

**PETUNJUK TEKNIS
PEMERIKSAAN SUBSTANTIF PATEN**



Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual

**KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2019**

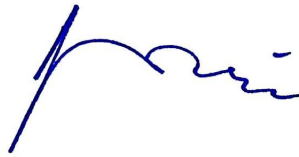
HALAMAN PENGESAHAN

Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Paten
Tahun 2019

Disahkan pada tanggal : 25 Oktober 2019

Menyetujui,

**Direktur Paten, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang**



Dra. Dede Mia Yusanti, MLS.
NIP 196407051992032001

**Mengetahui dan
Untuk Dilaksanakan,**

**Direktur Jenderal
Kekayaan Intelektual**



Dr. Freddy Harris, SH., LL.M., ACCS.
NIP 196611181994031001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Buku Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Paten edisi 2019 telah selesai disusun. Sebagai perwujudan Visi Kementerian Hukum dan HAM RI: “Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum” pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM RI 2015-2019, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI berupaya untuk senantiasa membenahi peraturan yang ada, salah satunya adalah peraturan pemeriksaan substantif Paten yang tertuang pada Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Paten.

Tujuan utama penyusunan Buku Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Paten ini adalah sebagai acuan atau pedoman dalam melakukan pemeriksaan substantif Paten bagi para Pemeriksa Paten pada khususnya dan sebagai referensi dalam menyusun permohonan Paten bagi pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Dengan mengenal lebih dalam mengenai sistem Paten di Indonesia, besar harapan saya agar pengajuan perlindungan Paten di Indonesia semakin meningkat.

Masukan, dukungan dan persamaan pemahaman tentang Buku Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Paten ini akan kami terima dengan tangan terbuka, dan nantinya tidak menutup kemungkinan untuk dipublikasi kembali dalam edisi revisi. Karena kami menyadari bahwa Buku Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Paten yang kami susun ini masih jauh dari sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Buku Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Paten edisi 2019 secara resmi saya nyatakan berlaku sebagai acuan pemeriksaan permohonan Paten.

Wabillahi taufik wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 25 Oktober 2019

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Dr. Freddy Harris, SH., LL.M., ACCS.

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: HKI.OT.02.02-31 TAHUN 2018**

TENTANG

TIM PENYEMPURNAAN MANUAL PEMERIKSAAN PATEN, DTLST DAN RD

Pengarah : Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.
Penanggung Jawab : R. Natanegara K.P., S.E., m.Si
Ketua : Dra. Dede Mia Yusanti, M.L.S.

Kasubdit Pemeriksaan Paten :

Dian Nurfitri, S.Si.

Anggota Tim :

Rani Nuradi, S.Si.

Ir. Mahruzar

Drs. Ahmad Muniri

Dra. Johani Siregar

Ir. Dara Mutia

Rifto Andriawan I, ST.

Faisal Syamsuddin, ST., MT.

Virda Septa Fitri., ST., MLS.

M. Adril Husni, ST., MM.

Hanim Mafulah, S.Farm.

Sukma Dhani, S.Farm.

Baby Maryati, SH., MH.

Setyo Purwantoro, ST., M.Si.

DAFTAR ISI

| | | |
|--|---|-----------|
| HALAMAN PENGESAHAN | | |
| KATA PENGANTAR | | |
| DAFTAR ISI | | i |
| PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN SUBSTANTIF PATEN TAHUN 2019 | | x |
| BAGIAN A | | xi |
| PEMERIKSAAN LENGKAP | | |
| BAB 1 | PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. | Latar Belakang | 1 |
| 1.2. | Dokumen dan Persyaratan Formalitas | 2 |
| | 1.2.1. Pemeriksa Paten dalam memulai tugas pemeriksaan substantif | 2 |
| | 1.2.2. Pengecualian terhadap butir 1.2.1. | 2 |
| | 1.2.3. Dokumen Dalam Negeri yang menyangkut penyimpanan jasad renik | 3 |
| | | |
| BAB 2 | DESKRIPSI | 6 |
| 2.1. | Isi Deskripsi | 6 |
| | 2.1.1. Persyaratan Deskripsi | 6 |
| | 2.1.1.1. Sub Judul Deskripsi | 7 |
| | 2.1.1.2. Kelayakan Pengungkapan | 8 |
| | 2.1.1.3. Kejelasan Pengungkapan | 8 |
| | 2.1.2. Latar Belakang Teknologi Terdahulu | 12 |
| | 2.1.3. Pengungkapan Jasad Renik | 12 |
| | | |
| BAB 3 | KLAIM | 15 |
| 3.1. | Bentuk dan Isi Klaim | 15 |
| | 3.1.1. Bentuk Klaim Dua-Bagian (<i>Two-Parts Form Claim</i>) | 16 |
| | 3.1.2. Gambar-gambar atau Grafik-grafik Dalam Klaim | 17 |
| | 3.1.3. Notasi Acuan (Angka atau Huruf) Dalam Klaim | 17 |
| 3.2. | Jenis-jenis Klaim | 17 |
| | 3.2.1. Klaim Produk vs Proses | 17 |
| | 3.2.2. Klaim Mandiri vs Klaim Turunan | 18 |

| | | | |
|-------|----------|--|----|
| | 3.2.3. | Alternatif Dalam Suatu Klaim | 21 |
| 3.3. | | Kejelasan dan Interpretasi Dari Klaim | 22 |
| | 3.3.1. | Kategori Klaim Harus Jelas | 22 |
| | 3.3.2. | Konsistensi Dalam Suatu Klaim dan Antara Klaim dan Deskripsi | 24 |
| | 3.3.3. | Klaim yang Mengandung Istilah Relatif dan Kirakira | 27 |
| | 3.3.4. | Klaim yang Mendefinisikan Invensi Dengan Hasil Yang Akan Dicapai | 28 |
| | 3.3.5. | Parameter Dalam Klaim | 29 |
| | 3.3.6. | Klaim-Klaim Untuk Produk Yang Ditetapkan Dengan Proses Pembuatan | 30 |
| | 3.3.7. | Klaim terkait dengan Penggunaan Kedua | 30 |
| | 3.3.8. | Klaim-klaim Yang Mengacu Pada Deskripsi atau Gambar | 31 |
| | 3.3.9. | Ekspresi Dalam Tanda Kurung | 32 |
| | 3.3.10. | Fitur-fitur Negatif Dalam Klaim | 32 |
| | 3.3.11. | Istilah Terbuka dan Tertutup | 32 |
| | | | |
| BAB 4 | | PERSYARATAN INVENSI YANG DAPAT DIBERI PATEN (<i>PATENTABILITY</i>) | 34 |
| 4.1. | | Persyaratan Patentabilitas | 34 |
| 4.2. | | “Invensi” | 34 |
| | 4.2.1. | Pemecahan Masalah Yang Spesifik di Bidang Teknologi | 34 |
| | 4.2.2. | Tidak Bertentangan Dengan Pasal 9 (a) UUP | 37 |
| | 4.2.3. | Kebaruan | 37 |
| | 4.2.3.1. | Persyaratan Kebaruan | 37 |
| | 4.2.3.2. | Yang Bukan Merupakan Teknologi Terdahulu | 39 |
| | 4.2.3.3. | Penilaian untuk Kebaruan (<i>Test for Novelty</i>) | 40 |
| | | a. Satu Dokumen Tunggal (<i>One Single Document</i>) | 41 |
| | | b. Fitur Yang Dapat Diturunkan Secara Langsung atau Secara Jelas | 43 |
| | | c. Penggunaan yang Diharapkan (<i>intended use</i>) | 45 |
| | | d. Penggunaan Medis Pertama dan | 46 |

| | | | |
|-------|----------|--|----|
| | | Kedua (lihat LAMPIRAN 2) | |
| | | e. Klaim Produk Yang Dicitrakan Dengan Proses (<i>Product by Process</i>) | 47 |
| | | f. Ekuivalen Dalam Bentuk Teknik | 47 |
| | | g. Pengungkapan Generik-Spesifik | 48 |
| | | h. Kebaruan Dari Kisaran | 48 |
| | | i. Disclaimer (Pengecualian) | 50 |
| | | j. Fitur Yang Lebih Disukai Dalam Suatu Klaim | 51 |
| | 4.2.3.4. | Pengungkapan Dengan Peragaan, Penggunaan Sebelumnya, Penjualan, Pengungkapan Lisan | 51 |
| | 4.2.3.5. | Permohonan Konflik | 54 |
| | 4.2.4. | Langkah Inventif | 58 |
| | 4.2.4.1. | Perbedaan Antara Keberatan Kebaruan dan Langkah Inventif | 59 |
| | 4.2.4.2. | Langkah Inventif pada Klaim Mandiri-Turunan | 60 |
| | 4.2.4.3. | Pendekatan Masalah dan Pemecahannya | 60 |
| | 4.2.4.4. | Jumlah Dokumen | 62 |
| | 4.2.4.5. | Terduga atau Tidak Terduga | 63 |
| | 4.2.4.6. | Keberatan Terhadap Langkah Inventif | 65 |
| | 4.2.5. | Dapat Diterapkan Dalam Industri | 67 |
| | | | |
| BAB 5 | | AMANDEMEN | 68 |
| 5.1. | | Persyaratan Amandemen | 68 |
| 5.2. | | Amandemen Dalam Semua Dokumen Permohonan Dimungkinkan | 69 |
| 5.3. | | Jenis Amandemen Klaim | 71 |
| | 5.3.1. | Penambahan Fitur | 71 |
| | 5.3.2. | Penghapusan atau Pengubahan Fitur-fitur | 72 |
| | 5.3.3. | <i>Disclaimer</i> | 72 |
| | | | |
| BAB 6 | | KESATUAN INVENSI | 73 |
| 6.1. | | Penilaian Kesatuan Invensi | 73 |
| | 6.1.1. | Fitur-fitur Teknis Yang Umum dan Tidak Terkait | 75 |
| | 6.1.2. | Fitur-fitur Yang Umum atau Terkait | 75 |
| | 6.1.3. | Klaim-klaim Turunan | 76 |
| | 6.1.4. | Produk-produk Antara dan Akhir | 77 |

| | | | |
|---------------------------|----------|--|------------|
| | 6.1.5. | Alternatif Markush pada Klaim | 78 |
| | 6.1.6. | Penggunaan Medis Yang Pertama dari Bahan Yang Telah Dikenal | 79 |
| | 6.1.7. | Membuat Keberatan Atas Ketidak-satuan Invensi | 79 |
| | 6.1.8. | Mengatasi Keberatan Atas Ketidak-satuan Invensi | 80 |
| | 6.1.9. | Permohonan Pecahan (Divisional) | 80 |
| BAB 7 | | | |
| | | PRIORITAS | 83 |
| 7.1. | | Validitas Prioritas | 83 |
| 7.2. | | Efek Dari Hak Prioritas | 83 |
| 7.3. | | Kondisi-kondisi Untuk Hak Prioritas | 84 |
| 7.4. | | Invensi Yang Sama Pada Permohonan Terdahulu dan Kemudian | 86 |
| BAGIAN B | | | xii |
| PEMERIKSAAN NORMAL | | | |
| BAB 1 | | | |
| | | PENDAHULUAN | 87 |
| 1.1. | | Latar Belakang | 87 |
| 1.2. | | Pemeriksaan Normal | 89 |
| 1.3. | | Pemeriksaan Substantif Lengkap (<i>Full Examination</i>) | 91 |
| 1.4. | | Ketentuan Umum | 91 |
| | 1.4.1. | Tanggung Jawab | 91 |
| | 1.4.2. | Tata Kerja Dalam Subdit Pemeriksaan | 93 |
| 1.5. | | Laporan Internal Bersama Dengan Keputusan | 94 |
| BAB 2 | | | |
| | | PROSEDUR PEMERIKSAAN | 95 |
| 2.1. | | Pemeriksaan Pendahuluan | 95 |
| 2.2. | | Memulai Pemeriksaan, Komunikasi Tahap Pertama | 95 |
| 2.3. | | Mencari Permohonan Paten yang Sepadan di Kantor Paten Negara Lain | 96 |
| | 2.3.1. | Paten di Negara Lain Tersedia (Paten Acuan) | 96 |
| | 2.3.2. | Tidak Tersedia Paten Acuan, Tetapi Terdapat Permohonan Paten Acuan | 97 |
| | 2.3.3. | Menemukan Permohonan Paten Internasional (WO-) | 100 |
| | 2.3.3.1. | Laporan Penelusuran Internasional (<i>International Search report</i>) Mengacu Pada Dokumen X atau Y | 100 |

| | | | | |
|-------|---|---|--|-----|
| | | 2.3.3.2. | Laporan Penelusuran Internasional Hanya Merujuk Pada Dokumen A | 102 |
| 2.4. | Klaim Prioritas Berbahasa Non-Inggris (Jepang, Korea, Cina dan lainnya) | | | 102 |
| 2.5. | Komunikasi | | | 103 |
| | | | | |
| BAB 3 | TANGGAPAN PEMOHON | | | 104 |
| 3.1. | Pemeriksaan Tanggapan Pemohon | | | 104 |
| 3.2. | Permohonan Paten Eropa Tersedia | | | 104 |
| | 3.2.1. | Paten Eropa Tersedia (lihat BAB 2, Sub-Bab. 2.1. di atas) | | 104 |
| | | 3.2.1.1. | Terdapat Komunikasi-komunikasi Pemeriksaan | 105 |
| | 3.2.2. | Tidak Ada Komunikasi Pemeriksaan, Hanya Laporan Penelusuran dan Dokumen-Dokumen Perbandingan yang Penting yang Disampaikan Oleh Pemohon | | 106 |
| | 3.2.3. | Laporan Penelusuran (<i>Search Report</i>) atau Hasil-hasil Pemeriksaan Belum Tersedia | | 107 |
| | 3.2.4. | Hasil <i>Search Report</i> Masih Belum Tersedia, Satu Tahun Sebelum Masa Pemeriksaan Berakhir | | 107 |
| 3.3. | Permohonan Paten Internasional Tersedia (dengan <i>Search Report</i>) | | | 107 |
| | 3.3.1. | Pemohon Mengirim Paten yang Sudah Diberikan (<i>Granted Patent</i>) (atau Versi Pemberitahuan Untuk Diberikan) Dalam Bahasa Inggris, Berdasarkan Permohonan Paten Internasional | | 18 |
| | 3.3.2. | Pemohon Mengirim Hasil Pemeriksaan-Awal Kantor Nasional atau Internasional Dari Salah Satu Badan Pemeriksaan-Awal Internasional | | 18 |
| | 3.3.3. | Pemohon Mengirimkan Dokumen-Dokumen Perbandingan Dari <i>Search Report</i> Internasional | | 109 |
| 3.4. | Permohonan Paten EP atau WO Tidak Tersedia | | | 109 |
| | 3.4.1. | Pemohon Mengirimkan " <i>Granted Patent</i> " atau Dokumen Yang Akan Diberikan | | 109 |
| | 3.4.2. | Pemohon mengirimkan <i>Search Report</i> | | 109 |
| | 3.4.3. | Pemohon Menjawab "Tidak Tersedia <i>Search Report</i> " | | 110 |
| 3.5. | Pemeriksaan Tahap Lanjutan | | | 110 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--|-------------|
| 3.6. | Tidak Ada Keputusan Akhir Pada Akhir Masa Pemeriksaan | | 112 |
| 3.7. | Permohonan Yang Konflik | | 115 |
| | | | |
| BAB 4 | TAHAP AKHIR PEMERIKSAAN | | 116 |
| 4.1. | Persetujuan Pemberian Paten | | 116 |
| | 4.1.1. | Persetujuan Pemberian Paten Berdasarkan Paten di Negara Lain | 116 |
| | 4.1.2. | Pemberian Paten Berdasarkan Laporan Penelusuran, Hasil Pemeriksaan Awal atau Hasil Pemeriksaan Kantor Paten Lain | 116 |
| 4.2. | Penolakan Permohonan Paten | | 119 |
| 4.3. | Permohonan Paten Dianggap Ditarik Kembali | | 119 |
| | | | |
| | | | |
| LAMPIRAN 1 | | | xiii |
| BIDANG KIMIA - FARMASI | | | |
| BAB 1 | DEFINISI DAN ISTILAH | | 120 |
| BAB 2 | PENGERTIAN “PENINGKATAN EFIKASI/KHASIAT BERMAKNA” | | 122 |
| BAB 3 | FITUR PEMBATAS ATAU PEMBEDA KEBARUAN | | 124 |
| BAB 4 | PATEN SEDERHANA | | 125 |
| BAB 5 | TEMUAN (<i>DISCOVERY</i>) | | 129 |
| 5.1. | Pengertian Penggunaan Pertama | | 129 |
| 5.2. | Penggunaan Baru | | 130 |
| 5.3. | Bentuk Baru Dari Senyawa Yang Sudah Ada | | 134 |
| BAB 6 | METODE PENGOBATAN | | 140 |
| BAB 7 | BAHAN ALAM | | 150 |
| 7.1. | Produk Bahan Alam | | 150 |
| 7.2. | Proses pada Bahan Alam | | 156 |
| 7.3. | <i>Product By Process</i> pada Bahan Alam | | 157 |
| 7.4. | Penggunaan Medis Kedua Pada Bahan Alam | | 157 |

