



P U T U S A N
Nomor 144 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (desain industri/desain tata letak sirkuit terpadu/paten/merek/hak cipta) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT TOILON INDONESIA, berkedudukan di Jalan Raya Serang, KM 16,8, Desa Telaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, yang diwakili oleh Direktur Utama Je Kyung Jong, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurwidiatmo, S.H., M.M., M.M., Advokat, berkantor Jalan Raya Hankam Nomor 50A, Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2016;
Pemohon Peninjauan kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

PT CINTAS SENTUL RAYA, berkedudukan di Jalan Desa Sentul, Nomor 88, RT.001/05, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diwakili oleh Presiden Direktur Probo Prasetio, dalam hal ini memberi kuasa kepada Juliane Sari, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Suite 702, Wisma Pondok Indah 2, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2017;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;

Dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT PATEN, berkedudukan di Jalan Daan Mogot, KM. 24 Tangerang, Banten;
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 17 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan ini mengenai Pembatalan Paten Nomor ID P0029369 B yang berjudul "Insulasi Panas" atas nama Tergugat pada Turut Tergugat yang diajukan pada tanggal 7 Agustus 2009 dan diberi paten pada tanggal 13 Oktober 2011 (bukti P.1);
2. Bahwa permohonan pendaftaran Paten milik Tergugat pada Turut Tergugat adalah berdasarkan permohonan paten yang diajukan tanpa menggunakan Hak Prioritas;
3. Bahwa permohonan pendaftaran Paten milik Tergugat pada Turut Tergugat adalah berdasarkan permohonan paten yang diajukan dengan klaim-klaim yang Tergugat ajukan pada Turut Tergugat sebagai dasar pemberian paten Nomor ID P0029369 B adalah sebagai berikut:

Klaim:

- 3.1. Suatu insulasi panas yang dapat digunakan untuk insulasi suara, konstruksi dan industri yang merupakan busa (*crosslinked foam*) dilekatkan ke peralatan yang akan di-insulasi dengan proses melalui tahap-tahap yaitu:
 - bahan baku LDPE (*low density polyethylene*), ditimbang sesuai dengan rencana;
 - pengadukan bahan baku PE, TSK, OCP dalam mesin kneader;
 - bahan baku yang telah dipanaskan dikirim melalui conveyor;
 - pembentukan butiran-butiran bahan baku hasil mesin kneader;
 - pencampuran dengan bahan pembantu;
 - bahan tambahan (H40/KCN/HOPE/EVA);
 - pemanasan untuk pembuatan lembaran solid sheet;
 - pemanasan temperatur tinggi menghasilkan busa berbentuk lembaran dan mesin foaming oven;
 - pendinginan lembaran busa;
 - pemotongan sisa-sisa busa;
 - penggulungan sehingga dihasilkan busa dalam bentuk rol;
 - pengepakan busa;

Halaman 2 dari 51 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- proses tingkat lanjut, laminating busa dengan aluminium foil;
- 3.2. Insulasi panas yang dapat digunakan untuk insulasi suara, konstruksi dan industri yang merupakan busa (*crosslinked foam*) dilekatkan ke peralatan yang akan di-insulasi sesuai dengan klaim 1 dimana menggunakan bahan PP dan PE yang terdiri dari:
- LDPE (*low density polyethylene*) yang merupakan senyawa polyethylene berbentuk butiran;
 - D 1500 PE (pigmen organik sintetis berbentuk powder yang berfungsi sebagai pengeras foam);
 - D 1500 TSK (pigmen organik sintetis berbentuk powder yang berfungsi sebagai pelunak foam);
 - Master batch colour (pigmen organik sintetis berbentuk butiran berfungsi sebagai pewarna);
 - DCP (pigmen organik sintetis berbentuk powder yang berfungsi sebagai pembentukan kerangka foam);
 - LDPE (*low density polyethylene*) senyawa polyethylene berbentuk butiran;
 - D 1500 TSK (berfungsi sebagai pelunak foam, terdiri dari azodicarbonamite 30% + LOPE 70%);
 - D 1500 PE (berfungsi sebagai pengeras foam, terdiri dari LDPE 70% + 30% D 1500 PE);
 - H40 (pigmen organik sintetis berbentuk butiran berfungsi sebagai bahan anti api, terdiri dari Oearbone 25 kg + LDPE 40 kg + sb203 Antimony 8,3 Kg);
 - KCN (pigmen organik sintetis berbentuk butiran berfungsi sebagai pengembang, terdiri dari LDPE 70% + MgOh₂);
 - DCP (berfungsi sebagai pembentukan kerangka foam, terdiri dari LDPE 70 Kg + 3,5 Kg DCP);
4. Bahwa adapun dasar gugatan pembatalan paten ini diajukan adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- I. Pasal 91 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Undang Undang Nomor 14/2001) yang menyatakan:
- “Gugatan paten dapat dilakukan apabila:
- Paten tersebut menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6, atau Pasal 7 seharusnya tidak diberikan”;
- dimana;
- Pasal 2 menyatakan:



“(1) Paten diberikan untuk Invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri;

(2) Suatu Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya;

(3) Penilaian bahwa suatu Invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas”;

Pasal 6 menyatakan:

“Setiap Invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana”;

Pasal 7 menyatakan:

“Paten tidak diberikan untuk Invensi tentang:

- a. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
- b. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
- c. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau;
- d. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik, ii. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis”;

II. Pasal 91 ayat (2) menyatakan:

“Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Pihak Ketiga kepada Pemegang Paten melalui Pengadilan Niaga”;

5. Bahwa dalil-dalil hukum dan teknis terhadap gugatan Penggugat mengenai Pembatalan Paten milik Tergugat adalah sebagai berikut:

5.1. Penggugat Adalah Pihak Ketiga Yang Berkepentingan;

Bahwa Penggugat adalah pihak yang mengimpor, menjual dan memproduksi di Indonesia suatu produk insulasi panas yang digunakan untuk keperluan industri;



1. Bahwa Proses dan Produk insulasi panas yang digunakan oleh Penggugat menyerupai Proses dan Produk sebagaimana diklaim pada Paten Nomor ID P0029369 B yang terdaftar atas nama Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 91 ayat (2) Undang Undang Nomor 14/2001 tentang Paten maka Penggugat adalah sebagai Pihak Ketiga yang berhak untuk mengajukan gugatan Pembatalan Paten yang terdaftar atas nama Tergugat;
- 5.2. Klaim-Klaim Pada Paten ID P0029369 B Yang Tergugat Ajukan Tidak Memiliki Kebaruan (*Lack Of Novelty*);
 1. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 14/2001 tentang Paten menyatakan "Paten diberikan untuk Invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri";
 2. Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 14/2001 menyatakan "Suatu Invensi dianggap baru jika pada tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya";
 3. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa "yang dimaksud tidak sama pada ayat ini adalah bukan sekedar beda, tetapi harus dilihat sama tidak samanya fungsi ciri teknis (*features*) Invensi tersebut dengan ciri teknis Invensi sebelumnya";
 4. Bahwa di pasaran sangat banyak dijumpai produk-produk yang sama milik Tergugat yang telah diperdagangkan, digunakan jauh sebelum Sertifikat Paten milik Tergugat didaftarkan kepada Turut Tergugat;
6. Bahwa hal-hal yang berkenaan dengan klaim-klaim pada Paten ID P0029369 B yang Tergugat ajukan tidak baru adalah sebagai berikut:
 - 6.1. klaim 1 dan klaim 2 (klaim-klaim utama/ *independent claim*);

klaim 1 adalah tentang:

Suatu insulasi panas yang dapat digunakan untuk insulasi suara, konstruksi dan industri yang merupakan busa (*cross linked foam*) dilekatkan ke peralatan yang akan di-insulasi dengan proses melalui tahap-tahap:

 - Bahan baku LDPE (*low density polyethylene*), ditimbang sesuai dengan rencana;
 - Pengadukan bahan baku PE, TSK, OCP dalam mesin *kneader*;
 - Bahan baku yang telah dipanaskan dikirim melalui konveyor;
 - Pembentukan butiran-butiran bahan baku hasil mesin *kneader*;
 - Pencampuran dengan bahan pembantu;
 - Bahan tambahan (H40/KCN/HOPE/EVA);



- Pemanasan untuk pembuatan lembaran *solid sheet*;
- Pemanasan temperatur tinggi menghasilkan busa berbentuk lembaran dan mesin foaming oven;
- Pendinginan lembaran busa;
- Pemotongan sisa-sisa busa;
- Penggulungan sehingga dihasilkan busa dalam bentuk rol;
- Pengepakan busa;
- Proses tingkat lanjut, laminating busa dengan aluminium foil;

Klaim 2 adalah tentang:

Insulasi panas yang dapat digunakan untuk insulasi suara, konstruksi dan industri yang merupakan busa (*crosslinked foam*) dilekatkan ke peralatan yang akan di-insulasi sesuai dengan klaim 1 dimana menggunakan bahan PP dan PE yang terdiri dari:

- LDPE (*low density polyethylene*) yang merupakan senyawa polyethylene berbentuk butiran;
- D 1500 PE (pigmen organik sintetis berbentuk *powder* yang berfungsi sebagai pengeras foam);
- D 1500 TSK (pigmen organik sintetis berbentuk *powder* yang berfungsi sebagai pelunak foam);
- Master batch colour (pigmen organik sintetis berbentuk butiran berfungsi sebagai pewarna);
- DCP (pigmen organik sintetis berbentuk *powder* yang berfungsi sebagai pembentukan kerangka foam);
- LDPE (*low density polyethylene*) senyawa polyethylene berbentuk butiran;
- D 1500 PE (berfungsi sebagai pengeras foam, terdiri dari LDPE 70% + 30% D 1500 PE);
- H40 (pigmen organik sintetis berbentuk butiran berfungsi sebagai bahan anti api, terdiri dari Dearbone 25 kg + LDPE 40 kg + sb203 Antimony 8,3 kg);
- KCN (pigmen organik sintetis berbentuk butiran berfungsi sebagai pengembang, terdiri dari LDPE 70% + MgOh₂);
- DCP (berfungsi sebagai pembentukan kerangka foam, terdiri dari LDPE 70 kg + 3,5 kg DCP);

6.2. Bahwa klaim 1 pada dasarnya adalah klaim tentang Proses pembuatan insulasi panas, sedangkan klaim 2 adalah tentang Produk insulasi panas yang dibuat melalui Proses pada klaim 1;



- 6.3. Bahwa proses pembuatan insulasi panas pada klaim 1 tidak baru dikarenakan tahapan-tahapan dalam proses pembuatan insulasi panas tersebut adalah telah umum, telah dikenal atau diketahui, sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya;
- 6.4. Bahwa secara umum dalam membuat suatu insulasi panas yang menggunakan bahan baku LDPE (*low density polyethylene*) akan melalui tahapan-tahapan sebagaimana diungkapkan di dalam tahapan-tahapan seperti pada klaim 1 invensi ID P0029369B;
- 6.5. Bahwa banyak bukti-bukti/dokumen-dokumen pembanding berupa dokumen paten yang telah mengungkapkan teknologi atau informasi mengenai proses pembuatan insulasi panas yang sesuai dengan invensi pada klaim 1 ID P0029369 B, beberapa diantaranya adalah:
- Bukti P-2: KR 100908189 B1 yang dipublikasi pada 16-7-2009;
Bukti P-3: KR 100884259 B 1 yang dipublikasi pada 18-2-2009;
Bukti P-4: GB 1215137 (A) yang dipublikasi pada 9-12-1970;
Bukti P-5: KR20040107773 (A) yang dipublikasi pada 23-12-2004;
Bukti P-6: CN 2764669 (Y) yang dipublikasi pada 15-3-2006;
Bukti P-7: EP 1273435 A 1 yang dipublikasi pada 8-1-2003;
Bukti P-8: US 3651183 yang dipublikasi pada 21-3-1972;
- 6.6. Bahwa untuk dapat mengetahui tahapan-tahapan pada proses invensi ID P0029369 B sudah tidak baru adalah salah satunya melalui suatu matriks klaim yang menganalisa perbandingan fitur-fitur klaim invensi ID P0029369 B dengan fitur-fitur yang ada pada dokumen-dokumen pembanding tersebut yaitu:

Fitur-fitur klaim 1 invensi ID P0029369 B:	Bukti P-2	Bukti P-3	Bukti P-4	Bukti P-5
Suatu insulasi panas yang dapat digunakan untuk insulasi suara, konstruksi dan industri yang merupakan busa (<i>crosslinked foam</i>) dilekatkan ke peralatan yang akan di-insulasi dengan proses melalui tahap-tahap:				
Bahan baku LDPE (<i>low density polyethylene</i>), ditimbang sesuai dengan rencana;	v	v	v	v
pengadukan bahan baku PE, TSK, DCP dalam mesin kneader	v	v	v	v



