



MODUL
PELATIHAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA PATEN AHLI PERTAMA

Spesifikasi Permohonan Paten Dan Prosedur Pemeriksaan Paten

Penulis:

Umi Yuniati, S.T
Dr. RD Edy Santoso, S.T.,M.H

Editor:

Bella Tamora Debora, S.H



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
PUSAT PENGEMBANGAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN HAM
DEPOK, 2021



MODUL
PELATIHAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA PATEN AHLI PERTAMA

Spesifikasi Permohonan Paten Dan Prosedur Pemeriksaan Paten

Penulis:

Umi Yuniati, S.T
Dr. RD Edy Santoso, S.T.,M.H

Editor:

Bella Tamora Debora, S.H



BPSDM KUMHAM PRESS

**MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA PATEN AHLI PERTAMA**

**SPESIFIKASI PERMOHONAN PATEN DAN PROSEDUR
PEMERIKSAAN PATEN**

Penulis:

Umi Yuniati, S.T

Dr. RD Edy Santoso, S.T.,M.H

ISBN : 978-623-5716-35-0

Editor :

Bella Tamora Debora, S.H

Penyunting:

Dr. Asep Kurnia

Desain Sampul dan Tata Letak

Sopi Ahyar

Penerbit :

BPSDM KUMHAM Press

Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok

Telp. +62 217540123

Email humas.bpsdmkumham@gmail.com

Distributor Tunggal :

CV. Alindra Putra Perkasa

Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok

Email cv.alindraputraperkasa@gmail.com

Cetakan Pertama, Oktober 2021

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul Pelatihan Fungsional Pemeriksa Paten Ahli Pertama berjudul “Spesifikasi Permohonan Paten Dan Prosedur Pemeriksaan Paten” telah terselesaikan. Modul ini merupakan upaya yang dilakukan bersama oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh Para Pemeriksa Paten, guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

Modul “Spesifikasi Permohonan Paten Dan Prosedur Pemeriksaan Paten” ini merupakan strategi pendokumentasian *tacit* dan *explicit knowledge* yang merupakan bagian dari aset intelektual organisasi sehingga keberadaannya diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran peserta secara mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.

Modul “Spesifikasi Permohonan Paten Dan Prosedur Pemeriksaan Paten” dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 Jam Pelajaran (JP) dalam 1 tahun bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas Pelatihan Fungsional Pemeriksa Paten Ahli Pertama ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya dan para pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selamat Membaca. Salam Pembelajar.

Depok, Oktober 2021
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Asep Kurnia

NIP 196611191986031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Jasa Registrasi dan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (BSRE), Badan Jasa Registrasi dan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (BSRE), Badan Jasa Registrasi dan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (BSRE).

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya serta kerja keras Tim Penyusun Modul dan Editor sehingga berhasil disusun Modul Pelatihan Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri Jenjang Ahli Pertama.

Modul Pelatihan ini adalah salah satu bentuk untuk mewujudkan suatu sistem pembelajaran yang strategis karena fungsinya yang sentral dalam mendukung kemampuan efektivitas dalam mencapai tujuan dan pengembangan ilmu kepada para Pemeriksa di masa yang akan datang dan merupakan investasi jangka panjang, pelatihan ini juga merupakan salah satu solusi terhadap tuntutan kebutuhan pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM R.I sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

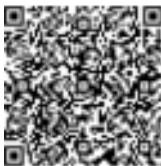
Untuk mencapai keberhasilan dan efektifitas penyelenggaraan Pelatihan diperlukan modul yang berkualitas dan sesuai dengan kurikulum pelatihan. Kurikulum pelatihan tersebut telah disusun berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi para Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dengan tersusunnya Modul Pelatihan Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri jenjang Ahli Pertama ini, diharapkan dapat membantu tenaga pengajar dalam menyusun desain pembelajaran yang dinamis, aktual dan interaktif serta dapat menambah pengetahuan dan pemahaman para Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun Modul dan Editor yang telah bekerja keras menyusun Modul “Pelatihan Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri Jenjang Ahli Pertama” ini serta Narasumber yang telah memberikan revidi dan masukan yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan Modul ini.

Semoga Modul ini dapat bermanfaat bagi peserta dan tenaga pengajar dalam penguatan pelaksanaan tugas sebagai Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri yang berkompeten.

Jakarta, Oktober 2021
Sekretaris Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Chairani Idha K.

196110081986112001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE) Badan Standar dan Sertifikasi Nasional (BSN) dan dapat diverifikasi melalui alamat <https://www.bsn.go.id/verifikasi>

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Deskripsi Singkat	4
C. Hasil Belajar.....	5
D. Indikator Hasil Belajar	5
E. Pokok Bahasan Dan Sub Pokok Bahasan	6
F. Manfaat.....	6
G. Petunjuk Belajar.....	7
BAB II SPESIFIKASI PERMOHONAN PATEN.....	9
A. Dokumen Permohonan Paten.....	11
B. Bagian-Bagian Spesifikasi Paten.....	24
C. Latihan.....	41
D. Rangkuman	41
E. Evaluasi	43
F. Umpan Balik.....	43
BAB III PROSEDUR PERMOHONAN PATEN	45
A. Pemeriksaan Administrasi (Formalitas).....	48
B. Pengumuman (Publikasi).....	52

C. Pemeriksaan Substantif.....	60
D. Sertifikasi	67
E. Pelayanan Hukum.....	71
F. Latihan.....	74
G. Rangkuman	74
H. Evaluasi	76
I. Umpan Balik	76
 BAB IV PROSEDUR PEMERIKSAAN PATEN	 77
A. Klasifikasi	77
B. Penelusuran	94
C. Pemeriksaan.....	103
D. Putusan	132
E. Latihan.....	134
F. Rangkuman	134
G. Evaluasi	136
H. Umpan Balik	136
 BAB V PENUTUP	 137
A. Kesimpulan	138
B. Tindak Lanjut	138
 DAFTAR PUSTAKA.....	 140
KUNCI JAWABAN.....	145

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Dokumen spesifikasi Paten James Puckle Tahun 1718	10
Gambar 2.2 Persyaratan Paten	12
Gambar 2.3 Pengajuan Permohonan Paten.....	14
Gambar 2.4 Formulir Permohonan Paten (dulu)	15
Gambar 2.5 Formulir Permohonan Paten (sekarang)	16
Gambar 2.6 Biaya Permohonan Paten	18
Gambar 2.7 Ilustrasi Pembayaran Kelebihan Klaim	19
Gambar 2.8 Ilustrasi Pembayaran Kelebihan Deskripsi	19
Gambar 2.9 Surat Kepemilikan Invensi	20
Gambar 2.10 Surat Pernyataan Pengalihan Hak Atas Invensi	21
Gambar 2.11 Ilustrasi permohonan pengesahan dokumen prioritas.....	24
Gambar 2.12 Dokumen Spesifikasi Paten	25
Gambar 2.13 Deskripsi	27
Gambar 2.14 Contoh Penulisan Judul Invensi	28
Gambar 2.15 Bidang Teknik Invensi.....	29
Gambar 2.16 Contoh Penulisan Bidang Teknik Invensi	29
Gambar 2.17 Latar Belakang Invensi	30

Gambar 2.18	Uraian Singkat Invensi.....	32
Gambar 2.19	Uraian Singkat Gambar	33
Gambar 2.20	Uraian Lengkap Invensi	33
Gambar 2.21	Uraian Lengkap Invensi	34
Gambar 2.22	Persyaratan Klaim.....	36
Gambar 2.23	Klaim.....	37
Gambar 2.24	Penjelasan Klaim	37
Gambar 2.25	Syarat Abstrak	39
Gambar 2.26	Contoh Abstrak	39
Gambar 2.27	Contoh Gambar Penjelasan Produk.....	40
Gambar 3.1	Alur Bisnis Proses Permohonan Paten..	46
Gambar 3.2	Timeline Proses Permohonan Paten	47
Gambar 3.3	Alur Bisnis Proses Permohonan Paten Sederhana.....	47
Gambar 3.4	Timeline Proses Permohonan Paten Sederhana.....	48
Gambar 3.5	Pemeriksaan Formalitas	49
Gambar 3.6	Contoh Hasil pemeriksaan formalitas terpenuhi	49
Gambar 3.7	Contoh Hasil pemeriksaan kekurangan formalitas	50
Gambar 3.8	Jangka waktu melengkapi kekurangan formalitas	51
Gambar 3.9	Publikasi Paten	53
Gambar 3.10	Berita Resmi Paten dan Pangkalan Data Kekayaan Intelektual.....	54
Gambar 3.11	Nomor publikasi permohonan Paten.....	55
Gambar 3.12	Nomor publikasi Paten	55

Gambar 3.13	Pengumuman Permohonan Paten.....	57
Gambar 3.14	Contoh publikasi permohonan Paten di Indonesia.....	57
Gambar 3.15	Percepatan publikasi	58
Gambar 3.16	Publikasi Paten Sederhana	59
Gambar 3.17	Timeline Pemeriksaan Substantif	62
Gambar 3.18	Timeline Pemeriksaan Substantif Paten Sederhana.....	62
Gambar 3.19	Hasil Pemeriksaan Substantif	64
Gambar 3.20	Jangka Waktu Tanggapan Substantif	65
Gambar 3.21	Hasil pemeriksaan substantif.....	65
Gambar 3.22	Hasil pemeriksaan substantif.....	67
Gambar 3.23	Sertifikat Paten	68
Gambar 3.24	Publikasi Paten (front page B).....	70
Gambar 4.1	Sistem Klasifikasi Paten Internasional IPC.....	78
Gambar 4.2	IPC pada publikasi permohonan Paten.....	79
Gambar 4.3	Struktur IPC.....	81
Gambar 4.4	Seksi IPC	82
Gambar 4.5	Contoh Kelas IPC	82
Gambar 4.6	Contoh Subkelas IPC	83
Gambar 4.7	Contoh Grup IPC.....	83
Gambar 4.8	Contoh Subgrup IPC.....	84
Gambar 4.9	Anotasi IPC.....	86
Gambar 4.10	Anotasi IPC – Catatan	88
Gambar 4.11	Subseksi IPC.....	90

Gambar 4.12	Ilustrasi Gambar Produk (Sepatu).....	92
Gambar 4.13	Menentukan klasifikasi IPC.....	93
Gambar 4.14	Fitur pencarian kata kunci IPC.....	93
Gambar 4.15	Penelusuran Paten.....	94
Gambar 4.16	Famili Paten.....	97
Gambar 4.17	Laporan Penelusuran.....	101
Gambar 4.18	Contoh sumber daya genetik.....	106
Gambar 4.19	Divisional permohonan.....	113
Gambar 4.20	Contoh Divisional Permohonan.....	114
Gambar 4.21	Teknologi terdahulu (<i>prior art</i>).....	116
Gambar 4.22	Penentuan <i>prior art</i>	116
Gambar 4.23	Menentukan dokumen pembanding.....	118
Gambar 4.24	Menilai kebaruan invensi.....	118
Gambar 4.25	Membandingkan klaim dengan dokumen pembanding.....	120
Gambar 4.26	Menentukan langkah inventif.....	122
Gambar 4.27	Perubahan jenis Paten.....	128
Gambar 4.28	Contoh Perubahan Jenis Permohonan dari Paten Sederhana ke Paten (Biasa).....	129
Gambar 4.29	Batas waktu pemberian keputusan Paten.....	133
Gambar 4.30	Batas waktu pemberian keputusan Paten sederhana.....	133

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Anotasi IPC – Judul.....	87
Tabel 4.2 Aspek yang diperiksa dalam pemeriksaan substantif.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

Selamat datang dan selamat mengikuti pelatihan fungsional pemeriksa Paten pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Kementerian Hukum dan HAM R.I. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memiliki peran penting dalam memajukan perekonomian Nasional, dan mendorong masyarakat Indonesia untuk peduli dengan aspek perlindungan hukum bagi para inventor baik dalam bentuk produk maupun jasa yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

Salah satu peran DJKI adalah melakukan perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual.

Kekayaan intelektual, dewasa ini menjadi bagian kekayaan baik perorangan maupun perusahaan yang tidak nampak (*intangible*) yang berguna untuk meningkatkan nilai pada produk dan layanan yang ditawarkan kepada masyarakat. Peran Kementerian Hukum dan HAM R.I di sini, salah satunya memberikan kepastian hukum atas pemilik hak yang sebenarnya, dengan tidak menyalahi aturan hukum terkait dengan persaingan usaha.

Oleh karena itu, materi yang ada dalam modul ini sangat penting untuk dipahami oleh peserta, sebagai upaya perwujudan pejabat fungsional pemeriksa Paten di Kementerian Hukum dan HAM R.I yang meliputi “*Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovasi*”.

A. Latar Belakang

Sistem perlindungan kekayaan intelektual merupakan salah satu aspek hukum yang diperlukan dalam perdagangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam hal ini peran hukum di bidang ini, sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*) yaitu fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan negara (kepentingan umum) dengan kepentingan perorangan.

Bergabungnya Indonesia dalam perjanjian perdagangan International dan dimasukkannya perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*) dalam paket persetujuan pendirian *World Trade Organization* (WTO) di tahun 1994, menandakan dimulainya era baru perkembangan kekayaan intelektual di seluruh dunia. Indonesia menganggap penting terkait dengan isu ini, dan lebih lanjut mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Dalam sistem perlindungan kekayaan intelektual khususnya Paten, pemeriksaan substantif merupakan bagian yang penting dalam rangkaian prosedur

pemberian perlindungan hukum di bidang Paten. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dewasa ini, maka hal tersebut akan mendorong peningkatan jumlah permohonan atas invensi yang dihasilkan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Para pemohon bukan saja dari Indonesia, akan tetapi juga dari luar negeri yang ingin mendapat perlindungan hukum di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan bahwa Paten adalah hak eksklusif Inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten juga telah menjelaskan mekanisme pemeriksaan substantif, terutama mengenai kejelasan klaim, kesatuan invensi, patentabilitas: kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.

Di sini telah diatur terkait dengan pemeriksaan tahap awal dan pemeriksaan tahap lanjut. Sedangkan hal apa yang diperiksa dalam Paten, telah diatur dalam Pasal 54, dan Paten Sederhana diatur dalam Pasal 121 (mutatis mutandis mencakup Pasal 54 & Pasal 122) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Dalam pelaksanaan permohonan Paten, peraturan yang dapat dirujuk adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten yang mengatur syarat dan tata cara pengajuan permohonan Paten.

Dalam perkembangannya, dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya Bab VI, telah mengatur tentang Kemudahan Berusaha. Ini menunjukkan bahwa pemerintah mendorong upaya perlindungan hukum bagi Paten, untuk mendorong peningkatan usaha di Indonesia.

Di sini, peran DJKI sangat penting untuk memberikan hak eksklusif di bidang teknologi kepada para Inventor. Hal ini sebagai bentuk pengakuan atas hak milik yang berbentuk *intangible*, yang selanjutnya mereka dapat mengkomersialisasikan haknya tersebut untuk mendapatkan hak ekonomi atas jerih payah invensinya.

Kaitannya dengan hal ini, peserta diharapkan dapat memahami peran DJKI, khususnya berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang (Direktorat Paten, DTLST dan RD). Salah satu yang mendapat perhatian dari para Inventor adalah terkait dengan kepastian hukum atas invensinya.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini menjelaskan tentang spesifikasi permohonan paten dan prosedur pemeriksaan paten dengan upaya memberikan pemahaman yang lebih tinggi terkait dengan jabatan fungsional pemeriksa Paten dan diharapkan dapat meningkatkan upaya perlindungan hukum dalam bidang Paten di Indonesia.

Modul ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensi terkait dengan hal tersebut. Peserta akan dibekali dengan pembelajaran yang terkait dengan spesifikasi permohonan yang meliputi dokumen permohonan dan bagian-bagian yang spesifik dari permohonan Paten. Selanjutnya, akan dijelaskan pula prosedur permohonan Paten, mulai dari pemeriksaan administrasi hingga sertifikasi. Selain itu, hal terkait dengan prosedur pemeriksaan Paten, modul ini juga menjelaskan tentang klasifikasi, penelusuran, dan pemeriksaan yang harus dipahami oleh seorang pejabat fungsional pemeriksa Paten.

C. Hasil Belajar

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan mampu menjelaskan tentang spesifikasi permohonan paten dan prosedur pemeriksaan paten.

D. Indikator Hasil Belajar

Setelah selesai pembelajaran peserta dapat:

1. menjelaskan spesifikasi permohonan Paten;
2. menjelaskan prosedur permohonan Paten;
3. menjelaskan prosedur pemeriksaan Paten.

E. Pokok Bahasan Dan Sub Pokok Bahasan

1. Spesifikasi Permohonan Paten
 - a. Dokumen Permohonan Paten
 - b. Bagian-bagian Spesifikasi Paten
2. Prosedur Permohonan Paten
 - a. Pemeriksaan Administrasi (Formalitas)
 - b. Pengumuman (Publikasi)
 - c. Pemeriksaan Substantif
 - d. Sertifikasi
 - e. Pelayanan Hukum
3. Prosedur Pemeriksaan Paten
 - a. Klasifikasi
 - b. Penelusuran
 - c. Pemeriksaan
 - d. Putusan

F. Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dengan mempelajari modul ini adalah:

1. Peserta mampu menjelaskan tentang dokumen permohonan Paten dan bagian-bagian spesifikasi Paten;
2. Peserta mampu menjelaskan tentang prosedur permohonan Paten;
3. Peserta mampu menjelaskan prosedur pemeriksaan Paten.

G. Petunjuk Belajar

Untuk mendapatkan hasil terbaik dari pembelajaran modul ini, peserta pelatihan diharapkan dapat mengikuti petunjuk belajar sebagai berikut:

1. Bacalah modul secara cermat, dan pelajari tujuan pembelajaran dan indikator hasil belajar yang tertulis pada setiap awal bab, karena indikator belajar memberikan tujuan dan arah yang harus anda capai.
2. Mempelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari Bab I sampai dengan Bab V.
3. Belajarlah secara mandiri atau berkelompok secara seksama. Untuk belajar mandiri, dapat seorang diri, berdua, atau berkelompok dengan yang lain untuk mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan modul ini secara baik dan benar.

Para peserta disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain, seperti yang tertera pada Daftar Pustaka pada akhir modul ini, dan jangan segan-segan bertanya kepada siapa saja yang mempunyai kompetensi pada bidang pemeriksaan di bidang perlindungan Paten.

BAB II

SPESIFIKASI PERMOHONAN PATEN

Setelah membaca Bab ini peserta pelatihan diharapkan dapat menjelaskan spesifikasi permohonan paten dengan baik dan benar.

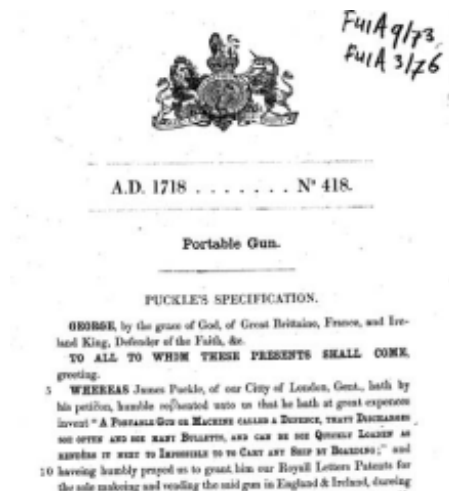
Seorang Inventor yang menghasilkan suatu invensi dapat secara langsung memproduksi dan menjual ide tersebut ke pasaran tanpa harus mendaftarkannya ke DJKI, dengan konsekuensi apabila dikemudian hari Inventor tersebut mendapati invensinya ditiru oleh orang lain dan merasa mengalami kerugian atas hal tersebut, dia tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, penting bagi seorang Inventor mendapatkan perlindungan hukum dan hak eksklusif atas invensinya tersebut dalam bentuk Paten.

Paten diberikan setelah permohonan diajukan dan memenuhi syarat permohonan Paten. Proses permohonan Paten dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses mengajukan permohonan Paten, Inventor tidak perlu membawa produk atau memperlihatkan proses secara langsung ke DJKI. Praktisnya, wujud dari invensi-invensi produk atau proses tersebut dituangkan secara tertulis supaya orang lain dapat memahami inti dari invensi tersebut.

Hal ini dapat dipahami, bagaimana bila produk invensinya adalah sebuah pesawat terbang atau sesuatu lain yang besar

ukurannya? Apakah pesawatnya dibawa ke DJKI? Bagaimana bila prosesnya hanya bisa dilakukan di dalam laboratorium? Apakah perlu membawa laboratoriumnya ke DJKI atau pihak dari DJKI harus datang ke laboratorium untuk melihat langsung prosesnya? Tentu hal tersebut tidak mungkin dilakukan.

Apabila kita melihat kembali sejarah Paten pada abad ke-15 yang menandai awal dari pemberian “Surat Paten” oleh pemerintah Inggris. Pemberian tersebut memungkinkan penerimanya melakukan monopoli untuk membuat dan menjual barang-barang. Namun, ternyata kekuatan pemberian monopoli tersebut disalahgunakan dan justru diberikan kepada invensi yang tidak baru sehingga pengadilan Inggris mulai memberlakukan pembatasan-pembatasan atas pemberian Paten hanya untuk invensi baru.



Gambar 2.1 Dokumen spesifikasi Paten James Puckle Tahun 1718

Sumber: publikasi Paten GB171800418A

(<https://worldwide.espacenet.com/>)

Pembatasan tersebut berkembang dengan penetapan bahwa kondisi pemberian berarti penerima Paten diharuskan memberikan deskripsi tertulis tentang invensi yang akan dipatenkan dan cara pelaksanaannya. Dengan demikian, kebutuhan akan dokumen tertulis yang memuat informasi invensi mulai diperkenalkan. Dokumen ini disebut sebagai dokumen spesifikasi Paten. Sebagai contoh, Paten senapan mesin yang dihasilkan James Puckle pada tahun 1718 adalah salah satu yang pertama diminta untuk memberikan spesifikasi. Selanjutnya, pada tahun 1785 Paten untuk mesin pintal Arkwright menjadi batal karena kurangnya spesifikasi yang memadai.¹

Dokumen spesifikasi Paten dan dokumen lain yang memuat informasi seperti nama Inventor dan lain-lain diajukan ke DJKI sebagai dokumen permohonan Paten, yang akan melalui proses permohonan Paten hingga mendapatkan pemberian Paten. Untuk memahami proses tersebut, pada bab ini akan dibahas mengenai dokumen permohonan Paten dan bagian-bagian spesifikasi Paten.

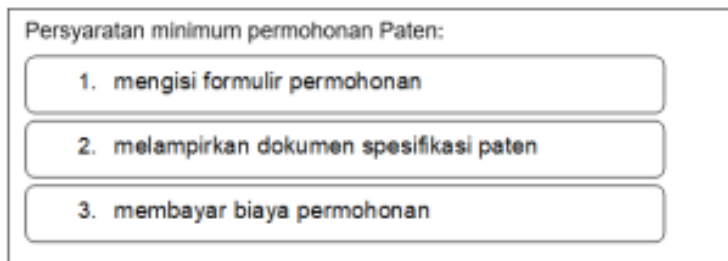
A. Dokumen Permohonan Paten

Sebagai pemeriksa Paten yang memiliki tugas dalam pemeriksaan, perlu diketahui bahwa yang menjadi objek pemeriksaan adalah “dokumen permohonan Paten”. Dokumen Paten tersebut memuat hal-hal yang akan dilindungi hukum. Lalu, dokumen apa saja yang

¹ Lihat *The History of Patents*, Wilson Gunn Patent & Trade Mark Attorneys, https://www.wilsongunn.com/history/history_patents.html, diakses pada 02 Agustus 2021.

diperlukan dalam permohonan Paten dan yang perlu diperiksa baik administrasi maupun substantif?

Seiring berkembangnya regulasi Paten di Indonesia, ketentuan terkait dokumen permohonan Paten juga telah diatur. Pada saat ini DJKI mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten yang mengatur syarat dan tata cara pengajuan Paten.



Gambar 2.2 Persyaratan Paten

Persyaratan dokumen kelengkapan lainnya antara lain:

1. surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor untuk permohonan Paten dari dalam negeri;
2. surat pengalihan hak atas invensi (jika permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan Inventor);
3. surat kuasa (jika permohonan diajukan melalui konsultan KI terdaftar selaku kuasa);
4. surat bukti penyimpanan jasad renik (untuk permohonan menyangkut jasad renik tertentu);

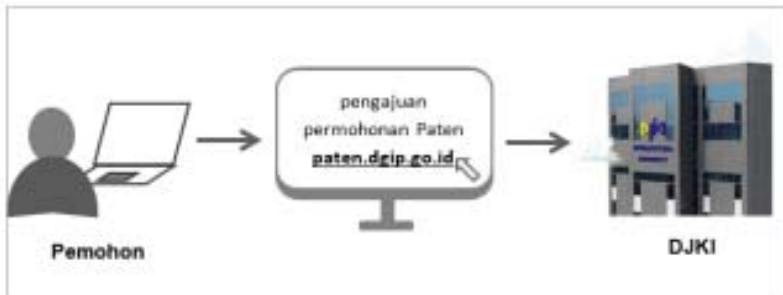
5. dokumen prioritas (untuk permohonan dari luar negeri yang ingin menggunakan hak prioritas).

Tugas utama pemeriksa Paten adalah melakukan pemeriksaan substantif terhadap dokumen spesifikasi Paten. Dokumen-dokumen persyaratan di atas adalah untuk memenuhi persyaratan administrasi atas pengajuan permohonan Paten yang diperiksa oleh pemeriksa formalitas. Namun, ada baiknya bila pemeriksa Paten juga memahami informasi yang terkandung dalam formulir dan dokumen kelengkapan lain tersebut.

Formulir Permohonan sesuai yang tercantum dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM R.I Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten yang berisi informasi pemegang Paten dan Inventor terkait dengan invensi yang diajukan dalam permohonan Paten tersebut. Formulir Permohonan Paten sedikitnya memuat:

1. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
2. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;
3. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon dalam hal pemohon adalah bukan badan hukum;
4. nama dan alamat lengkap pemohon dalam hal pemohon adalah badan hukum;

5. nama, dan alamat lengkap kuasa dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa; dan
6. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.



