

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENOLAKAN GUGATAN ATAS PUTUSAN BANDING PATEN YANG DINILAI *ERROR IN PERSONA* TANPA MEMPERTIMBANGKAN SUBSTANSI PERMOHONAN PATEN (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 64/Pdt.Sus- Paten/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)

<sup>1</sup> Aziz Saefulloh

<sup>1</sup> Magister Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

<sup>1</sup> aziz\_sae@yahoo.com

### ABSTRAK

Permohonan paten nomor P00201000536 berjudul "Mesin dan Kendaraan Tipe Pelana Yang Mencakup Mesin" adalah salah satu permohonan paten yang dimintakan perlindungannya di Indonesia, namun dalam prosesnya permohonan paten tersebut ditolak. Karena penolakan tersebut, pemohon merasa tidak puas sehingga mengajukan banding ke Pengadilan Niaga. Dari hasil putusan Pengadilan Niaga melalui Putusan Pengadilan Niaga Nomor 64/Pdt.Sus-Paten/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, Permohonan Paten tersebut ditolak karena gugatannya dinilai *error in persona*, dalam pertimbangan hukumnya hakim pengadilan Niaga tidak mempertimbangkan substansi permohonan paten yang dimintakan oleh pemohon. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa dalam pertimbangan Hukum dari Hakim Pengadilan Niaga seharusnya mempertimbangkan kronologis perkara yang dipermasalahkan yaitu tentang permohonan Paten dimana substansi dari permohonan paten ini adalah terkait amandemen klaim yang telah disamakan dengan Paten Familinya yang memiliki tanggal dan nomor prioritas yang sama. Dengan putusan Nomor 64/Pdt.Sus-Paten/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tersebut, keadilan bagi pemohon paten merasa belum terpenuhi. Sehingga untuk memenuhi keadilan bagi Pemohon seharusnya hakim dapat mempertimbangkan tentang substansi yang dimintakan Pemohon tersebut, agar keadilan bagi Pemohon tercapai dan perlindungan hukum dari paten Pemohon dapat dilindungi sehingga memiliki nilai ekonomis.

**Kata Kunci:** Paten; *Error In Persona*; Penolakan Gugatan Paten.

### ABSTRACT

*Patent application number P00201000536 entitled "Engine and Saddle-Riding Type Vehicle Including The Same" is one of the patent applications that have been requested for protection in Indonesia, but in the process the patent application was rejected. Due to the refusal, the applicant was dissatisfied, so he filed an appeal to the Commercial Court. From the decision of the Commercial Court through Decision of the Commercial Court Number 64/Pdt.Sus-Paten/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, the patent application was rejected because the lawsuit was deemed to be error in persona, in its legal considerations the Commercial Court judge did not consider the substance of the patent application requested by the applicant. This study uses a normative juridical approach. The data source used is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that in legal considerations the Commercial Court Judge should consider the chronology of the case in question, namely regarding the patent application where the substance of this patent application is related to the amendment of the claim which has been equated with the patent of the family which has the same date and priority number. With the decision Number 64/Pdt.Sus-Paten/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, justice for the patent applicant feels that it has not been fulfilled. So that in order to fulfill justice for the Petitioner, the judge should be able to consider the substance requested by the Petitioner, so that justice for the Petitioner is achieved and the legal protection of the Petitioner's patent can be protected so that it has economic value.*

**Keywords:** Patent; *Error In Persona*; Refusal of Patent Lawsuit.

## PENDAHULUAN

Salah satu permohonan paten Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha di Indonesia adalah permohonan paten nomor P00201000536 yang permohonannya diajukan tanggal 20 Agustus 2010 berjudul "Mesin dan Kendaraan Tipe Pelana Yang Mencakup Mesin" melalui konsultan paten Insan Budi Maulana dari Kantor Maulana and *Partners Law Firm*. Permohonan paten P00201000536 tersebut, menimbulkan permasalahan yang panjang dikarenakan pihak Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha merasa tidak puas dan keberatan atas keputusan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, bahkan sampai menuju jalur hukum mulai dari gugatan terhadap Komisi Banding Paten ke Pengadilan Niaga, dikarenakan sangat pentingnya paten tersebut.

