat yang berkaitan dengan masalah – masalah yang akan dibahas (Soemitro, 1998 : 138). Data yang terkumpul kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.





BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

PT. Tata Logam Lestari, berkedudukan di Jln. Palem Raya Jakarta, adalah penemu “ **Genteng Logam** “, yang telah memperoleh Hak Paten Sederhana dari Departemen Kehakiman RI Cq. Dir. Jen Hak Cipta Paten dan Merek No.ID – 0.000.116 – S tertanggal 31 Mei 1996 serta mendapat pengakuan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 348 / Pdt.G / 2000 / PN. Jkt. Pusat tanggal 21 Maret 2001, yang menetapkan bahwa PT. Tata Logam Lestari sebagai pemegang “ **Hak Paten Sederhana** “.

Kemudian diketemukan dalam masyarakat bahwa tanpa persetujuan dari PT. Tata Logam Lestari sebagai pemegang Hak Paten, ada pihak lain yaitu : PT. Sugi Langgeng Gentalindo yang berkedudukan di Greenville – Jakarta Barat, telah membuat, memproduksi, dan menjual di pasaran “ **Genteng Logam** “ yang sama sesuai klaim pada Surat Paten Sederhana No. ID.0.000.116.S, atas nama PT. Tata Logam Lestari dengan memakai merek “ **Sugi Roof** “.

Produksi genteng logam dengan memakai merek “ **Sugi Roof** “ yang beredar dipasaran dianggap telah melanggar Hak Paten PT. Tata Logam Lestari yang telah memproduksi genteng logam yang memakai merek : **Multi Roof, Surya Roof, dan Sakura Roof.**

Perbuatan PT. Sugi Langgeng Gentalindo (disingkat dengan PT. Sugi) yang memproduksi genteng logam “ **Sugi Roof** “ tersebut, dinilai oleh PT. Tata Logam Lestari (disingkat dengan PT. Tata Logam) sebagai **Perbuatan Melawan Hukum** yang menimbulkan kerugian bagi PT. Tata Logam sebesar Rp 5.000 (Lima ribu Rupiah) per 200.000 (dua ratus) genteng atau sama dengan nilai uang Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).

Karena merasa Hak patennya dilanggar oleh PT. Sugi, maka PT. Tata Logam melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, terhadap PT. Sugi sebagai Tergugat dengan Nomor gugatan :

Reg No. 37/PATEN/2003/PN.NIAGA.Jkt.Pst, tanggal 17 Mei 2003, dengan tuntutan atau petitum yang pokoknya sebagai berikut :

I Dalam Tindakan Pendahuluan :

1. Memerintah Tergugat PT. Sugi untuk menghentikan kegiatan produksi/ membuat dan menjual ataupun menyediakan untuk dijual Genteng Logam Merek Sugi Roof ukuran 2 (dua) susun atau lebih atau sejenisnya
2. Meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat berupa satu unit mesin cetak genteng Roll Forming, yang saat ini di gudang Mutiara Kosambi Tangerang.

II Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan seluruhnya.
2. Menyatakan penggugat adalah pemegang Hak Paten Sederhana atas Genteng Logam sesuai Surat Paten No. ID.0.000.116 – S tanggal 31 Mei 1996.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang memproduksi, menyediakan untuk dijual Genteng Logam Merek Sugi Roof adalah **Perbuatan Melawan Hukum**.
4. Menyatakan kerugian yang diderita penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang di hukum oleh Tergugat adalah :
 - Kerugian Materiil Rp 1.000.000.000,-.....dst.....dst.....dst.....dst
 - Kerugian immateriil Rp 1.000.000.000,-
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Rp 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) dan selanjutnya akan memperhitungkan setiap bulannya Rp 250 juta (dua ratus lima puluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal diajukannya gugatan ini sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilakukan oleh tergugat
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan.
7. Menghukum tergugat membayar biaya perkara.

Subsidaire : Memohon putusan yang seadil – adilnya.

Dalam persidangan di Pengadilan Niaga, pihak Tergugat PT. Sugi melalui kuasa hukumnya memberikan tanggapannya atas gugatan Penggugat PT. Tata Logam, baik berupa Kompetensi Absolut yang intinya bahwa atas Surat

Penjelasan dari Direktorat Paten tanggal 14 Maret 2003 No. 3. UM.02.01.09 – 85 Tahun 2003, penjelasan Paten ID.0.000.116 – S disimpulkan : bahwa produksi Genteng Metal Merek Sgi Roof yang di produksi Tergugat adalah berbeda dengan produk genteng logam dari Paten ID.0.000.116 – S milik Penggugat.

Surat penjelasan yang dikeluarkan oleh Direktorat Paten sebagai pejabat negara itu, maka perkara gugatan tersebut seharusnya wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Niaga harus menyatakan tidak berwenang dalam mengadili perkara tersebut. Disamping itu juga, diajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut *obscuur libel* dan *Error in Personan*. Berdasarkan alasan eksepsi tersebut, maka Tergugat mohon ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, **memberi putusan** :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini
3. Menolak gugatan Penggugat atau tidak menerima gugatan

Sehubungan diajukannya Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut, maka Pengadilan Niaga memberikan Putusan Sela pada tanggal 14 Juli 2003, yang amarnya :

Mengadili :

1. Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat
2. Menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini
4. Menanggungkan biaya perkara ini hingga putusan berakhir

Putusan sela tersebut didasari pertimbangan hukum yang ini pokoknya adalah setelah majelis hakim meneiliti gugatan a'quo ternyata adalah didasarkan atas adanya **Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan oleh Tergugat, karena ia telah memproduksi, menjual, atau menyediakan untuk dijual genteng logam yang sama sesuai klaim pada **Surat Paten Sederhana** No. ID.0.000.116.S milik Penggugat selaku pemegang paten tersebut. Gugatan tersebut bukannya

didasarkan pada Surat Penjelasan Direktur Paten tanggal 14 Maret 2003 No. H3 – UM.02.01.09.85/2003. Karena itu, menurut majelis gugatan yang didasarkan atas Perbuatan Melawan Hukum adalah kewenangan Pengadilan Niaga. Kemudian majelis hakim Pengadilan Niaga melanjutkan pemeriksaan atas materi pokok perkara dari gugatan Penggugat tersebut.

Tergugat dalam jawabannya menolak gugatan Penggugat dengan menyatakan yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat memproduksi genteng metal dengan merek dagang **Sugi Roof** telah terdaftar pada Departemen Kehakiman – Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Dit.Jen Merek dengan nomor Reg. 469171 tanggal 13 Januari 2000
2. Produksi genteng metal dari Tergugat adalah **mengembangkan** dan menemukan **ide baru** untuk merombak model genteng metal yang lama
3. Surat Direktur Paten No. H3. UM.02.01.09 – 85 tahun 2003, tanggal 14 Maret 2003, menyatakan : bahwa produk genteng metal merek Sugi Roof yang diproduksi oleh PT. Sugu Langgeng Gentalindo adalah berbeda dengan produk genteng logam dari paten No. ID.0.000.116.S milik Penggugat.
4. Dengan alasan diatas, Tergugat mohon gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

Selanjutnya setelah majelis memeriksa perkara ini dengan meneliti semua bukti – bukti yang diajukan maka dalam putusan majelis hakim memberi pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dari bukti P4 dan P5 penemuan genteng logam milik Penggugat adalah mengandung langkah inventif (Kebaruan) serta dapat diterapkan dalam penyempurnaan dari pengembangan produk, sehingga genteng milik Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai produk yang merupakan **Public Domein**.
2. Dari bukti P1 s/d P6 dipeoleh fakta bahwa Penggugat telah memenuhi prosedur persyaratan standar dalam rangka proses pengajuan permintaan paten, sehingga setelah dilakukan pemeriksaan substantif, maka Penggugat

dinyatakan sebagai Pemegang Paten Sederhana No.ID.0.000.116.S tanggal 31 Mei 1996.

3. Terhadap Paten tersebut, maka Penggugat telah diberikan Hak Ekskulif oleh Negara kepada inventor selaku penemu yang dituangkan kedalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi, berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses terhadap genteng logam.
4. Dengan diakuinya ada invensi (kebaruan) dari produk genteng logam milik Penggugat, maka Paten Sederhana milik Penggugat tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum.
5. Dengan demikian tanpa persetujuan pemegang paten genteng logam. Ie Penggugat, maka orang lain dilarang untuk memproduksi, menjual, mengimpor, menyewakan dst.
6. Walaupun produk Penggugat dengan produk Tergugat terdapat perbedaan "tali air ", akan tetapi menurut bukti P5 perbedaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai melanggar paten dasar dan atau melanggar semua modifikasi yang tercakup dalam klaim paten No.ID.0.000.116.S tanggal 31 Mei 1996, milik Penggugat.
7. Telah terbukti, tergugat memproduksi genteng metal merek Sugi Roof dan juga menjualnya atau menyediakan untuk dijual,maka melanggar semua modifikasi yang tercakup dalam klaim paten No. ID.0.000.116.S milik Penggugat, maka perbuatan Tergugat tersebut dapat dikwalifisir pula sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat, selaku Pemegang Paten Sederhana dan berdasarkan pasal 118 UU No. 14 Tahun 2001 Pemegang Paten berhak mengajukan ganti rugi.
8. Mengenai tuntutan ganti rugi, setelah dipertimbangkan oleh majelis, maka atas dasar keadilan dan kepatutan, Tergugat dihukum membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) dari estimasi kerugian yang timbul dari hasil produksi yang dipasarkan oleh Tergugat, yang harus dibayar kepada Penggugat setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap.

9. Tuntutan immateriil berupa pencemaran nama baik Penggugat harus ditolak, karena tidak ada bukti putusan pidana tentang pencemaran nama baik oleh Tergugat.
10. Sita jaminan atas satu mesin Rool Foormingdst.... dst, dinyatakan sah dan berharga.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, akhirnya majelis hakim Pengadilan Niaga Pusat memberi putusan sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Provisi : Menolak Provisi Penggugat

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang Hak Paten sederhana No. ID.0.000.116.S tanggal 13 Mei 1996.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah memproduksi atau membuat atau menyediakan untuk dijual genteng logam merek Sugi Roof adalah : Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan adalah sah dan berharga .
6. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
7. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya.