| | | |
|-----------------------|---|------------|
| BAB 8 | SELEKSI INVENSI (<i>SELECTION INVENTION</i>) | 159 |
| 8.1. | Pengertian Seleksi Invensi | 159 |
| 8.2. | Contoh Seleksi Invensi | 159 |
| BAB 9 | MAKANAN DAN MINUMAN KESEHATAN (BERNUTRISI) | 165 |
| BAB 10 | ALAT KESEHATAN | 167 |
| 10.1. | Alat Kesehatan Yang Mengandung Komposisi Farmasi/Obat/Nutrisi | 168 |
| BAB 11 | CONTOH KESATUAN INVENSI DI BIDANG FARMASI | 169 |
| 11.1. | Invensi Yang Dapat Dipertimbangkan Dalam Kesatuan Invensi | 170 |
| 11.2. | Invensi Yang Tidak Dapat Dipertimbangkan Dalam Kesatuan Invensi | 181 |
| LAMPIRAN 2 | | xiv |
| BIDANG BIOLOGI | | |
| BAB 1 | POLINUKLEOTIDA | 195 |
| 1.1. | Pengertian Polinukleotida | 195 |
| 1.2. | Kebaruan | 195 |
| 1.3. | Langkah inventif | 195 |
| 1.4. | Contoh bentuk klaim | 195 |
| BAB 2 | cDNA ATAU DNA KOMPLEMENTER | 197 |
| 2.1. | Pengertian cDNA atau DNA komplementer | 197 |
| 2.2. | Langkah inventif | 197 |
| 2.3. | Contoh bentuk klaim | 197 |
| BAB 3 | MIKROORGANISME | 199 |
| 3.1. | Pengertian Mikroorganisme | 199 |
| 3.2. | Kejelasan | 199 |
| 3.3. | Kebaruan | 200 |
| 3.4. | Langkah inventif | 201 |
| 3.5. | Contoh bentuk klaim | 202 |
| BAB 4 | PROSES BIOLOGIS NON ESENSIAL | 203 |
| 4.1. | Pengertian Proses Biologis Non Esensial | 203 |
| 4.2. | Kejelasan | 203 |

| | | |
|--|--|-----------|
| 4.3. | Contoh bentuk klaim | 203 |
| BAB 5 | PROSES MIKROBIOLOGIS | 204 |
| 5.1. | Pengertian Proses Mikrobiologis | 204 |
| 5.2. | Kejelasan | 204 |
| 5.3. | Contoh bentuk klaim | 204 |
| BAB 6 | GEN | 205 |
| 6.1. | Pengertian Gen | 205 |
| 6.2. | Kejelasan | 205 |
| 6.3. | Langkah inventif | 205 |
| 6.4. | Contoh bentuk klaim | 206 |
| BAB 7 | VEKTOR, VEKTOR REKOMBINAN & TRANSFORMAN | 207 |
| 7.1. | Kejelasan | 207 |
| 7.2. | Langkah inventif | 207 |
| 7.3. | Contoh bentuk klaim | 208 |
| BAB 8 | ANTIBODI MONOKLONAL | 209 |
| 8.1. | Pengertian Antibodi Monoklonal | 209 |
| 8.2. | Kejelasan | 209 |
| 8.3. | Kebaruan | 209 |
| 8.4. | Langkah inventif | 209 |
| 8.5. | Contoh Bentuk klaim | 210 |
| BAB 9 | PROTEIN DAN PROTEIN REKOMBINAN | 211 |
| 9.1. | Pengertian Protein | 211 |
| 9.2. | Kejelasan | 211 |
| 9.3. | Kebaruan | 211 |
| 9.4. | Contoh bentuk klaim | 212 |
| LAMPIRAN 3 | | xv |
| BIDANG ELEKTRO DAN FISIKA | | |
| INVENSI YANG DIIMPLEMENTASIKAN-KOMPUTER | | |
| BAB 1 | DEFINISI DAN ISTILAH | 213 |
| BAB 2 | <i>SUBJECT MATTER</i> | 215 |

| | | |
|--------------|---|------------|
| 2.1. | Invensi Yang Diimplementasikan-Komputer Secara Umum | 215 |
| 2.2. | Tipe Klaim | 217 |
| 2.3. | Karakter Teknis | 218 |
| 2.4. | Aspek Teknis Dan Non-Teknis | 220 |
| BAB 3 | PENILAIAN LANGKAH INVENTIF | 221 |
| 3.1. | Langkah Inventif | 221 |
| 3.2. | Teknologi Yang Diungkapkan Sebelumnya | 221 |
| 3.3. | Kontribusi Teknis | 221 |
| 3.4. | Masalah Teknis Obyektif | 222 |
| 3.5. | Diagram Alir Pemeriksaan Patentabilitas Invensi yang Diimplementasikan-Komputer | 224 |
| BAB 4 | PERSYARATAN DESKRIPSI DARI SPESIFIKASI | 225 |
| 4.1. | Kategori Invensi Yang Diimplementasikan-Komputer | 225 |
| BAB 5 | CONTOH KLAIM | 228 |
| 5.1. | Metode Untuk Melakukan Bisnis Semata | 228 |
| 5.2. | Metode untuk melakukan Bisnis yang memiliki Karakter Teknis | 229 |

**PETUNJUK TEKNIS
PEMERIKSAAN SUBSTANTIF PATEN
TAHUN 2019**

BAGIAN A
PEMERIKSAAN LENGKAP

BAGIAN B
PEMERIKSAAN NORMAL

LAMPIRAN 1
BIDANG KIMIA – FARMASI

LAMPIRAN 2
BIDANG BIOLOGI

LAMPIRAN 3

BIDANG ELEKTRO DAN FISIKA

INVENSI YANG DIIMPLEMENTASIKAN-KOMPUTER

BAGIAN A

PEMERIKSAAN LENGKAP

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Petunjuk Pelaksanaan Teknis ini adalah pedoman pelaksanaan yang digunakan oleh pemeriksa Paten dalam melaksanakan pemeriksaan substantif permohonan Paten. Petunjuk Pelaksanaan Teknis merujuk pada Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Permohonan Paten yang sudah diajukan dan telah diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Paten sebelum berlakunya Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 dan menggunakan Petunjuk Pelaksanaan Teknis No. H.08.PR.09.10 Tahun 2007.

Dalam bagian ini yang dimaksudkan "Pemeriksa" adalah Pemeriksa Substantif Paten pada Sub Direktorat Pemeriksaan Substantif Paten. Bila disebutkan "Pemohon" berarti pula "Konsultan KI Terdaftar" bila seseorang telah ditunjuk oleh Pemohon sebagai kuasanya.

Penyusunan Spesifikasi Permohonan Paten (yang meliputi: judul invensi, deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada)) dan amandemennya adalah tanggung jawab Pemohon (atau Konsultan KI Terdaftar atas nama Pemohon) sehingga hal ini bukan tugas dan tanggung jawab Pemeriksa Paten.

Pemeriksa harus bekerja secara efisien dan efektif, sedemikian rupa sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan pemeriksaan substantif dalam waktu 30 (tiga puluh) bulan untuk dokumen Paten sebagaimana disebutkan

dalam Pasal 57 UUP dan 12 (dua belas) bulan untuk Paten Sederhana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 124 UUP. Hal ini berarti, Pemeriksa harus memonitor setiap komunikasi, yang mengingatkan Pemohon yang belum memberi tanggapan atas surat Pemeriksa. Pemeriksa akan melanjutkan pemeriksaan sesegera mungkin apabila jawaban Pemohon telah diterima.

Pemeriksa harus bertanggung jawab terhadap berkas yang sedang diprosesnya dan Pemeriksa harus menjaga dokumen dalam urutan yang benar (*FIFO*).

1.2. Dokumen dan Persyaratan Formalitas

1.2.1. Pemeriksa Paten dalam memulai tugas pemeriksaan substantif

Pemeriksa Paten harus beranggapan bahwa permohonan paten yang diperiksanya telah memenuhi semua persyaratan formalitas, karena hal itu merupakan tanggung jawab Kasubdit Pemeriksaan Paten.

Dalam hal terjadi kesalahan kekurangan persyaratan formalitas yang dilakukan pada Subdit Pemeriksaan Paten, maka pemeriksa paten dapat mengembalikan dokumen permohonan paten tersebut kepada Subdit Pemeriksaan Paten.

1.2.2. Pengecualian terhadap butir 1.2.1.

Jika terdapat dokumen kategori “P” dan/atau “E” (*intermediate*) sebagai dokumen pembanding yang disebutkan dalam hasil penelusuran, maka Pemeriksa paten melihat bahwa, dalam kasus tersebut, dokumen prioritasnya belum diserahkan oleh Pemohon dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yang berarti hak prioritasnya hilang/tidak berlaku, sehingga dokumen kategori “P”

dan/atau “E” tersebut merupakan bagian dari teknologi terdahulu yang dapat digunakan sebagai dokumen pembandingan.

Pemeriksa harus mengecek dokumen permohonan paten, apakah halaman-halaman dari dekripsi, klaim dan gambar telah diterima setelah tanggal penerimaan. Permohonan yang harus diperiksa adalah permohonan sebagaimana yang diajukan pada tanggal penerimaan. Deskripsi, klaim dan gambar yang diterima setelah tanggal penerimaan tersebut harus dipertimbangkan sebagai amandemen dan harus diperiksa apakah amandemen ini merupakan amandemen yang diperbolehkan sesuai Undang-undang.

1.2.3. Dokumen Dalam Negeri yang menyangkut penyimpanan jasad renik.

Sekalipun dalam UU Paten disebutkan tempat penyimpanan jasad renik yang diakui menurut *Budapest Treaty*, namun karena Indonesia belum meratifikasi Perjanjian tersebut, maka tidaklah menjadi penghalang bagi Inventor Indonesia untuk mengajukan paten terkait dengan jasad reniknya di Indonesia.

Peraturan Menteri menunjuk beberapa institusi yang dianggap layak ditunjuk untuk penyimpanan jasad Renik:

- CAIRCC (*Under Institution: Center for Research and Development of Isotopes and Radiati on Technology*), yang berlokasi di P.O. Box 2, Jkskl, Jakarta 12240 (Telp. (62) 21-7690709 dan 962) 21-7691607).
- ICCB (*ICCB Culture Collection for Microorganisms and Cell Culture, under Institution: Indonesian Center for Biodiversity and*

Biotechnology) yang berlokasi di Taman Yasmin Sektor VI No. 150, Bogor, Jawa Barat, 16006. (Telp (62) 251-510927 dan (62) 251-510928).

- INTROF-CC (*Indonesian Tropical Forest Culture Collection for Microorganisms, under institution: Forestry Research and Development Agency/FORDA*) yang berlokasi di Jalan Gunung Batu No. 5, Bogor, Jawa Barat, 16100 (Telp. (62) 251-8639059, (62) 251-8633234).

- SEAMEO (*Seameo-Biotrop*) yang berlokasi di Jl. Raya Tajur Km. 6, P.O. Box 17, Bogor (Telp. (62) 251-233848).

- InaCC (*Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Indonesian Institute of Sciences, under institution: Pusat Penelitian Biologi, Research Centre for Biology*) yang berlokasi di Jl. Raya Bogor Km. 46, Cibinong Science Center, Cibinong, Jawa Barat, 16911 (Telp. (62) -21 8765066 dan (62) 251-321040).

- BTCC (*Biotechnology Culture Collection Institution Pusat Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi-LIPI, UNDER Institution: Research and Development Center for Biotechnology, Indonesian Institute of Science*) yang berlokasi di Jalan Raya Bogor Km46, Cibinong, Jawa Barat, 16911 (Telp. (62) 21 8754587 dan (62) 21-8754625).

- FNCC (*Food and Nutrition Culture Collection, under Institution : Inter University Center (IUC) Food and Nutrition, Gadjah Mada University*) yang berlokasi di Teknika Utara, Berek, Yogyakarta, 55281 (Telp. (62) 274-589242 dan (62) 274-902282).

- ITBCC (*Institute of Technology Bandung Culture Collection, under institution: Institute of Technology Bandung*) yang berlokasi di

Jalan Ganesa 10, Bandung, West Java, 40132 (Telp. (62) 22-2506454).

- PBF (Perum Bio Farma) yang berlokasi di Jl. Pasteur 28, Bandung 40161 (Telp. (62) 22-233755).

- UICC (*University of Indonesia Culture Collection, under Institution: Department of Biology, Faculty of Mathematics and Science, University of Indonesia*) yang berlokasi di Department of Biology, Faculty of Mathematics and Sciences, University of Indonesia, Depok, 16424.

- ISRI (*Indonesian Sugar Research Institute, Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia*), yang berlokasi di Jl. Pahlawan 25 Pasuruan 67126 - Jawa Timur (Telp. (343-421086 dan (62) 343-421087).

- SPMCC (*Sungei Putih Microbial Culture Collection, under Institution: Sungei Putih Research Center for Estate Crops*) yang berlokasi di P.O.Box 416, Medan, 20000, (62) 291-23923).

BAB 2 DESKRIPSI

2.1. Isi Deskripsi

Persyaratan-persyaratan penting berikut di bawah (lihat 2.1.1.) bukan persyaratan formalitas, tetapi bersifat substantif (karena berkaitan dengan kandungan teknis Permohonan Paten dan hanya dapat dipahami oleh pemeriksa paten yang memiliki keahlian teknis dibidangnya) sehingga merupakan bagian yang harus diperiksa secara substantif. Jika tidak ditanggapi oleh Pemohon setelah Pemohon diberitahu dengan surat komunikasi pertama maka dapat mengakibatkan Permohonan Paten dianggap ditarik kembali. Jika ditanggapi, namun tidak dilakukan perbaikan oleh Pemohon, maka dapat mengakibatkan Penolakan permohonan Paten sesuai dengan keberatan dalam surat komunikasi pemeriksa.

2.1.1. Persyaratan Deskripsi

Pada prinsipnya deskripsi harus memenuhi urutan yang ditunjukkan di bawah ini (lihat 2.1.2). Akan tetapi, jika bentuk/urutan lain lebih sesuai untuk memberikan penjelasan dan pemahaman invensi tersebut, maka hal itu dapat diperbolehkan.

Deskripsi sekurang-kurangnya harus berisi:

- (a) uraian tentang satu cara melaksanakan invensi.
- (b) jika uraian mengacu ke gambar, harus menggunakan tanda acuan yang sama seperti dalam gambar, kecuali deskripsi tersebut dapat dipahami tanpa bantuan gambar.

(c) uraian tentang cara dimana invensi tersebut dapat diterapkan dalam industri, kecuali nyata oleh sifat invensi tersebut (misal: orang tahu bahwa "pensil" dapat dibuat dan dapat digunakan untuk menulis).

(d) uraian singkat gambar jika hal ini sangat diperlukan untuk pemahaman invensi.

(e) menyebutkan teknologi dalam dokumen terdahulu yang terdekat sebagai latar belakang invensi

Jika dalam deskripsi tidak mencantumkan semua sub judul dalam deskripsi, maka Pemeriksa harus menyurati Pemohon untuk menambahkan sub judul dalam deskripsi tersebut (sesuai PP 34/1991 Pasal 22, dan PERMEN No. 38/2018 Ps. 6).

2.1.1.1 Sub Judul Deskripsi

Sub-sub judul berikut adalah sebaiknya ada dalam deskripsi dan dapat diindikasikan oleh pemeriksa. Namun demikian, tidak terpenuhinya hal-hal berikut tidak boleh menjadi dasar penolakan menurut Pasal 62 UUP, karena hal ini bukanlah merupakan kekurangan yang penting:

(a) Judul invensi seperti dalam formulir permohonan paten apakah yang berlaku adalah judul pada formulir permohonan, yang salah satu dipublikasikan, kecuali jika pada pemeriksaan awal ada suatu keberatan

(b) Bidang teknik invensi

(c) Latar Belakang Invensi

(d) Uraian singkat/Ringkasan Invensi

(e) Uraian singkat gambar (jika ada)

(f) Uraian Lengkap Invensi

2.1.1.2 Kelayakan Pengungkapan

Suatu permohonan paten harus mengungkapkan invensi dengan jelas sehingga seseorang yang ahli di bidangnya dapat melaksanakan invensi tersebut. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka orang lain tidak akan dapat memahami invensi tersebut dan masyarakat tidak akan mendapatkan manfaat mempelajari sesuatu yang baru, sebagai manfaat balik dari hak yang diberikan pada pemohon.

