

## ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM TIM KOMISI BANDING PATEN TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN PATEN (KEPUTUSAN No. 024.1.T/KBP-04/2023)

Dieska Hirgayasha<sup>1</sup>, Hasnah Aziz <sup>2</sup>, Edi Mulyadi<sup>3</sup>  
Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118  
Email : <sup>1</sup> dieska.paten@gmail.com  
Email : <sup>2</sup> hazizi@unis.ac.id  
Email : <sup>3</sup> emulyadi@unisac.id

### Abstrak

Penelitian ini tentang Analisis Pertimbangan Hukum Tim Komisi Banding Paten Terhadap Penolakan Permohonan Paten (Keputusan No. 024.1.T/KBP-04/2023). Tujuan penelitian ini adalah, Untuk mengetahui masalah Pemeriksa paten dalam pemeriksaan substantif permohonan paten dan meminimalisasi masalahnya, dan untuk mengetahui pertimbangan hukum Tim Komisi Banding terhadap penolakan Permohonan Paten No. P00201605778, serta mengetahui pertimbangan Tim Komisi Banding terhadap penolakan Permohonan Paten No. P00201605778. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, Teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan Pemeriksa paten dalam pemeriksaan substantif seperti Interpretasi yang berbeda terhadap Undang-Undang, keterbatasan akses dan pemahaman teknologi baru serta mengenai pertimbangan hukum Tim Komisi Banding terhadap penolakan Permohonan Paten No. P00201605778 yang diajukan oleh pemohon Dimana dalam surat penolakan dinyatakan klaim permohonan Paten No. P00201605778 tidak memenuhi pasal 4 (f) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Namun, Komisi Banding Paten menilai bahwa karena klaim yang diajukan oleh pemohon tersebut memenuhi pasal 4 (f) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Selain itu klaim yang diajukan memenuhi persyaratan kebaruan dan langkah inventif sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Klaim 1 hingga 6 dinilai memiliki kebaruan karena fitur teknis yang ada belum dikenal dalam teknologi sebelumnya.

**Kata Kunci:** Komisi banding paten, kebaruan, langkah inventif, keputusan penolakan

### Abstract

*This research is about the Analysis of the Legal Considerations of the Patent Appeal Commission Team Regarding the Rejection of Patent Applications (Decision No. 024.1.T/KBP-04/2023). The purpose of this research is to find out and analyze the problems of the Patent Examiner in the substantive examination of patent applications and minimize the problems, find out and analyze the legal considerations of the Appeal Commission Team against the rejection of Patent Application No. P00201605778, and find out and analyze whether the legal considerations of the Appeal Commission Team against the rejection of Patent Application No. P00201605778 are in accordance with the basis of examination based on Law no. 14 of 2001 Jo. Law no. 13 of 2016 concerning patents. This research*



*uses a normative legal research method with qualitative analysis, namely by explaining the existing data in words or statements, not in numbers and is descriptive analysis. The results of the research show that there are still several problems for patent examiners in substantive examinations, such as different interpretations of the law, limited access and understanding of new technology as well as regarding the legal considerations of the Appeals Commission Team regarding the rejection of Patent Application No. Where in the rejection letter it is stated that the claim of Patent Application No. P00201605778 does not meet Article 4 (f) of Law Number 13 of 2016 concerning Patents. However, the Patent Appeal Commission considers that because the claim submitted by the applicant meets Article 4 (f) of Law Number 13 of 2016 concerning Patents. In addition, the claims submitted meet the requirements of novelty and inventive steps as stipulated in Article 54 of Law Number 13 of 2016 concerning Patents. Claims 1 to 6 are considered to have novelty because the existing technical features are not yet known in previous technology.*

**Keywords:** Patent Appeal Commission, novelty, inventive step, rejection decision

## **A. Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang**

Proses penolakan permohonan paten dapat terjadi karena beberapa alasan teknis dan hukum. Salah satu alasan utama penolakan adalah ketidakbaruan invensi, di mana invensi yang diajukan dianggap tidak baru karena telah dipublikasikan atau digunakan oleh pihak lain sebelum tanggal pengajuan paten. Selain itu, invensi yang tidak mengandung langkah inventif atau dianggap sudah jelas bagi seseorang yang memiliki pengetahuan di bidang terkait juga dapat ditolak. Alasan lainnya adalah penerapan industri, di mana invensi tersebut tidak memiliki utilitas praktis yang dapat diterapkan dalam industri.