Dalam tingkat Mahkamah Agung RI, Tergugat, PT. Sugi Langgeng Gentalindo yang telah menolak putusan Pengadilan Niaga tersebut sehingga mengajukan pemeriksaan kasasi, dengan mengemukakan beberapa keberatan dalam Memori Kasasinya. Majelis Mahkamah Agung dalam putusannya menilai bahwa judex facti tidak salah menerapkan hukum pembuktian sehubungan dengan bukti T2, dengan alasan yuridis sebagai berikut :

1. Menurut pasal 57 (1) UU No.14 Tahun 2001 yang menjadi bukti hak paten adalah Sertifikat Paten, sedangkan bukti T2 Surat Penjelasan Direktur Paten, bukan merupakan surat bukti Hak paten atas nama Tergugat. Surat Dinas ini hanya merupakan bukti permulaan.
2. Secara teknis genteng logam Hak Paten Penggugat adalah berbeda dengan genteng metal milik Tergugat, yaitu Tergugat telah merubah dan merombak model genteng yang lama dari Penggugat menjadi genteng model baru a. empat daun – dua susun, b. empat daun – tiga susun, dan c. empat daun – empat susun, tetapi, secara yuridis fungsi kedua genteng logam atau metal tersebut sama yaitu : untuk atap. Sehingga secara yuridis model genteng logam milik Tergugat hanya merupakan modifikasi yang masih didalam lingkup penemuan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Paten Sederhana dari Penggugat.
3. Berdasarkan bukti P5 jo P4 modifikasi atas genteng logam masih dalam lingkup hak paten dari Pengugat, maka perbuatan tergugat merupakan perbuatan : dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak eksklusif pemegang Paten Penggugat , ex pasal 118 ayat (1) jo pasal 16 ayat (1) dari UU No. 14 Tahun 2001.
4. Mengenai keberatan pemohon kasasi pada ad. 2 s/d 7, tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasidst....dst.
5. Berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, maka mejelis Mahkamah Agung memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

- Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. Sugi Langgeng Gentalindo
- Menghukum pemohon kasasi membayar biaya perkara kasasi Rp.5.000.000,-
(lihat : lampiran 1)

2.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang dipergunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Pasal 1365 Yang berbunyi : Tiap – tiap perbuatan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
2. Undang – Undang no. 14 Tahun 2001 Tentang Paten
3. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten
4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.06 - HC 02.01 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten
5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.04 HC 02.10 Tahun 1992 Tentang Tarif Pungutan Biaya Paten
6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01 HC 02.12 Tahun 1991 Tentang Paten Sederhana

2.3 Landasan Teori

Dalam membahas permasalahan penyusunan skripsi ini, maka landasan teori yang digunakan adalah sebagai berikut :

2.3.1 Pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

Pada awalnya Hak atas Kekayaan Intelektual dikenal dengan istilah Hak Milik Intelektual untuk menyebut segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penciptaan. Menurut kepustakaan hukum Anglo Saxon dikenal dengan sebutan “ **Intellectual Property Right** “. Apabila diterjemahkan secara bebas kedalam bahasa Indonesia, Intellectual Property Right berarti “ Hak Milik Intelektual “. Namun sesuai dengan perkembangan jaman, istilah Hak Milik Intelektual kemudian bergeser menjadi “ Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) secara luas dirumuskan sebagai berikut : “ Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada

manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi (Djumhana dan Djubaedillah, 1997 : 21).

Lebih lanjut pengelompokan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Hak Cipta (*Copy*)
2. Hak kekayaan Perindustrian (*Industrial Property Right*)

Hak kekayaan Perindustrian meliputi 3 (tiga) komponen, yaitu : Paten, Merek dan Desain Industri (Djumhana dan Djubaedillah, 1997 : 14).

Hak atas Kekayaan Intelektual memiliki pengertian Hak Paten tidak diberikan terhadap barangnya, melainkan terhadap kemampuan intelektual manusianya. Esensi terpenting dari setiap bagian Hak atas Kekayaan Intelektual ini yaitu adanya suatu ciptaan tertentu (*Creation*). Ciptaan ini mungkin dalam bidang seni (*art*), tetapi juga dalam bidang Industri atau ilmu pengetahuan. Mungkin pula suatu kombinasi dari ketiga bidang inilah yang diciptakan (Gautama, 1995 : 2).

2.3.2 Ruang Lingkup Paten

2.3.2.1 Pengertian Hak Paten

Paten atau istilah Hak Paten diserap dari bahasa Inggris " Patent ". Paten diatur dalam Undang – Undang No.14 Tahun 2001, pada pasal 1 angka 1 disebutkan : Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Pada dasarnya setiap orang atau subyek hukum lainnya mempunyai hak untuk memperoleh hak paten atas suatu invensi. Invensi tersebut dilaksanakan sendiri oleh inventor yang bersangkutan, atau dapat dilimpahkan kepada pihak lain dengan izin atau perjanjian antara pihak inventor dengan pihak yang bermaksud untuk melaksanakan paten tersebut.

Istilah paten yang bermula dari bahasa latin " Auctor " mempunyai arti " di buka ". Maksudnya adalah suatu invensi yang mendapatkan paten menjadi

terbuka untuk umum. Dengan terbukanya invensi tersebut, tidak berarti setiap orang dapat mempraktekkan invensi tersebut kecuali dengan persetujuan atau perjanjian dengan pihak inventor. Terbukanya suatu invensi maka dapat memberikan informasi yang diperlukan bagi pengembangan teknologi. Selanjutnya berdasarkan invensi tersebut, dan untuk memberi petunjuk kepada mereka yang berminat untuk mengeksploitasi invensi itu (Djumhana dan Djubaedillah, 1997 : 110).

2.3.2.2 Kekuatan Hak Paten

Sebagai bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual, paten memberi kewenangan kepada pemegang paten untuk berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya, selama hal itu tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan kaidah – kaidah yang berlaku di masyarakat. Perkembangan selanjutnya, kebebasan itu mulai mengalami pergeseran menjadi semacam pembatasan, seperti adanya kewajiban untuk melaksanakan lisensi wajib atau adanya pengambil – alihan atau penundaan paten oleh negara. Pemerintah (Presiden) dapat menunda pemberian paten yang dimintakan untuk angka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya keputusan Presiden tersebut.

Hak paten dikatakan memiliki sifat eksklusif dan sifat mutlak. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat 1 dan ayat 2 Undang – Undang No. 14 Tahun 2001 yang menjelaskan :

- (1) Pemegang Paten memegang hak khusus untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya :
 - a. Dalam hal paten produk : membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi Paten;
 - b. Dalam hal paten proses : menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya yang dimaksud dalam huruf a.
- (2) Dalam hal paten proses, larangan terhadap orang lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud dalam ayat 1

hanya berlaku terhadap impor produk yang semata – mata dihasilkan dari penggunaan – penggunaan paten produk yang bersangkutan.

Hak khusus yang dimaksudkan adalah hak yang bersifat eksklusif, artinya hak yang hanya diberikan kepada pemegang paten untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberi hak lebih lanjut kepada orang lain berdasarkan suatu perjanjian khusus (lisensi). Ketentuan tersebut menyatakan, orang lain tidak berhak melaksanakan paten tersebut tanpa persetujuan pemegangPaten.

Paten atas suatu invensi tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun, selain itu hak paten dapat memberikan hak monopoli kepada pemilik atau pemegang paten. Jadi pemilik atau pemegang paten dapat mempergunakan haknya dengan melarang kepada pihak manapun juga, tanpa persetujuannya untuk membuat dan atau mempergunakan barang invensinya. Pada dasarnya hak Paten memberikan perlindungan hukum kepada inventor dan teknologi baru (*inovation*) atas penemuan atau pencurian ide, dengan perlindungan tersebut, pemegang paten (*Patentee*) dapat menyebarluaskan atau bahkan dapat mentransfer haknya melalui perjanjian lisensi tanpa ketakutan ditiru oleh pihak lain (Tjokrowarsito,2000 : 65).

2.3.3 Pengertian Invensi Dan Inventor

2.3.3.1 Pengertian Invensi

Untuk mengantisipasi era perdagangan bebas, pemerintah beserta DPR telah menyetujui Undang – Undang di bidang Paten yang baru merevisi ketentuan lama (UU No. 6 Tahun 1989 Tentang Paten dan UU No. 13 Tahun 1997 Tentang perubahan atas UU No. 6 Tahun 1989 Tentang Paten). Didalam Undang – Undang Paten yang baru, istilah penemuan diganti dengan kata Invensi yang bersumber dari kata *invention*. Dengan alasan istilah penemuan dirasakan memiliki makna yang sangat luas dan beraneka ragam, sedangkan dalam konteks paten, penggunaan istilah invensi dinilai lebih tepat karena menggambarkan serangkaian kegiatan yang membuat sesuatu yang semula belum ada menjadi ada (Kompas, 4 Juli 2001)

Pengertian Invensi diatur dalam pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten yang menjelaskan bahwa, “ Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu produk atau proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau hasil produksi “.

Adanya pergeseran makna invensi dapat dilihat dari kata “ hasil invensi “ yang terdapat pada pasal 1 angka 1 UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Pemakaian kata “ hasil invensi “ mengandung pengertian bahwa invensi merupakan benda berwujud. Pembuat undang – undang lebih menitikberatkan pada unsur hak atau ide yang lahir dari Invensi, bukan hasil Invensinya atau bendanya. Jika yang dimaksudkan adalah idenya, maka pelaksanaan dari ide itu yang kemudian membuahakan hasil dalam bentuk benda materiil. ide itu sendiri adalah benda materiil yang lahir dari proses intelektual manusia (Saidin, 1997 : 146)

Pernyataan diatas mengandung pengertian bahwa pembuat undang – undang (DPR) menilai bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh paten adalah ide dari Inventor, sebagai hasil dari proses intelektualitas manusia. Sedangkan hasil dari pelaksanaan invensi adalah benda berwujud, dengan kata lain, hasil invensi sebagai produk atau proses terjadi karena adanya pelaksanaan ide dari inventor. Tanpa adanya pelaksanaan ide tersebut, maka produk atau proses sebagai hasil invensi tidak akan terwujud.

2.3.3.2 Pengertian Inventor

Inventor sebagai subyek paten, memiliki pengertian seperti yang disebutkan dalam pasal 1 angka 3 UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, yang menyatakan bahwa, “ Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang secara bersama – sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.

Penggunaan istilah inventor menggantikan istilah penemu yang terdapat pada peraturan perundang – undangan sebelumnya. Penggunaan istilah penemu, sama seperti penggunaan istilah penemuan. Istilah penemu dirasakan mengandung makna yang sangat luas dan beraneka ragam, karena bisa bermakna apa saja,

sedangkan istilah Inventor dianggap sesuai dengan atau mengikuti istilah Invensi (Kompas, 4 Juli 2001).

Inventor secara otomatis berhak untuk memperoleh paten atas invensinya. Hal ini sesuai dengan pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 14 Tahun 2001, yang menyatakan :

- (1) Yang berhak memperoleh paten adalah Inventor atau yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan
- (2) Jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama – sama hak atas invensi tersebut memiliki secara bersama – sama oleh para Inventor yang bersangkutan.

Untuk hal – hal tertentu, suatu invensi dapat lahir karena adanya pekerjaan kedinasan, kontrak kerja, dan sebagainya. Apabila suatu invensi dilahirkan dai hal hal tersebut diatas, maka harus dibedakan pihak – pihak yang dapat disebut sebagai inventor, dengan pihak lain yang berhak atas invensi tersebut (Saidin, 1997 : 15).

2.3.3.3 Unsur – Unsur Invensi

Suatu invensi mensyaratkan 3 (tiga) unsur suatu invention yang dapat di patenkan yaitu :

1. Aspek kebaruan Invensi (*Novelty*)

Aspek kebaruan invensi (*Novelty*) merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan Paten selain syarat lainnya yaitu mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Di dalam UU No. 14 Tahun 2001 pasal 3 ayat 1, juga dijelaskan bahwa suatu invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Selanjutnya tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria atau acuan baku terhadap aspek kebaruan invensi (*Novelty*). Namun sebagaimana lazimnya sistem paten, Invensi disebut baru apabila invensi tersebut tidak mengandung bagian teknologi yang sudah ada pada saat ini.