Gambar 2.3 Pengajuan Permohonan Paten

Pada praktiknya, formulir tersebut awalnya berbentuk *template* dokumen yang telah disediakan dan pemohon melengkapinya kemudian disampaikan ke DJKI. Semenjak DJKI menggunakan sistem permohonan *online* pada tahun 2019, pemohon hanya perlu mengisi data-data yang diminta pada situs permohonan, lalu sistem otomatis menerbitkannya dalam bentuk dokumen yang memuat informasi sesuai yang diisikan. Di bawah ini adalah contoh bentuk halaman pertama formulir permohonan Paten dahulu (atas) dan saat ini (bawah).

Formulir Permohonan Paten

<u>Diisi oleh petugas</u> Tanggal pengajuan : _____ Nomor permohonan : _____	
Dengan ini saya/kami¹⁾ : (71) Nama : _____ Alamat²⁾ : _____ Alamat surat menyurat : _____ Warga Negara : _____ Email : _____ Telepon/HP : _____	
mengajukan permohonan paten/paten sederhana	[]
yang merupakan permohonan paten Internasional/PCT dengan nomor : _____ Tanggal Penerimaan Internasional : _____	[] []
(74) melalui/tidak melalui *) Konsultan KI Nama Badan Hukum³⁾ : _____ Alamat Badan Hukum³⁾ : _____ Nama Konsultan KI : _____ Alamat³⁾ : _____ Nomor Konsultan KI : _____ Telepon/Fax : _____ Email : _____	[]
(54) dengan judul invensi : _____	[]
Permohonan paten ini merupakan pecahan/perubahan dari permohonan paten nomor : _____	[]

Gambar 2.4 Formulir Permohonan Paten (dulu)

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN PATEN INDONESIA
APPLICATION FORM OF PATENT REGISTRATION OF INDONESIA

Data Permohonan (Application)			
Nomor Permohonan Number of Application	: 500202012345	Tanggal Permohonan Date of Submission	: 03-Jan-2020
Jenis Permohonan Type of Application	: PATEN SEDERHANA	Jumlah Klaim Total Claim	: 1
		Jumlah halaman Total page	: 6
Judul Title	: TALI SEPATU		
Abstrak Abstract	: Invensi ini berhubungan dengan suatu tali sepatu yang terdiri dari ujung runcing (1), badan tali (2) dan ujung tumpul (3) yang dicirikan dengan, bagian ujung runcing (1) berbentuk segi tiga atau berbentuk trapesium dimana untuk mengikat tali sepatu tidak menggunakan ikatan simpul; bagian ujung runcing (1) dan ujung tumpul (3) terbuat dari bahan pvc serta badan tali (2) terbuat dari bahan elastis. Tujuan dari invensi ini adalah tersedianya suatu tali sepatu dimana untuk mengikat sepatu tidak diperlukan ikatan simpul.		

Permohonan PCT (PCT Application)			
Nomor PCT PCT Number	:	Nomor Publikasi Publication Number	:
Tanggal PCT PCT Date	:	Tanggal Publikasi Publication Date	:

Pemohon (Applicant)			
Nama (Name)	Alamat (Address)	Surel/Telp. (Email/Phone)	
Iwan Suryanto	Jalan, nomor RT/RW Kel/Kec Kota/Kabupaten Kodepos	08123456789 abcdetg@email.com	

Penemu (Inventor)			
Nama (Name)	Warganegara (Nationality)	Alamat (Address)	Surel/Telp. (Email/Phone)
Iwan Suryanto	Indonesia	Alamat sesuai KTP Jalan, nomor RT/RW Kel/Kec Kota/Kabupaten Kodepos	abcdetg@email.com 08123456789

Gambar 2.5 Formulir Permohonan Paten (sekarang)

Informasi yang dimuat dalam formulir Paten memiliki makna tertentu. Penting untuk mencantumkan data pemegang Paten dan Inventor karena merekalah yang berhak memperoleh manfaat ekonomi dan perlindungan hukum atas Paten. Tanggal surat permohonan yang nantinya akan menjadi tanggal penerimaan (*filing date*), juga penting karena menyangkut jangka waktu perlindungan, yaitu 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal penerimaan.

Dalam proses permohonan Paten, pemohon juga perlu membayar biaya atas permohonan Paten yang diajukan. Di Indonesia, biaya tersebut termasuk dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagai harga atas pelayanan dari negara/pemerintah yang diterima oleh pihak pengguna jasa.² Biaya permohonan Paten mengacu pada peraturan yang berlaku dan besaran biayanya bisa berubah apabila terjadi perubahan peraturan. Peraturan yang berlaku saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM RI (PP PNBP). Biaya atas permohonan Paten, antara lain:

1. biaya pengajuan permohonan;
2. tambahan biaya deskripsi jika lebih dari 30 (tiga puluh) halaman;

² Lihat Mau Tahu Filosofi PNBP? Ini Penjelasannya, Kementerian Keuangan RI, 2018, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/mau-tahu-filosofi-pnbp-ini-penjelasannya/>, diakses pada 02 Agustus 2021.

3. tambahan biaya klaim jika yang lebih dari 10 (sepuluh) klaim;
4. biaya permohonan pemeriksaan substantif;
5. biaya pasca permohonan yaitu biaya pemeliharaan Paten atau disebut biaya tahunan;
6. biaya lain selama proses pemeriksaan meliputi: perubahan data, percepatan pengumuman, perpanjangan waktu pemenuhan persyaratan & kelengkapan permohonan dan pemeriksaan substantif, perubahan jenis permohonan, dan pengalihan hak.
7. dan lain-lain seperti yang diatur dalam peraturan.

Detail Pembayaran (Payment Detail)			
No	Nama Pembayaran	Sudah Bayar	Jumlah Data
1.	Pembayaran Permohonan Paten	☒	-
2.	Pembayaran Kelebihan Deskripsi	☐	-
3.	Pembayaran Kelebihan Klaim	☐	-
4.	Pembayaran Percepatan Pengumuman	☐	-
5.	Pembayaran Pemeriksaan Substantif	☒	-

Gambar 2.6 Biaya Permohonan Paten

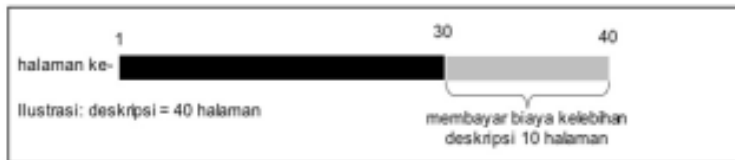
Gambar di atas adalah contoh detail pembayaran biaya yang tercantum pada formulir permohonan Paten. Yang sering menjadi perhatian oleh pemeriksa Paten terkait biaya permohonan Paten adalah biaya klaim karena jumlah klaim sering berubah pada saat proses pemeriksaan substantif.

Permohonan Paten yang memiliki lebih dari 10 klaim akan dikenai biaya untuk kelebihan klaim tersebut. Tambahan biaya klaim dibayarkan paling lambat bersamaan dengan pembayaran biaya permohonan pemeriksaan substantif Paten.



Gambar 2.7 Ilustrasi Pembayaran Kelebihan Klaim

Demikian juga untuk permohonan Paten yang memiliki deskripsi lebih dari 30 halaman. Tambahan biaya deskripsi dikenai biaya dan harus dibayarkan paling lambat 30 hari setelah tanggal penerimaan.



Gambar 2.8 Ilustrasi Pembayaran Kelebihan Deskripsi

Surat pernyataan kepemilikan invensi oleh Inventor memuat pernyataan bahwa invensi yang diajukan permohonannya benar milik Inventor dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, ditandatangani oleh Inventor yang bersangkutan. Pernyataan tersebut bersifat definitif dan berguna saat terjadi sengketa. Surat pernyataan kepemilikan ini masuk sebagai persyaratan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang

Paten, sehingga sejalan dengan praktik standar prosedur permohonan kekayaan intelektual di Indonesia yaitu prosedur permohonan merek dan desain industri yang sudah terlebih dahulu menggunakan surat ini sebagai syarat permohonan.³

**SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN INVENSI
(OLEH INVENTOR)**

Yang bertandatangan di bawah ini:

No.	Nama Inventor	Kewarganegaraan
1.	Nama : Alamat : Email :	
2.	Nama : Alamat : Email :	
3.	Nama : Alamat : Email :	

Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa, Invenisi yang berjudul:

Judul Invenisi

adalah milik saya/kami dan tidak meniru Invenisi orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20..

Inventor

.....

Gambar 2.9 Surat Kepemilikan Invenisi

³ "IP Factsheet: Indonesia", South-East Asia IPR SME Helpdesk, 2016, <https://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/sites/default/files/publications/Indonesia%20Fasctsheets.pdf>, hlm.5, diakses pada 31 Juli 2021.

SURAT PERNYATAAN PENGALIHAN HAK ATAS INVENSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
3. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para inventor yang bertanda tangan di bawah ini, selaku para inventor dari invensi berjudul:

Judul Invensi

dan untuk selanjutnya disebut sebagai PARA INVENTOR,

bersama ini menyatakan mengalihkan hak atas invensi tersebut di atas kepada:

Nama :
Alamat :
Telp./Faks. :
Email :

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat secara sadar dan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20..

Penerima Hak

PARA INVENTOR,

Materai 6000

.....

1.

2.

3.

Gambar 2.10 Surat Pernyataan Pengalihan Hak atas Invensi

Surat pengalihan hak atas invensi merupakan pernyataan bahwa invensi tersebut dialihkan haknya dari Inventor ke pihak lain baik perorangan atau suatu institusi/badan hukum, misalnya perusahaan tempat Inventor bekerja. Surat pengalihan hak ini dapat dikatakan sebagai perjanjian/kontrak antara Inventor dengan pihak lain yang mempekerjakan Inventor. Selanjutnya, yang dimaksud pengalihan disini hanya hak ekonomi atas Paten, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Inventor.

Surat kuasa adalah surat yang menyatakan bahwa permohonan diajukan melalui kuasa. Dalam ketentuan perundangan di Indonesia, kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual. Pengajuan permohonan melalui kuasa ini dilakukan apabila pemohon tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di Indonesia (permohonan dari luar negeri). Pada beberapa kasus, ada juga pemohon Indonesia yang tidak familiar dengan proses permohonan Paten memilih untuk menggunakan konsultan dalam pengajuan permohonan Patennya. Surat kuasa memuat setidaknya nama dan alamat pemberi kuasa, nama dan alamat penerima kuasa, judul invensi, dan tanda tangan dari kedua pihak di atas materai.

Invensi biasanya diungkapkan secara tertulis, tetapi apabila ada suatu invensi yang melibatkan mikroorganisme/ jasad renik atau penggunaan jasad renik, pengungkapannya tidak hanya dilakukan secara tertulis tetapi juga perlu dilakukan dengan penyimpanan

sampel jasad renik pada lembaga khusus. Istilah “jasad renik” diartikan dalam arti luas, yakni yang meliputi bahan biologis yang penyimpanannya diperlukan untuk tujuan pengungkapan, khususnya mengenai invensi yang berkaitan dengan bidang pangan dan farmasi.

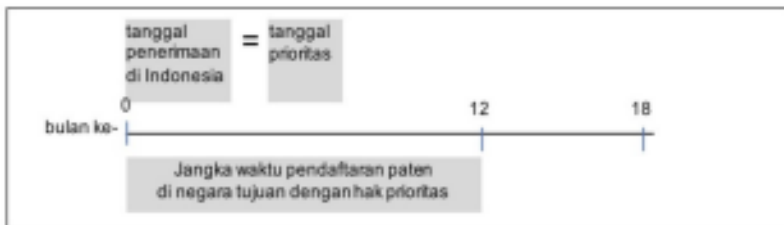
Prosedur permohonan Paten menyangkut jasad reniksebetulnya sama saja dengan permohonan Paten biasa. Perbedaannya yakni ada tambahan dokumen kelengkapan administratif, yaitu melampirkan surat bukti penyimpanan jasad renik yang memuat informasi penjelasan mengenai ciri-ciri atau karakteristik jasad renik yang bersangkutan, nama jasad renik, tanggal penyerahan untuk disimpan, nama lembaga penyimpanan, dan nomor penyimpanan jasad renik. Peraturan internasional yang mengatur tentang penyimpanan jasad renik dalam prosedur permohonan Paten adalah *Budapest Treaty*.

Dokumen prioritas adalah dokumen yang digunakan untuk memanfaatkan hak prioritas atas pengajuan permohonan Paten. Oleh karena Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris, maka aturan yang ada pada Konvensi Paris ini juga berlaku di Indonesia.

Salah satunya adalah pemanfaatan hak prioritas. Hak prioritas memiliki makna bahwa pemohon yang berasal dari negara peserta konvensi memiliki hak untuk memperoleh pengakuan tanggal penerimaan tempat ia pertama kali mendaftar merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga merupakan negara peserta

konvensi, dengan syarat pengajuannya paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerimaan di negara pengajuan pertama.

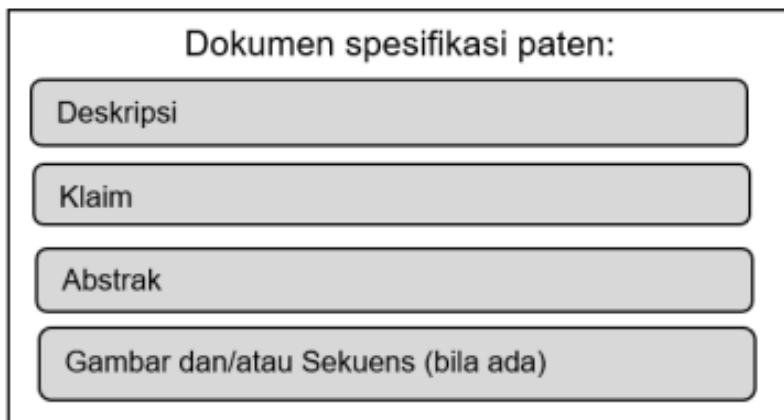
Tanggal prioritas tersebut menjadi acuan pada saat pencarian dokumen pembanding dalam melakukan pemeriksaan substantif. Dokumen prioritas memuat tanggal dan nomor prioritas permohonan Paten; negara asal permohonan Paten; deskripsi, klaim, abstrak, dan gambar (bila ada) yang pertama kali diajukan; serta bukti pengesahan dokumen prioritas.



Gambar 2.11 Ilustrasi permohonan pengesahan dokumen prioritas

B. Bagian-Bagian Spesifikasi Paten

Kita telah mempelajari mengenai dokumen permohonan Paten secara keseluruhan pada pembahasan sebelumnya. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai dokumen spesifikasi Paten yang menjadi salah satu syarat minimum permohonan Paten. Dokumen spesifikasi Paten terdiri dari deskripsi, klaim, dan abstrak serta gambar dan/atau sekuens (bila ada).



Gambar 2.12 Dokumen Spesifikasi Paten

Perlu diketahui bahwa terdapat esensi perlindungan dan esensi informasi di dalam spesifikasi Paten. Esensi perlindungan tercakup di dalam klaim, sedangkan esensi informasi tercakup di dalam deskripsi. Deskripsi menjelaskan mengenai invensi yang memungkinkan orang lain untuk memahami dan mampu melaksanakan atau mengembangkan invensi tersebut.

Pengertian orang lain disini adalah orang yang ahli dalam bidang teknologi invensi terkait. Oleh karena itu, Inventor harus mengungkapkan invensinya di dalam deskripsi secara jelas. Sebagai imbalannya, negara memberi Inventor atau pemegang Paten perlindungan hukum Paten yang diungkapkan di dalam klaim.⁴

⁴ Modul Kekayaan Intelektual Bidang Paten "Drafting Paten", Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019, hlm. 61-62.

Gambar bersifat opsional, boleh ada dan boleh tidak ada. Gambar menambahkan informasi yang ada pada deskripsi agar lebih jelas. Adanya gambar membantu orang lain memahami dan menginterpretasikan klaim dan deskripsi. Pada invensi yang melibatkan urutan nukleotida atau asam amino, biasanya juga disertakan sekuens. Sedangkan abstrak, selayaknya abstrak yang ada pada tulisan ilmiah, adalah ringkasan dari deskripsi. Dalam hal spesifikasi Paten, abstrak adalah ringkasan dari pengungkapan invensi.

Tata cara penulisan spesifikasi Paten mencakup ukuran kertas, batas ukuran kertas, jenis huruf, jarak baris, jarak tepi, alinea, penomoran, hingga tata bahasa kalimat dan istilah yang digunakan juga diatur dalam Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM R.I Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten.

B.1. Deskripsi

Sebagian besar isi dokumen spesifikasi Paten adalah deskripsi. Terdapat ketentuan yang mengatur bahwa Inventor hanya dapat mengklaim apa yang diungkapkan di dalam deskripsi dan yang tidak diungkapkan di dalam deskripsi maka tidak dapat diklaim. Oleh karena itu, deskripsi harus mengungkapkan invensi yang cukup memadai untuk mendukung setiap fitur teknis yang disebutkan di dalam klaim. Deskripsi merupakan penjabaran invensi yang tersusun atas sistematika sebagai berikut: judul invensi, bidang teknik invensi, latar belakang invensi,

uraian singkat invensi, uraian singkat gambar (bila disertakan gambar), dan uraian lengkap invensi.

Deskripsi

JUDUL INVENSI

Bidang Teknik Invensi
Invensi ini mengenai...

Latar Belakang Invensi
Invensi...

Uraian Singkat Invensi
Tujuan utama dari invensi ...

Uraian Singkat Gambar
Gambar 1, adalah ...
Gambar 2, adalah ...
Gambar 3, adalah ... dst

Uraian Lengkap Invensi
Invensi ini akan secara lengkap diuraikan

Gambar 2.13 Deskripsi

B.1.a. Judul Invensi

Judul invensi menggambarkan inti atau topik invensi secara luas. Pada umumnya, judul invensi mengacu pada bidang teknik invensi yang merupakan *subject matter* invensi. Pemilihan pemberian judul bergantung pada Inventor/pemohon. Judul invensi merupakan salah satu informasi yang penting saat penelusuran Paten. Seringkali saat melakukan penelusuran dengan menggunakan pencarian sederhana, yang muncul paling atas adalah yang memiliki judul invensi sama dengan kata kunci yang dicari. Judul invensi ditulis dengan huruf kapital.

**KOMPOSISI ANTIVIRUS YANG MENGANDUNG POLISAKARIDA
SULFAT**

Gambar 2.14 Contoh Penulisan Judul Invensi

Terdapat beberapa aturan mengenai judul. Judul invensi tidak boleh mengandung kata atau istilah superlatif, seperti “terhebat”, “terbaru”, “terhandal”, dan lain-lain. Judul invensi juga tidak boleh ditujukan untuk promosi atau iklan atas invensi misalnya “OBAT VIRUS PALING AMPUH” karena pada prinsipnya deskripsi Paten tidak menjamin bahwa invensi tersebut paling ampuh. Judul invensi juga tidak boleh mengandung merek dagang, misalnya “PROSES PEMBUATAN BATERAI ABC”.

Pada kasus invensi dalam bidang kimia atau farmasi, judul invensi dapat mengungkapkan kandungan bahan aktif yang terkandung di dalam produk untuk memberikan penjelasan dari teknologi yang diungkapkan, misalnya “ELEKTRODE POSITIF UNTUK BATERAI NATRIUM DAN METODE PEMBUATANNYA”.⁵

B.1.b. Bidang Teknik Invensi

Bidang teknik invensi adalah paragraf singkat yang mengawali deskripsi. Bidang teknik invensi mencakup uraian dari jenis invensi yang dimintakan pelindungannya. Bisa juga mencakup pengertian dalam judul invensi. Penulisan pada bagian ini dapat ditulis dalam bentuk “Invensi ini berhubungan dengan...” atau “Invensi ini berkaitan dengan...”

⁵ Modul Kekayaan Intelektual Bidang Paten “Drafting Paten”, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019, hlm. 64.

Bidang Teknik Invensi

Invensi ini mengenai _____ (Judul Invensi) _____, lebih khusus lagi, invensi ini berhubungan dengan _____ (Penjelasan Judul Invensi).

Gambar 2.15 Bidang Teknik Invensi

Bidang Teknik Invensi

Invensi ini berhubungan dengan metode pembuatan bahan plastik yang dapat terbiodegradasi di alam melalui modifikasi polistirena yang diperoleh dari limbah plastik styrofoam. Modifikasi polistirena dilakukan melalui proses sulfonasi yang diikuti dengan pembentukan campuran polimers-nya dengan poliester alifatik seperti poli(kaprolakton) (PCL) dan poli(R-hidroksibutirat) (PHB).

Gambar 2.16 Contoh Penulisan Bidang Teknik Invensi

Penjelasan bidang teknik disini membantu peserta memahami invensi yang diungkapkan kemudian pada deskripsi dan klaim. Gambar di atas adalah salah satu contoh penulisan bidang teknik invensi.⁶

B.1.c. Latar Belakang Invensi

Latar belakang invensi berisi penjelasan latar belakang teknis dari invensi yang diketahui oleh orang yang mengajukan Permohonan. Informasi-informasi yang tercantum pada bagian ini dapat membantu pemeriksa dalam memahami invensi dan memulai penelusuran dokumen pembanding. Informasi tersebut dapat berupa

⁶ Deskripsi Permohonan P00201304706 dalam Sistem Administrasi Permohonan Paten TEMAN KITA, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

invensi pendahulu (*prior art*) yang relevan dengan invensi yang diungkapkan. Dokumen yang menjadi acuan juga dapat disebutkan, termasuk kekurangan dari *prior art* atau masalah teknis dihadapi.

Pada bagian ini juga dapat ditambahkan mengenai keunggulan dari invensi yang diungkapkan dibandingkan dengan teknologi dari invensi yang telah ada sebelumnya. Bagaimana keunggulan tersebut mampu mengatasi kekurangan atau masalah teknis yang dihadapi dalam cara yang tidak terduga. Latar belakang invensi ditulis dengan cara yang membuat peserta akan berpikir “*Wah, saya tidak tahu bagaimana masalah ini bisa diselesaikan*”.

Latar Belakang Invensi

Invensi ini telah dikenal dan digunakan untuk

.....

Invensi teknologi yang berkaitan dengan juga telah diungkapkan sebagaimana terdapat pada paten Nomor Tanggal dengan judul dimana diungkapkan, namun invensi tersebut masih terdapat kekurangan

Invensi lainnya sebagaimana diungkapkan pada paten Nomor tanggal dengan judul dimana diungkapkan

.....

Namun demikian invensi yang tersebut diatas masih mempunyai kelemahan-kelemahan dan keterbatasan yang antara lain

.....

Selanjutnya Invensi yang diajukan ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang dikemukakan diatas dengan cara

.....

Gambar 2.17 Latar Belakang Invensi

Penulisan latar belakang invensi biasanya ringkas dan tidak terlalu banyak. Umumnya ditulis dalam satu sampai dua halaman atau tidak lebih dari 10 (sepuluh) persen dari keseluruhan isi deskripsi.⁷

B.1.d. Uraian Singkat Invensi

Uraian singkat invensi memberikan penjelasan perwujudan invensi yang dapat dilaksanakan. Invensi diungkapkan secara umum se jelas-jelasnya sehingga orang yang ahli di bidang teknologi tersebut dapat memahami dan mampu melaksanakan invensi yang diungkapkan. Tujuan invensi juga dapat dijelaskan pada bagian ini dengan mengindikasikan fitur-fitur esensial yang memungkinkan untuk mengatasi masalah dari invensi-invensi pendahulu.

Uraian singkat invensi umumnya sesuai cakupan klaim dengan menuliskan kembali ruang lingkup masing-masing klaim mandiri (menyebutkan fitur-fitur esensial saja) dan menjadikannya sebagai paragraf. Ada beberapa yang menyebutkan fitur-fitur opsional atau yang disukai sebagai tambahan, diambil dari klaim turunan. Pada bagian ini, bisa juga memuat penjelasan tujuan/keuntungan efek teknis yang dapat dicapai yang terkait dengan setiap fitur.

⁷ Modul Kekayaan Intelektual Bidang Paten “Drafting Paten”, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019, hlm. 68.

Uraian Singkat Invensi

Tujuan utama dari invensi ini adalah untuk mengatasi permasalahan yang telah ada sebelumnya khususnya(Judul Invensi), dimana suatu (Judul Invensi).....sesuai dengan invensi ini terdiri daria,.....b,....c, yang dicirikan dengan(Dapat dipakai sebagai Klein),

Tujuan lain dari invensi ini adalah.....

.....

Tujuan dan manfaat-manfaat yang lain serta pengertian yang lebih lengkap dari invensi berikut ini sebagai perwujudan yang lebih disukai dan akan dijelaskan dengan mengacu pada gambar-gambar yang menyertainya.

Gambar 2.18 Uraian Singkat Invensi

B.1.e. Uraian Singkat Gambar

Uraian singkat gambarada apabila spesifikasi disertai gambar.Uraian singkat gambar ini hanya menjelaskan secara singkat hal-hal yang berkaitan dengan Gambar tersebut.Sebagai contoh, gambar terkait invensi produk/ alat yang tampak dari berbagai sisi (atas, bawah, samping) atau potongan suatu bagian. Contoh lainadalah gambar yang menunjukkan urutan, skema, atau bagan dari suatu proses. Ada juga gambar yang menunjukkan invensi pendahulu, invensi yang dihasilkan, dan menyoroti perbedaannya.

Uraian Singkat Gambar

Gambar 1, adalah gambar pandangan perspektif dari....(Judul Invensi)/....sesuai dengan invensi ini.

Gambar 2, adalah blok diagram

Gambar 3, adalah diagram alir (flowchart)dst.

Gambar 2.19 Uraian Singkat Gambar

B.1.f. Uraian Lengkap Invensi

Uraian lengkap invensi menjelaskan minimal salah satu cara pelaksanaan invensi dengan disertai contoh. Apabila diperlukan, penjelasan pada bagian ini juga dapat mengacu pada gambar-gambar yang disertakan. Uraian invensi dapat berisi penjelasan penerapan invensi tersebut dalam industri atau cara pemakaiannya.⁸

Uraian Lengkap Invensi

Invensi ini akan secara lengkap diuraikan dengan mengacu kepada gambar-gambar yang menyertainya.

