

Keabsahan Penghapusan Paten Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

(Validity of Patent Removal Based on The Circular of The Directorate General of Intellectual Property)

Nuzulia Kumala Sari, Galuh Puspaningrum, Saudatus Zahro
Fakultas Hukum, Universitas Jember, Kabupaten Jember, Indonesia

✉ nuzuliaks@gmail.com

Diserahkan/Submitted:

13-09-2023

Diterima/Accepted:

14-03-2024

DOI:

<http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2024.V18.87-102>

Hak Cipta/Copyrights

© 2024:

Nuzulia Kumala Sari,
Galuh Puspaningrum,
Saudatus Zahro

Keywords:

Patent; Deletion; Circular

Kata Kunci:

Paten; Penghapusan; Surat Edaran

Cara Mengutip/

How to Cite:

Nuzulia Kumala Sari,
Galuh Puspaningrum,
Saudatus Zahro.
"Keabsahan Penghapusan Paten Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual".
Jurnal JIKH. Vol. 18
No. 1, Maret 2024, 87-102. DOI. [10.30641/kebijakan.2024.18.87-102](http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2024.18.87-102)

Abstract

This study analyzes the deletion of PT Jaindo Metal Industries' Patent based on the Circular Letter of Director General of Intellectual Property. This study aims to solve the problem of patent deletion based on circulars due to disharmony between laws and regulations with concrete actions taken by Director General of Intellectual Property. This study will discuss the validity of patent deletion based on the circular letter of Director General of Intellectual Property. This research is a normative research using legal, conceptual, and case approaches. The results of this study show that the legal consequences of Directorate General of Intellectual Property letter related deletion of Patents will have an impact on the loss of all legal protection originally owned by Patent Holders and Licensees. The Circular Letter that is used as the basis for deleting Patents cannot annul laws and regulations because it is included at the level of policy regulations (beleidsregel). In the decision of judicial review, the judge's legal considerations are appropriate and not contrary to the law because late payment of annual fees can still be subject to fines. The circular issued by the Director General of Intellectual Property is not eligible to erase PT Jaindo Metal Industries' Patent so it must be null and void. Therefore, it is necessary to harmonize and update by the government related to the Circular Letter of The Directorate General of Intellectual Property to be in accordance with regulation related to Patents.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penghapusan Paten PT Jaindo Metal Industries berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kekayaan Intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan penghapusan Paten berdasarkan surat edaran karena adanya ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual. Penelitian ini akan membahas terkait keabsahan penghapusan Paten berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum dari penghapusan Paten akan berdampak pada hilangnya segala perlindungan hukum yang semula dimiliki oleh Pemegang Paten dan Penerima Lisensi. Pada putusan peninjauan kembali pertimbangan hukum hakim telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum karena keterlambatan pembayaran biaya tahunan masih dapat dikenakan denda. Surat Edaran yang dijadikan dasar untuk menghapus Paten tidak dapat menganulir peraturan perundang-undangan karena termasuk pada tataran peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual tidak memenuhi syarat untuk menghapus Paten milik PT Jaindo Metal Industries sehingga harus batal demi hukum. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyesuaian serta pembaharuan oleh pemerintah terkait Surat Edaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar sesuai dengan Peraturan perundang-undangan terkait Paten.

1. Pendahuluan

Pada ranah Hukum Perdata, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk pada bagian dari benda, yaitu benda immaterial (tak wujud). Benda merupakan suatu hak yang dapat dikuasai sebagai hak milik perseorangan dan/ atau suatu perkumpulan. Apabila suatu hak milik telah diakui secara sah dimata hukum, maka apabila ada pelanggaran terhadap kepemilikan tersebut hal itu akan dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum. Meskipun demikian, antara HKI dengan Hak Milik Kebendaan adalah dua hal yang berbeda. Perbedaan ini terdiri dari beberapa aspek diantaranya: Pertama, hukum pada HKI lebih menekankan pada benda yang tak berwujud sedangkan Hak Milik berkaitan dengan benda yang berwujud. Kedua, HKI memiliki sifat immaterial (tidak nyata) dan karena hal ini kepemilikan terhadap HKI lebih langgeng daripada kepemilikan terhadap Hak Milik Benda. Ketiga, HKI memiliki hak yang istimewa (eksklusif). Keempat, HKI memiliki sifat melekat dengan pencipta/penemunya. Kelima, HKI memiliki unsur inovasi dan kreativitas sehingga memiliki sifat baru dan khas. Salah satu bidang dalam HKI yang berkaitan dengan invensi ialah Paten. Ketentuan hukum yang mengatur tentang paten ialah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (selanjutnya disebut Undang-Undang Paten). Paten merupakan bagian dari HKI, tergolong ke dalam kelompok kekayaan industrial yang lebih spesifiknya masuk kedalam bidang teknologi. Sejarah Paten dimulai dari negara Inggris pada abad pertengahan, kerajaan Inggris memberikan hibah sebagai *monopoly plevilleges* (keistimewaan untuk melakukan monopoli) untuk meningkatkan perekonomian melalui kebijakan industri.¹ Menurut pendapat lain pada jurnal “Historis dan Perbandingan Sistem Pendaftaran Paten di Amerika Serikat dengan Indonesia”, Erich Kaufer dalam bukunya menyatakan bahwa di kerajaan Eropa pada abad pertengahan ada “*litterae patentes*” yang merupakan sebutan untuk surat yang disegel tetapi terbuka dan memberikan hak istimewa bagi pemegangnya.² Berdasarkan hal ini kemudian muncul nomenklatur untuk penemuan Paten modern. Seiring berkembangnya zaman yang memberikan banyak perubahan terhadap teknologi, perlindungan hukum terhadap Paten mulai diterapkan diberbagai negara untuk kepentingan ekonomi ataupun kepentingan perdagangan.³ Paten sendiri merupakan hak eksklusif bagi penemu atas keberhasilan invensinya di bidang teknologi maupun penemuan terhadap suatu proses. Untuk mendapatkan hak Paten maka invensi harus didaftarkan terlebih dahulu ke Dirjen Kekayaan Intelektual. Paten tersebut terdaftar di Dirjen Kekayaan Intelektual akan mendapatkan perlindungan hukum dari negara sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan. Bentuk dari perlindungan yang diberikan oleh pemerintah nantinya berupa hak eksklusif untuk menguasai karya atau penemuannya tersebut.⁴

Inventor harus memenuhi tiga syarat agar dapat diberikan Paten oleh pemerintah. Adapun ketiga syarat tersebut yaitu pertama invensi yang didaftarkan haruslah baru, kedua mempunyai langkah inventif, dan yang ketiga invensinya harus dapat diterapkan dalam industri. Paten yang sudah diterima dan terdaftar secara sah di Dirjen Kekayaan Intelektual masih dapat dilakukan penghapusan Paten. Penghapusan paten pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk penegakan hukum dalam bidang Paten.⁵ Penegakan hukum yang dimaksud yaitu penegakan setelah terjadinya suatu pendaftaran dan telah diberikannya hak paten tersebut. Setelah Paten tersebut sah terdaftar di Dirjen Kekayaan Intelektual, masih ada kemungkinan terhadap terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pemegang hak paten.

Berdasarkan Undang-Undang Paten, Pasal 130, menyebutkan bahwa alasan dapat dihapusnya paten sebagian atau secara keseluruhan yaitu:

- a. Penghapusan Paten dimohonkan oleh Pemegang Paten kepada Menteri (Menteri Hukum dan HAM) dan dikabulkan.

