



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: 20/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 P00201200464 yang berjudul "PELINDUNG KNALPOT DAN KENDARAAN JENIS TUNGGANG" dengan Nomor: Reg. 37/KBP/IV/2018 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding Insan Budi Maulana dari Kantor Maulana and Partners Law Firm kepada Komisi Banding Paten tanggal 22 Mei 2018 dan telah diterima permohonan Bandingnya pada tanggal 23 Mei 2018 dengan data sebagai berikut: -----

Nomor Permohonan : P00201200464 -----

Judul Invensi : PELINDUNG KNALPOT DAN KENDARAAN
JENIS TUNGGANG -----

Pemohon Paten : YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA--

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

Konsultan KI : Insan Budi Maulana -----

Alamat : Maulana and Partners -----
Mayapada Tower Lt.5 -----
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 -----
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 P00201200464 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 Penerimaan	: 11 Juni 2012
Nomor Permohonan	: P00201200464
Nama yang mengajukan	: YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA
Alamat	: 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, JAPAN
Judul invensi	: PELINDUNG KENALPOT DAN KENDARAAN JENIS TUNGGANG
Nama Konsultan HKI	: Insan Budi Maulana
Nomor Konsultan HKI	: 112

b. Bahwa nama dan kewarganegaraan para inventor atas permohonan yang diajukan Pemohon Banding yaitu:

- a) Yoichiro DEGUCHI warga negara Jepang;
- b) Hironari SUZUKI warga negara Jepang;

c. Bukti permohonan paten yang diajukan oleh Pemohon Banding diajukan dengan melengkapi surat kuasa Asli dan statement Asli.

d. Bukti Pemberitahuan penolakan permohonan paten Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P002012000464-TP 49748 tanggal 26 Februari 2018, yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP AKHIR (Penolakan Paten)

Nomor Permohonan: P00201200464

Alasan penolakan permohonan paten:

Berdasarkan surat tanggapan saudara 0889/MAP/IP/X/14 tanggal 10 Oktober 2014 perihal Tanggapan Terhadap Surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I No. HKI-3-HI.05.02.01.3168 tanggal 10 Oktober 2014 klaim-klaim tersebut berdasarkan laporan penelusuran Eropa tanggal 08-10-2012

klaim 1-15 terantisipasi kebaruan oleh kombinasi dokumen pembanding EP-1911945-A1 (HONDA MOTOR CO LTD [JP]), JP-2004268734-A (HONDA MOTOR CO LTD), DE-202009011843-U1 (REINZ DICHTUNG GMBH [DE]), EP-2028095-A2 (YAMAHA MOTOT CO LTD [JP]) 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.

(Bukti **P-2**);

- e. Bukti Pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui surat Nomor HKI-3-HI.05.02.013168 tanggal 11 Juni 2014, yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP I
Nomor Permohonan: P00201200464

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

- | | | |
|-------|---------------------------|-----------------------------|
| [X] | dokumen permohonan, | asli seperti saat diajukan. |
| [X] | deskripsi, 1 - 23 halaman | asli seperti saat diajukan; |
| | deskripsi, halaman | surat saudara tanggal: |
| [X] | klaim, nomor 1 - 15 | asli seperti saat diajukan; |
| | klaim, nomor | surat saudara tanggal: |
| [X] | gambar, nomor 1 - 6 | asli seperti saat diajukan; |
| | gambar, nomor | surat saudara tanggal: |

Hal-hal yang harus diperhatikan:

1. Beberapa pengungkapan 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)
•H1b6 kata "kenalpot" diganti dengan kata "knalpot"
Hal-hal tersebut diatas adalah sebagian dari ketidak-jelasan yang dapat diinformasikan kepada Saudara.
Dalam hal ini perlu diteliti lagi secara keseluruhan sehingga kesalahan serupa tidak terdapat di dalam Deskripsi, klaim dan abstrak.
2. Judul disarankan diganti dengan judul "PELINDUNG KNALPOT DAN KENDARAAN JENIS TUNGGANG"

3. Hasil penelusuran di kantor DJHKI, Belum di ketemukan famili paten terhadap keputusan "diberi Paten" terhadap permohonan yang sama. Publikasi permohonan induknya di Jepang JP-2012254750-A (tgl. 27-12-2012) belum ada keputusan pemberiannya sehingga kami minta hasil penelusuran dan komunikasi dari kantor JPO untuk dipelajari lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang paten

(Bukti **P-3**);

