



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: 11../TOLAK/KBP/2019

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 P00201000536 yang berjudul "MESIN DAN KENDARAAN TIPE PELANA YANG MENCAKUP MESIN" dengan Nomor: Reg. 26/KBP/IV/2017 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding Insan Budi Maulana dari Kantor Maulana and Partners Law Firm kepada Komisi Banding Paten tanggal 15 Agustus 2017 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut:

Nomor Permohonan : P00201000536

Judul Invensi : MESIN DAN KENDARAAN TIPE PELANA YANG
MENCAKUP MESIN

Pemohon Paten : YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

Alamat Pemohon : 2500, Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN

Konsultan KI : INSAN BUDI MAULANA

Alamat : Mayapada Tower Lt. 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Nomor P00201000536 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 Tanda Terima Permohonan Paten (Bukti **P-1**) dengan data sebagai berikut:

Tanggal Masuk Fase Nasional : 20 Agustus 2010
Nomor Permohonan : P00201000536
Nomor Prioritas : JP2009-192352 21-8-2009
JP2010-173163 30-7-2010
Nama yang mengajukan : Yamaha Hatsudoki
Kabushiki Kaisha
2500, Shingai, Iwata-shi,
Shizuoka-ken, JAPAN

Judul invensi : MESIN DAN KENDARAAN
TIPE PELANA YANG
MENCAKUP MESIN
Nama Konsultan HKI : Insan Budi Maulana
Nomor Konsultan HKI : 112-2006
Nomor Permohonan Paten : P00201000536

- b. Bahwa nama dan kewarganegaraan para inventor atas permohonan yang diajukan Pemohon Banding yaitu:
 - a) Kazuhiro NARA warga negara Jepang;
 - b) Hiroyuki KAMINOKADO warga negara Jepang;
 - c) Michihisa NAKAMURA warga negara Jepang;
 - d) Yasuhiro FUJITA warga negara Jepang;
 - e) Kiyoto TSUTSUMI warga negara Jepang;
- c. Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten No. P00201000536 melalui surat No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201000536-TP tanggal 26 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon (Bukti **P-2**).
- d. Surat Pemohon No. 0122/MAP/IP/II/16 tanggal 16 Februari 2016 perihal Tanggapan terhadap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I No. HKI-3-HI.05.02.01.P00201000536-TA 7192 tanggal 17 November 2015 (Bukti **P-3**).
- e. Bukti pengajuan Permohonan Paten Padanan yang diajukan di Kantor Paten Eropa dengan Publikasi No. EP 2 295 762 A1 dan Tanggal Penerimaan 20 Agustus 2010 (Bukti **P-4**).
- f. Bukti Putusan oleh Komisi Banding Paten di Eropa tertanggal 7 Februari 2017 dengan Nomor Kasus: T 0978/14 – 3.2.04, Nomor Aplikasi: 10173564.5, dan Nomor Publikasi: 2295762 (Bukti **P-5**).
- g. Bukti dokumen “*intention to grant*” untuk Permohonan Paten Padanan yang dikeluarkan oleh Divisi Pemeriksaan Paten di Kantor Paten Eropa dengan Nomor Aplikasi: 10173564.5-1616, dan Nomor Referensi: Y2100802PEP tanggal 23 Maret 2017 dengan melampirkan 1 (satu) set amandemen Permohonan Paten Eropa dalam Bahasa Inggris yang terdiri dari: Uraian 38 halaman, klaim 17 buah, abstrak dan gambar 20 buah (Bukti **P-6**).
- h. Bukti dokumen pembanding D1 yaitu JP-11200913 A (HONDA MOTOR CO., LTD.) tanggal 27 Juli 1999 (Bukti **P-7**).
- i. Bukti dokumen pembanding D2 yaitu JP 2004-316430 A (HONDA MOTOR CO., LTD.) tanggal 11 November 2004 (Bukti **P-8**).
- j. Bukti dokumen pembanding D3 yaitu US 2002/026909 A1 (AKIWA TOSHIHIRO [JP] ET. AL.) tanggal 7 Maret 2002 (Bukti **P-9**).
- k. Bukti dokumen pembanding D4 yaitu JP 2008 223728 A (HONDA MOTOR CO., LTD.) tanggal 25 September 2008 (Bukti **P-10**).
- l. Bukti dokumen pembanding D5 yaitu US 4 831 820 A (LASSANSKE GEORGE G [US]) tanggal 23 Mei 1989 (Bukti **P-11**).
- m. Bukti dokumen pembanding D6 yaitu EP 0 719 913 A1 (YAMAHA MOTOR CO., LTD. [JP]) tanggal 3 Juli 1996 (Bukti **P-12**).

- n. Bukti dokumen pembanding D7 yaitu US 4 903 648 A (LASSANSKE GEORGE G [US]) tanggal 27 Februari 1990 (Bukti **P-13**).
- o. Amandemen klaim dari Permohonan Paten No. P00201000536 yang mengacu kepada Permohonan Paten Padanannya di Eropa (Bukti **P-14**)

II. Berdasarkan data-data dan fakta yang terdapat dalam dokumen Permohonan Paten Nomor W00200902267 dari Termohon antara lain:

Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten No. P00201000536 melalui surat No. HKI-3-HI. 05.02.04. P00201000536-TP tanggal 26 Mei 2017.

Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten No. P00201000536 melalui surat No. HKI-3-HI. 05.02.04. P00201000536-TP tanggal 26 Mei 2017, yang dalam isinya Termohon menyampaikan alasan-alasan Penolakan sebagai berikut:

Alasan penolakan permohonan paten:

Berdasarkan surat tanggapan saudara 0122/MAP/IP/II/16 tanggal 16 Februari 2016 perihal Tanggapan Terhadap Sural Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I No.HKI-3-HI.05.02.01.P00201000536-TA 7192 tanggal 17 November 2015 berdasarkan laporan penelusuran Eropa tanggal 13 Desember 2010 klaim 1-18 terantisipasi kebaruan oleh kombinasi dokumen pembanding JP-11200913-A (HONDA MOTOR CO), JP-2004316430-A (HONDA MOTOR CO LTD), US-2002026909-A1 (AKIWA TOSHIHIRO [JP] ET AL), JP-2008223728-A (HONDA MOTOR CO LTD), US-4831820-A (LASSANSKE GEORGE G [US]), EP-0719913-A1 (YAMAHA MOTOR CO LTD), US-4903648-A (LASSANKSE GEORGE G [US]) karena itu klaim tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 3 Undang-undang No 14 Tahun 2001 tentang paten, Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang No 14 Tahun 2001 tentang paten klaim tersebut dipertimbangkan untuk di tolak.

Oleh karenanya, klaim 1-18 permohonan paten ini tidak memenuhi 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. P00201000536 dengan judul invensi "MESIN DAN KENDARAAN TIPE PELANA YANG MENCAKUP MESIN" diajukan pada tanggal 15 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 hasil pemeriksaan Majelis terhadap Permohonan Paten No. P00201000536 yang hasilnya sebagai berikut:
 - Amandemen terhadap klaim-klaim dalam Permohonan Paten P00201000536 yang mengacu kepada Paten Padanannya di Eropa sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon pada saat pengajuan Permohonan Banding ditolak oleh Majelis karena tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Ayat 1, Ayat 4, dan Ayat 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

- Bahwa Majelis melakukan pemeriksaan hanya terhadap amandemen yang dilakukan oleh Pemohon sebelum Putusan Penolakan dibuat, yaitu spesifikasi Permohonan Paten No. P00201000536 yang dikirimkan Pemohon melalui surat No. 0122/MAP/IP/II/16, tanggal 16 Februari 2016.
- Hasil pemeriksaan Majelis terhadap spesifikasi Permohonan Paten No. P00201000536 yang dikirimkan Pemohon melalui surat No. 0122/MAP/IP/II/16 tanggal 16 Februari 2016, adalah sebagai berikut:

- Klaim 1 dari Permohonan Paten No. P00201000536 berbunyi :

1. Suatu mesin silinder tunggal atau silinder berganda V, yang mencakup:

suatu kepala silinder (46) yang mencakup suatu bodi utama kepala (65) dan suatu bagian yang menonjol yang menonjol keluar dari bodi utama kepala (65);

suatu lekuk pembakaran (70) yang dibentuk dalam bodi utama kepala (65);

suatu saluran gas buang (80) dari lekuk pembakaran (70) sampai bagian yang menonjol untuk mengeluarkan gas buang dari lekuk pembakaran (70); dan

suatu sensor kepekatan oksigen (50) yang mencakup suatu bagian bodi utama (118) dan suatu bagian pendeteksi (120) yang disediakan dalam bagian bodi utama (118), untuk mendeteksi suatu kepekatan oksigen dalam gas buang;

dimana sensor kepekatan oksigen (50) yang dipasang pada bagian yang menonjol, dengan bagian bodi utama (118) dan bagian pendeteksi (120) yang saling tumpang tindih dengan bagian yang menonjol sebagaimana dilihat dari suatu arah sumbu silinder, paling tidak bagian dari bagian pendeteksi (120) diletakkan di dalam saluran gas buang (80).

- Fitur klaim 1 berbunyi : “suatu mesin silinder tunggal atau silinder berganda V, yang dicirikan dengan sensor kepekatan oksigen (50) yang dipasang pada bagian yang menonjol, dengan bagian bodi utama (118) dan bagian pendeteksi (120) yang saling tumpang tindih dengan bagian yang menonjol sebagaimana dilihat dari suatu arah sumbu silinder, paling tidak bagian dari bagian pendeteksi (120) diletakkan di dalam saluran gas buang (80)”.