Bahan baku yang telah dipanaskan dikirim melalui konveyor;	v	v	v	v
pembentukan butiran-butiran bahan baku hasil mesin kneader;	v	v	v	v
pencampuran dengan bahan pembantu;	v	v	v	v
Bahan tambahan (H40/KCN/HDPE/ EVA);	v	v	v	v
Pemanasan untuk pembuatan lembaran solid sheet;	v	v	v	v
Pemanasan temperatur tinggi menghasilkan busa berbentuk lembaran dan mesin foaming oven;	v	v	v	v
Pendinginan lembaran busa;	v	v	v	v
Pemotongan sisa-sisa busa;	v	v	v	v
Penggulungan sehingga dihasilkan busa dalam bentuk rol;	v	v	v	v
pengepakan busa;	v	v	v	v
Proses tingkat lanjut, laminating busa dengan aluminium foil;	v	v	v	v

V = terungkap di dalam dokumen;

6.7. (a) Dari matriks klaim di atas terlihat bahwa semua fitur tahapan yang dilakukan menurut klaim 1 invensi ID P0029369 B bukanlah hal yang baru karena telah pernah diungkapkan sebelumnya oleh dokumen-dokumen pembanding yang ada (bukti P-2 sampai bukti P- 8);

6.8. (b) Bahwa selain bukti dokumen-dokumen pembanding berupa dokumen paten yang telah mengungkapkan suatu proses pembuatan insulasi panas yang sesuai dengan proses menurut klaim 1 invensi ID P0029369 B terdapat pula bukti-bukti lain yang merupakan bukan dokumen paten misalnya:

Bukti P-9: bukti-bukti penjualan AC yang diduga menggunakan insulasi panas serupa dengan proses pada klaim 1 invensi ID P0029369 B;

Bukti P-10: informasi pada laman internet produk-produk perusahaan "indiamart" (berdiri sejak tahun 2004) mengenai *thermal insulation*;

Bukti P-11: informasi pada laman internet produk-produk perusahaan "EC21" (sejak 2008) mengenai *crosslinked polyethylene foam*;

Bukti P-12: buku mengenai "*Polymeric Foams and Foam Technology*) 2nd edition tahun 2004 yang ditulis Daniel Klemper dan Vahid sendijarevic;



- 6.9. Bahwa, berdasarkan bukti-bukti berupa dokumen-dokumen paten dan bukan dokumen paten di atas (a dan b) maka disimpulkan klaim 1 invensi ID P0029369 B adalah tidak baru (*lack of novelty*) sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, oleh karenanya klaim 1 invensi ID P0029369 B tersebut seharusnya tidak diberi paten atau ditolak;
- 6.10. Bahwa, klaim 2 adalah mengenai Produk insulasi panas yang dibuat berdasarkan tahapan proses menurut klaim 1 invensi ID P0029369 B;
- 6.11. Bahwa banyak dokumen-dokumen pembanding berupa dokumen paten yang telah mengungkapkan teknologi atau informasi mengenai produk insulasi panas yang sesuai dengan invensi pada klaim 1 sebagai kelanjutan ke klaim 2 dalam Paten ID P0029369 B milik Tergugat adalah, beberapa diantaranya adalah:
- Bukti P-2: KR 100908189 B 1 yang dipublikasi pada 16-7-2009;
- Bukti P-3: KR 100884259 B 1 yang dipublikasi pada 18-2-2009;
- Bukti P-4: GB 1215137 (A) yang dipublikasi pada 9-12-1970;
- Bukti P-5: KR20040 107773 (A) yang dipublikasi pada 23-12-2004;
- Bukti P-6: CN 2764669 (Y) yang dipublikasi pada 15-3-2006;
- Bukti P-7: EP 1273435 A 1 yang dipublikasi pada 8-1-2003;
- Bukti P-8: US 3651183 yang dipublikasi pada 21-3-1972;
- 6.12. Bahwa untuk dapat mengetahui Produk invensi ID P0029369 B sudah tidak baru adalah salah satunya melalui suatu matriks klaim yang menganalisa perbandingan fitur-fitur klaim invensi ID P0029369 B dengan fitur-fitur yang ada pada dokumen-dokumen pembanding tersebut yaitu:

Fitur-fitur klaim 2 invensi ID P0029369 B:	Bukti P-2	Bukti P-3	Bukti P-4	Bukti P-5
Insulasi panas yang dapat digunakan untuk insulasi suara, konstruksi dan industri yang merupakan busa (<i>crosslinked foam</i>) dilekatkan ke peralatan yang akan di-insulasi sesuai dengan klaim 1 dimana menggunakan bahan PP dan PE yang terdiri dari				
Insulasi panas yang dapat digunakan untuk insulasi suara, konstruksi dan industri yang merupakan busa	v	v	v	v



(crosslinked foam) dilekatkan ke peralatan yang akan di-insulasi sesuai dengan klaim 1 dimana menggunakan bahan PP dan PE yang terdiri dari:				
D 1500 PE (pigmen organik sintetis berbentuk powder yang berfungsi sebagai pengeras foam)	v	v	v	v
D 1500 TSK (pigmen organik sintetis berbentuk powder yang berfungsi sebagai pelunak foam)	v	v	v	v
Master batch colour (pigmen organik sintetis berbentuk butiran berfungsi sebagai pewarna);	v	v	v	v
DCP (pigmen organik sintetis berbentuk powder yang berfungsi sebagai pembentukan kerangka foam)	v	v	v	v
LDPE (low density polyethylene) senyawa polyethylene berbentuk butiran	v	v	v	v
D 1500 TSK (berfungsi sebagai pelunak foam, terdiri dari azodicarbonamite 30% + LDPE 70%);	v	v	v	v
Pemanasan temperatur tinggi menghasilkan busa berbentuk lembaran dan mesin foaming oven;	v	v	v	v
D 1500 PE (berfungsi sebagai pengeras foam, terdiri dari LDPE 70% + 30% D 1500 PE);	v	v	v	v
H40 (pigmen organik sintetis berbentuk butiran berfungsi sebagai bahan anti api, terdiri dari Dearbone 25 kg + LDPE 40 kg + sb203 Antimony 8,3 kg	v	v	v	v
KCN (pigmen organik sintetis berbentuk butiran berfungsi sebagai pengembang, terdiri dari LOPE 70% + MgOh2;	v	v	v	v
DCP (berfungsi sebagai pembentukan kerangka foam, terdiri dari LDPE 70 kg +	v	v	v	v



3,5 kg DCP);				
--------------	--	--	--	--

V = terungkap di dalam dokumen;

6.13. (a) dari matriks klaim di atas terlihat bahwa semua fitur produk insulasi panas menurut klaim 2 invensi ID P0029369 B bukanlah hal yang baru karena telah pernah diungkapkan sebelumnya oleh dokumen-dokumen pembanding yang ada (P-2 sampai P-8);

6.14. (b) Bahwa selain bukti dokumen-dokumen pembanding berupa dokumen paten yang telah mengungkapkan suatu produk insulasi panas yang sesuai dengan proses menurut klaim 2 invensi ID P0029369 B terdapat pula bukti-bukti lain yang bukan dokumen paten misalnya:

- Bukti P-9 bukti-bukti penjualan AC yang diduga menggunakan insulasi panas serupa dengan proses pada klaim 1 invensi ID P0029369 B;
- Bukti P-10: informasi pada halaman internet produk-produk perusahaan "indiamart" (berdiri sejak tahun 2004) mengenai thermal insulation;
- Bukti P-11: informasi pada laman internet produk-produk perusahaan "EC21" (sejak 2008) mengenai crosslinked polyethylene foam;
- Bukti P-12: buku mengenai "Polymeric Foams and Foam Technology) 2nd edition tahun 2004 yang ditulis Daniel Klemper dan Vahid Sendjarevic;

6.15. Bahwa, berdasarkan bukti-bukti berupa dokumen-dokumen paten dan bukan dokumen paten di atas (a dan b) maka disimpulkan klaim 2 invensi ID P0029369 B adalah tidak baru (*lack of novelty*) sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Undang Undang Paten tahun 2001 tentang paten, oleh karenanya klaim 2 invensi ID P0029369 B tersebut seharusnya tidak diberi paten atau ditolak;

7. Klaim-Klaim Pada Paten ID Yang Tergugat Ajukan Tidak Mengandung Langkah Inventif (*Lack Of Inventive Step*);

Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 14/2001 tentang Paten menyatakan, "Paten diberikan untuk Invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri";

Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 14/2001 menyatakan "Suatu Invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang



yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya”;

Bahwa dalil-dalil dalam klaim-klaim pada Paten ID yang Tergugat ajukan tidak mengandung langkah inventif adalah sebagai berikut:

- 7.1. klaim 1 dan klaim 2 (klaim-klaim utama/*independent claim*);
- 7.2. Bahwa klaim 1 pada dasarnya adalah klaim mengenai proses pembuatan insulasi panas sedangkan klaim 2 adalah mengenai produk insulasi panas yang dibuat melalui proses tersebut;
- 7.3. Bahwa proses pembuatan insulasi panas sebagaimana disebutkan di dalam klaim 1 tidak mengandung langkah inventif dikarenakan tahapan-tahapan dalam proses pembuatan insulasi tersebut telah dapat diduga sebelumnya;
- 7.4. Bahwa banyak dokumen-dokumen pembanding berupa dokumen paten yang telah mengungkapkan teknologi atau informasi mengenai proses pembuatan insulasi panas yang sesuai dengan invensi pada klaim 1 ID P0029369 B, beberapa diantaranya adalah:
Bukti P-2: KR 100908189 B 1 yang dipublikasi pada 16-7-2009;
Bukti P-3: KR 100884259 B 1 yang dipublikasi pada 18-2-2009;
Bukti P-4: GB 1215137 (A) yang dipublikasi pada 9-12-1970;
Bukti P-5: KR20040 107773 (A) yang dipublikasi pada 23-12-2004;
Bukti P-6: CN 2764669 (Y) yang dipublikasi pada 15-3-2006;
Bukti P-7: EP 1273435 A 1 yang dipublikasi pada 8-1-2003;
Bukti P-8: US 3651183 yang dipublikasi pada 21-3-1972;
- 7.5. Bahwa untuk dapat mengetahui tahapan-tahapan pada proses invensi ID P0029369 B tidak mengandung langkah inventif adalah salah satunya melalui suatu matriks klaim yang menganalisa perbandingan fitur-fitur klaim invensi ID P0029369 B dengan fitur- fitur yang ada pada dokumen-dokumen pembanding tersebut yaitu:

Fitur-fitur klaim 1 invensi ID P0029369 B:	Bukti P-2	Bukti P-3	Bukti P-4	Bukti P -5
Suatu insulasi panas yang dapat digunakan untuk insulasi suara, konstruksi dan industri yang merupakan busa (<i>crosslinked foam</i>) dilekatkan ke peralatan yang akan di-insulasi dengan proses melalui tahap-tahap:				
Bahan baku LDPE (<i>low density</i>)	v	v	v	v



polyethylene), ditimbang sesuai dengan rencana;				
pengadukan bahan baku PE, TSK, DCP dalam mesin kneader	v	v	v	v
Bahan baku yang telah dipanaskan dikirim melalui konveyor;	v	v	v	v
pembentukan butiran-butiran bahan baku hasil mesin kneader;	v	v	v	v
pencampuran dengan bahan pembantu;	v	v	v	v
Bahan tambahan (H40/KCN/HDPE/ EVA);	v	v	v	v
Pemanasan untuk pembuatan lembaran solid sheet;	v	v	v	v
pemanasan temperatur tinggi menghasilkan busa berbentuk lembaran dan mesin foaming oven;	v	v	v	v
Pendinginan lembaran busa;	v	v	v	v
Pemotongan sisa-sisa busa;	v	v	v	v
Penggulungan sehingga dihasilkan busa dalam bentuk rol;	v	v	v	v
pengepakan busa;	v	v	v	v
Proses tingkat lanjut, laminating busa dengan aluminium foil;	v	v	v	v

V = terungkap di dalam dokumen;

