



KOMISI BANDING PATEN REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan. Jakarta

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor: 004.2.T/KBP-17/2022

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201704743 yang berjudul "KENDARAAN JENIS TUNGGANG" dengan Registrasi Nomor 17/KBP/V/2020 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding Insan Budi Maulana, S.H., M.H., MM, dari Kantor Konsultan MAULANA & PARTNERS LAW FIRM kepada Komisi Banding Paten tanggal 19 Mei 2020 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut:-----

Nomor Permohonan : P00201704743-----

Judul Invensi : KENDARAAN JENIS TUNGGANG-----

Pemohon Paten : YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA-----

Alamat Pemohon : 1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-ku,-----
Kitakyushu-shi, Fukuoka 802-8601, JAPAN-----

Kuasa Pemohon : INSAN BUDI MAULANA-----
ARYA WIRAWAN-----
ANANDA RAMADHAN MAULANA-----
ANDHIKA PUTERA-----
RIZKY AMANDA RANI-----
MIFTAHULJANNAH SALEH-----
NESIA OBADJA-----
AULIA IQBAL MAULANA-----
ILMAM ANDYKA MULYA-----
CHANDIRA IRINA-----

Alamat : MAULANA & PARTNERS LAW FIRM
MAYAPADA TOWER LT. 5, Jl. Jend. Sudirman

Untuk selanjutnya disebut sebagai *PEMOHON*.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Nomor P00201704743 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

----- TENTANG DUDUK PERMASALAHAN -----

- I. Berdasarkan data dan fakta-fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding adalah sebagai berikut:
 - a. Bukti Surat Kuasa Pengajuan Permohonan Banding dari Pemohon kepada Kuasa. Adapun Kuasa Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

INSAN BUDI MAULANA
ARYA WIRAWAN
ANANDA RAMADHAN MAULANA
ANDHIKA PUTERA
RIZKY AMANDA RANI
MIFTAHULJANNAH SALEH
NESIA OBADJA
AULIA IQBAL MAULANA
ILMAM ANDYKA MULYA
CHANDIRA IRINA
 - b. Bukti Formulir Pengajuan Permintaan Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten No. P00201704743 pada tanggal 19 Juli 2017, yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon (Bukti **P-1**):

Bahwa Termohon, dalam Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201704743-TA tanggal 2 Juli 2019 (Bukti-P3), menyampaikan:

- 1.1. bahwa seluruh klaim 1-13 belum cukup jelas, misalnya pada klaim 1 tidak terlihat apa yang menjadi ciri atau fitur dari klaim 1 dan meminta agar keseluruhan klaim diperbaiki sehingga dapat dengan mudah dipahami inti invensinya;
- 1.2. klaim-klaim tidak satu kesatuan misalnya klaim 1 tentang “kendaraan jenis tunggang mengenai rangka bodi”, klaim 7 mengenai “kendaraan jenis tunggang mengenai unit mesin”, klaim 9 mengenai “kendaraan jenis tunggang dengan piranti pembuangan” yang mengungkap tiga hal berbeda;

- 1.3. dari Form PCT/ISA/210, diketahui klaim 1-13 tidak memiliki langkah inventif karena terantisipasi oleh dokumen-dokumen perbandingan berikut: D1-JP200704529A; D2-JP2007051571A; D3-JP2010269725A; dan
 - 1.4. aplikasi yang sama dengan permohonan ini telah diberi paten oleh Kantor Paten Eropa dengan Nomor EP3235714B1 dan dapat dijadikan sebagai acuan perbaikan, khususnya perbaikan klaim-klaim permohonan paten di Indonesia.
- c. Surat Tanggapan Pemohon terhadap surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I dengan Nomor 16932/MAP/IP/P/IX/19 tanggal 18 September 2019, yang isinya Pemohon telah mengamandemen klaim-klaim pada Permohonan Paten No. P00201704743 dengan klaim amandemen terlampir sejumlah 15 (lima belas) klaim dan telah menjelaskan hal-hal yang dianggap oleh Termohon masih terdapat kekurangan (Bukti **P-4**):
- 2.1. bahwa, paten Eropa Nomor EP3235714B1 yang disampaikan oleh Termohon bukan merupakan padanannya meskipun termasuk dalam famili paten dengan data prioritas yang sama, sedangkan permohonan padanannya yang diajukan di Eropa adalah EP3236037 yang hingga surat tanggapan tersebut disampaikan, masih dalam tahap pemeriksaan dan belum diberi paten;
 - 2.2. Pemohon sudah mengupayakan untuk mengamandemen klaim 1 sebagaimana diminta oleh Termohon dengan menyisipkan frasa **“yang dicirikan bahwa”** dan memperbaiki terjemahan dalam klaim-klaim turunan termasuk mengganti terjemahan kata transisi *“whrein”* dari *“dengan”* menjadi **“yang dalam hal ini”** dengan harapan dapat memperjelas fitur-fitur dari invensi yang ditonjolkan serta diharapkan dapat menunjukkan kesatuan invensi dengan klaim-klaim turunannya, Pemohon juga menambahkan 2 (dua) klaim turunan tambahan yaitu klaim 14 dan klaim 15;
 - 2.3. Sebagai tanggapan terhadap argumen bahwa klaim 1-13 dari permohonan semula tidak mengandung langkah inventif dan terantisipasi oleh dokumen perbandingan yang disebutkan Termohon, Pemohon juga menyampaikan Pernyataan Tertulis (*Written Statament*) secara ringkas dalam surat tanggapan dimaksud dan secara lengkap berikut terjemahannya sebagai lampiran dari surat tanggapan dimaksud guna menjelaskan bahwa fitur dari klaim 1 sulit untuk diterapkan secara tersendiri pada sepeda motor dari dokumen perbandingan D1 sampai D3 yang disebutkan oleh Termohon;
- d. Surat Tanggapan Pemohon untuk melengkapi surat tanggapan Pemohon sebelumnya melalui surat Nomor 16932/MAP/IP/P/IX/19 tanggal 18 September 2019, yang isinya Pemohon mengirimkan perbaikan deskripsi dalam 3 rangkap dan CD untuk Permohonan Paten No. P00201704743 sebagai kelengkapan untuk diberi Paten (Bukti **P-4**).

