

Daftar Pertanyaan untuk Indonesia

<Pertanyaan untuk Firma Hukum/Kantor Konsultan HKI>

[1] Pertanyaan yang berkaitan dengan pengajuan permohonan dan perolehan HKI

I. Sistem

1. Apakah selama ini pernah menangani permohonan yang memanfaatkan Program PPH (Patent Prosecution Highway) atau ASPEC? Jika pernah, berdasarkan pengalaman tersebut, mohon dijelaskan apakah setiap jenis rute permohonan (Rute Paris, PCT, PPH, ASPEC) terdapat perbedaan dalam hal kecepatan untuk memperoleh hak (HKI) dan proses pemeriksaan dan sebagainya?

II. Dokumen Permohonan

2. Apakah diperlukan akta notaris (notarial certificate) untuk surat kuasa dan surat pernyataan penyerahan (deed of transfer/ conveyance)?

3. Apakah dapat menggunakan surat kuasa umum (general power of attorney)? Jika dapat, mohon dijelaskan dasar hukumnya. Selain itu, mohon dijelaskan cara pendaftaran surat kuasa umum tersebut dan cara mencantumkan di aplikasi permohonan.

4. Apakah surat pernyataan penyerahan dan surat kuasa bisa diajukan menyusul setelah pengajuan permohonan (PCT: setelah masuk fase nasional/domestik)? Jika hal ini bisa, harus dilengkapi sampai kapan? Mohon dijelaskan pula dasar hukumnya.

5. Apakah diperlukan surat pernyataan penyerahan dari inventor kepada pemohon? Bagaimana jika pihak yang berhak untuk mendapatkan hak paten adalah pengguna?

6. Apakah terjemahan sertifikat hak prioritas cukup dengan halaman depan (front page) saja atau perlu diterjemahkan keseluruhan? Mohon dijelaskan pula dasar hukum tersebut (regulasi, pasal, dll).

7. Jika aplikasi dasar (basic application) yang berdasarkan Konvensi Paris dan spesifikasi yang diajukan di Indonesia berbeda (ditambahkan klaim, ditambahkan contoh praktek, perubahan ekspresi dll), terjemahan sertifikat hak prioritas cukup dengan halaman depan (front page) saja atau keseluruhan?

8. **Mohon dijelaskan dasar hukum mengapa terjemahan sertifikat hak prioritas harus disiapkan bukan dalam Bahasa Indonesia tetapi dalam Bahasa Inggris?**
9. **Apakah surat sumpah pemohon sebagai pernyataan keinginan permintaan pemberian paten merupakan dokumen yang diperlukan? Selain itu, apakah perlu tandatangan perwakilan pemohon pada surat sumpah tersebut? Dalam hal perusahaan, orang yang di tingkat seperti apa yang bisa menandatangani? Apakah orang tersebut harus memiliki hak untuk mewakili perusahaan?**
10. **Dalam hal diminta informasi aplikasi terkait, apakah ada hal-hal yang negatif, penalti dan lain-lain jika tidak mengajukannya?**
11. **Jika pemohon ingin secara spontan membetulkan kesalahan terjemahan di dalam spesifikasi, kapan bisa dikerjakan (perbaikan secara spontan pada saat ada respon office action/OA, setelah mendapatkan hak paten)? Apakah spesifikasi yang menjadi dasar adalah spesifikasi dalam Bahasa Inggris? Apakah tidak bisa berdasarkan permohonan aplikasi paten di Jepang (sertifikat hak prioritas)? Bagaimana kalau pengajuan permohonan melalui PCT Bahasa Jepang?**
12. **Dalam praktek, pemeriksa meminta spesifikasi dalam Bahasa Inggris dengan frekuensi seperti apa?**