Analisis yang dilakukan oleh Tim Komisi Banding Paten terhadap penolakan ini melibatkan sejumlah tahapan penting. Tim yang terdiri dari para ahli hukum dan teknis akan melakukan peninjauan menyeluruh terhadap dokumen permohonan, alasan penolakan yang diberikan oleh DJKI, serta argumen yang diajukan oleh pemohon banding. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan penolakan didasarkan pada analisis yang mendalam dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Contoh kasus dalam hal ini adalah permohonan banding yang diajukan oleh pihak Exelixis, Inc., yang telah mengajukan permohonan paten dan dicatat pendaftarannya oleh kantor paten dengan No. permohonan P00201605778 dengan judul invensi "Garam fumarat kristalin dari (s)-[3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-iodofenilamino)fenil] [3-hidroksi-3-(piperidin-2-il)azetidin-1-il]-metanon".

Permohonan P00201605778 diajukan ke kantor DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) melalui konsultan KI yaitu Marolita Setiati, yang merupakan Konsultan KI dari PT Spruson Ferguson Indonesia. Sehubungan dengan Permohonan P00201605778 kemudian ditolak permohonannya oleh kantor DJKI, dengan alasan invensi yang diajukan dianggap tidak memenuhi persyaratan pemberian paten sesuai Undang-undang No. 13 tahun 2016 tentang Paten.

Pemohon merasa terkejut dengan penolakan ini, dikarenakan penolakan yang dikeluarkan oleh Pemeriksa paten atas dasar bahwa amandemen klaim permohonan



Paten No. P00201605778 yang dilakukan oleh pemohon tidak memenuhi pasal 4 (f) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dimana dinilai bukan merupakan invensi dikarenakan dinilai sebagai temuan (*discovery*). Selanjutnya, setelah Pemohon meneliti dan mempelajari penolakan terhadap invensi yang tercakup dalam permohonan paten No. P00201605778 tersebut, Pemohon menemukan bahwa anggapan tidak terpenuhinya persyaratan pemberian Paten adalah tidak hal yang tidak seharusnya, karena pemohon menilai permohonan Paten No. P00201605778 tidak merupakan temuan (*discovery*) seperti yang dinyatakan dalam surat penolakan. Sehingga dengan demikian, pemohon menganggap Permohonan paten No. P00201605778 seharusnya dapat diberi (*granted*) oleh pemeriksa paten.

Oleh karena itu, selanjutnya melalui konsultan KI diajukan permohonan bandingnya kepada Komisi Banding Paten pada tanggal 08 Februari 2022 dan telah diterima dengan Nomor Registrasi 04/KBP/II/2022. Dan dalam pertimbangan hukumnya, majelis Komisi Banding Paten memutuskan menerima klaim permohonan banding yang di mohonkan. Disini Penulis ingin menunjukkan bahwa paten yang telah di tolak oleh kantor DJKI dengan alasan tertentu, dapat diupayakan pertimbangan hukumnya melalui komisi banding paten, dengan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

## 2. Perumusan masalah.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas, maka Peneliti memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Permasalahan ketika Pemeriksa paten dalam pemeriksaan substantif permohonan paten dan cara meminimalisasinya
- b. Bagaimana Pertimbangan Hukum Tim Komisi Banding Terhadap Penolakan Permohonan Paten No. P00201605778.
- c. Bagaimana Pertimbangan Hukum Tim Komisi Banding Terhadap Penolakan Permohonan Paten No. P00201605778 Telah Sesuai Dengan Dasar Pemeriksaan Berdasarkan UU No. 14 tahun 2001 Jo. UU No. 13 tahun 2016 Tentang Paten.

## 3. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Permasalahan ketika Pemeriksa paten dalam pemeriksaan substantif permohonan paten dan cara meminimalisasinya
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hukum Tim Komisi Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten No. P00201605778.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hukum Tim Komisi Banding Terhadap Penolakan Permohonan Paten No. P00201605778 Telah Sesuai Dengan Dasar Pemeriksaan Berdasarkan UU No. 14 tahun 2001 Jo. UU No. 13 tahun 2016 Tentang Paten.