- e. Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor. P00201704743 yang dikeluarkan Termohon melalui surat No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201704743-TP tanggal 2 Januari 2020 dengan dasar klaim amandemen 1-15 tersebut adalah tidak mengandung langkah inventif yang bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Klaim 1-15 bukan satu kesatuan invensi sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 24 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sehingga klaim amandemen tersebut dipertimbangkan ditolak (Bukti **P-02**):
- 3.1. Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201704743-TP tanggal 2 Januari 2020, Termohon hanya mempertimbangkan bahwa amandemen klaim yang diajukan secara substantif tidak berubah dari klaim orisinilnya sehingga klaim 1-15 amandemen terantisipasi inventifnya oleh dokumen-dokumen pembanding yang disebutkan dalam Form PCT/ISA/210.
 - 3.2. Bahwa Termohon tidak menyampaikan tanggapan apapun terhadap penjelasan yang dituangkan dalam *Written Statement* yang disampaikan oleh Pemohon sebagai argumen terhadap laporan hasil penelusuran internasional dalam Form PCT/ISA/210 dimaksud;
 - 3.3. Bahwa Termohon salah menilai kesatuan invensi (*unity of invention*) dari klaim 1-15 yang dalam hal ini Termohon mencontohkan bahwa klaim 1 terdiri dari alat atau komponen yang berbeda satu sama lain dan dapat melakukan fungsinya sendiri-sendiri tanpa saling terkait sehingga klaim 1 tersebut terdiri dari satu invensi dan tidak satu kesatuan;
 - 3.4. Bahwa Termohon tidak dapat menerima keterangan bahwa Paten EP3235714B1 bukanlah padanan yang sesuai, dan mengabaikan keterangan bahwa padanan yang sesuai adalah EP32360637 yang saat itu masih dalam tahap pemeriksaan (Bukti P-5);
 - 3.5. Bahwa sesuai dengan Penelusuran Eropa Terbaru permohonan paten padanan yang diajukan di Kantor Paten Eropa telah mendapat pemberitahuan dapat diberi paten (*intention to grant*) pada tanggal 27 Januari 2020 (Bukti P-6).
- f. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka salah apabila Termohon menolak PERMOHONAN PATEN NOMOR P00201704743 DENGAN TANGGAL PENERIMAAN 19 JULI 2017, BERJUDUL "KENDARAAN JENIS TUNGGANG", dengan alasan:
- 4.1. Permohonan Paten Pemohon Nomor P00201704743 memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
 - 4.2. Bahwa Termohon melandaskan alasan penolakan Permohonan Paten Nomor P00201704743 dengan menyebutkan bahwa Klaim 1-15 amandemen bertentangan dengan Pasal (9) ayat (1) dan

- Pasal 24 ayat (5) UU No. 13 Tahun 2016. Dalam hal ini, Termohon keliru mengutip Pasal yang tepat yang seharusnya adalah Pasal 7 ayat (1) berkaitan dengan langkah inventif dan Pasal 24 ayat (3) berkaitan dengan satu kesatuan invensi;
- 4.3. Bahwa Termohon tidak memberikan tanggapan apapun terhadap argumen Pemohon yang tertuang dalam *Written Statement* yang menjelaskan langkah inventif dari invensi ini terhadap dokumen-dokumen perbandingan yang disebutkan dalam Form PCT/ISA/210 dan Termohon tidak pula memberikan kesempatan secara adil kepada Pemohon untuk melakukan klarifikasi atau amandemen lebih lanjut jika memang argumen dalam *Written Statement* tersebut tidak dapat diterima oleh Termohon;
 - 4.4. Bahwa Termohon salah menilai bahwa klaim mandiri 1 dan demikian pula klaim-klaim turunannya terdiri dari sejumlah invensi yang tidak saling berkaitan. Bahwa alat atau komponen yang dirinci dalam klaim 1 sebagaimana disebutkan Termohon, yaitu (A) suatu kendaraan jenis tunggang, (B) suatu unit roda depan dan belakang, (C) suatu unit mesin, (D) suatu bodi utama, (E) suatu piranti pembuangan, (F) suatu bagian katalis, (G) suatu komponen pembuangan, adalah susunan penulisan preambule (A) dan bodi klaim (B-G) dari klaim 1 dimaksud sebagaimana dicontohkan dalam dokumen *WIPO Patent Drafting Manual* pada halaman 68 s.d. 71. alat/komponen (B-G) adalah elemen-elemen penyusun dari (A) yaitu kendaraan jenis tunggang dari invensi ini. Demikian pula, alat/komponen yang disebutkan dalam klaim-klaim turunan masing-masing bukan merupakan invensi-invensi yang berdiri sendiri, melainkan alat/komponen penyusun dari kendaraan jenis tunggang dari invensi ini. Perlu Pemohon tegaskan bahwa penulisan klaim paten yang sedemikian bukanlah sesuatu yang baru dan tidak bertentangan dengan ketentuan "satu kesatuan invensi" sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan dari Pasal 24 (3) UU No. 13 Tahun 2016;
 - 4.5. Bahwa menurut Pasal 75 dan Pasal 76 Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia No. 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten, tanggapan dan jawaban terhadap HPS yang disampaikan oleh Pemohon harus dipertimbangkan dan Pemohon masih dapat diberi kesempatan lebih lanjut untuk memberikan tanggapan atau melakukan amendemen lebih lanjut;
 - 4.6. Bahwa mengacu pada keputusan pemeriksaan dari Kantor Paten Eropa setelah melalui beberapa tahap pemeriksaan secara tertulis dan secara verbal, permohonan paten padanan yang diajukan di Eropa No. EP3236037 telah diberitahukan dapat diberi paten (*intention to grant*) dengan melakukan amendemen lebih lanjut terhadap klaim 1 sebagaimana tercantum dalam dokumen *text intended for grant* tanggal 27 Januari 2020 (Bukti P-7), yang dengan demikian invensi ini terbukti mengandung langkah inventif terhadap invensi-invensi terdahulu;
 - 4.7. Bahwa mengacu pada angka 4.3. di atas, karena amendemen yang terdapat dalam dokumen *text intended for grant* tersebut masih terlalu sempit dan tidak mencerminkan fitur/karakteristik

- seutuhnya dari invensi ini, maka akan diajukan amendemen lebih lanjut pada klaim EP3236037 (Bukti P-8) kepada Kantor Paten Eropa yang memang dimungkinkan berdasarkan regulasi dengan batas akhir pengajuan amendemen pada 8 Januari 2020;
- 4.8. Bahwa terkait dengan angka 4.4. di atas, bersama ini Pemohon sampaikan amendemen klaim dari Permohonan Paten No. P00201704743 dengan mengacu kepada usulan amendemen klaim dari Permohonan Paten Eropa No. EP3236037 tersebut di atas (Bukti P-9);
 - 4.9. Bahwa tujuan invensi ini adalah untuk mengadakan suatu kendaraan jenis tunggang dengan suatu katalis yang diberikan tepat di bawah suatu bodi utama mesin, yang padanya penambahan ukuran kendaraan tersebut pada arah atas-bawah dibatasi sementara kinerja pemurnian gas buang dari suatu katalis ditingkatkan. Dalam hal ini, para inventor dari permohonan paten ini menganggap bahwa penambahan ukuran katalis dibatasi sementara kinerja pemurnian gas buang dari katalis tersebut dipertahankan apabila deviasi dari posisi tempat gas buang melewati katalis tersebut dibatasi. Karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, para inventor mempertimbangkan penyesuaian posisi dan bentuk dari suatu komponen saluran pembuangan kolektif yang diberikan di antara komponen-komponen saluran pembuangan tersendiri dan bagian katalis di bawah bodi utama mesin;
 - 4.10. Bahwa cara untuk mencapai tujuan tersebut di atas, kendaraan jenis tunggang dari invensi ini dicirikan dengan fitur-fitur sebagai berikut:
 - a. Suatu mesin multi silinder dipasangkan pada suatu kendaraan jenis tunggang
 - b. Sekurang-kurangnya sebagian dari suatu bagian katalis di bawah mesin diberikan tepat di bawah suatu komponen kotak engkol dari suatu bodi utama mesin
 - c. Bagian katalis di bawah mesin mencakup suatu katalis utama yang dikonfigurasi untuk memurnikan gas buang yang dikeluarkan dari ruang-ruang pembakaran paling banyak dalam jalur-jalur pembuangan dari ruang-ruang pembakaran ke suatu lubang pembuangan atmosfer
 - d. Komponen-komponen saluran pembuangan tersendiri terhubung dengan lubang-lubang pembuangan yang terbentuk pada permukaan dengan ujung hilir suatu komponen saluran pembuangan kolektif hulu yang menggabungkan gas buang yang dibuang dari komponen-komponen saluran pembuangan tersendiri
 - e. Suatu ujung hulu dari bagian katalis di bawah mesin terhubung dengan ujung hilir suatu komponen saluran pembuangan kolektif hulu yang menggabungkan gas buang yang dibuang dari komponen-komponen saluran pembuangan tersendiri
 - f. Bilamana dilihat pada arah kiri-kanan, arah-arah aliran gas buang di ujung-ujung hilir komponen-komponen saluran

