



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KOMISI BANDING PATEN

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

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor: **09** /TOLAK/KBP/2020

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201200654 yang berjudul "SEPEDA MOTOR JENIS MOTOR SKUTER" dengan Nomor: Reg. 56/KBP/IV/2019 yang diajukan oleh HONDA MOTOR CO., LTD. melalui Kuasanya Yenny Halim, S.E., S.H., M.H. dari Kantor ACEMARK Intellectual Property kepada Komisi Banding Paten tanggal 03 Januari 2019 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut: -----

Nomor Permohonan : P00201200654; -----
Judul Invensi : SEPEDA MOTOR JENIS MOTOR SKUTER;
Pemohon Paten : HONDA MOTOR CO., LTD.; -----
Alamat Pemohon : 2-1-1 Minami-Aoyama, Minato-Ku, Tokyo
107-8556, Jepang;-----
Konsultan KI : Yenny Halim, S.E., S.H., M.H.; -----
Nomor Konsultan HKI : 452/2010; -----
Alamat : ACEMARK Building, Jl. Cikini Raya
No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon. -----

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Nomor P00201200654 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. Bahwa Pemohon Banding adalah pemohon dari permohonan paten No. P00201200654 sebagaimana tertuang dalam Bukti Tanda

Terima Permohonan Paten (Bukti **P-1**), dengan data sebagai berikut:

Tanggal Penerimaan : 25 September 2011; -----

NomorPermohonan : P00201200654; -----

Pemohon Paten : HONDA MOTOR CO., LTD.; -----

Alamat Pemohon : 2-1-1 Minami-Aoyama, Minato-Ku, Tokyo
107-8556, Jepang;-----

Judul Invensi : SEPEDA MOTOR JENIS MOTOR SKUTER;

Konsultan KI : Yenny Halim, S.E., S.H., M.H.; -----

Nomor Konsultan HKI : 452/2010; -----

- b. Bukti Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201200654-TP tertanggal 24 Oktober 2018 (Bukti **P-2**), yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP AKHIR (Penolakan Paten)

Nomor Permohonan: P00201200654

Alasan penolakan permohonan paten:

Permohonan paten P00201200654 ini ditolak berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang paten.

Perbaikan deskripsi, klaim dan abstrak yang Saudara kirimkan tanggal 13 Februari 2018 sebagai tanggapan atas hasil pemeriksaan substantif tahap II tidak memenuhi Pasal 35 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang paten.

Pada perbaikan yang dikirim tanggal 13 Februari 2018 invensi yang diungkapkan mengenai “kendaraan jenis sadel” dan yang diklaim juga “kendaraan jenis sadel”, sedangkan pada permohonan paten yang diajukan invensi yang diungkapkan adalah “sepeda motor jenis motor skuter” dan yang diklaim adalah “sepeda motor jenis motor skuter”. Kendaraan jenis sadel maknanya jauh lebih luas dari sepeda motor jenis motor skuter dimana sepeda motor, skuter, dan kendaraan lain yang mempunyai tempat duduk yang bisa ditunggangi termasuk kendaraan jenis sadel, ini berarti kendaraan jenis sadel lebih luas lingkupnya dibandingkan sepeda motor jenis motor skuter. Dengan demikian invensi yang diungkapkan dalam deskripsi dan invensi yang diklaim pada perbaikan yang dikirim tanggal 13 Februari 2018 lebih luas lingkupnya dari pada invensi yang diungkapkan dalam deskripsi dan invensi yang diklaim dalam permohonan paten yang diajukan semula.

Jadi, perbaikan deskripsi dan klaim yang dikirim tanggal 13 Februari 2018 memperluas lingkup invensi sehingga tidak

memenuhi Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, permohonan paten ini ditolak.;

- c. Bahwa pengajuan Permohonan Banding atas penolakan Permohonan Paten No. P00201200654 ini diajukan masih dalam jangka waktu 3 bulan sesuai dengan Pasal 68 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- d. Bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif (Tahap I) Nomor HKI-3-HI.05.02.01.P00201200654 tertanggal 29 Agustus 2016 (Bukti **P-3**), yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP I

Nomor Permohonan: P00201200654

Pemeriksaan substantif telah dilakukan terhadap dokumen permohonan (deskripsi, klaim, gambar) dengan nomor permohonan di atas :

- [X] dokumen permohonan, asli seperti saat diajukan;
- [X] deskripsi, halaman 1 - 25 asli seperti saat diajukan;
deskripsi, halaman - surat saudara tanggal :
- [X] klaim, nomor 1 - 13 asli seperti saat diajukan;
klaim, nomor - surat saudara tanggal :
- [X] gambar, nomor 1 - 5 asli seperti saat diajukan;
gambar, nomor surat saudara tanggal :