## 4. Kajian Literatur

### a. Pengertian Paten

Menurut Mashdurohatun, Paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu



tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Hak khusus tersebut berupa perlindungan oleh negara untuk melaksanakan invensinya di negara tempat invensi tersebut didaftarkan dan perlindungan dari negara untuk melarang pihak lain untuk memanfaatkan secara ekonomi invensi yang telah didaftarkan tersebut tanpa ijin dari pemegang paten.

Menurut Purwaningsih, hakikat hukum perlindungan paten adalah bahwa paten diberikan oleh negara sebagai penghargaan sekaligus imbalan atas suatu invensi dengan dibatasi jangka waktu perlindungan dan wilayah berlakunya perlindungan tersebut. Paten diberikan dalam ruang lingkup bidang teknologi yaitu ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri.

b. Manfaat Kepemilikan Paten

Manfaat kepemilikan paten bagi pemegang paten sebagai berikut:

1. Pada Pasal 19 Undang-undang No. 13 tahun 2016 tentang paten, disebutkan mengenai hak pemegang paten, yaitu:  
“ Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:  
a). dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;  
b). dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.”
2. Pemegang paten juga berhak memberikan lisensi kepada orang/ pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi;
3. Pemegang paten berhak menggugat untuk mendapatkan ganti rugi melalui pengadilan negeri setempat, kepada siapapun, yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas;
4. Pemegang paten berhak menuntut orang yang sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 di atas.
5. Kepastian perlindungan hukum
6. Meningkatkan kepercayaan konsumen.
7. Mendatangkan keuntungan tambahan

c. Ketentuan dan Langkah Pengajuan Banding

Sebagai Lembaga independen, Komisi Banding Paten diharapkan senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memutuskan penolakan permohonan Paten yang diajukan. Ideal nya DJKI sudah seharusnya memberikan keputusan-keputusan yang berdasarkan pada hukum atau Undang-undang yang berlaku. Namun secara de facto ada kemungkinan keputusan-keputusan yang dihasilkan kurang tepat, sehingga berimbas pada keberatan pemohon atau pihak lain yang



berujung pada permohonan banding oleh Pemohon ataupun pihak ketiga. Disinilah urgensi keberadaan Komisi Banding Paten yang diharapkan dapat berperan dalam melihat, menilai, dan mengambil keputusan dengan penuh rasa keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan.

Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya.

Pemohon dapat mengajukan banding (permohonan banding) berkaitan dengan:

- 1). Permohonan banding terhadap penolakan permohonan Paten.
- 2). Permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/ atau gambar setelah permohonan diberi Paten
- 3). Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten

## **B. Metode**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Marzuki, 2010:35).

Dalam penelitian ini, masalah yang akan dikaji adalah mengenai dasar pertimbangan hukum tim komisi banding terhadap penolakan permohonan paten yang berupa analisa putusan yang sifatnya adalah aplikatif. penelitian ini menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan permasalahan dasar pertimbangan hukum tim Komisi Banding terhadap penolakan permohonan paten.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis Perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang ada dan berkesinambungan dengan isu hukum yang sedang ditangani yaitu diantaranya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 38 Tahun 2018 dan Hak Asasi Manusia No 3 Tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

1. Permasalahan ketika Pemeriksa paten dalam pemeriksaan substantif permohonan paten dan cara meminimalisasinya
  - a. Permasalahan ketika Pemeriksa paten dalam pemeriksaan substantif permohonan



paten.

Salah satu masalah umum yang dihadapi oleh pemeriksa paten adalah ketidakjelasan dalam deskripsi invensi. Deskripsi yang tidak jelas dapat menyebabkan kesulitan dalam memahami invensi dan menentukan ruang lingkup klaim paten, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penolakan permohonan paten atau permintaan revisi. Selain itu, klaim paten yang terlalu luas atau tidak spesifik juga bisa menjadi masalah. Klaim yang terlalu luas mungkin tidak didukung oleh deskripsi invensi, sementara klaim yang tidak spesifik dapat menyebabkan kebingungan tentang apa yang sebenarnya dilindungi oleh paten. Akibatnya, pemeriksa paten dapat menolak klaim-klaim ini atau meminta pemohon untuk mempersempit atau memperjelas klaim. Masalah lain yang sering muncul adalah referensi prior art yang tidak teridentifikasi.

