



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: ~~13~~./TOLAK/KOMDING PATEN/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 W00201102829 yang berjudul "PERALATAN DAUR ULANG GAS BUANG UNTUK MESIN" dengan Nomor: Reg. 29/KBP/IV/2017 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding Insan Budi Maulana dari Kantor Maulana and Partners Law Firm kepada Komisi Banding Paten tanggal 28 Agustus 2017 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut:-----

Nomor Permohonan : W00201102829-----

Judul Invensi : PERALATAN DAUR ULANG GAS BUANG  
UNTUK MESIN -----

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 Law Firm  
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 W00201102829 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. Formulir Permohonan Paten No. W00201102829 yang diajukan melalui PCT Nomor: PCT/JP2010/000756 dengan Tanggal Pengajuan 8 Agustus 2011, judul Invensi “PERALATAN DAUR ULANG GAS BUANG UNTUK MESIN” atas nama Pemohon Paten Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha [Bukti **P-1**];
- b. Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten No. HKI-3-HI.05.02.04.W00201102829-TP pada tanggal 29 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang untuk selanjutnya disebut Termohon (Bukti **P-2**)
- c. Surat Tanggapan Pemohon terhadap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I melalui surat No. 1114/MAP/IP/XI/13 tanggal 20 November 2013 [Bukti **P-3**], yang isinya menyatakan sebagai berikut;
  1. Kami telah menerima hasil pemeriksaan substantif tahap I melalui surat Saudara No. HKI.3-HI.05.01.04-4751 tertanggal 22 Juli 2013 yang antara lain menyatakan bahwa langkah inventif klaim 1-9 dari permohonan paten tersebut di atas terantisipasi oleh dokumen FR 2864166 A2.
  2. Selanjutnya, klien kami telah menginstruksikan untuk mengamendemen klaim-klaim dari permohonan paten di atas sebagai berikut:
    - a. Klaim 1 diamandemen dengan menambahkan frasa “melalui pipa lubang udara” sehingga berubah menjadi: “gas buang memasuki wadah penyimpanan ketika bukaan buang dibuka dalam satu langkah buang dan dikeluarkan ke ruang bakar dari wadah penyimpanan melalui pipa lubang udara ketika bukaan buang dibuka dalam suatu langkah hisap setelah titik mati atas”
    - b. Klaim 2 digabung pada klaim 1 sehingga menjadi: “... melalui pipa lubang udara ketika bukaan buang dibuka dalam suatu langkah hisap setelah titik mati atas; kendaraan jenis tunggang menurut klaim 1, di mana wadah penyimpanan memiliki suatu volume  $V$  (mm<sup>2</sup>) dan...”
  3. Dengan amandemen tersebut pada poin 2b di atas, jumlah klaim dari permohonan paten saat ini menjadi 8 (delapan); sebelumnya jumlah klaim dalam permohonan paten awal adalah 9.
  4. Mengenai langkah inventif dari klaim 1-9 (klaim 1-8 pada permohonan paten saat ini) dapat dijelaskan sebagai berikut:
    - a. Peralatan EGR (10) pada Gambar 1 dari dokumen referensi 1 (FR 2864166 A2) berhubungan dengan lubang buang (8) melalui sambungan (14) yang sesuai dengan pipa lubang udara dari invensi ini. Bagaimanapun juga, peralatan EGR (10) dari dokumen tersebut selanjutnya berhubungan dengan ruang pembakaran melalui saluran (22) dan katup (17). Saat katup buang (9) terbuka, tekanan dalam lubang buang (8) meningkat sehingga gas buang mengalir ke dalam peralatan EGR dari lubang buang (8) melalui sambungan (14), dan tekanan dalam wadah penyimpanan

(13) meningkat untuk membuka katup (17) sehingga gas buang mengalir ke dalam ruang pembakaran (5) melalui saluran (22).

