

	No.IN.12.2.1-V1 Instruksi Kerja Pengajuan HKI	P3M	DIR
		30 Agustus 2017	

Sumber:

Prinsip-prinsip dasar pembuatan spesifikasi dokumen permohonan paten, oleh : Erlina Susilawati (Pemeriksa Paten pada DitJend HKI), <http://lpp.uad.ac.id/08/2012/02/22/format-sistematika-pengajuan-hki/>

1. Pendahuluan

Persyaratan pengajuan permohonan paten didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Bab III, yang meliputi Pasal 20, 21, 22, 23, dan 24 Undang-undang Paten Nomor 14 Tahun 2001.

Secara khusus, Pasal 24 menyatakan bahwa:

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal HKI.
- (2) Permohonan harus memuat:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 - b. alamat lengkap dan alamat jelas Pemohon;
 - c. nama lengkap dan kewarganegaraan inventor;
 - d. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui kuasa;
 - e. surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan oleh Kuasa;
 - f. pernyataan permohonan untuk dapat diberi invensi;
 - g. Judul invensi;
 - h. Klaim yang terkandung dalam invensi;
 - i. Deskripsi tentang invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi;
 - j. Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi; dan
 - k. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengajuan Permohonan diatur dengan peraturan pemerintah.

Tulisan ini dikhususkan terutama untuk ketentuan yang dinyatakan dalam butir (g) s/d (k) di atas, yaitu cara penyajian dan penulisan spesifikasi permohonan paten, termasuk strategi penulisannya yang sangat **menentukan apakah suatu invensi dapat diberi atau ditolak patennya**. Selain itu, penulisan yang benar dan tepat juga **menentukan lingkup perlindungan patennya**, dan **mempengaruhi lamanya waktu pemeriksaan** terutama pada saat pemeriksaan substantif karena tidak ada waktu terbuang hanya untuk memperbaiki spesifikasi dokumen permohonan tersebut.

2. Pemeriksaan dokumen permohonan paten

Secara umum ada 2 jenis pemeriksaan yang dilakukan untuk setiap permohonan paten yaitu:

- Pemeriksaan formalitas yang meliputi pemeriksaan administratif dan fisik
- Pemeriksaan substantif



No.IN.12.2.1-V1
Instruksi Kerja Pengajuan HKI

P3M

DIR

30 Agustus 2017

- Pemeriksaan formalitas/administratif

Selain hal-hal yang bersifat administratif yang disebutkan pada bagian pendahuluan di atas, terdapat persyaratan fisik yang harus dipenuhi. Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan formalitas, ditemukan adanya kekurangan persyaratan fisik, hal ini **tidak mempengaruhi tanggal penerimaan** (filling date). Dalam hal ini pemohon akan diminta untuk memenuhi kekurangan persyaratan tersebut yang apabila kekurangan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka tanggal penerimaan yang telah diberikan **dapat diundur dan disamakan dengan tanggal dipenuhinya persyaratan tersebut**. (Sebagaimana yang telah diketahui, tanggal penerimaan ini sangat penting dan kritis pada saat menentukan kebaruan dan langkah inventif suatu invensi yaitu pada saat dilakukan pemeriksaan substantif). Syarat fisik penulisan deskripsi, klaim dan abstrak dari spesifikasi dokumen permohonan paten akan dibicarakan lebih lanjut dalam bagian akhir dari presentasi ini.

- Pemeriksaan substantif

Pada tahap ini, pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen permohonan paten yang pada dasarnya meliputi:

1. kejelasan
2. kesatuan invensi
3. kekonsistenan
4. kebaruan
5. langkah inventif
6. dapat diterapkan dalam industri

Dengan mengetahui/memahami hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi diberikan atau ditolakny suatu permohonan paten , penulisan spesifikasi yang meliputi deskripsi, klaim dan abstrak menjadi sangat penting.

3. Prinsip-prinsip Dasar Penulisan Dokumen Paten

Ada dua hal mendasar yang harus ada dalam dokumen paten yaitu :

- a. Lingkup perlindungan
- b. Informasi

ad. a. Lingkup Perlindungan

Dokumen Paten harus menggambarkan lingkup perlindungan yang akan diklaim (dimintakan perlindungan). Lingkup perlindungan ini ditulis dalam bentuk klaim-klaim dan klaim-klaim tersebut harus didukung oleh deskripsi .

ad. b. Informasi

	No.IN.12.2.1-V1 Instruksi Kerja Pengajuan HKI	P3M	DIR
		30 Agustus 2017	

Dokumen Paten harus menggambarkan invensi secara jelas sehingga dapat dibaca dan diprakatekkan oleh orang yang ahli dibidangnya.