1 Elisa Sugito dan Erwin Syahrudin, “Sejarah Perbandingan Sistem Pendaftaran Paten Di Amerika Serikat Dengan Di Indonesia,” *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 17.

2 *Ibid.*

3 Endang Purwaningsih, *Paten Dan Merek* (Malang: Setara Press, 2020), 13.

4 Moza Ramadhani, Muhammad Amirulloh, dan Pupung Faisal, “Perlindungan Terhadap Inventor Terkait Unsur Kebaruan Paten Yang Hapus Akibat Tidak Membayar Biaya Tahunan,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 12, no. 1 (2021): 52, <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.4717>.

5 Alif Muhammad Ardani, “Penghapusan Paten Terdaftar di Indonesia: Perkembangan dan Penyebabnya,” *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 148, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.147-168>.

- b. Adanya putusan pengadilan untuk menghapus Paten yang dimaksud dan telah berkekuatan hukum tetap.
- c. Adanya putusan komisi banding paten terkait penghapusan Paten.
- d. Tidak terpenuhinya kewajiban membayar biaya tahunan Paten oleh Pemegang Paten.

Tindakan penghapusan paten dilakukan karena pihak pemegang belum melaksanakan kewajiban membayar biaya tahunan, selanjutnya dalam Undang-Undang Paten, Pasal 134 Ayat (1), penghapusan baru bisa dilakukan jika pemegang paten tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu pada ketentuan Pasal 126 dan Pasal 128. Pada ketentuan Pasal 126 Ayat (4) Undang-Undang Paten disebutkan bahwa “pengecualian pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Pasal 126 Ayat (2) menjelaskan terkait pembayaran biaya tahunan yang dilakukan sejak tahun pertama tanggal penerimaan hingga tahun diberi paten yang kemudian ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.

Ketentuan dalam paten yang dihapus karena tidak dipenuhinya kewajiban membayarkan biaya tahunan, pada dasarnya belum memiliki penjelasan yang akurat dalam ketentuan hukum paten. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kemenkumham (PP Nomor 45 Tahun 2016) hanya dibahas terkait keterlambatan pembayaran biaya tahunan Paten dapat dikenakan denda. Namun belum ada penjelasan terkait berapa lama waktu yang dapat dikategorikan sebagai keterlambatan pembayaran biaya tahunan maupun yang dikategorikan sebagai tidak terpenuhinya pembayaran biaya tahunan. Ketidakjelasan ini tentunya akan menyebabkan terjadinya multitafsir pemahaman antara pemegang Paten dan Dirjen Kekayaan Intelektual. Sementara itu, di Indonesia penghapusan paten umumnya terjadi karena pemegang tidak melakukan pembayaran biaya tahunan.⁶ Menurut Penelitian Ardani, alasan Paten dihapus karena tidak membayar biaya tahunan Paten dikarenakan Paten tersebut tidak memiliki manfaat secara ekonomi kepada Pemegang Paten dan besarnya biaya penelitian dan pengembangan terhadap Paten yang kemudian berpengaruh terhadap terhadap nominal yang wajib dibayar setiap tahunnya sebagai biaya pemeliharaan.⁷

Perubahan Undang-Undang Paten tahun 2004 ke Paten 2016 memberikan perubahan terkait penghapusan Paten di Indonesia terutama terkait penghapusan yang berdasarkan pada tidak terpenuhinya kewajiban membayar biaya tahunan Paten. Pada Undang-Undang Paten lama, aturan pembayaran biaya tahunan Paten paling lambat dibayar dengan tanggal yang sama saat diberi paten pada tanggal yang sama pada saat paten diterima. Sementara itu, pada Undang-Undang Paten baru ketentuan pembayaran biaya tahunan ini wajib dibayar paling lambat satu bulan sebelum tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan tahun berikutnya. Untuk hal ini, Dirjen Kekayaan Intelektual mengeluarkan Surat Edaran Masa Peralihan Pembayaran Biaya Tahunan Paten dari Undang-Undang Paten tahun 2001 ke Undang-Undang Paten tahun 2016 pada tanggal 30 September yang diunggah melalui laman resmi mereka. Surat Edaran ini yang dijadikan sebagai salah satu dasar penghapusan Paten milik PT Jaindo Metal Industries. Surat Edaran merupakan bagian dari peraturan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan *freies ermessen* yang dimiliki oleh pemerintah sebagai pejabat tata usaha negara.⁸ Tidak seperti ketentuan hukum yang mengikat karena memiliki norma hukum, berbeda dengan surat edaran yang tidak mengandung norma dan daya ikat.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ashibi, dkk dengan judul *Penghapusan Paten yang cacat hukum (Analisis Putusan Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020)* membahas terkait putusan yang dikeluarkan oleh hakim yang dikaitkan dengan penghapusan Paten yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan hal ini dinilai cacat secara hukum.⁹ Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini yang membahas terkait akibat dari surat pengumuman penghapusan paten yang dikeluarkan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual serta membahas secara rinci *legal standing* atau kedudukan hukum serta surat edaran yang menjadi dasar penghapusan Paten milik PT Jaindo Metal Industries. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Ardani yang berjudul *Penghapusan Paten Terdaftar di Indonesia: Penyebab dan Perkembangannya* membahas terkait perkembangan penghapusan

6 *Ibid*, 163.

7 *Ibid*, 166.

8 Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, 14 ed. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2022), 152.

9 Aditia Meiriza Ashibi dkk., “Penghapusan Paten Yang Cacat Hukum (Analisis Putusan Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020),” *Jurnal IKAMAKUM* 1, no. 02 (2021): 570.

paten di Indonesia cenderung dinamis karena kadang mengalami kenaikan pada tahun tersebut dan mengalami penurunan pada tahun berikutnya serta rata-rata penyebab paten tersebut dihapus sebab pemegang tidak dipenuhinya kewajiban untuk membayar biaya tahunan.¹⁰ Penelitian yang dilakukan oleh Ardani tersebut tentunya berbeda dengan penelitian ini dikarenakan penelitian ini akan membahas terkait akibat hukum dari dihapusnya paten bagi pemegang dan penerima lisensi serta mengkaji terkait permasalahan kedudukan hukum dijadikannya surat edaran untuk menghapus Paten karena tidak membayar biaya tahunan.

Pada kasus ini, PT Jaindo Metal Industries menerima surat pemberitahuan penghapusan pada tahun 2017 atas Paten miliknya dengan nomor IDP000028054 tanpa adanya surat peringatan keterlambatan pembayaran biaya tahunan. Dasar dari dikeluarkannya surat pemberitahuan penghapusan tersebut yaitu Surat Edaran No.HKI-3-08.OT.02.02 Tahun 2016 Tentang Masa Peralihan Pembayaran Biaya Tahunan Undang-Undang Paten No.14 Tahun 2001 ke Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016. PT Jaindo Metal Industries tidak terima Paten miliknya dihapus karena keterlambatan pembayaran Paten seharusnya masih bisa dikenakan sanksi denda dan tidak langsung dihapus. PT Jaindo Metal Industries akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan untuk menerima gugatan Penggugat untuk sebagian serta menyatakan bahwa Surat Edaran Pemberitahuan Penghapusan Paten tidak sah dan bertentangan dengan hukum. Kemudian Tergugat yaitu pihak Kementerian Hukum dan HAM melakukan permohonan kasasi ke MA. MA menolak permohonan kasasi Tergugat dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dan tidak adanya bukti bahwa Tergugat melakukan pemberitahuan terlebih dahulu sebelum melakukan penghapusan Paten kepada Penggugat. Pihak Tergugat yang tidak terima dengan putusan kasasi tersebut kemudian mengajukan Pemeriksaan Peninjauan Kembali di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Permohonan Pemeriksaan Peninjauan kembali oleh Tergugat ditolak oleh Hakim MA dengan pertimbangan bukti baru yang diajukan oleh Tergugat tidak memenuhi kriteria sebagai *novum* (bukti/fakta baru) untuk menjadi dasar pembatalan putusan kasasi.