Mengacu pada Gambar 1, yang memperlihatkan gambar detail secara lengkap.....(Judul Invensi),

yang terdiri dari.....(diuraikan secara lengkap mengacu pada gambar 1).

Mengacu pada Gambar 2,(diuraikan secara lengkap mengacu pada gambar 2)..... dst, sesuai dengan jumlah gambar.

Gambar 2.20 Uraian Lengkap Invensi

⁸ Modul Kekayaan Intelektual Bidang Paten “Drafting Paten”, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019, hlm. 69.

Pada bagian ini, satu atau beberapa contoh invensi akan diuraikan secara detail dengan urut sedemikian rupa sehingga memungkinkan orang yang ahli dalam bidangnya paham dan dapat melaksanakan invensi tersebut. Uraian diungkapkan dapat menggunakan pendekatan “pemecahan masalah” dengan menguraikan masalah kemudian menjelaskan solusinya dan penjelasan tentang komponen yang digunakan dalam perwujudan invensi dan cara komponen-komponen tersebut bekerja.

Mengacu pada gambar 1 hingga gambar(sesuai dengan jumlah gambar).....jelaskan cara untuk melaksanakan invensi ini.

Dari uraian diatas jelas bahwa hasil dari invensi ini dapat memberi manfaat bagi karena secara praktis dan efisien (sebagai penutup, atau ungkapkan keistimewaan invensi tersebut) dan invensi ini benar-benar menyajikan suatu penyempurnaan yang sangat praktis khususnya pada.....Judul Invensi).

Gambar 2.21 Uraian Lengkap Invensi

Uraian mengenai berbagai perwujudan invensi, variasi, modifikasi, dan/atau aspek optimal yang dapat diterapkan juga perlu dijelaskan. Selain itu, contoh invensi juga dapat berupa suatu rentang kondisi dimana invensi dapat dilaksanakan atau suatu rincian teknis dari contoh-contoh khusus untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

Misalnya, terdapat invensi yang mengungkapkan bahwa suatu elemen dipanaskan pada suhu antara 160°C dan

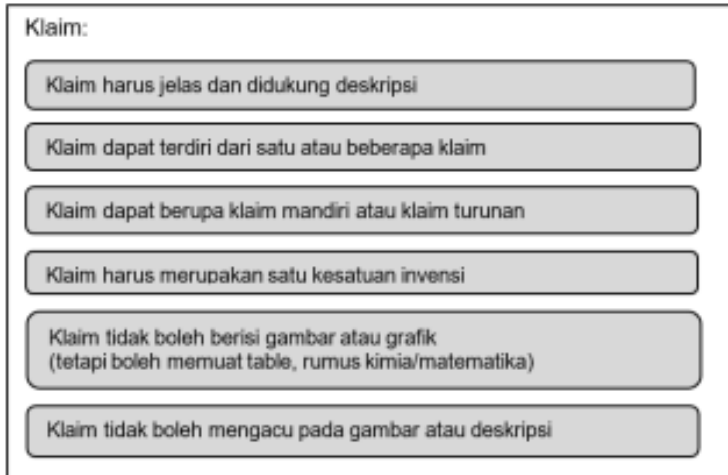
190°C. Di luar batas tersebut, invensi tidak berfungsi. Contoh spesifik menunjukkan bahwa 180 °C adalah suhu terbaik, tetapi contoh lain seperti menggunakan suhu 165°C dan 185°C (atau sekitar itu) menghasilkan hasil yang wajar. Contoh juga dapat diuraikan dengan menunjukkan bahwa pemanasan pada suhu di bawah 159°C atau di atas 191°C sama sekali tidak memberikan hasil yang diinginkan.

Apabila terdapat istilah dan parameter khusus yang digunakan, maka harus dijelaskan pada bagian ini. Sama halnya bila terdapat gambar, maka bagian-bagiannya harus dijelaskan secara terperinci dengan mengacu pada kode bilangan yang digunakan pada gambar.

Perlu diingat bahwa bagian uraian lengkap invensi ini tidak dapat diubah secara substansial setelah Permohonan diajukan. Uraian lengkap invensi memberikan tingkat pengungkapan teknis yang lengkap sesuai lingkup invensi pada hari Permohonan diajukan. Hal yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana pilihan bahasa dan kata-kata yang digunakan harus benar-benar jelas dan tidak ambigu.

B.2. Klaim

Bagian yang paling penting dari dokumen Paten jika dilihat dari perspektif hukum adalah klaim, yaitu berisi penjelasan sejauh mana teknologi yang dipatenkan. Klaim menggambarkan inti invensi yang dimintakan perlindungan hukum. Klaim dapat terdiri dari satu atau beberapa klaim yang harus diuraikan secara jelas dan didukung oleh deskripsi.



Gambar 2.22 Persyaratan Klaim

Jenis klaim dibagi menjadi dua, yaitu klaim produk dan klaim proses. Klaim produk merupakan klaim suatu entitas fisik (benda), contohnya objek, barang, peralatan, peranti, mesin, sistem, senyawa kimia, campuran senyawa. Sedangkan klaim proses merupakan klaim mengenai suatu aktivitas, contohnya proses dan metode.

Bentuk klaim dibagi menjadi 2, yaitu klaim mandiri dan klaim turunan. Klaim mandiri memuat fitur-fitur esensial dari invensi dan klaim turunan berisikan perwujudan yang lebih spesifik dari klaim mandiri dalam satu kategori yang sama dan hanya menjelaskan fitur-fitur yang telah disebutkan dalam klaim mandiri secara lebih spesifik.

Klaim

1. Suatu (Judul invensi) yang terdiri (1)....., (2)....., dst, yang dicirikan dengan
2. (Judul invensi) sesuai dengan klaim 1, dimana(merupakan klaim turunan dan penjelasan dari yang tercakup pada klaim 1).....
3. (Judul invensi), dst,,, sesuai dengan jumlah klaim yang diinginkan.

Gambar 2.23 Klaim

Maksud dari klaim yang tidak boleh mengacu pada gambar atau deskripsi dijelaskan melalui contoh berikut:

Klaim:

1. Suatu proses sesuai yang diungkapkan pada deskripsi halaman 2.
2. Suatu produk seperti yang ditampilkan pada gambar 3.

Gambar 2.24 Penjelasan Klaim

Klaim dapat berubah selama proses permohonan. Biasanya klaim akan dipersempit karena bagian dari invensi yang diklaim dalam permohonan terantisipasi kebaruan atau langkah inventifnya oleh dokumen pembanding atau karena pemeriksa Paten menganggap apa yang diklaim oleh pemohon terlalu luas dari yang diungkapkan pada uraian (tidak didukung oleh deskripsi). Tata cara penulisan klaim diatur dalam Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM R.I Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten.

Kaitannya dengan esesnsi perlindungan, jika produk atau proses dari suatu pihak memasuki lingkup klaim, maka ada kemungkinan terjadi pelanggaran dan pemegang Paten dapat menghentikan aktivitas pihak tersebut melalui penindakan, baik itu di DJKI maupun di pengadilan. Ganti rugi atau solusi lain akan diberikan bila terbukti terjadi pelanggaran.

B.3. Abstrak

Abstrak merupakan ikhtisar uraian deskripsi dan klaim yang memberikan gambaran mengenai invensi. Abstrak menjelaskan lebih detail judul dan bidang teknik invensi. Abstrak harus memberikan informasi yang cukup sehingga peserta dapat menilai apakah dokumen tersebut relevan dengan pencariannya dan diharapkan pada saat membaca abstrak, peserta sudah bisa menilai *“oh ini dokumen yang saya cari”*. Penulisan abstrak tidak boleh melebihi 200 (dua ratus) kata, mulai dari judul invensi. Abstrak tidak boleh memuat pernyataan iklan atau propaganda. Ketentuan-ketentuan dalam penyusunan abstrak berdasarkan Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM R.I Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten.

Abstrak:

- Berisi ikhtisar uraian deskripsi dan klaim
- Tidak memuat pernyataan iklan atau propaganda
- Dapat memuat gambar (untuk keperluan publikasi paten)
- Mengandung pernyataan yang menunjukkan bidang teknik invensi

Gambar 2.25 Syarat Abstrak

Isi abstrak dapat ditulis sesuai dengan uraian singkat invensi. Kesalahan umum yang sering terjadi pada penulisan abstrak adalah mengungkapkan beberapa fitur yang dapat dipatenkan dari invensi yang tidak ditemukan dalam deskripsi maupun klaim. Ini terjadi jika pada saat penyusunan abstrak tidak melihat kembali pengungkapan deskripsi dan klaim.

Abstrak

JUDUL INVENSI

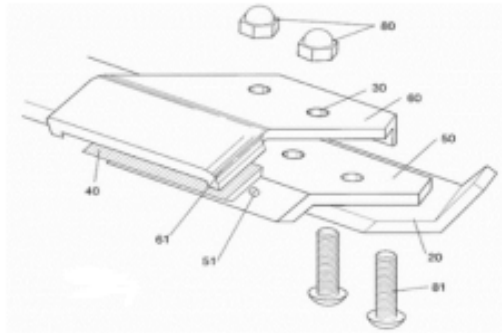
Invensi ini mengenai..... (gabungan bidang teknik invensi dan ringkasan invensi tidak boleh lebih dari 200 kata)

Gambar 2.26 Contoh Abstrak

B.4. Gambar

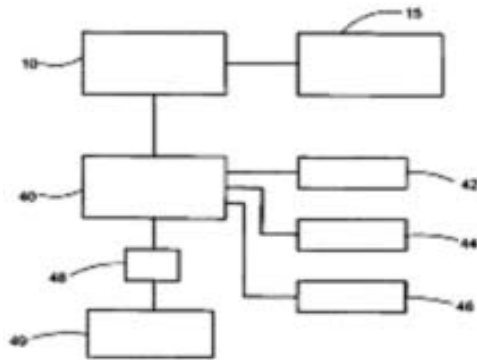
Gambar terdiri atas gambar teknik dari suatu invensi yang dapat dilengkapi dengan tanda, simbol, huruf, angka,

bagan, diagram, struktur kimia, atau sekuen yang menjelaskan bagian-bagian dari invensi. Gambar merupakan bahan pendukung visual yang baik, dilampirkan dengan tujuan untuk memperjelas fungsi invensi, bukan untuk membuat invensi tersebut agar menarik.



Gambar 2.27 Contoh Gambar Penjelasan Produk

Dalam beberapa bidang invensi, gambar merupakan bagian terpenting dari spesifikasi Paten setelah klaim. Invensi yang dapat diilustrasikan dengan gambar harus diilustrasikan dalam permohonan Paten. Gambar harus menunjukkan dengan jelas semua bagian dari invensi sehingga bagian uraian lengkap invensi hanya menegaskan dengan kata-kata informasi yang disediakan dalam gambar. Gambar juga berguna untuk memperjelas prinsip-prinsip bagaimana suatu produk/peralatan dibangun. Namun, tidak semua invensi dengan bidang teknik masing-masing dapat diilustrasikan ke dalam Gambar. Jadi, gambar ini sifatnya opsional, boleh ada boleh tidak.



Gambar 2.28 Contoh gambar penjelasan proses

C. Latihan

Buatlah kelompok terdiri dari 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang dan diskusikanlah isi dari bagian-bagian spesifikasi Paten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

D. Rangkuman

Permohonan Paten di Indonesia dilakukan dengan mengisi formulir permohonan, melampirkan dokumen spesifikasi Paten dan dokumen kelengkapan lainnya, serta membayar biaya permohonan Paten. Dokumen kelengkapan lainnya mencakup surat pernyataan kepemilikan invensi, surat pengalihan hak atas invensi, surat kuasa, surat bukti penyimpanan jasad renik (permohonan menyangkut jasad renik), dan dokumen prioritas (permohonan dari luar negeri yang menggunakan hak prioritas).

Dokumen spesifikasi Paten terdiri dari deskripsi, klaim, abstrak, gambar dan/atau sekuens (bila ada). Esensi informasi dari suatu permohonan Paten ada di dalam deskripsi. Sedangkan esensi perlindungan ada pada klaim. Deskripsi menjelaskan mengenai invensi dan sebagai imbalannya, Inventor atau pemegang Paten mendapatkan perlindungan Paten yang diungkapkan dalam klaim. Gambar dan/atau sekuens bersifat opsional. Abstrak merupakan ringkasan dari invensi.

Deskripsi terdiri dari judul invensi, bidang teknik invensi, latar belakang invensi, uraian singkat invensi, uraian singkat gambar, dan uraian lengkap invensi. Judul invensi menggambarkan inti atau topik invensi secara luas. Bidang teknik invensi berisi penjelasan singkat mengenai inti invensi yang dimintakan perlindungan. Latar belakang invensi menjelaskan latar belakang teknis dari invensi pendahulu dan keunggulan invensi tersebut dibandingkan dengan invensi pendahulu. Uraian singkat invensi memberikan penjelasan perwujudan invensi yang dapat dilaksanakan. Uraian singkat gambar menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan gambar (bila ada). Uraian lengkap invensi menjelaskan secara lengkap perwujudan atau pelaksanaan invensi disertai dengan contoh-contoh.

Klaim harus jelas dan didukung oleh deskripsi. Klaim dapat terdiri dari satu atau beberapa klaim dan dapat berupa klaim mandiri atau klaim turunan. Klaim-klaim harus merupakan satu kesatuan invensi. Klaim tidak boleh berisi gambar atau grafik, tetapi boleh memuat tabel atau rumus kimia/matematika. Jenis klaim terbagi menjadi dua yaitu klaim produk dan klaim proses.

E. Evaluasi

1. Apa saja syarat permohonan Paten?
2. Apa saja yang termasuk dalam spesifikasi paten?
3. Jelaskan sistematika deskripsi?
4. Jelaskan ketentuan penulisan klaim berdasarkan perundangan yang berlaku?
5. Jelaskan tata penulisan spesifikasi Paten? Apakah hal tersebut diatur di dalam perundang-undangan?

F. Umpan Balik

Melalui pembelajaran mengenai spesifikasi permohonan Paten maka para peserta pelatihan akan memperoleh pemahaman mengenai dokumen permohonan Paten dan bagian-bagian spesifikasi Paten sebagai syarat permohonan Paten. Berdasarkan hal tersebut, para peserta pelatihan diharapkan dapat menjelaskan mengenai isi dari dokumen permohonan Paten dan bagian-bagian spesifikasi Paten serta dapat menggunakan informasi tersebut pada saat melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan Paten di lingkungan tempat kerja masing-masing.

BAB III

PROSEDUR PERMOHONAN PATEN

Setelah membaca Bab ini peserta pelatihan diharapkan dapat menjelaskan prosedur permohonan paten dengan baik dan benar

Sistem Paten di Indonesia bersifat konstitutif dan menganut *first to file*, yaitu Paten diberikan atas dasar permohonan kepada pemohon yang mengajukan lebih dulu. Permohonan Paten yang diajukan di Indonesia akan melewati proses dan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Terdapat dua jenis permohonan Paten di Indonesia, yaitu permohonan Paten dan permohonan Paten sederhana. Prosedur permohonan Paten dan Paten sederhana dijelaskan pada alur bisnis proses dan *timeline* di bawah ini.





Gambar 3.4 Timeline Proses Permohonan Paten Sederhana

A. Pemeriksaan Administrasi (Formalitas)

Pemeriksaan administrasi adalah prosedur pemeriksaan terhadap permohonan Paten agar memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlakuyaitu pada Pasal 34 sampai Pasal 37 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Pasal 27 sampai Pasal 34 Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM R.I Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten. Pemeriksaan mencakup atas pengecekan isian data pada formulir permohonan, kelengkapan dokumen-dokumen, dan biaya yang dibayarkan. Pada praktiknya, pemeriksaan administrasi juga disebut dengan pemeriksaan formalitas.

Pemeriksaan Formalitas:
Penyajian spesifikasi paten (deskripsi, klaim, abstrak, dan gambar)
Biaya kelebihan halaman deskripsi dan/atau kelebihan klaim
Surat pernyataan kepemilikan invensi
Surat pernyataan pengalihan hak atas invensi
Surat kuasa (jika permohonan diajukan melalui kuasa)
Terjemahan dokumen dalam bahasa Indonesia (jika permohonan dari luar negeri)
Bukti prioritas (jika permohonan diajukan dengan hak prioritas)
Pembayaran Permohonan pemeriksaan substantif

Gambar 3.5 Pemeriksaan Formalitas

Pemeriksaan formalitas dilakukan oleh pemeriksa formalitas dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan. Hasil dari pemeriksaan formalitas berupa:

1. Surat Pemberitahuan Formalitas Telah Dipenuhi untuk permohonan Paten yang telah melengkapi persyaratan administrasi dengan benar; atau

Nomor : HKI.3-KI.05.01.02.P00201907702 01 Juli 2020
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) Berkas
 Hal : Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi

Yth. Universitas Indonesia
 Kantor DIB, Gedung ILRC Lantai 1, Kampus UI Depok 16424

Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten :
 Tanggal Pengajuan : 03 September 2019
 (21) Nomor Permohonan : P00201907702
 (71) Pemohon : Universitas Indonesia
 (54) Judul Invensi : ALAT PENGAMBIL SAMPEL AIR OTOMATIS (AUTOMATIC WATER SAMPLER) UNTUK SUNGAI KECIL
 (30) Data Prioritas :
 (74) Konsultan HKI :
 (22) Tanggal Penerimaan : 03 September 2019

Telah melewati tahap pemeriksaan formalitas dan semua persyaratan formalitas telah dipenuhi. Untuk itu akan dilakukan :

Gambar 3.6 Contoh Hasil pemeriksaan formalitas terpenuhi

2. Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Formalitas yang berisi pemberitahuan tentang persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi atau diperbaiki sesuai tenggat waktu yang diberikan.

Nomor : HK/3-KI/05.01.01.P/00202000011
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Formalitas Permohonan Paten

03 Januari 2020

Yth. Universitas Pendidikan Ganesha Bali
undiksha
Jl. Udayana No.11 Singaraja Bali 81116

Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten :

Tanggal Pengajuan : 02 Januari 2020

(21) Nomor Permohonan : P00202000011

(71) Pemohon : Universitas Pendidikan Ganesha Bali

(54) Judul Invenisi : Sistem Deteksi Dini Kanker Payudara Dengan Elektroda Enzim Peroksidase Termostabil Dengan Membran Kulit Ari Telur Ayam (Shell Egg Membrane) Sebagai Pengambil Enzim

(30) Data Prioritas :
(74) Konsultan HKI :
(22) Tanggal Penerimaan : 02 Januari 2020

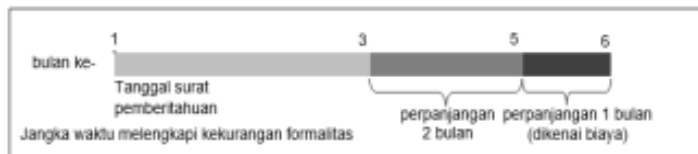
Masih terdapat beberapa kekurangan sehingga Saudara harus memperbaiki kekurangan seperti yang tersebut dalam lampiran 1 dalam waktu yang telah ditentukan

Gambar 3.7 Contoh Hasil pemeriksaan kekurangan formalitas

Surat pemberitahuan kekurangan persyaratan formalitas melampirkan rincian apa saja yang diperiksa, yang perlu dilengkapi atau yang perlu diperbaiki sesuai tenggat waktu yang diberikan, dan informasi akibat yang timbul jika tidak melengkapi kekurangan tersebut.

Jangka waktu melengkapi kekurangan dokumen persyaratan adalah 3 bulan setelah tanggal surat pemberitahuan. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 2 bulan apabila pemohon mengajukan permohonan perpanjangan

kelengkapan formalitas disertai penjelasan alasannya, dan harus diajukan sebelum jatuh tempo (sebelum jangka waktu 3 bulan pertama habis). Dalam hal ini, jangka waktu dapat diperpanjang lagi 1 bulan, tetap dengan mengajukan permohonan perpanjangan disertai alasannya dan dikenai biaya berdasarkan ketentuan pada PP PNBP.



Gambar 3.8 Jangka waktu melengkapi kekurangan formalitas

Meski demikian, ada juga ketentuan terhadap beberapa hal yang dikecualikan dari jangka waktu umum tersebut misalnya jangka waktu perbaikan spesifikasi Paten, pembayaran biaya tambahan deskripsi dan klaim, pembayaran biaya pengajuan permohonan substantif, dan kelengkapan terjemahan deskripsi dari bahasa asing ke bahasa Indonesia.

Ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM R.I Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten. Pemeriksa formalitas akan mengeluarkan surat pemberitahuan permohonan yang dianggap ditarik kembali apabila pemohon tidak melengkapi kekurangan dengan benar atau melewati jangka waktu yang telah ditentukan.

Berbeda dengan permohonan Paten, permohonan Paten sederhana memiliki jangka waktu yang lebih singkat dalam hal melengkapi kekurangan formalitas karena secara keseluruhan timeline proses Paten sederhana juga jauh lebih singkat. Kekurangan formalitas permohonan Paten sederhana dilengkapi dalam waktu 1 (satu) bulan dan tidak bisa diajukan perpanjangan waktu lagi.

Permohonan Paten yang telah memenuhi syarat administrasi akan mendapatkan tanggal penerimaan. Tanggal penerimaan (*filing date*) sangat penting karena untuk menentukan jangka waktu perlindungan Paten, yaitu 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan juga untuk menentukan dokumen pembandingan pada proses pemeriksaan substantif.

B. Pengumuman (Publikasi)

Pengumuman (bahasa dalam Undang-Undang) atau publikasi Paten (bahasa umum yang digunakan di bidang Paten) adalah penyampaian informasi kepada publik bahwa suatu permohonan Paten telah diajukan. Permohonan Paten diumumkan supaya tidak ada pihak lain yang melakukan tindak pelanggaran terhadapnya dan juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang berkepentingan untuk melihat permohonan Paten tersebut.

(12) INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)		
(19) World Intellectual Property Organization International Bureau		
(43) International Publication Date 07 January 2021 (07.01.2021)		(10) International Publication Number WO 2021/000004 A1
WIPO PCT		

(51) International Patent Classification: <i>A61K 38/295</i> (2006.01) <i>A61P 9/10</i> (2006.01) <i>C07K 16/22</i> (2006.01) <i>A61P 9/04</i> (2006.01)		Klinik und Poliklinik I, Maximiliansstrasse 15, 81377 München (DE); GRABMAIER, Ulrich [DE/DE]; Ludwig-Maximilians-Universität München, Medizinische Klinik, und Poliklinik I, Marchionistrasse 15, 81377 München (DE); WALZOG, Barbara [DE/DE]; Walter-Hendel-Zentrum für Experimentelle Medizin, Biomedizinisches Zentrum, Ludwig-Maximilians-Universität, München, Großhadernstrasse 9, 82152 Planegg-Martinsried (DE).
(21) International Application Number: PCT/AU2019/050706		
(22) International Filing Date: 04 July 2019 (04.07.2019)		
(25) Filing Language:	English	(72) Inventors: HALASZ, Maria; Suite 204, Level 2, 55 Clarence Street, Sydney, New South Wales 2000 (AU); ROBERTSON, Graham; Suite 204, Level 2, 55 Clarence Street, Sydney, New South Wales 2000 (AU); JONES, Darren; Suite 204, Level 2, 55 Clarence Street, Sydney, New South Wales 2000 (AU).
(26) Publication Language:	English	
(71) Applicants: CELLMID LIMITED [AU/AU]; Suite 204, Level 2, 55 Clarence Street, Sydney, New South Wales 2000 (AU); LEUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN [DE/DE]; Geschwister-Scholl-Platz 1, 80539 München (DE); LEUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN, MEDIZINISCHE KLINIK UND POLIKLINIK I [DE/DE]; Maximiliansstrasse 15, 81377 MÜNCHEN (DE).		(74) Agent: FB RICE; Level 23, 44 Market Street, Sydney, New South Wales 2000 (AU).
(72) Inventors; and		(81) Designated States (unless otherwise indicated, for every kind of national protection available): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KH, KN, KP,
(71) Applicants: WECKBACH, Ludwig [DE/DE]; Ludwig-Maximilians-Universität München, Medizinische		
(54) Title: METHODS OF TREATING MYOCARDITIS AND/OR CARDIOMYOPATHY AND REAGENTS THEREFOR		

Gambar 3.9 Publikasi Paten

Permohonan Paten dipublikasikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan melewati masa tunggu publikasi. Publikasi Paten biasanya diterbitkan pada pada hari kamis setiap minggunyamelalui media yang dapat diakses oleh semua orang. Di Indonesia, publikasi Paten diunggah pada laman resmi DJKI, www.dgip.go.id, dalam bentuk Berita Resmi Paten (*Patent Gazette*) dan pada pangkalan data kekayaan intelektual (PDKI) www.pdkindonesia.dgip.go.id. Selain itu, DJKI juga mengirimkan surat pemberitahuan permohonan Paten telah dipublikasi kepada pemohon.



Bila kita perhatikan, terdapat kode angka dalam tanda kurung yang tercantum pada dokumen publikasi Paten. Kode-kode tersebut memiliki arti masing-masing yang telah dipelajari pada modul Teori Paten. Selain kode-kode tersebut, juga terdapat kode pada nomor publikasi Paten. Kode tersebut menjelaskan jenis dokumen Paten yang diterbitkan. Kode nomor publikasi terdiri dari tiga elemen, yaitu: kode negara dua karakter (misalnya ID untuk Indonesia), nomor Paten atau publikasi; dan kode jenis sesuai dengan Standar Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) St.16. Di bawah ini adalah contoh nomor publikasi atas suatu permohonan Paten.