- 7.6. (a) Bahwa, dari matriks klaim tersebut dapat dianalisa fitur-fitur klaim 1 invensi ID P0029369B tidak mengandung langkah inventif berdasarkan dokumen pembanding yang ada. Dalam hal ini, tahapan-tahapan proses pada invensi ID P0029369B dapat diduga oleh orang yang ahli di bidangnya (*skilled person in the art*) dimana dengan melihat dari Informasi teknologi yang ada dari dokumen pembanding maka dengan mudah dibuat tahapan proses pembuatan insulasi panas yang dilakukan pada invensi ID P0029369 B;
- 7.7. (b) Bahwa selain bukti dokumen-dokumen pembanding berupa dokumen paten yang telah mengungkapkan suatu proses pembuatan insulasi panas yang sesuai dengan proses menurut klaim 1 invensi ID P0029369 B terdapat pula bukti-bukti lain yang bukan dokumen paten misalnya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-9: bukti-bukti penjualan AC yang diduga menggunakan insulasi panas serupa dengan proses pada klaim 1 invensi ID P0029369 B;
- Bukti P-10: informasi pada halaman internet produk-produk perusahaan "indiamart" (berdiri sejak tahun 2004) mengenai thermal insulation;
- Bukti P-11: informasi pada laman internet produk-produk perusahaan "EC21" (sejak 2008) mengenai *crosslinked polyethylene foam*;
- Bukti P-12: buku mengenai "Polymeric Foams and Foam Technology) 2nd edition" tahun 2004 yang ditulis Daniel Klempner dan Vahid Sendjarevic;

7.8. Bahwa, berdasarkan bukti-bukti berupa dokumen-dokumen paten dan bukan dokumen paten di atas (a dan b) maka disimpulkan klaim 1 invensi ID P0029369 B adalah tidak mengandung langkah inventif (*lack of inventive step*) karena tahapan-tahapan tersebut dapat diduga sebelumnya dan tidak ada solusi teknis yang diselesaikan dari tahapan proses pembuatan insulasi panas invensi ID P0029369 B, sehingga invensi tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, oleh karenanya klaim 1 dan klaim 2 invensi ID P0029369 B tersebut seharusnya tidak diberi paten atau ditolak;

7.9. Bahwa, klaim 2 adalah mengenai Produk insulasi panas yang dibuat berdasarkan tahapan proses menurut klaim 1 invensi ID P0029369 B;

7.10. Bahwa banyak dokumen-dokumen pembanding berupa dokumen paten yang telah mengungkapkan teknologi atau informasi mengenai produk insulasi panas yang sesuai dengan invensi pada klaim 2 ID P0029369 B adalah, beberapa diantaranya adalah:

Bukti P-2: KR 100908189 B 1 yang dipublikasi pada 16-7-2009;

Bukti P-3: KR 100884259 B 1 yang dipublikasi pada 18-2-2009;

Bukti P-4: GB 1215137 (A) yang dipublikasi pada 9-12-1970;

Bukti P-5: KR20040 107773 (A) yang dipublikasi pada 23-12-2004;

Bukti P-6: CN 2764669 (Y) yang dipublikasi pada 15-3-2006;

Bukti P-7: EP 1273435 A 1 yang dipublikasi pada 8-1-2003;

Bukti P-8: US 3651183 yang dipublikasi pada 21-3-1972;

7.11. Bahwa untuk dapat mengetahui Produk invensi ID P0029369 B tidak mengandung langkah inventif adalah salah satunya melalui suatu matriks klaim yang menganalisa perbandingan fitur-fitur klaim invensi ID

Halaman 14 dari 51 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P0029369 B dengan fitur-fitur yang ada pada dokumen-dokumen pbanding tersebut yaitu:

Fitur-fitur klaim 2 invensi ID P0029369 B:	Bukti P-2	Bukti P-3	Bukti P-4	Bukti P -5
Insulasi panas yang dapat digunakan untuk insulasi suara, konstruksi dan industri yang merupakan busa (<i>crosslinked foam</i>) dilekatkan ke peralatan yang akan di-insulasi sesuai dengan klaim 1 dimana menggunakan bahan PP dan PE yang terdiri dari				
Insulasi panas yang dapat digunakan untuk insulasi suara, konstruksi dan industri yang merupakan busa (<i>crosslinked foam</i>) dilekatkan ke peralatan yang akan di-insulasi sesuai dengan klaim 1 dimana menggunakan bahan PP dan PE yang terdiri dari:	v	v	v	v
D 1500 PE (pigmen organik sintetis berbentuk powder yang berfungsi sebagai pengeras foam)	v	v	v	v
D 1500 TSK (pigmen organik sintetis berbentuk powder yang berfungsi sebagai pelunak foam)	v	v	v	v
Master batch colour (pigmen organik sintetis berbentuk butiran berfungsi sebagai pewarna);	v	v	v	v
DCP (pigmen organik sintetis berbentuk powder yang berfungsi sebagai pembentukan kerangka foam)	v	v	v	v
LDPE (<i>low density polyethylene</i>) senyawa polyethylene berbentuk butiran	v	v	v	v
D 1500 TSK (berfungsi sebagai pelunak foam, terdiri dari azodicarbonamite 30% + LDPE 70%);	v	v	v	v
Pemanasan temperatur tinggi menghasilkan busa berbentuk lembaran	v	v	v	v

Halaman 15 dari 51 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



dan mesin foaming oven;				
D 1500 PE (berfungsi sebagai pengeras foam, terdiri dari LDPE 70% + 30% D 1500 PE);	v	v	v	v
H40 (pigmen organik sintetis berbentuk butiran berfungsi sebagai bahan anti api, terdiri dari Dearbone 25 kg + LDPE 40 kg + sb203 Antimony 8,3 kg	v	v	v	v
KCN (pigmen organik sintetis berbentuk butiran berfungsi sebagai pengembang, terdiri dari LOPE 70% + MgOh ₂ ;	v	v	v	v
DCP (berfungsi sebagai pembentukan kerangka foam, terdiri dari LDPE 70 kg + 3,5 kg DCP);	v	v	v	v

V = terungkap dalam dokumen;

- 7.12. (a) dari matriks klaim di atas terlihat bahwa semua fitur produk insulasi panas menurut klaim 2 invensi ID P0029369 B tidak mengandung langkah inventif karena telah pernah diungkapkan sebelumnya oleh kombinasi dokumen-dokumen pembanding yang ada *vide* bukti-bukti;
- 7.13. (b) Bahwa selain bukti dokumen-dokumen pembanding berupa dokumen paten yang telah mengungkapkan suatu produk insulasi panas yang sesuai dengan proses menurut klaim 1 invensi ID P0029369 B terdapat pula bukti-bukti lain yang bukan dokumen paten misalnya:
- Bukti P-9: bukti-bukti penjualan AC yang diduga menggunakan insulasi panas serupa dengan proses pada klaim 1 invensi ID P0029369 B;
 - Bukti P-10: informasi pada halaman internet produk-produk perusahaan "indiamart" (berdiri sejak tahun 2004) mengenai thermal insulation;
 - Bukti P-11: informasi pada laman internet produk-produk perusahaan "EC21" (sejak 2008) mengenai crosslinked polyethylene foam;
 - Bukti P-12: buku mengenai "Polymeric Foams and Foam Technology) 2nd edition" tahun 2004 yang ditulis Daniel Klemper dan Vahid Sendjarevic;
- 7.14. Bahwa, berdasarkan bukti-bukti berupa dokumen-dokumen paten dan bukan dokumen paten di atas (a dan b) maka disimpulkan klaim 2



invensi ID P0029369 B adalah tidak mengandung langkah inventif sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, oleh karenanya klaim 2 invensi ID P0029369 B tersebut seharusnya tidak diberi paten atau ditolak;

8. Bahwa Klaim-Klaim Pada Paten ID P0029369 B Yang Tergugat Ajukan Tidak Jelas (*Lack Of Clarity*) Dan Tidak Dapat Diterapkan Dalam Industri (*Lack Of Industrial Applicable*);

Bahwa berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 14/2001 tentang Paten, masalah penerapan suatu invensi dalam industri (*industrial applicable*) juga diatur menurut Pasal 5 Undang Undang Nomor 14/2001 yang menyatakan, "Suatu invensi dapat diterapkan dalam industri jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan";

Penjelasan Pasal 5 Undang Undang Nomor 14/2001 tentang Paten menyatakan "Jika invensi tersebut dimaksudkan sebagai produk, produk tersebut harus mampu dibuat secara berulang-ulang (secara massal) dengan kualitas yang sama, sedangkan jika invensi berupa proses, proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktik";

Bahwa Hal-hal yang berkenaan dengan klaim-klaim pada Paten ID P0029369 B yang Tergugat ajukan tidak jelas dan tidak dapat diterapkan dalam industri adalah sebagai berikut:

- 8.1. klaim 1 dan klaim 2 (klaim-klaim utama/ *independent claims*);
- 8.2. Bahwa, memperhatikan klaim 1 invensi ID P0029369 B tersebut khususnya pernyataan pada halaman 8 baris ke 20-21 dalam dokumen paten tersebut dimana disebutkan "pemanasan temperatur tinggi menghasilkan busa berbentuk lembaran dan mesin foaming oven";
- 8.3. Bahwa, pernyataan pada halaman 8 baris 20-21 pada fitur klaim 1 ID P0029369 B tidak jelas. Dalam hal ini, sangatlah tidak mungkin untuk dapat melaksanakan tahapan proses menurut klaim 1 tersebut dikarenakan tidak mungkinnya tahapan pekerjaan pemanasan temperatur tinggi tersebut menghasilkan "mesin foam oven";
- 8.4. Bahwa, pada klaim 2 fitur produk insulasi panas yang dihasilkan oleh tahapan menurut klaim 1 invensi ID P0029369 B tidak memiliki kejelasan khusus pernyataan pada halaman 9 baris 1, dimana disebutkan"... klaim 1 dimana menggunakan bahan PP dan PE";



- 8.5. Bahwa, pada klaim 2 invensi ID P0029369 B dinyatakan produk insulasi panas yang terbuat oleh tahapan proses menurut klaim 1 dimana menggunakan bahan PP dan PE, artinya komposisi yang ada di dalam produk insulasi panas menurut invensi ID P0029369 B harus mengandung bahan PP dan PE. Namun, fitur-fitur klaim 2 tersebut ternyata tidak pernah menyebutkan PP dan PE akan tetapi produk insulasi panas tersebut hanya menyebutkan bahan PE saja sehingga klaim 2 tersebut dinyatakan tidak jelas dan tidak didukung oleh fitur-fitur klaim 2 tersebut yang tidak pernah menyebutkan bahan PP sebagai bahan utamanya;
- 8.6. Bahwa klaim 2 invensi ID P0029369 B pada dasarnya mengenai produk insulasi panas yang dibuat dengan tahapan sesuai dengan klaim 1 invensi ID P0029369 B, dalam hal ini semua tahapan tersebut harus terpenuhi agar produk insulasi panas yang dimaksud dapat terbentuk;
Akan tetapi klaim 2 invensi ID P0029369 B sangat tidak jelas sehubungan dengan tidak adanya fitur mengenai aluminium foil sebagai bagian utama dari produk insulasi panas yang dihasilkan oleh proses klaim 1 invensi ID P0029369 tersebut;
- 8.7. Bahwa ketidakberadaan fitur aluminium foil yang merupakan komponen yang harus ada ketika tahapan proses pembuatan insulasi panas pada klaim 1 dilakukan menjadikan klaim 2 invensi ID P0029369 B tidak jelas dan tidak dapat diterapkan di dalam industri;
- 8.8. Bahwa dikarenakan klaim 1 dan klaim 2 invensi ID P0029369 B yang tidak jelas tersebut maka sulit untuk dapat melaksanakan dan tidak dapat diterapkan di dalam industri terhadap apa yang dinyatakan dalam klaim-klaim tersebut. sehingga klaim 1 dan klaim 2 invensi ID P0029369 B tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
- 8.9. Bahwa dikarenakan klaim 1 dan klaim 2 invensi ID P0029369 B tidak jelas dan tidak dapat diterapkan di dalam industri maka klaim 1 dan klaim 2 tersebut tidak memenuhi Pasal 5 Undang Undang Nomor 14/2001 tentang Paten oleh karenanya klaim 1 dan klaim 2 tersebut seharusnya tidak diberi paten atau ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan bahwa klaim 1 dan klaim 2 Paten Nomor ID P0029369 B yang berjudul "Insulasi Panas" tidak baru (*lack of novelty*);
 3. Menyatakan bahwa klaim 1 dan klaim 2 Paten Nomor ID P0029369 B yang berjudul "Insulasi Panas" tidak mengandung langkah Inventif (*lack of inventive step*);
 4. Menyatakan bahwa klaim 1 dan klaim 2 Paten Nomor ID P0029369 B yang berjudul "Insulasi Panas" tidak jelas dan tidak dapat diterapkan di dalam Industri (*lack of industrial applicable*);
 5. Menyatakan bahwa klaim 1 dan klaim 2 dalam Paten Nomor ID P0029369 B yang berjudul "Insulasi Panas" tidak memenuhi persyaratan patentabilitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang Undang 14/2001 tentang Paten sehingga klaim-klaim tersebut seharusnya tidak diberikan paten atau ditolak;
 6. Membatalkan klaim 1 dan klaim 2 dalam Paten Nomor ID P0029369 B yang berjudul "Insulasi Panas" yang terdaftar atas nama Tergugat;
 7. Membatalkan Sertifikat Paten Nomor ID. P0029369 B tertanggal Pemberian 13 Oktober 2011 untuk Invensi dengan Judul "Insulasi Panas" atas nama Pemegang Paten PT Toilon Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Serang Km. 16.8 Desa Telaga, Cikupa, Tangerang;
 8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencatat dan mengumumkan Putusan Pembatalan Paten atas nama Tergugat;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar bea perkara;
- Atau, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mencermati dalil gugatan Penggugat butir 5.1. yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang mengimpor, menjual dan memproduksi di Indonesia suatu produk insulasi panas yang digunakan untuk keperluan industri. Selanjutnya dinyatakan bahwa Proses dan Produk insulasi panas yang digunakan oleh Penggugat menyerupai Proses dan Produk sebagaimana diklaim pada Paten Nomor ID P0029369 B yang terdaftar atas nama Tergugat;
2. Apabila dicermati Posita gugatan Penggugat butir 5.1. angka 1 dan 2 (halaman 4), secara tegas Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang menggunakan Paten yang menyerupai Paten Tergugat daftar Nomor ID P0026393 B. Selanjutnya apabila dicermati dalil penggugat tersebut eksistensi Penggugat dalam gugatan *a quo* jelas memposisikan



dirinya sebagai pemegang paten atau pemilik paten atau pihak yang menerima hak lebih lanjut. Dengan demikian apabila Penggugat mendalilkan bahwa eksistensi Penggugat adalah pengguna Paten yang menyerupai Paten terdaftar milik Tergugat, dengan demikian pengajuan gugatan pembatalan paten sekarang adalah didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;