Referensi prior art merujuk pada invensi atau publikasi yang telah ada sebelumnya dan dapat mempengaruhi kebaruan atau langkah inventif dari permohonan paten. Jika pemeriksa paten menemukan referensi prior art yang relevan yang tidak diidentifikasi oleh pemohon, ini dapat menyebabkan penolakan permohonan paten. Ketidakmampuan untuk mengidentifikasi referensi prior art yang relevan dapat menjadi permasalahan serius dalam pemeriksaan substantif. Terakhir, kesulitan dalam menentukan kebaruan dan langkah inventif dari suatu invensi bisa sangat kompleks. Pemeriksa paten harus mengevaluasi apakah invensi tersebut benar-benar baru dan tidak jelas bagi seseorang yang ahli di bidang tersebut. Kesulitan dalam melakukan evaluasi ini dapat menyebabkan penundaan dalam proses pemeriksaan atau bahkan penolakan permohonan paten.

Selain permasalahan-permasalahan di atas, pemeriksa paten juga sering kali dihadapkan dengan tantangan dalam menilai klaim yang berkaitan dengan invensi teknologi baru yang sangat kompleks. Teknologi seperti kecerdasan buatan, bioteknologi, dan nanoteknologi sering kali memiliki aspek-aspek yang sulit dipahami dan memerlukan keahlian khusus untuk dievaluasi dengan tepat. Dalam kasus-kasus seperti ini, pemeriksa paten mungkin perlu berkonsultasi dengan ahli di bidang terkait untuk memastikan bahwa penilaian mereka akurat dan terpercaya. Masalah lainnya adalah ketidaksesuaian dokumen pendukung yang disertakan dalam permohonan paten. Dokumen-dokumen tersebut, seperti gambar teknis, contoh aplikasi, dan data hasil uji coba, sering kali tidak memadai atau tidak relevan, yang dapat menyulitkan pemeriksa paten dalam memahami dan mengevaluasi invensi. Oleh karena itu, penting bagi pemohon paten untuk menyertakan dokumen pendukung yang lengkap dan tepat guna.

- b. Cara meminimalisasi Permasalahan ketika Pemeriksa paten dalam pemeriksaan substantif permohonan paten

Proses pemeriksaan paten yang efektif dan efisien memerlukan kerjasama yang baik antara pemohon dan pemeriksa paten. Pemohon harus memberikan informasi yang jelas dan lengkap, sementara pemeriksa paten harus melakukan



penilaian yang teliti dan objektif. Dengan demikian, hak paten yang diberikan akan benar-benar melindungi invensi yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu, perubahan regulasi paten yang terus menerus juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemeriksa paten. Kebijakan dan peraturan yang baru dapat mempengaruhi proses pemeriksaan dan penilaian klaim paten. Oleh karena itu, pemeriksa paten harus selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam hukum paten dan menyesuaikan metode evaluasi mereka sesuai dengan perubahan tersebut. Tidak hanya itu, tekanan waktu dan beban kerja yang tinggi juga dapat mempengaruhi kualitas pemeriksaan paten. Pemeriksa paten sering kali harus meninjau banyak permohonan dalam waktu yang terbatas, yang dapat menyebabkan kesalahan atau ketidakakuratan dalam penilaian. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa negara telah mengadopsi teknologi otomatisasi dan kecerdasan buatan untuk membantu pemeriksa paten dalam meninjau dokumen dan referensi prior art, sehingga mempercepat proses pemeriksaan dan meningkatkan akurasi penilaian.

Komunikasi yang efektif antara pemohon dan pemeriksa paten juga sangat penting dalam memastikan bahwa proses pemeriksaan berjalan dengan lancar. Pemohon harus responsif terhadap permintaan klarifikasi atau tambahan informasi dari pemeriksa paten, sementara pemeriksa paten harus jelas dan spesifik dalam mengkomunikasikan kebutuhan mereka. Dengan kerjasama yang baik, hambatan-hambatan dalam proses pemeriksaan dapat diminimalkan dan hak paten dapat diberikan secara adil dan tepat.