Syarat kebaruan invensi (*Novelty*) yaitu bahwa invensi yang kemudian dimintakan patennya tidak boleh di ketahui lebih dahulu, dimanapun dan dengan cara apapun. (Djumhana dan Djubaedillah.,1997 : 120)

Di dalam penjelasan pasal 3 ayat 2 UU No. 14 Tahun 2001, penentuan kebaruan suatu invensi pada dasarnya hanya dikaitkan dengan syarat belum diumukannya invensi yang bersangkutan, baik secara lisan maupun tulisan. Disamping itu disebutkan pula bahwa invensi bisa tidak dianggap baru kalau ternyata ada invensi serupa yang telah diciptakan terlebih dahulu atau ternyata bagian dari invensi terdahulu.

2. Langkah Inventif

Kebaruan dan mengandung langkah inventif merupakan kriteria yang berbeda. Kebaruan merupakan sesuatu yang harus ada sebelum langkah inventif dapat dinilai. Suatu penemuan mengandung langkah inventif, jika penemuan tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian biasa mengenai teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya (*Non Obviousness*). Ketentuan ini dicantumkan dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 14 tahun 2001 Tentang Paten. Beberapa hal yang dapat meniadakan langkah inventif antara lain bila formulasi suatu ide atas penyelesaian suatu masalah akan menghasilkan sesuatu yang dapat diduga.

3. Dapat diterapkan dalam bidang Industri

Sebuah penemuan untuk mendapatkan paten harus memenuhi syarat bahwa penemuan itu dapat diterapkan dalam industri. Penemuan yang bersangkutan dapat diproduksi atau digunakan didalam berbagai jenis industri (pasal 5 UU No. 14 Tahun 2001). Pengertian industri merupakan pengertian yang luas, misalnya apa yang sekarang dipandang sebagai agrobisnis juga merupakan bidang industri.

2.3.4 Tata Cara Permohonan Paten

2.3.4.1 Tata Cara Permohonan Paten

Invensi yang diajukan oleh Inventor kepada kantor paten tidak akan langsung memperoleh hak yang dimintakan (Hak Paten) pada saat itu juga.

Begitu pula dalam pemberian paten, tidak semua permohonan paten atas suatu invensi akan mendapatkannya. Invensi yang dapat di patenkan, harus memenuhi syarat – syarat paten, baik syarat formal maupun syarat substantif (absolut). Namun dari kedua syarat tersebut, syarat substantif mendapat penekanan untuk dipenuhi. Tidak terpenuhinya syarat substantif, mengakibatkan invensi tersebut tidak akan memiliki kekuatan paten. Meskipun suatu invensi telah dapat di patenkan, apabila ia ternyata kemudian ada salah satu unsur dari syarat substantif yang tidak terpenuhi, maka invensi yang telah dipatenkan dapat ditolak. Syarat substantif suatu invensi yang dapat dipatenkan, merupakan syarat yang senantiasa ada dalam setiap UU Paten yang dimiliki diseluruh negara (Maulana, 1997 : 115). (lihat : lampiran 2)

a. Pemeriksaan Substantif

Dapat atau tidaknya suatu Invensi memperoleh hak paten, akan sangat bergantung dari pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor paten sebagai penyelenggara administrasi paten. Kantor paten akan melakukan pemeriksaan formal yang berhubungan dengan kelengkapan dokumen – dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permintaan paten dan pemeriksaan substantif yang berhubungan dengan syarat absolut. (lihat : lampiran 3)

Saidin (1997 : 157) mengemukakan ada 3 (tiga) hal pokok yang akan dibuat, yaitu :

- a. Temuan harus memenuhi syarat untuk diberi hak Paten menurut UU Paten ;
- b. Temuan baru harus mengandung sifat kebaruan ;
- c. Temuan harus mengandung unsur menemukan sesuatu yang bersifat kemajuan dar apa yang telah diketahui.

Tahap pemeriksaan substantif dalam sistem paten merupakan tahap yang paling menentukan untuk memperoleh paten atas suatu barang.

Permohonan pemeriksaan substantif paten harus diajukan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan paten, tetapi tidak lebih awal dari berakhirnya pengumuman permintaan paten. Tidak diajukannya permohonan pemeriksaan substantif beserta syarat – syaratnya berakibat permohonan paten dianggap ditarik kembali. (pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) UU no. 14 tahun 2001

Jo pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang tata cara permintaan paten. Sedangkan untuk Paten sederhana paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal penerimaan paten (pasal 105 UU No. 14 tahun 2001 ayat (2)).

Besarnya biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan substantif, dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.04 – HC.02.10 Tahun 1992 tanggal 18 September 1991 Tentang Pungutan Biaya Paten, untuk Paten Biasa dikenakan biaya sebesar Rp 750.000,00, sedangkan untuk Paten Sederhana sebesar Rp 300.000,00. (lihat : lampiran 3)

Pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh kantor paten meliputi :

- a. Meneliti invensi yang dimintakan paten dengan invensi – invensi lainnya yang telah ada berdasarkan antara lain dokumen permohonan paten, dokumen paten serta dokumen – dokumen lainnya yang telah ada sebelumnya.
- b. Mempertimbangkan pandangan atau keberatan yang diajukan masyarakat, bila ada sanggahan atau penjelasan terhadap pandangan atau keberatan tersebut.
- c. Mempertimbangkan dokumen – dokumen yang diajukan sebagai pemenuhan kekurangan atau kelengkapan yang dimintakan kantor paten untuk memberikan tambahan penjelasan yang diperlukan (pasal 55 ayat (1) PP No. 34 Tahun 1991 Tentang Tata cara Permintaan Paten)

Khusus mengenai ad.b, masukan dari masyarakat diterima oleh kantor paten setelah kantor paten melakukan pengumuman kepada masyarakat atas adanya permohonan paten. Masukan dari masyarakat diperlukan untuk menilai layak tidaknya suatu invensi memperoleh paten. Masyarakat sebagai calon pengguna dari hasil invensi tersebut, patut didengar pandangan dan keberatannya atas suatu invensi. Keberatan tersebut diperoleh dari hasil pengamatan dan pengalaman masyarakat dilapangan, yang mungkin tidak diketahui oleh kantor paten.

Pemeriksaan substantif dilakukan oleh pemeriksa paten pada kantor paten atau instansi pemerintah lainnya yang memiliki kualifikasi sebagai pemeriksa paten. Penggunaan fasilitas dari instansi lain, bahkan negara lain juga dibenarkan,

hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) UU No.14 tahun 2001.

Setelah dilakukan pemeriksaan substantif, kemudian akan memperoleh keputusan mengenai diterima atau ditolaknya suatu invensi tersebut untuk memperoleh Paten.

b. Penolakan serta gugurnya Paten atas suatu barang

Ada beberapa hal yang mendasari ditolaknya permohonan paten atas suatu invensi yang mengakibatkan oleh hal tersebut diatas. Konvensi Pan America menetapkan dasar – dasar yang dapat dipakai untuk menggugurkan atau menolak paten atas suatu invensi yaitu :

1. Pengumuman dimana saja sebelum diadakannya perekaan ;
2. Pendaftaran, pengumuman atau pembahasan dimana saja lebih dari satu tahun sebelum diajukannya aplikasi ;
3. Penggunaan umum atau penjualan setempat satu tahun sebelum diajukannya aplikasi ;
4. Berlawanan dengan kesusilaan (Djumhana dan Djubaedillah, 1997 : 118).

Harus diperhatikan pula, temuan baru, perbaikan atas temuan yang sudah ada, cara kerja baru atau menemukan suatu perbaikan baru atau cara kerja harus mengandung langkah inventif, yaitu langkah pemikiran kreatif yang lebih maju dari pemikiran sebelumnya. Hal tersebut nantinya akan berhubungan dengan penggolongan paten yang akan diajukan. Selama ini dikenal beberapa jenis paten yaitu :

1. Paten yang berdiri sendiri tidak tergantung pada paten lain (*Independent Patent*) ;
2. Paten yang terkait dengan paten lainnya (*dependent Patent*), yang terjadi melalui hubungan lisensi biasa maupun wajib ;
3. Paten tambahan (*Patent addition*) atau paten perbaikan (*Patent of Improvement*) sebagai tambahan atau perbaikan dari invensi asli (Djumhana dan Djubaedillah, 1997 : 116).

Indonesia dalam ketentuan perundang – undangannya hanya membagi jenis paten dalam 2 (dua) bentuk, yaitu :

1. Paten Biasa

Suatu penemuan dikelompokkan sebagai paten biasa karena penemuan tersebut melalui penelitian dan pengembangan (*Research and Development*) yang mendalam dan memiliki jangka perlindungan yang lama dibandingkan dengan paten sederhana (lihat : halaman 26)

2. Paten Sederhana

Suatu penemuan dikelompokkan kedalam paten sederhana karena cirinya yaitu penemuan tersebut tidak melalui penelitian dan pengembangan (*Research and Development*) yang mendalam. Walaupun bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komposisinya demikian dan sering dikenal dengan "Utility Model", tetap mempunyai nilai kegunaan praktis sehingga memiliki nilai ekonomis, jadi tetap memperoleh perlindungan hukum (pasal 6 UU No.14 Tahun 2001).

Paten sederhana hanya memiliki hak untuk satu klaim, pemeriksaan substantif langsung dilakukan tanpa permintaan dari pihak penemu. Bila terjadi penolakan terhadap permintaan paten sederhana ini tidak dapat dimintakan lisensi wajib, dan tidak dikenai biaya tahunan. Dan paten sederhana ini hanya diberikan untuk satu investasi.

Pemeriksaan ini melibatkan peran serta masyarakat dalam salah satu fase, pemeriksaan untuk memberikan masukan pada kantor paten atas informasi yang tidak diketahui oleh kantor paten paten maupun atas keberatan – keberatan yang mungkin timbul yang diajukan oleh masyarakat.

Selain itu, gugurnya paten atas suatu invensi dapat terjadi karena pembatalan (*Revocation*) akibat tuntutan pihak ke tiga yang merasa dirugikan atau yang merasa sebagai inventor yang sah. Hal tersebut dilakukan melalui proses litigasi di Pengadilan Niaga (pasal 117 UU No. 14 tahun 2001). Oleh karena itu dengan adanya pembatalan paten, maka segala akibat hukum yang berkaitan dengan paten beserta hak – hak lainnya yang berasal dari paten tersebut (pasal 95 UU No. 14 tahun 2001), kecuali bagi pemegang lisensi dari paten yang batal demi hukum, tetap berhak melaksanakan lisensi tersebut sampai masa perjanjian lisensi tersebut berakhir.

2.3.4.2 Jangka Waktu Paten

Menurut UU No. 14 Tahun 2001 dijelaskan bahwa perlindungan paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun untuk paten biasa dan 10 (sepuluh tahun) untuk paten sederhana. Perlindungan ini diberikan sejak tanggal penerimaan permohonan paten untuk paten biasa dan sejak diberikannya surat paten sederhana (Pasal 8 dan Pasal 9 UU No. 14 Tahun 2001).

