



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KOMISI BANDING PATEN

Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan. Jakarta

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor: **05**./TOLAK/KOMDING PATEN/2018

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor W00200902790 yang berjudul "MESIN" dengan Nomor: Reg. 27/KBP/IV/2017 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding Insan Budi Maulana dari Kantor Maulana and Partners Law Firm kepada Komisi Banding Paten tanggal 25 Agustus 2017 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut:-----

Nomor Permohonan : W00200902790-----

Judul Invensi : MESIN-----

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

Alamat Pemohon : 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Jepang-----

Konsultan KI : Insan Budi Maulana-----

Alamat : Maulana and Partners Law Firm
Mayapada Tower 5th Floor, Jalan Jendral
Sudirman, Jakarta 12920, INDONESIA-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Nomor W00200902790 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

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

- I. Berdasarkan data-data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding adalah sebagai berikut :
 - a. Bukti pengajuan Permohonan Paten No. W00200902790 melalui PCT dengan No: PCT/JP2008/054763 dengan judul "MESIN" atas nama Pemohon Paten YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA,

Tanggal Penerimaan 14 Maret 2008 dan Tanggal Pengajuan 5 Oktober 2009 (Bukti P1).

- b. Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor: HKI-3-HI.05.02.04.W00200902790-TP tertanggal 26 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang untuk selanjutnya disebut Termohon (Bukti P2).
- c. Surat tanggapan dari Pemohon melalui surat No. 0257/MAP/IP/III/15 pada tanggal 13 Maret 2015 terhadap surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I No. HKI-3-HI.05.02.01.8289 tanggal 24 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Termohon (Bukti P3).
- d. Dokumen "*Intention to Grant*" untuk permohonan Paten Eropa No. EP 20080722159 (Bukti P4).
- e. Amandemen deskripsi, klaim, abstrak dan gambar beserta CD dengan mengacu pada Paten padanan EP 20080722159 yang telah diberi Paten di Kantor Paten Eropa (Bukti P5).
- f. Dokumen pembanding JP 11-200942A (RICARDO CONSULTING ENGINEERS LTD) beserta terjemahan klaim dalam Bahasa Inggris (Bukti P6).
- g. Kuasa dari Pemohon kepada Kuasanya untuk mengajukan Permohonan Banding ke Komisi Banding Paten tertanggal 23 Agustus 2017.
- h. Alasan-alasan Pemohon keberatan terhadap alasan penolakan Permohonan Paten No. W00200902790 adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa Pemohon telah menyampaikan keinginannya kepada Termohon untuk menunggu hingga hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Paten Eropa diputuskan agar dapat mengamandemen klaim-klaim pada Permohonan Paten No. W00200902790 sesuai dengan klaim-klaim yang diajukan di Kantor Paten Eropa dengan nomor permohonan EP 20080722159 melalui surat nomor 0257/MAP/IP/III/15 tanggal 13 Maret 2015 [Bukti P-3];
 2. Bahwa sejak disampaikannya surat Pemohon No. 0257/MAP/IP/III/15 tanggal 13 Maret 2015 tersebut hingga diterbitkannya Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten No. HKI-3-HI.05.02.04.W00200902790-TP tanggal 26 Mei 2017, Pemohon tidak menerima tanggapan apapun dari Termohon mengenai dikabulkan atau tidaknya permintaan Pemohon untuk mengamandemen klaim-klaim dari Permohonan Paten No. W00200902790 sesuai dengan padanannya yang diajukan di Kantor Paten Eropa tersebut di atas;