III. Pemeriksaan

13. **Ada berapa banyak Office Action (OA) dibentuk oleh pemeriksa DJHKI yang melaksanakan pemeriksaan dan penelurusan tersendiri dibandingkan dengan OA yang mengacu pada hasil pemeriksaan dari kantor HKI negara lain?**
14. **Apakah yang dimaksud dengan “pengetahuan teknis yang sudah ada pada saat mengajukan aplikasi pertama” yang menjadi patokan untuk melihat langkah inventif termasuk isi spesifikasi permohonan/aplikasi terdahulu di UU Paten pasal 2 ayat (3)?**
15. **OA diterbitkan berapa kali sampai terdaftar?**
16. **Berapa lama dan berapa kali dapat mengajukan perpanjangan masa untuk merespons terhadap OA? Mohon dijelaskan pula dasar hukumnya.**
17. **Bagaimana dengan pemeriksaan pemeriksaan formalitas pasal 3? Atas dasar**

alasan seperti apa permohonan perpanjangan dapat diterima/dilaksanakan?

18. Apakah pemohon secara spontan bisa mengajukan aplikasi divisional/pemecahan (divisional application)? Jika bisa, mohon dijelaskan kapan dapat mengajukan aplikasi divisional/pemecahan.
19. Apakah benar Notice of Allowance di Indonesia merupakan pemberitahuan atas diterimanya sebagai hak paten? Apakah pendaftaran hak paten tetap sah jika tidak meminta penerbitan sertifikat?
20. Apakah dapat mengajukan aplikasi divisional/pemecahan setelah hak paten terdaftar? Dalam hal pemberitahuan penolakan, pengajuan aplikasi divisional/pemecahan dapat dilaksanakan sampai ada pemberitahuan penolakan atau setelah konfirmasi status penolakan (setelah masa untuk mengajukan banding)?
21. Sampai kapan batas pengajuan permintaan pemeriksaan pada aplikasi divisional/pemecahan?
22. Dalam jenis pemeriksaan aplikasi paten, apakah ada Normal Substantive Examination dan Full Substantive Examination? Apa perbedaannya?
23. Untuk merespons terhadap OA, apakah dapat dilaksanakan wawancara langsung dengan pemeriksa atau wawancara informal lewat telepon dengan pemeriksa?
24. Telah diketahui bahwa diperlukan permohonan kepada Dirjen untuk wawancara dengan pemeriksa. Dalam kondisi/situasi seperti apa permohonan wawancara tersebut diterima? Apakah catatan saat wawancara akan ditulis di dokumen aplikasi/map?
25. Apakah ada kemungkinan pemeriksaan substantif pasal 49 tidak dimulai walaupun sudah 36 bulan berlalu?
26. Jika pemohon secara spontan melaksanakan prosedur untuk menyampaikan kepada DJHKI bahwa klaimnya sesuai dengan klaim yang sudah terdaftar di luar negeri (misalnya Amerika Serikat), apakah hal itu berguna untuk pendaftaran paten dengan cepat? Mohon dijelaskan berdasarkan pengalaman selama ini.

27. Apakah syarat deskripsi *best mode* dapat menjadi alasan penolakan? Apakah syarat deskripsi dapat menjadi alasan invalidasi?
28. Dalam hal gaya penulisan klaim paten, apakah dapat dicantumkan klaim seperti 1) Jepson claims, 2) Markush claims, 3) means + function claims? Selain itu apakah ada aturan dari penafsiran/pemahaman hak?
29. Mohon dijelaskan aturan untuk bentuk/jenis klaim turunan/bergantung.
30. Apakah ada pembatasan klaim untuk paten sederhana?
31. Apakah ada petunjuk teknis pemeriksaan atau sejenis itu?