2.1.1.3 Kejelasan Pengungkapan

Permohonan ditujukan untuk “seorang yang ahli”, ini berarti bahwa pemohon tidak diharuskan memasukkan penjelasan lebih yang dapat diperoleh dari buku teks manapun atau yang telah diketahui dengan baik. Pemeriksa atau masyarakat harus melakukan yang terbaik dalam mencoba memahami deskripsi dan tidak untuk mengkritiknya. Di dalam deskripsi harus menguraikan fitur-fitur yang esensial untuk invensi tersebut, jika tidak invensi tersebut tidak dapat dilaksanakan yang berakibat permohonan dapat ditolak.

Gambar digunakan untuk membantu dalam memahami deskripsi dan klaim-klaim, sehingga gambar harus turut dipertimbangkan pada saat menentukan kecukupan pengungkapan.

Dalam banyak kasus, suatu contoh tunggal sudah cukup memadai, tetapi apabila klaim-klaim tersebut mencakup suatu bidang yang luas, maka contoh tunggal tersebut harus dapat diterapkan dalam seluruh kisaran klaim, atau diperlukan lebih banyak contoh; atau perwujudan-perwujudan alternatif dari deskripsi yang diungkapkan harus mencakup keseluruhan kisaran yang dilindungi oleh klaim-klaim.

Adalah perlu untuk menguraikan invensi tidak hanya dalam batasan-batasan dalam bentuk struktur tetapi juga fungsi invensinya harus diungkapkan, kecuali jika fungsinya sudah terbukti jelas dibidangnya. Tergantung pada bidang tekniknya, misalnya teknologi komputer, suatu uraian fungsi bahkan dapat menjadi lebih informatif daripada uraian lengkap dari struktur tersebut.

"Pengungkapan" adalah isi dari permohonan seperti yang diajukan pada tanggal penerimaan. Dokumen dan amendemen yang diajukan kemudian tidak dianggap sebagai pengungkapan awal, juga bukan merupakan dokumen prioritas. Jika pengungkapan awal ini sangat tidak memadai, maka biasanya pengungkapan awal tersebut tidak mungkin menambahkan contoh-contoh, penjelasan-penjelasan, atau gambar-gambar, dan lain-lain tanpa melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (2) UUP, yang menyatakan bahwa pengungkapan tidak boleh memperluas permohonan awal. Dalam hal ini, permohonan harus ditolak. Namun demikian, apabila hanya ada beberapa contoh yang tidak dapat dilaksanakan, maka biasanya keberatan terhadap ketidakcukupan pengungkapan dapat diatasi dengan menghapus contoh-contoh yang tidak mendukung tersebut.

Dalam hal permohonan yang diajukan mengandung suatu ketidakcukupan pengungkapan yang mendasar.

Contoh pertama adalah invensi dimana kesempatan untuk menentukan apakah invensi dapat dilaksanakan dengan berhasil. Dengan invensi tersebut seorang yang ahli dibidangnya menemukan bahwa meskipun orang yang ahli tersebut telah mengikuti uraian dalam deskripsi, maka hasil-hasil yang diharapkan dari invensi tersebut tidak dapat diulangi atau keberhasilan hanya dapat dicapai dengan suatu cara yang tidak dapat diperkirakan. Hal ini dapat terjadi, misalnya dalam proses mikrobiologi yang mencakup mutasi-mutasi. Namun demikian,

faktanya bahwa kegagalan-kegagalan dapat terjadi, hal ini bukan merupakan dasar yang cukup untuk menyatakan keberatan akan ketidakcukupan pengungkapan. Sepanjang ada beberapa keberhasilan yang diulangi dapat dipastikan atau hasil yang memadai dapat dipisahkan dari hasil yang tidak memadai, tanpa pengujian yang berlebihan, pengungkapan invensi dianggap cukup. Orang yang ahli di bidangnya harus mampu melakukan kembali invensi tersebut tanpa percobaan yang berlebihan.

Catatan:

1. Pemeriksa dapat meminta informasi tambahan berupa data-data atau referensi atau informasi lain yang dapat mendukung invensi tersebut untuk dapat dilaksanakan dengan berhasil.

Contoh kedua adalah invensi yang tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan hukum fisika, misalnya suatu produk yang dapat bergerak secara terus menerus (*perpetuum mobile*). Jika klaim berhubungan dengan mesin seperti itu dalam hal fungsinya saja, keberatan yang muncul adalah karena invensi tidak dapat diterapkan dalam industri (Pasal 8 UUP).

Apabila klaim-klaim yang menentukan invensi dalam batasan-batasan parameter (mungkin bersama-sama dalam bentuk suatu formula), maka permohonan sebagaimana yang diajukan pertama kali (permohonan awal) harus juga mengungkapkan metode-metode yang digunakan untuk menentukan nilai-nilai parameter tersebut. Apabila semua metode yang diketahui memberikan hasil yang sama atau jika seorang yang ahli dibidangnya mengetahui metode-metode mana yang akan digunakan, maka tidak perlu untuk menyebutkan/menjelaskan metode tersebut.

Catatan: Contoh metode penentuan/pengujian berdasarkan standar tertentu yang sudah baku (misal , ASME = *American Standard Mechanical Engineering* untuk satuan oli mesin, ASTM), maka metode yang sudah umum tersebut tidak perlu dijelaskan lagi.

Penggunaan istilah-istilah yang dikenal dalam bidang teknik tertentu dari invensi adalah diperbolehkan. Hal ini mencakup penggunaan istilah-istilah asing, yang tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Namun demikian, jika ada istilah teknik yang dirumuskan secara khusus dapat digunakan, hal ini harus secara cukup dijelaskan dalam deskripsi, jika tidak, orang yang ahli dibidangnya tidak dapat mengetahui arti istilah tersebut. Penambahan penjelasan lanjut hanya dimungkinkan sejauh isi dari penjelasan secara langsung dapat diperoleh dari permohonan awal, jika penjelasan lanjut tersebut tidak terdapat pada permohonan awal, maka persyaratan Pasal 39 ayat (2) UUP tidak terpenuhi. Istilah harus konsisten dalam deskripsi dan dalam klaim-klaim.

Jika sifat-sifat dari suatu bahan diacu dalam bentuk satuan/unit dan jika pertimbangan kuantitatif dilibatkan (misalnya, kisaran spesifik untuk sifat ini diklaim untuk membedakan dari teknologi terdahulu), satuan/unit yang digunakan untuk sifat-sifat ini harus dijelaskan. Jika ini dilakukan untuk suatu standar tertentu, standar ini harus dijelaskan dalam deskripsi.

Jika pengungkapan invensi, untuk bagian yang esensial, tergantung pada suatu acuan untuk dokumen yang lain ("digabungkan sebagai acuan" (= *incorporated by reference*)), yang sering timbul pada permohonan dari Amerika Serikat), acuan tersebut diperbolehkan, dimana *incorporated by reference* tersebut bukan dokumen pembanding.

2.1.2. Latar Belakang Teknologi Terdahulu

Adalah penting untuk mengetahui titik awal invensi, dalam hal apa yang telah diketahui, untuk dapat memahami kontribusi invensi. Biasanya pemohon mengetahui teknologi terdahulu dalam bidang teknik invensi dengan baik dan menyebutkan apa yang inventor pikirkan merupakan teknologi terdahulu yang terdekat dalam deskripsi. Setelah hasil penelusuran untuk permohonan tersebut telah tersedia (baik dari hasil penelusuran oleh pemeriksa sendiri atau dari hasil penelusuran untuk permohonan dengan prioritas atau untuk padanan permohonan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 30 UUP), jika hasil penelusuran tersebut di atas lebih dekat, maka perlu memasukkan teknologi terdahulu yang lebih dekat tersebut dalam latar belakang.

Pembahasan teknologi terdahulu harus adil dan jujur atau tidak menyesatkan, misalnya:

- memberikan kesan bahwa teknologi terdahulu memecahkan lebih sedikit masalah daripada yang sesungguhnya, atau
- memasukkan kata-kata yang meremehkan mengenai apa yang telah dilakukan sebelumnya.

2.1.3. Pengungkapan Jasad Renik

Apabila suatu invensi melibatkan suatu proses mikrobiologi atau produk dari proses tersebut dan melibatkan penggunaan suatu jasad renik yang tidak tersedia untuk publik dan tidak diuraikan dalam permohonan dengan cara sedemikian rupa sehingga seorang yang ahli dapat melaksanakan invensi tersebut, maka pengungkapan invensi yang berhubungan dengan jasad renik tersebut hanya memadai (Pasal 18 (1) PP 34), jika:

- (a) Jasad renik tersebut telah disimpan, sebelum tanggal penerimaan, pada Lembaga Penyimpanan Internasional (IDA) yang resmi menurut Perjanjian Budapes (*Budapest Treaty*),
- (b) Permohonan mengandung penjelasan dari fitur-fitur dan karakteristik jasad renik yang digunakan,
- (c) nama dari jasad renik, nama IDA, tanggal dan nomor penyimpanan yang telah dinyatakan dalam deskripsi.

Jika informasi pada butir (c) tidak dilengkapi pada tanggal penerimaan, maka kekurangan informasi tersebut dapat disampaikan selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal penerimaan (Pasal 18(2) PP34).

Fitur-fitur dan karakteristik dari jasad renik yang digunakan secara memadai diindikasikan jika klasifikasi dari jasad renik dan perbedaan yang signifikan dengan jasad renik yang diketahui telah diberikan. Untuk tujuan ini pemohon harus mengindikasikan, sejauh yang tersedia mengenai karakteristik morfologi, biokimia dan taksonomi. Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam 1.4.4, hasil yang diklaim dapat direproduksi dan tidak harus secara kebetulan.

Hal di atas tidak berarti bahwa setiap permohonan mengenai jasad renik harus memenuhi persyaratan yang dinyatakan dalam (a) sampai (c) di atas. Misalnya jasad renik tersebut adalah jasad renik yang tersedia dengan mudah bagi orang yang ahli di bidangnya, misalnya jasad renik yang tersedia secara komersial seperti ragi baker (ragi roti) atau merupakan suatu strain yang diawetkan standar. Selain itu, apabila pemohon mampu memberikan informasi yang memadai tentang karakteristik jasad renik yang diidentifikasi dan ketersediaannya untuk publik tanpa perlu mengacu pada penyimpanan di lembaga penyimpanan.

Indonesia belum meratifikasi *Budapest Treaty*, sehingga inventor Indonesia dalam mengajukan invensinya di Indonesia, cukup menyebutkan tempat penyimpanan jasad reniknya, sehingga pihak ketiga yang akan membutuhkan dapat mengakses jasad renik tersebut.

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan invensi di bidang Biologi lihat LAMPIRAN 2.

BAB 3 KLAIM

3.1. Bentuk dan Isi Klaim

Karena klaim akan menentukan lingkup perlindungan, maka bentuk, isi, kejelasan dan konsistensinya adalah sangat penting.

Catatan 1:

Penulisan klaim yang konsisten yang dimaksud disini adalah mengenai penulisan tata kalimat.

Penulisan klaim harus konsisten antara satu fitur dengan fitur lainnya.

Contoh:

“Suatu proses pembuatan pupuk yang mencakup:

- mencampur bahan A dengan bahan B;
- memanaskan bahan A dan bahan B tersebut pada suhu tertentu;
dan
- menggumpalkan campuran kedua bahan tersebut.

Dalam contoh di atas ketika fitur-fitur menggunakan kalimat aktif, semuanya aktif, bila menggunakan kalimat pasif, semuanya pasif, atau bentuk kalimat lainnya yang dimungkinkan asalkan tetap konsisten dalam bentuk tata kalimatnya.

Catatan 2:

Penulisan klaim tentang proses maka fitur-fitur yang ditampilkan harus proses, demikian pula untuk penulisan klaim tentang produk maka fitur-fitur yang ditampilkan harus produk.

Catatan 3:

Penulisan klaim yang merupakan fitur khusus misalkan “*product by process*”, atau “*product by second medical use*”, atau “*product by natural sources*” atau produk lain yang memiliki kekhususan diatur lebih lanjut dalam masing-masing sub bagian/bidang teknik terkait.

3.1.1 Bentuk Klaim Dua-Bagian (*Two-Parts Form Claim*)

Disukai, klaim-klaim disusun dalam bentuk dua-bagian dimana bagian pertama (pembukaan) berisikan fitur-fitur teknik dari invensi tersebut yang diketahui dari teknologi terdahulu dan bagian kedua (bagian yang dicirikan/*characterising part*) berisikan fitur-fitur teknik invensi yang berbeda dengan teknologi terdahulu dan yang ingin dilindungi.

Penggunaan kata "disukai" membuat jelas pada keadaan tertentu tidak perlu untuk menggunakan bentuk klaim dua-bagian, tetapi menggunakan bentuk klaim satu-bagian. Hal ini dapat digunakan jika klaim tersebut dapat dipahami lebih baik, dalam bentuk tersebut (misalnya, klaim-klaim metode dengan sejumlah besar tahap yang berurutan, atau klaim-klaim dimana bentuk klaim dua-bagian akan memperumit dalam penyusunan kata-kata yang tidak perlu). Bentuk klaim satu-bagian ini juga dapat digunakan jika deskripsi telah mengindikasikan dengan cukup jelas ciri mana dari yang diklaim yang telah diketahui dari teknologi terdahulu terdekat.

Catatan:

Khusus untuk permohonan paten Sederhana, semua klaim produk dan turunannya yang kasat mata (*tangible*) harus ditulis dalam bentuk *two-part-form* agar menjadi jelas batasan klaimnya pada penulisan klaim mandiri. Oleh karena permohonan paten Sederhana merupakan penyempurnaan dari teknologi yang sudah ada (UUP Ps. 3 ayat 2).

3.1.2 Gambar-gambar atau Grafik-grafik Dalam Klaim

Klaim-klaim tidak dapat berisikan gambar-gambar atau grafik-grafik (kecuali gambar struktur atau rumus kimia suatu senyawa), tetapi klaim-klaim dapat berisikan tabel-tabel atau rumus-rumus kimia/matematika.

3.1.3 Notasi Acuan (Angka atau Huruf) Dalam Klaim

Untuk membantu dalam pemahaman klaim (yang biasa digunakan dalam praktek), klaim dapat ditambahkan notasi yang mengacu pada gambar yang dituliskan secara seragam diantara tanda kurung (). Jika pemohon khawatir notasi acuan ini dilihat sebagai pembatasan klaim pada hanya perwujudan yang ditunjukkan dalam gambar atau dijelaskan dalam deskripsi, maka pernyataan dalam deskripsi "notasi acuan tidak dimaksudkan untuk membatasi klaim" diperbolehkan.

3.2. Jenis-jenis Klaim

3.2.1 Klaim Produk vs Proses

Hanya terdapat dua jenis klaim: klaim-klaim produk untuk suatu entitas fisik (benda) dan klaim-klaim proses untuk suatu aktivitas (metode). "Produk-produk" dapat merupakan suatu senyawa, suatu peralatan, suatu kombinasi peralatan dalam suatu sistem, dan lain-lain. "Proses-proses" dapat merupakan suatu aktivitas yang menghasilkan suatu produk, suatu aktivitas yang menggunakan suatu produk, suatu aktivitas dengan benda-benda hidup (misalnya, tanaman) sebagai subjeknya. Adalah penting bahwa kategori dari klaim harus jelas, lihat. 3.3.2.

3.2.2 Klaim Mandiri vs Klaim Turunan

Klaim mandiri tidak menggantungkan isinya pada klaim yang lain, tetapi berisikan semua fitur-fitur invensi yang ingin dilindungi. Klaim turunan adalah klaim yang mencakup semua fitur-fitur dari klaim mandiri dan/atau turunan dan berada dalam kategori yang sama seperti klaim dimana klaim tersebut bergantung.

Penggunaan bentuk turunan membantu dalam meringkas klaim. Dengan cara ini tidak perlu mengulangi semua fitur-fitur yang sudah diklaim sebelumnya. Klaim mandiri yang mengulangi semua fitur-fitur dari klaim yang lain harus didraf ulang dalam bentuk klaim turunan.

Pemeriksa harus memperhatikan hal-hal yang berikut ini:

- klaim untuk suatu "proses untuk membuat produk dari klaim 1, dicirikan dengan ..." bukan merupakan klaim turunan, karena klaim proses adalah suatu kategori yang berbeda dari pada klaim produk. Jika kategori sudah berbeda maka klaim-klaim tidak dapat bergantung satu sama lain,
- klaim yang mengacu pada klaim yang lain tetapi menggantikan satu fitur dengan fitur yang lain juga bukan klaim turunan, karena tidak mencakup semua fitur-fitur dari klaim untuk mana klaim ini mengacu. Klaim semacam itu harus dianggap sebagai suatu klaim mandiri yang terpisah untuk tujuan menentukan kesatuan invensi, kebaruan dan langkah inventif.

Contoh:

1. Mesin yang memiliki fitur-fitur X, Y dan Z.
2. Mesin yang dicirikan dalam klaim 1, dimana fitur X digantikan dengan A.