Hal-hal yang harus diperhatikan:

1. Dalam spesifikasi yang asli (dalam bahasa Inggris) diuraikan suatu motor skuter khususnya motor skuter jenis sepeda motor, ini tidak bersesuaian dengan produk yang diuraikan dalam spesifikasi yang dilampirkan dalam bahasa Indonesia dimana dalam spesifikasi dalam bahasa Indonesia tersebut yang diuraikan adalah sepeda motor. Oleh karena itu judul invensi, penulisan deskripsi, klaim dan abstrak supaya disamakan dengan judul invensi, deskripsi, klaim dan abstrak dalam spesifikasi yang asli (dalam bahasa Inggris).
2. Famili permohonan paten ini sudah diberi paten oleh Kantor Paten Jepang dengan nomor JP 5703183 B2. Deskripsi dan klaim-klaim yang diajukan dapat diperbaiki mengacu pada deskripsi dan klaim-klaim JP 5703183 B2 sejauh tidak bertentangan dengan Pasal 35 Undang-Undang RI No.14 Th.2001 tentang paten.
3. Sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang RI No. 14 Th.2001 tentang paten, dokumen JP 5703183 B2 dalam bahasa Inggris supaya dikirimkan ke Ditjen. Kekayaan Intelektual.;



- e. Bahwa pada tanggal 06 September 2016 Pemohon Banding mengadakan konsultasi lisan dengan pemeriksa paten (Ibu Ir. Suharni) mengenai isi dari laporan hasil pemeriksaan substantif Tahap I, untuk memperoleh kejelasan makna dari keberatan poin 1. Pada saat konsultasi, Pemeriksa secara lisan memberi saran untuk mengganti istilah “Sepeda motor jenis motor skuter” sebagai terjemahan Bahasa Inggris “Motor Scooter Type Motorcycle” menjadi “Motor Skuter jenis Sepeda Motor”.
- f. Bahwa Pada tanggal 28 November 2016, Pemohon Banding Menyampaikan Surat Nomor DN/HKI/YH/4164/XI/2016 (Ace-1503/P-52) perihal Jawaban Surat Substantif Tahap I (Bukti **P-4**), yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Merujuk pada surat Ibu No. HKI-3-HI.05.02.01.P00201200654-TA tertanggal 29 Agustus 2016 tentang Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I untuk permohonan paten No. P00201200654, dengan ini kami memberikan tanggapan sebagai berikut:

I. KEJELASAN

Menanggapi Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I, perkenankan kami jelaskan sebagai berikut:

1. Poin 1 dalam hasil pemeriksaan substantif mengatakan:

“Dalam spesifikasi yang asli (dalam bahasa Inggris) diuraikan suatu motor skuter khususnya motor skuter jenis sepeda motor, ini tidak bersesuaian dengan produk yang diuraikan dalam spesifikasi yang dilampirkan dalam bahasa Indonesia dimana dalam spesifikasi dalam bahasa Indonesia tersebut yang diuraikan adalah sepeda motor. Oleh karena itu judul invensi, penulisan deskripsi, klaim dan abstrak supaya disamakan dengan judul invensi, deskripsi, klaim dan abstrak dalam spesifikasi yang asli (dalam bahasa Inggris).”

[dikutip poin 1 Hasil Substantif]

Jawaban kami adalah:

Bahwa judul bahasa Inggris dari permohonan paten ini adalah “Motor Scooter Type Motorcycle” yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah “Sepeda motor jenis Motor Skuter”. Dengan demikian, menurut hemat kami, terjemahan kami sudah benar. Dalam hal ini, invensi ini adalah mengenai “Sepeda motor jenis motor skuter”, bukan “Motor Skuter Jenis Sepeda Motor”, berdasarkan pemahaman bahwa jenis-jenis sepeda motor bisa jenis skuter, jenis offroad, jenis tunggang sadel, jenis ATV, dsb.

Adapun pada beberapa bagian dari spesifikasi paten, kami menemukan kesalahan ketik seperti “Sepeda motor jenis



skuter motor". Kesalahan ini telah kami perbaiki dalam rangka kesesuaian istilah bahasa Indonesia dengan istilah bahasa Inggris "Motor Scooter Type Motorcycle", konsistensi di seluruh bagian spesifikasi paten dan kejelasan dari invensi ini.