Selain dua hal mendasar diatas yang perlu diingat, adalah bahwa apabila spesifikasi telah didaftarkan ke DitJend HKI, spesifikasi tersebut **tidak dapat diperluas lagi atau ditambah dengan hal-hal yang baru**. Jika pengungkapan atau informasi dari invensi tersebut tidak lengkap, dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh paten.

Struktur Dokumen Paten sesuai dengan ketentuan kantor Paten Indonesia adalah sebagai berikut:

- **Deskripsi**, adalah penulisan secara lengkap dan jelas dari invensi sehingga dapat dimengerti oleh orang yang ahli dibidangnya dan mencakup :
 - **Judul**
 - **Bidang Teknik invensi**
 - **Latar Belakang Invensi**
 - **Ringkasan Invensi**
 - **Uraian Singkat Gambar (jika ada)**
 - **Uraian Lengkap Invensi**
- **Klaim**
- **Gambar (jika ada)**
- **Abstrak**

Untuk lebih jelasnya masing-masing akan diuraikan dibawah ini :

Judul

Judul seharusnya dinyatakan secara singkat dan jelas, serta menunjukkan bidang teknik yang dimaksud dalam uraian invensi terutama klaim mandirinya. *Contohnya* : **“Komposisi herbisida”** atau **“Komposisi Herbisida yang mengandung senyawa X”**, akan tetapi ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan yaitu :

- Judul yang berisi iklan (promosi), contohnya : **“Komposisi Herbisida yang sangat manjur”**.
- Judul yang berisi merek dagang, contohnya: **“Komposisi Herbisida “TIGA RODA””**.

Bidang Teknik invensi

Bidang Teknik Invensi menjelaskan secara ringkas inti invensi yang dimintakan perlindungan patennya. Biasanya Bidang Teknik invensi tidak lebih banyak dari judul dan kadang-kadang dimasukkan juga indikasi dari klaim-klaim mandirinya. Sebagai contoh, jika invensi adalah mengenai komposisi herbisida, metode pembuatan komposisi tersebut dan penggunaannya untuk mengontrol pertumbuhan tanaman yang tidak diinginkan, maka ketiga kategori ini biasanya disebutkan dalam Bidang Teknik invensi.

	No.IN.12.2.1-V1 Instruksi Kerja Pengajuan HKI	P3M	DIR
		30 Agustus 2017	

Contoh :

Penemuan ini berhubungan dengan Komposisi herbisida , metode pembuatan komposisi herbisida tersebut dan penggunaannya untuk mengontrol pertumbuhan tanaman yang tidak diinginkan.

Latar Belakang invensi

Latar Belakang Invensi menjelaskan hal-hal yang berguna untuk pemahaman uraian dan penelusuran dokumen paten. Latar Belakang Invensi dapat berisi dokumen terdekat (invensi terdahulu yang paling relevan dengan invensi) yang telah diketahui oleh penemu sehingga orang yang membaca invensi ini akan dapat melihat apa kelebihan invensi dibandingkan dengan invensi terdahulu atau yang telah ada sebelumnya dan masalah yang bisa diatasi oleh invensi sekarang. Invensi terdahulu tidak harus selalu berupa dokumen paten, tetapi dapat juga berupa buku-buku teks, jurnal ilmiah, atau bahkan pengungkapan secara oral, misalnya pengungkapan dalam suatu seminar atau juga sesuatu yang dapat kita amati secara langsung.

Contoh:

“Telah diketahui bahwa senyawa X dan senyawa Y adalah senyawa yang aktif sebagai herbisida. Namun demikian dalam dokumen ini tidak disebutkan mengenai penggabungan kedua senyawa ini sebagai herbisida yang sangat baik sekali. Setelah dilakukan penelitian ternyata apabila kedua senyawa ini digabung akan menimbulkan efek sinergis yang tidak terduga sebelumnya”.