- klaim yang mengacu pada *subject-matter* dari klaim yang lain untuk tujuan yang dimaksudkan, misalnya "alat untuk pengolahan tanah yang dipasang pada traktor sesuai dengan klaim 1" adalah juga bukan suatu klaim turunan,
- klaim yang hanya mengacu pada bagian dari klaim sebelumnya bukan merupakan suatu klaim turunan, karena tidak mencakup semua fitur-fitur dari klaim tersebut.

Contoh :

1. Gembok pintu dalam kombinasi dengan suatu piranti untuk membuka gembok pintu, yang dicirikan dengan gembok pintu tersebut memiliki fitur-fitur A, B dan C dan dimana peranti untuk membuka tersebut memiliki fitur-fitur X, Y dan Z.
2. Gembok pintu seperti yang dicirikan dalam klaim 1, dengan fitur-fitur D dan E.

Klaim 2 adalah lebih luas dari klaim 1 karena klaim 2 hanya menyangkut gembok pintu dan bukan kombinasi tersebut.

Contoh :

1. Peralatan untuk melubangi lembaran logam, dengan suatu pelubang hidrolis yang bekerja secara vertikal yang dicirikan dengan fitur-fitur A, B, C dan D.
2. Peralatan untuk melubangi lembaran logam sesuai dengan klaim 1, dicirikan dengan A, B, C dan D.

Walaupun fitur yang mengkarakterisasikan adalah sama, klaim 2 adalah klaim mandiri dari klaim 1 karena klaim ini hanya memasukan pendahuluan dari klaim 1. Klaim ini lebih luas, karena sekarang klaim mencakup semua tipe dari peralatan untuk melubangi lubang dalam lembaran logam, tidak hanya memiliki suatu pelubang hidrolis yang beroperasi secara vertikal.

- Suatu klaim yang mengacu pada suatu klaim sebelumnya sebagai suatu hal yang “lebih disukai”, juga tidak dianggap suatu klaim turunan, karena “lebih disukai” yang dinyatakan dalam klaim tidak membatasi klaim tersebut pada ciri yang lebih disukai.

Contoh:

1. Suatu peralatan untuk melubangi lembaran logam, yang dicirikan dengan fitur-fitur A, B, C dan D.
2. Suatu peralatan untuk melubangi lembaran logam, yang lebih disukai menurut klaim 1, dicirikan dengan fitur-fitur D, E dan F.

Adalah penting untuk mengetahui klaim mana yang merupakan klaim mandiri, karena penilaian dari kesatuan invensi, kebaruan dan langkah inventif mengkonsentrasikan pertama-tama pada klaim tersebut. Jika klaim mandiri adalah baru dan inventif, Pemeriksa tidak perlu memeriksa klaim turunan selanjutnya untuk kebaruan dan langkah inventif, karena dengan menambahkan fitur-fitur (yang dicirikan untuk suatu klaim mandiri) seperti suatu klaim yang bahkan menjadi lebih baru dan lebih inventif.

Klaim dapat tergantung pada lebih dari pada satu klaim, apakah turunan atau mandiri, sepanjang ciri-ciri yang ditambahkan dapat digunakan pada setiap klaim sebelumnya, terlepas dari tipenya.

Contoh :

1. Komposisi yang mengandung zat A, B dan C.
2. Komposisi sesuai klaim 1, yang selanjutnya mengandung zat D.
3. Komposisi sesuai klaim 1-2, dimana zat D dapat dipilih dari kelompok terapi a, b, c.

3.2.3 Alternatif Dalam Suatu Klaim

Bentuk alternative klaim yang menggunakan istilah ”dan/atau” tidak boleh digunakan untuk alternatif bentuk lingkup klaim. Namun jika untuk membedakan bentuk alternatif suatu fitur, maka diperbolehkan.

Dalam hal istilah “dan/atau” akan digunakan untuk mbedakan fitur klaim, maka pemeriksa harus lebih memperhatikan lagi terkait kesatuan invensi.

Contoh :

Bentuk alternatif yang membedakan lingkup klaim (yang tidak diperbolehkan) :

1. Komposisi dan/atau penggunaan yang mencakup zat A untuk terapi X.

Bentuk alternatif yang membedakan fitur (diperbolehkan) :

1. Komposisi yang mencakup zat A, B dan C.
2. Kompisisi sesuai klaim 1, dimana zat A dapat dipilih dari x, y dan/atau z.

3.3. Kejelasan dan Interpretasi Dari Klaim

Klaim harus jelas secara individual dan keseluruhannya, karena klaim menentukan *subject-matter* yang diinginkan untuk dilindungi. Persyaratan berikut adalah sangat penting karena jika pemohon tidak memenuhinya, permohonan pada prinsipnya harus ditolak sesuai Pasal 62 bersama dengan Pasal 54 UUP. Namun demikian, pemeriksa selalu harus hati-hati dan bijaksana dalam memberi keputusan.

3.3.1 Kategori Klaim Harus Jelas

Suatu paten yang diberi (*granted*) untuk suatu proses memberikan hak pada pemilik paten untuk melarang orang lain untuk mengimpor produk, jika ini diproduksi di luar negeri dengan proses yang dipatenkan di Indonesia (Pasal 19 ayat (2) UUP).

Suatu paten yang diberikan untuk suatu produk memberikan hak pada pemilik paten untuk melarang orang lain untuk memproduksi produk ini, terlepas dari proses apapun yang digunakan (pasal 19 ayat (1) huruf (a) UUP).

Dari penjelasan di atas jelas bahwa kategori klaim harus dengan jelas ditetapkan.

Klaim-klaim juga harus dibedakan di antara klaim-klaim tersebut dengan fitur-fitur dari teknologi terdahulu; fitur-fitur teknologi terdahulu ini dapat merupakan fungsinya dan juga strukturnya. Hal ini berarti bahwa klaim produk tidak dapat dibedakan dari teknologi terdahulu dengan fitur-fitur dari metode penggunaan produk tersebut; sebaliknya suatu klaim metode harus dapat dibedakan dari teknologi terdahulu dengan tahap-tahap atau ciri-ciri metode. Jika pemohon tidak memperjelas hal ini, maka permohonan tersebut harus ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 62 UUP.

Contoh:

Perekam pita dengan suatu piranti pengukur dan penghitung, dicirikan dengan bahwa penghitung tersebut pertama-tama menghitung panjang total dari pita tersebut, kemudian penghitung menentukan suatu ketebalan yang dikoreksi dari pita tersebut dan kemudian penghitung menentukan waktu berjalan yang diperlukan perekam tersebut.

Ini adalah suatu klaim untuk suatu produk (perekam pita), tetapi klaim ini mendefinisikan produk tersebut hanya dengan tahap-tahap metode yang dilakukan dalam produk tersebut.

Catatan: seorang dapat mengira bahwa tahap di atas adalah ciri-ciri fungsional dari piranti penghitung, namun demikian, sarana-sarana teknis untuk mencapai fungsi ini tidak didefinisikan.

Contoh:

Suatu sikat gigi yang dilengkapi dengan sebuah motor penggerak arus searah (DC) pada gagang sikat, dicirikan dengan motor penggerak tersebut pertama-tama dinyalakan kemudian motor penggerak akan memutar kepala sikat gigi yang dilengkapi dengan buku-bulu sikat sehingga bulu-bulu sikat yang berputar akan membersihkan sisa makanan yang menempel di celah-celah gigi dengan mudah.

Ini adalah suatu klaim produk yang dicirikan oleh fitur-fitur produk itu sendiri yang menjelaskan ciri-ciri dari produk tersebut yang mampu menghasilkan fungsi-fungsi yang diharapkan dari produk tersebut. Dengan demikian contoh klaim tersebut dapat dipertimbangkan untuk diberi Paten.

3.3.2 Konsistensi Dalam Suatu Klaim dan Antara Klaim dan Deskripsi

Ada kemungkinan bahwa dalam proses penghapusan Paten (Pasal 130 UUP) atau adanya pelanggaran terhadap proses dari produk paten yang diimpor (Pasal 19 ayat (2) UUP), hakim harus menentukan taraf perlindungan seperti yang didefinisikan dalam klaim. Pada umumnya, hal ini tidak hanya dilakukan dengan melihat pada susunan kata-kata dari klaim tersebut, tetapi juga dengan membaca deskripsi dan menggunakan deskripsi untuk menginterpretasikan klaim tersebut. Jadi, adalah penting bahwa klaim dan deskripsi konsisten satu dengan yang lainnya, yaitu tidak boleh ada kontradiksi antara apa yang dikatakan diganti "dinyatakan" dalam deskripsi dan apa yang dinyatakan dalam klaim, atau apa yang dinyatakan dalam deskripsi atau apa yang dinyatakan dalam klaim.

(a) Ketidak-konsistenan Verbal

Ada suatu pernyataan dalam deskripsi bahwa invensi dibatasi pada fitur-fitur yang khusus, walaupun klaim-klaim tidak dibatasi terhadap fitur-fitur tersebut; deskripsi selanjutnya tidak menekankan pada fitur-fitur ini. Dalam hal ini, ketidakkonsistenan dapat dihilangkan dengan dua cara:

- menyesuaikan deskripsi dengan fitur-fitur invensi yang sesuai pada klaim.
- membatasi klaim dengan fitur invensi tersebut.

Hal yang serupa, jika klaim-klaim lebih dibatasi daripada deskripsi, tetapi tidak ada indikasi dalam deskripsi bahwa invensi sebenarnya dibatasi pada fitur yang disebutkan dalam klaim, maka deskripsi dapat dibatasi atau klaim dapat disesuaikan. Namun demikian, pemeriksa harus mengecek apakah fitur yang membatasi tersebut bukan

merupakan hal yang esensial untuk invensi tersebut, lihat di bawah dalam (b).

Semua tindakan penyesuaian yang diuraikan di atas tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UUP.

(b) Ketidak-konsistenan Karena Fitur Yang Esensial

Jika deskripsi menyatakan bahwa suatu fitur tertentu adalah esensial untuk invensi atau untuk pemecahan masalah, tetapi klaim mandiri tidak melibatkan fitur tersebut, klaim tidak jelas dalam mendefinisikan tujuan dari invensi. Apabila pemeriksa keberatan, maka pemohon menunjukkan secara meyakinkan bahwa fitur pada kenyataannya tidak esensial, tidak ada keberatan lebih lanjut yang harus dibuat dan deskripsi akan disesuaikan sehingga tidak lagi mengindikasikan fitur ini sebagai fitur esensial. Jika, sebaliknya, klaim mengandung fitur yang tidak esensial, pemeriksa tidak boleh menyarankan pada pemohon untuk memperluas klaim dengan menghapuskan fitur ini (UUP Pasal 39 ayat 2). Penyusunan permohonan paten adalah pilihan dari pemohon. Namun demikian, jika pemohon menginginkan memperluas klaim, maka pemohon harus memberikan argumen yang meyakinkan bahwa fitur ini sebetulnya tidak esensial.

(c) Perwujudan yang Disebutkan Dalam Deskripsi atau Dalam Gambar Tidak Tercakup Oleh Klaim

Jika deskripsi keseluruhan memberikan dukungan yang cukup untuk ini (pemeriksa harus memeriksa dengan seksama), klaim mandiri dapat diperluas sehingga klaim juga mencakup *subject-matter* ini. Solusi lain adalah dengan menghapus *subject-matter* ini dari deskripsi

(pemohon dapat mengajukannya dalam suatu permohonan pecahan (Divisional)) dan mempertahankan klaim sebagaimana adanya.

Apa yang dimaksud dengan "inti" dari suatu invensi tergantung pada penilaian subjektif dari seseorang yang memperhatikan invensi tersebut. Hal ini bukan merupakan suatu kriteria yang objektif. Klaim menetapkan lingkup dari invensi, sehingga hanya pernyataan yang mengacu pada klaim yang menentukan lingkup dari invensi akan diperbolehkan.

(d) Ketidak-konsistenan Dalam Suatu Klaim

Apabila klaim berhubungan dengan suatu proses untuk menghasilkan produk dari invensi, maka klaim semacam itu - jika dilakukan dengan cara yang dapat diterima akal oleh orang yang ahli – harus memiliki semua fitur di dalam klaim tersebut yang membuat klaim tersebut jelas dimana proses perlu memiliki produk yang diklaim sebagai hasil akhir. Jika tidak, maka klaim tersebut tidak konsisten secara internal.

Jika suatu klaim turunan menyebutkan suatu fitur tertentu ("..... tersebut yang mempunyai") dimana fitur tersebut belum didefinisikan sebelumnya, maka fitur tersebut harus ditentukan dalam klaim mandiri, atau klaim turunan itu sendiri mula-mula harus menetapkan fitur tersebut.

(e) Istilah yang Konsisten Antara Klaim dan Deskripsi

Istilah di dalam klaim harus konsisten dengan deskripsi dan tidak boleh menggunakan istilah yang tidak umum untuk bidang invensi.

Jika terdapat istilah yang tidak umum, maka deskripsi harus menjelaskan mengenai istilah yang tidak umum tersebut.

3.3.3 Istilah yang Mengandung Istilah Relatif dan Kira-kira

Istilah seperti "tipis (*thin*)", "luas (*wide*)", "kuat (*strong*)", secara normal tidak diperbolehkan dalam klaim dan harus diganti dengan kata-kata yang lebih pasti, kecuali jika istilah-istilah tersebut mempunyai arti yang dikenal dengan baik dalam bidang teknik tertentu.

Contoh yang diperbolehkan:

”Teknologi Film Tipis (*Thin Film Technology*)”, “Tegangan Tinggi”,
”Frekuensi Tinggi”.

Pada prinsipnya, penggunaan kata "kira-kira (*about*)" atau "hampir (*approximately*)" dalam kombinasi dengan nilai fisika tertentu dapat diperbolehkan. Namun demikian, invensi harus dengan jelas dapat dibedakannya dari teknologi terdahulu untuk menilai kebaruan dan langkah inventif.

Catatan : penggunaan istilah “kira-kira” atau “hampir”, harus disertai dengan penjelasan nilai toleransinya di dalam deskripsi.

Contoh:

Klaim mendefinisikan suatu kisaran seperti dari "kira-kira 1100 °C sampai kira-kira 1150 °C". Dokumen teknologi terdahulu menunjukkan suatu contoh dengan 1155 °C". Memperhatikan ketidakakuratan pengukuran temperatur, "kira-kira 1150 °C" tercakup

oleh nilai khusus 1155 °C dari teknologi terdahulu. Oleh karenanya, klaim harus diamandemen dengan menghilangkan kata "kira-kira" sehingga klaimnya "dari 1100 °C sampai 1150 °C". Contoh diperbaiki/ditambah (yang ditulis dalam deskripsi).

3.3.4 Klaim yang Mendefinisikan Invensi Dengan Hasil Yang Akan Dicapai

Apabila invensi didefinisikan dengan hasil yang akan dicapai, khususnya hanya jika masalah yang akan dipecahkan ditetapkan dalam klaim, maka keberatan yang akan dibuat terhadap klaim tersebut karena klaim tersebut kurang atau tidak memiliki fitur teknik yang esensial untuk invensi tersebut.

Hanya jika invensi tidak dapat didefinisikan dengan cara lain, atau hanya dengan membatasi yang berlebihan lingkup dari klaim, definisi tersebut dapat dibolehkan pada kondisi berikut:

- hasilnya dapat secara langsung dan secara positif dipastikan dengan pengujian yang dinyatakan dalam deskripsi atau yang diketahui secara umum oleh orang yang ahli di bidangnya,
- pengujian tersebut tidak memerlukan percobaan yang berlebihan oleh seorang yang ahli di bidangnya.

Contoh:

"Suatu penggiling berbentuk bola dengan silinder horisontal yang dapat berputar dan ukuran bola adalah sedemikian rupa sehingga semen yang digiling menjadi partikel berukuran rata-rata 0,5 mm".

Jika Pemeriksa menemukan klaim seperti contoh di atas, maka Pemeriksa akan membuat surat yang berisi keberatan sejumlah besar variabel: 1. diameter silinder, 2. kecepatan rotasi, 3. rancangan internal, 4. penentuan diameter bola.

3.3.5 Parameter Dalam Klaim

Parameter merupakan nilai-nilai karakteristik yang merupakan sifat-sifat yang dapat diukur secara langsung (misalnya, titik lebur dari suatu substansi, modulus elastisitas suatu jenis logam tertentu, hambatan suatu penghantar listrik) atau yang dapat ditetapkan sebagai kombinasi matematis yang lebih rumit atau yang kurang rumit dari beberapa variabel dalam bentuk formula.

Karakterisasi suatu produk atau proses yang semata-mata oleh parameter tersebut umumnya tidak diizinkan, kecuali jika invensi tersebut tidak dapat ditetapkan dengan cara yang lain. Suatu kondisi lanjut selain dari parameter tersebut dapat ditentukan dengan dapat diandalkan melalui indikasi-indikasi dalam deskripsi atau dengan prosedur-prosedur biasa dalam bidang teknik tersebut.

Hanya parameter-parameter yang biasa dalam bidang teknik tersebut yang dapat diperbolehkan. Dalam hal parameter-parameter yang tidak biasa atau peralatan yang tidak dapat diakses digunakan untuk menyamakan ketidakbaruan.