Dalam kronologisnya permohonan paten P00201000536 berjudul "Mesin dan Kendaraan Tipe Pelana Yang Mencakup Mesin" tersebut telah ditolak permohonan patennya oleh Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada tanggal 26 Mei 2017. Kemudian inventor melalui kuasanya Insan Budi Maulana dari Kantor Maulana and *Partners Law Firm* mengajukan permohonan Banding kepada Komisi Banding Paten pada tanggal 15 Agustus 2017. Berdasarkan hasil putusan Komisi Banding Paten, permohonan Banding atas permohonan paten P00201000536 juga ditolak pada tanggal 18 April 2019 dengan nomor Putusan Komisi Banding Paten Nomor 11/Tolak/Kbp/2019.

Dalam hal penolakan Banding tersebut, Komisi Banding Paten menilai bahwa permohonan paten P00201000536 dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten jo ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Berdasarkan hasil putusan penolakan dari Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang dan Komisi Banding Paten tersebut, inventor juga merasa tidak puas sehingga melalui kuasanya yaitu "Maulana and *Partners Law Firm*" mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Dimana dalam gugatannya, pihak Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha melalui kuasanya menggugat:

1. Komisi Banding Paten (Tergugat 1)
2. Saudara Hendry Perkututo, Selaku Pemeriksa Paten Paten (Tergugat II)
3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang (Turut Tergugat)<sup>1</sup>

Berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Niaga Nomor 64/Pdt.Sus Paten/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst menyatakan bahwa permohonan gugatan dari pihak Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha kepada pihak-pihak Tergugat DITOLAK oleh Pengadilan Niaga, dimana penolakan dari Pengadilan Niaga tersebut menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dinilai *error in persona* dan Tidak Jelas (*Obscuur*

---

<sup>1</sup> Putusan Pengadilan Niaga Nomor 64/Pdt.Sus-Paten/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst hlm. 1

*Libel*).<sup>2</sup> Dalam hal penolakan gugatan yang dinilai *error in persona* tersebut, majelis Hakim Pengadilan Niaga hanya mengabulkan eksepsi Tergugat II tanpa mempertimbangkan substansi permohonan paten yang ditolak oleh Tergugat I, dimana pihak Penggugat juga salah satunya menggugat putusan penolakan dari TERGUGAT I tersebut.

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang ada dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terkait analisis putusan penolakan oleh pengadilan niaga dengan Nomor 64/Pdt.Sus-Paten/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst yang sudah berkekuatan hukum tetap dikaitkan Peraturan Perundangan dan kaidah-kaidah hukum lainnya. Selain itu keadilan bagi pemohon paten terkait dengan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 64/Pdt.Sus-Paten/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dinilai *error in persona* tanpa mempertimbangkan substansi-substansi dari permohonan paten.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis terkait perlindungan hukum bagi pemohon paten dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 64/Pdt.Sus-Paten/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst yang dinilai *error in persona* tanpa mempertimbangkan substansi permohonan paten telah memberikan keadilan bagi pemohon paten. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum dari hakim Pengadilan Niaga terhadap Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-Paten/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dinilai *error in persona* tanpa mempertimbangkan substansi permohonan paten.

## **METODE**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititik beratkan kepada penelitian hukum normatif. "Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder".<sup>3</sup> "Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi".<sup>4</sup> "Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas".<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid* hlm. 55

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 35.

<sup>5</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118.

## **Pendekatan Penelitian**

Dalam mengadakan penelitian perlu adanya metode atau pendekatan penelitian. Dari definisi konsep tersebut bisa diartikan bahwa diperlukan sebuah data yang berbentuk deskripsi serta menghendaki arti yang berbeda dari bahan hukum yang didapat. Jenis penelitian hukum normatif bisa menggunakan lebih dari satu pendekatan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan konsep (*Conseptual Approach*) serta pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*).

## **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Untuk memecahkan masalah yang ada dalam suatu penelitian maka diperlukan sarana yaitu sumber data. Sumber data dari penelitian ini adalah bahan hukum yang didapatkan dari bahan hukum primer dan sekunder.