Adanya perubahan dalam hal jangka waktu perlindungan paten sebagai mana yang diatur pada peraturan terdahulu yaitu UU No. 6 Tahun 1989 Tentang paten yang memberi perlindungan dengan jangka waktu 14 (empat belas) untuk paten biasa dengan kemungkinan perpanjangan untuk 2 (dua) tahun, sedangkan perlindungan paten sederhana dalam UU tersebut diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

2.3.5 Pelanggaran Terhadap Hak Paten

Sebagaimana diketahui bahwa hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan pesetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan paten tersebut. Hal tersebut mengandung makna bahwa orang lain tidak berhak melaksanakan paten tersebut tanpa persetujuan pemegang paten.

Pelanggaran terhadap hak paten terjadi apabila penggunaan atau pemakaian paten tanpa hak dari pemegang paten dalam kegiatan memproduksi, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang telah diberi paten dan menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang (pasal 16 UU No.14 Tahun 2001). Namun tidak ada satupun ketentuan perundang – undangan yang melindungi barang – barang yang diproduksi tanpa adanya paten yang mengikuti barang tersebut. Ketentuan mengenai peniruan harus mencakup pula perlindungan terhadap barang – barang yang tidak dilindungi hak paten yang telah beredar di pasaran.

Dalam Undang – Undang Paten No.14 Tahun 2001 ketentuan – ketentuan tentang pelanggaran paten yang sifatnya pidana diatur pada pasal 130 sampai dengan 134. Pasal 130 menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 131 menyatakan untuk sanksi terhadap pelanggaran paten sederhana adalah pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Tindakan yang disebutkan melanggar pasal 16 baru terjadi setelah pemegang paten memperoleh hak paten atas invensinya.

Pelanggaran hak paten yang lazim dikenal sebagai peniruan paten penentuannya biasanya mengikuti 2 (dua) langkah yaitu :

1. Atas klaim dilakukan analisis dengan mempelajari semua dokumen paten yang penting.
2. Klaim harus sama atau berkaitan dengan alat atau proses yang digugat.

Terhadap klaim tersebut kemudian dilakukan test untuk mengetahui apakah klaim tersebut mendeskripsikan peniruan paten yang dituduhkan.

2.3.6 Gugatan Ganti Rugi Terhadap Pelanggaran Hak Paten

Pelanggaran terhadap hak paten adalah kegiatan memproduksi, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang telah diberi paten dan menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang tanpa hak dan seizin pemegang paten (pasal 16 UU No.14) akan menimbulkan kerugian bagi pemegang paten yang telah memperoleh hak paten. Hasil pelanggaran paten terhadap produk yang dijual di pasaran oleh orang lain tanpa adanya persetujuan dari pemegang paten, akan berpengaruh terhadap omzet penjualan produk pemegang paten. Masyarakat sebagai konsumen yang membeli produk tersebut akan mengira barang yang telah dibeli berasal dari pemilik hak paten. Terlebih

lagi jika pelanggar paten menjual produknya dengan harga yang lebih murah dengan kualitas yang baik, tentu akan merugikan pemegang paten.

Terhadap kerugian yang ditimbulkan dari akibat pelanggaran paten terhadap produk yang telah diberi paten, pemilik hak paten yang bersangkutan mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi. Penuntutan ganti rugi tersebut, dapat dilakukan oleh pemegang paten berdasarkan pasal 1365 KUHPER karena peniruan merupakan suatu perbuatan yang membawa kerugian terhadap orang lain, terlebih bagi pemegang paten. Disamping berdasarkan pasal 1365 KUHPER, pemegang paten dapat mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan pasal 118 UU No. 14 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa:

- (1) Pemegang paten atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga setempat terhadap siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16
- (2) Gugatan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diterima apabila produk atau proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan invensi yang telah diberi paten
- (3) Isi putusan Pengadilan Niaga tentang gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal putusan diucapkan untuk dicatat dan diumumkan.

Gugatan ganti rugi seperti yang dikemukakan diatas juga didasarkan atas pasal 1365 KUHPER. Tapi disamping gugatan berdasarkan Onrechtmatigdaad ini, maka pasal 118 juga membuka kesempatan untuk meminta ganti kerugian.

2.3.7 Pengertian Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Dan Unsur – Unsurnya

Istilah Perbuatan Melawan Hukum terjemahan dari kata Onrechtmatigdaad. Di Indonesia terdapat perbedaan dalam menterjemahkan kata tersebut, yaitu dengan Perbuatan Melanggar Hukum dan Perbuatan Melawan Hukum. Kedua istilah tersebut mempunyai arti yang sama dan sampai sekarang belum ada yang menggugat seseorang dengan menggunakan istilah melanggar dan seseorang lain dengan melawan hukum (Djodirjo, 1982 : 13)

Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPER) sama dengan pasal 1401 BW Belanda, semula ditafsirkan secara sempit. Namun sejak tahun 1919, dengan Arrest HR tanggal 13 Januari 1919, Perbuatan Melawan Hukum diartikan secara luas. Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan baik bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat.

Suatu perbuatan dikatakan Perbuatan Melawan Hukum apabila :

1. Bertentangan dengan Hak Orang Lain
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat (Djodirjo, 1982 : 35)

Ad. 1. Bertentangan dengan hak orang lain

Bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan subyektif recht adalah wewenang yang diberikan kepada seseorang oleh kaidah hukum. Wewenang tersebut meliputi hak atas kebendaan, hak atas kehormatan dan nama baik serta hak – hak kekayaan.

Ad. 2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri

Berbuat atau melakukan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah tingkah laku yang bertentangan dengan Undang – Undang, maksudnya suatu Perbuatan Melawan Hukum bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (Rutten, disitir oleh Djodirjo, 1982 : 42)

Ad. 3. Bertentangan dengan Kesusilaan

Kesusilaan baik adalah norma – norma kesusilaan, sepanjang norma – norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan hukum yang tidak tertulis.

Ad. 4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat

Diterapkannya rumusan yang luas dari Perbuatan Melawan Hukum, maka perbuatan yang bertentangan dengan sesuatu yang menurut hukum tidak tertulis, harus diindahkan dalam unsur – unsur Perbuatan Melawan Hukum.

Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPER terkandung unsur – unsur yaitu :

1. Perbuatan itu harus melawan hukum

Tafsiran Perbuatan Melawan Hukum secara luas berarti suatu Perbuatan adalah Malawan hukum apabila bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan kesusilaan baik dan bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat.

2. Perbuatan itu menimbulkan kerugian

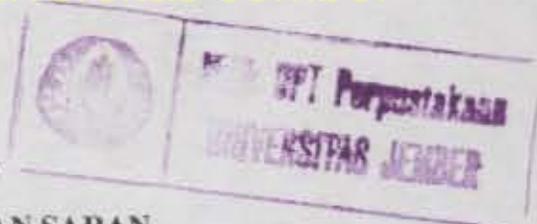
Kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum dapat berupa kerugian metriil maupun immateriil. Menurut yurisprudensi, ketentuan tentang ganti rugi dalam wanprestasi yang diatur dalam pasal 1243 sampai dengan 1248 KUHPER dapat diterapkan secara analogis dalam Perbuatan Melawan Hukum. Kerugian tersebut dapat berupa biaya, kerugian yang sungguh – sungguh diderita, dan keuntungan yang diharapkan (Muhammad 1982 : 147).

3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan

Tanpa adanya kesalahan, maka suatu perbuaitan tidak dapat dikatakan Perbuatan Melawan Hukum. Jadi kesalahan adalah elemen penting dalam Perbuatan Melawan Hukum. Kesalahan itu, meliputi kesalahan karena kesengajaan maupun karena kelaian, tetapi keduanya mempunyai akibat yang sama yaitu mengganti kerugian.

4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul terdapat hubungan kausal

Dalam Perbuatan Melawan Hukum, kerugian yang ditimbulkan dengan perbuatan, harus ada hubungan kausal, sehingga sekalipun terdapat kerugian tetapi tidak berasal dari perbuatan yang dilakukan, maka tidak dapat dituntut ganti kerugian berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (Muhammad, 1982 : 142).



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Dari uraian diatas, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan mengenai sengketa paten putusan MA.RI No. 046 K/N/HaKI/2003 yaitu :

1. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang suatu paten, apabila terjadi pelanggaran terhadap paten pihak lain dapat dilakukan dengan berbagai cara :
 - a. Melalui Jalur Paradilan (Litigasi)
 1. Upaya Perdata dengan mengajukan gugatan berdasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum
 2. Upaya Pidana, yaitu terhadap suatu tindakan atas pelanggaran hak paten milik orang lain, sanksi pidana paten diatur secara khusus dalam Undang – Undang Paten.
 - b. Melalui Jalur di Luar Paradilan (Non Litigasi)
 1. Arbitase
 2. Minitrial / paradilan kecil
 3. Organisasi / Private Organization
 4. Mediasi
2. Pelanggaran terhadap paten orang lain berakibat hukum bagi pelaku pelanggaran berdasarkan UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten yaitu memberikan ancaman pidana terhadap pelanggaran paten berupa hukuman penjara dan denda
3. Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa penolakan atas permohonan kasasi penggugat yang dulu tergugat yaitu PT. Sugi Langgeng Gentalindo karena dianggap *judex facti* tidak salah menerapkan hukum adalah keputusan yang tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

4.2 Saran

1. Masih lemah dan kurang sempurnanya sistem paten yang dianut oleh Undang – Undang Paten kita yaitu menggunakan sistem paten “ *First to file system* ” atau sistem pendaftar pertama, dimana dapat membuka ruang bagi pelaku

pelanggaran paten berkaitan dengan pemberian hak paten untuk pertama kali.. Penggunaan sistem “ *First to invent principle* “ atau prinsip penemuan pertama lebih efektif dalam mengantisipasi adanya pelanggaran paten. Seharusnya pemberian hak paten berdasarkan atas invensi pertama kali ditemukan oleh inventor dan bukan berdasarkan permohonan pendaftar pertama suatu paten, karena belum tentu invensi tersebut hasil dari pemohon hak paten.

2. Masih belum memadainya informasi permintaan paten yang dilakukan oleh Kantor Paten karena masih bersifat manual yaitu dengan menggunakan informasi buletin berkala. Pelaksanaan sistem searching paten yang “*On Line*” antara kantor paten dengan para Konsultan Paten dengan menggunakan jaringan komputer akan lebih cepat, efisien, dan efektif dalam rangka publikasi permintaan paten untuk mempermudah mengetahui mengenai penemuan yang akan diajukan itu telah ada atau telah diajukan oleh pihak lain atau belum. Sehingga sistem searching yang “*On line*” dapat mengantisipasi terjadinya pelanggaran paten orang lain.
3. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap paten, hal ini dikarenakan kasus paten di Indonesia masih relatif jarang terjadi dibandingkan dengan kasus terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) lainnya, seperti Hak Cipta dan Hak Merek. Sosialisasi mengenai Undang – Undang Paten serta permasalahannya dapat memberikan wawasan pengetahuan tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) khususnya bidang Paten

DAFTAR PUSTAKA

- Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung : PT. Citra Aditya
- Sudargo Gautama, 1990. *Segi – Segi Hukum Hak Milik Intelektual*. Bandung : Eresco.
- C.S.T Kansil, 1997. *Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Insan Budi Maulana , 1997. *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- , 1996. *108 Tanya – Jawab Paten, Merek dan Hak Cipta*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Amir Pamuntjak Dkk. 1994. *Sistem Paten (Pedoman Praktek Alih Teknologi)*. Jakarta : Djambatan.
- Roni Hanitijo Soemitro. 1998. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurumetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Roni Hanitijo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurumetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Bambang Waluyo, 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika
- Saidin, 1997. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Universitas Jember, 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Jember : Badan Penerbit Universitas Jember.
- M. Djojodirjo, 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita
- Subekti, 1992. *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita
- Himpunan Peraturan Perundang – undangan Republik Indonesia 2001 (Jilid II)*. Jakarta : CV. Citra Mandiri

Jurnal dan terbitan Berkala

Mardiharko Tjokrowasito, 2000. “ *Aspek Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Hukum Persaingan* “. Dalam Jurnal Hukum Bisnis (Volume 11, 2000). Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Hal 63

Varia Peradilan, 2004. *Majalah hukum tahun XIX No.226 Juli 2004.*

Jakarta : Sinar Grafika

Koran

Maulana, Insan Budi. 1998. “ *Paten Untuk Siapa ? (Catatan Hukum Insan Budi Maulana)* “. Dalam Kompas, 7 November : Jakarta.