Pada prinsipnya metode pengukuran parameter tersebut harus muncul dalam klaim, sebagai klaim harus menetapkan invensi selengkap mungkin. Metode tersebut tidak perlu ada dalam klaim jika:

(a) pengungkapan metode tersebut terlalu panjang yang mengakibatkan klaim menjadi tidak jelas.

(b) orang yang ahli dibidangnya mengetahui metode yang akan digunakan, karena hanya ada satu metode khusus yang biasa digunakan.

(c) semua metode yang diketahui akan memberikan hasil yang sama.

3.3.6 Klaim-Klaim Untuk Produk Yang Ditetapkan Dengan Proses Pembuatan

Pada prinsipnya suatu produk dapat ditetapkan dengan proses pembuatan produk, dengan ketentuan bahwa fitur-fitur teknik produk dapat diidentifikasi secara jelas (dengan kata lain “klaim produk” akan menjadi lebih menyerupai “klaim proses”). Namun demikian, produk tersebut tidak semata-mata baru karena produk tersebut telah diproduksi dengan suatu proses yang baru. Maka kebaruan dan langkah inventif dari produk itu sendiri, dengan fitur-fitur produknya masih harus diperiksa.

Catatan : khusus untuk bidang kimia-farmasi khususnya pada bahan alam, lihat LAMPIRAN 1.

3.3.7 Klaim terkait dengan Penggunaan Kedua dan Bentuk Baru Senyawa

Berdasarkan ketentuan pasal 4(f) UU Paten, invensi tidak mencakup temuan (*discovery*) berupa:

i. penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/ atau dikenal; dan/ atau

ii. bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.

Ketentuan lebih lanjut tentang invensi di bidang Kimia-Farmasi lihat LAMPIRAN 1.

3.3.8 Klaim-klaim Yang Mengacu Pada Deskripsi atau Gambar

Klaim-klaim tidak boleh mengacu ke deskripsi atau gambar-gambar (Pasal 26(1) PP34 Th 1991 dan Pasal 7(4) PERMEN 38 Th 2018).

Contoh Klaim:

Proses seperti yang diuraikan pada bagian...dari deskripsi;

Peralatan seperti yang ditunjukkan dalam gambar (*figure/drawing*);

Contoh klaim di atas tidak diperbolehkan. Namun, uraian proses atau produk dalam contoh ini yang berupa peralatan dapat disebutkan acuan nomor bagian-bagian yang ditunjukkan dalam referensi Gambar. Pengecualian untuk klaim-klaim yang mengacu pada deskripsi atau gambar-gambar adalah sebagai berikut:

(a) Invensi yang berhubungan dengan produk-produk kimia dengan beberapa atau seluruh fitur yang hanya dapat ditetapkan dengan grafik atau diagram. Pasal 26(2) PP34 dan Pasal 7(2) PERMEN 38 Th 2018).

(b) Invensi ditetapkan dengan suatu bentuk yang hanya dapat diilustrasikan dengan gambar-gambar dan tidak dengan suatu rumus matematika atau dengan kata-kata biasa. Catatan: pemeriksa harus memverifikasi bahwa klaim-klaim tidak hanya ditetapkan oleh bentuk. Jika bentuk tersebut memiliki efek teknis, yang dapat dengan mudah diidentifikasi atau jika terdapat fitur-fitur teknik tambahan, Dengan

kata lain suatu paten tidak akan melindungi suatu desain tanpa efek teknis.

3.3.9 Ekspresi Dalam Tanda Kurung

Ekspresi dalam tanda kurung pada klaim menimbulkan ketidakjelasan, karena ekspresi tersebut apakah merupakan fitur pilihan atau fitur pembatas, hal ini tidak diperbolehkan.

Suatu pengecualian untuk hal ini adalah ekspresi diantara tanda kurung yang sangat dikenal dalam bidang teknik tersebut, seperti “(meth)akrilat” yang berarti “akrilat dan methakrilat”. Pengecualian selanjutnya adalah penggunaan tanda kurung dalam rumus kimia atau matematika.

3.3.10. Fitur-fitur Negatif Dalam Klaim

Pada prinsipnya invensi harus ditetapkan dengan fitur-fitur positif. Disclaimer dapat timbul jika teknologi terdahulu khusus telah ditemukan, yang mengungkapkan bagian dari kisaran yang diklaim. Bagian yang diketahui dari kisaran tersebut kemudian dapat tidak tercakup oleh *disclaimer*, dengan demikian, klaim tersebut dapat memenuhi kebaruan, dengan ketentuan klaim tersebut sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UUP.

3.3.11. Istilah Terbuka dan Tertutup

Dalam mengevaluasi kebaruan dan langkah inventif, harus mempertimbangkan jenis frasa transisi yang digunakan dalam klaim.

Frasa transisi terbuka seperti “mencakup” atau “meliputi” (atau yang dalam bahasa Inggrisnya “*comprise*” atau “*include*”) mengarahkan klaim pada

aparatus/metode/produk yang “mencakup” fitur-fitur tertentu yang dikonstruksikan dengan makna bahwa termasuk fitur-fitur tersebut, tetapi tidak mengecualikan kehadiran fitur-fitur lain selama fitur-fitur lain tersebut tidak membuat klaim tersebut menjadi tidak dapat bekerja.

Di sisi lain, jika frasa tertutup “hanya terdiri dari” (atau yang dalam bahasa Inggrisnya “*consist of*”) digunakan, maka tidak ada fitur lain atau fitur lebih lanjut yang hadir dalam aparatus/metode/produk yang diklaim. Khususnya, jika klaim untuk senyawa kimia yang “hanya terdiri dari komponen A, B dan C” dengan proporsi yang dinyatakan dalam prosentase, maka keberadaan komponen tambahan tidak termasuk, sehingga prosentase harus ditambahkan hingga 100%.

Dalam hal senyawa atau komposisi kimia, penggunaan frasa transisi “pada dasarnya terdiri dari” atau terdiri secara substansial”, maka berarti bahwa komponen lebih lanjut yang spesifik dapat ada, yaitu yang tidak secara material mempengaruhi karakteristik esensial senyawa atau komposisi. Untuk aparatus/metode/produk yang lainnya, maka frasa ini memiliki arti yang sama dengan “mencakup” atau “meliputi”.

BAB 4 PERSYARATAN INVENSI YANG DAPAT DIBERI PATEN (PATENTABILITY)

4.1. Persyaratan Patentabilitas

Suatu invensi yang dapat diberi paten harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (a) harus merupakan suatu “invensi”, atau tidak bertentangan dengan pasal 4 UUP;
- (b) harus memiliki kejelasan;
- (c) harus baru;
- (d) harus memiliki langkah inventif;
- (e) harus dapat diterapkan di industri;
- (f) tidak bertentangan dengan Pasal 9 UUP;
- (g) harus merupakan satu kesatuan invensi sesuai pasal 24(3) UUP.

4.2. “Invensi”

4.2.1 Pemecahan Masalah Yang Spesifik di Bidang Teknologi

Pasal 1 ayat (2) UUP menjelaskan bahwa invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Suatu invensi harus ditetapkan dalam klaim-klaim dalam batasan fitur-fitur teknik yang ingin dilindungi. Berdasarkan fitur-fitur teknik yang dipersyaratkan, maka yang berikut ini bukan merupakan invensi:

- teori dan metode dalam bidang ilmu pengetahuan atau matematika, karena teori atau metode seperti itu merupakan abstrak atau bersifat

ilmiah dan teori atau metode itu sendiri tidak menghasilkan fitur-fitur teknik dari suatu produk atau proses. Ketika teori tersebut diterapkan dalam suatu rancangan produk atau menjalankan proses, maka produk atau proses tersebut itulah yang merupakan invensi, bukan teori itu sendiri.

- desain dan kreasi estetika, karena efek suatu desain atau kreasi terletak pada tampilan luar, bukan dalam bentuk kerja teknis. Untuk produk seperti itu ada jenis perlindungan lain, seperti hak cipta atau desain industri. Namun demikian, proses dan penyelesaian masalah teknik untuk mencapai tampilan luar desain atau kreasi estetika tersebut dapat merupakan suatu invensi.

- presentasi mengenai suatu informasi, karena kandungan informasi itu sendiri tidak memiliki efek teknis dan tidak memiliki karakter teknis. Namun demikian, jika proses untuk mempresentasikan informasi tersebut memiliki fitur-fitur teknik, maka proses tersebut merupakan suatu invensi.

- aturan dan metode yang hanya berisi program komputer, karena merupakan program komputer yang hanya berisi program tanpa memiliki karakter, efek teknik, dan penyelesaian permasalahan sehingga cenderung merupakan metode dalam bidang ilmu pengetahuan. Namun apabila program komputer tersebut mempunyai karakter (instruksi-instruksi) yang memiliki efek teknis dan fungsi untuk menghasilkan penyelesaian masalah baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tak berwujud (*intangible*) merupakan Invensi yang dapat diberi paten.

Ketentuan lebih lanjut mengenai invensi yang diimplementasikan program komputer bidang Elektro/Fisika lihat LAMPIRAN 3.

- varietas baru dari tanaman atau hewan, proses untuk produksi tanaman atau hewan dan produk tanaman atau hewan, jika ini adalah hasil dari proses biologis yang esensial, misalnya tidak ada intervensi teknis oleh manusia didalamnya. Namun demikian, proses teknik yang bukan proses biologis yang esensial untuk menghasilkan varietas tanaman atau hewan adalah suatu “invensi”.

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan invensi di bidang Biologi lihat LAMPIRAN 2.

- Temuan (*discovery*) yang merupakan: penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/ atau dikenal; dan/atau bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa. Namun apabila terdapat peningkatan khasiat yang bermakna, bentuk baru dari senyawa dan indikasi atau efikasi dari produk yang sudah ada dapat dianggap sebagai invensi.

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan invensi di bidang Kimia-Farmasi lihat LAMPIRAN 1.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa suatu permohonan dapat mengandung *subject-matter* yang berhubungan dengan produk-produk atau proses yang dimaksudkan di atas, selama *subject-matter* yang diklaim berhubungan dengan sesuatu yang dapat dianggap suatu invensi yang dapat dipatenkan.

Contoh:

Temuan sinar-X itu sendiri tidak dapat dipatenkan, tetapi penggunaan sinar-X atau peralatan untuk memproduksi sinar-X dapat dipatenkan.

Program komputer bukan suatu invensi, kombinasi dari program dengan suatu komputer yang menghasilkan suatu hasil dalam bentuk teknik merupakan suatu invensi.

4.2.2 Tidak Bertentangan Dengan Pasal 9 (a) UUP

Sekalipun *subject-matter* dari permohonan merupakan invensi, yakni berupa suatu solusi teknik untuk suatu masalah teknik, bukan berarti permohonan tersebut dapat diberi paten, karena *subject-matter* tersebut bertentangan dengan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat umum. Contoh-contoh invensi tersebut antara lain:

- produk dan proses yang pengumumannya (dan mungkin penggunaannya) akan bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum dan moralitas.
- metode pemeriksaan, pengobatan atau perawatan kesehatan, metode pembedahan yang diterapkan pada manusia atau hewan. Akses masyarakat terhadap perawatan/pengobatan kesehatan tidak dapat dihalangi oleh suatu paten yang memungkinkan pemilik paten melarang orang lain melaksanakan metode tersebut. Namun demikian, produk, khususnya zat/bahan yang digunakan dalam metode tersebut tidak dikecualikan dari perlindungan. Juga, perawatan terhadap manusia atau hewan yang lain yang bukan pengobatan, pembedahan, terapeutik, diagnostik, tidak dikecualikan dari patentabilitas, misalnya perawatan kosmetik dari wajah manusia, perawatan pada tubuh manusia atau hewan yang mati, perawatan pada bagian-bagian manusia atau hewan (selama tidak dikembalikan ke manusia atau hewan yang sama) atau perawatan untuk meningkatkan pertumbuhan manusia atau hewan. Lihat LAMPIRAN 1 Bidang Kimia-Farmasi.

4.2.3. Kebaruan

4.2.3.1. Persyaratan Kebaruan

Suatu invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya

(teknologi terdahulu). Dalam Undang-undang Paten Indonesia teknologi terdahulu adalah teknologi yang diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan, atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seseorang yang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas, dan mencakup dokumen permohonan yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan tetapi tanggal penerimaan tersebut lebih awal dari tanggal penerimaan atau tanggal prioritas permohonan.

Catatan:

- Penjelasan Pasal 5 Ayat (1): padanan istilah teknologi yang diungkapkan sebelumnya adalah state of the art atau prior art, yang mencakup baik berupa literatur paten maupun bukan literatur paten.

Yang dimaksud dengan tidak sama pada ayat ini adalah bukan sekedar beda, tapi harus dilihat sama atau tidak samanya fungsi ciri teknis=fitur (features) invensi tersebut dengan ciri teknis invensi sebelumnya.

- Penjelasan Pasal 5 Ayat (2): dalam undang-undang ini, ketentuan mengenai uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga terhadap hal-hal tersebut yang dilakukan di luar negeri dengan ketentuan bahwa bukti tertulis harus tetap pula disampaikan.

- Penjelasan Pasal 5 Ayat (3):

Yang dimaksud dengan pemeriksaan substantif pada ayat ini dan dalam pasal-pasal selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap invensi yang dinyatakan dalam Permohonan, dalam rangka menilai pemenuhan atas syarat: baru, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, serta memenuhi ketentuan kesatuan invensi, diungkapkan secara jelas, dan tidak termasuk dalam kategori invensi yang tidak dapat diberi Paten.

Yang dimaksud dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya pada ayat ini mencakup dokumen Permohonan yang diajukan di Indonesia dan dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaan atau tanggal

prioritas dari Permohonan yang sedang diperiksa substantifnya. Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas dokumen yang dipublikasikan tersebut lebih awal dari pada Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas dari Permohonan yang substantifnya sedang diperiksa.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan yang muncul akibat adanya Invensi yang sama yang diajukan oleh Pemohon lain dalam waktu yang tidak bersamaan (*conflicting application*, lihat Sub-Bab 4.2.3.5. Efek prioritas pada Sub-Bab 7.2.)

Catatan: teknologi terdahulu ---- teknologi yang diungkapkan sebelumnya (untuk kebaruan)

4.2.3.2. Yang Bukan Merupakan Teknologi Terdahulu

Beberapa pengungkapan yang tidak dianggap sebagai teknologi terdahulu, ini adalah:

- suatu pengungkapan oleh pemohon itu sendiri, pada suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau dalam suatu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi, namun demikian pengungkapan ini belum terjadi 6 bulan sebelum tanggal penerimaan (*“grace period”*).
- Invensi tersebut telah digunakan di Indonesia oleh inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan, namun demikian dalam 6 bulan sebelum tanggal penerimaan.
- Invensi telah diumumkan oleh Inventornya dalam :
 1. sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap ujian skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah lain; dan/atau

2. forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian.

Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu 12 bulan sebelum tanggal penerimaan, ternyata ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi tersebut.

4.2.3.3. Penilaian untuk Kebaruan (*Test for Novelty*)

Dokumen yang dianggap sebagai pengungkapan, berarti bentuk reproduksi apapun dari informasi yang bukan merupakan pengungkapan lisan, demonstrasi atau penggunaan terdahulu.

Dengan demikian, suatu pengungkapan dapat berada dalam bentuk suatu dokumen paten, suatu artikel dalam suatu majalah ilmiah, informasi yang terkandung pada video tape, CD-ROM, kaset dan media penyimpanan informasi lainnya. Dapat juga merupakan informasi yang diperoleh melalui fasilitas on-line seperti abstrak dari INTERNET. Untuk jenis pengungkapan tersebut, pemeriksa harus menentukan tanggal pengumuman yang dapat diakses.

Penilaian untuk kebaruan pertama kali diterapkan pada klaim-klaim mandiri, jika baru, tidak perlu memeriksa apakah klaim-klaim turunan dari klaim-klaim mandiri tersebut adalah juga baru. Penambahan fitur-fitur pada klaim turunan dari suatu klaim mandiri, menjadi lebih sempit sehingga semua klaim-klaim turunan tersebut juga menjadi baru. Jika klaim mandiri tidak baru, maka pemeriksaan untuk kebaruan harus diteruskan untuk klaim-klaim turunannya.

a. Satu Dokumen Tunggal (*One Single Document*)

Subject-matter dari suatu klaim tidak baru jika dapat diperoleh dari satu pengungkapan tunggal. Penilaian ketidakbaruan tidak diperkenankan dengan cara menggabungkan dua atau lebih informasi (*teaching*) dalam dokumen yang berbeda.

Contoh:

Seorang tidak dapat menggunakan suatu katalog (misalnya, satu “dokumen” tunggal) dari suatu perusahaan yang mensuplai semua jenis bahan yang berbeda untuk industri minyak untuk membuktikan bahwa...”katup halaman..... dapat dikombinasikan dengan pipa halaman.....dan memonitor sistem halaman”, untuk sampai pada kombinasi yang diklaim. Dalam kasus ini dokumen dianggap terdiri dari sejumlah besar ungkapan tunggal dan pertanyaan apakah bagian-bagian yang berbeda dapat dikombinasikan merupakan salah satu dari tahap inventif.