3. Bahwa apabila Penggugat mengajukan gugatan dan memposisikan diri sebagai pengguna paten yang menyerupai paten Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan selanjutnya juga apabila dicermati ketentuan Pasal 91 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, maka apabila Penggugat memposisikan dirinya/kapasitasnya sebagaimana tersebut diatas, secara hukum para pihak yang berhak mengajukan gugatan pembatalan paten terdaftar adalah hanya pemegang Paten dan Penerima Lisensi;

Yang dimaksud Pemegang Paten sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten adalah sebagai berikut: Pemegang Paten adalah inventor sebagai pemilik Paten atau Pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten;

Penerima Lisensi adalah pihak yang diberikan izin untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberikan perlindungan hukum oleh pemegang paten;

4. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas pada angka 2 dan 3 Jawaban Tergugat dan dibandingkan dengan kapasitas Penggugat sebagaimana telah disampaikan Penggugat didalam gugatannya, secara hukum Penggugat tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan, karena Penggugat bukan pemegang paten atau penerima lisensi. Dengan demikian, secara hukum gugatan Penggugat adalah cacad hukum sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 50/Paten/2012/PN.NIAGA/JKT.PST, tanggal 18 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa klaim 1 dan klaim 2 Paten Nomor ID P0029369 B yang berjudul "Insulasi Panas" tidak baru (*lack of novelty*);
3. Menyatakan bahwa klaim 1 dan klaim 2 Paten Nomor ID P0029369 B yang berjudul "Insulasi Panas" tidak mengandung langkah Inventif (*lack of inventive step*);
4. Menyatakan bahwa klaim 1 dan klaim 2 Paten Nomor ID P0029369 B yang berjudul "Insulasi Panas" tidak memenuhi persyaratan patentabilitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten sehingga klaim-klaim tersebut seharusnya tidak diberikan atau ditolak;
5. Membatalkan klaim 1 dan klaim 2 dalam Paten Nomor ID P0029369 B yang berjudul "Insulasi Panas" yang terdaftar atas nama Tergugat;
6. Membatalkan Sertifikat Paten Nomor ID. P0029369 B tertanggal Pemberian 13 Oktober 2011 untuk Invensi dengan Judul "Insulasi Panas" atas nama Pemegang Paten PT Toilon Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Serang Km. 16.8 Desa Telaga, Cikupa, Tangerang;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencatat dan mengumumkan Putusan Pembatalan Paten atas nama Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);
9. Menolak Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 17 Februari 2015 sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT TOILON INDONESIA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 17 Februari 2015, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2016 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 13 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01 PK/Pdt.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HKI/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Jo. Nomor 50/Pdt.Sus-Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 143 K/Pdt.Sus-HaKI/2013. Jo. Nomor 50/Pdt.Sus-Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 13 Januari 2017, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada hari itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Maret 2017 dan 10 Februari 2017, Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 5 April 2017 dan 3 Maret 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Yang Terbukti Dari Bukti PK-1 Sampai Dengan Bukti PK-28

Amar Putusan *Judex Facti* seharusnya "gugatan tidak dapat diterima" karena gugatan Termohon Kasasi cacat formil dan putusan tidak akan pernah bisa dieksekusi

Pengantar

Bahwa berdasarkan seluruh informasi yang ada di dalam Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-28, Pemohon Peninjauan Kembali berkeyakinan bahwa *Judex Facti* ketika mengadili perkara *a quo* seharusnya menjatuhkan amar Putusan dengan menyatakan bahwa gugatan Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Gugatan Termohon Peninjauan Kembali perlu dinyatakan tidak dapat diterima karena Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan kesalahan

Halaman 22 dari 51 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang begitu fundamental dalam menyusun gugatannya yang telah menyebabkan gugatan cacat formil dan Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang menguntungkan Termohon Peninjauan Kembali menjadi tidak bisa dieksekusi.

Uraian dalil yang terbukti dari *novum*

Berikut adalah penjelasan dari Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-28 yang memberikan uraian secara detail dari dalil-dalil pada pengantar tersebut di atas.

1. Bahwa Bukti PK-1 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemberian Paten, telah mengatur ketentuan sebagai berikut:

Pasal 59

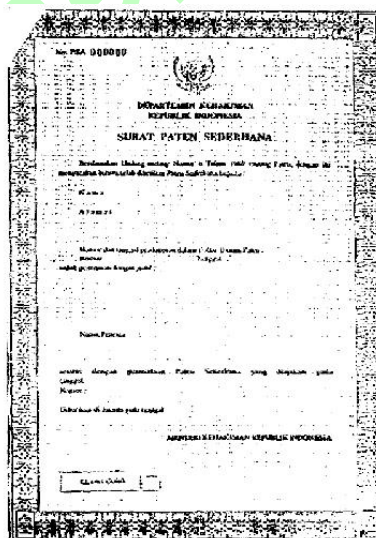
- (1) Paten dianggap diberikan pada tanggal pencatatan Surat Paten dalam Daftar Umum Paten dan selanjutnya diumumkan dalam Berita Resmi Paten.
- (2) Dalam Surat Paten dicantumkan:
 - a. nomor paten;
 - b. judul penemuan;
 - c. nama dan alamat pemegang paten;
 - d. nama penemu;
 - e. tanggal penerimaan permintaan dan nomor permintaan paten;
 - f. nama negara atau negara-negara dimana permintaan paten telah diajukan, dalam hal permintaan diajukan dengan hak prioritas;
 - g. tanggal pemberian paten.

2. Bahwa Bukti PK-2 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1993 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten, telah mengatur ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Surat Paten diberikan dengan bentuk dan isi sesuai dengan contoh terlampir pada Peraturan Pemerintah ini.

Adapun contoh surat paten yang dimaksud oleh Pasal 1 pada Bukti PK-2 adalah sebagai berikut:



3. Bahwa Bukti PK-3 dan Bukti PK-4 merupakan contoh pendaftaran paten yang dilakukan berdasarkan panduan pada Bukti PK-1 dan Bukti PK-2. Apabila diperhatikan tata cara pemberian nomor paten pada Bukti PK-3 dan Bukti PK-4 telah terbukti bahwa nomor untuk pendaftaran paten terdiri atas: komposisi huruf "P", diikuti dengan penggunaan tiga (3) digit angka 0 selanjutnya diikuti oleh tiga (3) digit nomor register untuk paten yang diberikan.
4. Bahwa dari Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-4 telah membuktikan dengan sempurna bahwa pada tahun 1990-an, praktek pemberian nomor pendaftaran paten senantiasa dengan menggunakan komposisi huruf "P", diikuti dengan penggunaan tiga (3) digit angka 0 selanjutnya diikuti oleh tiga (3) digit nomor register untuk paten yang diberikan.
5. Bahwa Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten ("Undang Undang Paten") melalui Pasal 57 selanjutnya memperkenalkan istilah "Sertifikat Paten untuk menggantikan istilah "Surat Paten". Walaupun Pasal 59 Undang Undang Paten telah mengatur bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Sertifikat Paten, bentuk dan isinya, dan ketentuan lain mengenai pencatatan serta permohonan salinan dokumen Paten diatur dengan Peraturan Pemerintah", namun demikian Pemerintah Republik Indonesia tidak mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang bentuk dan isi sertifikat paten. Oleh karena itu, di dalam praktek, penyusunan bentuk serta isi dari suatu sertifikat paten diserahkan sepenuhnya kepada Kantor Turut Termohon Peninjauan Kembali. Dari waktu ke waktu, Turut Termohon Peninjauan



Kembali memberikan bentuk penomoran pendaftaran paten yang disesuaikan dengan kebutuhan.

6. Pada tahun 2009 - sebagaimana terbukti dari contoh-contoh sertifikat paten pada Bukti PK-5 sampai dengan Bukti PK-8 - telah terbukti bahwa Turut Termohon Kasasi Peninjauan Kembali menggunakan sistem penomoran pendaftaran paten pada sertifikat paten sebagai berikut:
komposisi huruf T. "D" dan huruf "P", diikuti dengan penggunaan dua (2) digit angka 0 selanjutnya diikuti oleh lima (5) digit nomor register untuk paten yang diberikan.

Berikut adalah sistem penomoran pendaftaran paten pada Bukti PK-5 sampai dengan Bukti PK-8:

Bukti PK-5	Nomor pendaftaran Paten: ID P 0023070
Bukti PK-6	Nomor pendaftaran Paten: ID P 0023121
Bukti PK-7	Nomor pendaftaran Paten: ID P 0002353
Bukti PK-8	Nomor pendaftaran Paten: ID P 0024132

Bukti PK-5 sampai dengan Bukti PK-8 telah membuktikan bahwa pada tahun 2009, Turut Termohon Peninjauan Kembali menggunakan komposisi huruf "I", "D" dan huruf "P", diikuti dengan penggunaan dua (2) digit angka 0 selanjutnya diikuti oleh lima (5) digit nomor register untuk paten yang diberikan

7. Pada tahun 2009 - sebagaimana terbukti dari contoh-contoh sertifikat paten pada Bukti PK-9 sampai dengan Bukti PK-13 - telah terbukti bahwa Turut Termohon Kasasi Peninjauan Kembali menggunakan sistem penomoran pendaftaran paten pada sertifikat paten sebagai berikut:
komposisi huruf T, "D" dan huruf "P", diikuti dengan penggunaan dua (2) digit angka 0 selanjutnya diikuti oleh lima (5) digit nomor register untuk paten yang diberikan.

Berikut adalah sistem penomoran pendaftaran paten pada Bukti PK-9 sampai dengan Bukti PK-13:

Bukti PK-9	Nomor pendaftaran Paten: ID P 0026307
Bukti PK-10	Nomor pendaftaran Paten: ID P 0026312
Bukti PK-11	Nomor pendaftaran Paten: ID P 0026010
Bukti PK-12	Nomor pendaftaran Paten: ID P 0026484
Bukti PK-13	Nomor pendaftaran Paten: ID P 0026839



Bukti PK-9 sampai dengan Bukti PK-13 telah membuktikan bahwa pada tahun 2009, Turut Termohon Peninjauan Kembali menggunakan komposisi huruf "I", "D" dan huruf "P", diikuti dengan penggunaan dua (2) digit angka 0 selanjutnya diikuti oleh lima (5) digit nomor register untuk paten yang diberikan.