3. Bahwa sesuai dengan penelusuran Eropa terbaru, permohonan Paten padanan yang diajukan di Kantor Paten Eropa dengan nomor permohonan EP 20080722159 telah diputuskan untuk diberi paten dan selanjutnya, Divisi Pemeriksaan Paten telah mengeluarkan dokumen "*intention to grant*" untuk permohonan Paten Eropa tersebut [Bukti P-4];
4. Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Paten Eropa nomor EP 20080722159, bersama ini Pemohon sampaikan amandemen klaim dari Permohonan Paten No. W00200902790 dengan mengacu kepada Paten Eropa tersebut di atas yang merupakan paten famili dari Permohonan Paten No. W00200902790 [Bukti P-5];
5. Bahwa Termohon menyebutkan alasan penolakan Permohonan Paten No. W00200902790 adalah karena klaim 1 dan 2 dianggap tidak memiliki kebaruan dan langkah inventif terhadap dokumen pembanding JP 11-200942 A (RICARDO CONSULTING ENGINEERS LTD.) (D1) [Bukti P-6];
6. Bahwa klaim 1-17 dari Dokumen Permohonan Paten Eropa dengan nomor permohonan EP 20080722159 adalah baru dan inventif terhadap dokumen pembanding D1 tersebut di atas dan dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki klaim-klaim awal dalam Permohonan Paten Indonesia No. W00200902790 dan dapat diberi Paten di Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten;
7. Bahwa amandemen klaim yang diajukan dengan mengacu kepada Permohonan Paten Eropa No. EP 20080722159 dilakukan dengan menambahkan fitur-fitur berikut ini pada klaim 1.
 - a. Mesin lebih lanjut terdiri dari suatu kotak engkol (2);
 - b. Kotak engkol (2) dicirikan dengan memiliki sejumlah lubang sekrup (25);
 - c. Kepala silinder, bodi silinder dan kotak engkol diikat dan dikencangkan satu sama lain oleh baut (5) yang lewat melalui lubang baut (23) dari kepala silinder dan lubang tembus baut (24) dari bodi silinder yang disekrup ke dalam lubang sekrup pada kotak engkol;
8. Bahwa tujuan dari invensi pada Permohonan Paten No. W00200902790 adalah untuk membuat suatu bagian dari dinding lubang silinder di sekitar lubang tembus baut (24) lebih tipis daripada bagian lainnya dari dinding lubang silinder sehingga memperkecil ukuran mesin dan tujuan ini dapat dicapai oleh struktur mesin yang memiliki fitur-fitur sebagaimana disebutkan di atas;
9. Bahwa struktur dari bagian dinding luar silinder di sekitar baut pada Permohonan Paten No. W00200902790 yang dibuat

lebih tipis dapat mengkompensasi pemuaian panas dan mengurangi ukuran mesin;

10. Sebaliknya, dokumen perbandingan D1 tidak menjelaskan apapun mengenai tujuan yang ditekankan pada invensi dari Permohonan Paten No. W00200902790, yaitu memberikan suatu mesin dengan ukuran yang lebih kecil;
11. Bahwa berlawanan dengan Permohonan Paten No. W00200902790, dinding luar silinder di sekitar lubang tembus baut pada dokumen perbandingan D1 dibuat lebih tebal dalam bentuk rusuk yang memanjang searah sumbu silinder;
12. Bahwa dokumen perbandingan D1 menjelaskan mengenai suatu mesin dengan lebih dari 1 (satu) silinder, dan bukan mesin dengan silinder tunggal sebagaimana dijelaskan pada invensi dari Permohonan Paten No. W00200902790;
13. Bahwa posisi dari mesin pada dokumen perbandingan D1 tidak dijelaskan secara spesifik, akan tetapi sesuai dengan pernyataan bahwa mesin tersebut memiliki lebih dari 1 (satu) silinder yang disusun sejajar secara berurutan, dengan demikian hampir dapat dipastikan bahwa posisinya adalah vertikal (segaris), sementara posisi mesin pada Permohonan Paten Pemohon No. W00200902790 adalah horizontal;
14. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, sangat jelas bahwa klaim 1 yang telah diamandemen dan klaim 2 pada Permohonan Paten No. W00200902790 memiliki kebaruan dan langkah inventif terhadap dokumen perbandingan D1;
15. Bahwa permohonan paten padanan yang diajukan di Kantor Paten Eropa No. EP 20080722159 memiliki ruang lingkup yang sama dengan Permohonan Paten No. W00200902790 dan bahwa amandemen dengan mengacu kepada Permohonan Paten Eropa no. EP 20080722159 tersebut tidak memperluas lingkup invensi dalam permohonan awal dan telah sesuai dengan Pasal 35 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten *jo.* Pasal 38 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten;
16. Dengan demikian, amandemen spesifikasi dari Permohonan Paten No. W00200902790 yang telah disesuaikan dengan padanan patennya yang telah diberi paten di Kantor Paten Eropa telah memenuhi ketentuan Pasal 2 UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten *jo.* Pasal 3 UU No. 13 tahun 2016 tentang Paten dan Pasal 3 UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten *jo.* Pasal 5 UU No. 13 tahun 2016 tentang Paten sehingga cukup alasan bagi Termohon dan Komisi Banding Paten untuk menerima Permohonan Paten No. W00200902790.

17. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka salah apabila Termohon menolak PERMOHONAN PATEN PEMOHON NOMOR W00200902790 TANGGAL PENERIMAAN 14 MARET 2008, BERJUDUL: "MESIN".