- pembuangan tersendiri adalah miring ke arah belakang bawah
- g. Suatu komponen saluran pembuangan kolektif hulu sekurang-kurangnya sebagiannya diberikan di depan bodi utama mesin
 - h. Komponen saluran pembuangan kolektif hulu mencakup suatu bagian bengkok yang dengannya arah aliran gas buang diubah dari suatu arah di sepanjang arah atas-bawah menjadi suatu arah di sepanjang arah horisontal
 - i. Ujung hilir dan sekelilingnya dari komponen saluran pembuangan kolektif hulu diruncingkan sehingga diameternya bertambah ke arah bawah.
- 4.11. Bahwa mengacu pada permohonan paten Eropa No. EP3236037 yang telah diberitahukan akan diberi paten tersebut, fitur pembeda yang memperlihatkan langkah inventif dalam amendemen klaim 1 adalah:
- a. ujung hilir dan sekelilingnya dari komponen saluran pembuangan kolektif hulu diruncingkan sehingga diameternya bertambah ke arah bawah
 - b. bilamana dilihat pada arah kiri-kanan, arah-arah aliran gas buang di ujung-ujung hilir komponen-komponen saluran pembuangan tersendiri adalah miring ke arah belakang bawah
- 4.12. Bahwa fitur yang tersebut dalam angka 4.11.a di atas didukung oleh penjelasan dalam spesifikasi dari permohonan paten Pemohon pada halaman 42 baris 1-27, dan fitur yang tersebut dalam angka 4.11.b di atas didukung oleh penjelasan dalam spesifikasi dari permohonan paten Pemohon mulai dari halaman 39 baris 11-34 sampai halaman 40 baris 1-3;
- 4.13. Bahwa dengan penambahan fitur-fitur pembeda tersebut, invensi ini dipandang memiliki langkah inventif terhadap dokumen-dokumen pembanding yang disebutkan dalam Form PCT/ISA/210;

Dokumen Pembanding	Persamaan Dengan Invensi	Perbedaan Dengan Invensi
D1: JP 2007-045291 A Kawasaki Heavy Industries, Ltd.	Fitur i, ii, iii, iv, v, dan ix tersebut dalam poin 8	Fitur vi, vii, viii tersebut dalam poin 8 Keterangan: Arah aliran gas buang adalah ke belakang, bukan ke arah belakang bawah jika dilihat pada arah kiri-kanan sebagaimana dalam fitur vi.
D2: JP 2007-051571 A Kawasaki Heavy Industries, Ltd.	Fitur i, ii, iii, iv, v, dan ix tersebut dalam poin 8	Fitur vi, vii, viii tersebut dalam poin 8 Keterangan: Arah gas buang adalah ke belakang, bukan ke arah belakang bawah jika dilihat pada arah kiri-kanan sebagaimana dalam fitur vi.
D3: JP 2010-269725 A Honda Motor Co., Ltd.	Fitur i, ii, iv, v, dan ix tersebut dalam poin 8	Fitur iii, vi, vii, viii tersebut dalam poin 8 Keterangan: - Tidak jelas mana di antara dua katalis berikut ini yang merupakan katalis utama: katalis pertama (85) yang diberikan di bawah komponen kotak engkol dan katalis kedua (86) yang tidak diberikan di bawah komponen kotak engkol; - Arah aliran gas buang adalah ke arah belakang, bukan ke arah belakang bawah jika dilihat pada arah kiri-kanan sebagaimana dalam fitur vi.

D4: JP 2007-187004 A Honda Motor Co., Ltd.	Tidak ada	<p>Fitur i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, dan ix tersebut dalam poin 8</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - D4 mengungkapkan suatu mesin satu silinder; - Katalis diberikan di bawah suatu bagian silinder, bukan komponen kotak engkol; - Karena D4 mengungkapkan mesin satu-silinder, sejumlah komponen saluran pembuangan independen dan suatu komponen saluran pembuangan kolektif hulu pun tidak disediakan.
D5: JP 2006-097606 A Honda Motor Co., Ltd.	Fitur i, iii, iv, v, viii, dan ix tersebut dalam poin 8	<p>Fitur ii, vi, vii tersebut dalam poin 8</p> <p>Keterangan:</p> <p>Sebagaimana dijelaskan dalam dokumen <i>Written Statement</i> pada lampiran Surat Tanggapan terhadap HPS Tahap I, Gambar 4 yang diacu dalam laporan penelusuran internasional tidak akurat dan Gambar 5 dipandang lebih akurat untuk mencapai tujuan dari invensi D5. Namun gambar 5 tersebut tidak menggambarkan arah aliran gas buang ke belakang bawah sebagaimana terdapat dalam fitur vi.</p>

- 4.14. Bahwa permohonan paten padanan yang diajukan di Kantor Paten Eropa dengan nomor permohonan EP 32360637 memiliki ruang lingkup yang sama dengan Permohonan Paten No. P00201704743 dan bahwa amendemen yang diajukan tersebut tidak memperluas lingkup invensi dalam permohonan awal dan telah sesuai dengan Pasal 39 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- 4.15. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, bersama ini Pemohon lampirkan amendemen spesifikasi Permohonan Paten No. P00201704743 yang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 (1) dan Pasal 24 (3) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- 4.16. Bahwa dengan disampaikannya amendemen spesifikasi dari Permohonan Paten No. P00201704743 yang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 (1) dan Pasal 24 (3) UU no. 13 Tahun 2016 tentang Paten, maka cukup alasan bagi Termohon dan Komisi Banding Paten untuk menerima Permohonan Paten No. P00201704743;
- 4.17. Bahwa Surat Direktorat Paten, DTLST dan RD No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201704743-TP tanggal 2 Januari 2020 perihal Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten No. P00201704743 dengan tanggal penerimaan 19 Juli 2017, diterima oleh Pemohon (Kuasa Hukum d/h Maulana and Partners Law Firm) pada tanggal 9 Januari 2020;

- 4.18. Berdasarkan Pasal 68 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, permohonan banding diajukan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan yaitu tanggal 2 April 2020;
- 4.19. Bahwa dengan ditutupnya loket pelayanan di Kantor DJKI selama periode tanggal 23 Maret 2020 s.d. 29 Mei 2020 oleh karena mewabahnya COVID-19, permohonan banding ini diajukan pada kesempatan pertama saat loket pelayanan di Kantor DJKI telah dibuka kembali, sehingga permohonan banding ini diajukan masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- 4.20. Berdasarkan fakta dan alasan-alasan yang telah dipaparkan di atas, bersama ini kami harapkan Komisi Banding Paten dapat memberikan keputusan sebagai berikut:
 - a. Menerima seluruh Permohonan Banding Pemohon atas Permohonan Paten No. P00201704743 dengan tanggal penerimaan 19 Juli 2017;
 - b. Membatalkan dan mencabut Surat Termohon (Surat Direktorat Paten, DTLST dan RD) No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201704743-TP tanggal 2 Januari 2020 perihal Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten No. P00201704743 dengan tanggal penerimaan 19 Juli 2017, yang diterima oleh Pemohon (Kuasa Hukum d/h Maulana & Partners Law Firm) 9 Januari 2020;
 - c. Memerintahkan Termohon untuk menerima Permohonan Paten No. P00201704743 dengan Tanggal Penerimaan 19 Juli 2017, dan menerbitkan Sertifikat Paten.