8. Praktek sistem penomoran pendaftaran paten pada sertifikat paten yang digunakan pada tahun 2010 tersebut menjadi sistem penomoran yang dianut oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali hingga hari ini. Oleh karena itu, seluruh sertifikat Paten yang diterbitkan sejak tahun 2010 oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali senantiasa menggunakan sistem penomoran sebagai berikut:
komposisi huruf T. "D" dan huruf "P", diikuti dengan penggunaan dua (2) digit angka 0 selanjutnya diikuti oleh lima (5) digit nomor register untuk paten yang diberikan.
9. Fakta bahwa sistem penomoran pendaftaran paten pada sertifikat paten dari tahun 2010 memang dianut oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali dapat dicermati dari Bukti PK-14 sampai dengan Bukti P K-28, sebagai berikut:

Tahun Terbit	Nomor Bukti PK	Nomor Pendaftaran
2011	Bukti PK-14	Nomor pendaftaran Paten: ID P 0029099
	Bukti PK-15	Nomor pendaftaran Paten: ID P 0029327
	Bukti PK-16	Nomor pendaftaran Paten: ID P 0029662
	Bukti PK-17	Nomor pendaftaran Paten: ID P 0029759
	Bukti PK-18	Nomor pendaftaran Paten: ID P 0029823
2012	Bukti PK-19	Nomor pendaftaran Paten: ID P 0030402
	Bukti PK-20	Nomor pendaftaran Paten: ID P 0030953
	Bukti PK-21	Nomor pendaftaran Paten: ID P 0031137
	Bukti PK-22	Nomor pendaftaran Paten: ID P 0031201
	Bukti PK-23	Nomor pendaftaran Paten: ID P 0031741
2013	Bukti PK-24	Nomor pendaftaran Paten: ID P 0033222
	Bukti PK-25	Nomor pendaftaran Paten: ID P 0033236
	Bukti PK-26	Nomor pendaftaran Paten: ID P 0033638
	Bukti PK-27	Nomor pendaftaran Paten: ID P 0034068
	Bukti PK-28	Nomor pendaftaran Paten: ID P 0034098



Bahwa penggunaan sistem penomoran ID P 000000 sebagaimana diuraikan di atas tersebut menjadi praktek yang dianut dan digunakan hingga hari ini. Seluruh sertifikat paten yang diterbitkan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali senantiasa menggunakan sistem penomoran tersebut.

Mengingat Turut Termohon Peninjauan Kembali selaku instansi pemerintahan yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat paten juga diikuti-sertakan di dalam perkara *a quo*, maka Pemohon Peninjauan Kembali percaya bahwa Turut Termohon Peninjauan Kembali akan memberikan penjelasan yang menkonfirmasi kebenaran seluruh uraian dalil di atas.

10. Bahwa ternyata gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, baik di dalam Posita maupun di dalam Petitum, telah mencantumkan nomor pendaftaran paten salah untuk dimohonkan pembatalannya.

Nomor pendaftaran paten milik Pemohon Peninjauan Kembali, yang menjadi objek perkara *a quo*, adalah ID P00293369.

Sementara itu, nomor pendaftaran paten yang digugat oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah ID P00293369 B.

Berikut adalah perbandingannya:

Nomor paten terdaftar	Nomor paten yang digugat
ID P00293369 (tidak ada huruf B)	ID P00293369 B (menggunakan huruf B)

11. Sebagai referensi yang lebih jelas bagi Majelis Hakim Agung yang Terhormat, berikut adalah contoh-contoh bagian-bagian dari Posita Termohon Peninjauan Kembali, yang secara salah menyatakan nomor paten milik Pemohon Peninjauan Kembali sebagai ID P00293369 B.

Butir 1 Halaman 2

"Bahwa gugatan ini mengenai Pembatalan Paten Nomor ID P0029369 B yang berjudul "insulasi panas" atas nama Tergugat ... dst ..."

Butir 3 Halaman 2

"... dengan klaim-klaim yang Tergugat ajukan pada Turut Tergugat sebagai dasar pemberian paten Nomor ID P0029369 B adalah sebagai berikut ...dst..."

Butir 5.2 Halaman 4

"Klaim-klaim pada Paten ID P029369 B yang Tergugat ajukan tidak memiliki kebaruan (*lack of novelty*)"

Butir 6 Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"...klaim-klaim pada Paten ID P029369 B yang Tergugat ajukan tidak baru adalah sebagai berikut: ...dst..."

Demikian juga halnya dengan petitum dari gugatan Termohon Peninjauan Kembali yang juga mencantumkan nomor pendaftaran salah ID P029369 B sebagai berikut.

- 1). Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2). Menyatakan bahwa klaim 1 dan klaim 2 Paten Nomor ID P0029369 B yang berjudul "Insulasi Panas" tidak baru (*lack of novelty*);
- 3). Menyatakan bahwa klaim 1 dan klaim 2 Paten Nomor ID P0029369 B yang berjudul "Insulasi Panas" tidak mengandung langkah inventif (*lack of inventive step*);
- 4). Menyatakan bahwa klaim 1 dan klaim 2 Paten Nomor ID P00290369 B yang berjudul "Insulasi Panas" tidak jelas dan tidak dapat diterapkan di dalam industri (*lack of industrial applicability*);
- 5). Menyatakan bahwa klaim 1 dan klaim 2 dalam Paten Nomor ID P0029369 B yang berjudul "Insulasi Panas" tidak memenuhi persyaratan patentabilitas sebagaimana ditentukan Pasal 2 Undang-Undang 14/2001 tentang Paten sehingga klaim-klaim tersebut seharusnya tidak diberikan atau ditolak;
- 6). Membatalkan klaim 1 dan klaim 2 dalam Paten Nomor ID P0029369 B yang berjudul "Insulasi Panas" yang terdaftar atas nama "Tergugat";
- 7). Membatalkan Sertifikat Paten Nomor ID P0029369 B tertanggal 13 Oktober 2011 untuk invensi dengan judul "Insulasi Panas" atas nama Pemegang Paten PT Toilon Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Serang Km 16,8 Desa Telaga, Cikupa, Tangerang;
- 8). Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencatat dan mengumumkan putusan pembatalan paten atas nama Tergugat;
- 9). Menghukum Tergugat untuk membayar bea perkara.

Bahwa uraian di atas, terbukti bahwa seluruh uraian posita dan petitum di dalam gugatan Pembatalan Paten yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah untuk membatalkan Paten terdaftar Nomor ID P0029369 B. dan bukan paten Nomor ID P0029369 milik Pemohon Peninjauan Kembali.

12. Bahwa selanjutnya perlu untuk perhatian Majelis Hakim Agung yang Terhormat, bahwa penggunaan referensi huruf B di dalam praktek adalah mengacu kepada lembar kedua yang merupakan lampiran dari sertifikat paten. Huruf B tersebut tidak digunakan di dalam sertifikat paten yang diakui sebagai bukti hak atas kepemilikan paten yang bersangkutan. Oleh karena



itu, suatu perkara paten tidak mungkin diajukan untuk membatalkan lampiran dari suatu sertifikat paten. Yang dibatalkan adalah sertifikat paten dengan mengacu kepada nomor pendaftaran sertifikat tersebut. Seandainya dikabulkan sekalipun, maka kalau lampiran sertifikat yang dibatalkan, maka sertifikat paten tersebut tentu saja masih berlaku.

Sebagaimana telah terbukti dari Bukti PK-1 hingga Bukti PK-28, seluruh nomor pendaftaran paten tidak ada satupun yang menggunakan huruf B.

Termohon Peninjauan Kembali sendiri sebenarnya telah menyadari dan mengakui bahwa paten terdaftar milik Pemohon Peninjauan Kembali adalah terdaftar dengan Nomor ID P0029369 dan bukan Nomor ID P0029369 B. Hal ini dapat dicermati dari Bukti P-1 yang diajukan sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali, sebagaimana juga diterangkan di dalam akta bukti Termohon Peninjauan Kembali.

13. Majelis Hakim Agung yang Terhormat, pencantuman huruf B oleh Termohon Peninjauan Kembali mungkin terlihat sederhana dan tidak signifikan. Namun demikian pada kenyataannya pencantuman huruf B tersebut menjadi sangat fundamental untuk menentukan apakah gugatan pembatalan paten yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dapat diterima atau tidak.

Sebagaimana telah disinggung di atas, referensi huruf B setelah nomor pendaftaran paten senantiasa menandakan bahwa dokumen tersebut adalah lampiran dari sertifikat paten dan bukan sertifikat pendaftaran paten itu sendiri.

Oleh karena itu, fakta bahwa Termohon Peninjauan Kembali menggugat gugatan terhadap paten Nomor ID P0029369 B tidak dapat dipandang dengan cara lain selain kenyataan bahwa Termohon Peninjauan Kembali sebenarnya gugatan pembatalan terhadap lampiran dari suatu sertifikat pendaftaran paten dan bukan terhadap pendaftaran paten itu sendiri.

Pasal 57 ayat (1) Undang Undang Paten telah menentukan bahwa "Sertifikat Paten merupakan bukti hak atas Paten". Oleh karena itu, jelas bahwa gugatan pembatalan terhadap lampiran sertifikat paten tidak bisa disamakan dengan gugatan terhadap paten itu sendiri. Mengajukan gugatan terhadap lampiran pendaftaran paten dengan demikian tidak akan membatalkan pendaftaran paten atas dasar sertifikat pendaftaran paten.

14. Bahwa Putusan *Judex Juris* yang menguatkan Putusan *Judex Facti* untuk membatalkan pendaftaran paten Nomor ID P0029369 B dijatuhkan pada tanggal 17 Februari 2015. Melalui Putusan *Judex Juris* tersebut, maka



perkara pembatalan pendaftaran paten Nomor ID P0029369 B tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

15. Oleh karena telah berkekuatan hukum tetap, maka demi hukum, Turut Termohon Peninjauan Kembali harus mengeksekusi Putusan dari *Judex Facti* yaitu dengan cara membatalkan pendaftaran paten tersebut dan melakukan coretan dari daftar umum paten.
16. Namun demikian, Turut Termohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas mengeksekusi Putusan *Judex Juris* karena memang pada kenyataan tidak ada terdaftar paten Nomor ID P00290369 B di kantor Turut Termohon Peninjauan Kembali. Turut Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan Surat Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik gugatan diajukan terhadap lampiran sertifikat namun tidak terhadap sertifikat itu sendiri.
17. Bahwa dari seluruh uraian di atas yang didasarkan pada Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-28, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa sebenarnya gugatan pembatalan paten yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah cacat formil karena tidak pernah ada pendaftaran paten dengan Nomor ID P0029369 B atas nama Pemohon Peninjauan Kembali.
18. Demi kepastian hukum, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Majelis Hakim Agung yang Terhormat untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* dan Putusan *Judex Juris* dan menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima karena telah terbukti bahwa putusan-putusan justru membatalkan lampiran sertifikat paten dan bukan sertifikat paten itu sendiri.
19. Perlu Majelis Hakim yang Terhormat ketahui bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara juga telah menolak mengabulkan gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali terhadap Surat Direktur Paten Nomor HKI.3-HI.05.06.145.
Oleh karena itu, Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* adalah putusan yang tidak bisa dieksekusi dan mohon agar kiranya Majelis Hakim Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali dapat memperbaiki kesalahan tersebut dengan menyatakan bahwa gugatan Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Terbukti Dari Bukti PK-29 Dan Bukti PK-30

Bukti sertifikat paten dari luar negeri (*vide* Bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8) yang didalilkan mengantisipasi kebaruan paten milik Pemohon Peninjauan Kembali tidak sah, cacat hukum dan seharusnya ditolak

Pengantar

Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terkandung pada Bukti PK-29 dan Bukti PK-30, Pemohon Peninjauan Kembali berkeyakinan bahwa *Judex Facti* ketika mengadili perkara *a quo* menjatuhkan amar Putusan dengan menolak Gugatan Termohon Peninjauan Kembali.

Gugatan Termohon Peninjauan Kembali seharusnya dinyatakan ditolak karena seluruh bukti-bukti berupa dokumen pembanding pendaftaran paten dari luar negeri tidak sah dan cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formalitas suatu bukti.

Uraian dalil yang terbukti dari *novum*

Berikut adalah penjelasan dari Bukti PK-29 dan Bukti PK-30 yang memberikan uraian secara detail dari dalil-dalil pada pengantar tersebut di atas.

20. Bahwa Bukti PK-29 adalah Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 09/A/KP/XI1/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah beserta lampirannya.

Indonesia Nomor HKI.3-HI.05.06.145 tanggal 12 April 2016, perihal Penolakan Pencatatan dan Pengumuman Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015., jo. Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 50/Paten/2012/PN.Niaga tentang Pembatalan Paten nomor ID P00290369 B dengan judul "Insulasi Panas atas nama PT Toilon Indonesia".

Adapun alasan penolakan eksekusi putusan oleh Turut Termohon Penin Kembali tersebut adalah karena memang pada kenyataannya Paten not M. P00290369 B tidak ada terdaftar di kantor Paten sehingga tidak ada yang bisa dieksekusi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015.

15. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menerima Surat Penolakan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015 yang diterbitkan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali. Pada tanggal 1 Juli 2016, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Surat Direktur Paten Nomor HKI.3-

Halaman 31 dari 51 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HI.05.06.145 dan tercatat dalam register perkara Nomor 165/G/2016/PTUN.JKT.

Majelis Hakim di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara juga telah memberikan putusan yang menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali dan membenarkan tindakan dari Turut Termohon Peninjauan Kembali yang menolak untuk eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015.