IV. Biaya Tahunan

32. Dalam kasus yang tidak membayar biaya tahunan karena melepaskan hak, akan ada pemberitahuan/peringatan atas belum bayar biaya tahunan. Mohon dijelaskan dasar hukum untuk menentukan belum bayar biaya tahunan ini.
33. Jika kantor Anda menerima surat pemberitahuan/peringatan sejenis ini, akan memberikan nasehat seperti apa kepada pemegang hak? Mohon dijelaskan juga alasan mengapa memberikan nasehat demikian.
34. Berhubungan dengan pasal 115 ayat 1 UU Paten, jika pada saat pendaftaran tidak membayar biaya, apakah pendaftaran tersebut dibatalkan? Atau apakah dianggap hak paten tersebut masih berlanjut sampai tahun ke-3 sejak batas pembayaran biaya pendaftaran?

[2] Pertanyaan yang berkaitan dengan Pemakaian Terdahulu (Catatan: [2a] adalah pertanyaan yang sama dengan yang diajukan kepada DJHKI dan Pengadilan)

I. UU dan peraturan terkait dan tindakan pelaksanaannya

35. Mohon dijelaskan jika ada Peraturan Pemerintah mengenai prosedur pembuktian pemakaian terdahulu, dan isinya (contoh: apakah tindakan di luar negeri atau ekspor-impor bisa dianggap pemakaian terdahulu dll), serta terjemahan dalam Bahasa Inggris. Selain itu, mohon dijelaskan proses untuk memperoleh 'Surat keterangan pemakai terdahulu' yang disebut di pasal 15 UU Paten.
36. Jika belum ada UU dan peraturan terkait, apakah ada informasi atau prospek

kapan akan ditetapkan? Mohon dijelaskan dengan proses/tahap seperti apa sebuah PP ditetapkan? Selain itu, mohon informasikan jika sudah diketahui draft RPP proses permohonan pemakaian terdahulu. Tidak masalah yang sudah diketahui adalah hanya garis besar dan kerangka saja.

II. Tindakan Pelaksanaan

37. Kami telah memahami bahwa perlu ada tindakan pelaksanaan oleh pemakai yang beritkad baik yang tidak mendaftarkan di Indonesia supaya diakui hak pemakaian terdahulu. Apakah pelaksanaan di luar negeri termasuk dalam kriteria tindakan pelaksanaan tersebut? Atau, apakah yang diakui adalah tindakan yang dilaksanakan di Indonesia saja?
38. Jika tindakan pelaksanaan di luar negeri bisa diakui hak pemakaian terdahulu di Indonesia, mohon dijelaskan dokumen yang diperlukan untuk mengajukan hak pemakaian terdahulu tersebut serta prosedur yang menggunakan dokumen tersebut secara konkret.
39. Menurut pasal 16 dan pasal 19 UU Paten, 'mengimpor' merupakan hak bagi pemilik hak Paten. Dalam hal pemakaian terdahulu, apakah tindakan 'mengimpor' tetap diakui sebagai pelaksanaan? Selain itu, bagaimana dengan tindakan 'mengekspor'?

III. Metode Memasitkan Bukti Pemakaian Terdahulu

40. Di negara Jepang ada prosedur 'tanggal tetap/ memastikan tanggal (fixed date)' yang dilaksanakan di kantor notaris publik. Pada saat prosedur tersebut, dokumen itu akan membuktikan keberadaan, dan dianggap sebagai bukti yang sah untuk pemakaian terdahulu. Apakah di Indonesia juga ada prosedur serupa untuk memastikan/menetapkan tanggal keberadaan surat seperti ini? Jika ada prosedur untuk memastikan, mohon dijelaskan secara konkret.
41. Dalam hal pemakaian terdahulu, apakah ada ketentuan yang berkaitan dengan pemakaian terdahulu dalam UU Perdata dll? Jika ada, mohon informasikan nomor pasalnya.
42. Jika di Indonesia juga ada prosedur untuk menetapkan tanggal keberadaan dokumen tersebut diatas, apakah prosedur tersebut bisa dianggap bukti kuat untuk membuktikan pemakaian terdahulu seperti di Jepang?