- f. Bukti Tanggapan terhadap Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I No. HKI-3-HI.05.02.01.3168 tertanggal 11 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kuasa Pemohon melalui surat Nomor 0889/MAP/IP/X/14 tertanggal 10 Oktober 2014, yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Untuk dan atas nama klien-klien kami, YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, yang beralamat di: 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, Japan, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di tempat kuasa hukumnya MAULANA AND PARTNERS *Law Firm*, yang beralamat di: Mayapada Tower Lt.5, Jl. Jend. Sudirman Kav.28, Jakarta 12920, bersama ini menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bersama ini kami sampaikan bahwa permohonan counterpart (*counterpart application*) dari permohonan tersebut di atas yang diajukan di Jepang, dengan nomor permohonan 2011-129871, telah ditarik karena tidak mengajukan permintaan substantif. Oleh karena itu, dapat diinformasikan lebih lanjut bahwa tidak ada hasil pemeriksaan substantif, dokumen paten yang sudah diberi, dan keputusan penolakan dari permohonan pertama (*first application*). Permohonan ini memiliki permohonan counterpart yang valid di Eropa, Cina, Thailand, Taiwan, dan Vietnam, dan tidak ada permohonan yang telah dibatalkan. Pada saat ini, Office Action telah dikeluarkan hanya di Eropa dan Cina. Berikut terlampir kedua hasil office action tersebut sebagai referensi pemeriksa paten.
2. Beberapa kesalahan penulisan di dalam deskripsi, klaim, dan abstrak telah kami perbaiki sesuai dengan saran Ibu. Selain itu, beberapa istilah dan pengungkapan di dalam deskripsi, klaim dan abstrak juga telah kami sesuaikan menurut istilah yang umum digunakan dalam bidang teknik ini serta tata bahasa yang berlaku, antara lain:

- a. Penulisan istilah "kenalpot" (di dalam deskripsi, klaim, dan abstrak) telah diperbaiki menjadi "knalpot";
 - b. Melalui perbaikan istilah "knalpot" tersebut di atas dan juga sesuai dengan saran Pemeriksa Paten, maka judul telah diperbaiki dari semula "PELINDUNG KENALPOT DAN KENDARAAN JENIS TUNGGANG" menjadi "PELINDUNG KNALPOT DAN KENDARAAN JENIS TUNGGANG";
 - c. Penulisan istilah "ketidakmerataan" (di dalam deskripsi, klaim, dan abstrak) diperbaiki menjadi "ketidakrataan";
 - d. Penulisan istilah "ditumpukkan", yang diterjemahkan dari "overlap" (di dalam deskripsi, klaim, dan abstrak) diperbaiki menjadi "tumpang tindih".
3. Kami sampaikan 3 (tiga) set perbaikan deskripsi, 1 (satu) buah CD yang berisi perbaikan tersebut, dan 1 (satu) set dokumen hasil office action yang telah dikeluarkan di Eropa dan Cina.

(Bukti **P-4**);

- g. Bukti Office Action di Eropa tertanggal 08 Oktober 2012. (Bukti **P-5**);
- h. Bukti Office Action di Cina tertanggal 27 Januari 2014. (Bukti **P-6**);
- i. Bukti permohonan paten padanan yang diajukan di Kantor Paten Eropa dengan nomor permohonan EP 2012 17 0871 telah diberi paten dengan nomor EP 2532 854 B1. (Bukti **P-7**);
- j. Bukti dokumen pembanding D1: EP 1 911 945 A1. (Bukti **P-8**);
- k. Bukti dokumen pembanding D2: JP2004268734A. (Bukti **P-9**);
- l. Bukti dokumen pembanding D3: DE 20 2009 011 843 U1. (Bukti **P-10**);
- m. Bukti dokumen pembanding D4: EP 2 028 095 A2. (Bukti **P-11**);
- n. Bukti Paten Eropa EP 2 532 854 B1. (Bukti **P-12**);