Quon non, perkara Tata Usaha Negara dengan register perkara Nomor 165/G/2016/PTUN.JKT memang tidak memiliki hubungan langsung dengan perkara *a quo*, terbukti secara tegas bahwa memang tidak ada nomor pendaftaran Paten ID 0029369 B di kantor Turut Termohon Peninjauan Kembali.

Gugatan Perkara Tata Usaha Negara dengan register perkara Nomor 165/G/2016/PTUN.JKT yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali juga membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali juga mengakui kesalahannya dan berharap mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara dapat memperbaiki kesalahan tersebut.

Mengingat bahwa Turut Termohon Peninjauan Kembali adalah pihak di dalam perkara *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali berkeyakinan bahwa Turut Termohon Peninjauan Kembali akan memberikan penjelasan lebih detail yang mengkonfirmasi bahwa Putusan *Judex Juris* memang tidak bisa dieksekusi karena adanya kesalahan gugatan yaitu menggugat lampiran sertifikat paten.

16. Kontra memori peninjauan kembali oleh Termohon Peninjauan Kembali nanti akan berdalil bahwa nomor pendaftaran ID P0029369 dan nomor pendaftaran ID P0029369 B kedua-duanya berasal dari satu sertifikat pendaftaran paten yang dikeluarkan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali, maka oleh karena itu kedua nomor tersebut adalah nomor yang sama dan Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* harus berlaku juga terhadap pendaftaran paten Nomor ID P0029369.

Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Majelis Hakim Agung yang Terhormat untuk menolak dalil-dalil seperti di atas karena nomor pada lampiran sertifikat paten tidaklah sama dengan sertifikat paten. Bagaimana mungkin suatu Bukti PK-29 merupakan peraturan umum mengenai legalisasi suatu dokumen diterbitkan di luar negeri dan akan dipergunakan untuk kepentingan persidangan di Indonesia.

Bukti PK-29 telah memberikan petunjuk sebagai berikut:



Butir 68

Legalisasi artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan tema: tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen. Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.

Butir 70

Dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementahan Kehakiman dan/atau Kementahan Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.

Butir 71

Atas dasar itu, semua pihak yang berkepentingan di Indonesia khususnya di Daerah harus menolak dokumen-dokumen yang tidak atau belum dilegalisasi sesuai dengan ketentuan yang dimaksud di atas.

Berdasarkan ketentuan pada Butir 68, Butir 70 dan Butir 71 pada Bukti PK-29, secara tegas menyebutkan bahwa agar suatu dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.

21. Bahwa selanjutnya Bukti PK-30 adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan.

Berdasarkan Bukti ini telah terbukti bahwa salah satu topik dari Hasil Rapat Kamar Perdata Khusus di Tangerang tanggal 19-21 April 2012, adalah pertanyaan sebagai berikut:

Bagaimana proses Legalisasi Dokumen Asing agar dapat diterima sebagai alat bukti pada peradilan Indonesia?

Rapat Kamar Perdata Khusus Mahkamah Agung telah memberikan pedoman bagi seluruh Peradilan Indonesia (termasuk dalam hal ini Pengadilan Niaga Jakarta Pusat) mengenai cara pemeriksaan legalisasi dokumen asing, sebagai berikut:

Sertifikat dan dokumen asing sebagai alat Bukti harus memenuhi syarat-syarat legalisasi baik di negara asal dan di Indonesia, disamping itu juga harus diterjemahkan oleh seorang oenterimah resmi dan disumpah di RI.



Dokumen asing harus dilegalisir oleh Notaris Publik dan disahkan oleh Konsul Jenderal RI di negara setempat.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung telah memberikan pedoman bahwa dokumen asing harus dilegalisir oleh Notaris publik dan disahkan oleh Konsulat Jenderal RI di negara setempat

22. Bahwa bukti-bukti yang berasal dan diterbitkan di luar negeri yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali pada pengadilan tingkat pertama adalah sebagai berikut:

Nomor Bukti	Keterangan Bukti	Negara asal bukti
Bukti P-2	Abstrak Paten nomor pendaftaran 100908189 B1 tertanggal 9 Juli 2009	Korea
Bukti P-3	Abstrak Paten nomor pendaftaran 100884259 B1 tertanggal 11 Februari 2009	Korea
Bukti P-4	Spesifikasi Paten 1215137 dengan nomor pengajuan 8617/67 tertanggal 9 Desember 1970	Korea
Bukti P-5	Paten Korea nomor pendaftaran 200328851 tertanggal 1 Oktober 2003	Korea
Bukti P-6	Penjelasan Paten Fungsi Model Baru nomor Paten ZL 200520001340.2 tanggal 15 Maret 2006	Republik Rakyat China
Bukti P-7	Permohonan Paten dengan nomor 1273435 dipublikasikan pada tanggal 8 Januari 2003	Paten Eropa
Bukti P-8	Paten Nomor 3651183 tertanggal 21 Maret 1972	Amerika Serikat

Dari tabel di atas, dokumen pembanding paten luar negeri yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali berasal dari 4 (empat) Negara yaitu Korea, China, Eropa dan Amerika Serikat.

23. Dokumen-dokumen berupa pendaftaran Paten yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (*vide* Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-8) adalah cacat formil dan tidak memenuhi ketentuan legalisasi dokumen luar negeri, karena alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk membuktikan bahwa paten milik Pemohon Peninjauan Kembali tidak baru maka Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan bukti-bukti dalam bentuk *print out*
- Bukti-bukti dalam bentuk *print out* tersebut didalilkan telah diterbitkan oleh Kantor Paten dari negara Korea, China, Eropa dan Amerika Serikat.
- Seluruh dokumen asing berupa *print out* tidak dilegalisasi di negara asal dimana dokumen tersebut diterbitkan - sesuai dengan ketentuan dalam Bukti PK-35 dan PK-36, namun melainkan diperoleh dari internet.

Dari uraian di atas, telah terbukti bahwa Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-8 adalah dokumen-dokumen yang cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formil karena menyalahi ketentuan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 09/A/KP/XI1/2006/01 berserta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012.

24. Selain daripada itu, mohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat bahwa Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-8 merupakan dokumen-dokumen yang berasal dari internet namun tidak menyebutkan secara jelas dari situs (*website*) mana dokumen tersebut diperoleh dan kapan dokumen tersebut diunduh. Oleh karena itu jelas tidak dapat dijamin ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan, bukti-bukti tersebut sebagaimana telah disyaratkan oleh ketentuan Pasal 6 dan Pasal 16 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.
25. Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-8 merupakan salah satu bagian inti dan pertimbangan *Judex Juris* untuk menyatakan bahwa teknologi dalam Paten milik Pemohon Peninjauan Kembali tidak baru. Oleh karena itu, berdasarkan Bukti PK 26 dan Bukti PK-30, seharusnya Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-8 disingkirkan dan tidak dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

Yang Terbukti Dari Bukti PK-31 Dan Bukti PK-32
--

Bukti pokok perkara dari Pemohon Peninjauan Kembali adalah dalam bentuk fotokopi sehingga tidak sah, cacat hukum dan seharusnya ditolak

Pengantar

Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terkandung pada Bukti PK-31 dan Bukti PK-32, Pemohon Peninjauan Kembali berkeyakinan bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* seharusnya menjatuhkan amar putusan dengan menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali.

Halaman 35 dari 51 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



Gugatan Termohon Peninjauan Kembali seharusnya dinyatakan ditolak karena bukti-bukti yang digunakan untuk membuktikan pokok perkara terdiri dari bukti dalam bentuk fotocopy yang tidak pernah diperlihatkan aslinya di persidangan, sehingga dengan demikian seharusnya ditolak karena banyak pokok-pokok gugatan yang harus dibuktikan dari dokumen asli.

Uraian dalil yang terbukti dari *novum*

Berikut adalah penjelasan Bukti PK-31 dan Bukti PK-32 yang memberikan uraian secara detail dari dalil-dalil pada pengantar tersebut di atas.

26. Bahwa Bukti PK-31 adalah doktrin hukum dari Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., pada bukunya dengan judul "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ke Delapan, Halaman 167. Di dalam Bukti P-31 telah dinyatakan sebagai berikut:

"Tentang fotocopi dapat disimpulkan dari Putusan MA tanggal 14 April 1976 Nomor 701K/Sip/1974 (Y.I. 1976 hal. 549) bahwa fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi itu disertai "Keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dari mana ternyata bahwa fotokopi-fotokopi tersebut dengan aslinya".

27. Bahwa Bukti PK-32 adalah doktrin hukum dari R. Soeroso S.H., dengan judul "*Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 4 Tentang Pembuktian*", Penerbit Sinar Grafika, cetakan kedua, halaman 227, yaitu salinan atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 701K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976, antara Ny. Ong Hwie Liang melawan Goenandi, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

"Karena *Judex Facti* mendasarkan keputusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari fotokopi-fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansil masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah"

28. Bukti PK-31 dan Bukti PK-32 membuktikan bahwa bukti yang dianggap sah uau mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak adalah bukti asli.

Dari kaidah hukum positif yang berlaku, bukti dalam bentuk fotokopi terutama harus ditolak apabila ternyata bukti fotokopi tersebut bertujuan untuk membuktikan sesuatu yang bersifat substansial dan menjadi pokok sengketa dari suatu perkara (*vide* Bukti PK-32).



29. Untuk mendukung gugatannya, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan sebanyak 28 bukti. Apabila dicermati, dari total 28 bukti, setidaknya ada 21 bukti yang diajukan dalam bentuk fotokopi, sebagai berikut:

Nomor Bukti	Tujuan Bukti	Bentuk bukti
Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-8	Sebagai dokumen pembanding untuk membuktikan bahwa teknologi atau informasi pada paten terdaftar milik Pemohon Peninjauan Kembali tidak baru karena telah terungkap.	Dokumen dalam bentuk <i>printout</i> . tidak ada referensi situs dan tidak pernah diperlihatkan aslinya di persidangan
Bukti P-9.a sampai dengan Bukti P-9.e	Sebagai bukti bahwa produk dengan teknologi paten terdaftar milik Pemohon Peninjauan Kembali telah diperdagangkan pihak ketiga sebelum pendaftaran paten.	Dokumen dalam bentuk <i>fotocopy</i> tidak pernah diperlihatkan aslinya di persidangan
Bukti P-10	Sebagai bukti bahwa invensi dari paten terdaftar milik Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengandung kebaruan	Dokumen dalam bentuk <i>print out</i> tidak ada referensi situs dan tidak pernah diperlihatkan aslinya di persidangan
Bukti P-12	Sebagai bukti bahwa paten yang terdaftar atas nama Pemohon Peninjauan Kembali telah menjadi milik publik sebelum pendaftarannya	Dokumen dalam bentuk <i>print out</i> . tidak ada referensi situs dan tidak pernah diperlihatkan aslinya di persidangan
Bukti P-14	Sebagai bukti adanya pihak ketiga yang memproduksi insulasi panas	Dokumen dalam bentuk <i>print out</i> . tidak ada referensi situs dan tidak pernah diperlihatkan aslinya di persidangan
Bukti P-16a	Sebagai bukti pembelian produk	Dokumen dalam bentuk <i>fotocopy</i> tidak pernah diperlihatkan



		aslinya di persidangan
Bukti P-17a dan Bukti -17b	Sebagai bukti adanya penggunaan suatu merek pada bagian klaim paten	Dokumen dalam bentuk <i>fotocopy</i> tidak pernah diperlihatkan aslinya di persidangan
Bukti P-19 dan Bukti P-20	Sebagai bukti bahwa keberadaan perusahaan-perusahaan yang memproduksi bahan baku untuk	Dokumen dalam bentuk <i>fotocopy</i> tidak pernah diperlihatkan aslinya di

30. Termohon Peninjauan Kembali mendalilkan bahwa Paten terdaftar milik Pemohon Peninjauan Kembali tidak baru karena teknologinya telah terungkap oleh dokumen Pembanding (*vide* Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-8) dan juga telah dibahas dalam buku (*vide* Bukti P-12), serta telah diproduksi oleh pihak lain (*vide* Bukti P-9, Bukti 10, Bukti 14 sampai dengan Bukti P-20).

Ternyata seluruh bukti-bukti yang diajukan untuk mendukung dalil-dalil tersebut di atas adalah dalam bentuk print out dari internet atau fotocopy dan tidak pernah diperlihatkan aslinya. Seharusnya *Judex Facti* dan *Judex Juris* dapat melihat bahwa bukti-bukti fotocopy tersebut adalah bukti-bukti yang bersifat substansial dan penting yang dipersengketakan dalam pokok perkara, oleh karena itu harus diajukan dalam bentuk asli agar penilaian pembuktian menjadi sempurna.