Studi penelitian ini akan membahas rumusan masalah yaitu bagaimana keabsahan penghapusan paten berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan surat edaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dijadikan sebagai salah satu dasar dalam penghapusan Paten akibat keterlambatan pembayaran biaya tahunan Paten.

Penelitian ini akan membahas terkait keabsahan serta kedudukan surat edaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang akan dimulai dari penjelasan terkait akibat hukum dari penghapusan Paten, pertimbangan hukum putusan peninjauan kembali No.11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020, serta kedudukan surat edaran dalam penghapusan Paten.

2. Metode Penelitian

Pada studi ini akan menggunakan yuridis normative (doktrinal) dengan melakukan analisa pada teks otoritatif yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder.¹¹ Penerapan sumber bahan hukum pada permasalahan hukum bertujuan untuk menemukan suatu solusi.¹² Penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum penelitian.¹³ Dalam penelitian ini akan merujuk pada Undang-Undang Paten dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan ketentuan penghapusan hak paten yang sudah terdaftar. Pendekatan konseptual menelaah dan memahami doktrin serta pandangan dalam ilmu hukum sebagai dasar membangun argumentasi untuk memecahkan isu yang dihadapi. dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, pemahaman dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin akan menjadi sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk

10 Ardani, "Penghapusan Paten Terdaftar di Indonesia: Perkembangan dan Penyebabnya," 165–66.

11 Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Reseach)*, edisi ketiga (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 18.

12 *Ibid*, 31.

13 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 15 ed. (Jakarta: Kencana, 2021), 133.

memecahkan isu yang dihadapi.¹⁴ Penelitian ini akan menggunakan doktrin yang berkaitan dengan paten serta pelaksanaan penghapusan paten yang sudah terdaftar secara sah. Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang mengkaji alasan hukum hakim dalam mengeluarkan suatu putusan (*ratio decidendi*) terhadap suatu kasus atau permasalahan.¹⁵ Dari pertimbangan hukum hakim pada putusan yang telah dikeluarkan ini kemudian dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan argumentasi dan menjawab permasalahan pada penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, PP No.45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan HAM, Permenkumham No.38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten. Selanjutnya bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku dan artikel jurnal ilmiah. Kemudian untuk bahan non-hukum ialah bahan berada diluar keilmuan ilmu hukum namun masih relevan dengan penelitian ini.

3. Pembahasan

3.1. Akibat Hukum Penghapusan Paten

Negara memberikan hak eksklusif kepada penemu atas keberhasilan invensinya yaitu paten. Pemberian Paten oleh pemerintah negara didasari oleh beberapa motivasi tertentu diantaranya yaitu:¹⁶

- a. Sebagai suatu penghargaan bagi inventor atas usahanya untuk menghasilkan suatu invensi. Selain itu, pemberian penghargaan ini diberikan dengan tujuan untuk menggalakkan penemuan-penemuan invensi baru oleh masyarakat.
- b. Memberikan insentif karena penemuan serta karya yang bersifat inovatif.

Para pihak yang berhak memperoleh Paten dikenal dengan subjek Paten. Serta yang dapat menjadi subjek Paten adalah inventor. Inventor bisa terdiri dari orang perseorangan atau terdiri dari beberapa orang. Apabila inventor terdiri dari beberapa orang, maka kesemuanya memiliki hak atas invensi yang telah diterima dan terdaftar secara sah. Perlindungan Paten di Indonesia menganut sistem konstitutif. Sistem konstitutif sendiri merupakan sistem yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap mereka yang terlebih dahulu mendaftarkan invensinya ke Dirjen Kekayaan Intelektual.¹⁷ Proses permohonan pendaftaran untuk mendapatkan Hak Paten terbagi menjadi dua proses pemeriksaan yaitu pemeriksaan formal (administratif) dan pemeriksaan substantif. Pemohon baik melalui diri sendiri maupun diwakilkan oleh kuasa hukumnya apabila mengajukan permohonan harus sesuai dengan persyaratan dalam pemeriksaan formal dan substantif.

Permohonan Paten yang diajukan akan dilakukan pemeriksaan administratif terlebih dahulu kemudian akan dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif. Dalam pemeriksaan administratif tanggal penerimaan akan diberikan dan dicatat oleh Menteri. Tanggal penerimaan merupakan hal penting terhadap status permohonan Hak Paten karena perlindungan diberikan dengan sistem *first to file* (siapa yang lebih dahulu mendaftarkan maka dia yang akan mendapatkan hak perlindungan). Setelah permohonan Paten dinyatakan lengkap dalam pemeriksaan administratif sebelum lanjut ke pemeriksaan substantif akan dilakukan pengumuman pendaftaran Paten selama 6 bulan. Pada masa pengumuman inilah apabila ada pihak yang merasa keberatan terhadap pendaftaran Paten tersebut diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada Menteri disertai dengan alasan-alasannya. Pandangan atau keberatan yang diajukan oleh masyarakat terhadap permohonan Paten akan dijadikan sebagai pertimbangan untuk memberikan atau tidak hak Paten terhadap invensi tersebut. Meski demikian, invensi yang terkait dengan kepentingan negara dalam bidang keamanan dan pertahanan tidak perlu dilakukan pengumuman. Setelah masa pengumuman selesai, maka Pemohon Paten dapat mengajukan permohonan selanjutnya yaitu pemeriksaan substantif. Pada tahap ini pemeriksaan dilakukan oleh ahli atau

14 *Ibid*, 135–36.

15 *Ibid*, 158.

16 Anggritha Esthi, "Tinjauan Yuridis Tentang Pemberian Hak Paten Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Penemu Di Bidang Teknologi," *Judiciary (Jurnal Hukum dan Keadilan)* 1, no. 1 (2018): 125.

17 Andi Muhammad Reza Pahlevi Nugraha, "Tinjauan Yuridis Hak Paten di Dalam Kerangka Hukum Nasional di Indonesia," *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 11.

pejabat fungsional ASN yang dikenal dengan sebutan pemeriksa. Putusan terhadap permohonan Paten adalah diterima atau ditolak. Jika ditolak maka dapat melakukan banding terlebih dahulu ke Komisi Banding Paten. Selanjutnya jika tidak setuju dengan hasil banding tersebut, dapat dilakukan gugatan ke pengadilan niaga. Apabila permohonan Paten dinyatakan diterima dan diputuskan untuk diberi Paten, maka akan diterbitkan sertifikat Paten beserta lampirannya yang berupa publikasi B (*front page*), deskripsi beserta klaim, abstrak, dan surat biaya pemeliharaan (tahunan) Paten selama jangka waktu perlindungan. Dalam surat ini berisi beberapa hal terkait tenggang waktu pembayaran beserta dengan nominal yang wajib dibayar setiap tahunnya. Setelah mendapatkan hak paten, maka pemilik paten memiliki kewajiban untuk membayar biaya tahunan atau biaya pemeliharaan. Adapun kewajiban lainnya yang harus dilakukan adalah pemegang paten harus melakukan produksi atau melaksanakan prosesnya di Indonesia. Kewajiban ini harus didukung dengan kemampuan untuk melakukan penunjangan transfer teknologi, penyerapan tenaga kerja dan investasi.