- II. Berdasarkan data dan fakta-fakta yang ada dalam dokumen Permohonan Paten Nomor P00201704743 dari Termohon sebagai berikut:
 - a. Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor. P00201704743 yang dikeluarkan Termohon melalui surat No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201704743-TP tanggal 2 Januari 2020, yang isinya Termohon menyampaikan alasan-alasan Penolakan terhadap Permohonan Paten ini adalah sebagai berikut:

Alasan penolakan permohonan Paten:

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP AKHIR (Penolakan Paten)
Nomor Permohonan: F'00 2017 04743

Alasan penolakan permohonan paten:

Mengacu kepada surat saudara No.1693/MAP/IP/P/IX/19. Tanggal 18 September 2019, yang isi pokok surat tersebut melampirkan Perbaikan Deskripsi, klaim amandemen klaim 1-15 dan Gambar 1-23, masing-masing 3 (tiga) rangkap.

Dengan ini kami sampaikan bahwa perbaikan dan amandemen klaim 1-15 tidak mengandung langkah inventif. Klaim 1-15 amandemen tersebut bertentangan dengan Pasal 9 (1) yaitu tidak inventif, dimana setelah ditelaah klaim-klaim tersebut secara substantif tidak ada yang berubah dengan klaim orisinilnya, sehingga pemeriksa menilai bahwa klaim-klaim terantisipasi langkah inventifnya oleh dokumen-dokumen pembanding sebagaimana yang disebutkan dalam Form PCT/ISA/210. Untuk mengantisipasi gugurnya langkah inventifnya Pemeriksa sudah menyarankan untuk mengacu ke granted paten padananya EP 3 235 714 B, tetapi saudara menolak dengan alasan tidak sama, padahal prioritasnya adalah sama.

Klaim 1-15 amandemen bertentangan dengan Pasal 24 (5) yang menyebutkan invensi hanya satu, sementara klaim amandemen ini terdiri dari beberapa invensi, misalnya Klaim 1, Suatu kendaraan jenis tunggang yang terdiri dari: A). Suatu kendaraan tunggang...dst; B). Suatu unit roda depan & belakangdst; C). Suatu unit mesin ...dst; D). suatu bodi utama...dst; E). Suatu peranti pembuangan...dst.. F). Suatu bagian katalis...dst; G). Suatu komponen saluran pembuangan....dst. Dari penjelasan tersebut diatas diketahui bahwa alat atau komponen yang dibahas dari A s/d G berbeda satu sama lain dan dapat melakukan fungsinya sendiri-sendiri tanpa saling terkait, sehingga klaim 1 lebih dari satu invensi dan tidak satu kesatuan (*tidak unity*). Demikian juga dengan klaim 2-15 berbeda satu sama lain dan memiliki fungsinya masing-masing yang dapat bekerja sendiri-sendiri tanpa keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Oleh karenanya, klaim 1-15 amandemen tersebut **DITOLAK** berdasarkan Pasal 62 (9) Undang-Undang RI.No.13 Tahun 2016 Tentang Paten. permohonan paten ini dipertimbangkan untuk ditolak.

b. Klaim awal dan Klaim Akhir (Dasar Penolakan)

Klaim Akhir (Dasar Penolakan, 18 September 2019)

1. Suatu kendaraan jenis tunggang yang terdiri dari:

suatu rangka bodi kendaraan;

suatu unit mesin yang ditopang oleh rangka bodi kendaraan;

suatu unit roda depan yang mencakup sekurang- kurangnya satu roda depan dan diberikan di depan unit mesin pada arah depan-belakang kendaraan bilamana dilihat pada arah kiri-kanan kendaraan; dan

suatu unit roda belakang yang meliputi sekurang- kurangnya satu roda belakang dan diberikan di belakang unit mesin pada arah depan-belakang bilamana dilihat pada arah kiri-kanan,

yang dalam hal unit mesin tersebut mencakup:

suatu bodi utama mesin yang mencakup suatu komponen kotak engkol, lubang-lubang silinder, ruang-ruang pembakaran, dan lubang-lubang pembuangan, komponen kotak engkol tersebut mencakup suatu poros engkol yang memiliki suatu sumbu tengah yang berada di sepanjang arah kiri- kanan, ruang-ruang pembakaran tersebut berada bersisian di sepanjang arah kiri-kanan dan tiap-tiapnya terbentuk sebagiannya oleh lubang silinder, dan lubang-lubang pembuangan tersebut berhubungan dengan masing-masing ruang pembakaran dan dibentuk pada permukaan sebelah-luar bodi utama mesin; dan

suatu peranti pembuangan yang terhubung ke lubang- lubang pembuangan bodi utama mesin tersebut dan mencakup suatu lubang pembuangan atmosfer yang membuang gas buang ke atmosfer, peranti pembuangan tersebut mencakup:

komponen-komponen saluran pembuangan tersendiri yang terhubung ke masing-masing lubang pembuangan bodi utama mesin, gas buang yang dikeluarkan dari bodi utama mesin tersebut mengalir ke dalam komponen-komponen saluran pembuangan tersendiri tersebut;

suatu bagian katalis di-bawah-mesin yang mencakup suatu katalis utama yang dikonfigurasi untuk paling banyak memurnikan gas buang yang dikeluarkan dari ruang-ruang pembakaran dalam jalur-jalur pembuangan dari ruang-ruang pembakaran sampai lubang pembuangan atmosfer, panjang bagian katalis di-bawah-mesin tersebut pada arah aliran gas buang adalah identik dengan panjang katalis utama pada arah aliran gas buang tersebut, sekurang- kurangnya sebagian dari bagian katalis di-bawah-mesin tersebut diberikan tepat di bawah komponen kotak

engkol pada arah atas-bawah kendaraan, dan arah aliran gas buang yang mengalir dalam bagian katalis di-bawah-mesin tersebut berada di sepanjang arah horizontal; dan

suatu komponen saluran pembuangan kolektif hulu **yang dicirikan bahwa** komponen tersebut mencakup suatu bagian bengkok yang dengannya arah aliran gas buang yang mengalir dalam bagian bengkok tersebut diubah dari suatu arah di sepanjang arah atas-bawah ke suatu arah di sepanjang arah horizontal, komponen saluran pembuangan kolektif hulu tersebut terhubung ke ujung-ujung hilir dari komponen-komponen saluran pembuangan tersendiri dan suatu ujung hulu dari bagian katalis di-bawah-mesin, komponen saluran pembuangan kolektif hulu tersebut dikonfigurasi untuk mengumpulkan gas buang yang dibuang dari komponen-komponen saluran pembuangan tersendiri, dan komponen saluran pembuangan kolektif hulu tersebut sekurang-kurangnya diberikan sebagiannya di depan bodi utama mesin pada arah depan-belakang.