(19) United States	
(12) Patent Application Publication	(10) Pub. No.: US 2018/0180239 A1
ZORN et al.	(43) Pub. Date: Jun. 28, 2018

Gambar 3.11 Nomor publikasi permohonan Paten

US adalah kode negara Amerika Serikat yang menunjukkan permohonan diajukan di negara Amerika Serikat dan Kantor Paten Amerika Serikat (USPTO) mengeluarkan publikasi atas permohonan Paten tersebut. Untuk permohonan Paten yang dipublikasikan, terdapat angka 4 (empat) digit pertama yang menunjukkan tahun permohonan tersebut diterbitkan. Setiap tahun penomoran permohonan Paten yang diterbitkan dimulai lagi dengan empat digit tahun baru (misalnya, 2021) dan nomor 0000001, sehingga nomor publikasi aplikasi Paten harus menyertakan tahun terkait. Kode A atau A1 menunjukkan jenis dokumen permohonan Paten.

(12) United States Patent	(10) Patent No.: US 10,371,335 B2
Zorn et al.	(45) Date of Patent: Aug. 6, 2019

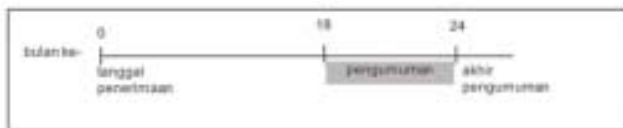
Gambar 3.12 Nomor publikasi Paten

Berbeda dengan nomor publikasi permohonan Paten, nomor publikasi untuk Paten yang sudah diberi memiliki kode B2 (atau B) pada nomor publikasinya. Pada nomor publikasi Paten yang sudah diberi, nomor yang tercantum adalah nomor registrasi Paten, alih-alih nomor permohonan Paten. (Emily R. Florio, *The ABCs of Patent Kind Codes*, 2016)

Publikasi permohonan Paten dilakukan 18 bulan setelah tanggal penerimaan atau tanggal prioritas (apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas).Seringkali, ketika Inventor menghasilkan invensi akan menjadi bersemangat dan ingin cepat-cepat mengajukan permohonan Patennya untuk mengamankan tanggal penerimaan atas invensi tersebut.

Namun kemudian, setelah berselangnya waktu mungkin saja Inventor atau pemohon memperkirakan beberapa hal seperti bila permohonan Paten dilanjutkan apa adanya maka ada kemungkinan ditolak. Hal lain misalnya Inventoringin menambahkan perbaikan atau penyempurnaan dalam permohonan Paten untuk memperbesar kesempatan diberi Paten.Bisa saja Inventor merasa bahwa sumber daya (tenaga, biaya, waktu) untuk mendapatkan Paten dinilai tidak sebanding dengan timbal balik yang akan dihasilkan. Atau Inventor menilai invensi tersebut lebih baik dilindungi sebagai rahasia dagang dengan demikian dapat menikmati hak monopoli dalam jangka waktu yang lebih lama.

Oleh karena itu, masa tunggu 18 bulan ini dapat digunakan sebaik-baiknya untuk mempertimbangkan dan menentukan apakah permohonan tetap dilanjutkan atau ditarik kembali sebelum permohonan diumumkan ke publik.



Gambar 3.13 Pengumuman Permohonan Paten

Pengumuman dilakukan selama 6 bulan sejak tanggal pengumuman. Tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada pihak ketiga atau masyarakat umum apabila akan mengajukan keberatan atas permohonan Paten tersebut. Keberatan atas permohonan Paten ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan pemeriksa dalam pemeriksaan substantif Paten.

Dokumen publikasi permohonan Paten memuat informasi pemohon, Inventor, nomor permohonan, nomor pengumuman, tanggal penerimaan, tanggal pengumuman, kode klasifikasi, abstrak, dan gambar yang ingin ditampilkan (bila ada). Abstrak dan kode klasifikasi bermanfaat dalam penelusuran Paten.

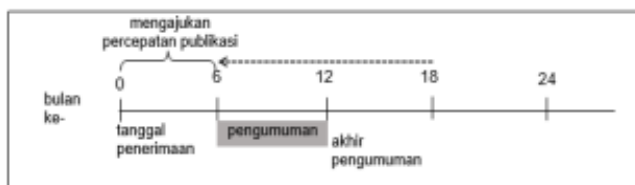
(20) Ri Permohonan Paten		
(19) ID :	(11) No Pengumuman : 2021P005661	(13) A
(20) IPC :		
(21) No. Permohonan Paten : P0625000011	(71) Nama dan Alamat yang mengajukan permohonan paten Universitas Pendidikan Ganesha Bali Jl. Udayana No.11 Singaraja Bali 81116	
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 2020-01-02	(72) Nama Inventor Dr. I Nyoman Tika, M.Si.	
(30) Data Prioritas :	(74) Nama Dan Alamat Konsultan Paten Universitas Pendidikan Ganesha Bali Jl. Udayana No.11 Singaraja Bali 81116	
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 2021-07-05		
(54) Judul Invenri : Sistem Deteksi Dini Kanker Payudara Dengan Elektroda Enzim Peroksidase Termotabil Dengan Membran Kulit Aji Telur Ayam (Shell Egg Membrane) Sebagai Pengambol Enzim		
(57) Abstrak : Inovasi teknologi yang dipatenkan adalah sistem biosensor deteksi dini kanker payudara dengan menggunakan elektroda enzim peroksidase termotabil. Protein MUC-1 merupakan protein yang dihasilkan dalam darah bagi penderita yang diamobil dengan padatan pendukung (solid support) dengan menggunakan kulit aji telur ayam (Shell Egg membrane-SEM). Sistem biosensor menggunakan elektroda enzim peroksidase termotabil yang diamobilisasi dengan membran kulit aji telur ayam (SEM). Proses pengukuran atau penentuan kadar protein MUC-1 dalam serum darah menggunakan sistem elektroda –enzim peroksidase (ESEM) sesuai dengan memiliki pernyataan maksimal konsentrasi serum A280 sebesar 0,85. Pemisahan serum darah dengan menggunakan sentrifugasi selama 30 menit, dengan laju putar 3000 rpm		

Gambar 3.14 Contoh publikasi permohonan Paten di Indonesia

Tanggal pengumuman penting karena permohonan Paten yang telah diumumkan bisa menjadi dokumen pembanding atas permohonan Paten lain yang diajukan setelah tanggal pengumuman. Kode klasifikasi Paten juga penting karena dapat dimanfaatkan untuk pencarian Paten lain yang memiliki teknologi yang sama dengan Paten tersebut. Informasi lain pada publikasi juga berguna untuk menemukan Paten yang relevan. Misalnya, untuk menemukan Paten yang diajukan atas nama perusahaan /institusi atau yang dihasilkan oleh Inventor tertentu kita dapat melakukan pencarian berdasarkan nama mereka.

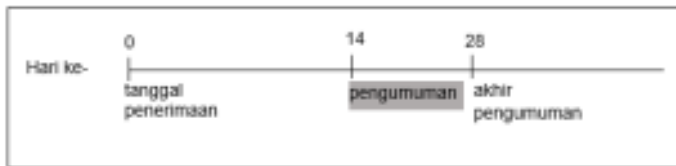
B.1. Percepatan publikasi

Publikasi Paten dapat dipercepat apabila pemohon mengajukan percepatan publikasi. Dari semula masa tunggu 18 bulan, menjadi 6 bulan setelah tanggal penerimaan. Permohonan percepatan ini berbayar sesuai dengan ketentuan yang ada pada PP PNBP. Namun apabila permohonan Paten ingin diajukan ke negara lain, sebaiknya tidak mengajukan percepatan publikasi di Indonesia karena bisa jadi permohonan Paten di luar negeri justru mati atau ditolak berdasarkan permohonan Paten miliknya sendiri karena tanggal publikasinya mendahului tanggal pengajuan di negara lain.



Gambar 3.15 Percepatan publikasi

Paten sederhana diumumkan 14 hari setelah tanggal penerimaan dan dalam waktu 14 hari berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bab VI Kemudahan Berusaha, Bagian Ketiga Paten, Pasal 107, perubahan atas Pasal 123 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Paten. Pada ketentuan sebelumnya, publikasi Paten sederhana dilakukan pada bulan ke-6 dari tanggal penerimaan. Paten sederhana tidak bisa diajukan percepatan publikasi.



Gambar 3.16 Publikasi Paten Sederhana

B.2. Ketentuan lain dalam publikasi

Permohonan dari luar negeri yang diajukan di Indonesia melalui jalur PCT akan dipublikasikan setelah keluarnya surat pemberitahuan kelengkapan formalitas terpenuhi. Bentuk publikasi ini disebut sebagai *republish* atau dipublikasi ulang karena permohonan Patennya sebenarnya sudah diumumkan di negara asal atau di publikasi internasional.

Jika terjadi perubahan jenis Paten, permohonan yang berubah dari Paten biasa menjadi Paten sederhana, tidak perlu dilakukan publikasi lagi karena sudah lewat masa publikasi (sudah dipublikasi saat masih jenis permohonan Paten). Sedangkan permohonan yang berubah dari

Paten sederhana menjadi Paten biasa, pengumumannya menunggu 18 bulan setelah tanggal penerimaan.

Pada kasus tertentu, permohonan Paten tidak dipublikasikan kepada publik karena menyangkut pertahanan dan keamanan (hankam) negara. Sebagai contoh, permohonan Paten mengenai alat atau bahan peledak, alat penyadapan, alat pengintaian, atau alat penyandian. Permohonan Paten tersebut tidak diumumkan berdasarkan pendapat hukum dari instansi-instansi yang terkait. Apabila diputuskan permohonan tidak dipublikasi, DJKI akan memberitahukan kepada pemohon.

C. Pemeriksaan Substantif

Pada sub bab ini, Peserta akan memahami apa itu pemeriksaan substantif, tujuan pemeriksaan substantif, kapan dilakukan pemeriksaan substantif, dan apa saja tahapan dalam pemeriksaan substantif.

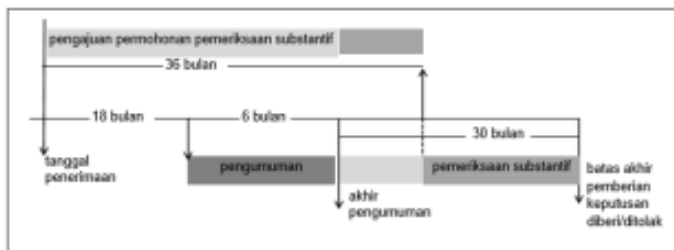
Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan permohonan yang dilakukan oleh pemeriksa Paten terhadap isi dari spesifikasi Paten. Pada proses ini, pemeriksa menentukan apakah klaim invensi yang dimohonkan memenuhi syarat permohonan dapat diberi Paten, yaitu syarat Paten tabilitas dan ketentuan lainnya sesuai yang telah diatur oleh perundang-undangan.

Pemeriksaan substantif di Indonesia berdasarkan Pasal 51 sampai Pasal 56 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Pasal 68 sampai Pasal 76 Peraturan

Menteri Kementerian Hukum dan HAM R.I Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten. Sebelum memasuki tahap pemeriksaan substantif, diperiksa terlebih dahulu syarat administratif seperti apakah sudah mengajukan dan membayar permohonan pemeriksaan substantif, apakah kelebihan klaim telah dibayarkan, dan apakah sudah selesai masa pengumuman (publikasi A).

Seringkali pemohon, terutama pemohon dari dalam negeri yang belum familiar dengan sistem Paten, menganggap pemeriksaan substantif pasti akan dilakukan hanya dengan mengajukan permohonan Paten di awal saja, padahal tidak demikian. Permohonan pemeriksaan substantif diajukan disertai dengan pembayaran biaya pemeriksaan substantif.

Pengajuan permohonan pemeriksaan substantif Paten ini dapat dilakukan di awal bersamaan dengan pengajuan permohonan Paten atau sebelum 36 bulan sejak tanggal penerimaan. Pemeriksaan substantif akan dilakukan setelah diterimanya permohonan pemeriksaan substantif dari pemohon apabila diajukan setelah masa pengumuman berakhir. Jika pengajuan dan pembayaran permohonan pemeriksaan substantif dilakukan di awal atau sebelum masa pengumuman selesai, pemeriksaan substantif Paten dilakukan setelah masa pengumuman berakhir.



Gambar 3.17 Timeline Pemeriksaan Substantif

Pengajuan pemeriksaan substantif Paten sederhana dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan Paten sederhana. Sebelumnya batas waktu pengajuan adalah 6 (enam) bulan setelah tanggal penerimaan. Namun, karena batas waktu yang singkat dan pemohon rawan lupa mengajukannya bila dilakukan terpisah serta adanya perubahan *timeline* proses permohonan Paten sederhana berdasarkan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka pengajuan dan pembayaran pun ikut berubah menjadi di awal permohonan. Pemeriksaan substantif Paten sederhana dilakukan setelah selesai masa pengumuman atau 28 hari kerja sejak tanggal penerimaan.

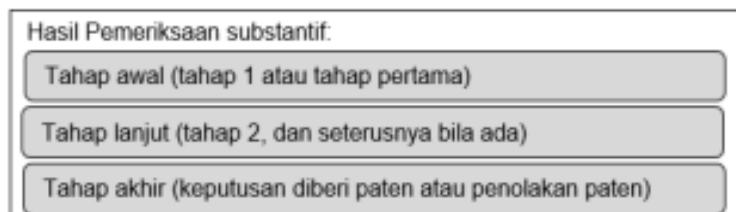


Gambar 3.18 Timeline Pemeriksaan Substantif Paten Sederhana

Dalam hal divisional permohonan, pengajuan pemeriksaan dan pembayaran substantifnya dilakukan di awal bersamaan dengan pengajuan permohonan divisional permohonan. Apabila pemohon melakukan perubahan jenis permohonan Paten baik dari Paten biasa ke Paten sederhana atau sebaliknya dari Paten sederhana ke Paten biasa, pemohon tetap melakukan pengajuan dan membayar permohonan pemeriksaan substantif untuk Paten perubahan tersebut. Dalam hal permohonan Paten yang tidak diumumkan, pemeriksaan substantifnya tidak dikenai biaya.

Jika pemohon tidak melakukan pengajuan permohonan pemeriksaan substantif, maka permohonan Patennya dianggap ditarik kembali dan tidak dilakukan pemeriksaan substantif. Khusus untuk permohonan Paten yang tidak diumumkan, pemeriksaan substantifnya dilakukan 6 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan Paten tidak diumumkan dan tidak perlu membayar biaya.

Pemeriksa paten melakukan pemeriksaan substantif dan mengeluarkan hasil pemeriksaan substantif dalam bentuk surat pemberitahuan. Surat tersebut berperan sebagai alat komunikasi antara DJKI (pemeriksa Paten) dengan pemohon. Hasil pemeriksaan substantif dapat terdiri dari hasil pemeriksaan substantif tahap awal, tahap lanjut, dan tahap akhir.

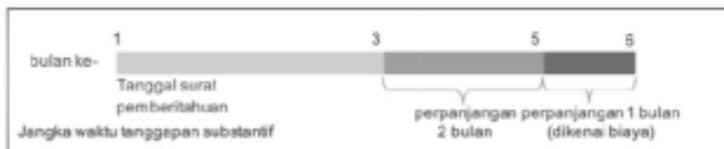


Gambar 3.19 Hasil Pemeriksaan Substantif

Hasil pemeriksaan substantif menyatakan poin-poin dan alasan keberatan terhadap permohonan Paten. Pemeriksa Paten dapat menyarankan perbaikan untuk mengatasi keberatan tersebut. Dalam hal keberatan atas dasar dokumen pembanding maka nomor publikasi dokumen pembanding dicantumkan dan pembahasan Patentabilitas diuraikan.

Tujuan dikeluarkannya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif adalah memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menanggapi keberatan pemeriksa, baik itu perbaikan atau amandemen klaim maupun sanggahan bila pemohon tidak setuju terhadap keberatan tersebut.

Jangka waktu tanggapan atas surat pemberitahuan tersebut adalah 3 bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan, yang dapat diperpanjang selama 2 bulan dan dapat diperpanjang lagi paling lama 1 bulan setelah berakhirnya jangka waktu dimaksud dengan dikenai biaya (sama dengan ketentuan jangka waktu tanggapan surat kekurangan persyaratan formalitas).



Gambar 3.20 Jangka Waktu Tanggapan Substantif

Pemohon diharuskan menanggapi hasil pemeriksaan substantif dengan membahas setiap poin yang diangkat oleh pemeriksa, mengubah klaim dengan memberikan argumen yang membedakan invensi klaim dari dokumen pembanding yang dicantumkan pada surat tahap, memperbaiki spesifikasi Paten dapat dilakukan tetapi tidak boleh menambahkan fitur baru yang memperluas ruang lingkup invensi awal.



Gambar 3.21 Hasil pemeriksaan substantive

Apabila pemeriksa menganggap tanggapan pemohon tidak memuaskan setelah melakukan pemeriksaan ulang, maka pemeriksa mengeluarkan tahap lanjut atau penolakan. Apabila tanggapan memuaskan dan sudah memenuhi semua ketentuan pemeriksaan substantif, pemeriksa dapat mengeluarkan keputusan pemberian Paten.

Surat pemberitahuan atas keputusan pemberian atau penolakan ditujukan untuk memberikan informasi kepada pemohon atas diberi atau ditolaknya permohonan Paten berdasarkan ketentuan yang berlaku. Surat keputusan tersebut akan keluar paling lama 30 (tiga puluh) bulan sejak tanggal permohonan substantif atau masa pengumuman berakhir. Sedangkan surat keputusan atas permohonan Paten sederhana akan keluar 6 bulan sejak tanggal penerimaan.

Permohonan Paten yang telah memenuhi ketentuan pada pemeriksaan substantif akan diberi Paten. Atas keputusan diberi Paten tersebut, prosedur akan dilanjutkan dengan menerbitkan sertifikat Paten. Sedangkan terhadap permohonan Paten yang ditolak oleh pemeriksa karena tidak memenuhi ketentuan pada pemeriksaan substantif, pemohon dapat mengajukan permohonan banding ke Komisi Banding Paten.

Dalam proses pemeriksaan substantif, pemeriksa Paten juga dapat mengeluarkan:

1. surat dianggap ditarik kembali, apabila pemohon tidak menanggapi surat pemberitahuan hasil

pemeriksaan tahap awal atau tahap lanjut sampai batas waktu yang telah ditentukan;

2. surat penarikan kembali, apabila pemohon memberitahukan keinginan untuk menarik permohonan Paten karena satu dan lain hal.



Gambar 3.22 Hasil pemeriksaan substantive

D. Sertifikasi

Proses permohonan Paten masuk ke tahap sertifikasi setelah adanya keputusan diberi Paten terhadap permohonan, yaitu proses penerbitan sertifikat Paten. Sertifikat Paten adalah bukti hak atas Paten yang ditentukan lingkup pelindungannya berdasarkan Invensi yang diungkapkan dalam klaim. Prosedur penerbitan sertifikat Paten dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan diberi Paten.

Sertifikat Paten memuat data nama dan alamat pemegang Paten, judul invensi, nama Inventor, tanggal penerimaan, nomor registrasi, dan tanggal pemberian Paten.

**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

SERTIFIKAT PATEN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten	:	
Untuk Invensi dengan Judul	:	
Inventor	:	
Tanggal Penerimaan	:	
Nomor Paten	:	IDP0000
Tanggal Pemberian	:	

Perlindungan Paten untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 190611181994031001

Gambar 3.23 Sertifikat Paten

Dalam jangka waktu 2 bulan tersebut, dokumen spesifikasi Paten tidak dapat ditarik kembali atau diperbaiki oleh pemohon. Dokumen spesifikasi terakhir yang telah diperiksa oleh pemeriksa Paten dan diputuskan diberi tersebut akan dilampirkan pada sertifikat Paten. Paten yang telah diberi tersebut dicatat oleh DJKI dan diumumkan kepada publik dalam bentuk publikasi B (pada praktiknya di Indonesia publikasi B tidak diumumkan seperti publikasi A, tetapi data Paten diperbarui pada pangkalan data kekayaan intelektual).

Permohonan Paten harus mencantumkan nama Inventor dan pemohon. Apabila ada pengalihan hak atas Paten selama proses pemeriksaan berlangsung, yang diumumkan ke publik nantinya adalah nama pemilik Paten pada saat Paten diberi. Jika Paten telah diberi, data pada sertifikat dan pada publikasi B (*front page B*) akan memuat tanggal pemberian Paten, nomor registrasi Paten, dan dokumen pembanding.

(12) PATEN INDONESIA	(11) IDP0000 B
(19) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL	(45) 21 Februari 2019
(51) Klasifikasi IPC ⁸ : A 23C 19/086, A 23L 3/54, F 26B 3/347, F 26B 5/04, F 26B 3/28	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten [Redacted]
(21) No. Permohonan Paten : P00 [Redacted]	(72) Nama Inventor : [Redacted]
(22) Tanggal Penerimaan: 07 Desember 2012	(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : [Redacted]
(30) Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	Pemeriksa Paten : [Redacted]
(43) Tanggal Pengumuman: 31 Maret 2017	Jumlah Klaim : [Redacted]
(56) Dokumen Pembanding: [Redacted]	
(54) Judul Inventasi : [Redacted]	
(57) Abstrak : [Redacted]	
Gambar (bila ada)	

Gambar 3.24 Publikasi Paten (front page B)

Apabila terdapat kesalahan data pada sertifikat Paten misalnya kesalahan ketik pada namaInventor, nama pemegang Paten, atau alamat maka pemegang Paten perlu memberitahukan kepada DJKI agar diperbaiki. Apabila kesalahan data merupakan kesalahan pemohon (bukan kesalahan administrasi di DJKI), maka permohonan perbaikan akan dikenai biaya yang besarnya diatur pada PP PNPB. Perbaikan data yang dilakukan setelah sertifikat Paten terbit hanya akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan saja, sertifikat Paten tidak dicetak lagi (tidak diterbitkan ulang).

Prosedur permohonan Paten tidak berhenti sampai di sini. Paten yang telah diberi dan mendapatkan sertifikat akan dikenai biaya pemeliharaan setiap tahun, yang pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten disebut sebagai biaya tahunan. Pemegang Paten diharuskan membayar biaya tahunan dari tahun pertama hingga tahun terakhir masa perlindungan. Pembayaran pertama dilakukan setelah sertifikat Paten terbit. Pemegang Paten yang tidak membayar biaya tahunan sesuai waktu yang telah ditentukan, maka Patennya akan dihapus.

E. Pelayanan Hukum

Ada kalanya prosedur permohonan Paten tidak berjalan lancar sesuai prosedur normal. Kemungkinan timbul beberapa masalah, seperti:

1. Permohonan Paten dianggap ditarik kembali pada proses pemeriksaan formalitas atau pemeriksaan substantif;
2. Permohonan Paten ditolak oleh pemeriksa Paten;

Terhadap permohonan yang dianggap ditarik kembali, Pemohon diberi kesempatan untuk melanjutkan kembali permohonannya dengan cara mengajukan permohonan untuk melanjutkan kembali yang disertai alasan dengan dikenai biaya sesuai PP PNBP. Pengajuan permohonan tersebut dapat dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pemberitahuan dianggap ditarik kembali.

Terhadap keputusan penolakan, pemohon dapat mengajukan permohonan banding ke Komisi Banding Paten. Permohonan banding tersebut dapat diajukan paling lama 3 (tiga) bulan dari tanggal surat pemberitahuan penolakan, dengan dikenai biaya sesuai PP PNBP. Komisi Banding Paten akan melakukan pemeriksaan dan memberikan keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut. Apabila Komisi Banding Paten menolak permohonan banding, pemohon masih dapat mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan Niaga atas keputusan penolakan Komisi Banding Paten tersebut.

Permohonan banding juga dapat dilakukan terhadap terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah keputusan pemberian Paten. Pihak ketiga juga dapat mengajukan permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten.

Beberapa kasus-kasus lain yang kemungkinan terjadi antara lain:

1. terdapat sengketa atas Paten seperti gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga;
2. pengajuan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga;
3. tuntutan terhadap pelanggaran Paten atau Paten sederhana.

Contoh kasus-kasus tersebut di atas diselesaikan pada pelayanan hukum Paten. Penyelesaian atas permohonan banding difasilitasi oleh Komisi Banding Paten. Apabila terjadi gugatan ke pengadilan niaga, pelayanan hukum Paten dapat melaksanakan litigasi di Pengadilan Niaga dan memberikan keterangan ahli di persidangan. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Tuntutan terhadap pelanggaran Paten atau Paten sederhana ditempuh melalui jalur mediasi.

Pelayanan hukum Paten juga dapat memberikan keterangan ahli pada proses penyidikan untuk kasus pidana. Selain itu, pelayanan hukum juga memproses adanya permohonan lisensi wajib; menindaklanjuti permohonan pelaksanaan Paten oleh pemerintah; memberikan pertimbangan dan pendapat hukum, mengumumkan dan mencatat pembatalan Paten berdasarkan putusan pengadilan, serta melakukan konsultasi dan riset di bidang Paten. Seluruh pelaksanaan pelayanan hukum tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Latihan

Buatlah kelompok terdiri dari 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang dan diskusikanlah prosedur permohonan Paten dan Paten sederhana serta apa saja yang dilakukan pada setiap tahapan tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

G. Rangkuman

Terdapat dua jenis permohonan Paten di Indonesia yaitu permohonan Paten dan permohonan Paten sederhana. Prosedur permohonan Paten dan Paten sederhana terdiri dari pengajuan permohonan, pemeriksaan administrasi (formalitas), pengumuman (publikasi), pemeriksaan substantif, hingga penerbitan sertifikat dan pembayaran biaya tahunan Paten. Prosedur permohonan Paten dari pengajuan hingga mendapatkan sertifikat dapat berlangsung selama 54 bulan atau lebih. Sedangkan prosedur permohonan Paten sederhana selama 6 bulan atau lebih.

Pemeriksaan administrasi (formalitas) dilakukan untuk memeriksa persyaratan dokumen permohonan mencakup pengecekan isian data pada formulir permohonan, kelengkapan dokumen-dokumen, dan biaya yang dibayarkan. Apabila masih ditemukan kekurangan persyaratan, maka pemeriksa formalitas memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi dalam waktu 3-6 bulan. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrasi akan memasuki masa tunggu pengumuman (publikasi).