Pembayaran biaya tahunan paten ini dilakukan setiap tahun sampai jangka waktu perlindungan Paten habis. Masa proteksi untuk Paten biasa selama 20 tahun dan untuk paten Sederhana selama 10 tahun. Ada lembaga tertentu yang mendapatkan keringanan dalam pembayaran biaya tahunan Paten seperti usaha mikro dan kecil, lembaga pendidikan, dan lembaga penelitian serta pengembangan milik pemerintah.¹⁸ Pada umumnya pembayaran biaya tahunan ini akan meningkat setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan adanya asumsi semakin bertambahnya keuntungan ekonomis yang didapat dari Paten tersebut. Paten yang telah terdaftar di Dirjen Kekayaan Intelektual akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan jangka waktu perlindungan. Meskipun demikian, Paten yang sudah didaftarkan masih dapat dilakukan Penghapusan Paten. Salah satu alasan penghapusan Paten yaitu apabila Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan. Biaya tahunan Paten wajib dibayar sesuai dengan ketentuan dalam Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Tahunan Paten yang dikeluarkan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual setelah Pemegang Paten menerima Sertifikat Paten. Pembayaran biaya tahunan pertama kali dilakukan setelah diberi Paten paling lama enam bulan dan rincian biayanya dihitung sejak tanggal penerimaan sampai tanggal diberi Paten ditambah biaya pemeliharaan berikutnya (Pasal 126 Undang-Undang Paten). Sebagai contoh apabila Paten diterima pada tahun 2017 dan diberi hak Paten pada tahun 2019, maka biaya tahunan Paten yang harus dibayar pertama kali yaitu dari tahun pertama (2017) sampai dengan tahun ketiga (2019) ditambah biaya tahunan 1 tahun berikutnya yaitu tahun 2020. Jadi, pemegang Paten membayar biaya tahunan pertama kali selama 4 tahun. Paten yang telah dihapus dari daftar Paten akan memberikan akibat terhadap Pemegang Paten dan penerima lisensi Paten. Akibat hukum merupakan suatu akibat atau suatu hal yang timbul karena melakukan suatu tindakan hukum yaitu hak dan kewajiban dan hal ini diatur oleh hukum.¹⁹

Pada Pasal 137 Undang-Undang Paten disebutkan bahwa Paten yang dihapus akan menghilangkan semua akibat hukum yang berkaitan dengan Paten serta hal lain yang berasal dari Paten tersebut. Artinya Paten yang telah didaftarkan tidak memiliki hak eksklusif lagi sehingga Pemegang Paten tidak dapat melarang pihak ketiga untuk memproduksi Paten yang sama karena hal tersebut bukan lagi suatu pelanggaran. Kondisi ini akan menimbulkan kerugian materiil bagi pemegang paten (PT Jaindo Metal Industries) yang merupakan kerugian yang secara nyata diderita serta keuntungan yang seharusnya didapat dan jumlah kerugiannya dapat dihitung menggunakan nominal pada uang.²⁰ Selain itu, pihak Pemegang Paten akan mengalami kerugian immateriil karena akan dianggap sebagai perusahaan yang tidak taat pada ketentuan hukum dalam hal membayar biaya tahunan Paten. Hal ini tentunya akan mempengaruhi citra PT Jaindo Metal Industries sebagai Pemegang Paten di hadapan publik. Kerugian immateriil atau dikenal juga sebagai kerugian idiil merupakan kerugian yang memberikan dampak yang bersifat idiil dan tidak dapat dinilai dengan nominal mata uang seperti adanya kehilangan kesenangan hidup, sakit, dan ketakutan.²¹

Pasal 139 Undang-Undang Paten menyatakan bahwa Paten yang telah dinyatakan hapus maka Penerima lisensi tidak memiliki kewajiban lagi untuk membayar biaya royalti kepada Pemegang Paten yang Patennya

18 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Panduan Pemeliharaan Paten* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2021), 21.

19 Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: UIN Jakarta & YPPSDM, 2019), 209.

20 Rai Mantili, "Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda," *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 4, no. 2 (2019): 300.

21 *Ibid.*

telah dihapus. Namun, pembayaran tersebut dilakukan kepada Pemegang Paten yang Patennya tidak dihapus. Nominal jumlah pembayarannya sendiri tetap menggunakan nominal dalam perjanjian lisensi sebelumnya hanya saja setoran pembayarannya yang berubah. Tujuan dari diberlakukannya perjanjian lisensi yang lama ini untuk memberikan perlindungan terhadap penerima lisensi yang memiliki itikad baik dalam melaksanakan perjanjian tersebut. Pembayaran royalti dari penerima lisensi kepada pemegang memiliki beberapa metode pembayaran yaitu pembayaran secara *lump sum* (sekaligus) dan pembayaran berdasarkan persentase setiap satuan barang yang diproduksi.²² Apabila pembayaran royalti telah dibayar secara keseluruhan sekaligus dengan jumlah jangka waktu pemberian lisensi, maka Pemegang Paten wajib mengembalikan jumlah sisa pembayaran royalti. Sementara itu, akibat hukum dari penghapusan Paten dikarenakan adanya putusan Komisi Banding Paten dan tidak membayar biaya pemeliharaan, maka hak-hak Paten penerima lisensi tersebut juga akan ikut hilang namun Paten tersebut masih dapat digunakan karena Paten yang telah dihapus akan menjadi milik publik. Sehingga siapapun dapat menggunakan Paten tersebut dan Pemegang Paten tidak dapat melakukan tuntutan ataupun gugatan terhadap hal tersebut.

3.2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

Penyelesaian sengketa merupakan suatu proses untuk memecahkan dan/atau mencari jalan keluar atas perselisihan yang terjadi. Penyelesaian sengketa dalam ranah hukum dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang berkaitan dengan hukum. Dari masa ke masa objek yang dapat menjadi suatu sengketa semakin berkembang. Sementara itu, yang menjadi subjek sengketa biasanya ialah individu, kelompok, maupun lembaga. Dalam ranah hukum penyelesaian sengketa dibagi menjadi lembaga peradilan dan diluar lembaga peradilan. Penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan menggunakan hakim sebagai pihak yang memutus penyelesaian sengketa. Pihak yang bersengketa pada ranah pengadilan perdata ialah antara individu melawan individu, individu melawan kelompok atau badan hukum tertentu. Sengketa yang terjadi pada ranah hukum perdata umumnya berkaitan dengan adanya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Kemudian, penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki banyak jenis seperti arbitrase, mediasi, konsiliasi, dan negosiasi. Adapun beberapa keuntungan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa yaitu:²³

- a. Proses penyelesaian sengketa lebih cepat, murah, dan sederhana. Bagi seorang pengusaha, waktu adalah uang. Proses penyelesaian sengketa di pengadilan termasuk lama dan rumit akan merugikan pengusaha dari segi waktu. Berbeda dengan melalui APS yang prosesnya lebih cepat, murah, dan sederhana.
- b. Kerahasiaan yang lebih terjamin. Berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang pada umumnya bersifat terbuka untuk publik, pada penyelesaian sengketa APS bersifat rahasia. Kerahasiaan ini lebih menguntungkan dari segi bisnis karena tidak ada pihak yang mengetahui sengketa yang terjadi pada perusahaan tersebut.
- c. *Win-win solution*. Penyelesaian sengketa melalui APS, pihak yang bersengketa ditawarkan menguntungkan dan memuaskan para pihak sehingga martabat mereka lebih terjaga. Berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang menganut sistem menang kalah.