Dokumen-dokumen pembanding adalah:

1. D₁: JP 11 200913 A (Honda Motor Co., Ltd) mengungkapkan mesin pembakaran dalam yang mencakup sensor konsentrasi/kepekatan oksigen yang tidak disediakan pada bagian menonjol namun di dalam blok silinder. [Gambar 2; Angka. 24]

2. D₂: JP 2004 316430 A (Honda Motor Co., Ltd) mengungkapkan sensor gas buang yang dipasang pada bagian lubang buangan dari kepala silinder, dimana sensor konsentrasi/kepekatan oksigen memiliki bagian ujung yang menonjol dan sensor berada pada sudut yang setidaknya menumpang tindih tepi saluran pembuangan bila dilihat dari atas. [Gambar 5 & 6; Angka. 68]

3. D₃: US 2002/026909 A1 (Akiwa Toshihiro) mengungkapkan sensor konsentrasi/kepekatan oksigen yang menonjol secara lateral dari kepala silinder. [Gambar 1; Angka. 24]

4. D₄: JP 2008 223728 A (Honda Motor Co., Ltd) mengungkapkan sensor gas buangan untuk mesin empat-siklus dengan sensor-sensor yang tidak saling tumpang tindih dengan bagian menonjol seperti yang dilihat dari arah sumbu silinder. [Gambar 10 & 11; Angka. 28]
5. D₅: US 4 831 820 A (Lansanske George) mengungkapkan mesin pembakaran dalam dua-langkah yang mencakup sensor, dimana sensor tersebut tidak tumpang tindih dengan bagian menonjol. [Gambar 1 Angka. 10]
6. D₆: EP 0 719 913 A1 (Yamaha Motor Co., Ltd) mengungkapkan sensor oksigen yang disediakan di dalam bodi silinder. [Gambar 1; Angka. 30]
7. D₇: US 4 903 648 A (Lansanske George) mengungkapkan mesin pembakaran dalam dua-langkah dengan sensor oksigen yang dipasang pada bagian utama blok mesin dan tidak tumpang tindih dengan bagian menonjol. [Gambar 1 & 2; Angka. 74 & 174]

Berdasarkan dokumen-dokumen perbandingan di atas, maka majelis menyimpulkan bahwa klaim 1 permohonan paten ini yang mengklaim fitur: “mesin silinder tunggal atau silinder berganda V dengan sensor kepekatan oksigen yang dipasang pada bagian yang menonjol, dengan bagian bodi utama dan bagian pendeteksi yang saling tumpang tindih dengan bagian yang menonjol sebagaimana dilihat dari arah sumbu silinder, setidaknya bagian dari bagian pendeteksi diletakkan di dalam saluran gas buang” telah diungkapkan oleh dokumen perbandingan D₂ dan D₃ tersebut, sehingga klaim 1 terantisipasi kebaruannya oleh dokumen perbandingan D₂ maupun D₃, dimana dokumen-dokumen perbandingan tersebut mengungkapkan “sensor konsentrasi kepekatan oksigen yang dipasang pada bagian menonjol dan bagian pendeteksi yang ditempatkan pada saluran gas buang, serta peletakkannya yang saling tumpang tindih”. Oleh karena itu Klaim 1 tidak baru berdasarkan dokumen perbandingan D₂ maupun D₃

Klaim 2-18 yang merupakan klaim turunan dari klaim mandiri 1, dimana klaim 2-18 mengklaim fitur tambahan mengenai lokasi atau posisi peletakan sensor pada bagian menonjol. Fitur tambahan dalam klaim 2-18 tersebut, dalam kombinasi dengan fitur-fitur dari klaim yang menjadi acuannya, tidak mempunyai langkah inventif, karena fitur-fitur tambahan tersebut hanya merupakan susunan konstruksi sederhana yang merupakan pekerjaan yang umum dilakukan oleh orang yang ahli. Oleh karena itu Klaim 2-18 tidak mengandung langkah inventif.

3. Menimbang berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 2, Majelis Banding berkesimpulan Permohonan Paten Nomor P00201000536 yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten jo ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

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

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

- 1. Menolak Permohonan Banding Pemohon atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201000536 dengan judul Invensi “MESIN DAN KENDARAAN TIPE PELANA YANG MENCAKUP MESIN”.**
- 2. Memerintahkan Menteri untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding.**

Demikian diputuskan dan diumumkan dalam Sidang Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada hari Kamis, 18 April 2019 oleh Majelis Banding yang terdiri dari: Aziz Saefulloh, S.T., sebagai Ketua Majelis Banding, dengan anggota Majelis Banding sebagai berikut: Ir. Aribudhi N. Suyono, M.IPL.; Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi M, DEA.; Parlagutan Lubis, S.H., M.H. dan Drs. Azmi Dahlan, M.Si., dengan dihadiri oleh Sonya Pau Adu, S.H. sebagai Sekretaris Komisi Banding.

Jakarta, 18 April 2019



Ketua Majelis

Aziz Saefulloh, ST.

Anggota Majelis

Ir. Aribudhi N. Suyono, M.IPL.

Anggota Majelis

Prof. DR. Ir. Johny Wahyuadi M, DEA

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

Drs. Azmi Dahlan, M.Si.

Sekretaris Komisi Banding

Sonya Pau Adu, S.H.