43. Di Jepang, ada pencetakan time stamp yang mencantumkan waktu dan tanggal di atas dokumen elektronik oleh pihak swasta. Apakah di Indonesia juga dokumen yang diberi time stamp merupakan dokumen yang berguna sebagai dokumen yang sudah eksis pada saat itu?
44. Dalam hal metode pengamanan bukti pelaksanaan usaha, apabila meminta kepada notaris untuk melaksanakan pengamanan bukti, mohon diinformasikan jika ada metode yang dapat direkomendasikan sebagai metode pengamanan bukti melalui notaris.
45. Mohon dijelaskan jika ada pendekatan yang efektif selain untuk melaksanakan pengamanan bukti demi kepastian perolehan hak pemakaian terdahulu selain metode melalui notaris.

IV. Lain-lain

46. Mohon informasikan jika ada contoh kasus sengketa yang berkaitan dengan hak pemakaian terdahulu, terutama contoh kasus dimana PMA menjadi para pihak yang bersengketa.
47. Mengenai jaga rahasia dagang
Dapat dianggap bahwa pemakaian terdahulu merupakan rahasia dagang seperti know-how produksi, dll. Di Indonesia sudah ada UU tentang Rahasia Dagang. Mohon dijelaskan seperti apakah pemberian perlindungannya?

[3a] Lain-lain (Catatan: [3a] adalah pertanyaan yang sama dengan yang diajukan kepada DJHKI)

I. Data Base Paten

48. Mohon dijelaskan masa rekaman dan persentase rekaman di database (DB) di DJHKI. Selain itu, apakah dapat diakses pada seluruh isi deskripsi? Apakah DB yang diumumkan di atas website dan DB yang digunakan oleh pemeriksa di lingkungan DJHKI itu sama? Selain itu, mohon informasikan rencana pembuatan DB yang akan datang (akses ke berita resmi/publikasi, versi Bahasa Inggris, dll).
49. Apakah DB Merek terbuka kepada orang yang bukan pemeriksa Merek? Misalnya telah dibuka/dapat diakses oleh Firma Hukum (law firm), kantor konsultan HKI, dll.

50. Dalam hal paten yang diajukan di Indonesia, apakah diterbitkan publikasi termasuk aplikasi dalam negeri, aplikasi melalui rute PCT? Jika tidak diterbitkan, dalam bentuk seperti apa diumumkan/dipublikasikan?
51. Berapa lama waktu yang dibutuhkan mulai dari pengajuan permohonan paten (tanggal prioritas) sampai publikasi, atau mulai dari paten yang bersangkutan terdaftar sampai publikasi patennya? Selain itu, bagaimana caranya publikasi aplikasi PCT yang sudah masuk fase nasional/domestik setiap negara?
52. Apakah ada rencana untuk membuat Data Base (DB) publikasi paten?
53. Apakah ada rencana untuk membuat DB versi Bahasa Inggris?
54. Apakah bisa melihat/mengakses ke file wrapper (berdasarkan permohonan)?
55. Apakah ada Firma Hukum/Kantor Konsultan HKI atau perusahaan riset yang melayani akses ke file wrapper atau menyalin file wrapper?
56. Apakah ada DB khusus yang digunakan oleh pemeriksa pada saat melaksanakan pemeriksaan selain LADI HKI yang sudah dibuka secara umum? Jika ada, isi/informasi/data seperti apa yang disimpan? Selain itu, apakah DB tersebut bisa digunakan oleh orang/pihak ketiga selain pegawai DJHKI?
57. Jika tidak ada DB selain LADI HKI, bagaimana caranya pemeriksa dan Firma Hukum/Kantor Konsultan HKI atau perusahaan riset melaksanakan pemeriksaan atas teknologi terdahulu dan referensi supaya paten yang terdaftar dicabut?