Publikasi permohonan Paten dilakukan pada bulan ke delapan belas sejak tanggal penerimaan dan dilakukan selama 6 bulan. Publikasi permohonan Paten sederhana dilakukan pada hari ke-14 sejak tanggal penerimaan dan dilakukan selama 14 hari. Tujuan dari publikasi adalah untuk memberitahukan kepada publik bahwa suatu permohonan Paten telah diajukan di Indonesia. Permohonan yang telah selesai masa publikasi dan pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif, akan memasuki pemeriksaan substantif.

Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan terhadap invensi dari suatu permohonan Paten oleh pemeriksa Paten. Pemeriksa Paten menentukan apakah klaim invensi memenuhi syarat dapat diberi Paten yang mencakup Patentabilitas dan ketentuan lain. Tahapan pada pemeriksaan substantif, yaitu tahap awal, tahap lanjut, dan tahap akhir. Hasil dari pemeriksaan substantif berupa surat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pemohon. Dalam waktu 36 bulan sejak tanggal permohonan substantif atau tanggal berakhirnya publikasi, pemeriksa Paten harus memberikan keputusan apakah permohonan akan diberi Paten atau ditolak. Permohonan yang diberi Paten akan diterbitkan sertifikat Patennya.

Sertifikat Paten adalah bukti hak atas Paten yang ditentukan lingkup pelindungannya berdasarkan Invensi yang diungkapkan dalam klaim. Sertifikat Paten memuat data nama pemegang Paten, judul invensi, nama Inventor, tanggal penerimaan, nomor registrasi, dan tanggal

pemberian Paten. Paten yang telah diberi dan mendapatkan sertifikat akan dikenai biaya pemeliharaan setiap tahun (biaya tahunan).

H. Evaluasi

1. Jelaskan alur bisnis proses serta *timeline* permohonan Paten dan Paten sederhana!
2. Apa saja yang diperiksa pada pemeriksaan administrasi (formalitas)?
3. Jelaskan timeline publikasi permohonan paten dan apabila terjadi perubahan jenis paten!
4. Jelaskan kapan pemeriksaan substantif dilakukan!

I. Umpan Balik

Melalui pembelajaran mengenai prosedur permohonan Paten maka para peserta pelatihan akan memperoleh pemahaman mengenai alur bisnis, *timeline*, dan tahapan pada prosedur permohonan Paten dan Paten sederhana. Berdasarkan hal tersebut, para peserta pelatihan diharapkan dapat menjelaskan mengenai proses permohonan Paten serta dapat mengimplementasikan prosedur tersebut di lingkungan tempat kerja masing-masing.

BAB IV

PROSEDUR PEMERIKSAAN PATEN

Setelah membaca Bab ini peserta diharapkan dapat menjelaskan prosedur pemeriksaan paten.

Pemeriksa melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan Paten. Dalam memeriksa invensi permohonan tersebut, pemeriksa terlebih dahulu mengklasifikasikan invensi ke dalam klasifikasi IPC. Pemeriksa melakukan penelusuran dengan bantuan klasifikasi IPC untuk mendapatkan *prior art* terdekat yang dapat dijadikan dokumen pembanding. Selanjutnya, pemeriksa melakukan pemeriksaan substantif meliputi Patentabilitas terkait kebaruan dan langkah inventif atas invensi permohonan Paten tersebut berdasarkan dokumen-dokumen pembanding serta ketentuan-ketentuan lain untuk memutuskan apakah permohonan dapat diberi atau ditolak.

Pada bab ini dijelaskan mengenai prosedur pemeriksaan Paten yang terdiri dari klasifikasi, penelusuran, pemeriksaan substantif, dan putusan.

A. Klasifikasi

Klasifikasi Paten adalah suatu sistem pengelompokan invensi dari Paten-Paten yang seragam. Sebagai analogi adalah sebuah perpustakaan atau toko buku, atau saat ini mungkin kita lebih sering melihat toko buku elektronik

yang memiliki menu kategori buku untuk menempatkan buku-buku yang sejenis. Buku-buku yang membahas topik yang sama akan digabungkan ke dalam satu kelompok, misal: buku tentang kedokteran, buku tentang hukum, buku tentang psikologi, dan sebagainya. Kategori tentang hukum di dalamnya juga dikelompokkan lagi lebih spesifik misalnya hukum perdata, hukum pidana, hukum tentang kekayaan intelektual, dan lain-lain.

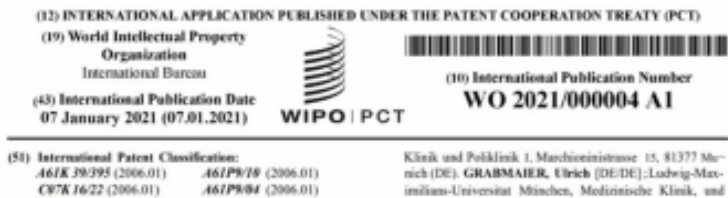
Klasifikasi Paten juga demikian. Invenisi-invenisi yang berkaitan dengan bidang teknis yang sama dikelompokkan dalam satu kategori. Pada awalnya, klasifikasi dikembangkan untuk menyortir dokumen kertas, tetapi saat ini digunakan untuk mencari *database* Paten. Pencarian berdasarkan klasifikasi dapat mengidentifikasi dokumen dari bahasa yang berbeda dengan menggunakan kode dari sistem.



Gambar 4.1 Sistem Klasifikasi Paten Internasional IPC

Sumber: wipo.int

Salah satu sistem klasifikasi yang menjadi sarana untuk mengelompokkan dokumen Paten yang seragam secara internasional adalah klasifikasi Paten internasional (*International Patent Classification*, IPC). IPC dibuat oleh WIPO melalui Perjanjian Strastbourgh pada tahun 1971, salah satu perjanjian yang dikelola oleh WIPO. IPC digunakan di lebih dari 100 (seratus) negara termasuk Indonesia. IPC ini tercantum pada dokumen publikasi (*front page*), *database*Paten, laporan penelusuran, dan dokumen lain yang memiliki informasi Paten.



Gambar 4.2 IPC pada publikasi permohonan Paten

IPC merupakan sistem klasifikasi hierarki yang digunakan untuk mengklasifikasikan dan mencari dokumen Paten sesuai dengan bidang teknis terkait. Penyimpanan dan pencarian kembali informasi Paten menjadi lebih mudah dengan adanya IPC. Sistem ini juga berguna untuk mewadahi perkembangan seluruh invensi dalam suatu bidang teknologi. Ada sekitar 70.000 simbol klasifikasi yang dialokasikan untuk dokumen Paten.

Terdapat sistem klasifikasi Paten lain yang dikembangkan dan digunakan oleh negara tertentu seperti *Cooperative Patent Classification (CPC)* dan *FI/FI-term*. CPC

merupakan sistem klasifikasi hasil kerja sama EPO dan USPTO. Sedangkan FI/F-term adalah sistem klasifikasi milik kantor Paten Jepang, JPO. CPC dan FI/F-term dibuat berdasarkan IPC tetapi jauh lebih detail.

Fungsi sistem klasifikasi IPC antara lain:

1. sebagai alat bantu penelusuran yang memungkinkan pencarian dokumen "*prior art*" dengan cepat. Dokumen "*prior art*" digunakan dalam penilaian kebaruan dan langkah inventif suatu invensi;
2. sebagai alat bantu untuk menyusun dokumen-dokumen Paten secara teratur sehingga memudahkan pengguna dalam mengakses informasi teknologi yang terkandung di dalamnya;
3. sebagai dasar untuk menyebarkan informasi kepada semua pengguna informasi Paten;
4. sebagai dasar untuk mengetahui teknologi terkini dalam bidang teknologi tertentu (*state of the art*);
5. sebagai dasar pembuatan statistik kekayaan industri yang dapat digunakan untuk pengkajian perkembangan teknologi di berbagai bidang dan melacak tren teknologi.

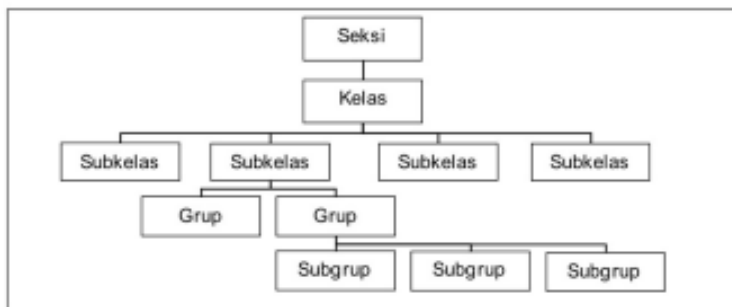
Pengguna klasifikasi Paten di antaranya adalah kantor Paten, Inventor, lembaga penelitian, pihak lain yang berkepentingan dengan penerapan dan pengembangan teknologi, ahli statistik kekayaan intelektual, serta masyarakat umum.

IPC direvisi secara berkala untuk meningkatkan sistem klasifikasi dan mencerminkan perkembangan teknis

didalamnya. Pada tahun 1968-2006, IPC direvisi setiap lima tahun dan setelah setiap revisi, edisi baru diterbitkan. Edisi kedelapan IPC mulai berlaku tanggal 01 Januari 2006. Sejak tahun 2006, IPC lebih sering direvisi dan setiap edisi atau yang disebut juga versi ditandai dengan tahun dan bulan berlaku, contohnya 2006.01. Mulai tahun 2010, IPC direvisi setahun sekali dan setiap versi baru mulai berlaku pada 01 Januari. Versi asli IPC adalah bahasa Inggris dan bahasa Perancis serta telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa seperti bahasa Cina, bahasa Jerman, bahasa Portugis, bahasa Belanda, bahasa Jepang, dan bahasa Korea. Edisi atau versi IPC lengkap dapat dilihat pada situs <https://www.wipo.int/classifications/ipc/ipcpub>.

A.1. Struktur IPC

IPC tersusun dalam struktur hierarki seperti struktur pohon yang terdiri dari Seksi, Kelas, Subkelas, Grup, dan Subgrup. Struktur ini didasarkan pada bidang teknologi dari yang umum hingga spesifik.



Gambar 4.3 Struktur IPC

A.1.a. Seksi

Tingkat hierarki tertinggi disebut Seksi (*Section*) yang berisi 8 bagian sesuai dengan bidang teknik yang sangat luas. Delapan bidang teknologi tersebut disimbolkan dalam bentuk huruf alfabet kapital A sampai H.

Human Necessities
Performing Operations; Transporting
Chemistry; Metallurgy
Textiles; Paper
Fixed Constructions
Mechanical Engineering; Lighting; Heating;
Weapons; Blasting
Physics
Electricity

Gambar 4.4Seksi IPC

A.1.b. Kelas

Masing-masing seksi dibagi dalam kelas (*Class*).Kelas diberi simbol angka (dua digit). Cara penulisan adalah simbol seksi diikuti simbol kelas, contohnya: A01.

AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL
A01 HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING

Gambar 4.5 Contoh Kelas IPC

A.1.c. Subkelas

Setiap kelas dibagi lagi menjadi satu atau beberapa subkelas. Penulisan simbol subkelas adalah simbol kelas diikuti dengan huruf kapital, contohnya A01C.

A01C	PLANTING; SOWING; FERTILISING
------	-------------------------------

Gambar 4.6 Contoh Subkelas IPC

A.1.d. Grup

Subkelas dibagi menjadi grup (*Group*) dan subgrup (*subgroup*). Grup ini juga dapat disebut sebagai grup utama (*main group*). Simbol grup adalah angka yang terdiri dari 1 sampai 3 digit dan selalu diakhiri dengan “/00”, contohnya: A01C 7/00.

A01C 7/00	Sowing
-----------	--------

Gambar 4.7 Contoh Grup IPC

A.1.e. Subgrup

Simbol subgrup hampir sama dengan simbol grup. Bedanya, bagian kedua adalah angka selain ‘00’ karena angka ‘00’ digunakan untuk simbol grup. Hierarki subgrup ada di bawah grup utama dan ditandai dengan titik (*dot*). Subgrup meliputi satu atau beberapa tingkatan tergantung tingkat spesifikasi klasifikasi yang ditandai dengan level titiknya (*dot level*). Berikut di bawah ini adalah contoh subgrup:

A01C 7/02	•	Hand sowing implements
A01C 7/04	•	Single-grain seeders with or without suction devices
A01C 7/06	•	Seeders combined with fertilising apparatus (combinations with soil working tools A01B 49/04)
A01C 7/08	•	Broadcast seeders; Seeders depositing seeds in rows
A01C 7/10	• •	Devices for adjusting the seed-box
A01C 7/12	• •	Seeders with feeding-wheels
A01C 7/14	• • •	Seeders with spoon or bucket wheels
A01C 7/16	• •	Seeders with other distributing devices, e.g. brushes, discs, screws, slides (with endless chains A01C 15/18)
A01C 7/18	•	Machines for depositing quantities of seed at intervals
A01C 7/20	•	Parts of seeders for conducting and depositing seed

Gambar 4.8 Contoh Subgrup IPC

Contoh penulisan simbol klasifikasi IPC lengkap:

A01D 34/685

A	A01	A01D	A01B 34	A01D34/685
Seksi	Kelas	Subkelas	Grup	Subgrup

Contoh lingkup grup IPC dan cara membacanya:

Section	A	HUMAN NECESSITIES
Class	A01	AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
Subclass	A01D	HARVESTING; MOWING
Main group (Group)	A01D 34/00	Mowers; Mowing apparatus of harvesters
One-dot subgroup	34/01	• characterised by features relating to the type of cutting apparatus
Two-dot subgroup	34/412	•• having rotating cutters
Three-dot subgroup	34/63	••• having cutters rotating about a vertical axis
Four-dot subgroup	34/67	•••• hand-guided by a walking operator
Five-dot subgroup	34/68	••••• with motor driven cutters or wheels
Six-dot subgroup	34/685	•••••• with two or more cutters

Kelas A01D 34/685 akan dibaca sebagai berikut:

“Mowers characterised by features relating to the type of cutting apparatus having rotating cutters having cutters rotating about a vertical axis hand-guided by a walking operator with motor driven cutters or wheels with two or more cutters”

A.2. Anotasi IPC

Anotasi IPC adalah keterangan yang memberikan petunjuk untuk memudahkan penggunaan klasifikasi. Anotasi IPC mencakup judul (*titles*), catatan (*notes*), judul panduan (*guide heading*), dan referensi (*reference*).

A4B	HAND OR TRAVELLING ARTICLES	
A4B	WALKING STICKS (walking aids, e.g. sticks for blind persons A61H 1/02); UMBRELLAS; LAIRIES' OR LIKE FANS (fans or umbrellas stand-by handles A47G 25/12)	Judul
	Notes: [2006.01] In this subclass, the following terms are used with the meaning indicated: + "umbrella" also covers sunshade similar in construction to umbrellas; + "stick" covers walking sticks and sticks for umbrellas	Catatan
	Walking sticks. Sticks for umbrellas	Judul panduan
A4B 1/00	Sticks with supporting, hanging or carrying means [2006.01]	
A4B 3/00	Sticks combined with other objects [2006.01]	
A4B 5/00	Walking sticks or umbrellas convertible into seats; Hunting sticks [2006.01]	
A4B 7/00	Other sticks, e.g. of crooked shape [2006.01]	
A4B 9/00	Details [2006.01]	
	Umbrellas	
A4B 11/00	Umbrellas characterised by their shape or attachment [2006.01]	
A4B 13/00	Umbrella made of paper [2006.01]	
A4B 15/00	Umbrella with detachable covers [2006.01]	
A4B 17/00	Trifold umbrellas [2006.01]	
A4B 19/00	Special folding or telescoping of umbrellas [2006.01]	
A4B 21/00	Umbrella convertible into walking sticks [2006.01]	
A4B 23/00	Other umbrellas [2006.01]	
A4B 25/00	Details of umbrellas (sticks for umbrellas A4B 100A4B 9/00; Supporting devices for umbrellas A4B 3/00) [2006.01]	Referensi
A4B 27/00	Leaves or the fans [2006.01]	Garis horizontal

Gambar 4.9 Anotasi IPC

A.2.a. Judul (titles)

Judul menunjukkan konten yang dimaksudkan dengan menggunakan satu frasa atau beberapa frasa. Judul juga dapat menunjukkan kontennya menggunakan dua atau lebih bagian yang berbeda yang dipisahkan oleh “;” (titik koma). Setiap bagian dari beberapa judul bagian ini ditafsirkan sebagai judul yang terpisah. Model judul seperti ini digunakan ketika membahas bersamaan jenis *subject matter* yang berbeda namun tidak dapat ditulis dalam satu frasa. Contoh:

A45B 1/00	Sticks with supporting, hanging or carrying means (satu judul terdiri dari beberapa frasa)
A45B 3/00	Sticks combine with other objects (terdiri dari satu judul)
A45B 5/00	Walking sticks or umbrellas convertible into seats, Hunting sticks (terdiri dari tiga judul bagian dipisahkan oleh titik koma)
A45B 9/00	Details (satu judul terdiri dari satu frasa)

Tabel 4.1 Anotasi IPC – Judul

Cara membaca suatu judul dilihat dari huruf pertamanya. Jika huruf pertama huruf besar, judul dapat dibaca secara independent meski selalu dalam lingkup hierarkinya. Jika huruf pertama huruf kecil maka judul dibaca sebagai lanjutan dari judul yang lebih tinggi.

Contoh 1:	A45B 19/00 Special folding or telescoping of umbrellas A45B 19/02 • Inflatable umbrellas; Umbrellas without ribs
Contoh 2:	A45B 19/00 Special folding or telescoping of umbrellas A45B 19/10 • with collapsible ribs A45B 19/12 • • in the form of lazy-tongs
Contoh 3:	A45B 25/00 Details of umbrellas A45B 25/02 • Umbrella frames A45B 25/04 • • Devices for making or repairing

A.2.b. Catatan (notes)

Catatan mendefinisikan atau menjelaskan kata, frasa, ruang lingkup judul, atau menunjukkan *carasubject matter* diklasifikasikan. Catatan dapat dikaitkan dengan seksi, kelas, subkelas, atau grup. Contoh:

A61	MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
A61K	PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL, OR TOILET PURPOSES (devices or methods specially adapted for bringing pharmaceutical products into particular physical or administering forms A61J 3/00; chemical aspects of, or use of materials for deodorisation of air, for disinfection or sterilisation, or for bandages, dressings, absorbent pads or surgical articles A61L; soap compositions C11D) Note(s) [2006.01] - This subclass <u>covers</u> the following subject matter, whether set forth as a composition (mixture), process of preparing the composition or process of <u>treating</u> using the composition: - Drug or other biological compositions which are capable of: - preventing, alleviating, <u>treating</u> or curing abnormal or pathological conditions of the living body by such means as destroying a parasitic organism, or limiting the effect of the disease or abnormality by chemically altering the physiology of the host or parasite (bicides <u>A01N 23/00-A01N 83/00</u>); - maintaining, increasing, decreasing, limiting, or destroying a physiological body function, e.g. vitamins compositions, sex sterolants, fertility inhibitors, growth promoters, or the like (sex sterolants for insecticides, e.g. insects, <u>A01N</u>; plant growth regulators <u>A01N 25/00-A01N 65/00</u>); - diagnosing a physiological condition or state by an <u>in vitro</u> test, e.g. X-ray contrast or skin patch test compositions (measuring or testing processes involving enzymes or microorganisms <u>C12Q</u>; <u>in vitro</u> testing of biological <u>materials</u>, e.g. blood, urine, <u>G01N</u>, e.g. <u>G01N 33/48</u>); - Body <u>treating</u> compositions generally intended for deodorising, protecting, adorning or grooming a body, e.g. cosmetics, dentifrices, tooth filling <u>materials</u>. - Attention is drawn to the definitions of groups of chemical elements following the title of section C. - Attention is drawn to the notes in class <u>C07</u>, for example the notes following the title of the subclass <u>C07D</u>, setting forth the rules for classifying organic compounds in that class, which rules are also applicable, if not otherwise indicated, to the classification of organic compounds in <u>A61K</u>. - In this subclass, with the exception of group <u>A61K 8/00</u>, the last place priority rule is applied, i.e. at each hierarchical level, in the absence of an indication to the contrary, classification is made in the last appropriate place. - Therapeutic activity of medicinal <u>preparations</u> is further classified in subclass <u>A61P</u>.
A61K 8/00	Cosmetics or similar toilet preparations [2006.01] Note(s) [2006.01] Use of cosmetics or similar toilet preparations is further classified in subclass A61Q.
A61K 8/02	* characterised by special physical form [2006.01] Note(s) [2006.01] In this group, the last place priority rule is applied, i.e. at each hierarchical level, in the absence of an indication to the contrary, classification is made in the last appropriate place.
A61K 8/04	* * Dispersions; Emulsions
A61K 8/06	* * * Emulsions [2006.01] Note(s) [2006.01] - A composition, i.e. a mixture of two or more components, is classified in the last of groups A61K 31/00-A61K 47/00 that provides for at least one of these components. The components may be single compounds or other single ingredients. - Any part of a composition which is not identified by the classification according to Note (1), and which itself is determined to be novel and non-obvious, must also be classified in the last appropriate place in groups A61K 31/00-A61K 47/00. The part can be either a single component or a composition in itself. - Any part of a composition which is not identified by the classification according to Note (1) or (2), and which is considered to represent information of interest for search, may also be classified in the last appropriate place in groups A61K 31/00-A61K 47/00. This can for example be the case when it is considered of interest to enable searching of compositions using a combination of classification symbols. Such non-obligatory classification should be given as "additional information".

Gambar 4.10 Anotasi IPC –Catatan

A.2.c. Judul panduan (*guide heading*)

Judul panduan adalah judul yang digaris bawah yang menunjukkan grup-grup yang berurutan berhubungan dengan suatu *subject matter* yang sama. Judul panduan terletak sebelum kelompok grup berurutan. Batas panduan judul adalah judul panduan selanjutnya atau garis horizontal.

Contoh seperti gambar 4.9, sebelum A45B 1/00 terdapat keterangan panduan judul menunjukkan bahwa grup di bawahnya (A45B 1/00 – A45B 9/00) berkaitan dengan “Walking sticks; stick for umbrella”, kemudian ada judul panduan selanjutnya yang menunjukkan A45B 11/00 – A45B 25/00 berkaitan dengan “Umbrella”, diakhiri garis horizontal. A45B 27/00 bukan termasuk ke dalam *subject matter* “Umbrella” melainkan mengenai “Ladies’ or like fans”.

Judul kelas, subkelas, grup, atau catatan dapat mencakup suatu keterangan di dalam tanda kurung yang merujuk ke kode lain dalam IPC. Keterangan tersebut dinamakan referensi. Referensi adalah informasi yang menunjukkan bahwa *subject matter* yang ditunjukkan di dalamnya tercakup dalam klasifikasi yang dirujuk.

A45B	WALKING STICKS (walking aids, e.g sticks, for blind persons A61H 3/06); UMBRELLAS; LADIES’ OR LIKE FANS (cane or umbrella stands or holders A47G 25/12)
------	---

Sebagai informasi tambahan, kita dapat melihat ada informasi kategori sebelum kelas di dalam seksi, ini disebut subseksi. Subseksi merupakan judul bidang teknologi yang lebih spesifik dari seksi. Subseksi mengelompokkan kelas-kelas sejenis. Namun, subseksi tidak memiliki kode simbol klasifikasi karena sifatnya hanya informatif saja.

[-]	A	HUMAN NECESSITIES
		AGRICULTURE
[+]	A01	AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
		FOODSTUFFS; TOBACCO
[+]	A21	BAKING; EQUIPMENT FOR MAKING OR PROCESSING DOUGHS; DOUGHS FOR BAKING [2006.01]
[+]	A22	BUTCHERING; MEAT TREATMENT; PROCESSING POULTRY OR FISH
[+]	A23	FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
[+]	A24	TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
		PERSONAL OR DOMESTIC ARTICLES
[+]	A41	WEARING APPAREL
[+]	A42	HEADWEAR
[+]	A43	FOOTWEAR
[+]	A44	HABERDASHERY; JEWELLERY
[+]	A45	HAND OR TRAVELLING ARTICLES
[+]	A46	BRUSHWARE
[+]	A47	FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
		HEALTH; LIFE-SAVING; AMUSEMENT
[+]	A61	MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
[+]	A62	LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
[+]	A63	SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS
[+]	A99	SUBJECT MATTER NOT OTHERWISE PROVIDED FOR IN THIS SECTION [2009.01]

Gambar 4.11 Subseksi IPC

Sebagai contoh Seksi A Human Necessities memiliki subseksi: Agriculture Foodstuff, Tobacco Personal or Domestic Articles Health, Life-Saving, Amusement

Pemeriksa Paten akan mengklasifikasikan permohonan Patensaat mereka memeriksa dokumen spesifikasiPaten. Simbol IPC yang digunakan untuk mengklasifikasi adalah grup atau subgrup-subgrup (*dot level*).Penentuan klasifikasi dapat dilakukan dengan langkah:

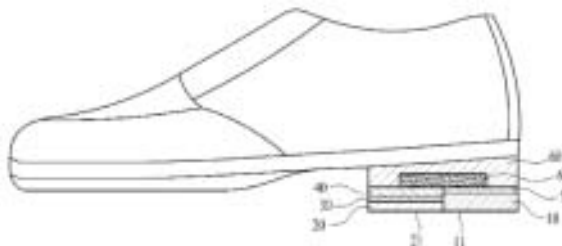
- 1) Menentukan inti invensi (*subject matter*) yang akan diklasifikasi;
- 2) Menentukan kata kunci (*keyword*) dari inti invensi;
- 3) Menentukan posisi klasifikasi dengan menggunakan pendekatan sistem/struktur hierarki;
- 4) Menentukan posisi klasifikasi diawali dengan menentukan seksi, kelas, subkelas, group, subgroup (satu titik, dua titik, tiga titik, dan seterusnya) yang paling relevan.

Contoh:

Judul: Tumit Sepatu (KR20130090186A)

Klaim: Karet alas belakang (10) terbuat dari bahan karet lunak yang bersentuhan dengan permukaan tanah dan dipasang pada sisi depan bawah karet bawah belakang (10) dan bersentuhan dengan permukaan tanah dan terbuat dari bahan karet lunak transparan. Suatu kain printing (30) yang dilaminasi pada permukaan atas karet depan bawah (20) dan kain printing (30) yang dilaminasi pada permukaan atas kain printing (30) dan terbuat dari bahan karet lunak atau keras dan laminasi atas (60) dilaminasi pada permukaan atas karet bawah belakang (10) dan karet laminasi depan (40) dan melekat pada sol sepatu.

