



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: **16**./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 W00201103744 yang berjudul "PERAKITAN KOPLING DAN RING PENGAMANNYA" dengan Nomor: Reg. 32/KBP/IV/2017 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding Nadia Am Badar CS, dari Kantor Konsultan Am Badar & Partners kepada Komisi Banding Paten tanggal 15 November 2017 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut:-----

Nomor Permohonan : W00201103744-----

Judul Invensi : PERAKITAN KOPLING DAN RING PENGAMANNYA ---

Pemohon Paten : NATIONAL OILWELL VARCO, L.P.-----

Alamat Pemohon : 7909 Parkwood Circle Drice, Houston, Texas, 77036,
U.S.A.

Kuasa Pemohon : Nadia Am Badar CS -----

Alamat : AM BADAR & Partners
Jl. Wahid Hasyim No. 14, Lantai 3 dan 4, Jakarta
10340,
INDONESIA-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Nomor W00201103744 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 Surat Kuasa Pengajuan Permohonan Banding dari Pemohon kepada Kuasa. Adapun Kuasa Pemohon Banding adalah sebagai berikut:
1. Nadia Am Badar (Nomor Konsultan KI 163-2006)
 2. Annisa Am Badar (Nomor Konsultan KI 26-2006)
 3. Nabila Am Badar (Nomor Konsultan KI 565-2011)
 4. Dora Am Badar (Nomor Konsultan KI 558-2011)

- b. Bukti Tanda Terima Permohonan Paten dengan data sebagai berikut:

Nomor Permohonan Paten : W00201103744
(Pecahan dari W00200900816)

Nomor Pencatatan Internasional : PCT/GB2007/050136

Nama yang mengajukan : NATIONAL OILWELL VARCO, L.P.

Alamat : 7909 Parkwood Circle Drice, Houston, Texas, 77036, U.S.A.

Judul invensi : PERAKITAN KOPLING DAN RING PENGAMANNYA

Nama Konsultan HKI : Nadia Am Badar

Nomor Konsultan HKI : 163-2006

Permohonan ini diajukan dengan Hak Prioritas dari Amerika Serikat No. Prioritas US 11/528,702 (tanggal 27 September 2006) dan US No. Prioritas US 11/540,939 (tanggal 29 September 2006) dan Tanggal Penerimaan Permohonan 21 Maret 2007. (Bukti **P-1**).

- c. Bukti Pengajuan Permintaan Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten No. W00201103744 pada tanggal 7 November 2011, yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon (Bukti **P-2**).
- d. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I dengan No. HKI-3-HI.05.01.04.7019 tanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Termohon, yang isinya menyatakan masih terdapat kekurangan-kekurangan pada Permohonan Paten No. W00201103744 seperti kesalahan dalam penerjemahan deskripsi, klaim dianggap tidak memiliki kesatuan invensi serta terantisipasi kebaruannya oleh Dokumen Pemanding yang dikutip serta menginformasikan bahwa Paten sepadan yang juga diajukan di Amerika (US 7731246 B2), Eropa (EP 2202437 B1) dan Cina (CN 101529145 B) dapat dipilih sebagai salah satu acuan untuk perbaikan khususnya pada klaim (Bukti **P-4** – Bukti **P-6**).
- e. Surat Permohonan Perpanjangan Waktu selama 2 (dua) bulan dari Pemohon untuk menanggapi Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I pada tanggal 21 Januari 2013 (Bukti **P-7**).
- f. Surat Tanggapan Pemohon terhadap surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I dengan No. 395.PT.028-10-11-HKI tanggal 31 Januari 2013 (Bukti **P-8**).
- g. Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor. W00201103744 yang dikeluarkan Termohon melalui surat No. HKI-3-HI.05.02.04.W00201103744-TP tanggal 16 Agustus 2017 (Bukti **P-9**).

- h. Amandemen Klaim yang diajukan Pemohon yang dilampirkan pada Surat Tanggapan terhadap surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I pada tanggal 31 Januari 2013 (Bukti **P-10**).
- i. Dokumen Paten sepadan di Eropa No. EP 2 069 672 B1 (Bukti **P-11**).
- j. Matriks Klaim dalam Bahasa Inggris (Bukti **P-12**).
- k. Matriks Klaim dalam Bahasa Indonesia (Bukti **P-13**).
- l. Surat Pengajuan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten No. W00201103744 yang diajukan ke Komisi Banding Paten pada tanggal 16 November 2017 (Bukti **P-14**).

II. Berdasarkan data-data dan fakta yang ada dalam dokumen Permohonan Paten No. W00201103744 dari Termohon sebagai berikut:

- a. Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor. W00201103744 yang dikeluarkan Termohon melalui surat No. HKI-3-HI.05.02.04.W00201103744-TP tanggal 16 Agustus 2017, yang isinya Termohon menyampaikan alasan-alasan Penolakan sebagai berikut:

Alasan penolakan permohonan Paten:

Mengacu kepada surat pemeriksaan substantif tahap I, tanggal 22 Oktober 2012, dengan surat ref. HKI-3-HI.05.01.04.7019, yang isi pokok surat tersebut memberitahukan bahwa klaim 1-24 terantisipasi kebaruannya serta tidak satu kesatuan (non-unity) dan belum cukup jelas [Pasal 52 UU RI No. 14 Tahun 2001].