- b. Dokumen referensi 1 tidak mengungkapkan bahwa gas buang mengalir ke dalam wadah penyimpanan saat katup buang membuka bukaan buang selama langkah buang dan gas buang tersebut dikeluarkan dari wadah penyimpanan ke dalam ruang pembakaran saat katup buang membuka bukaan buang selama langkah hisap setelah titik mati atas.
- c. Perlu dicatat bahwa, pada peralatan EGR (10) dari dokumen referensi 1, jalur hisap dan buang untuk gas buang terpisah. Saat menghisap, gas buang mengalir ke dalam wadah penyimpanan (13) melalui sambungan (14). Saat mengeluarkan, gas buang dikeluarkan dari ruang penyimpanan (13) melalui saluran (22) ke ruang pembakaran (5).
- d. Sebaliknya, menurut invensi ini, gas buang mengalir ke dalam wadah penyimpanan melalui pipa lubang udara dan dikeluarkan ke dalam ruang pembakaran melalui pipa lubang udara. Seperti ini, peralatan EGR dari invensi ini dan dokumen referensi 1 memiliki konfigurasi yang berbeda. Dalam hal ini, perlu dicatat bahwa, karena pengisapan dan pengeluaran gas buang terjadi melalui satu pipa lubang udara menurut invensi ini, memungkinkan untuk membiarkan tekanan dalam wadah penyimpanan berfluktuasi menurut resonansi Helmholtz untuk membiarkan pengisapan dan pengeluaran gas buang.
- e. Dokumen referensi 1 tidak mengungkapkan bahwa periode tumpang tindih katup setelah titik mati atas dapat dibuat lebih panjang untuk memudahkan pengeluaran gas buang dari peralatan EGR ke dalam ruang pembakaran. Dokumen ini juga tidak mengungkapkan bahwa periode tumpang tindih katup setelah titik mati atas dapat dibuat lebih panjang untuk meningkatkan jumlah gas yang dikeluarkan dari peralatan EGR ke dalam ruang pembakaran.
- f. Dokumen referensi 1 tidak mengungkapkan bahwa tekanan internal dalam wadah penyimpanan dari peralatan EGR berfluktuasi menurut frekuensi resonansi Helmholtz.
- g. Selain itu, suatu efek mencolok dari permohonan paten ini adalah untuk meningkatkan jumlah gas buang yang dikeluarkan dari peralatan EGR ke dalam ruang pembakaran dikarenakan periode tumpang tindih katup yang lebih panjang setelah titik mati atas. Hal ini akan secara signifikan mengurangi rugi pompa dan meningkatkan efisiensi bahan bakar.
- h. Dari penjelasan di atas, tampak bahwa invensi ini mengandung langkah inventif terhadap dokumen referensi 1.