II. Sistem Hukum

58. Apakah ada UU atau PP serta peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan HKI yang ditetapkan atau direvisi tahun 2002 ke atas? Jika ada, mohon informasikan daftar regulasi tersebut dan garis besarnya.
59. Mohon dijelaskan isi konkret pendaftaran hak cipta, prosedur penggunaan hak.
60. Mohon dijelaskan prosedur pendaftaran perjanjian lisensi serta seperti apakah pemanfaatannya. Selain itu, apakah diperlukan pendaftaran atau pengumuman publik untuk lisensi non-eksklusif? Jika lalai untuk mendaftarkan perjanjian lisensi, apakah terjadi hal-hal yang negatif atau kerugian?

61. Apakah Peraturan Pemerintah yang dimaksud di pasal 73 UU Paten sudah ditetapkan? Jika sudah ditetapkan, mohon dijelaskan garis besarnya.
62. Apakah ada perundang-undangan yang mengatur lisensi paten atau transfer teknologi?

III. Lisensi Wajib

63. Mohon dijelaskan sistem lisensi wajib dan kondisi saat ini. Apakah ada prosedur yang harus diajukan oleh pihak yang ingin melaksanakannya? Atau, apakah sudah ditentukan oleh Pemerintah?
64. Dalam hal lisensi wajib, setingkat apa royaltinya yang dibayar kepada pemegang hak paten?
65. Apakah ada sistem pengajuan keberatan dari pemilik hak paten? Selain itu, apakah sudah pernah ada pengajuan keberatan?
66. Dalam hal pemilik hak paten (atau licensee) memproduksi, mengimpor, dan menjual sebuah produk, apakah produk tersebut bisa menjadi objek lisensi wajib?
67. Apakah 'kewajiban untuk dilaksanakan' yang dimaksud di pasal 17 ada batas waktunya? Jika melanggar kewajiban ini, apakah menjadi objek lisensi wajib?
68. Sebelumnya pernah ada berita yang mengabarkan lisensi wajib untuk beberapa produk farmasi. Apakah sudah ada produk farmasi yang diterapkan lisensi wajib? Apakah jumlah produk farmasi yang menjadi objek lisensi wajib bertambah banyak terutama tahun 2012 ke atas?
69. Apakah saat ini ada persoalan produk farmasi seperti obat HIV yang tetap mahal dan tidak terjangkau bagi pasien, pemegang hak paten tidak meluncurkan produk, dan sebagainya?
70. Apakah ada rencana untuk memanfaatkan sistem lisensi wajib (tidak hanya pada produk farmasi)?

IV. Perpanjangan Masa Perlindungan Hak Paten

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

71. Berkaitan dengan waktu yang dibutuhkan untuk uji klinis dan permohonan yang diminta oleh organisasi pemerintah di bidang sertifikasi produk farmasi, apakah ada sistem untuk memperpanjang masa perlindungan hak paten farmasi? Apakah ada kemungkinan akan ditetapkan sistem seperti ini?
72. Apakah organisasi pemerintah di bidang sertifikasi produk farmasi melaksanakan inspeksi dengan mengecek ada atau tidaknya hak paten?
73. Dalam hal inspeksi yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintah di bidang sertifikasi produk farmasi, apakah permohonan obat generik tidak perlu uji klinis yang lengkap/full tetapi cukup dengan mengajukan bioekuivalen/bioequivalence?
74. Berkaitan dengan pertanyaan di atas, jika hal itu diijinkan, apakah ada sistem 'perlindungan data' terhadap isi permohonan produk farmasi innovator (data klinis)?

V. Inveinsi dalam Hubungan Kerja

75. Mohon dijelaskan kondisi dan situasi praktek kepemilikan invensi dan imbalan terhadap invensi yang ada di perusahaan lokal/domestik.
76. Apakah pemahaman ini benar: Invensi yang dibuat di Indonesia tidak perlu/harus diajukan pertama di Indonesia?

VI. Pengecualian

77. Apakah R&D di perusahaan termasuk pengecualian di pasal 16 ayat 3 UU Paten (penelitian, percobaan, dll)?