Gambar:



Gambar 4.12 Ilustrasi Gambar Produk (Sepatu)

Inti invensi: Produk (tumit sepatu, *heels*)

Kata kunci: tumit sepatu, terbuat dari bahan karet, ada karet yang lunak dan ada karet yang keras (*heels, made of soft and hard rubber material*)

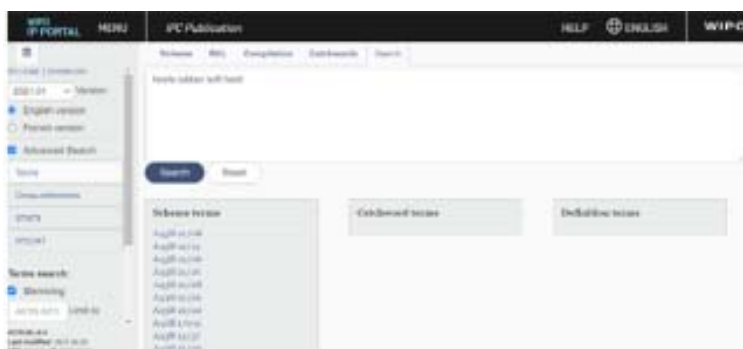
- AHUMAN NECESSITIES
- A43FOOTWEAR
- A43BCHARACTERISTIC FEATURES OF FOOTWEAR; PARTS OF FOOTWEAR
- A43B 21/00Heels; Top-pieces
- A43B 21/02•characterised by the material
- A43B 21/06••rubber
- A43B 21/08•••combined hard and soft rubber

Klasifikasi: A43B 21/08



Gambar 4.13 Menentukan klasifikasi IPC

Klasifikasi dapat dilakukan dengan melakukan pencarian kata kunci menggunakan fitur *Search* pada situs IPC. Beberapa rekomendasi klasifikasi akan muncul dan bisa dipilih satu persatu untuk melihat judulnya. Tidak hanya situs IPC milik WIPO saja, pencarian juga dapat dilakukan pada situs lain milik kantor Paten negara-negara yang memiliki fitur pencarian klasifikasi, misalnya *espacenet Patent search*.



Gambar 4.14 Fitur pencarian kata kunci IPC

B. Penelusuran

Penelusuran Paten adalah kegiatan mencari informasi Paten dari *database* informasi. Pada pemeriksaan Paten, tujuan dilakukannya penelusuran Paten adalah menemukan dokumen-dokumen pembanding yang relevan untuk penilaian Patentabilitas terkait kebaruan dan langkah inventif suatu invensi.



Gambar 4.15 Penelusuran Paten

Tidak hanya pemeriksa Paten, penelusuran juga dilakukan oleh pemohon Paten, Inventor, atau periset. Penelusuran Paten yang mereka lakukan ditujukan untuk:

1. mencari informasi mengenai invensi pendahulu (*prior art*) yang terkait dalam bidang teknik invensi untuk mengetahui peluang keberhasilan invensi yang diajukan,
2. dasar untuk menghasilkan atau mengembangkan suatu invensi,

3. memperoleh informasi Paten yang telah menjadi domain publik sehingga bisa memanfaatkan atau mengimplementasikannya.
4. memantau strategi riset dan pengembangan yang dilakukan oleh kompetitor, dan
5. melihat tren teknologi atau tren yang sedang berkembang di pasar.

Berdasarkan tujuannya, jenis penelusuran meliputi⁹:

1. Penelusuran pra permohonan (*Pre-application search*)

Penelusuran yang dilakukan sebelum permohonan Paten diajukan. Inventor atau pemohon menelusuri Paten untuk menemukan invensi yang serupa atau gambaran dari invensi pendahulu (*prior art*). Hasil penelusuran dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan latar belakang deskripsi atau untuk menentukan apakah jadi mengajukan permohonan.

2. Penelusuran teknologi terkini (*State of the art search*)
Penelusuran untuk mendapatkan informasi teknologi terkini pada suatu bidang tertentu. Peneliti melakukan penelusuran sebelum memulai penelitiannya guna menghindari duplikasi riset.

3. Penelusuran Patentabilitas (*Patentability of validity search*)

Pemeriksa Paten melakukan penelusuran untuk

⁹ Galang Arif Waskito dan Edy Santoso, Modul *Best Practice* Pemeriksaan Substantif dalam Perlindungan Paten, 2020, hlm. 13.

mendapatkan dokumen-dokumen Paten yang bisa dijadikan sebagai dokumen pembanding terhadap permohonan yang sedang diperiksa. Dokumen pembanding tersebut kemudian dijadikan dasar untuk menilai Patentabilitas kebaruan dan langkah inventif.

4. Penelusuran nama (*Name search*)
Penelusuran untuk mencari dokumen Paten yang telah dipublikasikan atas nama pemohon, pemegang Paten, atau Inventor tertentu.
5. Penelusuran aktivitas teknologi (*Technology activity search*)
Penelusuran dilakukan untuk mengidentifikasi institusi atau Inventor yang aktif melakukan riset dan pengembangan dalam bidang teknologi tertentu.
6. Penelusuran pelanggaran (*Infringement search*)
Penelusuran dilakukan untuk mengetahui adanya potensi pelanggaran Paten.
7. Penelusuran permohonan famili Paten (*Patent family search*)
Penelusuran yang dilakukan untuk mengetahui di negara mana saja suatu invensi yang sama diajukan dan untuk mengetahui dalam bahasa apa saja invensi yang sama dipublikasikan.

☆ WO2017171088A1 ANTIBACTERIAL AND ANTIVIRAL COMPOSITION			Available in ▾
Patent family ▾			
Single family INPADOC family Latest legal events			
Publication ▾	Application number ▾	Title ▾	
CN106366560A	CN201780004543A	ANTIBACTERIAL AND ANTIVIRAL COMPOSITION	
CN112042644A	CN202010095873A	Antibacterial and antiviral composition	
EP3443841A1	EP17775887A	ANTIBACTERIAL AND ANTIVIRAL COMPOSITION	
EP3443841A4	EP17775887A	ANTIBACTERIAL AND ANTIVIRAL COMPOSITION	
JP6322341B3	JP2017527387A	抗菌抗ウイルス組成物	

Gambar 4.16 Famili Paten

Penelusuran Paten dilakukan tidak hanya pada negara tempat permohonan Paten diajukan, tetapi dilakukan pada dokumen Paten yang ada di seluruh dunia. Penelusuran dilakukan secara elektronik melalui *database* internal maupun eksternal. Di Indonesia, penelusuran Paten dilakukan di pangkalan data kekayaan intelektual dan sistem permohonan Paten online. Penelusuran juga dapat dilakukan di situs penelusuran Paten internasional seperti *Patentscope*, *espacenet*, *globaldossier* USPTO, *J-platpat* milik JPO, dan *IP Search* Kantor Paten Australia, *Google Patent*, dan lain-lain. Penelusuran tidak hanya dilakukan terhadap dokumen Paten namun juga untuk dokumen literatur bukan Paten.

Penelusuran dokumen literatur bukan-Paten dapat dilakukan melalui pencarian di internet misalnya:

- a. *Google advanced search interface*,
- b. *Search strategies for Internet searching*,
- c. *Company searching*,
- d. *Dedicated search engines (scopus, national library of medicine)*,
- e. *Wayback Machine (internet archive)*,
- f. *Confidentiality and legal aspects*.

Google scholar adalah salah satu sarana pencarian khusus untuk literatur ilmiah (makalah, tesis, buku, laporan teknis, abstrak, dll.) Contoh lain adalah 3GPP yang merupakan salah satu *database* informasi terkait bidang teknologi telekomunikasi. Khusus untuk penelusuran bidang kimia dan farmasi, penelusuran dapat dilakukan pada misalnya:

- a. *ChemBioFinder.com links to the Chemspider website (of RSC) and finds CAS registry numbers for common compounds*,
- b. *www.orgsyn.org (organic synthesis reaction database)*,
- c. *ChemIDplus jika diketahui nama senyawa dan nomor registrasinya ("lite" and "advanced" versions)*, <http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidlite.jsp>, <http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/>, *ENTREZ also on the NLM site allows search in MEDLINE, (=PUBMED) and other databases in one step*, <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gquery/gquery.fcgi>,
- d. *MeSH (Medical Subject Headings) berhubungan dengan penyakit dan kondisi medis*, <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh>,

- e. *eMolecules permits search by compound name or a drawn chemical structure*<http://www.emolecules.com>,
- f. *The database PubChem permits easy searching of known compound names*:<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>.

Salah satu strategi penelusuran yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. menemukan *subject matter* invensi dengan mempelajari dokumen yang akan diajukan,
2. memahami apa yang ingin diklaim dan informasi pendukung yang ada pada deskripsi dan gambar,
3. menentukan kata kunci dari *subject matter* yang ditemukan dan mencari kata alternatif atau sinonim-sinonim dari kata kunci yang dipilih,
4. melakukan pencarian berdasarkan kata kunci dan sinonim-sinonim tersebut.
5. hasil penelusuran pertama kemudian dipelajari untuk melihat lebih banyak sinonim dan klasifikasinya,
6. lalu menemukan simbol klasifikasi IPC yang sesuai dan memilih grup IPC yang dapat diterapkan dengan invensi.
7. memilih dokumen yang paling relevan dengan klaim-klaim yang diajukan.

Strategi lainnya bisa juga dengan menggunakan kata kunci untuk menemukan klasifikasi yang paling relevan kemudian mengkombinasikan hasil klasifikasi dengan fitur-fitur teknologi tambahan menggunakan kata kunci.

Penelusuran Paten mencakup semua bidang teknik dokumen *prior art* yang memiliki klasifikasi yang

relevan. Penelusuran harus ditujukan pada invensi yang ditetapkan oleh klaim-klaimnya. Penelusuran juga harus mencakup semua *subject matter* yang secara umum dipandang ekuivalen dengan *subject matter* invensi yang diklaim.

Tidak ada strategi penelusuran yang sempurna. Setiap kata kunci, kode klasifikasi, bahkan *database* yang digunakan dapat menghasilkan hasil penelusuran yang berbeda-beda. Misalnya dengan menggunakan kata kunci yang umum, maka ditemukan banyak dokumen pembanding namun perlu waktu untuk membaca dan menemukan dokumen yang benar-benar relevan dari ratusan, ribuan, bahkan ratusan ribu dokumen. Dengan kata kunci atau kode klasifikasi yang spesifik, tentu akan mendapatkan hasil penelusuran dokumen yang lebih sedikit namun bisa saja melewati dokumen-dokumen yang relevan karena area pencarian terlalu sempit. Kombinasi berbagai langkah pencarian dapat dilakukan sehingga mendapatkan dokumen yang tepat. Hasil dari penelusuran ini adalah dokumen-dokumen Paten yang dijadikan sebagai dokumen pembanding terhadap suatu invensi dan sebagai dasar keputusan pemberian Paten.

Jika Paten diberi tanpa pemeriksaan melakukan penelusuran, memang memudahkan permohonan untuk diberi, proses pemberian Paten juga akan lebih cepat, dan invensi akan lebih cepat berada di pasaran.

Namun mempercepat proses tersebut juga dapat menyebabkan masalah yang serius seperti *apakah* invensi tersebut benar-benar baru dan mengandung

langkah inventif? Apa bukti yang dapat diberikan untuk mempertahankan suatu Paten apabila ditantang oleh orang lain yang menyebabkan Paten tersebut batal? Adanya penelusuran berguna untuk meyakinkan bahwa hanya teknologi yang benar-benar baru dan mengandung langkah inventif yang diberi Paten dan mendapatkan perlindungan hukum. Ini melindungi Inventor sekaligus membantu orang lain agar tidak terkena masalah atas Paten tersebut.

Hasil dari penelusuran umumnya disampaikan dalam bentuk laporan penelusuran. Laporan penelusuran memberikan rincian hal yang ditemukan, kode kategori, dan nomor publikasi dokumen pembanding terkait.

Example: content of the international search report (ISR)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 50-14535 B (NCR CORPORATION) 28 May 1975 (28.05.75), column 4, lines 3 to 27	7-9, 11
X	GB 392415 A (JONES) 18 May 1933 (18.05.33)	1-3
Y	Fig. 1	4, 10
A	Page 3, lines 5-7	11-12
	Fig. 5, support 36	

Gambar 4.17 Laporan Penelusuran

Suatu kode kategori yang tercantum pada laporan penelusuran digunakan untuk mengetahui sejauh apa dokumen yang ditemukan berhubungan dengan dokumen yang sedang diperiksa. Dokumen dengan

kode “X” menunjukkan bahwa satu dokumen tersebut mengantisipasi kebaruan dan langkah inventif *subject matter*/fitur teknis esensial dari klaim invensi.

Dokumen dengan kode “Y” menunjukkan bahwa dokumen tersebut tidak mengandung semua *subject matter*/fitur teknis esensial dari klaim invensi namun dapat mengantisipasi langkah inventif apabila digabungkan dengan dokumen lain. Dokumen yang ditandai dengan kode ‘A’ tidak cocok dengan fitur teknis apa pun dari klaim invensi, namun dokumen tersebut menggambarkan teknologi yang berkaitan dengan *subject matter* invensi sehingga disertakan sebagai informasi yang relevan.

Ketika dokumen pembanding yang relevan ditemukan, akan dicantumkan nomor publikasinya dan bagian dari dokumen yang terkait dengan klaim invensi yang sedang diperiksa. Misalnya dokumen pembanding dengan nomor publikasi ID 123456789 B, pada paragraf 7-31 relevan dengan klaim nomor 1-4. Sekali lagi, yang dibandingkan adalah klaim invensi yang sedang diperiksa dengan seluruh bagian yang ada pada dokumen pembanding mencakup abstrak, klaim, deskripsi, dan gambar.

Pada praktiknya, jenis penelusuran yang dilakukan di DJKI adalah:

1. penelusuran patentabilitas;
2. penelusuran eksternal (pihak ke-3) yaitu penelusuran yang dilakukan atas permintaan dari pihak dari luar yang berkepentingan, sebagai contoh pelaku usaha yang ingin memproduksi dan menjual suatu obat

agar tidak melanggar Paten yang masih aktif di Indonesia;

3. penelusuran status: digunakan untuk mengetahui status permohonan Paten sudah sampai tahap apa atau status Paten (masih aktif, sudah hampir habis masa pelindungannya, atau sudah menjadi domain publik);
4. penelusuran famili Paten;
5. penelusuran informasi Paten.

Prosedur penelusuran patentabilitas sedikit berbeda dengan prosedur penelusuran eksternal. Prosedur penelusuran patentabilitas dilakukan dengan melakukan klasifikasi dan mencari kata kunci yang dapat berasal dari judul, klaim, originator, sinonim/nama IUPAC, fungsi, Inventor, nomor prioritas, pemohon, dan klasifikasi. Sedangkan penelusuran eksternal dilakukan dengan mencari kata kunci yang dapat berasal dari originator, Inventor, nomor prioritas, judul, abstrak, dan klaim (tidak melakukan klasifikasi terlebih dahulu).

C. Pemeriksaan

Peserta telah mempelajari mengenai pemeriksaan substantif dalam prosedur permohonan paten pada Bab III modul ini. Di dalam pemeriksaan substantif Paten, pemeriksaan Paten:

1. meninjau dan menganalisis dokumen Paten;
2. mengeluarkan hasil pemeriksaan (tahap awal dan tahap lanjut) dan menerima tanggapan dari pemohon;
3. memberikan keputusan (tahap akhir).

Selanjutnya, pada subbab ini akan dijelaskan mengenai apa saja yang diperiksa dalam pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Paten yang berlaku pada saat permohonan Paten diajukan di Indonesia, pada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, terhadap aspek berikut:

No	Aspek yang diperiksa	Paten	Paten Sederhana*
1.	Yang tidak termasuk invensi	Pasal 4	
2.	Invensi yang tidak dapat diberi Paten	Pasal 9	
3.	Penyebutan indikasi asal sumber daya genetik (SDG)	Pasal 26	
4.	Kejelasan deskripsi	Pasal 25 ayat (3)	
5.	Kejelasan klaim	Pasal 25 ayat (4)	
6.	Divisional Permohonan ← karena klaim-klaim tidak memiliki kesatuan invensi	Pasal 41 ← Pasal 24 ayat (3)	-
	Tidak bisa Divisional ← karena Paten sederhana hanya untuk satu invensi *)	-	Pasal 41 ← Pasal 122 ayat (1)
7.	Kebaruan Paten	Pasal 3 ayat (1), Pasal 5	Pasal 3 ayat (2), Pasal 5
8.	Langkah inventif	Pasal 3 ayat (1), Pasal 7	-
	Kegunaan praktis *)	-	Penjelasan Pasal 3 ayat (2)
9.	Dapat diterapkan dalam industri	Pasal 8	
10.	Amandemen tidak memperluas lingkup	Pasal 39 ayat (2)	
11.	Perubahan Paten sederhana (S) ke Paten biasa (P) atau sebaliknya	Pasal 40	

Tabel 4.2 Aspek yang diperiksa dalam pemeriksaan substantif

Penjelasan terkait aspek-aspek di atas adalah sebagai berikut:

C.1. Yang tidak termasuk invensi

Sebelum melakukan pemeriksaan atas kebaruan dan langkah inventifnya, pemeriksa harus mengecek dahulu apakah permohonan, dalam hal ini klaim-klaim, yang diajukan merupakan suatu invensi. Konsep mengenai yang tidak termasuk invensi telah diuraikan pada modul Teori Paten. Apabila dalam melakukan pemeriksaan klaim-klaim permohonan Paten ditemukan *subject matter* yang tidak termasuk invensi, maka dapat ditolak berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

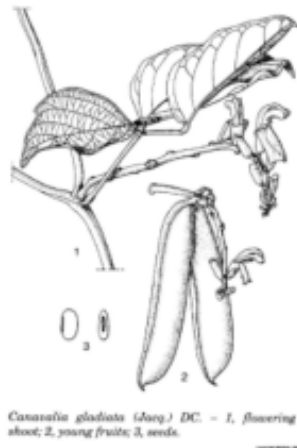
C.2. Invensi yang tidak dapat diberi Paten

Suatu permohonan yang klaim-klaimnya termasuk suatu invensi, belum tentu dapat dipatenkan. Tidak semua invensi dapat diberi Paten. Hal ini juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Beberapa kategori invensi yang tidak dapat diberi Paten telah dijelaskan pada Modul Teori Paten. Apabila dalam melakukan pemeriksaan klaim-klaim permohonan Paten ditemukan *subject matter* yang tidak dapat diberi paten, maka dapat ditolak berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

C.3. Penyebutan indikasi asal sumber daya genetik (SDG)

Invensi yang berkaitan dengan sumber daya genetik atau pengetahuan tradisional harus menyebutkan dengan

jelas dan benar asal sumber daya genetik atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi. Informasi mengenai hal tersebut sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah. Sebagai contoh adalah invensi mengenai proses pembuatan obat sakit dada yang memiliki komposisi ekstrak kacang koro pedang lokal Madura. Data koleksi sumber daya genetik ini tersimpan di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian.



Gambar 4.18 Contoh sumber daya genetik

Sumber: <https://www.globinmed.com/conservation/canavalia-gladiata-jacq-dc/>

C.4. Kejelasan deskripsi

Peserta sudah mempelajari tentang spesifikasi Paten termasuk deskripsi pada bab II. Deskripsi harus jelas sehingga orang yang membacanya dapat memahami

invensi dan bisa melaksanakan invensi tersebut. Deskripsi berisi uraian tentang cara melaksanakan invensi. Apabila uraian mengacu ke gambar maka harus menggunakan tanda acuan yang sama seperti dalam gambar untuk menjelaskan bagian-bagian gambar, kecuali jika deskripsi dapat dipahami tanpa bantuan gambar. Teknologi terdahulu yang terdekat juga perlu diungkapkan di dalam deskripsi sebagai latar belakang invensi.

Kata-kata, istilah, atau frasa yang digunakan di dalam deskripsi harus konsisten. Pada kasus permohonan dari luar negeri, biasanya setelah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, makna dari istilah tersebut berbeda sehingga perlu ditanyakan kepada pemohon. Istilah yang digunakan harus memiliki makna dan ruang lingkup yang biasanya dimengerti dalam bidang teknik invensi. Jika terdapat istilah khusus, maka istilah tersebut harus dijelaskan agar orang mengetahui arti istilah tersebut.

Deskripsi harus cukup lengkap pada saat diajukan karena sebenarnya tidak ada yang boleh ditambahkan setelahnya. Deskripsi ini digunakan sebagai acuan untuk menafsirkan klaim, bahkan mendukung klaim, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan amandemen klaim apabila dibutuhkan. Akan lebih baik jika pada deskripsi mencakup berbagai kemungkinan dan contoh-contoh dari perwujudan invensi.

C.5. Kejelasan klaim

Klaim adalah bagian dari Permohonan yang menggambarkan inti Invensi yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi. Klaim digunakan untuk menentukan lingkup perlindungan hukum terhadap suatu invensi.

Klaim harus diungkapkan secara jelas batas atau lingkup perlindungan invensinya. Klaim dinyatakan secara tegas dalam bahasa dan istilah yang lazim digunakan dalam penguraian di bidang teknologi. Klaim ditulis dengan jelas dan singkat, tidak boleh memuat gambar (grafik), tidak boleh merujuk pada deskripsi atau gambar, namun boleh memuat tabel, rumus kimia atau matematika. Maksud dari klaim tidak boleh merujuk pada deskripsi atau gambar adalah cara penulisan misalnya “suatu proses seperti yang dijelaskan di halaman atau paragraf...pada deskripsi” atau “suatu produk dengan komponen-komponen seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2”.

Jika permohonan Paten disertakan dengan gambar, maka klaim dapat ditambahkan tanda-tanda acuan gambar, baik berupa huruf atau angka yang mengacu pada gambar yang dapat ditulis seragam di antara tanda kurung misalnya “suatu sistem (10) yang mencakup komponen (101), komponen (102), dst”.

Klaim boleh lebih dari satu klaim dan dapat berupa klaim mandiri dan klaim turunan Apabila diajukan lebih dari satu klaim, masing-masing klaim diberi nomor secara

berurutan Jika klaim mandiri lebih dari satu, maka klaim-klaim mandiri harus merupakan satu kesatuan invensi (ada penilaian kesatuan invensi yang perlu dilakukan). Klaim mandiri dapat berdiri sendiri dan dibatasi hanya oleh batasan-batasan di dalam klaim.

Lingkup klaim mandiri selalu lebih luas dibandingkan dengan klaim turunan dalam set yang sama. Sedangkan klaim turunan bergantung dari klaim lainnya (klaim mandiri atau turunan). Klaim turunan menggabungkan semua batasan dari klaim yang dirujuk (klaim induk) dan menambahkan batasan pada klaim yang dirujuk.

Klaim harus jelas secara individual dan keseluruhannya, karena klaim menentukan *subject-matter* apa yang diinginkan untuk dilindungi. Kategori klaim harus jelas ditetapkan. Klaim-klaim harus dibedakan di antara klaim-klaim tersebut dengan fitur-fitur dari teknologi terdahulu. Fitur-fitur teknologi terdahulu ini dapat merupakan fungsinya dan juga strukturnya. Klaim produk tidak dapat dibedakan dari teknologi terdahulu dengan fitur-fitur dari metode penggunaan produk tersebut. Sedangkan suatu klaim metode harus dapat dibedakan dari teknologi terdahulu dengan tahap-tahap atau ciri-ciri metode.

Pengungkapan klaim harus konsisten dengan pengungkapan dalam deskripsi. Tidak boleh ada kontradiksi antara yang diungkapkan di dalam deskripsi dengan apa yang dinyatakan dalam klaim. Apabila ada suatu pernyataan dalam deskripsi bahwa invensi dibatasi pada fitur-fitur yang khusus, walaupun klaim-klaim tidak

dibatasi terhadap fitur-fitur tersebut, deskripsi tidak menekankan pada fitur-fitur ini. Maka dapat disesuaikan dengan dua cara, yaitu menyesuaikan deskripsi dengan fitur-fitur invensi yang sesuai pada klaim dan membatasi klaim dengan fitur-fitur invensi tersebut.

Jika klaim-klaim lebih dibatasi daripada deskripsi, tetapi tidak ada indikasi dalam deskripsi bahwa invensi sebenarnya dibatasi pada fitur yang disebutkan dalam klaim, maka deskripsi dapat dibatasi atau klaim dapat disesuaikan. Namun harus dicek apakah fitur yang membatasi tersebut bukan merupakan hal yang esensial untuk invensi tersebut. Semua tindakan penyesuaian yang diuraikan di atas tidak boleh memperluas ruang lingkup invensi permohonan awal.

Istilah di dalam klaim harus konsisten dengan deskripsi dan tidak boleh menggunakan istilah yang tidak umum untuk bidang invensi. Jika terdapat istilah yang tidak umum, maka deskripsi harus menjelaskan mengenai istilah yang tidak umum tersebut. Istilah seperti “tipis”, “luas”, “kuat”, secara normal tidak diperbolehkan dalam klaim dan harus diganti dengan kata-kata yang lebih pasti, kecuali jika istilah-istilah tersebut mempunyai arti yang dikenal dengan baik dalam bidang teknik tertentu. Contoh yang diperbolehkan: “teknologi film tipis”, “tegangan tinggi”, “frekuensi tinggi”.