-----, 2001. “ *Saling Mendzhu'ui Dengan Paten (Redaksi)* “. Dalam Kompas, 5 Februari : Jakarta.

-----, 2001. “ *RUU Paten dan RUU Merek disetujui DPR (Redaksi)* “. Dalam Kompas, 4 Juli : Jakarta.

Situs Internet

<http://www.kompas.com>

Peraturan Perundang - Undangan

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, pasal 1365 yang berbunyi : Tiap – tiap perbuatan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
2. Undang – Undang No. 14 tahun 2001 Tentang Paten
3. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten
4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.06 HC 02.01 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten
5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.04 HC 02.01 Tahun 1992 Tentang Tarif Pungutan Biaya Paten
6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01 HC 02.12 Tahun 1991 Tentang Paten Sederhana

PUTUSAN BADAN PERADILAN

MAHKAMAH AGUNG RI.

PUTUSAN

Nomor 046 K/N/HaKI/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Hak atas Kekayaan Intelektual (Paten) antara :

PT. SUGI LANGGENG GENTALINDO, berkedudukan di Jakarta, di Green Ville Blok L No. 11 Tanjung Duren Barat., dalam hal ini memberi kuasa kepada Ruhut Sitompul, SH., Martogi Naibaho, SH., Fendrik Adibuana Patria, SH., Marianus P. Niron., dan Riwil Nayade, SH. para Advokat dan Pengacara pada Law Office Ruhut Sitompul & Associates, beralamat di Jalan Fountain Park Apartement (Griya Pancoran) 2nd Floor Unit 2A Comp. Five Pillars Jalan Raya Pasar Minggu Jakarta Selatan 12780, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2003, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

melawan

PT. TATA LOGAM LESTARI, berkedudukan di Jakarta, di Jalan Palem Raya Kav. 435 Duri Kupa Rt.0015/07, Kebon Jeruk, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marleen J. Petta, SH., Ibrani, SH., dan Henry M. Manuputty, SH., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor hukum Marleen J. Petta, SH., & Associates, beralamat di Jalan Tebet Timur I.H No. 7, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Nopember 2003 sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah penemu Genteng Logam yang terbuat dari bahan logam yang mempunyai :
 - Bagian bawah (10) yang ditempatkan pada bagian bawah yang mempunyai beberapa buah daun genteng bawah (12) yang disusun secara berjajar kesamping dimana antar daun genteng terdapat tali air (15) dan pada ujung dari bagian bawah (10) terdapat pengait genteng (11).
 - Bagian tengah (20) yang ditempatkan pada bagian tengah yang mempunyai beberapa buah daun genteng atas (22) yang disusun secara berjajar kesamping dimana antar daun genteng terdapat tali air (15).
 - Bagian atas (30) yang ditempatkan pada bagian paling atas yang mempunyai beberapa buah kait (32) yang disusun secara berjajar kesamping dan antar kait terdapat tali air (15).

- Tali air (15) yang terletak pada bagian bawah (10), bagian tengah (20), dan bagian atas (30) berada dalam keadaan lurus mulai dari bagian atas genteng sampai bagian bawah dari genteng yang berfungsi sebagai bagian yang akan saling mengait dengan genteng yang berada disampingnya, baik samping kiri maupun samping kanan, pada saat dua buah genteng saling tumpah tindih (over lapping), sebagaimana gambar terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan ini.
2. Bahwa sebagai Penemu Genteng Logam sebagaimana tersebut dalam posita butir 1 diatas, Penggugat telah memperoleh hak paten sederhana dari Departemen Kehakiman RI. Cq. Direktur Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek No.ID.0000.116-S pada tanggal 31 Mei 1996. Bahwa Penggugat sebagai pemegang hak Paten Sederhana No.ID.0000.116-S atas genteng logam dimaksud telah pula mendapat pengakuan hukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 384/Pdt.G/2000/PN.JKT.PST. tanggal 21 Maret 2001, yang telah menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Paten Sederhana.
 3. Bahwa sebagai pemegang Hak Paten Sederhana atas Genteng Logam sebagaimana terurai dalam posita butir 2 diatas, Penggugat oleh Undang-Undang Nomor 14 tentang paten (pasal 16) memiliki hak khusus untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, dan orang lain dilarang tanpa persetujuan yang mempunyai hak untuk memproduksi/membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi (genteng logam) yang telah diberi paten.
 4. Bahwa ternyata Tergugat, tanpa persetujuan Penggugat sebagai pemegang hak paten genteng logam dimaksud, telah memproduksi/membuat dan menjual maupun menyediakan untuk dijual genteng logam yang sama sesuai klaim pada Surat Paten Sederhana No. ID. 0000116 S yang atasnya Penggugat berhak sebagai pemegang Paten, sejak bulan Januari 2003 sampai gugatan ini didaftarkan.
 5. Bahwa sebagai Pemegang Paten Sederhana Penggugat berhak mengajukan gugatan ganti rugi sesuai Pasal 118 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten dan bahwa oleh karena Undang-Undang melarang orang lain termasuk Tergugat untuk memproduksi/membuat dan menjual ataupun menyediakan untuk dijual genteng logam (yang gambarnya tertera pada posita butir 1) tanpa persetujuan Penggugat sebagai Pemegang Paten Sederhana, maka perbuatan Tergugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.
 6. Bahwa perbuatan Tergugat yang memproduksi/membuat dan menjual atau menyediakan untuk dijual genteng logam tersebut yang merupakan perbuatan melawan hukum, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, kerugian mana dapat diperhitungkan sebagai berikut :
 - a. Setiap bulan Tergugat diperkirakan memproduksi/membuat dan menjual sebanyak lebih kurang 50.000 lembar genteng logam, jadi terhitung sejak bulan Januari 2003, selama 4 (empat) bulan Tergugat telah memproduksi/membuat dan menjual = 4×50.000 lembar = 200.000 lembar.
 - b. Bahwa keuntungan dari 1 (satu) lembar genteng adalah lebih kurang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Dengan demikian kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan tergugat adalah $200.000 \times \text{Rp. } 5.000,- = \text{Rp. } 1.000.000.000,-$ (satu milyar rupiah).

7. Bahwa kerugian tersebut akan terus berlanjut selama proses perkara ini berlangsung dan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya harus diperhitungkan pula sebagai kerugian Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat yaitu per bulannya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yaitu (50.000 lembar per bulan dikalikan dengan keuntungan per lembar Rp. 5.000,-) dan akan diperhitungkan sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan.
8. Bahwa selain kerugian materiil sebagaimana diuraikan dalam posita butir 6 dan 7 diatas, Penggugat juga menderita kerugian immateriil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena nama baik Penggugat dalam masyarakat sebagai produsen genteng logam yang berkualitas menjadi tercemar, oleh karena adanya genteng logam yang diproduksi oleh Tergugat dengan merek dagang Sugi Roof yang nyata-nyata telah melanggar Hak Paten Penggugat yang mutu dan kualitasnya tidak sama. Karena tercemarnya nama baik dan juga akibat adanya genteng logam produksi Tergugat telah melanggar Hak Paten Penggugat, maka mengakibatkan terganggunya pemasaran produksi genteng logam Multi Roof; Surya Roof, Sakura Roof milik Penggugat.
Bahwa kerugian Immateriil tersebut bila dinilai dengan uang adalah sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
9. Bahwa kerugian materiil dan immaterial yang Penggugat derita adalah disebabkan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka adalah beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar kerugian tersebut kepada Penggugat.
10. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar yang ditimbulkan oleh Tergugat dengan tetap memproduksi menjual ataupun menyediakan untuk dijual genteng logam merek Sugi Roof terhadap Penggugat sebagai Pemegang Hak paten Sederhana No. ID 000116 S, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim sesuai pasal 125 butir (a) & (b) UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, untuk menerbitkan surat penetapan yang sederhana dan efektif untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran paten dan hak yang berkaitan dengan Paten, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Paten ke dalam jalur perdagangan termasuk tindakan importasi.
11. Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai sangkalan yang cukup beralasan Tergugat untuk menghindar dari tuntutan Penggugat membayar ganti rugi, maka Tergugat akan mengalihkan, memindah tangankan atau mengasingkan harta benda miliknya, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan dapat meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat yang dinilai cukup untuk memenuhi gugatan ini yaitu :
 - 1 (satu) unit mesin Roll Forming yang dipakai untuk mencetak genteng logam ukuran $2 \times 4,3 \times 4,4 \times 4$ dll, yang disimpan di Gudang Mutiara Kosambi Jalan Raya Perancis No. 188 Blok C6-23 Tangerang.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang terurai diatas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Niaga cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam tindakan pendahuluan :

1. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan kegiatan produksi/membuat dan menjual ataupun menyediakan untuk dijual genteng logam merek SUGI ROOF ukuran 2 (dua) susun atau lebih atau yang sejenisnya.
2. Meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat.
 - 1 (satu) unit mesin cetak genteng Roll Forming yang saat ini disimpan di Gudang Mutiara Kosambi Jalan Raya Perancis No. 188 Blok C6-23 Tangerang.

Dalam pokok perkara :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah pemegang hak Paten Sederhana Genteng Logam sesuai Surat paten No. ID 0000116 S tanggal 31 Mei 1996.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah memproduksi/membuat atau menyediakan untuk dijual, genteng logam merek Sugi Roof, adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
4. Menyatakan kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah :
 - Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) selanjutnya akan diperhitungkan perbulan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan.
 - Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan selanjutnya akan memperhitungkan setiap bulannya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal diajukannya gugatan ini sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan oleh Tergugat.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan.
7. Menghukurn Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai rasa keadilan.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat diajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Eksepsi tentang kompetensi absolut atau kewenangan mutlak mengadili.

Bahwa Tergugat tidak pernah menyuruh apalagi melanggar Paten Sederhana yang dimiliki oleh Penggugat, berdasarkan Surat Penjelasan dari Direktur Paten

PUTUSAN BADAN PERADILAN

tertanggal 14 Maret 2003, No: H3-UM.02.01.09.852003, perihal : Penjelasan Paten ID 0000116-S menyimpulkan bahwa produk genteng metal dengan merek SUGI ROOF yang diproduksi oleh Tergugat berbeda dengan produk genteng logam dari Paten ID 0000116S milik Penggugat.