5. Beberapa pengungkapan di dalam permohonan paten tersebut di atas telah diperbaiki menurut rekomendasi pemeriksa paten dan tata bahasa yang berlaku, sebagai berikut:
    - a. Istilah "*factor*" di dalam deskripsi telah diperbaiki menjadi "faktor";
    - b. Istilah "siklus" di dalam deskripsi, klaim dan abstrak telah diperbaiki menjadi "langkah";
    - c. Beberapa kesalahan penulisan maupun pengungkapan di dalam deskripsi, klaim, maupun abstrak telah disesuaikan menurut tata bahasa yang berlaku.
  6. Kami serahkan 3 (tiga) set perbaikan deskripsi, abstrak dan klaim dalam Bahasa Indonesia, 1 (satu) buah CD yang berisi perbaikan tersebut dan 1 (satu) set dokumen paten CN 102257255 A serta EP 2394035 A1 sebagai referensi tambahan.
  7. Kami harap Saudara dapat melanjutkan pemeriksaan substantif untuk permintaan paten tersebut di atas lalu dapat memberi paten dalam waktu yang tidak terlalu lama.
- d. Surat dari Pemohon No. 0828/MAP/IP/VIII/15 tanggal 26 Agustus 2015 perihal Amandemen Klaim dengan Mengacu kepada Padanan Paten Cina 102257255 B [Bukti **P-4**], yang isinya menyatakan sebagai berikut:
1. Menindaklanjuti surat tanggapan terhadap hasil pemeriksaan tahap I yang telah kami sampaikan pada tanggal 21 November 2013 (kopi surat terlampir), maka bersama ini kami sampaikan bahwa padanan permohonan paten di atas yang diajukan di Kantor Paten Cina telah diberi Paten dengan nomor CN 102257255 B.
  2. Selanjutnya klien kami menginstruksikan untuk mengamendemen klaim dari permohonan paten di atas dengan mengacu kepada permohonan paten yang sepadan yang diajukan di Cina yang telah diberi paten dengan nomor CN 102257255 B tersebut. Dan penyesuaian permohonan paten ini tidak memperluas ruang lingkup invensi permohonan awal serta sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001.
  3. Klaim 2 dan 3 sebagaimana yang telah diajukan telah dikombinasikan ke dalam klaim 1 dalam proses pengajuan di Cina dan oleh karena itu, klaim 1 yang disampaikan dalam paten Cina berhubungan dengan klaim Indonesia ini 1 + 2 + a yang telah diamandemen pada tanggal 21 November 2013 di Indonesia. Klaim 2 sampai 7 dari paten Cina berhubungan dengan klaim 3 sampai 8 yang telah diamandemen di Indonesia.
  4. Berikut ini adalah klaim-klaim yang telah diamandemen untuk mengatasi suatu penolakan kebaruan atau langkah inventif di Cina melalui pengartian sebagaimana berikut.

- Klaim 1  
Frasa "melalui pipa lubang udara" yang disisipkan dalam paragraf "suatu pipa lubang udara yang disusun untuk menghubungkan .... " pada klaim 1 yang telah diamandemen bertujuan guna menjelaskan perbedaan antara invensi yang diklaim dan acuan pembanding 1 dan 2 (misalnya CN1916373A dan FR2864166A1). Dasar dari amandemen ini adalah paragraf [0042] sampai [0046] dan Gambar 5 sampai 7 dari Permohonan Intemasional PCT.

- Fitur yang diuraikan dalam Klaim 2 awal, yaitu:  
"wadah penyimpan memiliki suatu volume V (mm<sup>3</sup>), pipa lubang udara memiliki suatu panjang L (mm) dan suatu daerah penampang S (mm<sup>2</sup>), dan

tekanan internal dalam wadah penyimpan berfluktuasi menurut suatu frekuensi resonan Helmholtz yang ditentukan oleh Persamaan (1):

frekuensi resonan Helmholtz =  $C \times (S \times V / L)^{1/2} / 2\pi \dots\dots (1)$   
dimana C adalah suatu kecepatan suara (mm/s)."

ditambahkan ke dalam klaim 1 yang telah diamandemen sebagai suatu fitur pembeda yang tidak diungkap atau disarankan dalam acuan pembanding 3-5 (misalnya W02008/013045A1, CN101265828A dan (Bahasa Chinese)

selanjutnya, fitur yang diuraikan dalam klaim 3 awal, yaitu

"volume V, panjang L dan daerah penampang S yang disesuaikan sedemikian hingga suatu poin dimana tekanan diferensial diperoleh dengan mengurangi tekanan dalam bukaan buang dari tekanan internal dalam wadah penyimpan yang dimaksimalkan tercakup dalam periode tumpang tindih katup setelah pusat titik mati atas."

ditambahkan ke dalam klaim 1 yang telah diamandemen sebagai suatu fitur pembeda yang tidak diungkap atau disarankan dalam acuan pembanding 3-5. Perlu diperhatikan bahwa frasa awal "volume V, panjang L dan daerah penampang S disesuaikan sedemikian hingga" disisipkan berdasarkan pada paragraf [0062] sampai [0064] dari Permohonan Intemasional PCT.