Penyelesaian sengketa HKI (termasuk Paten) tidak diselesaikan melalui pengadilan dengan sengketa perdata. Hal ini dikarenakan sengketa HKI masuk pada kategori perdata khusus sehingga dalam penyelesaian sengketa diselesaikan melalui peradilan niaga merupakan peradilan khusus di lingkungan peradilan umum yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara niaga.²⁴ Pada awal dibentuk wewenang pengadilan niaga hanya sebatas pada penyelesaian sengketa kepailitan. Namun, seiring berjalannya waktu wewenang pengadilan niaga dalam memutus perkara ikut mengalami perkembangan.

22 Valentino M. Demmassabu, "Penghapusan Lisensi Paten Oleh Pemegang Hak Paten Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten," *Lex Privatum* V, no. 2 (2017): 101.

23 Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi)* (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019), 3.

24 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, *Buku Pengadilan Niaga Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, 2022), 1.

Hingga saat ini pengadilan niaga memiliki wewenang untuk memutus perkara kepailitan, PKPU, HKI, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Pada kasus penghapusan Paten milik PT Jaindo Metal Industries melalui surat edaran oleh Dirjen Kekayaan Intelektual dasar hukum penyelesaiannya terletak pada ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Paten. Pasal ini berbunyi “Paten yang telah dihapus tidak dapat dihidupkan kembali kecuali berdasarkan putusan pengadilan niaga”. Pihak PT Jaindo Metal Industries yang tidak terima Paten miliknya dihapus oleh Dirjen Kekayaan Intelektual karena terlambat membayar biaya tahunan Paten akhirnya melakukan gugatan untuk menghidupkan Patennya kembali. Pihak yang berperkara di pengadilan manapun termasuk pengadilan niaga tentunya menginginkan kemenangan ditangannya. Hal ini dikarenakan dalam penyelesaian sengketa melalui proses litigasi hanya ada keputusan menang dan kalah dalam putusan yang dikeluarkan. Putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim merupakan hasil dari pemeriksaan suatu gugatan yang kemudian pernyataan tersebut dituangkan dalam sebuah tulisan dan kemudian diucapkan oleh hakim pada saat sidang terbuka.²⁵ Dalam putusan hakim, biasanya juga terdapat pertimbangan hakim atau *considerans* yang menjadi dasar putusan hakim yang memuat alasan hakim untuk mengambil putusan tersebut serta sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat atas putusan ini.

PT Jaindo Metal Industries melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas tindakan Dirjen Kekayaan Intelektual dalam menghapus Paten miliknya. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kemudian mengeluarkan putusan terkait gugatan yang dilayangkan oleh PT Jaindo Metal Industries. Adapun putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada intinya menerima gugatan Penggugat untuk sebagian; menyatakan bahwa penghapusan Paten oleh Tergugat bertentangan dengan hukum dan tidak sah; memerintahkan agar tergugat menerima pembayaran biaya tahunan Penggugat, mencabut penghapusan Paten, menghidupkan kembali sertifikat Paten, dan mencatat ke daftar umum Paten milik Penggugat.

Berdasarkan putusan ini yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak salah dalam penerapan hukumnya. Hal ini dikarenakan penghapusan Paten milik PT Jaindo Metal Industries *a contrario* dengan peraturan perundang-undangan terkait Paten. Pada Pasal 126 Ayat (4) yang menjadi salah satu dasar penghapusan Paten milik PT Jaindo Metal Industries oleh Dirjen Kekayaan Intelektual menjelaskan bahwa pengecualian terhadap pembayaran biaya tahunan Paten diatur oleh Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang berlaku pada saat permasalahan ini terjadi yaitu PP Nomor 45 Tahun 2016 bukan lagi PP Nomor 45 Tahun 2014. Dalam butir 6 lampiran V PP No.45 Tahun 2016 dijelaskan bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran biaya tahunan maka akan dikenakan denda 2,5% perbulan dari biaya wajib yang harus dibayar oleh Pemegang Paten. Jadi, seharusnya Paten milik PT Jaindo Metal Industries tidak langsung dihapus oleh Dirjen Kekayaan Intelektual.

Dirjen Kekayaan Intelektual yang tidak terima terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi ke MA. Permohonan kasasi ini disampaikan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual pada tanggal 5 Oktober 2018 melalui kuasa hukumnya. Pada intinya Dirjen Kekayaan Intelektual memohon agar MA mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk seluruhnya dan membatalkan putusan pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat (PT Jaindo Metal Industries) oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Terhadap permohonan kasasi oleh Pihak Dirjen Kekayaan Intelektual MA mengeluarkan pendapat bahwa alasan dilakukannya kasasi oleh pihak Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan menurut MA Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum dengan beberapa pertimbangan diantaranya:

- 1) Bahwa pada Pasal 134 Ayat (2) Undang-Undang Paten mengatur bahwa penghapusan Paten dengan alasan tidak bayar biaya tahunan harus diberikan pemberitahuan terlebih dahulu dalam kurun waktu 30 hari sebelum dilakukannya penghapusan Paten.
- 2) Bahwa Undang-Undang Paten tidak mengatur terkait pemberitahuan tersebut bisa dilakukan secara elektronik, sehingga upload surat edaran di website resmi milik Dirjen Kekayaan Intelektual bukan sebagai suatu pemberitahuan seperti yang dimaksud pada Pasal 134 Ayat (2) Undang-Undang Paten.

25 Hari Widiyanto, dan Waluyo Sudarmaji, *Buku Ajar Hukum Acara Perdata* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), 98.

- 3) Bahwa ternyata tidak ada bukti bahwa Tergugat telah memberitahukan terlebih dahulu kepada Pemegang Paten (Penggugat) sebelum Paten miliknya dihapus.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut membuat MA menolak permohonan kasasi Dirjen Kekayaan Intelektual dengan alasan bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat salah menerapkan atau putusan yang dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tidak dapat dibenarkan.²⁶ Pada pertimbangan hukum hakim MA tersebut alasan putusan hakim tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Paten karena pada Pasal 134 Ayat (2) belum ada penjelasan terkait pemberitahuan dapat dilakukan secara *online* melalui *website* milik Dirjen Kekayaan Intelektual. Selain itu pihak Dirjen Kekayaan Intelektual memang belum melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PT Jaiindo Metal Industries sebelum Paten miliknya dihapus langsung oleh Dirjen Kekayaan Intelektual. Pada saat gugatan ini dilakukan belum ada kejelasan aturan terkait paten dinilai sebagai kategori terlambat membayar biaya tahunan atau pemegang Paten yang dianggap tidak membayar biaya tahunan. Terlebih lagi permasalahan penghapusan Paten yang pada masa penerimaannya menggunakan Undang-Undang Paten lama dan pada saat terjadi penghapusan menggunakan Undang-Undang Paten baru (termasuk pada kasus ini) sehingga Pemegang Paten tidak mengetahui atau memahami hal tersebut. Perubahan proses pembayaran biaya tahunan ini menjadi faktor yang mempengaruhi penghapusan Paten di Indonesia dalam kurun waktu 2017-2018.²⁷ Masa peralihan pembayaran biaya tahunan Paten ini hanya diberitahukan oleh Pemerintah melalui surat edaran yang diunggah melalui *website* dan tidak ada pengiriman secara langsung kepada pemegang Paten. Serta kurangnya sosialisasi terkait masa peralihan pembayaran ini kepada Pemegang Paten di Indonesia. Penekanan surat pemberitahuan ini seharusnya juga ditekankan karena surat edaran ini menjadi dasar penghapusan paten tersebut. Surat Edaran yang diunggah melalui *website* saja tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah pemberitahuan seperti ketentuan pada Pasal 134 Undang-Undang Paten. Jadi, dalam hal ini pertimbangan hukum hakim pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 91 K/Pdt.Sus-HKI/2019 sudah dan sesuai dengan Undang-Undang Paten.