Bahwa berdasarkan surat penjelasan Direktur Paten tersebut diatas, maka Tergugat merasa tidak pernah meniru maupun melanggar Paten yang dimiliki oleh Penggugat, oleh sebab itu seharusnya gugatan dalam hal ini adalah mengenai surat penjelasan yang dikeluarkan oleh Direktur Paten sebagai Pejabat Negara, oleh karena itu dalam perkara ini yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara/PTUN.

Bahwa oleh karenanya Pengadilan Niaga harus menyatakan tidak berwenang mengadili, karena perkara ini masuk ruang lingkup Pengadilan tata Usaha Negara /PTUN.

2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat terhadap Tergugat Obscur Libel.

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak jelas yang menyebabkan Tergugat tidak dapat dimengerti sepenuhnya, apa yang digugat oleh Penggugat terhadap Tergugat.

3. Eksepsi tentang gugatan terhadap Tergugat salah alamat (error in persona).

Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah ada hubungan hukum dan tidak pernah mengadakan perjanjian dalam bentuk apapun, maka perbuatan melawan hukum yang dimaksud oleh Penggugat adalah salah alamat.

Maka : berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan kiranya menerima seluruh eksepsi Tergugat dengan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara karena perkara ini masuk dalam ruang lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara/PTUN dan atau menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 9 Oktober 2003 No. 37/PATEN/2003/PN.NIAGA.JKT.PST. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pemegang Hak Paten Sederhana terhadap Genteng Logam sesuai Surat Paten No. ID 0000 116-S tanggal 31 Mei 1996;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah memproduksi/membuat atau menyediakan untuk dijual Genteng Logam merek SUGI ROOF adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan bagi Penggugat;

4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan adalah sah dan berharga;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 09 Oktober 2003, kemudian terhadapnya oleh Tergugat (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2003), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Oktober 2003, sebagaimana ternyata dari akte Permohonan Kasasi Nomor: 37/HKI-PATEN/2003/PN.NIAGA/JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tanggal 29 Oktober 2003;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 30 Oktober 2003 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat tanggal 5 Nopember 2003;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Dalam eksepsi :

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Halaman 18 bagian Tentang Hukumnya dalam Eksepsi alinea 4 (empat) dan alinea 5 (lima) halaman 18 sampai dengan 19 putusan.

Bahwa gugatan Penggugat/Termohon Kasasi terhadap Tergugat/Pemohon Kasasi tidak jelas karena secara factual sangat berbeda dan jelas perbedaan produk antara Termohon Kasasi/Penggugat dan oleh karenanya tidak ada hubungan atau persamaan antara kedua produk tersebut, membuat gugatan menjadi kabur.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada halaman 18 Bagian tentang Hukum Dalam eksepsi alinea 4 (empat) yang menyatakan : *"Menimbang bahwa setelah Majelis mempelajari Gugatan Penggugat telah ternyata baik uraian pada bagian posita maupun petitumnya telah jelas, sehingga gugatan a quo tidak obscuur libel. Bahkan Tergugat sendiri telah mengerti isi surat gugatan a quo sebagaimana telah memberikan jawabannya tersebut"*

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang keliru, sehingga Majelis Hakim telah dengan salah atau keliru menerapkan hukum, karena sesuai fakta tidak ada hubungannya hal-hal yang diuraikan dalam gugatan dengan tindakan perbuatan Pemohon Kasasi/Tergugat selaku pengusaha yang memproduksi barang yang berbeda dengan produk milik Termohon Kasasi. Perihal Jawaban Tergugat diajukan untuk membantah gugatan Penggugat bukanlah berarti bahwa gugatan Penggugat telah dimengerti oleh Pemohon Kasasi/Tergugat. Jawaban dengan membantah gugatan adalah kewajiban Pemohon Kasasi/Tergugat secara hukum untuk menjelaskan atau menyangkal ketidak benaran/Kesalahan gugatan Penggugat. Apalagi seperti diuraikan terdahulu sesuai fakta tidak ada hubungan antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang jika diamati secara keseluruhan membagi pertimbangan hukum secara tidak benar/tidak tepat yaitu dengan mengatakan telah terdapat fakta-fakta yang tidak dapat dibantah, sehingga merupakan dalil tetap.

Ironisnya sangat bertentangan atau tidak sesuai dengan fakta-fakta yang didukung oleh bukti-bukti, karena yang dipertimbangkan dan bukti Penggugat, seperti dalam alinea 2 (dua) halaman 20 (dua puluh) sampai dengan halaman 21 (dua puluh satu) putusan, tanpa mempertimbangkan dalil bantahan dan bukti Tergugat Semula/Pemohon Kasasi, padahal adalah fakta bahwa Bukti T-2 yang menjelaskan : "uraian barang produk Tergugat Semula/Pemohon Kasasi mempunyai perbedaan atau tidak sama dengan barang produk milik Penggugat Semula/Termohon Kasasi".

Bahwa dari fakta tersebut diatas dimana Bukti T-2 dimaksud dikeluarkan oleh Badan yang berwenang, untuk menyatakan penilaian sama atau tidak sama/mempunyai perbedaan barang produk Penggugat semula/Termohon Kasasi dengan barang produk Tergugat Semula/Pemohon Kasasi, seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Keterangan Instansi yang berwenang sebelumnya yang menyatakan tidak sama barang produk Penggugat Semula/Termohon Kasasi, dengan barang produk Tergugat semula/Pemohon Kasasi dan atas dasar penilaian/penjelasan itu, Pemohon Kasasi memproduksi dan memasarkan produknya tanpa melanggar hak pihak lain termasuk Hak Paten ID 0000116-S;

2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Pengadilan Niaga pada halaman 21 (dua puluh satu) putusan yang kurang mempertimbangkan dalil Tergugat seperti pada point 1,2 dan 3 yang memposisikan dalil tersebut pada bagian pertimbangan persoalan hukum yang belurn menjadi dalil tetap, sebab baik Merek Dagang Sugi Roof yang telah terdaftar di Direktorat Merek di bawah No. 469171 tertanggal 13 Januari 2000, guna memenuhi permintaan pasar Tergugat mengembangkan dan menemukan ide baru untuk merubah dan merombak model genteng metal lama sehingga menjadi genteng empat daun satu susun, genteng empat daun dua susun, genteng empat daun tiga susun, genteng empat daun empat susun, dan demikian juga surat Direktur Paten tanggal 14 Maret 2003, yang menyatakan produk genteng metal Tergugat berbeda dengan produk genteng logam dari Paten Penggugat semula, seyogyanya juga dimasukkan dalam pertimbangan yang tidak dapat dibantah sehingga merupakan dalil tetap.

3. Bahwa Pemohon Kasasi menolak Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada alinea 1 (satu); 2 (dua); 3 (tiga) dan 4 (empat) halaman 22 (dua puluh dua) putusan, sebab pertimbangan tersebut tidak ada relevansinya dalam perkara a quo. Seluruh pertimbangan Majelis dalam halaman 22 (dua puluh dua) putusan hanya menjelaskan proses terbitnya Hak Paten Sederhana yang diterbitkan Dirjen Hak Cipta Paten dan Merek No. ID 0000116 S tanggal 31 Mei 1996 oleh karena mengandung nilai kebaruan dan bukan merupakan Publik Domain.

Bahwa jika diamati yang menjadi permasalahan dalam perkara a quo, bukanlah mengenai Publik Domain. Tergugat semula/Pemohon Kasasi tidak pernah mempermasalahkan atau menyatakan hak yang diberikan kepada Penggugat Semula/Termohon Kasasi masalah Publik Domain, yang ditegaskan/didalihkan Tergugat Semula/Pemohon kasasi adalah bahwa Hak Paten Sederhana No. ID 0000116 milik Penggugat semula/Termohon Kasasi tidak sama atau berbeda dengan barang produk Pemohon Kasasi sebagaimana dijelaskan oleh Instansi yang berwenang untuk melakukan penilaian (Mohon dibaca/dibandingkan dengan bukti T-2);

4. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada halaman 23 (dua puluh tiga) sampai dengan halaman 24 (dua puluh empat) putusan, oleh karena hanya menjelaskan prosedur timbulnya Paten Sederhana, No. ID 0000116 S tanggal 31 Mei 1996 dan perlindungan hukumnya serta larangan bagi pihak lain untuk memproduksi/membuat, menjual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi genteng logam, tanpa ada kaitannya dengan pokok permasalahan yaitu apakah barang produk Pemohon Kasasi/Tergugat. Mengenai hal tersebut sudah dibahas/dijelaskan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam bagian terdahulu intinya sesuai fakta barang produk Termohon Kasasi/Penggugat tidak sama dengan barang produk Pemohon Kasasi/Tergugat. Mengenai hal tersebut sudah dibahas/dijelaskan oleh Pemohon Kasasi dalam bagian terdahulu yang intinya sesuai fakta barang produk Termohon Kasasi tidak sama dengan barang produk Pemohon Kasasi.

Demikian juga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga mengenai rincian klaim Penggugat sebagaimana No. ID. 0000116 S tanggal 31 Mei 1996 (alinea 5/ alinea terakhir) halaman 23 (dua puluh tiga) putusan sampai halaman 24 (dua puluh empat) putusan tidak ada relevansinya karena walaupun seperti pertimbangan Majelis terhadap Bukti P-5 halaman 5, butir 25 disebut "Dalam perwujudan penemuan yang dijelaskan diatas, masih dimungkinkan dibuat modifikasi-modifikasi, oleh orang yang ahli dibidangnya. Oleh karena itu klaim penemuan semua modifikasi yang masih dalam lingkup penemuan ini, namun yang sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi bukanlah modifikasi dari Hak Paten No. ID. 0000116 S tanggal 31 Mei 1996.

Sebaliknya produk genteng Metal Tergugat-bukan Genteng Logam adalah diluar modifikasi Hak paten No. ID. 0000116 S (Bukti P-5) dan oleh karena tidak termasuk dalam pengertian modifikasi Paten Sederhana No. ID.00001 16S. Instansi yang berwenang menyatakan Genteng Metal merek Sugi Roof yang diproduksi PT. Sugi Langgeng Gentalindo/Pemohon Kasasi/Tergugat tidak sama/memiliki perbedaan dengan produk Genteng dari Paten No. ID 0000116 S.

Bahwa oleh karena penemuan dalam produk Tergugat semula Pemohon kasasi

PUTUSAN BADAN PERADILAN

bukan termasuk modifikasi dari Hak Paten No. ID 0000116S maka tidak ada hak yang dilanggar dan seyogyanya mendapat perlindungan hukum sesuai Penjelasan autentik Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten yang berbunyi :

"Pada Paten Sederhana hanya diberikan untuk Invensi yang berupa alat atau produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada Invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud (tangible).

Adapun Invensi yang sifatnya tidak kasat mata (intangible), seperti metode atau proses, tidak dapat diberikan perlindungan sebagai Paten Sederhana".

Penjelasan Pasal 6 tersebut sejalan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten pada angka 1 Umum 1 Penyempurnaan huruf d Paten sederhana berbunyi :

"Dalam Undang-Undang ini objek Paten Sederhana tidak mencakup proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan product by proses. Objek Paten Sederhana hanya dibatasi pada hal-hal yang bersifat kasat mata (tangible), bukan yang tidak kasat mata (intangible)".