2. Sebagai tambahan, setelah kami memeriksa kembali spesifikasi paten, bersama ini kami mengusulkan untuk memperbaiki beberapa kesalahan ketik dan terjemahan untuk memperjelas invensi, yaitu :
 - a. Halaman 2 baris 18 dan selanjutnya, istilah "pencetakan mudah tutup bodi" dari istilah bahasa Inggris "easy molding of the body cover" telah diperbaiki menjadi "pencetakan tutup bodi yang mudah".
 - b. Halaman 5 baris 9 dan selanjutnya, istilah "saluran masuki duara" dari istilah bahasa Inggris "air inlet" telah diperbaiki menjadi "saluran masuk udara".
 - c. Halaman 12 baris 27 dan selanjutnya, istilah "jok pengendara (19)" dari istilah bahasa Inggris "tandem-type rider seat (19)" telah diperbaiki menjadi "jok pengendara jenis tandem (19)".
 - d. Halaman 13 baris 28 dan selanjutnya, istilah "kamar" dari istilah bahasa Inggris "chamber" telah diperbaiki menjadi "ruang".
 - e. Halaman 14 baris 14, istilah "output" dari istilah bahasa Inggris "output" telah diperbaiki menjadi "keluaran".
 - f. Halaman 14 baris 23, istilah "secara resilien" dari istilah bahasa Inggris "resiliently" telah diperbaiki menjadi "secara elastis".
 - g. Halaman 17 baris 3, istilah "didesak" dari istilah bahasa Inggris "urged" telah diperbaiki menjadi "didorong".

II. PATEN PADANAN

Menanggapi hasil pemeriksaan substantif tahap I butir 2, dengan ini pemohon setuju untuk mengamandemen spesifikasi permohonan paten P00201200654 sesuai dengan paten padanan Jepang yang telah diberi paten oleh kantor paten Jepang dengan No. JP 5703183 B2.

Terlampir:

1. Fotokopi paten padanan Jepang No. JP 5703183 82 dalam bahasa Jepang
2. Fotokopi terjemahan klaim akhir paten padanan Jepang



No. JP 5703183 B2 dalam bahasa Inggris

3. Spesifikasi permohonan paten P00201200654 yang telah mengandung perbaikan seperti tersebut diatas rangkap 3 beserta CD

Selanjutnya, kami mohon kepada Ibu untuk memeriksa kembali perbaikan yang telah kami lakukan sebagai tanggapan terhadap Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I agar dapat mengantisipasi perbaikan-perbaikan yang tidak sesuai dengan penilaian Ibu.

Bila ada hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut atau jika Ibu masih memiliki keberatan atas permohonan paten ini, mohon agar kami dapat dihubungi dan diberi kesempatan untuk beraudiensi sebelum keputusan final diterbitkan.;

- g. Bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif (Tahap II) tertanggal 21 Desember 2017 (Bukti **P-5**), yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP II

Nomor Permohonan: P00201200654

Pemeriksaan substantif telah dilakukan terhadap dokumen permohonan (deskripsi, klaim, gambar) dengan nomor permohonan di atas :

- [X] dokumen permohonan, asli seperti saat diajukan.
- [X] deskripsi, halaman - asli seperti saat diajukan;
deskripsi, halaman 1 - 25 surat saudara tanggal:
28 November 2016
- [X] klaim, nomor asli seperti saat diajukan;
klaim, nomor 1-15 surat saudara tanggal: 28 November 2016
- [X] gambar, nomor asli seperti saat diajukan;
gambar, nomor 1 - 5 surat saudara tanggal: 28 November 2016

Hal-hal yang harus diperhatikan:

1. Hasil pemeriksaan substantif tahap I butir 3 belum dipenuhi yang mana dokumen granted JP 5703183 B2 yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris belum dikirimkan ini berarti Pasal 28 Undang-Undang RI No.14 Th.2001 tentang paten belum dipenuhi. Saudara diminta untuk mengirimkan dokumen JP 5703183 B2 dalam bahasa Inggris ke Ditjen. Kekayaan Intelektual untuk pemeriksaan selanjutnya.
2. Bila dipelajari dan dipahami uraian lengkap invensi dan gambar yang dilampirkan maka dapat disimpulkan bahwa struktur dari produk yang diungkapkan i invensi adalah suatu skuter oleh karena itu perbaikan yang dikirim tanggal 28 November 2016 supaya diperbaiki dengan mengganti judul invensi dan semua

frasa “sepeda motor jenis motor skuter” yang terdapat dalam deskripsi, klaim dan abstrak dengan “motor skuter jenis sepeda motor”.