Dirjen Kekayaan Intelektual tidak setuju dan merasa keberatan atas putusan kasasi yang dikeluarkan oleh MA akhirnya melakukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali. Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum istimewa dan hanya diperbolehkan dalam hal tertentu saja agar dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.²⁸ Dalam Pasal 67 Undang-Undang MA dijelaskan terkait beberapa alasan permohonan peninjauan kembali dalam perkara perdata. Permohonan Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual juga menggunakan dasar hukum pasal ini dengan alasan atau dalil bahwa Dirjen Kekayaan Intelektual menemukan bukti baru yang bersifat menentukan (berupa Permenkumham No.38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten) serta alasan lainnya yaitu pada putusan kasasi (*judex juris*) yang dikeluarkan oleh MA terdapat kekhilafan hakim atau terjadi kekeliruan secara nyata. Dirjen Kekayaan Intelektual melalui kuasa hukumnya melakukan pengajuan pemeriksaan peninjauan kembali (PK) pada tanggal 31 Oktober 2019 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

MA yang memeriksa dan mengadili terkait pemeriksaan kembali yang diajukan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual sebagai Pemohon PK memberikan pertimbangan bahwa alasan atau dalil yang digunakan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual untuk mengajukan permohonan tidak dapat dibenarkan. Sehingga permohonan PK yang diajukan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual ditolak. Hal ini dikarenakan setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan dan meneliti alasan tersebut serta memeriksa juga kontra memori kasasi yang kemudian dihubungkan dengan pertimbangan dalam *judex juris* bukti surat baru (*novum*) yang diajukan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual tidak dapat dikategorikan sebagai bukti dengan sifat yang menentukan dan pada saat sengketa diperiksa tidak dapat ditemukan. Pertimbangannya yaitu, bukti baru yang berupa Permenkumham No.38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten baru disahkan pada 19 Desember 2018 dan berlaku 28 Desember 2018. Sementara itu gugatan diajukan pertama kali oleh PT Jaiindo Metal Industries pada 19 April 2018. Hal tersebut membuktikan bahwa bukti baru tersebut memang belum ada pada saat pemeriksaan persidangan dilakukan dan bukan tidak dapat ditemukan. Selain itu, antara penghapusan Paten pada perkara *a quo*

26 "Putusan Nomor 91 K/Pdt.Sus-HKI/2019" (2019).

27 Ardani, "Penghapusan Paten Terdaftar di Indonesia: Perkembangan dan Penyebabnya," 164.

28 Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi* (Sleman: Deepublish, 2020), 62.

memiliki akibat hukum yang berbeda dengan bukti baru tersebut yang mengatur terkait Permohonan Paten sehingga tidak dapat dipersamakan. Selanjutnya, Majelis Hakim juga berpendapat jika alasan yang berupa terjadinya kekhilafan / kekeliruan secara nyata pada putusan *judex juris* itu tidak dapat diterima karena tidak ada kekhilafan / kekeliruan tersebut. Pertimbangannya yaitu karena Pasal 134 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Paten tidak mengatur terkait pemberitahuan penghapusan Paten bisa dilakukan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual secara elektronik sebelum dilakukan penghapusan paten karena tidak melakukan kewajibannya membayar biaya tahunan. Selain itu, tidak dibayarnya kewajiban untuk membayar biaya tahunan dalam PP Nomor 45 Tahun 2016 masih dapat dikenakan sanksi denda sehingga menghapus Paten tidak selaras dengan semangat untuk meningkatkan penerimaan negara dalam bidang bukan pajak (PNBP). Penerimaan ini berguna untuk mendukung pembangunan nasional di negara kita untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat umum dengan adanya peningkatan pelayanan.²⁹

Pertimbangan hukum hakim pada putusan peninjauan kembali tersebut sudah tepat. Hal ini dikarenakan alasan permohonan PK dikarenakan adanya *novum* (bukti baru) yaitu Permenkumham Permohonan Paten baru disahkan dan berlaku pada bulan Desember 2018. Sementara itu, gugatan pertama kali diajukan pada April 2018. Sehingga Permenkumham Permohonan Paten tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang MA yang menyatakan bahwa setelah perkara diputus, kemudian muncul bukti dengan sifat menentukan dan tidak dapat ditemukan pada waktu perkara diputus. Permenkumham tersebut mengatur lebih detail terkait proses permohonan Paten dari awal hingga akhir dan sama sekali tidak ada pasal yang mengatur terkait ketentuan penghapusan Paten. Sehingga hal ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai bukti yang dapat menentukan karena antara penghapusan Paten dan permohonan Paten merupakan hal yang berbeda. Pertimbangan berikutnya mengenai ketentuan Pasal 134 yang belum mengatur terkait pemberitahuan penghapusan Paten sebelum Paten tersebut dihapus dari Daftar Umum Paten oleh Dirjen Kekayaan Intelektual secara elektronik memang belum memiliki dasar aturan. Meskipun pada tindakan pemberitahuan sebelum dilakukannya penghapusan tersebut tidak mempengaruhi tindakan untuk melakukan penghapusan apabila Pemegang Paten tidak membayar biaya tahunan. Selanjutnya, dalam pertimbangan mengenai tindakan penghapusan Paten yang dilakukan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual bertentangan dengan PP No.45 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran biaya tahunan maka akan dikenakan denda sebesar 2,5% perbulan dari biaya wajib tahunan. Kasus PT Jaindo Metal Industries ini bukan karena tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan tetapi terjadinya keterlambatan pembayaran biaya tahunan. Hal ini tertera dalam surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual bahwa untuk tahun ke-10 dengan periode perlindungan 28 Januari 2017 – 27 Januari 2018 batas akhir pembayarannya yaitu 15 April 2018. Hal ini tertera dalam surat pemberitahuan pembayaran biaya tahunan yang dikeluarkan bersamaan dengan dikeluarkannya sertifikat paten. Sehingga penghapusan Paten yang dilakukan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual tidaklah tepat untuk dilakukan.

3.3. Keabsahan Penghapusan Paten Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia menganut sistem pembagian tugas pemerintahan yang dibagi menjadi tiga organ atau lembaga utama. Sistem pemisahan kekuasaan ini dicetuskan oleh Montesquieu bahwa dalam suatu negara terdapat tiga lembaga untuk menyelenggarakan pemerintahan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif (*trias politica*). Pemisahan kekuasaan penyelenggaraan ini bertujuan untuk menciptakan *check and balances*. Dalam fakta sejarah, apabila kekuasaan suatu negara berada pada satu organ atau lembaga saja akan menyebabkan negara tersebut menuju pada kehancuran karena terjadinya penyelewengan kekuasaan.³⁰ Pemimpin tertinggi kekuasaan eksekutif adalah Presiden. Dalam pelaksanaan tugasnya Presiden dibantu Wakil Presiden dan menteri-menteri yang ditetapkan oleh Presiden secara langsung maka bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Setiap menteri yang dipilih oleh Presiden memiliki bidang urusan tertentu. Berdasarkan hal ini, seharusnya mereka yang ditetapkan menjadi menteri ialah orang-orang

29 “Putusan Peninjauan Kembali Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020” (2020).