Selanjutnya Saudara Pemohon memberi tanggapan dengan No. Referensi 267.PT.028-10-11-HKI pada tanggal 21 Januari 2013. Isi pokok surat Saudara tersebut memberi tanggapan dengan memohon perpanjangan waktu selama 2 bulan, dengan alasan bahwa klien Saudara belum dapat menanggapi hasil pemeriksaan Tahap I tersebut.

Dengan demikian, kami beranggapan bahwa klaim 1-24 adalah tidak baru dan tidak merupakan satu kesatuan invensi (non-unity) dan deskripsi beserta klaim-klaim belum cukup jelas.

B. Ketentuan hukum Undang-ndang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten:

Pasal 2 (1) Paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.

C. Kesimpulan

Klaim 1 s/d 24 permohonan Paten No. W00201103744 ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 (1) dan Pasal 52 (2), UU RI No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Oleh karenanya, klaim 1 s/d 24 bertentangan dengan Pasal 2 (1) dan Pasal 52 UU.RI.No.14 Tahun 2001 tentang Paten, sehingga ditolak berdasarkan Pasal 56 (1) UU.RI. No.14 Tahun 2001 tentang Paten.

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

- 1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak pemberian Patennya pada tanggal 16 Agustus 2017 dan Permohonan Banding

terhadap Penolakan untuk Permohonan Paten nomor W00201103744 dengan judul Invensi “PERAKITAN KOPLING DAN RING PENGAMANNYA” yang diajukan pada tanggal 16 November 2017 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 yang dilakukan oleh Majelis terhadap alasan penolakan permohonan Paten dari Termohon yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Penolakan Nomor: HKI-3-HI.05.02.04.W00201103744-TP tanggal 16 Agustus 2017, yang hasilnya sebagai berikut:

- bahwa spesifikasi Permohonan Paten yang diajukan oleh Pemohon pada saat pengajuan permohonan banding adalah sama dengan spesifikasi Permohonan Paten yang disampaikan melalui surat tanggapan Pemohon terhadap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I dengan No. Ref. 395.PT.028-10-11-HKI pada tanggal 31 Januari 2013 sebelum dilakukannya keputusan penolakan oleh Termohon;
- bahwa meskipun Termohon di dalam surat penolakannya tidak mempertimbangkan spesifikasi Permohonan Paten yang telah disampaikan pada tanggal 31 Januari 2013 tersebut sebagai materi penolakan, dengan alasan Termohon tidak menerima spesifikasi Permohonan Paten dimaksud, namun karena pada halaman pertama surat pengantar Pemohon pada saat menyampaikan spesifikasi Permohonan Paten tersebut telah tertera tanda bukti penerimaan Termohon maka sesuai dengan dalil Pemohon dalam butir 3 dan 4 di halaman 5 pada Bukti P-12 dan P-13 di dalam Surat Permohonan Banding ini dapat diterima oleh Majelis bahwa Pemohon telah melakukan amandemen terhadap klaim Permohonan Paten ini menjadi sama dengan klaim Paten padanannya di Eropa dengan No. EP 2 069 672 B1;
- bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara substansi oleh Majelis, amandemen klaim tersebut tidak sama dengan apa yang di klaim dalam Paten padanannya di Eropa dengan No. EP 2 069 672 B1 sebagaimana disampaikan di atas;
- bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, di dalam spesifikasi permohonan Paten yang disampaikan Pemohon pada tanggal 31 Januari 2013 tersebut terdapat 2 (dua) buah klaim mandiri yaitu Klaim 1 dan Klaim 4 yang disebutkan oleh Pemohon Banding telah di amandemen, dimana klaim 1 dan klaim 4 amandemen tersebut menyatakan sebagai berikut:

Klaim 1 Amandemen

Suatu metode penyambungan dua pipa dengan menggunakan suatu rakitan kopling, dimana rakitan kopling disediakan, yang terdiri dari suatu bodi kopling yang umumnya berbentuk silinder dengan suatu kanal di dalamnya, tiap ujung dari bodi kopling memiliki ulir untuk penyambungan-ulir dengan suatu pipa

sehingga rakitan kopling tersebut dapat menyediakan kopling di antara dua pipa, dimana ring pengaman yang terdiri atas suatu bodi ring dari bahan elastis untuk menempatkan berdekatan dengan dinding dalam dari bodi kopling di antara dua ujungnya dan terletak kontak dengan dua pipa, bodi ring tersebut umumnya berbentuk silinder dan memiliki ring kanal di dalamnya, metode tersebut terdiri dari langkah menggabungkan dengan mengulir masing-masing pipa pada bodi kopling dari rakitan kopling yang dicirikan bahwa bodi ring terdiri dari bukaan dan anggota peng-energi, metode selanjutnya terdiri dari langkah menggabungkan dua pipa kedalam rakitan kopling dimana mengkompresi bodi ring antara ujung dua pipa tersebut yang menutup bukaan pada bodi ring sekitar anggota peng-energi yang mendorong bodi ring berlawanan dinding dalam dari bodi kopling.