2. Kendaraan jenis tunggang menurut klaim1, yang dalam hal ini, bodi utama mesin tersebut ditempatkan sehingga sumbu tengah tiap-tiap dari lubang-lubang silinder berada di sepanjang arah atas-bawah.

3. Kendaraan jenis tunggang menurut klaim 2, yang dalam hal ini, sekurang-kurangnya sebagian dari bagian katalis di-bawah-mesin tersebut diberikan di arah-depan dari sumbu tengah poros engkol pada arah depan-belakang.

4. Kendaraan jenis tunggang menurut klaim 2 atau 3, yang dalam hal ini, bilamana dilihat pada arah kiri-kanan, sekurang-kurangnya sebagian dari bagian katalis di-bawah-mesin diberikan, pada arah depan-belakang, di belakang suatu garis linear yang ortogonal terhadap sumbu tengah lubang silinder dan melewati sumbu tengah poros engkol.

5. Kendaraan jenis tunggang menurut klaim 1, yang dalam hal ini, bodi utama mesin tersebut ditempatkan sehingga sumbu

tengah tiap-tiap dari lubang-lubang silinder berada di sepanjang arah depan-belakan.

6. Kendaraan jenis tunggang menurut klaim 5, yang dalam hal ini, sekurang-kurangnya sebagian dari bagian katalis di-bawah-mesin diberikan di arah-belakang dari sumbu tengah poros engkol pada arah depan-belakang.

7. Kendaraan jenis tunggang menurut klaim 5 atau 6, yang dalam hal ini unit mesin tersebut mencakup suatu peralatan transmisi daya yang dikonfigurasi untuk mentransmisikan gaya putar poros engkol ke unit roda belakang, peralatan transmisi daya tersebut mencakup:

suatu rotator penggerak yang diputar oleh gaya putar poros engkol;

suatu rotator yang-digerakkan yang diberikan di arah-belakang poros engkol dan rotator penggerak pada arah depan-belakang; dan

suatu komponen lilitan yang dililitkan pada rotator penggerak dan rotator yang-digerakkan tersebut untuk mentransmisikan gaya putar rotator penggerak ke rotator yang-digerakkan, dan

sekurang-kurangnya sebagian dari bagian katalis di-bawah-mesin tersebut diberikan di arah-depan dari suatu sumbu tengah rotator yang-digerakkan tersebut pada arah depan-belakang.

8. Kendaraan jenis tunggang menurut setiap salah satu dari klaim 1 sampai 7, yang dalam hal ini peranti pembuangan tersebut dikonfigurasi sedemikian rupa sehingga bagian bengkok mengubah arah aliran gas buang yang mengalir dalam bagian bengkok tersebut dari suatu arah di sepanjang arah bawah sampai suatu arah di sepanjang arah belakang.

9. Kendaraan jenis tunggang menurut setiap salah satu dari klaim 1 sampai 8, yang dalam hal ini peranti pembuangan tersebut meliputi:

suatu komponen saluran pembuangan kolektif hilir yang memiliki suatu ujung hulu yang terhubung ke ujung hilir dari bagian katalis di-bawah-mesin dan mencakup lubang pembuangan atmosfer; dan

sekurang-kurangnya satu sub-katalis hilir yang diberikan pada komponen saluran pembuangan kolektif hilir untuk memurnikan gas buang.

10. Kendaraan jenis tunggang menurut setiap salah satu dari klaim 1 sampai 9, yang dalam hal ini bodi utama mesin tersebut mencakup komponen-komponen saluran pembuangan internal yang masing-masing menghubungkan ruang-ruang pembakaran dengan ujung-ujung hulu dari komponen-komponen saluran pembuangan tersendiri, dan

peranti pembuangan tersebut mencakup sekurang- kurangnya satu sub-katalis hulu yang dikonfigurasi untuk memurnikan gas buang dan diberikan pada sekurang- kurangnya salah satu dari komponen-komponen saluran pembuangan internal, komponen-komponen saluran pembuangan tersendiri, dan komponen saluran pembuangan kolektif hulu.

11. Kendaraan jenis tunggang menurut setiap salah satu dari klaim 1 sampai 10, yang dalam hal ini, peranti pembuangan mencakup suatu komponen saluran pembuangan hulu yang mencakup komponen-komponen saluran pembuangan tersendiri dan komponen saluran pembuangan kolektif hulu, dan

sekurang-kurangnya sebagian dari komponen saluran pembuangan hulu tersebut terbentuk dari suatu pipa berdinding-banyak yang mencakup suatu pipa sebelah-dalam dan sekurang-kurangnya satu pipa sebelah-luar yang menutupi pipa sebelah-dalam tersebut.

12. Kendaraan jenis tunggang menurut setiap salah satu dari klaim 1 sampai 11, yang dalam hal ini bagian katalis di-bawah-mesin tersebut mencakup suatu bagian silindris yang

menampung katalis utama dan dihubungkan ke ujung hilir dari komponen saluran pembuangan kolektif hulu; dan suatu bagian pelindung katalis yang disusun untuk menutup sekurang-kurangnya sebagian dari permukaan luar bagian silindris tersebut.

13. Kendaraan jenis tunggang menurut setiap salah satu dari klaim 1 sampai 12, yang dalam hal ini bodi utama mesin tersebut mencakup suatu filter pelumas di suatu bagian depan, dan peranti pembuangan dan filter pelumas tersebut disusun sedemikian rupa sehingga, bilamana peranti pembuangan dan filter pelumas tersebut dilihat dari sisi depan pada arah depan-belakang, filter pelumas tersebut sekurang-kurangnya tersingkap sebagiannya.

14. Kendaraan jenis tunggang menurut setiap salah satu dari klaim 1 sampai 13, yang dalam hal ini, banyaknya bagian katalis di-bawah-mesin adalah satu

15. Kendaraan jenis tunggang menurut setiap salah satu dari klaim 1 sampai 13, yang dalam hal ini, banyaknya ruang pembakaran adalah empat atau lebih, kendaraan tunggang tersebut mencakup sejumlah bagian katalis di-bawah-mesin; dan

peranti pembuangan dikonfigurasi sehingga hanya gas buang yang dikeluarkan dari satu atau beberapa ruang pembakaran tersebut yang melewati salah satu dari bagian katalis di-bawah-mesin yang bersesuaian.