“Dengan menggunakan alat pamarut kelapa yang ada di pasaran, pemakai harus mengikis kulit ari kelapa terlebih dahulu apabila konsumen tidak menginginkannya. Tetapi dengan alat dari invensi ini, kulit ari kelapa akan terkikis secara otomatis dengan menggunakan tombol pengatur”

Ringkasan Invensi

Ringkasan Invensi adalah menjelaskan invensi secara umum. Guna dari Ringkasan Invensi ini adalah untuk mengindikasikan apa inti dari invensi yang dapat mengatasi masalah yang ada dalam invensi terdahulu. Penyelesaian masalah yang sebenarnya tidak perlu diuraikan disini. Biasanya istilah yang digunakan dalam Ringkasan Invensi ini adalah susunan kata dalam klaim utama, atau jika klaim utama lebih dari satu, maka dapat disebutkan susunan kata yang ada pada masing-masing klaim mandiri. Ringkasan Invensi dapat juga mengindikasikan apa keuntungan yang diberikan invensi.

Uraian Singkat Gambar

Bagian ini menjelaskan secara singkat keterangan dari gambar-gambar (Gambar 1 sampai dengan n), baik gambar perspektif, tampak atas, depan, samping, grafik, dan lain-lain. Gambar dijelaskan secara berurutan dengan keterangan singkat, contohnya:

Gambar 1 adalah gambar perspektif dari cangkir pemanas dari invensi.

Gambar 2 adalah gambar potongan melintang dari cangkir pemanas dari invensi.

	No.IN.12.2.1-V1 Instruksi Kerja Pengajuan HKI	P3M	DIR
		30 Agustus 2017	

Atau

Gambar 1 adalah grafik spektrum ^1H NMR dari senyawa turunan resorsinol dari invensi, dibandingkan dengan grafik spektrum ^1H NMR dari senyawa turunan resorsinol yang telah diketahui sebelumnya.

Uraian Lengkap Invensi

Bagian ini merupakan bagian yang sangat penting yang merupakan syarat utama yang harus dipenuhi. Informasi harus secara cukup diberikan agar pembaca dengan keahlian biasa di bidangnya dapat melaksanakan invensi tersebut atau dapat mewujudkan invensi tersebut dalam bentuk yang sebenarnya. Pemohon sebaiknya mengungkapkan **sebanyak dan seluas mungkin** informasi yang berkaitan, karena penambahan hal-hal baru hanya diperkenankan dalam kondisi tertentu, misalnya hanya hal-hal yang bersifat memperjelas invensi, atau menambahkan data pendukung untuk menunjukkan kelebihan invensi dibandingkan invensi terdahulu. Sebagai contoh, dalam bidang kimia, farmasi dan bioteknologi, pemohon dapat mencantumkan sebanyak mungkin senyawa (puluhan dan bahkan sampai ratusan senyawa dalam satu permohonan paten) dari satu senyawa inti, asalkan contoh-contoh yang melengkapinya harus cukup mendukung hal tersebut.

Hal ini juga untuk mengantisipasi apabila pemeriksa paten menemukan dokumen pembanding yang relevan, masih dapat dicari celah-celah yang memungkinkan untuk mengamandemen invensi tanpa menambah feature baru dalam uraian.

Dalam bagian ini, penjelasan mengenai gambar yang diberikan secara singkat dalam Uraian Singkat Gambar, dijelaskan secara lebih rinci.

Selanjutnya, sebaiknya satu pemanfaatan invensi tersebut harus diungkapkan untuk menunjukkan bahwa invensi tersebut dapat diterapkan dalam industri. Pernyataan secara eksplisit bahwa suatu invensi dapat diterapkan dalam industri jarang diungkapkan dalam uraian, tetapi kadangkala pemohon menginginkan untuk mengungkapkannya apabila ada hal-hal yang dirasa perlu.

Klaim

Bagian ini merupakan bagian yang terpenting dari dokumen paten, karena klaim adalah bagian dari invensi yang dimintakan perlindungannya.

Klaim terbagi dua yaitu: klaim mandiri (independent claim) dan klaim turunan (dependent claim).