## 2. Pertimbangan hukum Tim Komisi Banding terhadap penolakan Permohonan Paten No. P00201605778

Dalam hal ini, Tim Komisi Banding harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang relevan. Pertama, mereka harus memastikan bahwa penolakan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan didasarkan pada alasan yang jelas dan objektif. Kedua, Tim Komisi Banding perlu memeriksa apakah pemeriksa paten telah mengikuti prosedur pemeriksaan yang benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, mereka harus menilai apakah pemohon telah diberi kesempatan yang cukup untuk memperbaiki atau memperjelas permohonan patennya sebelum penolakan diberikan. Selain itu, Tim Komisi Banding juga harus mempertimbangkan apakah ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi keputusan penolakan, seperti adanya referensi prior art yang tidak teridentifikasi sebelumnya atau perubahan dalam regulasi paten yang berlaku.

Pertimbangan hukum Tim Komisi Banding dalam kasus ini mencakup beberapa poin penting. Pertama, mereka menilai apakah deskripsi invensi telah memenuhi persyaratan kejelasan dan kelengkapan yang diatur dalam undang-undang paten. Mereka juga memeriksa apakah klaim paten yang diajukan telah sesuai dengan deskripsi invensi dan apakah klaim tersebut tidak terlalu luas atau tidak spesifik. Selain itu, Tim Komisi Banding meninjau apakah referensi prior art yang relevan telah diidentifikasi dan dipertimbangkan selama proses pemeriksaan.



Mereka juga memastikan bahwa kebaruan dan langkah inventif dari invensi telah dievaluasi dengan benar oleh pemeriksa paten. Tidak kalah penting, mereka memeriksa apakah pemeriksa paten telah memberikan kesempatan yang cukup kepada pemohon untuk memperbaiki atau memperjelas permohonan patennya sebelum penolakan diberikan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis terhadap alasan penolakan Termohon sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Penolakan No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201605778-TP tanggal 08 November 2021, diperoleh kesimpulan bahwa permohonan paten yang diajukan oleh Pemohon melalui surat Ref.: 22056SG90 098/ID/msa/IX/2021 tanggal 27 September 2021, dengan jumlah enam klaim, tidak memenuhi persyaratan substantif. Dalam surat penolakan tersebut, pemeriksa menyimpulkan bahwa klaim pada permohonan paten tersebut terkait dengan pasal 4 (f) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 dengan alasan disebutkan bahwa klaim 1 yang merupakan klaim mandiri dikategorikan sebagai klaim komposisi, namun fitur-fitur teknis yang tercantum di dalamnya tidak mencerminkan karakteristik teknis dari suatu komposisi. Sebaliknya, fitur-fitur tersebut lebih menyerupai bentuk turunan garam kristalin dari suatu senyawa (senyawa I) yang telah dikenal sebelumnya, sehingga dianggap bukan merupakan suatu senyawa baru dan tidak memenuhi unsur kebaruan (*novelty*). Selanjutnya, klaim 2 hingga 5 yang merupakan klaim turunan hanya menguraikan fitur-fitur teknis dari bentuk turunan garam kristalin yang merujuk pada klaim 1, sehingga dinilai tidak dapat berdiri sendiri dan turut ditolak.

Sementara itu, klaim 6 hanya menjelaskan kelompok eksipien dari klaim 1, di mana eksipien tersebut sudah lazim digunakan dalam industri farmasi dan tidak mengandung unsur Langkah inventif maupun kebaruan. Oleh karena itu, keseluruhan klaim dalam permohonan paten dinilai tidak memenuhi persyaratan kebaruan dan langkah inventif sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, klaim 1 hingga klaim 6 dari invensi yang dimohonkan patennya dinyatakan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang mengatur mengenai persyaratan kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkannya secara industri. Berdasarkan uraian penolakan terhadap masing-masing klaim yang menunjukkan tidak adanya unsur kebaruan dan tidak terpenuhinya langkah inventif, serta fakta bahwa fitur-fitur teknis yang diajukan telah dikenal dalam teknologi sebelumnya atau bersifat umum di bidangnya, maka permohonan paten ini dipertimbangkan untuk ditolak.

3. Pertimbangan hukum Tim Komisi Banding terhadap penolakan Permohonan Paten No. P00201605778 telah sesuai dengan dasar pemeriksaan berdasarkan undang-undang no. 14 tahun 2001 Jo. undang-undang no. 13 tahun 2016 tentang paten

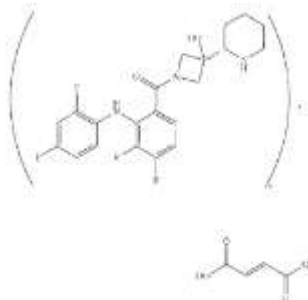
Pertimbangan hukum Tim Komisi Banding terhadap penolakan Permohonan Paten No. P00201605778 telah dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang mengatur persyaratan kebaruan, langkah inventif, dan penerapan secara industri.