Klaim Awal (19 Juli 2017)

1. Suatu kendaraan jenis tunggang yang mencakup:

suatu rangka bodi kendaraan;

suatu unit mesin yang disangga oleh rangka bodi kendaraan;

suatu unit roda depan yang meliputi sekurang-kurangnya satu roda depan dan diberikan di depan unit mesin pada arah depan-belekan kendaraan bila dilihat pada arah kiri-kanan kendaraan; dan

suatu unit roda belakang yang meliputi sekurang-kurangnya satu roda belakang dan diberikan di belakang unit mesin pada arah depan-belakang bila dilihat pada arah kiri-kanan,

unit mesin tersebut meliputi:

suatu bodi utama mesin yang meliputi suatu komponen kotak engkol, lubang-lubang silinder, ruang-ruang pembakaran, dan lubang-lubang pembuangan, komponen kotak engkol tersebut meliputi suatu poros engkol yang memiliki suatu sumbu tengah yang berada di sepanjang arah kiri-kanan, ruang-ruang pembakaran tersebut berada bersisian di sepanjang arah kiri-kanan dan tiap-tiapnya terbentuk secara parsial oleh lubang silinder, dan lubang-lubang pembuangan tersebut berhubungan dengan masing-masing ruang pembakaran dan dibentuk di permukaan depan bodi utama mesin; dan

suatu peranti pembuangan yang terhubung ke lubang-lubang pembuangan bodi utama mesin tersebut dan meliputi suatu lubang pembuangan atmosfer yang membuang gas buang ke atmosfer,

peranti pembuangan tersebut meliputi:

komponen-komponen saluran pembuangan independen yang terhubung ke masing-masing lubang pembuangan bodi utama mesin, gas buang yang dibuang dari bodi utama mesin tersebut mengalir ke dalam komponen-komponen saluran pembuangan independen tersebut;

suatu bagian katalis di bawah-mesin yang meliputi suatu katalis utama yang dikonfigurasi untuk paling banyak memurnikan gas buang yang dibuang dari ruang-ruang pembakaran tersebut dalam jalur-jalur pembuangan dari ruang-ruang pembakaran sampai lubang pembuangan atmosfer, ukuran-panjang bagian katalis di bawah-mesin tersebut pada arah aliran gas buang adalah identik dengan ukuran panjang katalis utama pada arah aliran gas buang tersebut,

sekurang-kurangnya sebagian dari bagian katalis di bawah mesin tersebut diberikan tepat di bawah komponen kotak engkol pada arah atas-bawah kendaraan, dan arah aliran gas buang yang mengalir dalam bagian katalis di bawah mesin tersebut berada di sepanjang arah horizontal; dan

suatu komponen saluran pembuangan kolektif hulu yang meliputi suatu bagian bengkok tempat diubahnya arah aliran gas buang yang mengalir dalam bagian bengkok tersebut dari suatu arah di sepanjang arah horizontal, komponen saluran pembuangan kolektif hulu tersebut terhubung ke ujung-ujung hilir komponen-komponen saluran pembuangan independen dan suatu ujung hulu bagian katalis di bawah mesin, komponen saluran pembuangan kolektif hulu tersebut dikonfigurasi untuk mengumpulkan gas buang yang dibuang dari komponen-komponen saluran pembuangan independen dan komponen-komponen saluran pembuangan independen, dan komponen saluran pembuangan kolektif hulu tersebut sekurang-kurangnya diberikan secara parsial di depan bodi utama mesin pada arah depan-belakang.

2. Kendaraan jenis tunggang menurut klaim 1, dengan, bodi utama mesin tersebut ditempatkan sedemikian rupa sehingga sumbu tengah tiap-tiap lubang-lubang silinder pun berada di sepanjang arah atas-bawah.

3. Kendaraan jenis tunggang menurut klaim 2, dengan sekurang-kurangnya sebagian dari bagian katalis di bawah mesin tersebut diberikan di arah-depan sumbu tengah poros engkol pada arah depan-belakang.

4. Kendaraan jenis tunggang menurut klaim 2 atau 3, yang, bila dilihat pada arah kiri-kanan, sekurang-kurangnya sebagian dari bagian katalis di bawah mesin tersebut diberikan, pada arah depan-belakang, di belakang suatu garis linear yang ortogonal terhadap sumbu tengah lubang silinder dan melewati sumbu tengah poros engkol.

5. Kendaraan jenis tunggang menurut klaim 1, dengan, bodi utama mesin tersebut ditempatkan sedemikian rupa sehingga sumbu tengah tiap-tiap lubang-lubang silinder pun berada di sepanjang arah depan-belakang.

6. Kendaraan jenis tunggang menurut klaim 5, dengan, sekurang-kurangnya sebagian dari bagian katalis di bawah-mesin tersebut diberikan di arah-belakang sumbu tengah poros engkol pada arah depan-belakang.

7. Kendaraan jenis tunggang menurut klaim 5 atau 6, dengan

unit mesin tersebut meliputi suatu peralatan transmisi daya yang dikonfigurasi untuk mentransmisikan gaya putar poros engkol ke unit roda belakang,

peralatan transmisi daya tersebut meliputi:

suatu rotator yang digerakkan yang diberikan di arah-belakang poros engkol dan rotator penggerak pada arah depan-belakang; dan

suatu komponen lilitan yang dililitkan pada rotator penggerak dan rotator yang digerakkan tersebut untuk mentransmisikan gaya putar rotator penggerak ke rotator yang digerakkan, dan

sekurang-kurangnya sebagian dari bagian katalis di bawah-mesin tersebut diberikan di arah-depan suatu sumbu tengah roator yang digerakkan tersebut pada arah depan-belakang.

8. Kendaraan jenis tunggang menurut setiap salah satu klaim 1 sampai 7, dengan

peranti pembuangan tersebut dikonfigurasi sedemikian rupa sehingga

Bagian bengkok mengubah arah aliran gas buang yang mengalir dalam bagian bengkok tersebut dari satu arah di

sepanjang arah bahwa sampai suatu arah di sepanjang arah belakang.

9. Kendaraan jenis tunggang menurut setiap salah satu dari klaim 1 sampai 8, dengan

peranti pembuangan tersebut meliputi:

suatu komponen saluran pembuangan kolektif hilir yang memiliki suatu ujung hulu yang terhubung ke ujung hilir bagian katalis di bawah-mesin tersebut dan meliputi lubang pembuangan atmosfer; dan

sekurang-kurangnya satu sub-katalis hilir yang diberikan pada komponen saluran pembuangan kolektif hilir untuk memurnikan gas buang tersebut.

10. Kendaraan jenis tunggang menurut setiap salah satu dari klaim 1 sampai 9, dengan

bodi utama mesin tersebut meliputi komponen-komponen saluran pembuangan internal yang masing-masing menghubungkan ruang-ruang pembakaran dengan ujung-ujung hulu komponen-komponen saluran pembuangan independen, dan

peranti pembuangan tersebut meliputi sekurang-kurangnya satu sub-katalis hulu yang dikonfigurasi untuk memurnikan gas buang dan diberikan pada sekurang-kurangnya salah satu dari komponen-komponen saluran pembuangan independen, dan komponen saluran pembuangan kolektif hulu.

11. Kendaraan jenis tunggang menurut setiap salah satu dari klaim 1 sampai 10, dengan, sekurang-kurangnya sebagian dari suatu komponen saluran pembuangan hulu terbentuk dari suatu pipa berdinding banyak yang meliputi suatu pipa sebelah-dalam dan sekurang-kurangnya satu pipa sebelah luar yang menutupi pipa sebelah-dalam tersebut.

12. Kendaraan jenis tunggang menurut setiap salah satu dari klaim 1 sampai 11, dengan

bagian katalis di bawah-mesin tersebut meliputi:

suatu bagian silindris yang menampung katalis utama dan dihubungkan ke ujung hilir komponen saluran pembuangan kolektif hulu; dan

suatu bagian pelindung katalis yang disusun untuk menutupi sekurang-kurangnya sebagian dari permukaan luar bagian silindris tersebut.