3. Bila butir 2 telah dikerjakan, perbaikan deskripsi, klaim dan abstrak tiga rangkap serta softcopy yang berisi perbaikan supaya dikirimkan ke Ditjen. Kekayaan Intelektual paling lambat dua bulan dari tanggal surat ini.
- h. Bahwa saran pemeriksa untuk mengganti istilah “sepeda motor jenis motor skuter” dari istilah bahasa Inggris “motor scooter type motorcycle” menjadi “motor skuter jenis sepeda motor” tidak dapat diikuti oleh Pemohon Banding dan akan menimbulkan kerugian karena membuat invensi menjadi tidak jelas.
- i. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2018, Pemohon Banding menyampaikan surat Nomor DN/HKI/YH/0571/II/2018 (Ace-1503/P-52) perihal Jawaban Surat Substantif Tahap II (Bukti **P-6**), yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Merujuk pada surat Ibu No. HKI-3-HI.05.02.02.P00201200654-TL tertanggal 21 Desember 2017 tentang Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap II untuk permohonan paten No. P00201200654. Dalam menjawab Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap II, kami menjawab keberatan-keberatan yang Ibu sampaikan dalam Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap II yang belum terjawab sebelumnya.

KEJELASAN

Menanggapi Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap II, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Terkait penggunaan istilah “sepeda motor jenis motor skuter” dari istilah bahasa Inggris “motor scooter type motorcycle” sesuai butir 2 Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap II, dengan ini pemohon mengajukan perubahan seluruh istilah tersebut menjadi “kendaraan jenis sadel”. Lebih lanjut, terkait pada butir 1 Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap II, menanggapi permintaan Ibu sesuai Pasal 28 Undang-Undang Paten No. 14 tahun 2001 mengenai spesifikasi akhir paten padanan Jepang No. JP 5703183 B2 dalam bahasa Inggris, bersama ini kami lampirkan :

Terlampir :

1. Fotokopi surat tanggapan klien tanggal 05 Februari 2018 dalam bahasa Inggris
2. Fotokopi paten padanan Jepang No. JP 5703183 B2 dalam bahasa Jepang dan terjemahan dalam bahasa Inggris
3. Spesifikasi permohonan paten P00201200654 yang telah mengandung perbaikan seperti tersebut diatas rangkap 3 beserta CD



Selanjutnya, kami mohon kepada ibu untuk memeriksa kembali perbaikan yang telah kami lakukan sebagai tanggapan terhadap Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap II agar dapat mengantisipasi perbaikan-perbaikan yang tidak sesuai dengan penilaian Ibu.

Bila ada hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut atau jika Ibu masih memiliki keberatan atas permohonan paten ini, mohon agar kami dapat dihubungi dan diberi kesempatan untuk beraudiensi sebelum keputusan final diterbitkan.;

- j. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2018, Pemohon Banding menerima Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten No. P00201200654 (Bukti **P-2**).
- k. Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan atas putusan penolakan permohonan paten No. P00201200654 karena alasan-alasan sebagai berikut:
 1. Bahwa prioritas permohonan paten Indonesia No. P00201200654, yaitu Paten Jepang No. JP 5703183 B2 yang berjudul "Motor Scooter Type Motorcycle" telah diberi paten (Bukti **P-7**).
 2. Bahwa sesuai dengan saran pemeriksa yang tertuang pada Surat Pemeriksaan Substantif Tahap I dan Jawaban Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I, Pemohon Banding telah menyetujui untuk menggunakan paten padanan Jepang No. JP 5703183 B2 dengan judul "MOTOR SCOOTER TYPE MOTORCYCLE" yang telah diberi Paten di Kantor Paten Jepang pada tanggal 28 Januari 2015 sebagai acuan untuk memperbaiki permohonan paten No. P00201200654 milik Pemohon Banding. Perbaikan tersebut telah diajukan pada tanggal 28 November 2018 (Bukti **P-4**).
 3. Bahwa dalam perbaikan pada tanggal 28 November 2018 tersebut, telah disampaikan bahwa istilah "sepeda motor jenis motor skuter" tetap dipertahankan karena Pemohon Banding tidak setuju dengan saran pemeriksa untuk menggantinya dengan istilah "motor skuter jenis sepeda motor" karena saran pemeriksa tidak tepat secara teknik invensi maupun tata bahasa.
 4. Bahwa jika Pemohon Banding mengikuti saran pemeriksa dengan mengganti istilah bahasa Inggris "motor scooter type motorcycle" yang sudah sesuai paten padanan Jepang No. JP 5703183 B2 untuk diterjemahkan menjadi "motor skuter jenis sepeda motor", Pemohon Banding akan mengalami kerugian karena invensi yang dimohonkan menjadi tidak jelas.
 5. Bahwa kemudian pemeriksa tetap bersikeras untuk mendesak Pemohon Banding mengganti istilah "sepeda motor jenis motor skuter" menjadi "motor skuter jenis sepeda motor" yang mana hal tersebut disampaikan kembali dalam laporan hasil pemeriksaan substantif tahap II.