Contoh:

1. Senyawa dengan formula X → klaim mandiri
2. Senyawa sesuai klaim 1, yang selanjutnya juga meliputi senyawa X yang disubstitusi pada cincin heterosiklik.... → klaim turunan
3. Komposisi yang mengandung senyawa dengan formula X → klaim mandiri
4. Komposisi sesuai dengan klaim 3, dimana selanjutnya komposisi tersebut mengandung senyawa formula Y → klaim turunan

	No.IN.12.2.1-V1 Instruksi Kerja Pengajuan HKI	P3M	DIR
		30 Agustus 2017	

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat klaim adalah sebagai berikut:

1. Klaim harus didukung sepenuhnya oleh uraian (deskripsi). Deskripsi boleh lebih luas lingkungannya dari klaim, tetapi klaim tidak dapat lebih luas dari uraian.
2. Orang yang membuat draft permohonan paten harus cermat dan hati-hati. Dalam sistem pemeriksaan substantif paten, dalam penilaian kebaruan, berlaku sistem, “yang luas tidak dapat mengantisipasi kebaruan dari yang sempit” tetapi “yang sempit dapat mengantisipasi kebaruan dari yang luas”. Dengan demikian, klaim harus cukup luas untuk memperluas lingkup perlindungannya tetapi harus cukup sempit agar kemungkinan terantisipasi oleh dokumen perbandingan dapat dieliminasi.

Contoh:

Klaim invensi yang diajukan:

1. Suatu komposisi herbisida yang mengandung:
 - a. Senyawa X
 - b. Senyawa Y
 - c. Pembawa yang sesuai
2. Suatu komposisi herbisida sesuai dengan klaim 1 di mana dalam perbandingan senyawa X dan senyawa Y dalam komposisi tersebut adalah 1 : 6

Dengan klaim seperti ini, apabila ada pelanggar paten yang memproduksi komposisi yang sama dengan perbandingan berapapun, ini tetap dapat dianggap melakukan pelanggaran paten.

Namun demikian, apabila ada invensi sebelumnya yang mengungkapkan:

1. Suatu komposisi herbisida yang mengandung:
 - a. Senyawa X
 - b. Senyawa Y
 - c. Pembawa yang sesuai
- dimana dalam komposisi tersebut perbandingan senyawa X dan senyawa Y adalah 1:2. Disamping itu disebutkan pula apabila senyawa Y diperbanyak maka efek sinergisnya akan berkurang.

Invensi ini dapat mengantisipasi kebaruan klaim 1 dari invensi paten yang diajukan tersebut.

Karenanya, untuk menghindari hal ini biasanya klaim mandiri akan diubah atau dilakukan amandemen klaim menjadi :

Suatu komposisi herbisida yang mengandung :

- a. Senyawa X
- b. Senyawa Y
- c. Pembawa yang sesuai

dimana perbandingan senyawa X dan senyawa Y adalah 1: 6

	No.IN.12.2.1-V1 Instruksi Kerja Pengajuan HKI	P3M	DIR
		30 Agustus 2017	

3. Klaim tidak boleh memuat gambar, kecuali apabila tidak dimungkinkan. *Contoh:* senyawa kimia
4. Klaim juga tidak boleh merujuk pada uraian atau contoh-contoh yang ada dalam uraian.

Beberapa metoda dalam penulisan klaim adalah sebagai berikut:

- A. 1. Judul
2. susunan/daftar ciri-ciri pokok invensi, dan jika perlu ditambah dengan penjelasan kombinasi ciri-ciri pokok atau interaksi antara ciri-ciri pokok yang satu dengan ciri lainnya.

Contoh:

Suatu alat tulis (judul), di mana disediakan suatu permukaan yang tidak licin menyerupai kulit jeruk pada bagian ujung penulisan sepanjang sepertiga alat tulis tersebut (ciri-ciri pokok)

Suatu pensil yang dapat diruncingkan kedua ujungnya (judul), dimana disediakan suatu sarana berupa bodi silinder yang menyelubungi permukaan ujung bagian depan sepanjang sepertiga panjang pensil, bodi silinder tersebut mempunyai permukaan yang tidak licin; dan bodi silinder tersebut dapat digeser dari ujung yang satu ke ujung lainnya ... (kombinasi atau interaksi dari ciri-ciri pokok invensi).