13. Kendaraan jenis tunggang menurut setiap salah satu dari klaim 1 sampai 12, dengan

bodi utama mesin tersebut meliputi suatu filter pelumas di suatu bagian depan, dan

peranti pembuangan dan filter pelumas tersebut disusun sedemikian rupa sehingga, bila peranti pembuangan dan filter pelumas tersebut dilihat dari sisi depan pada arah depan-belakang, maka filter pelumas tersebut sekurang-kurangnya tersingkap secara parsial.

c. Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap 1 (2 Juli 2019)

Hal-hal yang harus diperhatikan:

1. Beberapa pengungkapan invensi di dalam deskripsi dan klaim permohonan paten ini masih belum jelas (Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten), seperti:
(h=halaman, b=baris)
 - H1, b11, seluruh istilah “independen” sebaiknya menjadi “tersendiri”; b16, seluruh istilah “converter katalis” sebaiknya diperbaiki menjadi “pengubah katalis”, b27, seluruh istilah “area penampang melintang” sebaiknya diperbaiki menjadi “daerah potongan-melintang”.
 - H18, b20, seluruh istilah “tampak samping kanan” diperbaiki menjadi “pandangan samping kanan”; b22, seluruh istilah “penampang melintang” diperbaiki menjadi “potongan melintang”; seluruh istilah “tampak” yang berasal dari kata “view” diperbaiki menjadi “pandangan”. demikian juga dengan yang lainnya, kesalahan tersebut di atas hanya sebagai contoh saja, kemungkinan kesalahan lain masih terdapat dalam deskripsi dan klaim, untuk itu agar diperbaiki secara menyeluruh.
2. H112-117, seluruh klaim 1-13 belum cukup jelas, misalnya pada klaim 1 tidak terlihat apa yang menjadi ciri atau fitur dari klaim 1 tersebut, demikian juga dengan klaim-klaim turunannya 2-13, belum cukup jelas, untuk itu, agar secara

keseluruhan klaimnya diperbaiki sehingga dapat dengan mudah dipahami inti invensinya. Selain itu, klaim-klaim tidak satu kesatuan, misalnya klaim 1 mandiri mengenai “Kendaraan tunggang mengenai Rangka Bodi”; Klaim 7, mengenai “Kendaraan tunggang mengenai unit mesin”; Klaim 9 mengenai “Kendaraan tunggang dengan peranti pembuangan” dimana ketiga klaim tersebut mengungkapkan tiga hal yang berbeda, hal ini bertentangan dengan UU RI No. 13 tentang Paten. Drai Form PCT/ISA/210, diketahui bahwa klaim 1-13 tidak memiliki langkah inventif, karena terantisipasi oleh dokumen-dokumen perbandingan berikut: D1.JP2007-4529A; D2. JP2007-51571A; D3.JP2010-269725A, sehingga klaim 1-13 dipertimbangkan untuk DITOLAK karena tidak memiliki langkah inventif.

3. Sebagai informasi bahwa aplikasi yang sama dengan permohonan ini telah diberi paten oleh Kantor Paten Eropa dengan EP3235714B1 dipublikasi 15 Mei 2019. sehingga dapat dijadikan sebagai acuan perbaikan, khususnya perbaikan klaim-klaim permohonan paten di Indonesia.
4. Jika poin 1 dan 2 telah diperbaiki dan setuju dengan poin 3, agar diserahkan print-out deskripsi, klaim-klaim perbaikan dan gambar sebanyak 3 rangkap dan CD berisi soft-copy perbaikan deskripsi ke Kantor Paten Indonesia untuk dapat proses lebih lanjut.

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak Pemberian Patennya pada tanggal 2 Januari 2020 dan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201704743 dengan judul invensi “KENDARAAN JENIS TUNGGANG” diajukan pada tanggal 19 Mei 2020, sehubungan dengan adanya kondisi pandemi dan belum tersedianya layanan online sehingga terjadi keterlambatan pengajuan permohonan banding berdasarkan surat pengumuman Nomor HKI-OT.02.02-22 Tahun 2020, maka permohonan banding ini dianggap masih dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap Penolakan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa klaim permohonan paten yang menjadi dasar penolakan adalah klaim 1 sampai dengan klaim 15 hasil amandemen yang diajukan sebagai tanggapan dari HPS Tahap 1 tanggal 18 September 2019.
3. Menimbang bahwa klaim 1 amandemen dari objek banding ini ditulis menggunakan format penulisan klaim dua bagian. Sebagaimana diatur

di dalam Pasal 17 ayat (2) Permenkumham Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten sebagai berikut:

“Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditulis dalam dua bagian yang mencakup:

- a. bagian pertama mengenai pernyataan yang menunjukkan bidang teknik dari Invensi sebelumnya; dan
- b. bagian kedua mengenai pernyataan teknis Invensi yang dimintakan perlindungan dan dapat merupakan peningkatan atau penyempurnaan fitur Invensi yang telah ada sebelumnya.”

Dengan demikian, frasa “yang dicirikan bahwa” pada Klaim 1 amandemen tersebut menjadi frasa penghubung antara bagian pertama dan bagian kedua dari klaim dua-bagian yang disampaikan Pemohon Banding.

4. Menimbang bahwa dengan bentuk klaim dua bagian pada klaim 1 amandemen tanggal 18 September 2019 tersebut, maka fitur umum dari Klaim 1 tersebut adalah sebagai berikut:

Suatu kendaraan jenis tunggang yang terdiri dari:

suatu rangka bodi kendaraan;

suatu unit mesin yang ditopang oleh rangka bodi kendaraan;

suatu unit roda depan yang mencakup sekurang-kurangnya satu roda depan dan diberikan di depan unit mesin pada arah depan-belakang kendaraan bilamana dilihat pada arah kiri-kanan kendaraan; dan

suatu unit roda belakang yang meliputi sekurang-kurangnya satu roda belakang dan diberikan di belakang unit mesin pada arah depan-belakang bilamana dilihat pada arah kiri-kanan,

yang dalam hal unit mesin tersebut mencakup:

suatu bodi utama mesin yang mencakup suatu komponen kotak engkol, lubang-lubang silinder, ruang-ruang pembakaran, dan lubang-lubang pembuangan, komponen kotak engkol tersebut mencakup suatu poros engkol yang memiliki suatu sumbu tengah yang berada di sepanjang arah kiri-kanan, ruang-ruang pembakaran tersebut berada bersisian di sepanjang arah kiri-kanan dan tiap-tiapnya terbentuk sebagiannya oleh lubang silinder, dan lubang-lubang pembuangan tersebut berhubungan dengan masing-masing ruang pembakaran dan dibentuk pada permukaan sebelah-luar bodi utama mesin; dan

suatu peranti pembuangan yang terhubung ke lubang-lubang pembuangan bodi utama mesin tersebut dan mencakup suatu lubang pembuangan atmosfer yang membuang gas buang ke atmosfer, peranti pembuangan tersebut mencakup:

komponen-komponen saluran pembuangan tersendiri yang terhubung ke masing-masing lubang pembuangan bodi utama

mesin, gas buang yang dikeluarkan dari bodi utama mesin tersebut mengalir ke dalam komponen-komponen saluran pembuangan tersendiri tersebut;

suatu bagian katalis di-bawah-mesin yang mencakup suatu katalis utama yang dikonfigurasi untuk paling banyak memurnikan gas buang yang dikeluarkan dari ruang-ruang pembakaran dalam jalur-jalur pembuangan dari ruang-ruang pembakaran sampai lubang pembuangan atmosfer, panjang bagian katalis di-bawah-mesin tersebut pada arah aliran gas buang adalah identik dengan panjang katalis utama pada arah aliran gas buang tersebut, sekurang-kurangnya sebagian dari bagian katalis di-bawah-mesin tersebut diberikan tepat di bawah komponen kotak engkol pada arah atas-bawah kendaraan, dan arah aliran gas buang yang mengalir dalam bagian katalis di-bawah-mesin tersebut berada di sepanjang arah horizontal; dan