30 Wafa Yusdheaputra, “Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurist-Diction* 6, no. 1 (2023): 192.

yang benar-benar mempunyai kualifikasi teknis dan profesional pada bidangnya.³¹

Salah satu fungsi menteri yang dimiliki oleh semua kementerian yaitu membuat suatu rumusan, ketetapan, dan kebijakan pada bidangnya masing-masing. Hal ini didasarkan pada pelimpahan kekuasaan oleh lembaga legislatif yang memiliki fungsi membuat peraturan perundang-undangan (*reglementer*) kepada lembaga eksekutif.³² Hal ini menyebabkan lembaga eksekutif memiliki kewenangan untuk membuat peraturan. Dasar pelimpahan kewenangan membuat peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh lembaga legislatif ini yaitu lembaga legislatif tidak mampu mengikuti perkembangan masyarakat untuk membuat berbagai macam peraturan perundang-undangan. Pelimpahan kekuasaan dari lembaga legislatif ke lembaga eksekutif ini berdasarkan pada kewenangan delegasi. Kewenangan delegasi merupakan kewenangan yang dilimpahkan dari peraturan yang lebih tinggi kepada peraturan yang lebih rendah yang dapat dinyatakan secara tegas ataupun tidak.³³ Tentunya ada perbedaan antara kewenangan atribusi dan delegasi yaitu pada atribusi kewenangannya itu “diberikan” sedangkan pada delegasi kewenangannya itu “dilimpahkan” atau “diwakilkan”. Berdasarkan hal ini pejabat yang berada dalam ranah lembaga eksekutif dapat membuat beberapa produk hukum seperti Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri/ lembaga dan organ lainnya yang diperintahkan oleh undang-undang, peraturan gubernur, peraturan bupati/walikota, perda provinsi, perda kabupaten/kota, serta peraturan dirjen.

Selain produk-produk hukum tersebut pejabat yang masuk pada ranah lembaga eksekutif juga dapat membuat suatu peraturan kebijakan (*beleidsregel*) atau *pseudo wetgeving* (peraturan perundang-undangan semu). Peraturan kebijakan ini termasuk dalam peraturan yang bersifat bebas (*vrijbeleid*) yang memiliki keterkaitan dengan *freies ermessen*. *Freies Ermessen* (dalam bahasa Jerman) atau dapat dikenal juga sebagai kewenangan diskresi atau biasa juga disebut dengan *pouvoir discretionnaire* dalam hukum administrasi negara dapat diartikan sebagai kebebasan bertindak bagi pejabat administrasi negara yang berwenang untuk mengambil suatu keputusan dengan pendapat sendiri. Meskipun tindakan ini memiliki sifat yang bebas dilakukan oleh pejabat administrasi negara, namun setiap tindakan yang berdasarkan *freies ermessen* haruslah dapat dipertanggungjawabkan oleh pembuat kebijakan. Kebijakan bebas yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara bertujuan untuk memberikan solusi atas suatu keadaan konkret yang belum memiliki aturan atau belum diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga tidak ada kekosongan hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut atau tindakan yang dilakukan memiliki dasar aturan. Pada teori aliran positivisme hukum memiliki pandangan bahwa hukum itu hanya terkait pada hukum positif saja yang dalam hal ini dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diperintahkan oleh negara yang berperan sebagai pemegang kedaulatan penuh. Dalam aliran positivisme hukum diharuskan adanya suatu keteraturan dan kepastian.³⁴ Positivisme hukum menghendaki suatu hukum positif yang bebas dari suatu konsep abstrak dan haruslah konkret agar tidak terbentuk suatu ketidakpastian. Menurut John Austin kepastian hukum merupakan tujuan akhir dari positivisme hukum. Berdasarkan hal ini maka antara teori positivisme hukum dan kepastian hukum memiliki korelasi satu dengan yang lainnya. Maka untuk memberikan kepastian hukum pada masyarakat tindakan *freies ermessen* pejabat administrasi negara diperlukan. Tindakan *freies ermessen* atau diskresi pejabat administrasi negara didasarkan ada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu dalam pembuatan peraturan kebijakan yang merupakan implikasi dari adanya pemberian kewenangan ini juga harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual merupakan salah satu contoh peraturan kebijakan yang dapat dibentuk oleh pejabat administrasi negara (dalam hal ini Dirjen KI). Surat Edaran ini menjadi salah satu dasar penghapusan Paten milik PT Jaiindo Metal Industries karena terlambat membayar biaya tahunan Paten yang wajib dibayar satu tahun sekali selama masa perlindungan Paten. Dalam Pasal 130 huruf (d) disebutkan bahwa Paten dapat dilakukan penghapusan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual melalui Komisi Banding Paten apabila Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan Paten.

31 Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 325.

32 Yusdheaputra, “Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan,” 195.

33 *Ibid*, 196.

34 Mario Julyano dan Sulistyawan Aditya Yuli, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Jurnal Crepido* 01, no. 01 (2019): 20.

Meskipun dikeluarkan oleh organ yang berada dibawah Kementerian Hukum dan HAM tetapi surat edaran ini tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Hierarki dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Ketetapan MPR; Undang-Undang dan/atau Peraturan Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Perpres; Perda Provinsi; dan Perda Kabupaten/Kota. Sebagai lanjutannya yaitu pada Pasal 8 disebutkan jenis peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan pasal ini, yang diakui sebagai kategori peraturan perundang-undangan dalam kewenangan Kementerian Hukum dan HAM hanya peraturan Menteri saja. Sementara Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri maupun Direktur Jenderal dibawahnya tidak diakui sebagai peraturan perundang-undangan.

Surat Edaran yang diterbitkan oleh Menteri maupun Direktur Jenderal merupakan surat biasa mengenai instrumen administratif yang bersifat internal untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.³⁵ Batu uji surat edaran adalah dinilai dari pejabat yang membentuknya yaitu Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). AUPB merupakan asas umum yang menjadi dasar pedoman serta tata cara pelaksanaan yang baik sehingga terwujud suatu sistem pemerintahan yang baik sesuai dengan tujuan hukum serta terhindar dari sikap sewenang-wenang pemerintah.³⁶

Surat Edaran Dirjen Kekayaan Intelektual Terkait Penghapusan Paten milik PT Jaindo Metal Industries jika diuji dengan AUPB maka asas tersebut melanggar ketentuan pada Asas Kecermatan. Dalam penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Asas Kecermatan merupakan asas yang mengatur bahwa suatu tindakan pemerintah dalam membuat suatu keputusan atau kebijakan haruslah didasarkan pada informasi serta dokumen yang lengkap guna mendukung legalitasnya sehingga perlu dicermati sebelum dikeluarkan atau ditetapkan. Salah satu dasar hukum diberlakukannya Surat Edaran Masa Peralihan tersebut oleh Dirjen Kekayaan Intelektual yaitu PP No. 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kemenkumham. Pada PP ini belum mengatur terkait pembayaran biaya tahunan Paten dan hanya mengatur terkait biaya jasa penerbitan sertifikat Paten. Selain itu, PP ini telah diubah menjadi PP Nomor 45 Tahun 2016. Pada butir 6 lampiran V PP Nomor 45 Tahun 2016 ini disebutkan bahwa apabila pemegang Paten terlambat membayar biaya tahunan maka akan dikenakan denda sebesar 2,5% perbulan dari biaya wajib yang harus dibayar oleh Pemegang Paten. Jika ditarik ke atas ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka legalitas Peraturan Pemerintah ini merujuk pada ketentuan Pasal 126 Undang-Undang Paten. Berdasarkan hal ini dasar Penghapusan Paten oleh Dirjen Kekayaan Intelektual milik PT Jaindo Metal Industries yang menggunakan PP Nomor 45 Tahun 2014 dihapus dan tidak memiliki daya ikat karena sudah ada aturan baru yang disahkan oleh pemerintah. Hal ini mengacu pada asas *lex posterior derogate legi priori* yaitu peraturan baru mengesampingkan peraturan yang lama.