Terdapat pengecualian terhadap “satu aturan pengungkapan tunggal” sebagai berikut:

- Jika dalam suatu dokumen paten terdapat suatu acuan terhadap dokumen lain, maka untuk suatu uraian yang lebih terperinci dari fitur-fitur invensi yang diungkapkan, informasi kemudian dianggap seperti yang terkandung dalam dokumen. Ini sering terjadi untuk Paten Amerika Serikat, dimana informasi dari permohonan atau paten yang lain “tergabung dengan acuan’.
- Hal ini diizinkan untuk menggunakan kamus, acuan atau text book untuk mengartikan istilah-istilah yang digunakan dalam dokumen atau

untuk menemukan fitur-fitur suatu produk tertentu yang berhubungan dengan dokumen yang dimiliki.

- Pengetahuan teknis umum yang dimiliki oleh pembaca yang ahli pada tanggal pengumuman dari dokumen pembandingan tersebut, ketika membaca pengungkapan tersebut, juga tercakup.

Jika permohonan mengklaim suatu prioritas, tanggal penerimaan digantikan oleh tanggal prioritas (lihat Pasal 5(2) (b) UUP); ini berarti bahwa teknologi terdahulu yang akan digunakan untuk mengantisipasi permohonan “dihitung mundur” dari tanggal prioritas.

Apa yang telah diketahui oleh publik harus merupakan suatu pengungkapan yang dapat dipahami oleh orang yang ahli dibidangnya (suatu pengungkapan yang memungkinkan), sehingga dapat melaksanakannya. Pengungkapan tersebut, apakah di Indonesia atau di luar Indonesia, dapat dalam bahasa apapun dan lama atau barunya informasi tersebut tidak menjadi masalah. Juga tidak penting apakah publik secara nyata memperhatikan pengungkapan tersebut; apakah publik akan memiliki akses padanya dan bahwa tidak ada larangan pada kerahasiaan bagi publik.

Contoh:

- suatu dokumen pada suatu perpustakaan publik yang berjarak jauh, misalnya di Fairbanks, Alaska (US), adalah teknologi terdahulu, dengan cara yang sama sebagai informasi pada Jakarta Post,
- rancangan instalasi yang diberikan pada suatu pemasok yang mungkin dalam obligasi dari kerahasiaan bukan publik,
- brosur yang dikeluarkan selama pameran dagang yang tersedia secara publik,

- “Penggunaan” suatu produk atau proses yang terdiri dari penawaran untuk penjualan, produksi, impor dan pemasaran.

Dapat saja suatu artikel yang mereproduksi suatu pengungkapan lisan di Indonesia, pengungkapan lisan tersebut telah berlangsung sebelum tanggal penerimaan, kemudian artikel itu sendiri tidak dapat dinyatakan untuk mengantisipasi invensi tersebut, namun demikian artikel tersebut dapat digunakan sebagai bukti dari isi pengungkapan lisan sebelumnya, yang dapat disitasi untuk mengantisipasi invensi. Jika suatu artikel yang mereproduksi suatu pengungkapan lisan, maka pemeriksa harus mengasumsikan bahwa artikel tersebut merupakan suatu catatan yang benar. Namun, jika pemohon mampu membuktikan bahwa pengungkapan lisan secara nyata berbeda, maka pemeriksa tidak harus mengikutinya.

b. Fitur Yang Dapat Diturunkan Secara Langsung atau Secara Jelas

Suatu dokumen pembanding harus dibaca oleh seorang yang ahli yang telah membacanya pada tanggal publikasi dari dokumen tersebut. Apa yang dapat secara langsung diturunkan dari suatu pengungkapan (misalnya, apa yang dinyatakan secara eksplisit) oleh orang yang ahli dibidangnya, tanpa keraguan, dapat digunakan sebagai keberatan dalam penilaian kebaruan).

Selain itu, suatu pengungkapan dianggap juga terdiri dari informasi yang terkandung secara implisit:

Jika karet secara jelas digunakan dalam teknologi terdahulu yang mengungkapkan untuk sifat-sifat elastisitasnya (misalnya, suatu sambungan yang tidak akan mentransmisikan suatu getaran),

walaupun tidak disebutkan secara eksplisit bahwa karet tersebut digunakan untuk tujuan tersebut, hal ini tetap dapat digunakan sebagai keberatan dalam menilai kebaruan dari penggunaan suatu bahan elastis.

Selanjutnya, suatu pengungkapan dapat juga dianggap berisi fitur-fitur yang merupakan suatu hasil yang tak terhindarkan dari pelaksanaan pengajaran pengungkapan tersebut, misalnya: suatu bahan (*substance*) yang diklaim tidak baru, jika bahan baku (*starting*) dan kondisi reaksi yang diketahui dari teknologi terdahulu tak terhindarkan menghasilkan produk ini.

Contoh lain, dimungkinkan dimana suatu invensi (zat) atau suatu fitur dari zat tersebut yang ditetapkan oleh parameter-parameter.

Hal ini dimungkinkan bahwa teknologi terdahulu menyebutkan parameter lain atau bukan parameter keseluruhannya. Jika dalam seluruh bidang lain telah diketahui dan produk yang diklaim tersebut sama, keberatan terhadap kebaruan dapat dibuat. Misalnya, dalam kasus dimana produk-produk awal dan proses pembuatannya adalah sama, maka keberatan terhadap kebaruan dapat dibuat. Dalam hal ini pemeriksa harus hati-hati terhadap pemohon yang mencoba menyembunyikan ketidakbaruan dengan menggunakan parameter yang tidak biasa.

Namun demikian, suatu produk-produk kimia hanya dianggap telah dikenal dari dokumen pembanding jika produk tersebut telah disebutkan dalam dokumen tersebut dan informasi dalam dokumen itu, bersama-sama dengan, pengetahuan teknik umum, tersedia pada tanggal publikasi dari dokumen tersebut, memungkinkan orang yang ahli untuk membuat dan memisahkan produk tersebut, atau - dalam hal produk-produk alami - untuk memisahkan produk tersebut. Jika pemohon menghasilkan bukti bahwa dokumen tersebut bukan suatu

pengungkapan yang “memungkinkan” untuk membuat dan memisahkan senyawa yang disebutkan, dokumen tersebut tidak dapat menggugurkan kebaruan.

Gambar-gambar biasanya dalam bentuk skematik dan oleh karenanya untuk mendapatkan fitur-fitur dari gambar-gambar harus diperhatikan, khususnya ukuran (*measurements*).

c. Penggunaan yang Diharapkan (*intended use*)

Jika klaim dari permohonan mengacu pada penggunaan yang diharapkan dari suatu produk, hal ini berarti semata-mata bahwa produk tersebut sesuai untuk penggunaan yang dimaksud. Suatu teknologi terdahulu yang mengungkapkan produk yang sama, tanpa menyebutkan penggunaan atau dengan suatu penggunaan yang disebutkan berbeda dapat dianggap menggugurkan kebaruan untuk suatu klaim semacam itu jika produk tersebut sesuai untuk penggunaan yang disebutkan dalam klaim. Dalam keadaan semacam itu pemeriksa harus memeriksa apakah penggunaan yang diharapkan yang disebutkan dalam klaim memberikan karakteristiknya (secara implisit) produk berbeda dari pengungkapan teknologi terdahulu. Untuk bidang Kimia-Farmasi dapat dilihat pada LAMPIRAN 1.

Contoh:

- Suatu cantelan untuk krane jelas berbeda dari suatu cantelan untuk pancingan.
- Suatu mangkok untuk teh tidak berbeda dari mangkok untuk kopi, seorang dapat minum kopi dari mangkok teh dan sebaliknya.

Catatan:

Tidak ada perbedaan pada subject-matter antara perkataan seperti: "Elemen pemasangan panel dengan suatu bagian kepala dari bentuk heksagonal dan suatu bodi sekrup-berulir berbentuk silinder yang dipasang ke bagian kepala" dan "Baut-sekrup untuk memasang panel", misalnya penggunaan yang dimaksudkan mungkin dapat tersembunyi dalam istilah yang digunakan untuk fitur-fitur utama dari invensi.

d. Penggunaan Medis Pertama dan Kedua (lihat LAMPIRAN 2)

Dalam Sub-Bab 4.2.2 di atas, telah dijelaskan bahwa produk-produk dan senyawa-senyawa yang digunakan dalam metode pembedahan, pengobatan, atau diagnosa terhadap manusia atau hewan tidak termasuk yang tidak dapat diberi paten (Pasal 9 UUP).

Berikut ini adalah suatu pengecualian untuk aturan umum yang ditunjukkan di atas (paragraf 2.3) dimana klaim-klaim produk hanya dapat menjadi baru jika produk itu sendiri adalah baru:

- jika suatu zat (*substance*) yang sudah dikenal digunakan untuk waktu pertama ("penggunaan medis pertama") dengan suatu metode, kebaruan diberikan jika pengungkapan sebelumnya dari senyawa tersebut tidak mengungkapkan untuk penggunaan dalam pembedahan, terapi atau diagnosa. Klaim tersebut akan dibatasi dengan indikasi penggunaan tersebut, sebagai contoh: "Komposisi X untuk penggunaan sebagai obat / sebagai suatu antihistamin / untuk pengobatan penyakit....." Suatu klaim dalam bentuk: "Penggunaan komposisi X untuk pengobatan penyakit ..." tidak dapat diberikan berdasarkan Pasal 9 ayat (b) UUP, karena ini adalah suatu metode pengobatan.

e. Klaim Produk Yang Dicitakan Dengan Proses (*Product by Process*)

Jika suatu produk dibuat dengan suatu proses tertentu dan proses tersebut adalah baru, ini tidak berarti bahwa produk tersebut baru (dengan fitur-fitur produknya).

Contoh: proses produksi pulpen dapat diperbaiki dengan suatu proses pembuatan yang baru yang lebih cepat dan lebih efisien, tetapi pulpen tersebut tetap sama. Jika suatu produk baru maka prosesnya juga baru, tetapi apabila prosesnya baru produk yang dihasilkan belum tentu baru.

f. Ekuivalen Dalam Bentuk Teknik

Penilaian kebaruan adalah mutlak, ini berarti suatu ekuivalen teknik tidak mampu menggugurkan kebaruan, jika fitur tersebut tidak 100% identik, ini berarti terdapat suatu perbedaan dan dalam kasus tersebut pembahasan berubah ke langkah inventif.

Contoh:

- Klaim invensi yang menyebutkan: suatu alat yang memiliki pisau putar
- Teknologi terdahulu mengungkapkan alat yang memiliki alat yang memiliki pisau bolak-balik
- Klaim invensi tidak dapat dihilangkan kebaruannya oleh dokumen pembanding yang mengungkapkan tentang: alat yang memiliki pisau

bolak-balik, meskipun perbedaan antara keduanya hanya terletak pada kedua jenis pisau yang secara teknik dianggap ekuivalen.

g. Pengungkapan Generik-Spesifik

Suatu pengungkapan spesifik dari teknologi terdahulu dapat mengantisipasi kebaruan dari suatu fitur generik dalam klaim dari suatu permohonan yang sedang diperiksa.

Contoh: “Tembaga” mengantisipasi kebaruan dari “logam”, karena tembaga adalah suatu logam.

Suatu pengungkapan generik dari teknologi terdahulu tidak dapat mengantisipasi kebaruan dari suatu fitur spesifik dalam klaim dari suatu permohonan yang sedang diperiksa.

Contoh: “Logam” tidak mengantisipasi kebaruan dari “tembaga”, karena tidak semua logam adalah tembaga.

h. Kebaruan Dari Kisaran

Dengan cara yang sama seperti yang disebutkan dalam Sub-Bab 3.3.3 diatas, suatu nilai spesifik yang disebutkan dalam teknologi terdahulu menggugurkan kebaruan dari suatu kisaran dimana nilai spesifik ini berada. Namun demikian, suatu kisaran (“dari....ke....”) hanya mengungkapkan secara spesifik batas atas dan batas bawahnya (...), tetapi tidak semua nilai diantaranya.

Jika dokumen teknologi terdahulu mengungkapkan suatu kisaran, kemudian suatu seleksi dari suatu kisaran dalam kisaran yang

diketahui atau dari suatu nilai spesifik dalam kisaran tersebut dianggap baru apabila:

- kisaran tersebut sempit dibandingkan dengan kisaran yang diketahui, dan
- harus terdapat suatu efek teknis dalam sub-kisaran tersebut yang berbeda dari efek yang diketahui yang terdapat pada kisaran selain dari sub-kisaran tersebut.

Jika kisaran yang diklaim tumpang tindih dengan suatu kisaran yang diketahui dari teknologi terdahulu, kisaran tersebut harus ditetapkan apakah dalam kisaran tumpang tindih tersebut terdapat suatu efek teknis yang berbeda (lihat diatas) dan teknologi terdahulu tersebut tidak mengungkapkan nilai-nilai spesifik dalam kisaran yang tumpang tindih tersebut. Jika itu merupakan masalah, kemudian kebaruan suatu klaim yang men-disclaim nilai akhir dari kisaran yang diketahui dapat diterima.

Contoh:

Teknologi terdahulu mengungkapkan kisaran temperatur 10 sampai 100 °C.

Invensi A mengklaim kisaran temperatur 40 sampai 70 °C yang merupakan temperatur optimum.

Invensi B mengklaim kisaran temperatur 80 sampai 110 °C.

Invensi C mengklaim kisaran temperatur 100 sampai 120 °C.

Invensi A baru karena adanya nilai optimum.

Invensi B dinilai baru sepanjang memiliki efek teknis yang berbeda.

Invensi C tidak baru karena ada nilai spesifik yang tumpang tindih (100 °C).

Dalam kedua kasus yang diuraikan di atas (didalam kisaran dan tumpang tindih), pengungkapan dalam dokumen teknologi terdahulu dari nilai-nilai spesifik yang lebih sempit atau kisaran yang tumpang tindih tidak menyebabkan keberatan dari ketidakbaruan. Hal ini merupakan suatu masalah untuk langkah inventif.

i. Disclaimer (Pengecualian)

Suatu *disclaimer* adalah suatu kombinasi dari fitur-fitur yang dinyatakan dalam bentuk negatif, yang digunakan untuk membedakan suatu klaim dari suatu dokumen teknologi terdahulu. Biasanya klaim akan dibuat dalam bentuk positif (“Aparatus/peralatan yang terdiri dari A, B, C dstnya”, dan tidak dalam bentuk: “Aparatus/peralatan yang tidak memiliki A, B, C, dsbnya”), karena seseorang ingin mengetahui apa yang dilindungi, bukan apa yang tidak ingin dilindungi oleh pemohon. Dengan suatu *disclaimer* seperti itu, klaim dapat dibuat menjadi baru terhadap dokumen tersebut. Namun demikian, harus diingat bahwa suatu klaim non-inventif tidak dapat dibuat inventif oleh *disclaimer*.

Contoh:

Klaim awal yang terbaca: ”Proses untuk....., yang dicirikan dengan reaksi yang berlangsung antara 10 dan 90 °C”.

Teknologi terdahulu terdekat mengungkapkan proses yang sama, tetapi dengan suatu kisaran 50-70 °C. Suatu disclaimer dari kisaran khusus tersebut akan dapat diizinkan: “Proses untuk.....yang dicirikan dengan reaksi yang berlangsung antara 10 dan 90 °C, dengan pengecualian dari kisaran antara 50 dan 70 °C”, untuk membuat klaim tersebut baru. Namun demikian, jika dari teknologi terdahulu yang terdekat kisaran diluar 50 dan 70 °C dapat diduga sebelumnya oleh orang yang ahli dibidangnya, klaim seperti itu tidak akan menjadi inventif.

j. Fitur Yang Lebih Disukai Dalam Suatu Klaim

Pernyataan seperti “lebih disukai”, “lebih khusus”, “seperti (such as)”, dan sebagainya tidak mempunyai efek membatasi klaim. Fitur-fitur setelah pernyataan tersebut merupakan pilihan (optional) belaka dan dapat diabaikan untuk pemeriksaan kebaruan dari klaim tersebut.

4.2.3.4. Pengungkapan Dengan Peragaan, Penggunaan Sebelumnya, Penjualan, Pengungkapan Lisan

Tidak hanya pengungkapan suatu pengajaran teknik yang telah disimpan pada beberapa jenis media, seperti suatu dokumen paten, suatu artikel dalam suatu jurnal ilmiah, suatu abstrak dari hasil penelusuran on-line, digunakan sebagai dokumen teknologi terdahulu, tetapi juga pengungkapan yang telah tersedia di masyarakat dengan cara yang lain. Sebagai cara lainnya misalnya peragaan, penawaran penjualan, aktivitas pemasaran, penggunaan sebelumnya atau kuliah untuk orang-orang tertentu yang berminat.