Apabila invensi didefinisikan dengan hasil yang akan dicapai, khususnya hanya jika masalah yang akan dipecahkan ditetapkan dalam klaim, maka keberatan yang akan dibuat terhadap klaim tersebut adalah karena

klaim tersebut kurang atau tidak memiliki fitur teknik yang esensial untuk invensi tersebut. Contohnya “Suatu penggiling berbentuk bola dengan silinder horizontal yang dapat berputar dan ukuran bola adalah sedemikian rupa sehingga semen yang digiling menjadi partikel berukuran rata-rata 0,5 mm”. Jika Pemeriksa menemukan klaim seperti contoh tersebut, maka Pemeriksa akan membuat surat yang berisi keberatan sejumlah besar variabel: 1. diameter silinder, 2. kecepatan rotasi, 3. rancangan internal, 4. penentuan diameter bola.¹⁰

Cara menentukan keterdukungan deskripsi dapat dilakukan dengan membandingkan invensi yang diklaim dan invensi yang dinyatakan dalam uraian deskripsi dan memeriksa korespondensi substansial antara invensi yang diklaim dan invensi yang dinyatakan dalam uraian terlepas dari konsistensi, ekspresi. Ketika ditentukan bahwa invensi yang diklaim melebihi tingkat pengungkapan dalam deskripsi, maka klaim dianggap tidak didukung oleh deskripsi.

Jika deskripsi menyatakan bahwa suatu fitur tertentu adalah esensial untuk invensi atau untuk pemecahan masalah, tetapi klaim mandiri tidak melibatkan fitur tersebut, maka klaim tidak jelas dalam mendefinisikan tujuan dari invensi. Sebaliknya, jika klaim mengandung fitur yang tidak esensial, pemeriksa tidak boleh menyarankan pada pemohon untuk memperluas klaim

¹⁰ Tim Penyempurnaan Manual Pemeriksaan Paten, DTLST dan RD, Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019, hlm. 29.

dengan menghapuskan fitur tersebut. Penyusunan permohonan Paten adalah hak pemohon. Namun jika pemohon menginginkan memperluas klaim, maka pemohon harus memberikan argumen yang meyakinkan bahwa fitur ini sebetulnya tidak esensial.

Jika deskripsi keseluruhan memberikan dukungan yang cukup untuk ini, klaim mandiri dapat diperluas sehingga klaim juga mencakup *subject-matter* ini. Solusi lain adalah dengan menghapus *subject-matter* ini dari deskripsi (pemohon dapat mengajukannya dalam suatu divisional permohonan) dan mempertahankan klaim sebagaimana adanya.

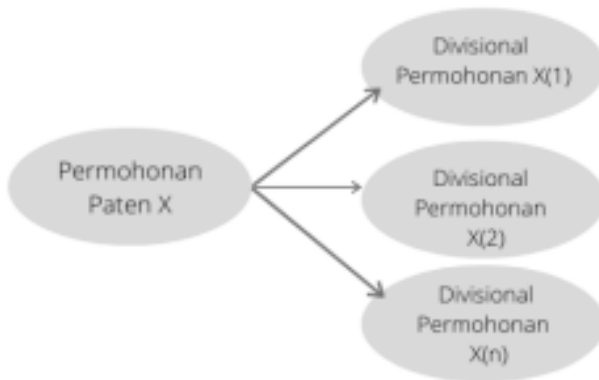
C.6. Divisional Permohonan karena tidak Kesatuan invensi

Permohonan Paten dapat terdiri dari beberapa klaim mandiri yang merupakan satu kesatuan Invensi. Klaim-klaim mandiri tersebut harus berkaitan sedemikian rupa sehingga klaim-klaim tersebut mempunyai konsep inventif umum yang sama. Klaim tunggal yang mengandung beberapa alternatif harus juga diperiksa kesatuan Invensinya, karena mungkin alternatif-alternaif tersebut tidak berkaitan sedemikian rupa sehingga memiliki konsep inventif yang sama. Jika pemeriksa keberatan atas ketidak-satuan invensi, maka pemeriksa harus mengkomunikasikannya kepada pemohon.

Jika pemohon mempertahankan klaimnya sebagaimana adanya dan tidak memberikan argumen yang menentang terhadap keberatan pemeriksa, maka pemeriksa hanya akan memeriksa kelompok pertama

dari klaim invensi. Jika pemohon mempertahankan klaimnya dan memberikan argumen atas pendapatnya, maka pemeriksa harus menilai ulang keberatannya. Apabila dari penilaian pemeriksaan ulang Tersebut pemeriksa tetap pada pendiriannya, maka selanjutnya pemeriksa hanya akan memeriksa kelompok pertama dari klaim invensi.

Pemohon dapat mengatasi keberatan atas ketidak-satuan invensi dengan menyusun ulang klaim mandiri sehingga terdapat suatu konsep inventif, atau melakukan penyusunan ulang terhadap klaim-klaim mandiri. Pemohon juga dapat mengatasi keberatan atas ketidak-satuan invensi dengan mengajukan satu atau lebih divisional permohonan (divisional permohonan). Pengajuan divisional permohonan harus diterima sebelum pemeriksaan atas permohonan induk (permohonan awal) diberi keputusan, yaitu sebelum adanya pertimbangan untuk diberi Paten atau ditolak.



Gambar 4.19 Divisional permohonan

Contoh klaim-klaim yang merupakan satu kesatuan invensi misalnya: klaim produk, klaim proses, klaim proses yang secara khusus dipakai untuk pembuatan produk itu dan klaim tentang penggunaan produk tersebut; klaim proses dan klaim peralatan yang secara khusus dirancang untuk melaksanakan proses tersebut klaim produk, klaim proses yang secara khusus dipakai untuk pembuatan; dan produk tersebut dan klaim peralatan yang secara khusus dirancang untuk melaksanakan proses pembuatan produk tersebut.

C.7. Satu invensi dalam Paten sederhana

Berbeda dengan permohonan Paten biasa yang dapat dipecah menjadi beberapa permohonan, permohonan Paten sederhana tidak bisa diajukan divisional permohonan. Paten sederhana hanya boleh memiliki satu invensi. Umumnya hanya satu klaim mandiri produk atau satu klaim mandiri proses. Meski demikian, klaim mandiri tersebut dapat terdiri atas beberapa klaim turunan.

C.8. Kebaruan Paten

Suatu invensi harus baru. Baru di sini berarti tidak ada teknologi yang diungkapkan sebelumnya (teknologi terdahulu, *prior art*) yang sama dengan invensi tersebut. *Prior art* adalah teknologi yang sudah dipublikasikan dan publik sebelum tanggal penerimaan (atau tanggal prioritas, jika permohonan diajukan dengan hak prioritas).



Gambar 4.21 Teknologi terdahulu (*prior art*)

Prior art dapat mencakup informasi apapun yang diumumkan dimanapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seseorang melaksanakan invensi tersebut. *Prior art* juga dapat mencakup dokumen permohonan Paten yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan tetapi tanggal penerimaannya lebih awal dari tanggal penerimaan atau tanggal prioritas permohonan.

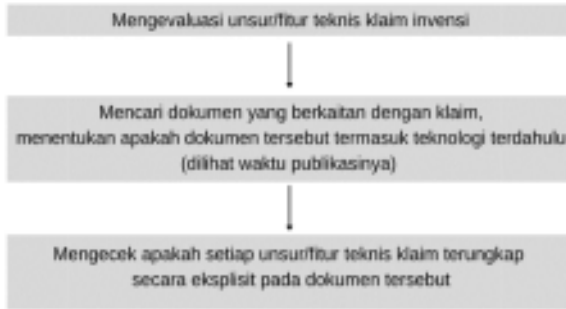


Gambar 4.22 Penentuan *prior art*

Meskipun demikian, terdapat pengungkapan yang tidak dianggap sebagai *prior art*, yaitu:

- a. suatu pengungkapan oleh pemohon itu sendiri pada suatu pameran nasional di Indonesia atau pameran internasional di Indonesia/luar negeri dalam kurun waktu 6 bulan sebelum tanggal penerimaan. Kurun waktu tersebut dinamakan sebagai masa tenggang (*grace period*);
- b. invensi tersebut telah digunakan di Indonesia oleh Inventornya dalam rangka percobaan untuk tujuan penelitian dan pengembangan dalam kurun waktu 6 bulan sebelum tanggal penerimaan;
- c. invensi tersebut dipublikasikan oleh Inventornya dalam sidang ilmiah dalam bentuk ujian skripsi, tesis, disertasi, karya ilmiah lain atau dalam bentuk pembahasan hasil penelitian di forum ilmiah lain;
- d. invensi dipublikasikan oleh pihak lain yang melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi tersebut dalam jangka waktu 12 bulan.

Prior art tidak harus dokumen Paten, tetapi bisa juga literatur selain Paten. Sebagai contoh antara lain publikasi jurnal, buku, laporan riset atau uji klinis, petunjuk penggunaan, koran, artikel, bahkan informasi yang ada pada internet selama tanggal publikasinya dapat diketahui. *Prior art* didapat dengan cara melakukan penelusuran. *Prior art* terdekat yang dipilih dari hasil penelusuran dan digunakan untuk menilai kebaruan dan langkah inventif (akan dibahas setelah ini) suatu invensi disebut sebagai dokumen pembanding.



Gambar 4.23 Menentukan dokumen pembanding

Penilaian kebaruan dilakukan dengan membandingkan klaim dari invensi yang sedang diperiksa dengan seluruh informasi yang ada pada dokumen pembanding. Sebagai gambaran, apabila dokumen pembanding adalah dokumen Paten, maka seluruh informasi mencakup klaim, deskripsi, abstrak, gambar dan sekuens (bila ada). Apabila dokumen pembanding adalah jurnal atau karya tulis ilmiah, maka seluruh informasinya adalah abstrak, pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, dan simpulan.



Gambar 4.24 Menilai kebaruan invensi

Misalnya, jika klaim invensi dan dokumen pembanding mengungkapkan suatu metode untuk melakukan sesuatu. Pemeriksa akan membandingkan langkah-langkah pada metode tersebut untuk menentukan apakah ada perbedaan. Contoh lain jika klaim invensi adalah suatu senyawa kimia dengan struktur yang spesifik. Pemeriksa akan membandingkan struktur kimia dengan senyawa lain di dalam dokumen pembanding untuk menentukan apakah struktur masing-masing komponen berbeda. Jika pemeriksa menemukan perbedaan antara klaim invensi dengan dokumen pembanding, maka invensi tersebut baru.

Jika suatu produk adalah baru, maka prosesnya pasti baru. Namun jika proses baru, maka produk belum tentu baru. Misalnya terdapat permohonan baru yang mengklaim suatu proses membuat pulpen hanya terdiri dari tujuh langkah. Kemudian ditemukan dokumen pembanding (invensi pendahulu) yang mengungkapkan suatu proses membuat pulpen terdiri dari sepuluh langkah. Produk invensi tersebut tetap pulpen, tidak baru. Namun proses membuat pulpen tujuh langkah tersebut dapat dianggap baru, karena dengan mengurangi tiga langkah menjadikannya lebih efisien.

Dokumen pembanding yang digunakan untuk menilai kebaruan adalah dokumen tunggal. Tidak diperkenankan menggunakan gabungan dua atau lebih dokumen untuk menilai kebaruan. Invensi dianggap tidak baru jika setiap fitur teknis klaim invensi ada pada dokumen pembanding tersebut. Invensi dianggap baru jika terdapat minimal satu

fitur teknis klaim invensi yang tidak terungkap pada dokumen pembanding.

Klaim invensi: Fitur teknis a; Fitur teknis b; Fitur teknis c; Fitur teknis d.	↔	D1: a, b, c	baru
	↔	D2: a, b, d	baru
	↔	D3: a, b, c, e	baru
	↔	D4: a, b, c, d	tidak baru
	↔	D5: a, b, c, d, e	tidak baru

Gambar 4.25 Membandingkan klaim dengan dokumen pembanding

Contoh ilustrasi: pada penelusuran ditemukan lima dokumen terdekat yang dapat menjadi pembanding untuk suatu invensi. Gambar 4.25 menggambarkan tentang perbandingan antara setiap fitur teknis klaim invensi dengan fitur teknis yang terungkap dokumen pembanding (dokumen pembanding 1 = D1, dst). Dokumen pembanding D1 hanya mengungkapkan 3 fitur teknis dari 4 fitur teknis yang ada pada klaim invensi. Apabila D1 digunakan untuk menilai kebaruan, maka invensi tersebut dinilai baru. Begitu pula bila dibandingkan dengan dokumen pembanding D2. Dokumen pembanding D3, meskipun memiliki fitur teknis tambahan e, namun tidak mengungkapkan adanya fitur teknis d, maka invensi tersebut dinilai baru berdasarkan dokumen pembanding D3. Setiap fitur teknis klaim invensi terungkap pada dokumen D4 atau D5 sehingga invensi dinilai tidak baru.

Menilai kebaruan invensi pertama kali dilakukan terhadap klaim-klaim mandiri. Jika klaim mandiri baru, maka tidak perlu memeriksa kebaruan klaim-klaim turunannya. Adanya tambahan fitur pada klaim turunan dari suatu klaim mandiri menjadikan ruang lingkupnya lebih sempit sehingga semua klaim-klaim turunan juga menjadi baru. Namun, apabila klaim mandiri tidak baru, maka klaim-klaim turunan perlu diperiksa apakah memiliki kebaruan.

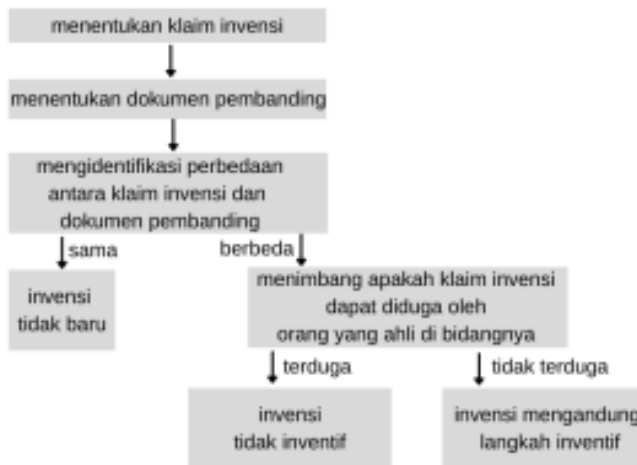
C.9. Langkah inventif

Suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak terduga sebelumnya bagi orang yang ahli di bidangnya berdasarkan *prior art*. Orang yang ahli di bidangnya adalah orang yang dianggap telah mengerti dan memiliki pengetahuan serta keahlian biasa/rata-rata dalam bidang teknologi tersebut. Maksud “terduga” adalah jika orang yang ahli di bidangnya dapat dengan mudah menyimpulkan invensi tersebut dari dokumen *prior art* dengan cara mengganti, menggabungkan, atau memodifikasi fitur-fitur yang ada di dalam *prior art*.

Perbedaan langkah inventif dengan kebaruan dapat dilihat dari efek atau manfaat yang timbul dari suatu invensi. Suatu invensi yang baru relatif lebih mudah dibuat misalnya dengan menambahkan sedikit modifikasi yang membuatnya berbeda dengan invensi pendahulu, padahal bisa jadi fungsinya sama. Modifikasi tersebut mungkin bisa diduga atau terpikirkan oleh orang yang

ahli di bidangnya hanya dengan menggabungkan *prior art* yang ada. Syarat langkah inventif ini digunakan untuk menunjukkan bahwa terdapat fitur yang berbeda bukan merupakan hal-hal kecil yang dapat diduga melainkan fitur yang menimbulkan efek yang signifikan bila dibandingkan dengan invensi pendahulu.

Penentuan terhadap langkah inventif diperbolehkan menggabungkan dua atau lebih dokumen pembanding, berbeda dengan menilai kebaruan yang hanya menggunakan satu dokumen pembanding. Pemeriksaan terhadap langkah inventif dilakukan hanya jika suatu invensi dianggap baru. Jika suatu invensi tidak baru, maka tidak perlu dilanjutkan untuk memeriksa langkah inventifnya. Suatu invensi yang mengandung langkah inventif pastilah invensi yang baru. Namun tidak semua invensi yang baru mengandung langkah inventif.



Gambar 4.26 Menentukan langkah inventif

Dua atau lebih dokumen dapat dikombinasikan untuk menentukan langkah inventif bila dokumen-dokumen tersebut memiliki masalah yang ingin diselesaikan atau bidang teknik yang sama seperti atau dekat dengan invensi yang diklaim. Penggabungan dokumen juga dapat dilakukan dengan dokumen-dokumen yang saling mengacu. Selain itu, dokumen yang sudah umum dikenal seperti buku teks atau kamus juga dapat dikombinasikan dengan dokumen lain. Banyaknya kombinasi dokumen tersebut tidak dibatasi namun semakin banyak dokumen yang dikombinasikan, maka kombinasi tersebut akan semakin sulit diduga.

Beberapa contoh dari hal yang terduga dapat berupa:

- a. semata-mata hanya memodifikasi desain contohnya kursi yang memiliki 3 kaki tidak dianggap mengandung langkah inventif dari invensi pendahulu yaitu kursi dengan 4 kaki, batang pensil yang dicirikan dengan permukaan heksagonal hanya merupakan perluasan desain dari batang pensil dengan permukaan lingkaran;
- b. hanya mengubah bahan atau material untuk menghasilkan efek yang sudah diketahui contohnya suatu komposisi pembersih deterjen mencakup suatu senyawa yang memiliki efek menurunkan tegangan permukaan air (efek tersebut merupakan efek yang umum dari suatu deterjen)
- c. hanya agregasi/menggabungkan dua fitur tanpa memberikan efek yang mengejutkan contohnya telepon genggam yang digabung dengan modul

kamera dari kamera digital yang fungsinya untuk mengambil dan menyimpan gambar tanpa ada efek teknis tambahan lain, atau

- d. hanya sekedar mengganti dengan suatu bagian atau fungsi yang ekuivalen dengan tujuan yang sama contohnya motor pompa hidrolik yang berbeda dari motor pompa listrik yang telah diketahui sebelumnya.

Jika klaim mandiri baru dan mengandung langkah inventif, maka tidak perlu memeriksa langkah inventif klaim-klaim turunannya. Tambahan fitur pada klaim turunan dari suatu klaim mandiri menjadikan klaim lebih baru dan inventif. Apabila klaim mandiri tidak mengandung langkah inventif, maka klaim-klaim turunan perlu diperiksa langkah inventifnya.

C.10. Kegunaan praktis (untuk Paten sederhana)

Pada Paten sederhana tidak dilakukan penentuan atas langkah inventif, tetapi penentuan atas kegunaan praktis. Invensi Paten sederhana harus memiliki fungsi atau kegunaan yang lebih praktis daripada invensi pendahulu yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem.

C.11. Dapat diterapkan dalam industri

Suatu invensi dapat diterapkan dalam industri jika “invensi tersebut dapat dibuat atau digunakan dalam segala jenis industri”. Kata “industri” di sini memiliki arti yang seluas-luasnya, termasuk bidang pertanian, perikanan, kehutanan, peternakan, pertambangan, kesehatan,

transportasi, telekomunikasi, dan lain-lain, serta manufaktur. Invensi tidak boleh hanya sebatas teori saja tetapi harus berguna dan memiliki manfaat praktis (*practical benefit*). Penerapan dalam bidang industri juga dapat berarti bahwa “invensi dapat diproduksi secara besar dengan kualitas/karakteristik yang sama (tidak berbeda-beda)”. Jika invensi berupa produk, maka produk tersebut harus dapat dibuat dan memiliki karakteristik produk sama dengan yang telah diungkapkan. Jika invensi berupa proses, maka proses tersebut harus dapat dilakukan secara praktikal.

Salah satu invensi yang sering dijadikan contoh berkaitan dalam penerapan dalam industri ini adalah mesin dengan gerakan kekal (*perpetual motion machine*). Contoh lain adalah alat penangkap hantu atau mesin waktu. Suatu produk atau proses yang aplikasinya bertentangan dengan hukum alam atau hukum fisika gerakan kekal tidak dapat diterapkan di dalam industri.

Beberapa contoh kategori invensi yang tidak dapat diterapkan dalam industri, antara lain:

- a. Invensi yang memiliki unsur seni yaitu Invensi yang hanya dapat dibuat sendiri oleh pembuatnya, contohnya biola Stradivarius tidak bisa dipatenkan, patung tidak bisa dipatenkan (tetapi mesin pembuat patung bisa dipatenkan).
- b. Metode operasi, terapi, atau mendiagnosis manusia;
- c. Invensi yang hanya diterapkan untuk penggunaan pribadi, seperti: metode merokok;

- d. Invensi yang hanya dapat diterapkan untuk tujuan akademik atau eksperimen;
- e. Invensi yang tidak dapat diterapkan secara praktikal, seperti: metode untuk menghindari peningkatan sinar ultraviolet yang berkaitan dengan menghancurkan lapisan ozon dengan menutupi seluruh permukaan bumi dengan film yang dapat menyerap sinar ultraviolet.

C.12. Amandemen tidak memperluas lingkup

Amandemen adalah mengubah permohonan Paten untuk menyempurnakan atau menjelaskan. Amandemen ini didasarkan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Amandemen tidak boleh menambahkan *subject matter*, menambahkan informasi baru, atau mengurangi ciri-ciri teknik invensi yang diajukan semula. Dalam suatu permohonan Paten yang dapat diamandemen deskripsi, klaim, dan gambar.

Suatu klaim dapat diamandemen dengan menambahkan fitur, menghapus fitur, atau mengubah/mengganti fitur. Penambahan fitur klaim berarti mempersempit lingkup klaim. Penambahan fitur klaim diperbolehkan sepanjang fitur-fitur tersebut sudah diungkap sebelumnya di dalam deskripsi atau gambar yang diajukan dalam permohonan semula. Penghapusan fitur klaim berarti memperluas lingkup klaim. Penghapusan fitur klaim diperbolehkan sepanjang fitur yang dihapus tersebut bukan merupakan fitur penting (esensial) yang diungkapkan di dalam deskripsi atau gambar yang diajukan dalam permohonan semula. Fitur yang boleh dihapus adalah fitur yang tidak

diperlukan untuk memfungsikan invensi dalam menyelesaikan masalah yang ingin diselesaikan dari invensi tersebut. Perubahan atau penggantian fitur diperbolehkan sepanjang fitur yang diubah memiliki fungsi yang sama dengan fitur yang diubah/digantikan dan fitur tersebut tercakup di dalam deskripsi atau gambar saat pertama kali diajukan.

Amandemen deskripsi boleh dilakukan sepanjang tidak memperluas lingkup invensi yang diajukan semula atau permohonan awal misalnya memasukkan informasi tambahan pada teknologi terdahulu, khususnya jika selama penelusuran teknologi terdahulu ditemukan dokumen yang sangat relevan dengan invensi tersebut. Akan tetapi, dokumen yang dimasukkan tersebut harus secara murni faktual. Koreksi terhadap kesalahan pengetikan dan kesalahan terjemahan juga diperbolehkan dengan syarat secara objektif harus jelas bahwa telah terjadi kekeliruan pada dokumen-dokumen tersebut.

Amandemen gambar dapat dilakukan asalkan tidak memasukkan informasi yang lebih banyak daripada yang terkandung pada gambar awal. Akan tetapi pemberian angka-angka dalam gambar-gambar yang telah disebutkan dalam deskripsi dan berkaitan dengan fitur-fitur sesuai dengan deskripsi tersebut diperbolehkan. Hal yang sama, berlaku terhadap gambar-gambar yang sesuai dengan aturan sebagai pengganti gambar-gambar yang belum sesuai dengan aturan yang diajukan pada saat Tanggal Penerimaan dan koreksi angka-angka acuan yang telah disebutkan dalam deskripsinya.

C.13. Perubahan Paten sederhana (S) ke Paten biasa (P) atau sebaliknya

Ada kemungkinan pemohon memiliki pandangan dan pertimbangan lain selama proses permohonan Paten. Pemohon boleh saja membandingkan peluang dan keuntungan jika permohonannya diberi Paten. Pemohon juga mungkin mempertimbangkan jangka waktu perlindungan dan biaya tahunan yang harus dibayarkan.



Gambar 4.27 Perubahan jenis Paten

Sebagai ilustrasi, pemohon awalnya mengajukan permohonan Paten sederhana namun ternyata memiliki lebih dari 1 klaim mandiri atau pada saat penilaian Patentabilitas ternyata memenuhi persyaratan untuk diberi Paten (biasa). Kemudian pemohon memutuskan untuk mengubah jenis permohonannya dari Paten sederhana menjadi Paten biasa sehingga pelindungannya tidak hanya 10 tahun tetapi bisa sampai 20 tahun.

Contoh lain adalah pemohon yang awalnya mengajukan permohonan Paten biasa, setelah dipertimbangkan ternyata lebih cocok didaftarkan sebagai Paten sederhana. Selain karena lebih cepat mendapatkan keputusan karena *timeline* Paten sederhana lebih singkat dari Paten biasa, juga peluang untuk diberinya lebih besar terkait Patentabilitasnya. Bisa juga karena invensi

dinilai lebih praktis atau dinilai manfaat ekonomisnya tidak mencapai 20 tahun karena perkembangan teknologi yang berubah dengan pesat.

Oleh karena itu, permohonan dapat diubah jenisnya dari Paten sederhana menjadi Paten biasa atau sebaliknya, dari Paten sederhana menjadi Paten biasa. Perubahan jenis permohonan Paten dapat dilakukan pada saat pemeriksaan formalitas atau pemeriksaan substantif. Atas perubahan jenis ini, tanggal penerimaan mengikuti tanggal penerimaan jenis Paten semula.

(20) Ri Permohonan Paten		
(21) RI	(11) 1	(32) A
(51) IPC : G01N 33/00, G01N 33/78		
(22) Ri. Permohonan Paten : 10021044101	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : SADAT YENAGA NUR NADIANAL, J. Kuningan Barat, Mangrove Pondok, Jakarta Selatan, ID	
(23) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07 Aug 2024	(72) Nama Invenor : Dr. Yuli Tjahjonoel, R. Nur, Ns., ID Dr. H. Bayu jayanti T. Hs., ID Nurul Lohannibya, ID Dadang Physompa, ID	
(30) Data Prioritas : (11) Nomor : (32) Tanggal : (33) Negara :	(73) Nama dan Alamat Konsultan Paten : -	
(34) Tanggal Pengumuman Paten : 13 Mar 2025		
(54) judul umum : METODE PENGOLAHAN SISA BIOLOGIS TANPA PENYAKIT DAN RASIO KANDUNGAN PROTEIN		
(57) Abstrak : Metode ini berkaitan dengan aplikasi RA Probiotik untuk mendeteksi status reproduksi ternak sapi pada cara dalam mengolah konsentrasi rekayasa memerlukan profil bakteri probiotik dari sampel susu. Tujuan penelitian ini bertujuan profil probiotik adalah untuk mendeteksi pubertas ternak, memeriksa waktu lahir, diagnosis ketidakterpaparan diri, pengujian diagnosis gangguan reproduksi ternak dan mendukung program pemuliaan ternak. Sampel susu dan ekornya dari sapi dan kambing akan diambil untuk menguji efektivitas pelayanan & testing cepat waktu, prosedur yang stabil dan tindakan keamanan.		