Sehubungan dengan penjelasan Undang-Undang diatas, maka adalah sejalan dengan surat Penjelasan Direktur Paten Nomor : H3-UM.02.01.09.51 tanggal 14 Maret 2003 yang menyatakan produk Genteng Metal Tergugat Semula/Pemohon Kasasi mempunyai perbedaan dengan produk Genteng Logam Hak Paten ID 0000 116 S, dan oleh karena itu perbuatan Tergugat Semula/pemohon Kasasi bukan perbuatan melawan hukum dan sebagai tambahan Tergugat Semula/Termohon Kasasi tidak pernah diberi hak Monopoli untuk memproduksi Genteng Logam dalam segala bentuk.

Mohon Perhatian Majelis Hakim Agung Yang Terhormat :

Surat Nomor H3-UM.02.01.09.51 tanggal 14 Maret 2003 adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dimana dalam proses terbitnya surat itu terlebih dahulu dilakukan penelitian oleh ahli dan kemudian dikonsep suratnya seterusnya ditandatangani Direktur yang berwenang.

Hal tersebut diatas terungkap didalam persidangan, diterangkan/ dijelaskan oleh Saksi Ahli Ir. Razilu yang diajukan oleh Penggugat Semula/Termohon Kasasi, namun keterangan saksi Ahli dimaksud tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini (mohon periksa halaman 15 putusan).

Dari penjelasan diatas, sudah jelas bahwa produk Genteng Metal Pemohon Kasasi tidak sama dengan produk Genteng Logam Termohon Kasasi, hal mana dapat dilihat dengan kasat mata saja sudah tidak sama atau memiliki perbedaan.

Apalagi perbedaan itu sudah diakui oleh ahli dan instansi yang berwenang, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat Semula/ Pemohon Kasasi memproduksi Genteng Metal merek Sugi Roof tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Dengan penjelasan diatas sudah jelas bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga alinea terakhir halaman 24 (dua puluh empat) alinea 1 dan 2 halaman 25 putusan sangat keliru.

5. Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada alinea 5/alinea terakhir halaman 25 putusan, sebab hanya dengan alasan telah tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga. Pertimbangan Majelis sangat keliru karena dalil Termohon Kasasi/Penggugat hanyalah dengan perkiraan produk 50.000 lembar perbulan selama 4 bulan jadi 4×50.000 lembar = 200.000 lembar dengan keuntungan sebesar Rp. 5.000 setiap lembar hingga seluruhnya Rp. 1.000.000.000,- dan berlanjut terus setiap bulannya keuntungan sebesar Rp. 250.000.000, adalah pertimbangan yang keliru, karena tuntutan hukum ini tidak dapat dibuktikan, atau hanya dengan perkiraan sehingga melupakan bahwa hukum adalah fakta dan oleh karenanya pertimbangan ini adalah pertimbangan yang keliru, yang hanya menimbulkan penerapan hukum yang keliru.

6. Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Niaga pada halaman 26 (dua puluh enam) alinea 2 (dua) dan 3 (tiga) putusan, sebab adalah pertimbangan yang keliru dimana Majelis Hakim disatu sisi menyatakan tidak menemukan bukti terhadap perolehan Tergugat Semula/ Pemohon Kasasi seperti tersebut diatas, namun dalam pertimbangan selanjutnya dijadikan dasar untuk menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yaitu setengah dari estimasi kerugian yang timbul dari hasil produk tersebut yang dipasarkan, yang harus dibayar kepada Penggugat setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa semakin jelas kelihatan kekeliruan Majelis Hakim dalam pertimbangan tersebut diatas, karena seperti diuraikan disatu sisi Majelis dalam pertimbangannya tidak menemukan bukti terhadap perolehan Pemohon Kasasi/Tergugat, namun dijadikan dasar menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat membayar ganti rugi materiil dan hanya dengan perkiraan/estimasi besarnya kerugian, padahal tuntutan hukum dari Termohon Kasasi/Penggugat seharusnya berdasarkan fakta yang didukung bukti, bukanlah suatu perkiraan atau estimasi yang menurut hukum hal tersebut tidak pasti.

Bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga adalah keliru dalam menentukan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan dituntut membayar ganti rugi maka adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum Majelis Hakim meletakkan sita jaminan yang telah dilaksanakan tanggal 26 September 2003 atas 1 (satu) unit mesin Rool Forming yang dipakai untuk mencetak genteng logam ukuran 2X4, 3X4, 4X4 dan lain-lain serta 5000 lembar genteng 2X4 yang terdapat di Gudang Mutiara Kosambi Jalan Raya Perancis No. 188, Blok C-23, Tangerang, haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berharga serta harus dicabut.

7. Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga alinea 1 (satu) halaman 27 (dua puluh tujuh) putusan, sebab adalah pertimbangan yang keliru karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara a quo, akan tetapi pertimbangan Majelis Hakim hanya didasarkan bukti-bukti yang menguntungkan Termohon Kasasi/Penggugat, tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang secara hukum melindungi Pemohon Kasasi /Tergugat yaitu :

PUTUSAN BADAN PERADILAN

- 7.1. Bukti T-1 : sertifikat Merek Dagang SUGI ROOF No. 409171 milik PT. Sugi Langgeng Gentalindo Tergugat Semula/Pemohon Kasasi.
- 7.2. Surat Penjelasan Paten ID 0000116 S yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RI. Direktorat Jenderal hak Kekayaan Intelektual. Bukti ini sangat jelas menyatakan ; Produk Genteng Metal Merek sugi Roof yang diproduksi PT. Sugi Langgeng Gentalindo memiliki perbedaan dengan produk genteng dari Paten No. ID0000116 S.

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi Ahli Ir. Razilu yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat dalam persidangan menjelaskan : bahwa surat No. H3-UM.02.01. 09.51/Bukti T-2 dikonsep oleh ahli dimana terlebih dahulu dilakukan penelitian berdasarkan keahlian dan kemudian dinyatakan : Produk Genteng metal Merek Sagi Roof yang diproduksi PT. Sugi Langgeng Gentalindo memiliki perbedaan dengan produk genteng dari paten No. ID. 0000116 S produk Termohon Kasasi/Penggugat

Selaku ahli tentu melakukan penelitian terlebih dahulu, termasuk melakukan penelitian/perbandingan dengan produk paten ID 0000116 S dalam Bukti P-5 halaman 5 butir 25 dan ternyata dinyatakan memiliki perbedaan. Karena jika hal tersebut termasuk dalam modifikasi paten ID 0000116 S tentu akan dinyatakan sama atau tidak memiliki perbedaan.

Fakta yang dinyatakan instansi yang berwenang adalah :

- Produk genteng metal merek Sugi Roof yang diproduksi oleh PT. Sugi Langgeng Gentalindo memiliki perbeclaan dengan produk genteng dari Paten No. ID 0000116 S. adapun perbedaan yang dimaksud terletak pada bagian tengah-tengah bagian genteng. Produk genteng metal merek Sugi Roof mempunyai 3 jalur untuk air mengalir lurus dari atas kebawah, sedangkan pada genteng logam dari Paten ID No.0000116S bagian tengah-tengah lekukan biasa.
- Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa produk genteng merek Sugi Roof yang diproduksi oleh PT. Sugi Langgeng Gentalindo berbeda dengan produk genteng logam dari paten ID No. 0000116S (mohon diperiksa Bukti T-2).

Menimbang :

mengenai keberatan terhadap eksepsi :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum;

mengenai keberatan terhadap pokok perkara ad. 1 :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah menerapkan hukum pembuktian, khususnya sehubungan dengan surat bukti T.2, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001, yang menjadi bukti hak atas Paten adalah Sertifikat Paten, sedangkan surat bukti T-2

menurut pendapat Mahkamah Agung bukan merupakan surat bukti Hak Paten atas nama Tergugat, karena surat bukti tersebut hanya merupakan surat dinas biasa dari Direktur Paten Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang hanya merupakan bukti permulaan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*.

- b. Bahwa keterangan saksi ahli Ir. Razilu sebagai konseptor surat bukti T.2 berpendapat bahwa yang dimaksud kata-kata perbedaan dalam surat bukti T-2 adalah secara teknis, yaitu karena ada penambahan satu jalur air, sedangkan mengenai perbedaan secara yuridis tidak dapat menjelaskannya;
- c. Bahwa mengenai pengertian "perbedaan" tersebut secara yuridis menurut penjelasan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 14 tahun 2001 adalah bahwa "yang dimaksud dengan "tidak sama" pada ayat ini bukan sekedar beda, tetapi harus dilihat sama atau tidak samanya fungsi ciri teknis (features) invensi tersebut, dengan ciri teknis invensi sebelumnya" dan pengertian ini sesuai pula dengan keterangan saksi ahli PARLAGUTAN LUBIS, SH yang berpendapat bahwa yang dilihat dari "kebaruan" adalah fungsi ;
- d. Bahwa in casu genteng logam yang berdasarkan Surat Paten Sederhana tanggal 31. Mei 1996 (Surat bukti P.4) pemegang hak patennya adalah Penggugat. Secara teknis adalah berbeda dengan genteng metal model Tergugat, yaitu dengan merubah dan merombak model genteng lama tersebut menjadi genteng empat daun dua susun, genteng empat daun tiga susun dan genteng empat daun empat susun, tetapi secara yuridis fungsi kedua genteng logam/metal tersebut adalah sama, yaitu untuk atap. Sehingga secara yuridis model genteng logam yang dilakukan oleh Tergugat hanya merupakan modifikasi yang masih dalam lingkup penemuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Paten Sederhana tersebut (lihat bukti P.4 dan P.5)
- e. Bahwa karena berdasarkan surat bukti P-5 jo Surat Bukti P.4 modifikasi atas genteng logam masih dalam lingkup hak Paten dari Penggugat, maka perbuatan Tergugat membuat modifikasi atas genteng logam tanpa persetujuan Penggugat sebagai pemegang Hak Paten atas genteng logam tersebut adalah merupakan perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak eksklusif pemegang Paten/ Penggugat (lihat Pasal 118 ayat 1 jo Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No. 14 tahun 2001)

Mengenai keberatan ad 2, 3, 4, 6 dan 7 :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985);

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Mengenai keberatan ad 5 :

bahwa keberatan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, lagipula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ; PT SUGI LANGGENG GENTALINDO tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini harus dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SUGI LANGGENG GENTALINDO tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 9 Pebruari 2004 oleh H. PARMAN SUPARMAN, SH. MH, Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, ARBIJOTO, SH. dan ABDUL RAHMAN SALEH, SH.MH., dan Para Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh ARBIJOTO, SH. dan ABDUL RAHMAN SALEH, SH.MH., dan Hakim-hakim Anggota serta RAHMI MULYATI, SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

ARBIJOTO, SH.

ttd.

ABDUL RAHMAN SALEH, SH.MH.

Ketua,

ttd.