Biasanya pengungkapan seperti itu tidak diketahui oleh pemeriksa. Hasil laporan penelusuran hanya mengacu pada bukti dokumen dalam

bentuk pengungkapan dengan kertas, dari mana data dari akses masyarakat dapat ditentukan dengan mudah. Pengungkapan seperti di atas, jika ada, biasanya diberikan oleh pihak ketiga, selama 6 bulan periode pengumuman dari permohonan.

Dalam kasus tersebut pertama-tama harus ditentukan apakah pengungkapan teknologi terdahulu bukan merupakan salah satu yang dikecualikan dari bagian teknologi yang terdahulu, sesuai Pasal 6 UUP:

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, Invensi telah: a. dipertunjukkan dalam suatu pameran resmi atau dalam suatu pameran yang diakui sebagai pameran resmi, baik yang diselenggarakan di Indonesia maupun di luar negeri; b. digunakan di Indonesia atau di luar negeri oleh Inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan; dan/atau c. diumumkan oleh Inventornya dalam: 1. sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap ujian skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah lain; dan/atau 2. forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian.

(1) Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal penerimaan, ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi tersebut.

Jika telah ditetapkan bahwa pengungkapan sebelumnya belum dikecualikan dari teknologi terdahulu, pengungkapan sebelumnya

tersebut hanya dapat digunakan sebagai dokumen pembanding tergantung pada jawaban pertanyaan berikut:

(a) tanggal dimana pengungkapan dilakukan (untuk melihat apakah hal ini suatu pengungkapan sebelumnya) ,

(b) apa yang sebenarnya telah diungkapkan (misalnya, rincian teknik yang relevan), sehingga kemiripan antara subject-matter yang diklaim dan pengungkapan sebelumnya dapat ditentukan,

(c) keadaan dari pengungkapan (untuk melihat apakah sebenarnya publik dapat memperoleh pengetahuan tersebut, atau apakah ada kewajiban menjaga kerahasiaan).

Hanya ketika kriteria ini (kapan, dimana, apa, bagaimana?) terpenuhi maka pengungkapan sebelumnya ini, dapat digunakan sebagai dokumen pembanding terhadap permohonan.

Rincian dari hal di atas bukan merupakan tugas dari pemeriksa melainkan tugas pihak ketiga untuk menyerahkan informasi, bila diperlukan pemeriksa dapat mengundang pihak ketiga. Apabila informasi yang disebutkan di atas telah lengkap (kapan, dimana, apa, bagaimana?) dan pengungkapan tersebut dapat dianggap suatu pengungkapan sebelumnya yang relevan, maka pemeriksa dapat menggunakannya sebagai dokumen pembanding, dan menginformasikannya kepada pemohon.

Namun demikian, apabila dari informasi awal pemeriksa menilai bahwa informasi tersebut tidak relevan, maka pemeriksa tidak perlu berupaya keras untuk memperoleh informasi selanjutnya. Hal yang sama diterapkan untuk suatu pengungkapan yang sangat relevan, tetapi jelas bahwa pengungkapan tersebut terjadi setelah tanggal prioritas dari permohonan atau pengungkapan tersebut tidak dapat diakses oleh masyarakat.

Jika pengungkapan sebelumnya hanya dapat ditentukan dengan mendengar informasi tentang bukti atau dengan memeriksa proses atau produk milik dari pemakai terdahulu, pemeriksa tidak perlu mencari bukti lebih lanjut. Pemeriksa harus memberitahukan pemohon kemungkinan sangkaan dari pihak ketiga, dan memberinya bukti yang sejauh ini telah diberikan oleh pihak ketiga. Sebaliknya, jika permohonan telah memenuhi syarat untuk diberi paten, maka pemeriksa harus memberi paten tersebut. Setelah itu, terserah kepada pihak ketiga untuk mengajukan penghapusan sesuai Pasal 130 UUP.

Kemungkinan lain untuk pemakai terdahulu adalah untuk menjawab suatu tuntutan pelanggaran oleh pemegang paten dengan hak pemakai terdahulu miliknya sebagaimana diatur Pasal 14 ayat (1) UUP.

Catatan Khusus:

Rincian dari produk atau proses dipertimbangkan dapat diakses oleh masyarakat, hanya jika masyarakat dapat memiliki akses terhadap rincian ini. Jadi, jika suatu mesin diperagakan, semua rincian di dalam mesin yang tidak dapat dilihat dari luar, tidak dianggap telah diungkapkan. Jika masyarakat diperbolehkan untuk membuka penutup dan memeriksa bagian dalamnya, rincian tersebut dianggap dapat diakses oleh masyarakat. Namun demikian, produk telah dijual pada anggota masyarakat, semua rinciannya telah menjadi pengetahuan masyarakat, karena pembeli dapat memperoleh informasi apapun dari produk tersebut. Hal ini tidak memandang apakah seseorang mempunyai alasan tertentu untuk memeriksa atau menyelidiki produk tersebut.

4.2.3.5. Permohonan Konflik

Setiap negara dengan suatu sistem paten mencoba untuk mencegah pemberian paten ganda dari suatu paten untuk invensi yang sama. Permohonan yang diajukan dan dipublikasikan pada atau setelah

tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dari permohonan yang sedang diperiksa substansifnya. Tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dokumen yang dipublikasikan tersebut lebih awal daripada tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dari permohonan yang substantifnya sedang diperiksa. Jadi persyaratan dibuat dimana permohonan untuk invensi yang sama yang diajukan setelah tanggal penerimaan (atau tanggal prioritas) dari permohonan yang lebih awal tidak akan diberi paten.

Pasal 37 UUP menentukan bahwa:

(1) Jika terhadap satu Invensi yang sama diajukan lebih dari satu Permohonan oleh Pemohon yang berbeda dan pada tanggal yang berbeda, Permohonan yang diberi Tanggal Penerimaan lebih dahulu yang dipertimbangkan untuk diberi Paten.

(2) Jika beberapa Permohonan untuk Invensi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Tanggal Penerimaan yang sama, Menteri memberitahukan secara tertulis dan memerintahkan kepada para Pemohon untuk berunding guna memutuskan Permohonan yang dipertimbangkan untuk diberi Paten.

(3) Para Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan perundingan dan menyampaikan hasil keputusannya kepada Menteri dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Menteri.

(4) Dalam hal tidak tercapai persetujuan atau keputusan di antara para Pemohon, tidak dimungkinkan dilakukannya perundingan, atau hasil perundingan tidak disampaikan oleh Pemohon dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menolak Permohonan yang diajukan oleh beberapa Pemohon dengan Tanggal Penerimaan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Menteri memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara tertulis kepada para Pemohon.

Ketentuan ini tidak berarti bahwa permohonan yang diajukan kemudian otomatis akan ditolak; ini hanya berarti bahwa permohonan tidak akan diberi paten sejauh permohonan ini mengenai invensi yang sama.

Jika pemohon dari pemohon paten kemudian dapat membatasi subject-matter dengan menambahkan fitur-fitur selanjutnya yang tidak diungkapkan dalam invensi yang kemudian, pemeriksa dapat meneruskan pemeriksaannya untuk invensi yang telah diamandemen tersebut.

Penentuan apakah suatu permohonan mempunyai subject-matter yang sama adalah tugas dari Pemeriksa pada Sub-Direktorat Pemeriksaan bukan tugas Sub-Direktorat Permohonan dan Publikasi.

Jika dua permohonan yang berbeda untuk subject-matter yang sama pada tanggal (penerimaan atau prioritas yang sama) (yang mana dapat terjadi, tetapi sangat jarang), tidak ada salah satu permohonan yang lebih awal daripada yang lainnya dan pemeriksa tidak memiliki kriteria objektif untuk mendahulukan satu permohonan melebihi permohonan yang lainnya. Dalam kasus tersebut Pasal 37 ayat (2)

menyediakan solusi penyelesaian masalah ini, yaitu mengundang pemohon untuk memutuskan bersama-sama yang mana dari permohonan tersebut yang akan diteruskan dalam pemeriksaan.

Namun demikian, ketentuan ini hanya diterapkan untuk permohonan yang berisikan pengungkapan yang sama, jika satu permohonan memiliki lebih banyak subject-matter daripada permohonan yang lain, maka permohonan tersebut dimungkinkan untuk diteruskan pada klaim-klaim miliknya, untuk kombinasi dari subject-matter kedua permohonan yang umum ditambah dengan informasi tambahan.

Jika pemohon yang sama mengajukan dua permohonan untuk subject-matter yang sama dari klaim utama dengan tanggal penerimaan (atau tanggal prioritas) yang berbeda, maka permohonan dengan tanggal penerimaan (atau tanggal prioritas) yang lebih awal harus diperiksa lebih lanjut dan permohonan selanjutnya harus ditolak. Hal ini berlaku untuk semua jenis permohonan paten. Jika persyaratan ini tidak ada pemohon akan memiliki kemungkinan untuk memperpanjang periode perlindungan invensi ini melebihi 20 tahun setelah tanggal penerimaan (pasal 22 ayat (1) UUP). Namun demikian, jika kemudian permohonan ini memiliki subject-matter yang tidak diungkapkan dalam permohonan yang lebih awal, permohonan yang diajukan kemudian tidak dimungkinkan untuk diproses untuk subject-matter umum, tetapi dibatasi pada fitur-fitur tambahan.

Namun demikian, apabila kedua permohonan diajukan oleh pemohon yang sama pada tanggal yang sama atau tanggal prioritas yang sama, masalah tersebut berbeda. Jika permohonan ini keduanya permohonan paten sederhana atau keduanya permohonan paten, pemohon akan diberitahu bahwa hal ini tidak diperbolehkan. Satu pemohon yang sama tidak dapat memiliki hak yang sama dua kali.

Permohonan yang memiliki subject matter yang serupa atau sama pada klaim utamanya dan tidak menggunakan prioritas, apabila kedua permohonan yang tanggal permohonannya lebih belakangan namun memiliki tanggal publikasi yang lebih dahulu daripada dokumen yang diterima lebih dahulu namun dipublikasi lebih belakangan. Dalam penetapan kebaruannya dengan memperhatikan tanggal penerimaan dokumen. Namun demikian kedua dokumen tersebut tidak dapat saling menghalangi kebaruan masing-masing permohonan.

4.2.4. Langkah Inventif

Suatu invensi mempunyai langkah inventif jika invensi tersebut tidak dapat diduga bagi orang dengan keahlian biasa dalam bidang teknik tertentu (Pasal 7 ayat (1) UUP). Dalam hal ini, orang tersebut akan disebut sebagai “orang yang ahli”.

Sesuatu “dapat diduga” jika dapat diperoleh secara logis dari teknologi terdahulu; hal tersebut tidak melibatkan keahlian khusus, diluar apa yang dapat diharapkan secara normal oleh orang yang ahli.

“Keahlian” dari orang yang ahli adalah pengetahuan yang diperoleh dari teknologi terdahulu pada tanggal penerimaan permohonan, atau tanggal prioritas, jika mengklaim prioritas (Pasal 7 ayat (2)).

“Bidang teknik” adalah bidang dari invensi. Namun demikian dengan invensi yang lebih rumit orang yang ahli diharapkan untuk bekerja dalam kelompok, dimana orang yang ahli dapat menggunakan keahlian dari koleganya. Contohnya pusat tenaga nuklir dirancang oleh kelompok insinyur mesin dan listrik bersama-sama dengan ahli fisika.

Jika terjadi masalah dimana seseorang melihat dalam bidang teknik yang berbeda, orang yang ahli dengan keahlian bidang lain tersebut adalah orang yang diharapkan untuk memecahkan masalah tersebut.

Contohnya jika masalah dalam mesin pertanian mengenai hidrolis, orang yang ahli di bidang hidrolis adalah “orang yang ahli”.

“Orang yang ahli” adalah praktisi normal dalam bidang tersebut yang mempunyai:

- pengetahuan teknik umum di bidang tersebut,
- akses pada segala sesuatu dalam teknologi terdahulu dalam bentuk apapun,
- cara dan kapasitas biasa untuk melakukan pekerjaan dan percobaan rutin.
- Orang yang ahli tidak berimajinasi, orang yang ahli hanya menerapkan apa yang diketahuinya dan membaca dalam suatu pengungkapan.

4.2.4.1. Perbedaan Antara Keberatan Kebaruan dan Langkah Inventif

Kebaruan ada jika terdapat perbedaan antara suatu pengungkapan dan subject-matter yang diklaim. Dalam hal ini terdapat kriteria yang kurang lebih objektif. Hanya jika ada kebaruan, maka akan dilakukan penilaian langkah inventif.

Jika pemeriksa berpendapat bahwa penambahan fitur pada invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya, maka invensi tersebut mempunyai langkah inventif.

Ini adalah kriteria yang subjektif karena pemeriksa telah menempatkan dirinya dalam posisi orang yang ahli. Adalah sangat mudah, dengan mengetahui invensi, untuk secara sederhana menyatakan bahwa orang yang ahli telah melihat masalah dan akan sampai pada pemecahan yang sama seperti invensi (*ex-post facto analysist*). Namun demikian, pemeriksa harus hati-hati akan hal ini dan mengetahui bahwa keberatan langkah inventif tidaklah cukup untuk mengindikasikan bahwa orang yang ahli dapat sampai kepada pemecahan masalah tersebut, tetapi pemeriksa harus memberikan alasan logis mengapa sampai pada pemecahan masalah ini.

4.2.4.2. Langkah Inventif pada Klaim Mandiri-Turunan

Jika klaim mandiri baru dan inventif, maka tidak perlu lagi memeriksa langkah inventif dari klaim-klaim turunannya, karena dengan menambahkan fitur pada klaim yang telah baru dan inventif, maka klaim bahkan menjadi lebih baru dan inventif.

4.2.4.3. Pendekatan Masalah dan Pemecahannya

Pendekatan masalah tahap pertama adalah untuk membandingkan invensi sebagaimana yang diklaim dengan teknologi terdahulu yang tersedia (merujuk pada deskripsi dari permohonan dan/atau yang ditemukan selama penelusuran atau bahkan yang diberikan oleh pihak ketiga selama periode pengumuman, sehingga pengungkapan teknologi terdahulu yang terdekat ditentukan).

Pengungkapan teknologi terdahulu yang terdekat dapat merupakan salah satu dari:

- mengungkapkan efek teknik, tujuan atau penggunaannya yang paling mirip dengan invensi yang diklaim, atau
- memiliki jumlah fitur teknik umum terbesar dengan invensi dan mampu melakukan fungsi dari invensi.

Catatan:

Jadi mungkin terjadi dimana dokumen yang terdekat untuk penilaian kebaruan (karena misalnya produk yang diungkapkan mempunyai paling banyak fitur teknik yang paling umum, walaupun bukan dari bidang teknik yang sama, tetapi mampu melakukan fungsi yang sama seperti invensi) bukanlah teknologi terdahulu yang terdekat untuk penilaian langkah inventif, karena dokumen lain mengungkapkan lebih banyak tentang pemecahan masalah invensi.

Teknologi terdahulu yang terdekat karenanya dapat sangat berbeda dari titik awal untuk invensi sebagaimana diindikasikan dalam deskripsi dari permohonan. Sangat sering terjadi penelusuran telah memberikan lebih banyak informasi daripada yang disediakan oleh inventor.

Pendekatan masalah tahap kedua adalah untuk mengungkapkan perbedaan antara pengungkapan teknologi terdahulu yang terdekat ini dan *subject-matter* dari invensi yang diklaim. Ini adalah “fitur pembeda”. Dengan fitur pembeda ini pemeriksa menentukan masalah objektif yang dipecahkan oleh invensi.

Seperti yang disebutkan di atas untuk “pengungkapan teknologi terdahulu yang terdekat”, masalah objektif yang telah ditentukan mungkin berbeda dari masalah yang diidentifikasi oleh pemohon dalam deskripsi. Masalah seperti yang dijelaskan dalam permohonan karenanya mungkin perlu untuk diformulasi ulang karena pengetahuan yang lebih baik dari teknologi terdahulu.

Pernyataan “masalah teknik” harus diinterpretasikan secara luas hal ini tidak berarti bahwa pemecahan harus merupakan peningkatan

teknik dibanding teknologi terdahulu. Masalah juga dapat merupakan pencarian alternatif dari produk atau proses yang diketahui yang mempunyai efek yang sama tetapi dengan biaya yang lebih murah.

Kadang-kadang fitur pembeda dari klaim memberikan lebih dari satu efek teknik sehingga seseorang dapat berbicara masalah teknik yang mempunyai lebih banyak bagian atau mencakup lebih banyak aspek. Masing-masing bagian ini harus dipertimbangkan.

Pendekatan masalah tahap ketiga adalah untuk menilai apakah ada pengajaran dalam keseluruhan teknologi terdahulu yang tersedia yang akan menyebabkan orang yang ahli, untuk memodifikasi atau mengadaptasi teknologi terdahulu yang terdekat dengan menggunakan pengajaran tersebut dan karenanya menghasilkan fitur dari invensi.