31. Dengan mengacu kepada Bukti PK-31 dan Bukti PK-32, maka seharusnya seluruh bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam bentuk fotokopi haruslah ditolak karena menyangkut bukti-bukti pokok perkara yang penting dan dipersengketakan.

Yang Terbukti Dari Bukti PK-33 Sampai Dengan Bukti PK-39
Paten Terdaftar Milik Pemohon Peninjauan Kembali adalah Paten yang Baru dan mengandung Langkah Inventif

Pengantar

Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terkandung pada Bukti PK-33 dan Bukti PK-39, Pemohon Peninjauan Kembali berkeyakinan bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* seharusnya tidak membatalkan paten terdaftar milik Pemohon Peninjauan Kembali.



Novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada bagian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa kerangka berpikir untuk penilaian kebaruan dan langkah inventif yang digunakan oleh *Judex Facti* - yang selanjutnya dikuatkan oleh *Judex Juris* - adalah keliru dan tidak tepat.

Oleh karena itu, seluruh uraian dalil di bagian ini bukanlah mendalilkan mengenai keberatan atas penilaian hasil pembuktian yang merupakan penghargaan atas kenyataan. *novum* di bagian ini meluruskan adanya kesalahan cara penilaian yang merupakan bagian dari kerangka berpikir.

Paten terdaftar milik Pemohon Peninjauan Kembali seharusnya dinyatakan sebagai paten yang baru dan mengandung langkah inventif karena menggunakan teknologi yang belum pernah terungkap sebelum Paten tersebut diberikan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali.

Uraian dalil yang terbukti dari *novum*

32. Bahwa Bukti PK-33 adalah petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan untuk pemeriksaan permohonan paten yang digunakan sebagai petunjuk utama oleh para pemeriksa di kantor Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk penilaian k dan langkah inventif dalam permohonan paten.

Untuk penilaian unsur kebaruan, Bukti PK-33 telah menyatakan maka harus diperhatikan petunjuk sebagai berikut:

Halaman 50	Suatu Invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkap sebelumnya (teknologi terdahulu). Dalam Undang Undang Paten Indonesia teknologi terdahulu adalah teknologi yang diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seseorang yang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas
Halaman 51	Yang dimaksud dengan tidak sama pada ayat ini adalah bukan sekedar beda, tapi harus dilihat sama atau tidak samanya fungsi ciri teknis (<i>features</i>) invensi tersebut dengan ciri teknis invensi sebelumnya.

Untuk penilaian unsur langkah inventif, Bukti PK-33 telah menyatakan maka harus diperhatikan petunjuk sebagai berikut:



Halaman 64	Suatu invensi mempunyai langkah inventif jika invensi tersebut tidak dapat diuga bagi orang dengan keahlian biasa dalam bidang teknik terdahulu (Pasal 2 ayat (2). Dalam hal ini, orang tersebut akan disebut sebagai "orang yang ahli". Sesuatu "dapat diuga" jika dapat diperoleh secara logis dari teknologi terdahulu, hal tersebut tidak melibatkan keahlian khusus, di luar apa yang dapat diharapkan secara normal oleh orang yang ahli.
Halaman 65	<p>4. Pendekatan Masalah dan Pemecahannya</p> <p>4.1. Tahap pertama adalah untuk membandingkan invensi sebagaimana yang diklaim dengan teknologi terdahulu yang tersedia (merujuk pada deskripsi dari permohonan dan/atau yang ditemukan selama penelusuran atau bahkan yang diberikan oleh pihak ketiga selama periode pengumuman, sehingga pengungkapan teknologi terdahulu yang terdekat ditentukan).</p> <p>Pengungkapan teknologi yang terdekat dapat merupakan salah satu dari:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mengungkapkan efek teknik, tujuan atau penggunaannya yang paling mirip dengan invensi yang diklaim, atau- Memiliki jumlah fitur teknik umum terbesar dengan invensi dan mampu melakukan fungsi dari invensi.

33. Bahwa, Bukti PK-33 telah membuktikan bahwa dalam pemeriksaan unsur kebaruan dan unsur langkah inventif, maka harus diperhatikan fakta-fakta sebagai berikut:

- Unsur kebaruan harus memperhatikan sama atau tidak samanya fungsi ciri teknis (*features*) invensi tersebut dengan ciri teknis invensi sebelum»
- Unsur langkah inventif harus memperhatikan efek teknik, tujuan atau penggunaan yang paling mirip dengan invensi yang diklaim.

34. Di dalam perkara *a quo*, *Judex Juris* telah menjatuhkan putusan - yang dikuatkan oleh *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi - bahwa paten terdaftar milik Pemohon Peninjauan Kembali tidak baru dan tidak mengandung langkah inventif, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 51 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya pengungkapan dari dokumen pendaftaran paten di luar negeri, sebagaimana diuraikan dalam Halaman 47 dan 48 Putusan *Judex Facti*:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-2 bahwa pada tanggal 09-07-2009 Kantor Kekayaan Intelektual Korea telah mengeluarkan hak eksklusif paten atas nama penemu Song Jeong Gon yang diajukan pada tanggal 06-04-2008 untuk sistem dan metode pembuatan insulator panas dengan refleksi tinggi dan radiasi rendah.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-3, bahwa pada tanggal 11-02-2009 Kantor Kekayaan Intelektual Korea telah mengeluarkan hak eksklusif paten atas nama penemu Park Jeong Seo yang diajukan pada tanggal 31.07.2008 untuk Bahan Insulasi Untuk Dinding Dalam Untuk Mencegah Munculnya Jamur dan Kelembaban;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-4, bahwa pada tanggal 9 Desember 1970 Kantor Patent London telah mengeluarkan hak eksklusif paten atas nama penemu Thomas Alfred George Muggeridge yang diajukan tanggal 23 Feb 1967 untuk Bahan Insulasi Termal Yang Telah Ditingkatkan,

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-5, bahwa pada tanggal 1 Oktober 2013 Kantor Kekayaan Intelektual Korea telah mengeluarkan hak eksklusif paten atas Yang Terdiri Dari Aluminium Foil Atau Silver Foil, Foaming Agent, Busa Polietilen, Serat Dan Tenunan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-6, pada tanggal 15-3-2006 Kantor Hak Paten Intelektual RRC telah mengeluarkan hak eksklusif paten atas nama penerima hak paten PT. Beijing Fangji Hengchimaos, peranang Li Zhuguang, Long Zhongwu, Chen Yong, Xi Guohui Qian Lei, tanggal permohonan 21.3.2006, produk peredam kebisingan & perlindungan suhu panas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-7, pada tanggal 8-1-2003 Kantor Paten Eropa telah mengeluarkan hak eksklusif paten atas nama penemu Chikamori, Seishi Saitama-shi, Saitama 336-0923 (JP), atas nama pemohon IST Co., Ltd. Tokyo 104-0061 (JP), tanggal pengarsipan 15.03.2002, guna meningkatkan efek tahan panas dan menginsulasi panas yang sangat besar;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-8, kantor Paten Amerika Serikat telah mengeluarkan hak eksklusif paten atas nama penemu Kiroku Hosada, Yokohama, dan Naonori Shiina, Tokyo, Jepang, para

Halaman 41 dari 51 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi pengarah tugas The Furukawa Elektrik Company Limited, Chiyodaku, Tokyo, dipatenkan tanggal 21 Maret 1972, pemanasan permukaan preform polyolefin yang dapat dibusakan sebelum pembusaan dan pengikatan silang kimia;

Adanya fakta bahwa produk yang sama telah diperdagangkan sebelum tanggal penerimaan permohonan paten milik Pemohon Peninjauan Kembali, sebagaimana diuraikan dalam halaman 48 dan halaman 49, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-9a, P-9b, P-9c, P-9d, bahwa barang-barang insulasi panas tersebut telah diperjualbelikan pada tahun 2006 dan 2007, sedangkan pada P-10 untuk barang sejenis sudah ditawarkan secara on line;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-9e, bahwa Penggugat telah membeli barang-barang sejenis dari PT. Sumbermetal Internasional pada tanggal 29 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-12, P-13a, P-13b, P-13, P-13d, P-14, P-15, P-16a, barang-barang sejenis telah diperjualbelikan dan bukti P-16b adalah contoh barangnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-17a, 17b, sejak 17 Juli 1989 PT. Lautan Otsuka Hemical adalah agen penjualan barang-barang sejenis di Indonesia, sedangkan dalam bukti P-18, P-19 dan P-20 barang-barang insulasi panas sejenis telah diproduksi sejak November 1955; Adanya keterangan ahli, sebagaimana diuraikan dalam halaman 49, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli yang bernama Drs. Sudirman, Msi, sejak tahun 1970 sudah ada insulasi panas dari foam dan teknologi ini sudah 4 perusahaan Jepang yang memproduksi insulasi panas dari foam yaitu Kurikawa, Hitachi, Toray dan Seki Sui, sedangkan insulasi panas dari foam saat ini sudah ketinggalan jaman;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli yang bernama Ir. Syah Johan Ali Nasiri, Msc. Insulasi panas dari foam sudah dikenal sejak tahun 1970, dan pada tahun 1972 cara membuat insulasi panas dari foam telah dikenalkan oleh Furukawa;

Selanjutnya, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka *Judex Facti* kemudian memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas terbukti bahwa yang dimohonkan hak eksklusif paten atas nama

Halaman 42 dari 51 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



Tergugat Sertifikat Paten Nomor P0029369 yang diajukan pada tanggal 7 Agustus 2009 dan diberi paten pada tanggal 23 Oktober 20, ternyata jauh sebelum tersebut sudah ada produk serupa yang telah dipatenkan Negara dari berbagai pemohon dan telah dikeluarkan sertifikat patennya serta produknya telah diperjualbelikan;

35. Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *Judex Facti* telah menilai kebaruan dan langkah inventif dengan cara sebagai berikut:

- adanya persamaan antara elemen-elemen yang terkandung di dalam paten pada dokumen pembanding (yang tidak dinotarisasi dan dilegalisasi);
- adanya pertimbangan perbandingan berdasarkan pengamatan kasat mata atas produk-produk yang beredar di pasaran dengan produk hasil teknologi paten terdaftar milik Pemohon Peninjauan Kembali.

Cara menilai yang digunakan oleh *Judex Facti* tersebut di atas adalah keliru karena berdasarkan Bukti PK-33, penilai kebaruan tidak bisa didasarkan pada adanya persamaan berdasarkan pengamatan atas bahan baru atau elemen dasar yang digunakan untuk membuat patent tersebut. Bukti PK-33 juga telah menentukan bahwa untuk menilai kebaruan dan langkah inventif maka yang harus dinilai adalah:

- Sama atau tidak samanya fungsi ciri teknis (features) invensi tersebut dengan ciri teknis invensi sebelumnya;
- Efek teknik, tujuan atau penggunaan yang paling mirip dengan invensi yang diklaim.

36. Berdasarkan uraian di atas tersebut, maka seharusnya *Judex Facti* menjatuhkan putusannya setelah memeriksa fungsi-fungsi teknik dari seluruh dokumen pembanding yaitu pendaftaran paten di luar negeri (*vide* Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-8, maka akan terlihat bahwa fungsi teknik dari paten terdaftar milik Pemohon Peninjauan Kembali adalah berbeda secara fundamental, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Nomor Bukti	Teknologi yang terungkap	Catatan
Bukti P-2	Metode insulasi panas dengan menggunakan refleksi tinggi dan radiasi rendah	Teknologi insulasi untuk alat-alat audio dan penguat suara



Bukti P-3	Terkait dengan bahan isolasi untuk mencegah munculnya jamur dan kelembaban pada dinding	Teknologi pemerantasan jamur dan kelembaban.
Bukti P-4	Terkait dengan paten untuk peredam panas yang digunakan untuk atap bangunan dengan bahan dasar Polistirena pengikat bersel tertutup.	Teknologi peredam panas dengan bahan dasar Polistirena
Bukti P-6	Terkait dengan bantalan pelindung sebagai peredam bunyi yang berfungsi juga untuk meredam panas	Teknologi peredam suara dan panas pada alat-alat audio atau > pengeras suara
Bukti P-7	Terkait dengan lapisan laminasi untuk isolasi panas yang mampu mempercepat pencairan salju dan memancarkan sinar inframerah	Teknologi untuk mencairkan salju
Bukti P-8	Terkait dengan paten proses untuk lapisan busa yang dipanaskan untuk mencegah penempelan dengan lembar media, digunakan dalam aplikasi materi bangunan, materi pengepakan, materi yang mengambang dan materi agrikultur (vide latar belakang invensi dari Bukti P-8 halaman)	Paten proses untuk penggunaan busa secara komersial dalam bidang pembangunan, pengepakan, metode pengepakan dan agrikultur.