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

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak pemberian Patennya pada tanggal 26 Februari 2018 dan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten nomor P00201200464 dengan judul invensi “PELINDUNG KNALPOT DAN KENDARAAN JENIS TUNGGANG” diajukan pada tanggal 23 Mei 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 yang dilakukan oleh Majelis terhadap alasan penolakan Termohon pada Surat Pemberitahuan Penolakan No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201200464-TP 49748 tanggal 26 Februari 2018, sebagai berikut:
 - a. bahwa spesifikasi permohonan paten lengkap yang berupa deskripsi dan klaim serta gambar yang menjadi obyek penolakan sebagaimana disampaikan pada Surat Pemberitahuan Penolakan No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201200464-TP 49748 tanggal 26 Februari 2018 adalah spesifikasi permohonan paten yang disampaikan pada tanggal 10 Oktober 2014 melalui surat tanggapan Pemohon Paten No. 0889/MAP/IP/X/14 perihal Tanggapan terhadap Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap I No. HKI-3-HI.05.02.01.3168 tanggal 11 Juni 2014;
 - b. bahwa yang menjadi dasar penolakan sebagaimana disampaikan dalam Surat Pemberitahuan Penolakan No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201200464-TP 49748 tanggal 26 Februari 2018 tersebut adalah klaim-klaim 1-15 dapat diantisipasi kebaruannya oleh kombinasi dokumen pembanding oleh EP-1911945 A1 (HONDA MOTOR CO., LTD.), JP 2004-268734 A (HONDA MOTOR CO., LTD., DE-202009011843 UI (REINZ DICHTUNG GMBH), EP-2028095 I YAMAHA MOTOR CO LTD), dengan demikian klaim 1-15 permohonan paten ini tidak memenuhi Pasal 3 UU No. 14 Tahun 2001;
 - c. bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Majelis untuk permohonan Paten tersebut dengan jumlah klaim 1-15 yang

disampaikan pada tanggal 10 Oktober 2014 sebagaimana dijelaskan pada butir a di atas dan hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut:

- bahwa Klaim 1 sebagai klaim mandiri berisi:
 - Suatu pelindung knalpot (5) untuk menutupi paling sedikitnya sebagian dari permukaan samping luar dari suatu knalpot (4) dari suatu kendaraan jenis tunggang (1), pelindung knalpot (5) terdiri atas: suatu bagian pelindung logam (51) yang dipasangkan pada knalpot (4) dengan suatu bagian pemasangan bagian pelindung logam (53); dan suatu bagian pelindung resin sintesis (52) yang dipasangkan pada bagian pelindung logam (51) dengan suatu bagian pemasangan bagian pelindung resin sintesis (54), bagian pelindung resin sintesis (52) mencakup suatu bukaan (521) untuk memperlihatkan bagian pemasangan pelindung logam (53).
- Bahwa dokumen pembanding yang dijadikan alasan penolakan sebagaimana dijelaskan pada butir b di atas, juga dipergunakan oleh Majelis sebagai dokumen pembanding dalam pemeriksaan banding ini yaitu:
 - o EP-1911945 A1 (HONDA MOTOR CO., LTD.),
 - o JP 2004-268734 A (HONDA MOTOR CO., LTD.),
 - o DE-202009011843 U1 (REINZ DICHTUNG GMBH), dan
 - o EP-2028095 A2 (YAMAHA MOTOR CO LTD).
- bahwa dokumen pembanding EP 1 911 945 A1 selanjutnya disebut dengan D1 mengungkapkan:
 - o Suatu penutup knalpot yang mencakup bagian penutup pertama yang terbuat dari logam dan menutupi setidaknya permukaan luar dari knalpot; dan suatu bagian penutup kedua yang terbuat dari resin sintetik dan menutupi bagian penutup pertama dari sisi luar dan bagian atas dari bagian penutup pertama dibiarkan tidak ditutupi sehingga terlihat dari luar (klaim 1);
 - o Bagian penutup pertama dan kedua dipasangkan bersama pada, dan ditopang oleh, knalpot (klaim 2).
 - o Bagian penutup pertama dan kedua yang ditopang oleh knalpot tersebut dilengkapi dengan bagian elastis yang ditempatkan di antara bagian penutup pertama dan kedua (klaim 3).

- Bagian penutup kedua memiliki lubang penerima angin untuk mengarahkan angin menuju salah satu dari permukaan luar dari knalpot dan bagian pelindung pertama (klaim 4).
 - Untuk knalpot dengan ujung knalpot yang menonjol ke belakang luar knalpot, diberikan suatu penutup ujung knalpot yang menutupi ujung belakang dari knalpot dan ujung knalpot tersebut yang ditempatkan pada knalpot (klaim 5).
 - Untuk sebagian dari knalpot yang keluar dari bodi penutup ditutup oleh pelindung knalpot (klaim 6).
- bahwa dokumen pembanding JP 2004268734 A selanjutnya disebut dengan D2 mengungkapkan:
- Suatu knalpot untuk sepeda motor dimana suatu pipa knalpot dijulurkan ke arah belakang dari mesin dan ditutupi oleh suatu bagian insulasi panas, dimana udara perjalanan diberikan ke sisi depan dari bagian insulasi panas tersebut untuk mendinginkan pipa knalpot secara langsung.
- bahwa dokumen pembanding DE-202009011843 U1 selanjutnya disebut dengan D3 mengungkapkan:
- suatu pelindung panas yang dikonfigurasi untuk melindungi suatu obyek terhadap panas dan/atau suara dan dilengkapi dengan setidaknya satu lapisan dan setidaknya dua lubang tembus untuk pengencangan, dimana pelindung panas tersebut meliputi setidaknya profil berbentuk ceruk pada permukaan dari pelindung panas. (klaim 1)
 - lapisan dari pelindung panas tersebut setidaknya salah satu lapisan dipilih dari logam atau termoplastik atau sintesis termoseting dengan atau tanpa pelapisan logam dan/atau lembaran serat kaca. (klaim 14)
 - lapisan dari pelindung panas mencakup setidaknya dua lapisan logam yang memiliki profil ceruk. (klaim 15)
 - pelindung panas mencakup setidaknya satu lapisan berbahan dasar serat atau salah satu lapisan yang dibuat dari partikel mineral terkompresi. (klaim 16).
- bahwa dokumen pembanding EP-2028095 A2 selanjutnya disebut dengan D4 mengungkapkan:

- Suatu sepeda motor dengan system gas buang dengan bagian melengkung ke atas dari posisi di bawah jok menuju jok dan kemudian melengkung ke bawah, dan suatu pelat insulasi panas di antara bagian melengkung dan jok untuk menutupi bagian melengkung tersebut. (klaim 1)
 - Pelat insulasi panas dibuat dari suatu pelat resin. (klaim 9)
 - Pelat insulasi panas dibuat dari suatu pelat logam. (klaim 10).
- Bahwa fitur invensi pada Klaim 1 adalah:
 - suatu bagian pelindung logam (51) yang dipasang pada knalpot (4) dengan suatu bagian pemasangan bagian pelindung logam (53); dan
 - suatu bagian pelindung resin sintetis yang dipasang pada bagian pelindung logam (51) dengan suatu bagian pemasangan bagian pelindung resin sintetis (54),
 - bagian pelindung resin sintetis (52) tersebut mencakup suatu bukaan (521) untuk memperlihatkan bagian pemasangan pelindung logam (53).
 - Bahwa fitur invensi yang ada pada Klaim 1 tersebut tidak memiliki kebaruan terhadap dokumen pembanding D1.
 - Bahwa klaim 2 merupakan klaim turunan dari klaim 1 dan memiliki kebaruan terhadap masing-masing dari D1 sampai dengan D4 dan mempunyai langkah inventif terhadap D1 sampai dengan D4 baik secara tunggal maupun kombinasi.
 - Bahwa klaim 3 sampai klaim 15 yang merupakan klaim turunan dari klaim 1 atau klaim 2 memiliki kebaruan terhadap masing-masing dari D1 sampai dengan D4 dan mempunyai langkah inventif terhadap D1 sampai dengan D4 baik secara tunggal maupun kombinasi.
3. Menimbang bahwa berdasarkan data-data dan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa untuk klaim 2 sampai dengan klaim 15 dari Permohonan Paten Nomor P00201200464 dengan judul "PELINDUNG KNALPOT DAN KENDARAAN JENIS TUNGGANG" 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 dan 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, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia memutuskan:-----

- 1. Menolak Klaim 1 dari Permohonan Banding Pemohon atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201200464 dengan judul invensi “PELINDUNG KNALPOT DAN KENDARAAN JENIS TUNGGANG”.**
- 2. Menerima Klaim 2 sampai dengan klaim 15 dengan mengubah klaim 2 menjadi klaim mandiri dan melakukan penomoran ulang klaim menjadi klaim 1 sampai dengan klaim 14 dari Permohonan Banding Pemohon atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201200464 dengan judul invensi “PELINDUNG KNALPOT DAN KENDARAAN JENIS TUNGGANG” sebagaimana terlampir dalam LAMPIRAN PUTUSAN ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.**
- 3. 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, 21 November 2019 oleh Majelis Banding yang terdiri dari: Ir. Aribudhi Nugroho Suyono, M.IPL. sebagai Ketua Majelis Banding, dengan anggota Majelis Banding sebagai berikut: Aziz Saefulloh, S.T.; Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi M., DEA., Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng., dan Parlagutan Lubis, S.H., dengan dihadiri oleh Sonya Pau Adu, S.H. sebagai Sekretaris Komisi Banding.

1

Jakarta, 21 November 2019

Ketua Majelis



Ir. Aribudhi Nugroho Suyono, M.IPL.

Anggota Majelis

Aziz Saefulloh, S.T.

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

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

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

Sekretaris Komisi Banding

Sonya Pau Adu, S.H.

1993

•

1993

1

1993

1993

1993

1993