Sedangkan inti invensi dari klaim 1 tersebut adalah:

suatu komponen saluran pembuangan kolektif hulu **yang dicirikan bahwa** komponen tersebut mencakup suatu bagian bengkok yang dengannya arah aliran gas buang yang mengalir dalam bagian bengkok tersebut diubah dari suatu arah di sepanjang arah atas-bawah ke suatu arah di sepanjang arah horizontal, komponen saluran pembuangan kolektif hulu tersebut terhubung ke ujung-ujung hilir dari komponen-komponen saluran pembuangan tersendiri dan suatu ujung hulu dari bagian katalis di-bawah-mesin, komponen saluran pembuangan kolektif hulu tersebut dikonfigurasi untuk mengumpulkan gas buang yang dibuang dari komponen-komponen saluran pembuangan tersendiri, dan komponen saluran pembuangan kolektif hulu tersebut sekurang-kurangnya diberikan sebagiannya di depan bodi utama mesin pada arah depan-belakang.

5. Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap persyaratan satu-kesatuan invensi untuk klaim 1 sampai dengan klaim 15 yang menjadi objek banding, Majelis Banding berpendapat:
 - a. Kelompok Klaim Pertama adalah Klaim-klaim 1, 11, 12 dan 14 karena memiliki kesamaan permasalahan dan solusi teknis Pertama;
 - b. Kelompok Klaim Kedua adalah Klaim-klaim 2 sampai dengan klaim 10, 13 dan 15 karena memiliki kesamaan permasalahan dan solusi teknis Kedua;

Kedua kelompok tersebut tidak memiliki keterkaitan permasalahan dan solusi teknisnya baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga kedua kelompok klaim tersebut tidak memenuhi persyaratan satu-kesatuan invensi.

6. Menimbang bahwa berdasarkan angka 5 tersebut di atas, maka yang menjadi objek pemeriksaan banding adalah klaim 1, klaim 11, klaim 12, dan klaim 14.

7. Menimbang bahwa berdasarkan angka 6 di atas, maka pemeriksaan banding terhadap klaim 1, klaim 11, klaim 12, dan klaim 14, menggunakan dokumen pembanding yang sama dengan yang digunakan pada pemeriksaan EP3236037, yakni: D1: JP200745291A; D2: JP200751571A; D3: JP2010269725A.
8. Menimbang bahwa klaim 1, 11, 12, dan 14 dalam lanjutan pemeriksaan pada Komisi Banding Paten disimpulkan bahwa klaim 1, 11, dan 12 dinilai baru berdasarkan D3, klaim 14 dinilai *tidak baru* berdasarkan D3 dikarenakan ada kesamaan dengan **“banyaknya komponen katalis di bawah mesin (engine) adalah satu”**. Oleh karena itu, selanjutnya klaim 1, 11, dan 12 akan dilakukan pemeriksaan *langkah inventif*.
9. Menimbang bahwa klaim 1 dibandingkan dengan ketiga dokumen pembanding D1, D2 dan D3, maka inti klaim tentang **“komponen yang mencakup suatu bagian bengkok yang dengannya arah aliran gas buang yang mengalir dalam bagian bengkok tersebut diubah dari suatu arah di sepanjang arah atas-bawah ke suatu arah di sepanjang arah horizontal, komponen saluran pembuangan kolektif hulu tersebut terhubung ke ujung-ujung hilir dari komponen-komponen saluran pembuangan tersendiri dan suatu ujung hulu dari bagian katalis di-bawah-mesin, komponen saluran pembuangan kolektif hulu tersebut dikonfigurasi untuk mengumpulkan gas buang yang dibuang dari komponen-komponen saluran pembuangan tersendiri, dan komponen saluran pembuangan kolektif hulu tersebut sekurang-kurangnya diberikan sebagiannya di depan bodi utama mesin pada arah depan-belakang”** tidak memiliki keunggulan dan peningkatan teknologi serta dapat diduga dengan mudah oleh pakar dalam bidang ini (*a person skilled in the art*). Oleh karena itu, klaim 1 tidak memenuhi langkah inventif, sehingga dengan demikian klaim 11 dan klaim 12 yang merupakan klaim turunan dari klaim 1 juga dinilai tidak inventif (*lack of inventive*).
10. Menimbang bahwa keberatan Pemohon terhadap Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Akhir tentang alasan penolakan, yakni salah kutip Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (5) yang seharusnya Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Majelis Banding juga sependapat dengan Pemohon, namun hal tersebut tidak berpengaruh besar terhadap persoalan mendasar karena kutipan pasal yang telah dilakukan juga disertai dengan narasi dari penilaian, misalnya Pasal 9 ayat (1) adalah **tidak inventif** dan Pasal 24 ayat (5) adalah **“bukan satu kesatuan”**.

11. Menimbang bahwa keberatan Pemohon tentang ***“tujuan invensi ini adalah untuk mengadakan suatu kendaraan jenis tunggang dengan suatu katalis yang diberikan tepat di bawah suatu bodi utama mesin, yang padanya penambahan ukuran kendaraan tersebut pada arah atas-bawah dibatasi sementara kinerja pemurnian gas buang dari suatu katalis ditingkatkan. Dalam hal ini, para inventor dari permohonan paten ini menganggap bahwa penambahan ukuran katalis dibatasi sementara kinerja pemurnian gas buang dari katalis tersebut dipertahankan apabila deviasi dari posisi tempat gas buang melewati katalis tersebut dibatasi. Karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, para inventor mempertimbangkan penyesuaian posisi dan bentuk dari suatu komponen saluran pembuangan kolektif yang diberikan di antara komponen-komponen saluran pembuangan tersendiri dan bagian katalis di bawah bodi utama mesin”***. Majelis berpendapat hal tersebut telah ditanggapi dalam pertimbangan pemeriksa dan diperkuat dalam penilaian langkah inventif klaim-klaim permohonan paten ini oleh Majelis Banding Paten.
12. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Banding sependapat dengan alasan penolakan Termohon dan berkesimpulan bahwa amandemen klaim terakhir yang berjumlah 15 (lima belas) tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

----- MEMUTUSKAN: -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan:-----

1. **Menolak klaim 1 sampai dengan klaim 15, Permohonan Banding Pemohon Nomor Registrasi 17/KBP/V/2020 terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201704743 dengan judul Invensi “KENDARAAN JENIS TUNGGANG”.**
2. **Menyampaikan hasil Putusan Majelis Banding kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau non elektronik.**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada sidang terbuka untuk umum hari Kamis, 17 Februari 2022 dengan Ketua Majelis Ir. Syafruddin, M.Si., Anggota Majelis Prof. Ir. Warjito, M.Sc, PhD; Ir. Aribudhi Nugroho Suyono, M.IPL; Aziz Saefulloh, ST. dan

Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si., dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Jakarta, 17 Februari 2022

Ketua Majelis



Ir. Syafruddin, M.Si.

Anggota Majelis

Ir. Aribudhi Nugroho Suyono, M.IPL.

Prof. Ir. Warjito, M.Sc., PhD.

Aziz Saefulloh, ST

Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M.

Sekretaris Komisi Banding

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.