6. Bahwa kebersikerasan pemeriksa dalam mendesak Pemohon Banding untuk mengganti istilah “sepeda motor jenis motor skuter” menjadi “motor skuter jenis sepeda motor” disebabkan oleh pandangan yang kurang tepat dalam memahami bidang invensi dan tata susunan pengalihbahasaan dari bahasa Inggris "motor scooter type motorcycle" ke Bahasa Indonesia.
7. Bahwa inisiatif Pemohon Banding dalam mengganti istilah “Motor scooter type motorcycle” menjadi “Kendaraan Jenis Sadel” dalam Jawaban Atas Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap II pada tanggal 13 Februari 2018 dilakukan karena adanya desakan pemeriksa yang berulang kali untuk mengganti istilah “Motor Scooter Type Motorcycle” menjadi “Motor Skuter jenis Sepeda Motor”. Hal mana sangat sulit diterima oleh Pemohon Banding karena saran terjemahan tersebut tidak tepat. Sehingga dalam hal ini, Pemohon Banding tidak memiliki maksud tanpa bermaksud untuk memperluas lingkup invensi.
8. Bahwa istilah “kendaraan jenis sadel” sesuai dengan definisi KBBI Daring dengan basis Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima yang dikelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dipahami sebagai kendaraan yang memiliki tempat duduk (sadel) pada sepeda motor yang dikendarai secara mengangkang
(Sumber: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sadel>).

Sementara menurut sumber dari The Living Webster Encyclopedic Dictionary of the English Language terbitan The English Language Institute of America Tahun 1973 halaman 624 (Nomor ISBN 0-8326-0001-6) diketahui bahwa: Suatu motor skuter merupakan suatu kendaraan bermotor yang memiliki tempat duduk (sadel) untuk pengendara sehingga dapat dikendarai secara mengangkang. Atau sebagaimana dikutip:

“Motor scooter (n) A scooter like vehicle usu. having two wheels separated by a low footboard, and equipped with a motor and a seat for the driver.”

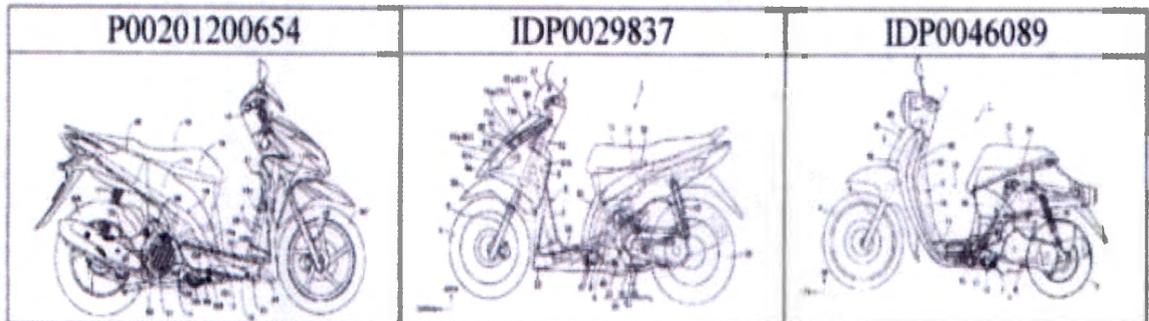
(Sumber: [https://howlingpixel.com/i-en/Scooter \(motorcycle\)](https://howlingpixel.com/i-en/Scooter (motorcycle)))

Sehingga dapat dipahami bahwa motor skuter adalah ekuivalen dengan kendaraan jenis sadel, dimana merupakan kendaraan bermotor roda dua yang memiliki sadel untuk diduduki pengendara secara mengangkang.

9. Bahwa Pemohon Banding adalah produsen sepeda motor yang produknya mendunia dan memiliki banyak paten terkait yang sudah diberi di Indonesia. Maka untuk menegaskan bahwa inisiatif Pemohon Banding dalam mengganti istilah “kendaraan jenis sadel” tidak bermaksud untuk memperluas lingkup invensi permohonan paten no. P0020120065, kami mengambil contoh dua paten milik Pemohon Banding yang telah diberi paten di Indonesia, yaitu Paten No. IDP0029837 yang berjudul “Struktur



Unit Lampu Untuk Kendaraan Jenis Tunggangan Sadel” (Bukti **P-8**) dan paten No. IDP0046089 yang berjudul “Kendaraan Jenis Tunggangan Sadel” (Bukti **P-9**). Perbandingan gambar-gambar dari perwujudan paten-paten tersebut dengan permohonan paten Pemohon Banding dalam gugatan banding dapat dilihat di bawah ini:



10. Bahwa dari perbandingan gambar-gambar tersebut, dasar pemeriksa mengatakan Pemohon Banding memperluas lingkup invensi dari motor skuter menjadi kendaraan tunggang sadel menunjukkan kekurangpahaman Pemeriksa akan bidang Teknis Otomotif khususnya sepeda motor. Jelas terlihat dari perbandingan gambar-gambar bahwa perwujudan motor skuter maupun kendaraan tunggang sadel adalah sama, keduanya memiliki tempat duduk (sadel), beroda dua, bermotor dan dikendarai dengan cara pengendara menunggangi sadel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan pemeriksa untuk menolak paten karena menganggap kendaraan tunggang sadel memiliki makna yang lebih luas daripada motor skuter adalah **TIDAK BENAR** dan mengada-ada, sehingga harus diabaikan dan dengan demikian putusan penolakan paten harus dibatalkan.
11. Bahwa pada hakekatnya, pemeriksa sendiri kemudian mengakui istilah yang benar dari “Motor Scooter Type Motorcycle” adalah “Sepeda Motor Jenis Motor Skuter”, sebagaimana dapat dilihat dalam surat penolakan permohonan paten. Pemeriksa dalam pertimbangan penolakannya, menggunakan istilah “sepeda motor jenis motor skuter” untuk menyebut judul dari paten padanan JP 5703183 B2. Dengan demikian, seharusnya tidak perlu lagi ada Laporan Pemeriksaan Substantive Tahap II. Pada saat Pemohon Banding menjawab Laporan Pemeriksaan Substantive Tahap I, yaitu menyetujui saran pemeriksa untuk menggunakan padanan paten JP 5703183 B2 dan tetap menggunakan istilah “Sepeda Motor Jenis Motor Skuter”, Permohonan Paten dalam perkara gugatan Banding ini telah memenuhi semua syarat patentabilitas.
12. Bahwa Pemeriksa yang memutus tolak permohonan paten perkara banding paten ini jelas telah tidak konsisten dan tidak kompeten sehingga telah merugikan kepentingan Pemohon Banding sebagai pemohon paten di Indonesia.



13. Bahwa jika inisiatif Pemohon Banding tidak disetujui meskipun tidak bermaksud untuk memperluas lingkup invensi, Pemohon Banding mohon agar istilah “kendaraan tunggang sadel” dikembalikan menjadi “sepeda motor jenis motor skuter” sebagaimana jawaban Pemohon Banding atas surat hasil pemeriksaan substantif tahap I tanggal 28 November 2018 untuk menjaga konsistensi dengan penggunaan istilah pada Paten padanan Jepang No. JP 5703183 B2.

II. Berdasarkan data-data dan fakta yang ada dalam dokumen Permohonan Paten No. P00201200654 dari Termohon sebagai berikut:

a. Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201200654 yang di keluarkan Termohon melalui surat Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201200654-TP tertanggal 24 Oktober 2018, isinya Termohon menyampaikan alasan-alasan Penolakan sebagai berikut:

Alasan penolakan permohonan paten:

Permohonan paten P00201200654 ini ditolak berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang paten.

Perbaikan deskripsi, klaim dan abstrak yang Saudara kirimkan tanggal 13 Februari 2018 sebagai tanggapan atas hasil pemeriksaan substantif tahap II tidak memenuhi Pasal 35 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang paten.

Pada perbaikan yang dikirim tanggal 13 Februari 2018 invensi yang diungkapkan mengenai “kendaraan jenis sadel” dan yang diklaim juga “kendaraan jenis sadel”, sedangkan pada permohonan paten yang diajukan invensi yang diungkapkan adalah “sepeda motor jenis motor skuter” dan yang diklaim adalah “sepeda motor jenis motor skuter”. Kendaraan jenis sadel maknanya jauh lebih luas dari sepeda motor jenis motor skuter dimana sepeda motor, skuter, dan kendaraan lain yang mempunyai tempat duduk yang bisa ditunggangi termasuk kendaraan jenis sadel, ini berarti kendaraan jenis sadel lebih luas lingkungannya dibandingkan sepeda motor jenis motor skuter. Dengan demikian invensi yang diungkapkan dalam deskripsi dan invensi yang diklaim pada perbaikan yang dikirim tanggal 13 Februari 2018 lebih luas lingkungannya dari pada invensi yang diungkapkan dalam deskripsi dan invensi yang diklaim dalam permohonan paten yang diajukan semula.

Jadi, perbaikan deskripsi dan klaim yang dikirim tanggal 13 Februari 2018 memperluas lingkup invensi sehingga tidak memenuhi Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, permohonan paten ini ditolak.