### **1. Bahan Hukum Primer**

Norma hukum, peraturan perundang-undangan dan peraturan dasar merupakan bahan hukum primer pada penelitian ini. Bahan hukum primer yang dimaksud diantaranya: Undang-undang nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 64/Pdt.Sus-Paten/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji juga dipergunakan sebagai data primer.

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Untuk membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer yang telah ada maka diperlukan bahan hukum sekunder. Fungsi dari bahan hukum sekunder adalah untuk memberikan penjelasan dari bahan hukum primer yang ada. Bahan hukum sekunder adalah karya tulis ilmiah para ahli dan sarjana yang berupa literatur guna melengkapi, membantu dan mendukung dalam pemecahan masalah yang diteliti. Selain itu yang termasuk bahan hukum sekunder adalah jurnal hukum, artikel hukum dan buku yang memuat data penunjang dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kasus Posisi**

Dasar penolakan TERGUGAT II terhadap permohonan paten P00201000536 tidak memenuhi keadilan, dimana pemohon paten meminta agar pemberian putusan dari permohonan paten ini menunggu paten padanan yang ada di Kantor Paten Eropa, namun pemeriksa paten mengabaikan permohonan

yang dimintakan oleh pemohon paten sehingga permohonan paten P00201000536 ditolak karena dinilai tidak baru.

Bahwa melalui Surat No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201000536-TP tertanggal 26 Mei 2017, TERGUGAT II menyatakan permohonan paten PENGGUGAT ditolak, dengan alasan bahwa berdasarkan laporan penelusuran Eropa tanggal 13 Desember 2010 klaim 1-18 diantisipasi kebaruan oleh kombinasi dokumen pembanding JP-11200913-A (Honda Motor Co), JP-2004316430-A (Honda Motor Co Ltd), US-2002026909-A1 (Akiwa Toshihiro [JP] Et Al), JP-2008223728-A (Honda Motor Co Ltd), US-4831820-A (Lassanske George G [US]), EP-0719913-A1 (Yamaha Motor Co Ltd), US-4903648-A (Lassankse George G [US]). Oleh karenanya klaim-klaim dari permohoanan ini dianggap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 3 Undang-undang No 14 Tahun 2001 tentang paten, Selanjutnya berdasarkan ketenluan Pasal 56 Undang-undang No 14 Tahun 2001 tentang paten klaim tersebut dipertimbangkan untuk di tolak.

Bahwa berdasarkan fakta yang dipublikasikan dan dapat diakses oleh berbagai pihak, permohonan paten PENGGUGAT yang diajukan di Eropa, menggunakan hak prioritas nomor JP2009-192352 dan JP2010-173163 dan setelah dilakukan amandemen terhadap klaim-klaimnya, permohonan paten tersebut telah diterima permohonan Patennya, dengan Nomor EP 2295762 B1. Sehingga alasan TERGUGAT II menolak Permohonan Paten PENGGUGAT tidak beralasan dan tidak berdasar hukum.

Bahwa terhadap penolakan yang disampaikan TERGUGAT II di atas, PENGGUGAT telah mengajukan permohonan banding kepada TERGUGAT I, melalui Surat No. 1031/MAP/IP/VIII/17 tertanggal 14 Agustus 2017.

TERGUGAT I dalam putusannya menguatkan putusan dari TERGGUGAT I, bahwa alasan TERGUGAT I menolak Permohonan Banding PENGGUGAT karena Permohonan Paten Nomor P00201000536 yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten jo ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Bahwa dalam putusan penolakan dari TERGUGAT I tersebut, TERGUGAT I tidak mempertimbangkan amandemen klaim-klaim yang diajukan oleh PENGGUGAT, dimana PENGGUGAT mengajukan Permohonan Banding atas penolakan Permohonan Paten No. P00201000536 ini dengan mendasarkan pada klaim-klaim dari paten familinya yaitu Paten Eropa Nomor EP 2295762 B1, yang diajukan dengan menggunakan hak prioritas yang sama, hak prioritas nomor JP2009-192352 dan JP2010-173163, tanpa memperluas lingkup invensi.