37. Dari uraian tersebut diatas, dan dengan memperbandingkan langkah-langkah penentuan kebaruan dan langkah inventif sesuai dengan Bukti PK-33, maka telah terbukti bahwa sebenarnya teknologi pada paten terdaftar milik Pemohon Peninjauan Kembali adalah suatu paten yang baru dan mengandung langkah inventif karena memiliki fungsi teknis yang berbeda secara fundamental dengan seluruh dokumen pembanding yang diajukan sebagai Bukti P-2 samai dengan Bukti P-8 oleh Termohon Peninjauan Kembali. Perbedaan tersebut dapat dicermati secara nyata dari perbandingan sebagai berikut:

Fungsi teknis Paten	Fungsi teknis dari Dokumen Pembanding
---------------------	---------------------------------------



terdaftar milik Pemohon Peninjauan Kembali	Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-8 yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali	
	Nomor Bukti	Teknologi yang terungkap
Insulasi Panas yang dapat digunakan untuk insulasi suata, konstruksi dan industry dengan bahan Polyethylene dan Polypropylene	Bukti P-2	Teknologi insulasi untuk alat-alat audio dan penguat suara
	Bukti P-3	Teknologi pemerantasan jamur dan kelembaban.
	Bukti P-4	Teknologi peredam panas dengan bahan dasar Polistirena
	Bukti P-6	Teknologi peredam suara dan panas pada alat-alat audio atau penguat suara
	Bukti P-7	Teknologi untuk mencairkan salju
	Bukti P-8	Paten proses untuk penggunaan busa secara komersial dalam bidang pembangunan, pengemasan, metode pengemasan dan agrikultur.

Sebagaimana dapat dicermati dari perbandingan di atas, maka telah terbukti secara sempurna bahwa teknologi pada paten terdaftar milik Pemohon Peninjauan Kembali adalah teknologi baru karena merupakan penyempurnaan dari seluruh teknologi-teknologi sebelumnya.

38. Satu-satunya teknologi pada dokumen pembanding yang cukup dengan teknologi pada paten terdaftar milik Pemohon Peninjauan Kembali adalah Bukti P-4, karena sama-sama memiliki fungsi teknik untuk meredam panas dan dapat diterapkan untuk insulasi suara, konstruksi dan industry. Namun demikian, kedua paten ini juga berbeda karena bahan dasar yang digunakan untuk mencapai fungsi teknik pada paten terdaftar milik Pemohon Peninjauan Kembali adalah Polyethylene dan Polypropylene dan bukan bahan dasar Polistirena seperti pada Bukti P-4.

Dari uraian di atas telah terbukti dengan sempurna bahwa teknologi pada paten terdaftar milik Pemohon Peninjauan Kembali adalah suatu teknologi yang baru dan mengandung langkah inventif karena telah menghasilkan suatu fungsi teknis yang baru yang jelas-jelas berbeda dengan teknologi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terungkap sebelumnya, dan dengan demikian telah memenuhi ketentuan dan syarat patentabilitas dalam Undang Undang Paten, yaitu:

- baru karena pada Tanggal Penerimaan, Invensi milik Pemohon Peninjauan Kembali tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.
- mengandung langkah inventif karena seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik tidak akan menduga hasil fungsi teknik yang dihasilkan oleh Invensi milik Pemohon Peninjauan Kembali.

39. Berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan berserta bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dapat mengantisipasi kebaruan dari paten terdaftar milik Pemohon Peninjauan Kembali;

40. Bahwa di Indonesia, kantor Turut Termohon Peninjauan Kembali juga telah memberikan paten kepada pihak ketiga dengan teknologi-teknologi terkait denaan manipulasi panas dan cara mengisolirnya. Adapun paten-paten yang diberikan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali sebagai *novum* dalam perkara *a quo*, yaitu sebagai berikut:

- > Bukti PK-34 yaitu petikan resmi dari sertifikat pendaftaran paten untuk invensi dengan judul Kabel Listrik dengan Pelindung Insulasi Semi-Konduktif Berbusa, nomor pendaftaran ID00021429
- > Bukti PK-35 yaitu petikan resmi dari sertifikat pendaftaran paten untuk invensi dengan judul Isolasi Kabel Listrik, nomor pendaftaran ID00011049
- > Bukti PK-36 yaitu petikan resmi dari sertifikat pendaftaran paten untuk invensi dengan judul Panel Dengan Lapisan Kedap-Suara dan Metode Pembuatannya, nomor pendaftaran ID00025902
- > Bukti PK-37 yaitu petikan resmi dari sertifikat pendaftaran paten untuk invensi dengan judul Sistem Selubung Penahan Panas, nomor pendaftaran ID00021562
- > Bukti PK-38 yaitu petikan resmi dari sertifikat pendaftaran paten untuk invensi dengan judul Komposisi Untuk Lapisan Penyekat Panas, nomor pendaftaran ID00029490
- > Bukti PK-39 yaitu petikan resmi dari sertifikat pendaftaran paten untuk invensi dengan judul Pelapis Tahan Panas, nomor pendaftaran ID00033322

Halaman 46 dari 51 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari seluruh bukti-bukti tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa memang benar telah terdaftar berbagai invensi yang berhubungan dengan manipulasi panas dan cara mengisolirnya. Namun demikian, tidak ada satupun dari paten-paten terdaftar pada Bukti PK-40 sampai dengan Bukti PK-45 yang sama dengan Paten terdaftar Insulasi Panas milik Pemohon Peninjauan Kembali.

Oleh karena itu, pertimbangan Turut Termohon Peninjauan Kembali telah tepat dan benar karena memang tidak ada teknologi yang dapat mengungkapkan teknologi yang digunakan pada insulasi panas milik Pemohon Peninjauan Kembali.

41. Bahwa *Judex Facti* juga memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-9a, P-9b, P-9c, P-9d, bahwa barang-barang insulasi panas tersebut telah diperjualbelikan pada tahun 2006 dan 2007, sedangkan pada P-10 untuk barang sejenis sudah ditawarkan secara on line;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-9e, bahwa Penggugat telah membeli barang-barang sejenis dari PT Sumbermetal Internasional pada tanggal 29 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-12, P-13a, P-13b, P-13, P-13d, P-14, P-15, P-16a, barang-barang sejenis telah diperjualbelikan dan bukti P-16b adalah contoh barangnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-17a, 17b, sejak 17 Juli 1989 PT Lautan Otsuka Hemical adalah agen penjualan barang-barang sejenis di Indonesia, sedangkan dalam bukti P-18, P-19 dan P-20 barang-barang insulasi panas sejenis telah diproduksi sejak November 1955;

Pertimbangan yang diberikan oleh *Judex Facti* di atas harus ditinjau ulang karena telah menggunakan kerangka berpikir yang salah untuk menilai kebaruan dan langkah inventif dalam paten.

42. Penilaian yang dilakukan oleh *Judex Facti* dan diafirmasi oleh *Judex Juris* di atas adalah penilaian dengan menggunakan pemeriksaan kasat mata. Dalam hal ini, *Judex Facti* telah memperbandingkan antara produk dengan paten terdaftar milik Pemohon Peninjauan Kembali dengan memperbandingkan fisik dan penampilan dan produk tersebut dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali.

Cara penilaian ini jelas salah karena seharusnya yang diperbandingkan adalah teknologi yang digunakan pada tiap-tiap produk. Pemeriksaan



kasat mata tidaklah cukup, karena ada begitu banyak jenis produk yang sama yang telah tercipta sejak dahulu.

Salah satu bukti adalah produk handphone (telepon selular) yang banyak beredar di pasaran dengan bentuk fisik dan penampilan yang sama bahkan identik, padahal diciptakan oleh produsen yang berbeda dan menggunakan teknologi yang berbeda pula. Pertanyaannya tentu saja apakah suatu handphone dapat dikatakan melanggar teknologi paten pada handphone lainnya semata-mata dengan mengamati fisik produk? Tentu saja tidak. Yang harus diperbandingkan adalah teknologi yang digunakan pada kedua handphone tersebut.

Demikian juga ilustrasi kasus di atas harus berlaku di dalam perkara *a quo*. *Judex Facti* dan *Judex Juris* seharusnya tidak menggunakan penilaian secara fisik untuk menilai kebaruan dan langkah inventif dalam perkara pembatalan paten dengan objek perkara masalah teknologi paten. *Judex Facti* dan *Judex Juris* seharusnya memeriksa, mencermati, meneliti dan terakhir, memperbandingkan paten yang digunakan dalam bukti-bukti pembanding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan teknologi paten pada paten terdaftar milik Pemohon Peninjauan Kembali sebelum memutuskan apapun.

Dengan menggunakan penilaian perbandingan produk untuk suatu perkara paten, maka sebenarnya *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah mencampuradukkan pemeriksaan paten dengan pemeriksaan pada ranah hukum desain industri dimana kebaruan memang diukur dari penampilan fisik.

Majelis Hakim Agung yang Terhormat, Bukti *novum* PK-33 dan diperbandingkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali telah membuktikan bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah menggunakan cara penilaian kebaruan dan langkah inventif yang salah.

43. Bahwa untuk membatalkan paten terdaftar milik Pemohon Peninjauan Kembali, *Judex Facti* juga memberikan pertimbangan sebagai berikut (*vide* Halaman 49 Putusan *Judex Facti*):

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli yang bernama Drs. Sudirman, M.Si., sejak tahun 1970 sudah ada insulasi panas dari foam dan teknologi ini sudah 4 perusahaan Jepang yang memproduksi insulasi panas dari foam yaitu Kurikawa, Hitachi, Toray dan Seki Sui, sedangkan insulasi panas dari foam saat ini sudah ketinggalan jaman;



Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli yang bernama Ir. Syah Johan Ali Nasiri, M.Sc. Insulasi panas dari foam sudah dikenal sejak tahun 1970, dan pada tahun 1972 cara membuat insulasi panas dari foam telah dikenalkan oleh Furukawa.

Ahli Drs Sudirman Msi dan Ahli Syah Johan Ali Nasiri telah memberikan keterangan lebih daripada kapasitas yang diketahuinya. Dengan mengacu kepada Bukti PK-33, maka seharusnya ahli-ahli ini tidak dengan sembarangan menyatakan sesuatu hal yang tidak diketahuinya, kecuali dapat menunjukkan bagian mana dari teknologi milik Pemohon Peninjauan Kembali yang telah terungkap dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali.

44. Ahli Drs Sudirman Msi dan Ahli Syah Johan Ali menyatakan teknologi insulasi panas telah dikenal sejak tahun 1970. Mobil, motor, kereta api, handphone, dan semua barang-barang yang diberikan paten dan dilindungi juga terdaftar dari sejak jaman dahulu kala. Apakah dengan demikian, di tiap-tiap kesaksian Ahli Drs Sudirman Msi dan Ahli Syah Johan Ali juga akan menyatakan bahwa semua barang tersebut tidak baru dan tidak mengandung langkah inventif juga? Salah, tentu saja salah, karena rejim paten mengenal pengembangan teknologi dimana setiap orang dipacu untuk senantiasa berkreasi menciptakan produk-produk baru demi kemakmuran umat manusia. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang dapat menyatakan bahwa suatu teknologi tidak baru atau terungkap atau tidak mengandung langkah inventif apabila tidak melakukan pemeriksaan secara mendetail atas teknologi yang digunakan dan membandingkannya dengan *prior art* atau teknologi yang telah ada sebelumnya.

Judex Facti dan *Judex Juris* tergiring untuk memberikan pertimbangan yang salah karena kesaksian sesat dan menyesatkan yang diberikan oleh Ahli Drs Sudirman Msi dan Ahli Syah Johan Ali.

Oleh karena, mohon agar kiranya Majelis Hakim Agung yang terhormat dapat memperbaiki kesalahan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dengan menolak gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 13 Januari 2017 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 5 April 2017 dan



3 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, di samping tidak terdapat kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata, ternyata bukti-bukti baru (*novum*) yang dimaksud Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat selain dari pada beberapa bukti baru (*novum*) berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Surat Edaran serta buku, bukti-bukti baru (*novum*) selebihnya ternyata bukan merupakan bukti yang menentukan dalam perkara *a quo* karena di samping bukti-bukti baru (*novum*) tersebut sebagian besar tidak dapat diperlihatkan aslinya dan juga bukti-bukti baru (*novum*) selebihnya tidak mempunyai hubungan langsung dengan pokok sengketa sehingga Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa paten telah mengandung unsur kebaruan dalam inventifnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT TOILON INDONESIA** tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT TOILON INDONESIA** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,

Ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua,

Ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	5.000,00
3. Administrasi		
Peninjauan kembali	: Rp	9.989.000,00 +
Jumlah	: Rp	10.000.000,00

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 51 dari 51 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)