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

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak pemberian Patennya pada tanggal 24 Oktober 2018 dan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten nomor P00201200654 dengan judul invensi “SEPEDA MOTOR JENIS MOTOR SKUTER” diajukan pada tanggal 03 Januari 2019 sehingga permohonan banding ini masih dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap Penolakan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap Permohonan Banding P00201200654 dengan Nomor: Reg. 56/KBP/IV/2019 istilah yang tepat digunakan dalam judul invensi, dan spesifikasi dari invensi ini adalah “Sepeda Motor Jenis Skuter” sebagaimana spesifikasi dalam Bahasa Inggrisnya yaitu “*Scooter Type Motorcycle*”.
3. Menimbang bahwa berdasarkan angka 2 di atas, spesifikasi Permohonan Paten No. P00201200654 yang dikirimkan saat pengajuan Banding tanggal 3 Januari 2019 adalah sama dengan spesifikasi Permohonan Paten No. P00201200654 yang diajukan pada tanggal 13 Februari 2018, adalah sebagai berikut:

3.1 Klaim mandiri 1 berbunyi:

1. Suatu sepeda motor jenis skuter yang mana suatu unit tenaga (P) yang meliputi suatu mesin (E) dan suatu transmisi (M) yang operatif mentransmisikan tenaga putar dari suatu poros engkol (36) yang ditopang secara dapat berputar pada suatu kotak engkol (30) mesin (E) ke suatu roda belakang (WR) ditopang secara dapat berayun pada suatu rangka bodi (F), suatu komponen tutup (82) yang mempunyai suatu saluran masuk udara pendingin (83) yang membuka ke suatu sisi luar ditopang pada kotak engkol (30) sehingga menjadi ditempatkan pada satu sisi arah lebar kendaraan dari kotak engkol (30), suatu kipas pendingin (84) yang operatif mengisap udara pendingin dari saluran masuk udara pendingin (83) ke sisi kotak engkol (30) dihubungkan secara saling kunci ke poros engkol (36) sehingga ditutupi dengan komponen tutup (82), dan suatu rantai pijakan (23) yang ditempatkan ke arah depan unit tenaga (P) dan sepasang bagian *skirt* kiri dan kanan (24) yang ditempatkan secara berturut-turut pada kedua sisi kiri dan kanan rantai pijakan (23) menyambung dengan rantai pijakan (23) dan diperpanjang ke arah bawah menyusun bagian suatu tutup bodi (21) yang menutupi rangka bodi (F), **yang dicirikan dimana**

sedikitnya bagian dari komponen tutup (82) ditempatkan ke arah belakang salah satu dari bagian-bagian *skirt* (24) yang berada pada satu sisi arah lebar kendaraan sehingga keseluruhan saluran masuk udara pendingin (83) diekspos ke suatu bagian luar ke arah belakang dari suatu ujung belakang



bagian *skirt* (24) pada satu sisi arah lebar kendaraan dan suatu cerukan pengarah udara pendingin (90) yang operatif mengarahkan udara pendingin ke sisi komponen tutup (82) dibentuk sedikitnya di suatu bagian belakang dari bagian *skirt* (24) sehingga menjadi dicerukkan ke arah sisi bagian dalam arah lebar kendaraan, dan

suatu tonjolan pengarah udara (91) disediakan di suatu permukaan luar komponen tutup (82) untuk menonjol menuju suatu sisi bagian luar arah lebar kendaraan, tonjolan pengarah udara (91) dibentuk sehingga mempunyai sedikitnya suatu bagian menonjol yang memanjang secara membujur (92) yang memanjang dalam arah membujur kendaraan sepanjang arah perpanjangan ke arah belakang suatu bagian tepi atas (90a) cerukan pengarah udara pendingin (90) dan sehingga mengarahkan udara pendingin dari cerukan pengarah udara pendingin (90) ke saluran masuk udara pendingin (83).

- 3.2 Bahwa klaim mandiri sebagaimana pada angka 3.1 di atas dibandingkan dengan dokumen-dokumen pembanding dimana hasilnya adalah sebagai berikut:

Kebaruan

1. D₁: WO 2011/027446 A1 (Honda Motor Co Ltd) tanggal 10 Maret 2011 yang mengungkapkan:
Struktur pendingin radiator untuk unit daya berpendingin-air kendaraan berukuran-kecil yang memiliki radiator (67) yang dipasang pada permukaan sisi luar dalam arah kiri-kanan bodi kendaraan, dimana struktur tersebut dikonfigurasi untuk meningkatkan kemampuan pendinginan kendaraan, mesin pembakaran internal (16) dengan memanfaatkan aliran udara relatif; radiator (67) dilengkapi dengan penutup radiator (68) yang dilengkapi dengan unit kisi-kisi (69) untuk mengarahkan udara pendingin ke radiator (67), bagian belakang penutup radiator (68) dipasang menonjol keluar secara menyamping dari bagian depan penutup radiator (68); unit kisi-kisi (69) yang dibentuk pada penutup radiator (68) terdiri dari pelat bilah (69a) yang disusun sejajar satu sama lain dalam posisi miring ke depan; penutup bodi kendaraan bagian bawah (13A) terbentuk di dalamnya lubang pemandu udara pendingin (70) untuk mengarahkan aliran udara relatif ke arah unit kisi-kisi (69) yang terletak di belakang dan miring ke atas dari penutup bodi kendaraan bagian bawah (13A).
2. D₂: JP 2002-201938 A (Honda Motor Co Ltd) tanggal 19 Juli 2002 yang mengungkapkan:
Alat radiator untuk kendaraan, dimana radiator (72) terdiri dari:
tangki pertama (77) dan tangki kedua (78) yang digandengkan melalui inti radiasi panas (79) dipasang ke mesin pada unit

daya yang ditopang oleh rangka bodi kendaraan; tangki pertama (77) tersebut berhubungan dengan saluran-masuk jaket air dari mesin tersebut dan tangki kedua (78) tersebut berhubungan dengan saluran-keluar jaket air tersebut; dimana tangki pertama dan kedua (77, 78) dari radiator (72) tersebut terbuat dari resin sintesis, dan radiator (72) tersebut dipasang ke mesin tersebut melalui selubung yang terbuat dari bahan elastis untuk menghantarkan angin pendingin dari radiator tersebut.

Klaim mandiri 1 dibandingkan dengan D₁ maupun D₂, disimpulkan bahwa tidak ada satupun dari Dokumen Perbandingan D₁ maupun D₂ tersebut yang secara eksplisit mengungkapkan kombinasi spesifik fitur-fitur “Sepeda motor jenis skuter” sebagaimana yang dicirikan dalam klaim mandiri 1 yang dijelaskan pada angka 3.1 di atas, sehingga klaim mandiri 1 **adalah baru**.

Klaim turunan 2-15 yang merupakan klaim turunan dari klaim mandiri 1, dengan demikian klaim turunan 2-15 tersebut **adalah baru**.

Langkah Inventif

Fitur-fitur teknik yang berbeda dari klaim 1-15 tersebut tidak dapat diduga sebelumnya oleh orang yang ahli dibidangnya berdasarkan dokumen perbandingan terdekat D₁ atau kombinasinya dengan dokumen perbandingan lainnya (D₂) yang disebutkan di atas, sehingga klaim 1-15 dari invensi ini dinilai **mengandung langkah inventif**.

4. Menimbang berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 3, Majelis Banding berkesimpulan bahwa klaim 1-15 Permohonan Paten Nomor P00201200654 yang berjudul **“SEPEDA MOTOR JENIS SKUTER”** yang diajukan oleh Pemohon Banding **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), Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

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

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

1. **Menerima klaim 1-15 Permohonan Banding Pemohon No. Reg. 56/KBP/IV/2019 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201200654 dengan judul Invensi “SEPEDA MOTOR JENIS SKUTER”, sebagaimana terlampir dalam LAMPIRAN sebagai bagian**



yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

- 2. Memerintahkan Menteri untuk menindaklanjuti hasil Putusan Majelis Banding untuk menerbitkan Sertifikat Paten.**
- 3. Memerintahkan Menteri untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding.**

Demikian diputuskan dan diumumkan dalam Sidang Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada hari Kamis, 15 Oktober 2020 oleh Majelis Banding yang terdiri dari: Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi M, DEA. sebagai Ketua Majelis Banding, dengan anggota Majelis Banding sebagai berikut: Aziz Saeffulloh, S.T.; Ir. Aribudhi N. Suyono, M.IPL.; Parlagutan Lubis, S.H. dan Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng. dengan dihadiri oleh Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. sebagai Sekretaris Komisi Banding.

Jakarta, 15 Oktober 2020

Ketua Majelis



METERAI TEMPEL
D751246F082609381
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi M, DEA.

Anggota Majelis



Aziz Saeffulloh, S.T.



Ir. Aribudhi N. Suyono, M.IPL

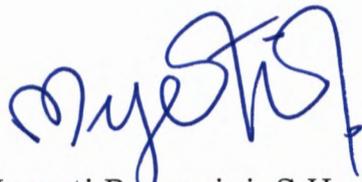


Parlagutan Lubis, S.H., M.H.



Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng.

Sekretaris Komisi Banding



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