Berdasarkan hasil putusan penolakan dari TERGUGAT II dan TERGUGAT I tersebut, PENGGUGAT juga merasa tidak puas sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Dimana dalam gugatannya, PENGGUGAT menggugat:

1. Komisi Banding Paten (TERGUGAT I)

2. Saudara Hendry Perkututo, Selaku Pemeriksa Paten Paten (TERGUGAT II)
3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang (TURUT TERGUGAT)<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Niaga Nomor 64/Pdt.Sus Paten/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst menyatakan bahwa permohonan gugatan dari PENGGUGAT kepada pihak-pihak TERGUGAT, DITOLAK oleh Pengadilan Niaga, dimana penolakan dari Pengadilan Niaga tersebut menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT dinilai *error in persona* dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).<sup>7</sup>

Dalam hal penolakan gugatan yang dinilai *error in persona* tersebut, majelis Hakim Pengadilan Niaga hanya mengabulkan eksepsi TERGUGAT II tanpa mempertimbangkan substansi permohonan paten yang ditolak oleh TERGUGAT I, dimana pihak PENGGUGAT juga salah satunya menggugat putusan penolakan dari TERGUGAT I tersebut. PENGGUGAT merasa Majelis Hakim Pengadilan Niaga belum memenuhi rasa Keadilan bagi PENGGUGAT.

### **Perlindungan Hukum Bagi Pemohon Paten Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 64/Pdt.Sus-Paten/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Yang Dinilai *Error In Persona***

Setelah dianalisis dan dikaji lebih lanjut terkait pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor 64/Pdt.Sus-Paten/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst bahwa pada perkara tersebut alasan ataupun dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat yaitu "permohonan paten yang diajukan menggunakan hak prioritas atau berdasarkan traktat kerjasama paten, dapat memiliki klaim-klaim yang sama, atau tidak lebih luas satu dengan lainnya", dimana klaim-klaim yang diajukan dengan Hak Prioritas yang sama dan telah diberi paten di suatu negara, dapat juga digunakan sebagai acuan dalam pemberian paten di negara lain dengan permohonan paten dengan prioritas yang sama di negara lain tersebut.

Pada perkara ini, Penggugat menyampaikan tidak bersedia mengamandemen permohonan paten sebagaimana yang sudah disampaikan pemeriksa paten, adapun pernyataan Penggugat dalam point 1 dan 2 surat tersebut berbunyi : "1) Bersama ini kami sampaikan bahwa klien kami tidak menginginkan untuk mengamandemen permohonan paten tersebut di atas dengan mengacu kepada padanan paten Cina sebagaimana yang disarankan oleh Saudara Pemeriksa. 2) Namun Klien kami menginginkan untuk menunggu hingga menerima hasil keputusan dari padanan permohonan EP dan melakukan amandemen mengacu kepada permohonan EP tersebut."

Akibat hukum terhadap gugatan sengketa paten yang dinilai *error in persona* adalah gugatan tidak dapat diterima, maka tindakan yang dianggap tepat dilakukan Penggugat menghadapi putusan yang menyatakan gugatan

---

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Niaga Nomor 64/Pdt.Sus-Paten/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst hlm. 1

<sup>7</sup> *Ibid* hlm. 55

mengandung *error in persona* adalah memperbaiki atau menyempurnakan pihak yang dinyatakan cacat oleh pengadilan. Jika putusan menyatakan gugatan *error in persona* maka gugatan harus diperbaiki dan disempurnakan dengan memasukkan orang yang bersangkutan sebagai pihak tergugat. Namun dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 64/Pdt.Sus-Paten/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst bahwa dalam eksepsi: mengabulkan eksepsi tergugat II, sedangkan dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.171.000 (Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh satu Ribu Rupiah). Maka akibat hukum bagi para pihak adalah:

1. Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum yang sah dengan tergugat maupun dengan objek gugatan.
2. Penggugat membayar biaya perkara sebab hal tersebut merupakan kewajiban pihak yang kalah.
3. Tergugat tidak ada kewajiban hukum apapun yang harus dipenuhi kepada penggugat. Serta tidak ada akibat hukum yang terjadi terhadap permohonan patennya karena permohonan paten tetap ditolak, sehingga tidak ada kewajiban penggugat untuk membayar biaya tahunan.
4. Begitu pula bagi Kementerian Hukum dan HAM RI, Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Cq Direktorat Merek selaku Tergugat III, tidak ada kewajiban hukum apapun yang harus dipenuhi kepada penggugat.
5. Sedangkan bagi Hendry Perkututo, ST selaku pemeriksa paten yang melakukan pemeriksaan permohonan paten nomor P00201000536 dengan judul "MESIN DAN KENDARAAN TIPE PELANA YANG MENCAKUP MESIN", tidak ada kewajiban hukum apapun yang harus dipenuhi kepada penggugat karena pemeriksa melakukan pemeriksaan substantif paten atas nama Istitusi, yaitu Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang bukan mengatasnakan pribadi sebagai pemeriksa paten.

Berdasarkan hasil putusan Pengadilan Niaga Nomor 64/Pdt.Sus-Paten/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dinilai *error in persona* tanpa mempertimbangkan substansi permohonan paten ini bagi pihak Penggugat tidak memberikan keadilan sepenuhnya, dimana dalam pengajuan bandingnya, Penggugat sebenarnya telah melakukan amandemen terhadap klaim-klaim yang dimintakan perlindungannya dengan didasarkan pada klaim-klaim dari paten Eropa yang telah diberi Paten, yang diajukan dengan menggunakan hak prioritas yang sama yaitu JP2009-192352 dan JP2010-173163, dan tanpa memperluas lingkup invensi. Klaim-klaim tersebut telah memenuhi syarat Patentabilitas, yaitu: baru, mengandung langkah invensi dan dapat diterapkan dalam industri. Sehingga untuk memenuhi Keadilan bagi Pemohon seharusnya hakim dapat mempertimbangkan tentang substansi yang dimintakan Pemohon tersebut, agar keadilan bagi Pemohon tercapai dan perlindungan hukum dari paten Pemohon dapat dilindungi sehingga memiliki nilai ekonomis.

### **Pertimbangan Hukum Dari Hakim Pengadilan Niaga terhadap Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-Paten/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst**

Dalam putusan Pengadilan Niaga Nomor 64/Pdt.Sus-Paten/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, tentang pertimbangan hukumnya dalam eksepsi bahwa Tergugat II telah mengajukan eksepsi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan alasan Gugatan Penggugat *Error in Persona*, yaitu sebagai berikut:

Bahwa dalam eksepsi tersebut Tergugat II mendalilkan bahwa Penggugat menarik Tergugat II dalam perkara ini sebagai pihak karena dalam melakukan pemeriksaan tidak sesuai dan atau bertentangan.

Bahwa faktanya Tergugat II dalam perkara ini merupakan pemeriksa perkara paten yang selanjutnya disebut pemeriksa dalam pejabat fungsional Aparatur Sipil Negara atau ahli yang diangkat oleh Menteri dan diberi tugas serta wewenang untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap terhadap Permohonan (Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Bahwa dalam hal ini Tergugat II bertindak untuk dan atas nama perseorangan atau individu, selanjutnya Keputusan Tergugat II (sebagai Pemeriksa Paten) dijadikan dasar untuk menerima atau menolak Permohonan Paten oleh Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, selanjutnya yang mengeluarkan Produk Hukum secara sah menerima atau menolak Permohonan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 Tentang Paten adalah Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang. Dan dalam perkara aquo Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang (Turut Tergugat) telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penolakan Paten melalui surat Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201000536-TP tanggal 26 Mai 2017.

Dengan demikian yang mengeluarkan Produk Hukum atas Penolakan Permohonan Paten melalui surat Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201000536-TP tanggal 26 May 2017 adalah Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang. Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Pihak. Menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan kepada orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat *error in personae* dalam bentuk kualifikasi in person".