II. Berdasarkan data-data dan fakta yang ada dalam dokumen Permohonan Paten Nomor W00200902790 dari Termohon antara lain:

- Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor W00200902790 yang dikeluarkan Termohon melalui surat No.HKI-3-HI.05.02.04.W00200902790-TP pada tanggal 26 Mei 2017, yang dalam isinya Termohon menyampaikan alasan-alasan Penolakan sebagai berikut:

Berdasarkan surat tanggapan Pemohon melalui surat No. 0257/MAP/IP/III/15 tanggal 13 Maret 2015 perihal Tanggapan terhadap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I No. HKI-3-HI.05.02.01.8289 tanggal 24 Desember 2014, berdasarkan opini tertulis internasional PCT/ISA/237 tanggal 13 Oktober 2009 klaim 1 dan 2 terantisipasi kebaruan dan langkah inventif oleh Dokumen Pembanding JP-11200942-A (RICARDO CONSULTING ENGINEERS LTD) amandemen klaim yang Pemohon ajukan masih terantisipasi kebaruan dan langkah inventif oleh Dokumen Pembanding JP-11200942-A, karena itu klaim tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, klaim tersebut dipertimbangkan untuk ditolak.

Oleh karenanya, klaim 1-2 permohonan paten ini tidak memenuhi Pasal 2 dan Pasal 3, dan berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, permohonan paten ini dipertimbangkan untuk ditolak.

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

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak pemberian Patennya pada tanggal 26 Mei 2017 dan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten No. W00200902790 dengan judul invensi "MESIN" diajukan pada tanggal 25 Agustus 2017 sehingga permohonan banding ini masih masuk dalam masa jangka waktu pengajuan banding atas Penolakan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa atas permintaan Pemohon Banding agar Permohonan Paten No. W00200902790 dengan judul invensi "MESIN" untuk dapat diberi Paten dengan menyesuaikan Paten familinya yang telah diberi Paten di Eropa dengan nomor Publikasi EP 2131031 B1, Majelis tidak dapat menerima Permohonan Pemohon Banding tersebut karena permintaan ini disampaikan

Pemohon setelah Termohon memberikan putusan Penolakan terhadap Permohonan Paten No. W00200902790.

3. Menimbang bahwa pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Majelis hanya amandemen yang dilakukan oleh Pemohon sebelum Putusan Penolakan dibuat, yaitu spesifikasi Permohonan Paten No. W00200902790 yang dikirimkan Pemohon melalui surat No. 0257/MAP/IP/III/15 tanggal 13 Maret 2015.
4. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Paten No. W00200902790, Majelis berkesimpulan bahwa secara teknis pada mesin, untuk merancang, membuat dan menggabungkan atau mengikatkan sekaligus komponen atau fitur kepala silinder, bodi silinder dan kotak engkol tersebut, diperlukan teknik tersendiri agar ketiga komponen tersebut terpasang dengan pas padaudukannya masing-masing dan tidak boleh ada sedikit pun yang tidak tepat karena sedikit saja ada bagian yang tidak tepat maka komponen-komponen tersebut akan sulit dipasang atau dikencangkan sehingga mesin akan bermasalah. Hal ini yang menurut Majelis tidak terduga oleh Dokumen Pembanding JP11-200942 paragraf (0013) - (0016) tersebut, sehingga klaim 1 tersebut mengandung langkah inventif. Invensi ini juga dapat diterapkan dalam industri karena komponen-komponen kepala silinder, bodi silinder dan kotak engkol tersebut dapat dibuat secara massal dan diterapkan dalam industri otomotif.
5. Menimbang bahwa klaim 2-17 merupakan klaim turunan dari klaim 1 maka berdasarkan pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Majelis sebagaimana diuraikan pada angka 4 diatas, dimana klaim 1 mengandung langkah inventif dengan demikian klaim turunan 2-17 juga mengandung langkah inventif.
6. Menimbang berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 5, Majelis Banding berkesimpulan Permohonan Paten Nomor W00200902790 yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten jo ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

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

Bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia memutuskan:-----

1. **Menerima Permohonan Banding Pemohon atas Permohonan Banding Penolakan Permohonan Paten Nomor W00200902790 dengan Deskripsi dan Klaim sebagaimana terlampir.**

2. Memerintahkan Menteri untuk menindaklanjuti hasil Putusan Majelis Banding untuk menerbitkan Sertifikat Paten.

Demikian diputuskan dan diumumkan dalam Sidang Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada hari Kamis, 8 Maret 2018 oleh Majelis Banding yang terdiri dari: Ir. Syafrimai, sebagai Ketua Majelis Banding, dengan anggota Majelis Banding sebagai berikut: Parlagutan Lubis, S.H., M.H.; Drs. Azmi Dahlan, M.Si.; Ir. Razilu, M.Si. dan Ir. Aslin Sihite, dengan dihadiri oleh Sonya Pau Adu, S.H. sebagai Sekretaris Komisi Banding.

Jakarta, 8 Maret 2018



Anggota Majelis

Parlagutan Lubis, S.H., M.H.

Ir. Razilu, M.Si.

Anggota Majelis

Drs. Azmi Dahlan, M.Si.

Ir. Aslin Sihite

Sekretaris Komisi Banding

Sonya Pau Adu, S.H.