Klaim 4 Amandemen

Suatu rakitan kopling yang digunakan dalam metode yang dinyatakan dalam salah satu dari klaim 1 sampai 3, rakitan kopling yang terdiri atas bodi kopling yang secara umum berbentuk silinder dengan kanal, tiap ujung dari bodi kopling yang memiliki ulir untuk penyambungan-ulir dengan suatu pipa sehingga rakitan kopling tersebut dapat menyediakan hubungan di antara dua pipa, ring pengaman yang terdiri atas suatu bodi ring dari bahan elastis untuk ditempatkan dekat dengan dinding dalam dari bodi kopling di antara dua ujungnya dan terletak kontak dengan dua pipa, bodi ring tersebut umumnya berbentuk silinder dan memiliki ring kanal di dalamnya, ring pengaman tersebut terdiri atas bukaan dan anggota peng-energi dalam bodi ring, penyusunannya, digunakan, diatas kompresi bodi ring diantara dua pipa bukaan yang dekat sekitar anggota peng-energi untuk mendorong bodi ring berlawanan dinding dalam bodi kopling dimana bahan korosif dihindari dari kontak dengannya.

- bahwa klaim yang diajukan di dalam Permohonan Banding ini berjumlah 24 (dua puluh empat) buah klaim dengan klaim 1 adalah klaim mandiri berupa klaim metode dan klaim 4 adalah klaim mandiri berupa klaim produk;
- bahwa keseluruhan klaim dari klaim 1 sampai dengan klaim 24 tersebut tidak didukung oleh deskripsi dimana tidak ada penyebutan mengenai “anggota peng-energi” di dalam keseluruhan deskripsi;
- bahwa penggunaan istilah “anggota peng-energi” juga menimbulkan ketidakjelasan invensi pada seluruh klaim dari klaim 1 sampai dengan klaim 24, karena tidak ada penjelasan terkait mengenai hal ini;
- bahwa penggunaan istilah “peng-energi” tersebut, dapat ditafsirkan sebagai penghasil energi, pembuat energi, atau pengguna energi. Penafsiran tersebut tidak juga dapat ditemukan untuk suatu anggota atau bagian dari produk di dalam keseluruhan deskripsi;
- bahwa klaim 1 tidak jelas pada frasa “mengkompresi bodi ring” dan klaim 4 tidak jelas pada frasa “di atas kompresi bodi ring”;
- bahwa frasa “mengkompresi bodi ring” dan “di atas kompresi bodi ring” pada klaim 1 dan klaim 4 tersebut tidak didukung oleh deskripsi karena frasa-frasa tersebut tidak ditemukan di dalam deskripsi. Di dalam

deskripsi yang ada adalah “mengkompresi ring pengaman” dan “ketika kompresi ring pengaman”.

3. Menimbang bahwa berdasarkan data-data dan fakta-fakta serta hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 2 di atas, Majelis Banding berpendapat bahwa klaim dari permohonan Paten ini masih memiliki kekurangan berupa ketidakjelasan invensi dan klaim tidak didukung oleh deskripsi dan berkesimpulan Permohonan Banding terhadap Penolakan permohonan Paten Nomor W00201103744 dengan No. Reg. 32/KBP/IV/2017 yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf h dan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten *jo* ketentuan Pasal 25 ayat (4) 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 No. Reg. 32/KBP/IV/2017 terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor W00201103744 dengan judul Invensi “PERAKITAN KOPLING DAN RING PENGAMANNYA”.**
- 2. Memerintahkan Menteri untuk menindaklanjuti hasil Putusan Majelis Banding.**

Demikian diputuskan dan diumumkan dalam Sidang Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada hari Kamis, 8 Agustus 2019 oleh Majelis Banding yang terdiri dari: Ir. Aribudhi N. Suyono, M.IPL sebagai Ketua Majelis Banding, dengan anggota Majelis Banding sebagai berikut: Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi M, DEA; Aziz Saefulloh, S.T.; Parlagutan Lubis, S.H., M.H.; Dr. Eng. Muhammad Sahlan, S.Si., M.Eng, dengan dihadiri oleh Sonya Pau Adu, S.H. sebagai Sekretaris Komisi Banding.

Jakarta

Jakarta, 8 Agustus 2019



Ketua Majelis

Abubudhi N. Suyono, M.IPL

Anggota Majelis

Prof. Dr. Ir. Johnny Wahyuadi M, DEA

Aziz Saeffulloh, S.T.

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

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

Sekretaris Komisi Banding

Sonya Pau Adu, S.H.