Atas eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya mendalilkan bahwa Tergugat II berkedudukan sebagai Pemeriksa Paten yang diberi kewenangan oleh Menteri untuk melakukan pemeriksaan terhadap permohonan paten di Indonesia dan meminta kelengkapan dokumen apabila diajukan dengan Paten Prioritas Pasal



1 angka 8 jo pasal 53 jis pasal 55 Undang Undang Paten). Tindakan Tergugat II yang melaksanakan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Paten P00201000536 dan menerbitkan hasil pemeriksaan yang keliru juga berakibat pada putusan Tergugat I yang keliru dan fatal bagi permohonan paten Penggugat, pada hal faktanya permohonan paten yang sama telah diterima di Cina (sebagaimana diakui juga oleh Tergugat II) dan di Eropa (setelah melalui pemeriksaan Banding). Bahwa pengakuan Tergugat II yang menyatakan pihaknya sebagai pembuat keputusan yang disertai dengan tandatangan Tergugat II pada hasil pemeriksaan substansif paten P00201000536 adalah bentuk pernyataan yang menunjukkan dan membuktikan Tergugat II patut ditarik dalam perkara *a quo* karena ikut bertanggung jawab terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukannya.

Tergugat II dalam hal ini adalah bertugas sebagai pemeriksa paten di instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang yang diangkat oleh Menteri dan diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan substansif terhadap permohonan Penggugat, sehingga kapasitas Tergugat dalam hal ini bukan sebagai pribadi/perseorangan.

Atas hasil pemeriksaan tersebut Tergugat II wajib melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang dan yang berhak memutuskan menerima atau menolak permohonan Penggugat adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang. Bahwa Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penolakan Paten Penggugat melalui Surat Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201000536-TP tanggal 26 Mei 2017. Bahwa oleh karena Tergugat II dalam perkara ini adalah bertugas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R I cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang yang diangkat oleh Menteri, sehingga Majelis Hakim berendapat dlam bertugas melakukan pemeriksaan permohonan Paten yang diajukan oleh Penggugat bukan bertindak sebagai perseorangan atau individu.

Maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas, bahwa oleh karena eksepi Tergugat II dikabulkan maka mengenai materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat sebagai pihak kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 136 HIR dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan Majelis Hakim Niaga mengadili dalam eksepsi Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan dalam pokok perkara Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan pertimbangan hakim di atas, seharusnya Hakim Pengadilan Niaga mempertimbangkan kronologis perkara yang dipermasalahkan yaitu tentang permohonan Paten dimana substansi dari permohonan paten ini adalah terkait amandemen klaim yang telah disamakan dengan Paten Familinya yang memiliki tanggal dan nomor prioritas yang sama. Pertimbangan Hukum hakim pengadilan niaga pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor 64/Pdt.Sus-Paten/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, harus dilihat terlebih dahulu kronologis perkara yang dipermasalahkan. Obyek gugatan yang dipersengketakan dalam putusan tersebut ialah terkait gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Pada dasarnya Penggugat dalam putusan yang dimaksud dianggap *Error in Persona*, karena dianggap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 2 Undang-undang No 14 Tahun 2001 tentang paten, Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang No 14 Tahun 2001 tentang Paten, sehingga klaim-klaim tersebut dipertimbangkan untuk ditolak. Namun atas dasar keadilan Penggugat memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa agar adanya kepastian hukum dan keadilan, bahwa penggugat dalam sengketa sekarang ini dapat dikualifikasi sebagai pihak yang berusaha menghilangkan hak ekonomi dari pemilik paten. Karena pada prinsipnya Pemohon sampaikan agar padanan paten tersebut mengacu pada hasil pemeriksaan EPO, yang telah dikabulkan, dan diterima permohonan patennya.

Menurut analisa penulis, bahwa yang terjadi pada putusan Nomor 64/Pdt.Sus-Paten/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tersebut, keadilan bagi pemohon paten dirasa belum terpenuhi. Sehingga untuk memenuhi keadilan bagi Pemohon seharusnya hakim dapat mempertimbangkan tentang substansi yang dimintakan Pemohon tersebut, agar keadilan bagi Pemohon tercapai.