Analisis mendalam terhadap aspek kebaruan, langkah inventif, dan prosedur pemeriksaan menunjukkan bahwa klaim-klaim yang diajukan tidak memenuhi persyaratan paten. Selain itu, Tim Komisi Banding memastikan bahwa prosedur pemeriksaan dilakukan dengan adil dan transparan sesuai peraturan yang berlaku.

Majelis Banding Paten melakukan pemeriksaan atas permohonan banding dengan Klaim yang dijadikan objek banding adalah klaim 1 sampai dengan klaim 6 yang dijadikan dasar penolakan oleh Termohon, adapun klaim-klaim tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Suatu komposisi farmasi yang mengandung suatu garam fumarat kristalin dari (S)-[3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-iodofenilamino) fenil] [3-hidroksi-3-(piperidin-2-il) azetidin-1-il] -metanon yang memiliki formula:



dimana garam tersebut setidaknya 90% berat Bentuk A; dan suatu eksipien yang dapat diterima secara farmasi.

- b. Komposisi farmasi dari klaim 1, dimana garam fumarate kristalin dari Bentuk A dicirikan oleh setidaknya salah satu dari berikut ini:
- (i) suatu spektrum NMR  $^1\text{H}$  dalam DMSO  $d_6$  seperti yang tergambar secara substansial pada Gambar 2;
  - (ii) suatu spektrum NMR  $^{13}\text{C}$  dalam DMSO  $d_6$  seperti yang tergambar secara substansial pada Gambar 3;
  - (iii) suatu spektrum NMR  $^{13}\text{C}$  keadaan padat dengan tiga puncak atau lebih yang dipilih dari 175,3, 173,6, 117,5, 155,5, dan 153,5,  $\pm 0,2$  ppm;
  - (iv) suatu spektrum NMR  $^{13}\text{C}$  keadaan padat seperti yang tergambar secara substansial pada Gambar 4
  - (v) suatu pola difraksi sinar-x serbuk (CuK $\alpha$   $\lambda$ =1,5418 Å) yang mencakup tiga nilai  $2\theta$  atau lebih yang dipilih dari 4,6, 12,1, 13,2, 13,6 dan 14,5  $\pm 0,2$   $^\circ 2\theta$ , dimana pengukuran bentuk kristalin dilakukan pada temperature ruangan;
  - (vi) suatu pola difraksi sinar-x serbuk (XRPD) secara substansial sesuai dengan pola yang ditunjukkan pada Gambar 10; dan
  - (vii) suatu termogram kalorimetri pemindaian diferensial secara substansial sesuai dengan Gambar 8.
- c. Komposisi farmasi dari klaim 1, dimana garam fumarate kristalin dari Bentuk A dicirikan oleh suatu spektrum NMR  $^{13}\text{C}$  keadaan padat yang memiliki tiga puncak atau lebih yang dipilih dari 175,3, 173,6, 117,5, 155,5, dan 153,5,  $\pm 0,2$  ppm.



- d. Komposisi farmasi dari klaim 1, dimana garam fumarat kristalin dari Bentuk A dicirikan oleh suatu pola difraksi sinar-x serbuk ( $\text{CuK}\alpha$   $\lambda=1,5418 \text{ \AA}$ ) yang mencakup tiga nilai  $2\theta$  atau lebih yang dipilih dari 4, 6, 12, 13, 13,2, 13,6 dan  $14,5 \pm 0,2^\circ 2\theta$  dimana pengukuran garam fumarat kristalin dilakukan pada temperatur ruangan.

Selain itu, ketentuan yang ada dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menegaskan bahwa agar suatu permohonan paten dapat disetujui, klaim yang diajukan harus memenuhi persyaratan kebaruan, langkah inventif, dan penerapan secara industri. Adapun aspek kebaruan yang dimaksud adalah bahwa invensi tersebut harus benar-benar baru dan belum pernah diungkapkan atau dipublikasikan sebelumnya. Aspek ini merupakan elemen utama dalam menentukan apakah invensi tersebut layak mendapatkan paten.