**Gambar 4.28 Contoh Perubahan Jenis Permohonan
dari Paten Sederhana ke Paten (Biasa)**

Perubahan jenis permohonan berakibat permohonan Paten atau Paten sederhana awaldihapus. Perubahan atas jenis Paten ini dikenai biaya, termasuk biaya permohonan pemeriksaan substantif. Pada permohonan Paten

sederhana menjadi Paten, maka secara keseluruhan otomatis seluruh persyaratan Paten biasa harus terpenuhi.

C.14. Praktik dalam Pemeriksaan Paten

Berdasarkan petunjuk teknis pemeriksaan substantif Paten, pemeriksaan substantif terbagi menjadi dua yaitu:

1. Pemeriksaan lengkap
2. Pemeriksaan normal, di mana ada hasil pemeriksaan atau keputusan atas permohonan Paten yang sepadan (permohonan Paten dengan prioritas yang sama) di kantor paten negara lain.

Pemeriksaan normal dapat dilakukan bila:

- a. Klaim yang diajukan di Indonesia sama dengan yang diajukan di kantor lain tersebut,
- b. Jika ada beberapa kantor dengan klaim yang diajukan sama, pilih hasil pemeriksaan kantor lain yang memberikan lingkup klaim tersempit,
- c. analisa alasan sependapat harus ditulis di lembar internal.

Terhadap permohonan Paten dengan hak prioritas, yang pada umumnya telah melakukan penelusuran atau bahkan telah melakukan pemeriksaan substantif, atau telah memberikan keputusan di negara lain maka Pemeriksa Paten dapat merujuk pada laporan penelusuran atau laporan pemeriksaan pendahuluan atau pada keputusan yang dapat membuat pemeriksaan lebih efisien dan menghindari duplikasi kerja.

DJKI (dalam hal ini pemeriksa Paten) dapat meminta tambahan dokumen kepada pemohon terkait permohonan dengan hak prioritas di antaranya:

1. salinan sah surat yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan terhadap permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri;
2. salinan sah dokumen Paten yang telah diberi Patensehubungan dengan permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri;
3. salinan sah keputusan atas penolakan permohonan Paten pertama kali di luar negeri di mana permohonan Paten ditolak;
4. salinan sah dari keputusan penghapusan Paten yang relevan yang pernah dikeluarkan di luar negeri pada saat Paten dihapuskan;
5. dokumen lain yang diperlukan untuk memudahkan penilaian bahwa Paten yang diminta memang benar merupakan invensi baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.

Terhadap permohonan Paten PCT, karena keterbatasan waktu untuk melakukan pemeriksaan Paten (36 bulan), pemeriksa Paten disarankan untuk menggunakan laporan penelusuran internasional (*International Search Report, ISR*), opini tertulis dari otoritas penelusuran internasional (*Written Opinion from International Search Authority, WO-ISA*), laporan pemeriksaan pendahuluan internasional (*International Preliminary Examination Report, IPER*) yang dikeluarkan oleh otoritas pemeriksaan pendahuluan internasional (*International Preliminary Examination Authority, IPEA*), dan/atau hasil pemeriksaan

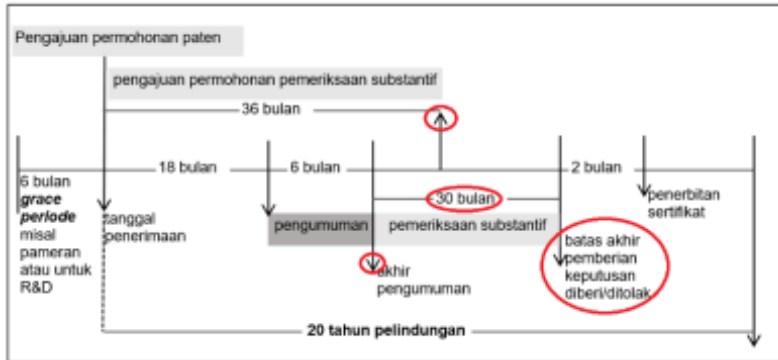
dari kantor Paten utama yang memiliki petunjuk atau pedoman pemeriksaan substantif seperti kantor Paten Eropa (*European Patent Office*, EPO), kantor Paten Amerika (*United States Patent and Trademark Office*, USPTO), kantor Paten Jepang (*Japan Patent Office*, JP), atau kantor Paten Australia (*Intellectual Property Australia*, IP Australia).

Opini tertulis dari ISA atau IPER dari IPEA dapat digunakan sebagai acuan untuk pemeriksaan Paten, tetapi masih tetap sebagai pendapat yang tidak mengikat bagi pemeriksa. Pemeriksaan klaim masih perlu mempertimbangkan hukum Paten Indonesia. Meskipun tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang Paten di Indonesia, hasil pemeriksaan dan putusan kantor Paten lain dapat dijadikan dasar untuk pemberian atau penolakan permohonan Paten.

D. Putusan

Pada akhirnya permohonan Paten yang diperiksa harus mendapatkan keputusan. Keputusan yang dimaksud adalah *apakah* permohonan tersebut diberi Paten atau ditolak Patennya. Sesuai ketentuan yang berlaku saat ini, permohonan Paten diberi keputusan paling lama 30 (tiga puluh) bulan sejak:

1. tanggal pengajuan permohonan pemeriksaan substantif; atau
2. berakhirnya masa pengumuman jika permohonan pemeriksaan substantif diajukan sebelum akhir pengumuman.



Gambar 4.29 Batas waktu pemberian keputusan Paten

Permohonan Paten sederhana diberi keputusan paling lama 6 (bulan) bulan sejak tanggal penerimaan.



Gambar 4.30 Batas waktu pemberian keputusan Paten sederhana

Keputusan diberi Paten diambil jika berdasarkan hasil pemeriksaan substantif, permohonan telah memenuhi semua syarat yang ditentukan (telah kita pelajari pada subbab sebelumnya). Sedangkan, suatu permohonan

ditolak karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku atau karena pemohon tidak menjawab keberatan yang disampaikan pemeriksa pada hasil pemeriksaan substantif. Penolakan Paten mencantumkan ketentuan yang harus dipenuhi disertai alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar penolakan, juga referensi yang digunakan dalam pemeriksaan substantif.

Keputusan penolakan juga dapat dilakukan pada divisional permohonan misalnya dikarenakan pengajuan divisional permohonan melewati batas yang ditentukan, klaim memperluas lingkup perlindungan, atau invensi ternyata tidak merupakan satu kesatuan dari permohonan semula.

E. Latihan

Buatlah kelompok terdiri dari 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang dan diskusikanlah aspek yang diperiksa dalam pemeriksaan substantif Paten dan Paten sederhana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

F. Rangkuman

Pemeriksa melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan Paten. Dalam memeriksa invensi permohonan tersebut, pemeriksa dapat terlebih dahulu mengklasifikasikan invensi ke dalam klasifikasi IPC. Pemeriksa dapat melakukan penelusuran dengan bantuan klasifikasi IPC untuk mendapatkan *prior art* terdekat yang dapat dijadikan dokumen perbandingan.

Selanjutnya, pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan Patentabilitas terkait kebaruan dan langkah inventif atas invensi permohonan Paten tersebut berdasarkan dokumen-dokumen pembanding untuk memutuskan apakah permohonan dapat diberi atau ditolak.

Salah satu sistem klasifikasi yang menjadi sarana untuk mengelompokkan dokumen Paten yang seragam secara internasional adalah klasifikasi Paten internasional (International Patent Classification, IPC). IPC digunakan untuk mengklasifikasikan dan mencari dokumen Paten sesuai dengan bidang teknis terkait. Struktur IPC terdiri dari seksi, kelas, subkelas, grup, dan subgrup. Simbol IPC yang digunakan untuk mengklasifikasi adalah grup atau subgrup.

Penelusuran Paten adalah kegiatan mencari informasi literatur Paten atau non literatur Paten dari *database* informasi. Situs penelusuran Paten internasional antara lain *Patentscope*, *espacenet*, *globaldossier* USPTO, *J-platpat* milik JPO, dan *IP Search* Kantor Paten Australia, *Google Patent*, dan situs pencarian internet lainnya terkait bidang teknologi tertentu. Penelusuran Paten dapat dilakukan dengan mengkombinasikan pencarian dengan menggunakan klasifikasi dan kata kunci yang ditentukan dari *subject matter* invensi. Tujuan penelusuran Paten adalah untuk menemukan dokumen-dokumen pembanding yang relevan untuk penilaian Patentabilitas terkait kebaruan dan langkah inventif suatu invensi.

Aspek-aspek yang perlu dalam pemeriksaan substantif Paten antara lain: yang tidak termasuk invensi; invensi yang tidak dapat diberi Paten; penyebutan indikasi asal

sumber daya genetik (SDG); kejelasan deskripsi; kejelasan klaim; kesatuan invensi; kebaruan; langkah inventif; kegunaan praktis (terhadap permohonan Paten sederhana); dapat diterapkan dalam industri; amandemen tidak memperluas lingkup; dan perubahan Paten sederhana (S) ke Paten biasa (P) atau sebaliknya.

G. Evaluasi

1. Jelaskan langkah menentukan klasifikasi dari suatu invensi?
2. Sebutkan salah satu strategi penelusuran yang dapat dilakukan untuk mendapatkan dokumen pembandingan!
3. Apa saja aspek yang diperiksa dalam pemeriksaan substantif Paten?
4. Jelaskan cara menentukan kebaruan dan langkah inventif suatu invensi?
5. Kapan pemeriksaan Paten harus memberikan putusan terhadap permohonan Paten dan Paten sederhana?

H. Umpan Balik

Melalui pembelajaran mengenai prosedur pemeriksaan Paten maka para peserta pelatihan akan memperoleh pemahaman mengenai aspek-aspek pada prosedur pemeriksaan Paten dan Paten sederhana. Berdasarkan hal tersebut, para peserta pelatihan diharapkan dapat menjelaskan mengenai aspek-aspek apa saja yang diperiksa pada prosedur pemeriksaan serta dapat mengimplementasikan prosedur tersebut di lingkungan tempat kerja masing-masing.

BAB V

PENUTUP

Secara garis besar, modul ini memberikan pemahaman terkait dengan spesifikasi permohonan Paten, dan prosedur pemeriksaan Paten. Dengan ditulisnya modul ini, para peserta dapat memahami konsep permohonan dan pemeriksaan administrasi dan substantif Paten. Di mana hal ini merupakan salah satu tugas dan fungsidari Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, Kementerian Hukum dan HAM R.I.

Setelah selesai pembelajaran dalam modul ini diharapkan peserta mendapat gambaran yang utuh terkait tata cara memahami hal ihwal spesifikasi permohonan yang meliputi dokumen permohonan dan bagian-bagian yang spesifik dari permohonan Paten. Selain itu, modul ini juga menjelaskan prosedur permohonan Paten, mulai dari pemeriksaan administrasi dan substansi. Dalam menjelaskan prosedur pemeriksaan Paten, modul ini juga menjelaskan tentang klasifikasi, penelusuran dan pemeriksaan yang harus dipahami oleh seorang pejabat fungsional pemeriksa Paten.

Tentunya, dalam penulisan modul ini, disadari oleh tim penyusun bahwa masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun akan sangat bermanfaat bagi kami dalam menyempurnakan dan mengembangkan modul ini lebih lanjut. Besar harapan kami, modul yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi insan pembelajar, khususnya bagi para pejabat fungsional pemeriksa Paten di lingkungan Kemenkumham RI.

A. Kesimpulan

Modul pelatihan ini merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai media transformasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja kepada peserta pelatihan untuk mencapai kompetensi tertentu berdasarkan program yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang pemeriksa Paten bagi pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM R.I khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Pemahaman terkait dengan hal tersebut, memberikan pengertian bahwa fungsi perlindungan Paten memiliki peran penting untuk mendorong para Inventor agar mendaftarkan hasil temuannya (invensi) untuk mendapatkan perlindungan hukum. Diharapkan ke depannya, hal ini akan ikut berperan mendorong perkembangan teknologi yang dihasilkan oleh para teknokrat-teknokrat Indonesia. Selain daripada itu, modul ini juga dapat meningkatkan kompetensi pejabat fungsional pemeriksa Paten ke jenjang yang lebih tinggi terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Tindak Lanjut

Modul ini dapat digunakan sebagai panduan bagi para peserta pelatihan pemeriksa paten dan para pembelajar khususnya mata pelatihan spesifikasi permohonan paten dan prosedur pemeriksaan paten. Sebagai modul dasar, tentunya para peserta pelatihan dituntut untuk menambah pengetahuan dari sumber lain.

Untuk memahami modul ini secara komprehensif atau menyeluruh, diharapkan peserta membaca berbagai literatur yang terkait dengan materi yang disajikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Dasar Perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bab VI Kemudahan Berusaha, Bagian Ketiga Paten, Pasal 107.
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten.
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 3 Tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten.
5. *Patent Cooperation Treaty*.

B. Buku Referensi

1. Kurikulum Pelatihan Fungsional Pejabat Fungsional Pemeriksa Paten Pertama. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM R.I.
2. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2019. Modul Kekayaan Intelektual Bidang Paten “*Drafting Paten*”. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM R.I.
3. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2020. Modul Kekayaan Intelektual PATEN. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM R.I.

4. Direktorat Paten, DTLST dan RD. 2019. Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Paten. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I.
5. Galang Arif Waskito, Edy Santoso. 2020. Modul *Best Practice* Pemeriksaan Substantif dalam Perlindungan Paten. Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM R.I.

C. Jurnal/Internet

1. Situs World Intellectual Property Organization, <https://www.wipo.int/patents/en/> (diakses tanggal 16 Juni 2021)
2. Situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, <https://www.dgip.go.id/> (diakses tanggal 16 Juni 2021)
3. Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2015. Draft Naskah Akademik RUU tentang Paten. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementerian Hukum dan HAM R.I, https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_Paten.pdf (diakses pada 30 Juli 2021)
4. Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2019. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementerian Hukum dan HAM R.I, https://bphn.go.id/data/documents/na_Paten.pdf (diakses tanggal 30 Juli 2021)

5. *History and Evolution of Patent Law – International & National Perspectives*, <http://www.karnikaseth.com/wp-content/uploads/history-and-evolution-of-patents1.pdf>(diakses pada 30 Juli 2021)
6. *What is patent specification*, <https://www.patenttrademarkblog.com/specification-claim-amendments/> (diakses pada 30 Juli 2021)
7. *Drafting patent specifications*, <https://www.fpatents.com/drafting-patent-specifications/>(diakses pada 30 Juli 2021)
8. HGF: “Structure and Function of the Patent Specification”, <https://www.hgf.com/wp-content/uploads/2020/09/Structure-and-Function-of-the-Patent-Specification.pdf> (diakses pada30 Juli 2021)
9. South-East Asia IPR SME Helpdesk 2016: “IP Factsheet: Indonesia”, 2016,<https://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/sites/default/files/publications/Indonesia%20Fasctsheets.pdf> (diakses pada 31 Juli 2021)
10. Emily, R. Florio: “The ABCs of Patent Kind Codes”, 2016, <https://www.finnegan.com/en/insights/blogs/prosecution-first/the-abcs-of-Patent-kind-codes.html> (diakses pada31 Juli 2021)
11. *The History of Patents*, https://www.wilsongunn.com/history/history_patents.html (diakses pada 31 Juli 2021)
12. *The Early History of the Patent Specification*, <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/lqr50&div=13&id=&page=> (diakses pada 31 Juli 2021)

13. *Introduction and Theory of Patent Claims*, https://www.wipo.int/edocs/mdocs/africa/en/wipo_aripo_ip_hre_19/wipo_aripo_ip_hre_19_t_4.pdf (diakses pada 31 Juli 2021)
14. *Budapest – The International Microorganism Deposit System*, <https://www.wipo.int/budapest/en/> (diakses pada 02 Agustus 2021)
15. *WIPO Sequence*, <https://www.wipo.int/standards/en/sequence/index.html> (diakses pada 02 Agustus 2021)
16. *WIPO Patent Drafting Manual*, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/Patents/867/wipo_pub_867.pdf (diakses pada 02 Agustus 2021)
17. *International Patent Classification (Version 2020) Guide*, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_guide_ipc_2020.pdf (diakses tanggal 02 Agustus 2021)
18. *Patent Examination in Indonesia*, https://www.wipo.int/edocs/mdocs/aspac/en/wipo_pct_tyo_13/wipo_pct_tyo_13_www_238823.pdf (diakses pada 02 Agustus 2021)

D. Lain-lain

1. File presentasi “Konsep Paten” oleh Dian Nurfitri tahun 2020.
2. File presentasi “Pengaturan *Paris Convention* dan PCT” oleh Rani Nuradi tahun 2020.
3. File presentasi “Paparan Penelusuran Paten” oleh Direktorat Paten, DTLST dan RD tahun 2020.
4. File presentasi “Klasifikasi Paten” oleh Faisal Syamsuddin tahun 2020.

5. File presentasi “Klasifikasi Paten” oleh Dian Nurfitri tahun 2020.
6. File presentasi “Klaim Invensi Paten” oleh M. Adril Husni tahun 2020.
7. File presentasi “Klaim yang bukan Invensi” oleh M. Adril Husni tahun 2020.
8. File presentasi “Klaim-Klaim Yang Tidak Dapat Dipatenkan Dan Kejelasan Klaim” oleh Erlina Susilawati tahun 2020.
9. File presentasi “Klaim yang tidak merupakan invensi, keterdukungan klaim oleh deskripsi dan amandemen” oleh Erlina Susilawati tahun 2020.
10. File presentasi “Tata Cara Permohonan Paten” oleh Benny Setiawan tahun 2020.
11. File presentasi “Penelusuran Paten” oleh Nico E. Soelistiyono tahun 2020.
12. File presentasi “Penelusuran Paten” oleh Slamet Riyaditahun 2020.
13. File presentasi “Penelusuran Prior Art” oleh Ita Yukimartati tahun 2020.
14. File presentasi “Pengenalan singkat tentang penelusuran informasi Paten” oleh Hanim Mafullah tahun 2020.
15. File presentasi “Patentabilitas” oleh Mahruzar tahun 2020.
16. File presentasi “Penilaian Pengungkapan Invensi” oleh Abdi Saputra Sembiring tahun 2020.

KUNCI JAWABAN

Bab II Evaluasi

1. Syarat permohonan Paten antara lain:
 - a. mengisi formulir permohonan,
 - b. melampirkan dokumen spesifikasi Paten,
 - c. membayar biaya permohonan,
 - d. melampirkan dokumen kelengkapan lainnya seperti surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor untuk permohonan Paten dari dalam negeri; surat pengalihan hak atas invensi (jika permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan Inventor); surat kuasa (jika permohonan diajukan melalui konsultan KI terdaftar selaku kuasa); surat bukti penyimpanan jasad renik (untuk permohonan menyangkut jasad renik tertentu); dan dokumen prioritas (untuk permohonan dari luar negeri yang ingin menggunakan hak prioritas).
2. Spesifikasi paten terdiri dari deskripsi, klaim, abstrak, dan gambar (bila ada)
3. Sistematika deskripsi Paten: judul invensi, bidang teknik invensi, latar belakang invensi, uraian singkat invensi, uraian singkat gambar (bila disertakan gambar), dan uraian lengkap invensi.
4. Ketentuan penulisan klaim didasarkan pada Pasal 7 sampai Pasal 8 serta Pasal 17 sampai Pasal 18 Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM R.I Nomor 38

Tahun 2018 tentang Permohonan Paten diantaranya: klaim harus jelas dan didukung deskripsi, klaim dapat terdiri dari satu atau beberapa klaim, klaim dapat berupa klaim mandiri atau klaim turunan, klaim harus merupakan satu kesatuan invensi, klaim tidak boleh berisi gambar atau grafik (tetapi boleh memuat tabel, rumus kimia/matematika), klaim tidak boleh mengacu pada gambar atau deskripsi.

5. Tata penulisan spesifikasi Patendiatur dalam Pasal dan 14 sampai Pasal 15 Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM R.I Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten

Bab III Evaluasi

1. Alur bisnis proses serta *timeline* permohonan Paten dan Paten sederhana sesuai Gambar 3.1; Gambar 3.2; Gambar 3.3; dan Gambar 3.4 pada Bab III
2. Pemeriksaan administrasi (formalitas) mencakup pengecekan isian data pada formulir permohonan, kelengkapan dokumen-dokumen, dan biaya yang dibayarkan. beberapa di antaranya adalah penyajian spesifikasi Paten (deskripsi, klaim, abstrak, dan gambar); biaya kelebihan halaman deskripsi dan/atau kelebihan klaim; surat pernyataan kepemilikan invensi; surat pernyataan pengalihan hak atas invensi; surat kuasa (jika permohonan diajukan melalui kuasa); terjemahan dokumen dalam bahasa indonesia (jika permohonan dari luar negeri); bukti prioritas (jika permohonan diajukan dengan hak prioritas), dan biaya permohonan pemeriksaan substantif.

3. Publikasi permohonan Paten dilakukan 18 bulan setelah tanggal penerimaan atau tanggal prioritas (apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas). Publikasi permohonan Paten yang jenisnya diubah dari Paten biasa ke Paten sederhana, dilakukan segera karena telah melewati batas waktu publikasi Paten sederhana yaitu 14 hari setelah tanggal penerimaan. Publikasi permohonan Paten yang jenisnya diubah dari Paten sederhana ke Paten biasa, tidak dilakukan publikasi lagi karena permohonan sudah dipublikasi.
4. Pemeriksaan substantif dilakukan setelah diterimanya permohonan pemeriksaan substantif dari pemohon apabila diajukan setelah masa pengumuman berakhir. Jika pengajuan dan pembayaran permohonan pemeriksaan substantif dilakukan di awal atau sebelum masa pengumuman selesai, pemeriksaan substantif Paten dilakukan setelah masa pengumuman berakhir.

Bab IV Evaluasi

1. Salah satu langkah menentukan klasifikasi dari suatu invensi adalah sebagai berikut: menentukan *subject matter* yang akan diklasifikasi; menentukan kata kunci (*keyword*) dari inti invensi; menentukan posisi klasifikasi dengan menggunakan pendekatan sistematis/struktur hierarki; dan menentukan posisi klasifikasi diawali dengan menentukan seksi, kelas, subkelas, grup, subgroup (satu titik, dua titik, tiga titik, dst) yang paling relevan.
2. Salah satu strategi penelusuran untuk mendapatkan dokumen pembanding, yaitu:

- a. menemukan *subject matter* invensi dengan mempelajari dokumen yang akan diajukan,
 - b. memahami apa yang ingin diklaim dan informasi pendukung yang ada pada deskripsi dan gambar,
 - c. menentukan kata kunci dari *subject matter* yang ditemukan dan mencari kata alternatif atau sinonim-sinonim dari kata kunci yang dipilih,
 - d. melakukan pencarian berdasarkan kata kunci dan sinonim-sinonim tersebut.
 - e. hasil penelusuran pertama kemudian dipelajari untuk melihat lebih banyak sinonim dan klasifikasinya,
 - f. lalu menemukan simbol klasifikasi IPC yang sesuai dan memilih grup IPC yang dapat diterapkan dengan invensi.
 - g. memilih dokumen yang paling relevan dengan klaim-klaim yang diajukan.
3. Aspek-aspek yang diperiksa dalam pemeriksaan substantif Paten antara lain:

yang tidak termasuk invensi; invensi yang tidak dapat diberi Paten; penyebutan indikasi asal sumber daya genetik (SDG); kejelasan deskripsi; kejelasan klaim; kesatuan invensi; kebaruan; langkah inventif; kegunaan praktis (terhadap permohonan Paten sederhana); dapat diterapkan dalam industri; amandemen tidak memperluas lingkup; dan perubahan Paten sederhana (S) ke Paten biasa (P) atau sebaliknya
4. Cara menentukan kebaruan dan langkah inventif suatu invensi

- a. Menentukan klaim invensi,
 - b. Melakukan penelusuran untuk mendapatkan *prior art* terdekat dan menentukan dokumen pembanding,
 - c. Mengidentifikasi perbedaan antara klaim invensi dan dokumen pembanding
 - d. Apabila seluruh fitur klaim invensi terungkap di dalam 1 (satu) dokumen pembanding maka invensi tidak baru,
 - e. Apabila terdapat fitur klaim invensi yang tidak terungkap di dalam 1 (satu) dokumen pembanding maka invensi baru, dilanjutkan menilai langkah inventif,
 - f. Menimbang apakah klaim invensi dapat diduga oleh kombinasi dari beberapa dokumen pembanding atau dapat diduga oleh orang yang ahli di bidangnya berdasarkan beberapa dokumen pembanding,
 - g. Apabila klaim dapat diduga, maka invensi tidak mengandung inventif,
 - h. Apabila klaim tidak dapat diduga, maka invensi mengandung langkah inventif.
5. Pemeriksa Paten harus memberikan putusan diberi atau ditolak terhadap permohonan Paten paling lama 30 (tiga puluh) bulan sejak: tanggal pengajuan permohonan pemeriksaan substantif; atau berakhirnya masa pengumuman jika permohonan pemeriksaan substantif diajukan sebelum akhir pengumuman.

Sedangkan terhadap Paten sederhana, keputusan dikeluarkan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan.



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN ADIL MANUSIA RI



 @DJKI.Kemenkumham  @DJKI.Indonesia  @DJKI_Indonesia  DJKI Kemenkumham  DGIP.GO.ID



Diterbitkan oleh :
BPSDM KUMHAM Press
Jalan Raya Gandul – Cinere, No. 4, Depok 16512
Telp. (021) 7540123