- Klaim 2 dan 3 awal telah dihapus.
- Klaim 5 sampai dengan 9 awal telah diamandemen agar menjadi klaim 2 sampai 7 tanpa tanpa adanya perubahan substansial.

5. Kami serahkan 3 (tiga) set perbaikan deskripsi, abstrak dan klaim dalam Bahasa Indonesia, 1 (satu) buah CD yang berisi perbaikan tersebut dan 1 (satu) set dokumen paten CN 102257255 B beserta dengan terjemahan klaim dalam bahasa Inggris.

- e. Bukti pengajuan Permohonan Paten Padanan di Kantor Paten Cina dengan No. 201080003611.1 yang telah diberi Paten pada tanggal 18 Februari 2015 dengan No. CN 102257255 B [Bukti **P-5**];

- f. Bukti pengajuan Permohonan Paten Padanan di Kantor Paten Eropa dengan Nomor 10705009.8 dan telah diberi Paten dengan No. EP 2 394 035 B1 pada tanggal 25 Januari 2017 [Bukti **P-6**];
  - g. Pengajuan Amandemen Klaim Permohonan Paten No. W00201102829 yang mengacu kepada Paten Eropa No. EP 2 394 035 B1 yang merupakan paten famili dari Permohonan Paten No. W0020 1102829 [Bukti **P-7**];
  - h. Bukti Dokumen Pembanding FR 2864166 A1 (RENAULT SAS [F])(D1) yang merupakan dokumen pembanding yang digunakan Termohon dalam alasan penolakan Permohonan Paten No. W00201102829 [Bukti **P-8**];
- II. Berdasarkan data-data dan fakta yang ada dalam dokumen Permohonan Paten Nomor W00200902267 dari Termohon antara lain:
1. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I dengan No. HKI-3-HI.05.01.04-4751 tanggal 22 Juli 2013 yang dikeluarkan Termohon yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang harus diperhatikan:

1. Menurut laporan pemeriksaan awal pada form PCT/ISA/237 yang dikeluarkan kantor paten Jepang (JP) terhadap padanan permohonan paten ini diketahui bahwa langkah inventif klaim 1-9 permohonan paten ini terantisipasi oleh dokumen FR 2864166 A2 (RENAULT SAS [FR]) (24 Juni 2005) oleh karena itu klaim tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No 14 Tahun 2001 tentang paten, Selanjutnya klaim-klaim tersebut dipertimbangkan untuk di tolak.
2. Beberapa pengungkapan deskripsi dan klaim permohonan paten ini belum jelas, (Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten), seperti : (h=halaman, b=baris)
  - H1b1&b2 kalimat “perbedaan tekanan dalam getaran gas buang yang dihasilkan dalam pipa gas buang berkurang” tidak jelas maksudnya
  - H23b3 kata “factor” diganti menjadi kata “faktor”
  - H26b4 kata “siklus” diganti “langkah”
  - Pengungkapan invensi di nilai masih belum jelas, untuk itu agar di perjelas lagi pengungkapannya.

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. Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten No. W00201102829 melalui surat No. HKI-3-HI. 05.02.04.W002011

02829-TP tanggal 29 Mei 2017 dimana Termohon menyampaikan alasan-alasan Penolakan sebagai berikut:

Alasan penolakan permohonan paten:

Berdasarkan sural tanggapan saudara 0828/MAP/IPNIII/15 tanggal 26 Agustus 2015 perihal Tanggapan Terhadap Sural Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I No. HKI-3-HI.05.02.01.4751 tanggal 22 Juli 2013 berdasarkan opini tertulis internasional PCT/ISA/237 tanggal 08-09-2011 klaim 1-8 terantisipasi langkah inventif oleh dokumen perbandingan FR-2864166-A1 (RENAULT SAS [F]) amandemen klaim yang saudara ajukan masih terantisipasi kebaruan dan langkah inventif oleh dokumen FR-2864166-A1, karena itu klaim tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 2 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 1-7 permohonan paten ini tidak memenuhi Pasal 2, 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 permohonan Patennya pada tanggal 29 Mei 2017 dan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten nomor W00201102829 dengan judul invensi "PERALATAN DAUR ULANG GAS BUANG UNTUK MESIN" diajukan pada tanggal 28 Agustus 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 substansi yang dilakukan oleh Majelis Banding terhadap amandemen klaim dari Permohonan Paten No. W00201102829 dan yang hasilnya sebagai berikut :
  - 2.1 Bahwa dalam amandemen klaim dari Permohonan Paten No. W00201102829 dengan judul Invensi "Peralatan Daur Ulang Gas Buang Untuk Mesin", secara jelas memperlihatkan adanya perbedaan fitur yang di klaim pada klaim 1 terhadap dokumen perbandingan FR 2864166 A1 (Renault SAS [FR]) (24 Juni 2005) yang menyatakan sebagai berikut "dimana wadah penyimpan memiliki suatu volume  $V$  ( $\text{mm}^2$ ), pipa lubang udara memiliki suatu panjang  $L$  (mm) dan suatu daerah penampang  $S$  ( $\text{mm}^2$ ), dan

tekanan internal dalam wadah penyimpan tersebut berfluktuasi menurut suatu frekuensi resonansi Helmholtz yang ditentukan dengan Persamaan (1):

volume V, panjang L dan area penampang S disesuaikan sedemikian hingga suatu poin dimana tekanan diferensial yang diperoleh dengan mengurangi tekanan dalam bukaan buang dari tekanan internal dalam wadah penyimpan yang dimaksimalkan dimasukkan dalam periode tumpang tindih katup setelah pusat titik mati atas, dan

frekuensi resonansi Helmholtz =  $C \times (S \times V / L)^{1/2} / 2\pi \dots (1)$   
dimana C adalah suatu kecepatan suara (mm/s)".

2.2 Bahwa perbedaan fitur tersebut sebagaimana diuraikan pada angka 2.1 di atas terkait fluktuasi penyimpanan gas buang dalam wadah penyimpanan berdasarkan frekuensi resonansi Helmholtz dalam klaim 1 tidak dapat diduga dari dokumen pembanding FR 2864166 A1 (Renault SAS [FR]) (24 Juni 2005).

3. Menimbang bahwa berdasarkan data-data dan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 dan angka 2 di atas, Majelis Banding tidak sependapat dengan alasan penolakan Termohon dan berkesimpulan Permohonan Paten Nomor W00201102829 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), 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. Menerima Permohonan Banding Pemohon atas Permohonan Banding Penolakan Permohonan Paten Nomor W00201102829 dengan judul Invensi "PERALATAN DAUR ULANG GAS BUANG UNTUK MESIN" dengan Deskripsi, Klaim 1 - 7 dan Gambar 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, 23 Mei 2019 oleh Majelis Banding yang terdiri dari: Prof. Dr. Ir. Anondho Wijanarko, M.Eng

sebagai Ketua Majelis Banding, dengan anggota Majelis Banding sebagai berikut: Ir. Aribudhi N. Suyono, M.IPL; Aziz Saefulloh, S.T.; Parlagutan Lubis, S.H., M.H.; Drs. Azmi Dahlan, M.Si, dengan dihadiri oleh Sonya Pau Adu, S.H. sebagai Sekretaris Komisi Banding.

Jakarta, 23 Mei 2019

Ketua Majelis



Prof. Dr. Ir. Anondho Wijanarko, M.Eng

Anggota Majelis

Ir. Aribudhi N. Suyono, M.IPL

Aziz Saefulloh, S.T.

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

Drs. Azmi Dahlan, M.Si

Sekretaris Komisi Banding

Sonya Pau Adu, S.H.