## **KESIMPULAN**

Dari uraian diatas maka penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor 64/Pdt.Sus-Paten/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dinilai *error in persona* tanpa mempertimbangkan substansi permohonan paten bagi Pemohon, dimana dalam substansi permohonan bandingnya Pemohon meminta kepada majelis hakim agar Permohonan Banding atas penolakan Permohonan Paten No. P00201000536 dengan didasarkan pada klaim-klaim dari paten Eropa yang telah diberi Paten, yang diajukan dengan menggunakan hak prioritas yang sama yaitu JP2009-192352 dan JP2010-173163, dan tanpa memperluas lingkup invensi.
2. Pertimbangan Hukum hakim pengadilan niaga pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor 64/Pdt.Sus-Paten/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst, harus dilihat terlebih dahulu kronologis perkara yang dipermasalahkan. Obyek gugatan yang dipersengketakan dalam putusan tersebut ialah terkait gugatan

Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Pada dasarnya Penggugat dalam putusan yang dimaksud dianggap *Error in Persona*, karena dianggap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 2 Undang-undang No 14 Tahun 2001 tentang paten, Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang No 14 Tahun 2001 tentang Paten, sehingga klaim-klaim tersebut dipertimbangkan untuk ditolak. Keadilan bagi pemohon paten dirasa belum terpenuhi. Sehingga untuk memenuhi keadilan bagi Pemohon seharusnya hakim dapat mempertimbangkan tentang substansi yang dimintakan Pemohon tersebut, agar keadilan bagi Pemohon tercapai.

## SARAN

1. Bagi pihak yang sudah berperkara dan sudah diputus oleh hakim gugatan tidak dapat diterima (*error in persona*), maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan gugatan ulang yang diperbaiki dan disempurnakan. Hakim Pengadilan Niaga seharusnya mempertimbangkan kronologis perkara yang dipermasalahkan sebelum memutus suatu perkara.
2. Dalam memutus suatu perkara, seharusnya hakim dalam pertimbangan hukumnya dapat mempertimbangkan kronologis perkara yang dipermasalahkan yaitu tentang substansi permohonan Paten yang dimintakan oleh pemohon, hal ini agar keadilan bagi pemohon dapat dicapai, demikian juga bagi pemohon diharapkan sebelum mengajukan gugatan harus mengetahui siapa yang akan digugat agar tidak terjadi adanya putusan yang dinilai *error in persona*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) Termasuk Interperensi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Adam I. Indrawijaya, *Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, Cetakan VI, 2000).
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Arman Saudi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- A.Zen Umar Purba, *Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HaKI Nasional*, (Surabaya: Mitra Ilmu, 2012).
- Bambang Widjojanto, *Kekuasaan Kehakiman yang Independen dan Akuntabel Pilar Penting Negara Hukum Demokratis*, dalam buku Rimdan.

- Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, Cetakan ke I, 2011).
- Endang Purwaningsih, *Seri Hukum Kekayaan Intelektual Hukum Paten* (Bandung: Mandar Maju, 2015).
- Hyronimus Rhati, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015).
- Jimly Assididqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2018).
- K Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977).
- Mahkamah Agung RI, Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial, 2005 dalam buku Imam Anshori Saleh, Konsep Pengawasan Kehakiman.
- Margaret M Poloma, *Contemporray Sociology Theory (SosialKontemporer)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000).
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta: Ctk. Kedua, Kencana, 2014).
- Mochtar Kusumahatmaja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, dalam buku Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012).
- Muhammad Ahkam Subroto, *Eksplorasi Konsep Kekayaan Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi*, (Jakarta: LIPI Press, 2005).
- Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Kekayaan Intelektual Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- M.Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*, dalam buku Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan*.
- Neni Sri Imaniyati dan Pani Adam Agus Putra. *Hukum Bisnis: Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017).
- Nurnaningsih Amriani, *MEDIASI Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).
- Oka Mahendra, *Undang-Undang Paten Perlindungan Hukum Bagi Penemu Dan Sarana Menggairahkan Penemuan*, (Jakarta: Cetakan Pertama, Pustaka Sinar Harapan, 1991).
- Oentung Soeropati, *Hukum Kekayaan Intelektual Dan Alih Teknologi*, (Salatiga: Fakultas Hukum UKSW, 1999).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010).
- Phillipus M. Hadjon, "Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia", (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995).
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum, Cetakan V*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti).

- Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2019).
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003).
- Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019).
- Sulasi Rongiyati, 'Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional' (2011) [Vol. 2, No. 2], *Negara Hukum*.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013).
- Suyud Margono, *Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999).
- Yusran Isnaini, *Buku Pintar Kekayaan Intelektual Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

### Jurnal

- Agnes Vira Ardian, 'Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Kesenian Tradisional di Indonesia', *Tesis*, Program Pendidikan Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, (2008),
- Annisa Justisia Tirtakoesoemah, Muhammad Rusli Arafat, "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran", *Jurnal*, Program Pasca sarjana, Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, (2019).
- Basuki Antariksa, "Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Kreatif*, 1, 1 2012),
- Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>.
- Haidar, "Pembatalan Hak Paten Akibat Tidak Terpenuhinya Unsur Kebaruan (NOVELTY) (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 144 PK/Pdt.Sus-HKI/2017)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2019).
- Maria Alfons, Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual, *Disertasi Doktor*, Universitas Universitas Brawijaya, (2010).
- Nadiya Attamimi, "Analisis Yuridis Error In Persona Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Putusan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel, Putusan Nomor 50/Pid/2014/PT.DKI dan Putusan Nomor 1055K/Pid/2014)", *Tesis*, Hukum Pidana, Universitas Brawijaya, (2018).
- Nur Najmi, *Muzakkir Abu bakar*, "Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/Pn.Jth Tentang Gugatan Penggugat Yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima, *JIM Bidang Hukum Keperdataan*", *Jurnal, Universitas Syah Kuala*, (2020).

- Parada Aprizal, "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)", *Tesis*, Universitas Sumatera Utara, (2018).
- Pungki Ngkir Lestari, *Gugatan Kurang Pihak Sengketa Merek (Studi Kasus Putusan No. 05/PDT.SUS.HKI/MERK/2017/PN.NIAGA.SBY) yang pada dasarnya membahas mengenai gugatan kurang pihak sengketa merek Green Star, Red Star, dan Blue Star yang telah diputus tolak dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 05/PDT.SUS.HKI/MERK/2017/PN.NIAGA.SBY*", *Tesis*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, (2021).
- Sigit Nugroho, 'Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi di Era Pasar Bebas Asean' (2015) [Vol. 24, No. 2], *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, (2015).
- Yoyon M Darusman. "Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia Dan Hukum Internasional", *Jurnal*, Yustisia, Vol. 5 No. 1 Januari-April 2016).

### **Perundang-undangan**

- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
- Putusan Pengadilan Niaga Nomor 64/Pdt.Sus-Paten/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

### **Website**

- Diana Kusumasari, "Lingkup Kewenangan Pengadilan Niaga", <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d47fcb095f46/lingkup-kewenangan-pengadilan-niaga>, diakses pada tanggal 15 Mei 2023.
- Glosarium, "Pengertian Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli" <https://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 16 Juni 2023.
- Patentscope, [https://patentscope.wipo.int/search/en/result.jsf?\\_vid=P20-KYBKS-04126](https://patentscope.wipo.int/search/en/result.jsf?_vid=P20-KYBKS-04126), diakses 15 Juni 2023.
- Peradilan Niaga, <http://viedkamedia.wordpress.com/peradilan-niaga/>, diakses pada tanggal 15 Mei 2023.
- Wikipedia, [https://en.wikipedia.org/wiki/World\\_Intellectual\\_Property\\_Organization](https://en.wikipedia.org/wiki/World_Intellectual_Property_Organization), diakses 15 Juni 2023
- <http://www.dgip.go.id/tentang-kami/sekilas-sejarah>, diakses pada 19 April 2023 pkl. 19.10 WIB.
- <https://www.dgip.go.id/komisi-banding>, diakses pada 9 Juli 2023 pkl. 20.00 WIB.
- Wikipedia Indonesia, YAMAHA, <https://id.wikipedia.org/wiki/Yamaha>, diakses 15 Juni 2023.