Keputusan penolakan ini juga didukung oleh analisis yang komprehensif terhadap aspek kebaruan, langkah inventif, dan prosedur pemeriksaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **D. Kesimpulan.**

1. Ketika Pemeriksa paten dalam pemeriksaan substantif permohonan paten beberapa permasalahan telah dapat diselesaikan, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang belum terselesaikan seperti Interpretasi yang Berbeda terhadap Undang-Undang, Keterbatasan Akses dan Pemahaman Teknologi Baru. Cara meminimalisasi permasalahan tersebut dengan cara menciptakan keseragaman dalam melakukan Interpretasi terhadap Undang-Undang dan peraturan turunannya dan peningkatan pemahaman bagi pemeriksa paten dengan adanya Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pemeriksa.
2. Pertimbangan hukum Tim Komisi Banding terhadap penolakan permohonan paten dengan No. permohonan P00201605778 dengan judul invensi "[3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-iodofenilamino)fenil] [3-hidroksi-3-(piperidin-2-il) azetidin-1-il]-metanon" yang diajukan oleh Exelixis, Inc. melalui konsultan KI yaitu Marolita Setiati, yang merupakan Konsultan KI dari PT Spruson Ferguson Indonesia oleh kantor DJKI adalah invensi yang diajukan dianggap tidak memenuhi persyaratan pemberian paten sesuai Undang-undang No. 13 tahun 2016 tentang Paten. Penolakan yang dikeluarkan oleh Pemeriksa paten atas dasar bahwa amandemen klaim permohonan Paten No. P00201605778 yang dilakukan oleh pemohon tidak memenuhi pasal 4 (f) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dimana dinilai bukan merupakan invensi dikarenakan dinilai sebagai temuan (discovery). Pemohon menilai penolakan yang dikeluarkan oleh pemeriksa paten tidak tepat. Dengan adanya fakta ini, menjadikan salah satu dasar pertimbangan tersendiri bagi Majelis Komisi Banding Paten untuk memberikan putusan pada permohonan banding dari Pemohon.
3. Pertimbangan hukum Tim Komisi Banding terhadap penolakan Permohonan



Paten No. P00201605778 telah sesuai dengan dasar pemeriksaan berdasarkan undang-undang no. 14 tahun 2001 Jo. undang- undang no. 13 tahun 2016 tentang paten, dimana dasar penolakan tidak memenuhi pasal 4 (f) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dimana dinilai bukan merupakan invensi dikarenakan dinilai sebagai temuan (discovery). Dalam hal ini, Majelis Komisi Banding Paten memiliki dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusannya sebagaimana disebutkan dalam putusan Komisi Banding Paten No. 024.1.T/KBP-04/2023, dan pengambilan keputusan tersebut, yaitu melakukan penelusuran ulang untuk mendapatkan dokumen pembanding yang valid sehingga bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan menerima permohonan paten Pemohon telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 14 Tahun 2001 Jo Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Majelis melihat Komposisi Farmasi yang mengandung suatu garam fumarat kristalin dari (S)-[3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-iodofenilamino)fenil] [3-hidroksi-3-(piperidin-2-il) azetidin- 1-il]-metanon tidak termasuk dalam Pasal 4(f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten akan bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.

## Referensi

### Buku

- Ahmad, Rusli. (2019). *Penerapan Pasal 54 Undang-undang No.14 Tahun 2001 Terhadap Permohonan Hak Paten Mesin Heater Boiler* (Studi Kasus Nomor 490k/Pdt/Sus-Hki/2015). Universitas Bhayangkara.
- Aprizal, Parada. (2018). *Analisis Yuridis Terhadap Kriteria Unsur Kebaruan pada Paten Sebagai Dasar Gugatan Penghapusan Hak Atas Paten Sederhana* (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 167.K/PDT.SUS-HKI/2017). Universitas Sumatera Utara.
- Asshiddiqie, Jimly. (2011). *Gagasan negara hukum Indonesia*. Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti., et al. (2016). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Diani. (2003). *Eksistensi Pengadilan Niaga Dan Perkembangannya dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Diptarina. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Hak Paten Atas Mesin Pemanen Padi Merek Chandue*. Makassar: Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar.
- Djumhana, Muhammad. (2014). *Hak Milik Intelektual: sejarah, Teori, dan Praktiknyadi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti



- Fitri, Rahma., et al. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Handrian, Endang., & Hakim, Lukman. (2020). *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hidayah, Khoirul. (2018). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Irawan, Candra. (2011). *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Marzuki, Peter. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mashdurohatun, Anis. (2013). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perpektif sejarah di Indonesia*. Semarang: Madina.
- McKibbin, B. (2007). *Deep economy: The wealth of communities and the durable future*. New York: Times Books/Henry Hold and Co.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Munandar. (2006). *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual Pada paten dan SelukBeluknya*. Jakarta: Erlangga.
- Nurmaningsih, Amriani. (2012). *Mediasi Alternarif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta, PT Rajawali Garfindo Persada.
- Philipus, M. Hadjon. (2006). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Purwaningsih, Endang. (2015). *Seri Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Hukum Paten*, Bandung: Mandar Maju.
- Rasyidi, Lili. (2007). *Menggunakan Teori/Konsep dalam Analisis di Bidang Hukum*, karya tulis dalam acara memperingati 70 tahun, Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Rhiti, Hyronimus. (2015). *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Santoso, M. Agus. (2014). *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta: Kencana.
- Sidharta, B. Arief. (2004). *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, dalam *Jentera (Jurnal Hukum)*, "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Jakarta, edisi 3 Tahun II.
- Suryadi, Asep. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Merek dengan Menggunakan Sistem Konstitutif*. Malang: Inteligensia Media.
- Teguh, Harrys Pratama., & Rizkia, Nanda Dwi. (2017). *Pemberdayaan Dalam Penguatan Inovasi dan Teknologi Desain Industri Pangan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tresnawati, B. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Akibat Dihapusnya Kepemilikan Hak Paten Dari Daftar Umum Paten*. Semarang: Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
- Usman, Rachmadi. (2012). *Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wianrta, Frans Hendra. (2012). *Dalam bukunya Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.



Wijayam Andika., & Ananta, Wida Peace. (2018). *Hukum Acara Pengadilan Niaga: Practical Guide To The Commercial Court*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wilson, Caroline. (2002). *Nutshells: Intellectual Property Law*, Sweet&Maxwell. London.

#### **Jurnal:**

- Ardani, A, M. (2019). Penghapusan Paten Terdaftar di Indonesia: Perkembangan dan Penyebabnya (Universitas Jambi, 2019). *Undang: Jurnal Hukum*, 2 (1, 2019)
- Hasanah, N. (2019). Tinjauan Hukum Penolakan Paten Terkait Dengan Unsur Kebaruan Dari Kisaran (Studi Kasus Putusan Komisi Banding Paten Nomor: 01/2015/Komding Paten). *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*
- Ihza, Z. S., Hartanto., & Hafidati, P. (2023). Pembajakan Karya Seni Musik Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal Pemandhu*, E-ISSN : 4 (1).
- Lubis, R. A. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Sederhana Yang Terdaftar Lebih Dahulu Di Direktorat Paten (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 437K/PDT.SUS-HK/2018. Jurnal Law of Deli Sumatera, Jurnal Ilmiah Hukum*, 2021
- Novitri, B. S., Kamil, M., & Rianto, J. (2020). Pengaruh Disiplin Kerja, Pengembangan Diri Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Pemandhu*, 1 (1).
- Nugroho, S. (Tanpa Tahun). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi di Era Pasar Bebas Asean. *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum*, 24 (2).
- Sutrisno, E. F., Aziz, H., & Mulyadi, E. (2024). *Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Jabatan Dalam Tindak Pidana Penggelapan Dan Pencucian Uang. Jurnal Pemandhu*, 5 (1).

#### **Sumber Internet**

- <https://www.republika.co.id/berita/qddx5k396/dirjen-permohonan-ki-meningkat-di-pandemi-covid19>. Di akses 15/08/2024
- <https://www.dhgate.com/product/1piece-96holes-pendholder-black-grey-paint/409391966.html>. Diakses pada tanggal 23 September 2024
- <https://lppm.ung.ac.id/home/berita/sssss>. Diakses tanggal 22 Desember 2024.
- [https://bphn.go.id/data/documents/naskah\\_akademik\\_tentang\\_paten.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_paten.pdf). Diakses pada tanggal 22 Desember 2024
- <https://kontrakhukum.com/article/permohonan-paten-ditolak/>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2025