- B. (1) Judul
- (2) feature yang diperlukan untuk mendefinisikan invensi yang merupakan bagian dari invensi terdahulu
- (3) Feature yang merupakan ciri invensi dikombinasi dengan feature yang ada dalam invensi. Bagian dari klaim ini biasanya diikuti dengan kata “dicirikan bahwa”

Contoh:

Komposisi pemutih gigi (1) yang mengandung senyawa X, senyawa Y bersama-sama dengan bahan pembawa yang sesuai (2), dicirikan bahwa perbandingan senyawa X dan Y adalah 1:3.(3)

Dalam pembuatan klaim sebaiknya dibuat semua kategori yang mungkin yang masih berada dalam definisi “unity of invention” (satu kesatuan invensi). Misalnya, apabila invensi dapat mengklaim produk, proses pembuatannya, dan penggunaannya, maka ketiganya dibuat sebagai klaim mandiri. Klaim utama/mandiri biasanya diikuti dengan satu atau lebih klaim turunan.

Abstrak

Abstrak merupakan uraian singkat mengenai suatu invensi yang merupakan ringkasan dari pokok-pokok penjelasan uraian dalam deskripsi, klaim ataupun gambar. Uraian tersebut harus menunjukkan Bidang Teknik Invensi yang disusun sedemikian rupa sehingga masalah, pemecahan masalah dan penerapan penggunaan dari invensi tersebut dapat tercakup dalam abstrak tersebut. Abstrak ditulis dengan jumlah kata kurang-lebih

	No.IN.12.2.1-V1 Instruksi Kerja Pengajuan HKI	P3M	DIR
		30 Agustus 2017	

200, dimulai dengan judul invensi. Abstrak tidak boleh memuat pernyataan yang bersifat spekulatif atau pernyataan yang menunjukkan penilaian lebih baik atau lebih berharga dari invensi sebelumnya. Abstrak dapat memuat rumus kimia, atau tabel.

Gambar

Gambar invensi dilampirkan ke dalam spesifikasi invensi untuk maksud penjelasan perwujudan invensi. Gambar yang dimaksud di sini adalah gambar teknik dari suatu invensi yang memuat tanda-tanda, simbol, huruf, angka, yang menjelaskan bagian-bagian dari invensi tersebut

Dalam gambar hanya tanda yang berupa huruf atau angka yang boleh dicantumkan dan tidak dibenarkan dalam bentuk tulisan, kecuali bila tulisan sangat diperlukan sebagai bagian dari gambar yang bersangkutan. Bagan dan grafik dianggap sebagai gambar

4. Persyaratan Fisik Dokumen Paten

- Dari setiap lembar kertas, hanya salah satu mukanya saja yang boleh dipergunakan untuk penulisan deskripsi, klaim dan abstrak
- Deskripsi, klaim dan abstrak diketik dalam lembaran kertas yang terpisah dengan ukuran kertas A-4 dengan berat 80 gram dan dengan jarak sebagai
- berikut:
 - (i) dari pinggir atas 2 cm (maksimum 4 cm)
 - (ii) dari pinggir bawah 2 cm (maksimum 3 cm)
 - (iii) dari pinggir kiri 2,5 cm (maksimum 4 cm)
 - (iv) dari pinggir kanan 2 cm (maksimum 3 cm)
 - (v) Kertas A4 tersebut harus dapat ditebuk, kuat, berwarna putih, rata, tidak mengkilat, dan pemakaiannya harus dilakukan dengan menempatkan sisi-sisinya yang pendek di bagian atas dan bawah (kecuali dipergunakan untuk gambar).
 - (vi) Setiap lembar dari deskripsi dan klaim diberi nomor urut menurut angka arab pada bagian tengah atas.
 - (vii) Di pinggir kiri dari pengetikan deskripsi dan klaim, setiap lima barisnya diberi nomor baris yang selalu dimulai dari awalnya tiap halaman baru.
 - (viii) Pengetikan harus dilakukan dengan menggunakan warna hitam, dengan ukuran antara baris 1,5 spasi, dan dengan huruf yang ukuran tinggi minimum huruf adalah 0,21 cm.
 - (ix) Tanda-tanda dengan garis, rumus-rumus kimia atau matematika dan tanda-tanda tertentu dapat ditulis dengan tangan atau dilukis.
 - (x) Gambar harus dibuat dengan tinta hitam pada kertas gambar putih, masing-masing dengan ukuran A4 dengan berat minimum 100 gram dan dengan jarak sbb.:
 - dari pinggir atas : 2,5 cm