Tindakan Dirjen Kekayaan Intelektual dalam menjadikan surat edaran masa peralihan pembayaran biaya tahunan ini untuk menghapus Paten milik PT Jaindo Metal Industries tersebut telah melanggar Asas Kecermatan dalam AUPB karena Dirjen Kekayaan Intelektual tidak cermat dalam meneliti semua fakta dan informasi pada kasus keterlambatan pembayaran biaya Paten tersebut. Hal ini mengakibatkan terjadinya kerugian bagi PT Jaindo Metal Industries. Selain itu, surat edaran yang tidak termasuk sebagai peraturan perundang-undangan maupun sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) tidak dapat menggantikan peraturan perundang-undangan serta tidak dapat menganulir suatu peraturan perundang-undang. Berdasarkan hal ini penghapusan Paten yang dilakukan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual melalui surat pemberitahuan yang mengacu pada surat edaran sebagai dasar hukumnya tidak dapat dibenarkan. Paten yang telah dihapus oleh Dirjen Kekayaan Intelektual tidak dapat dihidupkan kembali kecuali dengan adanya putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga. Hal ini tertera dalam Pasal 141 Undang-Undang Paten. Jadi untuk membatalkan surat pemberitahuan penghapusan Paten milik PT Jaindo Metal Industries yang mengacu pada Surat Edaran sebagai dasar hukumnya hanya dapat dibatalkan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

35 Cholida Hanum, "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 10, no. 2 (2020): 147.

36 Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 546.

4. Kesimpulan

Surat Edaran bukan peraturan perundang-undangan dan bukan juga *beschikking* atau Ketetapan Tata Usaha Negara. Surat Edaran tidak memenuhi ciri sebagai suatu peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum surat edaran merupakan ranah peraturan kebijakan (*beleidsregel*) atau disebut juga sebagai *pseudo wetgeving* (peraturan perundang-undangan semu). Oleh karena itu, Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dijadikan dasar untuk menghapus Paten milik PT Jaindo Metal Industries tidak dapat menganulir suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga penghapusan Paten milik PT Jaindo Metal Industries tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan PP No.45 Tahun 2016. Akibat hukum dari dihapusnya Paten dari daftar umum Paten yaitu akan menghapus perlindungan hukum pada Paten tersebut sehingga Paten tidak lagi bersifat eksklusif. Hal ini akan merugikan Pemegang Paten dan penerima lisensi Paten secara materiil maupun immateriil. Kemudian, Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020 yang menolak peninjauan kembali yang dilakukan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Paten. Hal ini dikarenakan tindakan untuk menghapus Paten milik PT Jaindo Metal Industries bertentangan dengan PP No.45 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran biaya tahunan Paten masih dapat dikenakan sanksi denda.

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan tersebut maka penulis memberikan saran yang pertama bagi Pemerintah terutama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual hendaknya sebelum mengeluarkan putusan untuk menghapus Paten milik seseorang dengan alasan tidak terpenuhinya kewajiban membayar biaya tahunan Paten hendaknya diteliti dan dicermati terlebih dahulu dimulai dari segala informasi terkait pembayaran dan peraturan perundang-undangan terkait agar tidak terjadi salah penafsiran pemberlakuan aturan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemegang paten. Kedua, bagi Pemegang Paten hendaklah membayar kewajiban biaya tahunan Paten tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Paten untuk meminimalisir terjadinya permasalahan yang sama.

5. Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan nikmatnya, bahwa tim penulis dapat menyelesaikan artikel ini yang berjudul: “Keabsahan Penghapusan Paten Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual”. Penulis menyadari bahwasannya dalam proses penulisan artikel ini memperoleh arahan dan bantuan berbagai pihak. Dalam hal ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih serta penghargaan terhadap para pihak khususnya civitas akademika Fakultas Hukum, Universitas Jember.

6. Pernyataan Konflik kepentingan

Dengan ini tim penulis menyatakan bahwa segala data pada penelitian ini tidak memiliki konflik kepentingan dengan pihak manapun. Jika dikemudian hari ditemukan adanya hal tersebut, tanggungjawab sepenuhnya hal tersebut berada di pihak penulis.

Daftar Pustaka

- Ardani, Alif Muhammad. "Penghapusan Paten Terdaftar di Indonesia: Perkembangan dan Penyebabnya." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 147–68. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.147-168>.
- Ashibi, Aditia Meiriza, Fajar Andriyani, Lukman Fajar, dan Upendi. "Penghapusan Paten Yang Cacat Hukum (Analisis Putusan Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020)." *Jurnal IKAMAKUM* 1, no. 02 (2021): 570–94.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Demmassabu, Valentino M. "Penghapusan Lisensi Paten Oleh Pemegang Hak Paten Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten." *Lex Privatum* V, no. 2 (2017): 101–6.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. *Buku Pengadilan Niaga Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, 2022.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Panduan Pemeliharaan Paten*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2021.
- Esthi, Anggritha. "Tinjauan Yuridis Tentang Pemberian Hak Paten Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Penemu Di Bidang Teknologi." *Judiciary (Jurnal Hukum dan Keadilan)* 1, no. 1 (2018): 116–35.
- Hadrian, Endang, dan Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Sleman: Deepublish, 2020.
- Hanum, Cholida. "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 10, no. 2 (2020): 138–53.
- Julyano, Mario, dan Sulistyawan Aditya Yuli. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido* 01, no. 01 (2019): 13–22.
- M. Hadjon, Philipus, R.Sri Soemantri Martosoewigno, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M. Laica Marzuki, J.B.J.M ten Berge, P.J.J. van Buuren, dan F.A.M. Stroink. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. 14 ed. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2022.
- Mantili, Rai. "Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda." *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 4, no. 2 (2019): 298–321.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 15 ed. Jakarta: Kencana, 2021.
- Nugraha, Andi Muhammad Reza Pahlevi. "Tinjauan Yuridis Hak Paten di Dalam Kerangka Hukum Nasional di Indonesia." *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 1–14.
- Purwaningsih, Endang. *Paten Dan Merek*. Malang: Setara Press, 2020.
- "Putusan Nomor 91 K/Pdt.Sus-HKI/2019," 2019.
- "Putusan Peninjauan Kembali Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020," 2020.
- Ramadhani, Moza, Muhammad Amirulloh, dan Pupung Faisal. "Perlindungan Terhadap Inventor Terkait Unsur Kebaruan Paten Yang Hapus Akibat Tidak Membayar Biaya Tahunan." *Jurnal Cakrawala Hukum* 12, no. 1 (2021): 51–59. <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.4717>.
- Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik." *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 541–57.
- Sugito, Elisa, dan Erwin Syahrudin. "Sejarah Perbandingan Sistem Pendaftaran Paten Di Amerika Serikat Dengan Di Indonesia." *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 16–23.
- Sulaiman, Abdullah. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta & YPPSDM, 2019.
- Susanti, Dyah Ochtorina, dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

- Triana, Nita. *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi)*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019.
- Widiyanto, Hari, dan Waluyo Sudarmaji. *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022.
- Yusdheaputra, Wafa. "Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan." *Jurist-Diction* 6, no. 1 (2023): 191–214.