H. PARMAN SUPARMAN, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

RAHMI MULYATI, SH

Biaya-biaya

| | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 1.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp. 4.993.000,- |
| Jumlah | Rp. 5.000.000,- |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera/Sekretaris Jenderal
Kepala Direktorat Perdata Niaga

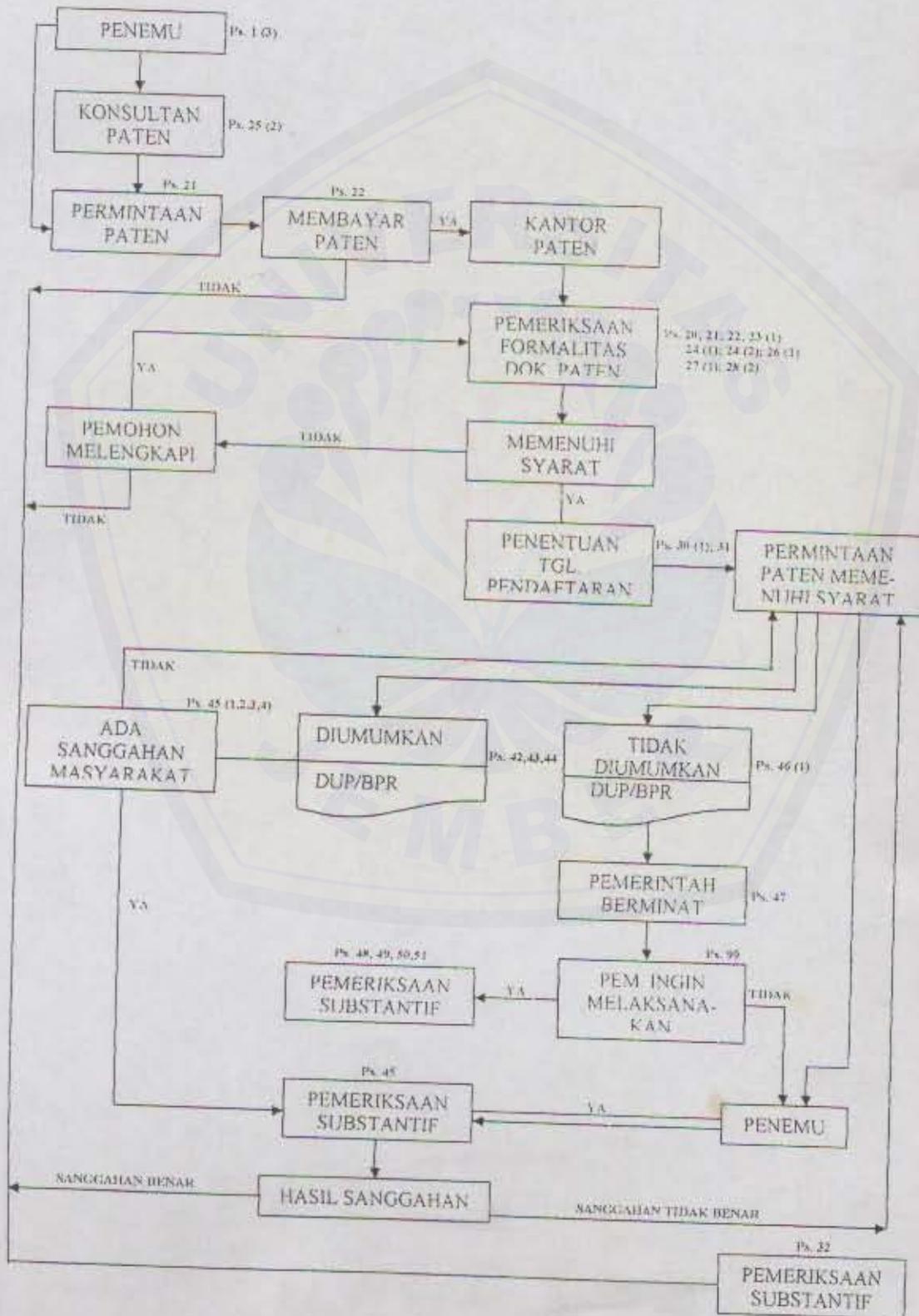
PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH

NIP : 040 018 142

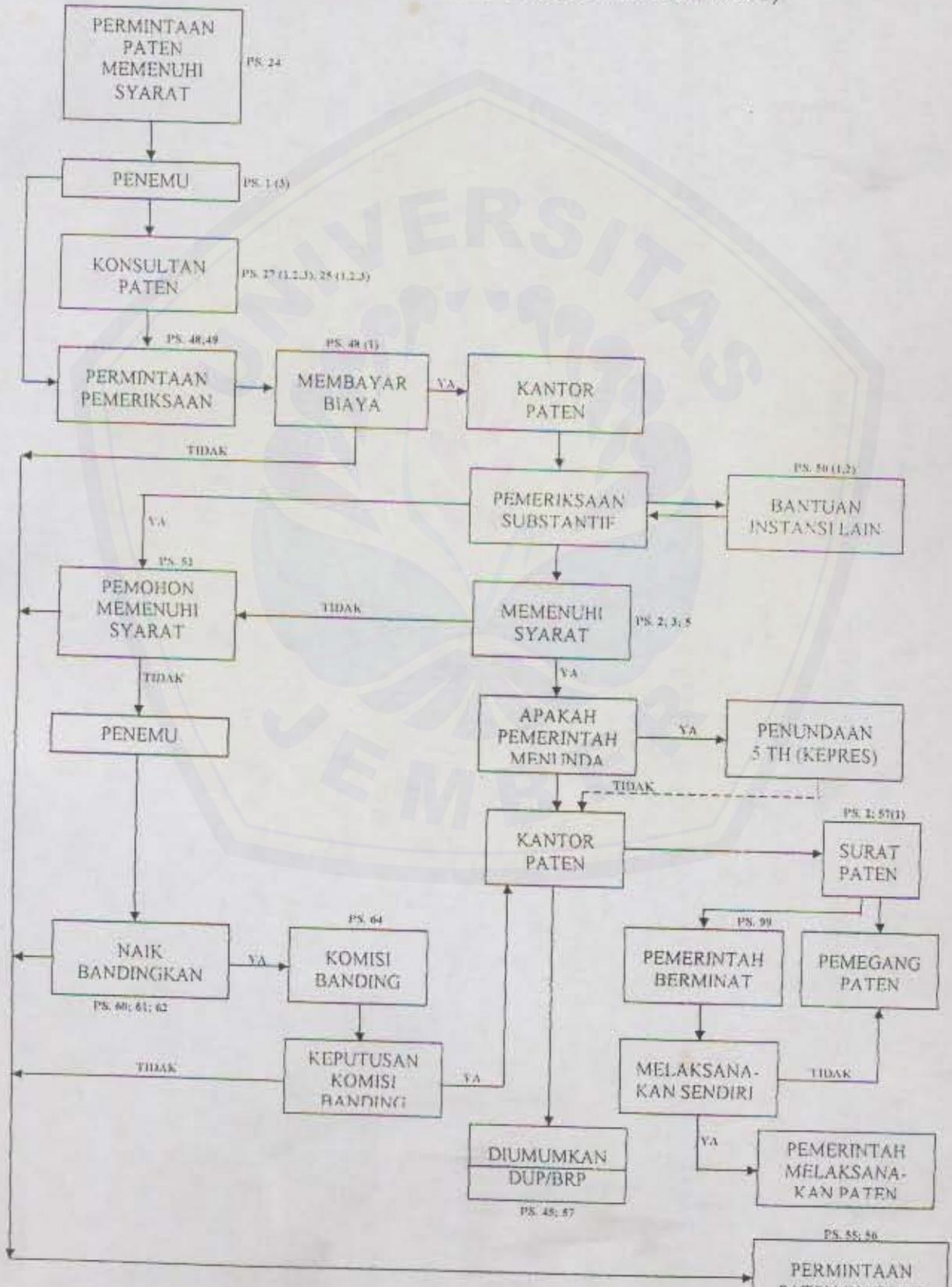
Catatan :

Foto copy Putusan ini diberikan kepada Varia Peradilan, dilarang Copy Ulang tanpa izin Redaksi.

**PROSEDUR PERMINTAAN PATEN
(UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001)**



**PROSEDUR PERMINTAAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF
(UNDANG-UNDANG PATEN NOMOR 14 TAHUN 2001)**



Lampiran 4

dibuat rangkap 2 (dua)

DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI
DIREKTORAT PATEN
DIREKTORAT JENDERAL
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Formulir permintaan paten

Diisi oleh petugas

Tanggal pengajuan :

Tanggal penerimaan :

Nomor penerimaan :

Dengan ini saya/kami ¹⁾ :

(71) Nama
Alamat ²⁾
Warga Negara
Telepon
NPWP (jika ada)

Diisi oleh petugas

Mengajukan permintaan paten paten sederhana ^{*)}

[]

(74) melalui/tidak melalui ^{*)} konsultan paten :

[]

Nama Badan Hukum ³⁾
Alamat Badan Hukum ³⁾
Nama Konsultan Paten
Alamat ²⁾
Nomor Konsultan Paten
Telepon

(54) Judul penemuan saya/kami adalah :

[]

(72) Nama dan kewarganegaraan penemuan-penemuannya ⁴⁾ :

Diisi oleh petugas

[]

..... warga negara
..... warga negara
..... warga negara
..... warga negara

| | |
|--|-----|
| (30) Permintaan paten ini diajukan dengan/tidak dengan hak prioritas ⁴⁾ : | [] |
| Negara : Tgl. Penerimaan permintaan : Nomor prioritas : | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|-----|
| Bersama ini saya lampirkan 5) : | |
| [] surat kuasa | [] |
| [] surat pernyataan penyerahan hak atas penemuan | [] |
| [] bukti pemilikan hak atas penemuan | [] |
| dan tiga rangkap : | |
| [] uraian penemuan halaman | [] |
| [] klaim penemuan buah | [] |
| [] abstrak penemuan | [] |
| [] gambar penemuan buah | [] |
| [] bukti prioritas dan terjemahannya | [] |
| [] dokumen (permintaan) paten prioritas dan terjemahannya | [] |
| [] sertifikat penyimpanan jasad renik dan terjemahannya | [] |
| [] dokumen lain (sebutkan) | [] |

| | |
|--|--|
| Saya/kami usulkan gambar penemuan dapat [] menyertai abstrak pada saat dilakukan pengumuman atas permintaan paten (pasal 44 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten). | |
|--|--|

Demikian permintaan paten ini saya/kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yang mengajukan permintaan paten
(.....)⁶⁾

Keterangan :

1) Jika lebih dari satu orang maka cukup satu saja yang dicantumkan dalam formulir ini, sedangkan lainnya harap ditulis pada lampiran tambahan.

- 2) Adalah alamat kedinasan/ surat menyurat.
- 3) Jika Konsultan Paten yang bekerja pada Badan Hukum tertentu yang bergerak di bidang konsultan paten, maka sebutkan Badan Hukum yang bersangkutan.
- 4) Jika lebih dari ruang yang disediakan agar ditulis pada lampiran tambahan.
- 5) Berilah tanda silang pada jenis dokumen yang Saudara sampaikan.
- 6) Jika Permohonan Paten diajukan oleh :
 - ▶ Lebih dari satu orang, maka setiap orang wajib mencantumkan tanda tangannya;
 - ▶ Konsultan paten, maka yang berhak menandatangani adalah konsultan yang terdapat di Kantor Paten.

*) Coretlah yang tidak sesuai.