4.2.4.4. Jumlah Dokumen

Dalam mempertimbangkan langkah inventif adalah dimungkinkan untuk menggabungkan dua atau lebih pengungkapan (dua dokumen berbeda atau bagian-bagian yang berbeda dari satu dokumen), tetapi hanya jika gabungan dari pengajaran tersebut telah dapat diduga oleh orang yang ahli. Dalam hal ini pemeriksa harus memperhatikan hal-hal berikut :

- a. Apakah terdapat dalam pengungkapan yang mencegah orang yang ahli untuk menggabungkan pengajarannya?
- b. Apakah dokumen berasal dari bidang teknik yang sama, berdekatan atau jauh? Semakin jauh, penggabungan tersebut semakin sulit diduga.
- c. Kemungkinan dokumen saling mengacu, dalam hal ini penggabungan tersebut lebih dapat diduga.

- d. Apakah isi dari salah satu dokumen sangat dikenal dengan baik sehingga orang yang ahli akan mengetahui isi dokumen ketika membaca dokumen lain?
- e. Berapa banyak pengungkapan yang akan dikombinasikan? Lebih banyak dokumen atau lebih banyak pengungkapan terpisah yang harus dikombinasikan maka kombinasi tersebut akan semakin sulit diduga.

4.2.4.5. Terduga atau Tidak Terduga

Hal-hal berikut adalah petunjuk bagi pemeriksa untuk menilai langkah inventif. Apabila memungkinkan frasa standar dibuat untuk keberatan.

Hal terduga dapat berupa sebagai berikut:

- a. Kekurangan fitur tertentu dari pengungkapan teknologi terdahulu dan invensi yang dimaksud merupakan salah satu cara untuk mengisi kekurangan fitur pada teknologi terdahulu yang berada secara alami ataupun yang sudah terjadi.
- b. Invensi yang dimaksud berbeda dari teknologi terdahulu yang telah diketahui melalui penggunaan invensi yang ekuivalen dengannya yang tidak menyebabkan kesulitan tertentu ketika menerapkannya.
- c. Invensi terdiri dari penggunaan baru dari bahan yang sudah dikenal dengan sifatnya yang sudah dikenal.
- d. Invensi terdiri dari penggantian fitur dari alat yang sudah dikenal dengan fitur baru dimana dokumen pembanding mengungkapkan fitur baru tersebut yang mengindikasikan

bahwa fitur baru tersebut sesuai untuk melakukan fungsi dari fitur yang digantikan.

- e. Invensi terdiri dari pilihan sejumlah alternatif yang sepertinya sama, tanpa ada efek teknik yang tidak diharapkan.
- f. Invensi merupakan gabungan dari alat-alat atau proses-proses yang telah dikenal, masing-masing berfungsi dengan cara yang normal dengan unsur-unsur lain, penggabungannya tidak menghasilkan efek teknik yang mengejutkan.
- g. Invensi merupakan pilihan dimensi tertentu dari kisaran terbatas yang mungkin dapat diharapkan dalam uji coba dari kerja normal.

Hal yang tidak dapat diduga dapat berupa sebagai berikut:

- a. Proses atau produk yang telah dikenal digunakan untuk tujuan yang berbeda yang menghasilkan efek yang mengejutkan.
- b. Invensi yang terkait dengan pada pasal 4(f) perihal *discovery*.
- c. Invensi memberikan kemajuan teknik yang tidak diduga misalnya orang sudah lama mencoba memecahkan masalah tersebut tetapi tidak berhasil.
- d. Dengan suatu pilihan tertentu diantara kemungkinan yang sudah dikenal terdapat efek teknis yang tidak diduga yang lebih maju daripada yang dapat diduga secara normal. Hal ini juga berlaku pada efek gabungan yang dihasilkan secara

bersama-sama dari dua atau lebih fitur yang telah dikenal dan kemudian dicatat bahwa efek akhirnya lebih besar dari pada sekedar jumlah efek-efek individu.

- e. Jumlah tahap-tahap (teknik) yang berbeda diperlukan untuk mencapai invensi, diawali dari teknologi terdahulu yang terdekat, dapat dipertimbangkan.
- f. Inventor telah menemukan satu atau beberapa solusi kerja yang berfungsi diantara sejumlah solusi yang tidak berhasil yang tidak terbatas secara teoritis.

4.2.4.6. Keberatan Terhadap Langkah Inventif

Dalam menerapkan pendekatan pemecahan masalah pemeriksa dapat menggunakan frasa-frasa standar sebagai berikut:

1. Teknologi terdahulu yang terdekat dipertimbangkan adalah dokumen D1.

(redaksi sesuai dengan standar yang berlaku sekarang).

2. *Subject-matter* dari klaim hanya berbeda dari pengungkapan oleh fitur-fitur :.....

(mengungkapkan fitur mana yang tidak diketahui dari D1)

3. Fitur-fitur ini memecahkan masalah dari

(disini pemeriksa menentukan masalah objektif seperti yang ditentukan atas dasar fitur invensi yang berbeda dari D1)

Jika fitur tersebut telah dikenal dari pengetahuan umum lanjutkan ke butir 4. Jika masalah tersebut telah dikenal dari dokumen yang lain (atau dari dokumen teknologi terdahulu yang terdekat) lanjutkan ke butir 5. Jika masalah tersebut

tidak dikenal tetapi fiturnya ditentukan berdasarkan butir 2 di atas maka lanjutkan ke butir 6.

4. Meskipun, fitur yang telah dikenal dari pengetahuan umum dalam bidang ini untuk memecahkan masalah ini dengan menggabungkan fitur-fitur ini dalam suatu invensi.

(disini juga pemeriksa dapat mengacu pada buku-buku referensi standar, ensiklopedi, atau informasi lain pada umumnya yang dikenal oleh orang yang ahli dibidangnya)

5. Meskipun masalah tersebut dikenal dari dokumen D1 atau D2, sehingga masalah tersebut tidak baru bagi seorang yang ahli yang bekerja dalam bidang teknik dari invensi tersebut.

Jika dokumen D2 juga menyebutkan fitur yang kita cari, lanjutkan dengan:

dokumen D2 tersebut juga mengungkapkan fitur yang diperlukan untuk memecahkan masalah tersebut, lihat halaman..... dan karenanya dengan menggunakan pengajaran dari dokumen D2 untuk metode/peralatan dari dokumen D1 akan menghasilkan metode/peralatan yang diklaim dalam klaim dari invensi.

6. Apabila fitur telah diketahui dari dokumen D3, dimana dokumen tersebut adalah bukti untuk orang yang ahli bahwa fitur ini akan memecahkan masalah sebagaimana yang disebutkan di atas karena:

Contohnya:

- metode/peralatan dari klaim invensi mempunyai kelebihan yaitu (misalnya lebih murah, lebih sedikit menggunakan energi dan lain-lain) daripada metode/peralatan dari dokumen D1,
- invensi merupakan alternatif yang setara dengan pemecahan sebagaimana yang disebutkan dalam dokumen D1,
- invensi menggunakan sifat yang dikenal dengan baik dari fitur yang diungkapkan dokumen D1,
- efek yang dihasilkan dapat diduga dari fitur yang diketahui dari dokumen D3,
- invensi hanya berkaitan dengan ukuran yang setara yang diketahui dari dokumen D1 dan D3 tanpa menghasilkan efek kombinasi.

4.2.5. Dapat Diterapkan Dalam Industri

Invensi harus dapat diterapkan secara industri; hal ini harus dilihat secara luas, dengan pengertian bahwa suatu invensi harus berupa "aktivitas fisik dari ciri teknik", yaitu berbeda dari aktivitas intelektual murni atau artistik. Hal ini juga mengecualikan produk atau proses yang diduga beroperasi dengan cara dengan jelas bertentangan dengan hukum alam/fisika yang sudah diketahui dengan baik, seperti mesin dengan gerakan yang kekal (perpetual motion machine). Suatu proses yang mengoperasikan mesin dengan gerakan kekal tidak dapat diterapkan secara industri, karena mesin tersebut tidak dapat diwujudkan secara fisik dan keberatan harus dibuat berdasarkan Pasal 8 UUP. Mesin dengan gerakan kekal yang diduga dibuat dengan konstruksi khusus dapat diproduksi dan karenanya dapat diterapkan secara industri.

BAB 5 AMANDEMEN

5.1. Persyaratan Amandemen

- Pemohon diperbolehkan melakukan amandemen atas Permohonannya. Akan tetapi, amandemen tersebut tidak boleh menambahkan *subject-matter* sehingga memperluas lingkup Invensi yang telah diajukan dalam permohonan semula. Jika perubahan keseluruhan isi Permohonan tersebut, yang disebabkan karena adanya amandemen, memberikan kepada orang yang ahli informasi yang tidak secara langsung dan tidak berarti ganda yang berasal dari Permohonan awal kepada orang yang ahli dalam bidang teknik Invensi tersebut, hal itu berarti dapat menambah *subject-matter*.
- Persyaratan ini diperlukan, karena jika tidak Pemohon akan dapat menyempurnakan invensinya dan mempunyai perlindungan yang lebih luas daripada yang diajukan sebelumnya. Dalam hal ini diharapkan tidak akan terjadi pelanggaran yang diakibatkan adanya amandemen yang memperluas lingkup invensi yang terjadi sehingga merugikan kompetitor yang telah melakukan kegiatan sebelum amandemen.
- Pemohon diperbolehkan mengamandemen Permohonannya setiap saat. Pasal 39 ayat (2) UUP tidak membatasi kemungkinan ini dengan demikian perubahan-perubahan dapat diajukan pada setiap saat sepanjang belum ada keputusan akhir untuk memberikan paten atau menolak Permohonan tersebut. Ini berarti bahwa selama pemeriksaan formalitas terhadap Permohonan tersebut, pada permulaan pengajuan, perubahan-perubahan mungkin telah diajukan. Dokumen-dokumen Permohonan apapun yang diajukan setelah Tanggal Penerimaan harus dipandang sebagai amandemen.

- Perubahan-perubahan dianggap telah diajukan pada Tanggal Penerimaan Permohonan awal. Biasanya kondisi ini hanya ditemui jika amandemen tersebut tidak lebih luas lingkungannya dari permohonan awal sebagaimana diatur oleh Pasal 39 ayat (2) UUP. Jika tidak, Pemohon nantinya dapat memasukkan permohonan yang sangat berbeda sebagai amandemen dan dianggap diajukan pada Tanggal Penerimaan Permohonan tersebut.
- Selain dari amandemen yang telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) UUP, amandemen tersebut juga tidak boleh menyebabkan permohonan tersebut ditolak karena alasan-alasan lain. Jadi, amandemen tidak boleh menyebabkan ketidak jelasan klaim atau deskripsi, dan amandemen juga tidak boleh menimbulkan ketidak satuan invensi (lihat BAB IX) atau menyebabkan ketidak konsistenan antara deskripsi dan klaim.

5.2. Amandemen Dalam Semua Dokumen Permohonan Dimungkinkan

Amandemen dapat dilakukan pada deskripsi, klaim-klaim atau gambar-gambar. Dalam semua kasus, Pemeriksa Paten harus, selalu memeriksa apakah ada dasar untuk melakukan amandemen yang diajukan dalam dokumen permohonan awal yang telah diajukan. Dokumen prioritas bukan merupakan bagian dari dokumen permohonan sebagaimana telah diajukan dan oleh karenanya bukan merupakan dasar bagi amandemen sesudahnya. Hal yang sama juga diterapkan pada dokumern terkait yang diacu dalam deskripsi.

Amandemen gambar harus diperiksa secara teliti sehingga gambar-gambar tersebut tidak memasukkan informasi yang lebih banyak daripada yang terkandung pada gambar awal. Akan tetapi pemberian angka-angka dalam gambar-gambar yang telah disebutkan dalam deskripsi dan berkaitan dengan

fitur-fitur sesuai dengan deskripsi tersebut diperbolehkan. Hal yang sama, berlaku terhadap gambar-gambar yang sesuai dengan aturan sebagai pengganti gambar-gambar yang belum sesuai dengan aturan yang diajukan pada saat Tanggal Penerimaan dan koreksi angka-angka acuan yang telah disebutkan dalam deskripsinya.

Amandemen deskripsi dengan memasukkan informasi tambahan pada teknologi terdahulu, khususnya jika selama penelusuran teknologi terdahulu yang lebih baik ditemukan, umumnya diperbolehkan. Akan tetapi, acuan tersebut harus secara murni faktual dan tidak boleh mengandung penilaian subyektif dari teknologi terdahulu. Pernyataan baru dari kelebihan invensi hanya diperbolehkan dengan sangat hati-hati dan hanya jika hal ini diperoleh dari permohonan pada saat diajukan. Amandemen dari deskripsi dapat sama pentingnya dengan amandemen klaim, karena sering klaim-klaim diinterpretasikan dengan melihat deskripsinya. Dengan demikian, Pemeriksa harus memeriksa konsistensi dari deskripsi dan klaim setelah amandemen.

Amandemen klaim dapat mengakibatkan jumlah klaim bertambah, berkurang atau tetap sama. Jika pemohon mengubah klaimnya ke masalah pokok yang aslinya belum ditelusuri untuk permohonan prioritasnya, laporan penelusuran untuk permohonan tersebut umumnya tidak akan berisi bahan yang relevan dengan persoalan pokok tersebut. Dalam kasus itu Pemeriksa Paten harus mencoba dan melakukan suatu penelusuran sendiri.

Catatan:

Sesuai dengan pasal 39 (3) UUP 13/2016

“Perubahan terhadap deskripsi tentang Invensi dan/ atau klaim atau beberapa klaim Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dan huruf c dapat dilakukan dengan ketentuan perubahan tersebut tidak memperluas lingkup Invensi yang telah diajukan dalam Permohonan terdahulu.”

5.3. Jenis Amandemen Klaim

Amandemen dapat berbentuk:

- Penambahan fitur
- Penghapusan fitur
- Perubahan fitur

Dalam semua kasus Pemeriksa harus memeriksa apakah keseluruhan isi pengungkapan telah berubah sehingga orang yang ahli dihadapkan dengan adanya informasi yang tidak diperoleh dari permohonan awal. Hal diatas berlaku untuk klaim, tetapi diperlakukan sama terhadap amandemen deskripsi dan gambar-gambar.

5.3.1 Penambahan Fitur

Jika suatu fitur ditambahkan pada klaim, lingkup klaim tersebut menjadi lebih sempit. Uji yang digunakan disini adalah uji kebaruan sebagaimana yang diuraikan dalam Sub-Bab 4.2.3.3. Ini berarti bahwa jika invensi sebagaimana diklaim setelah amandemen adalah baru berkenaan dengan invensi awal yaitu ada fitur pembeda yang secara tidak langsung dan tidak berarti ganda yang berasal dari permohonan awal, ini adalah amandemen yang tidak diperbolehkan. Pemeriksa harus menyadari bahwa fitur-fitur dapat diperoleh dari deskripsi atau bahkan gambar-gambar dan dapat ditambahkan ke klaim-klaimnya, yaitu, perbandingan tersebut harus tidak hanya dilakukan terhadap klaim awal, tetapi juga terhadap keseluruhan pengungkapannya.

5.3.2. Penghapusan atau Perubahan Fitur-fitur

Jika fitur-fitur klaim dihapus atau diubah, lingkup klaim tersebut diperluas, dengan demikian fitur klaim tersebut dimodifikasi dan kemudian klaim tersebut akan mencakup subject-matter yang tidak tercakup sebelumnya. Perubahan atau penghapusan fitur-fitur dari klaim dapat diperbolehkan bila semua kondisi berikut ini dipenuhi:

- pengungkapan awal tidak mengungkapkan fitur yang dihapus atau dimodifikasi tersebut sebagai hal yang penting,
- fitur yang dihapus atau dimodifikasi tersebut sangat tidak diperlukan untuk memfungsikan invensinya, yaitu, untuk menyelesaikan masalah sebagai dasar invensi tersebut,
- penggantian atau penghapusan tersebut tidak menyebabkan modifikasi lain dari invensi yang diperlukan untuk mengimbangi perubahan tersebut.

5.3.3. Koreksi Kesalahan Yang Nyata

Koreksi kesalahan dalam dokumen permohonan merupakan suatu kasus khusus dari amandemen. Kesalahan pengetikan, kesalahan terjemahan dapat dikoreksi hingga pemberian paten, dengan syarat berikut ini terpenuhi:

- secara obyektif harus jelas bahwa telah terjadi kekeliruan pada dokumen-dokumen tersebut
- harus secara jelas bahwa harus dilakukan koreksi pada dokumen permohonan awal.

BAB 6 KESATUAN INVENSI

6.1. Penilaian Kesatuan Invensi

Pasal 24 ayat (3) UUP menyatakan bahwa permohonan paten mungkin diajukan hanya untuk 1 (satu) invensi, atau beberapa invensi asalkan (beberapa invensi tersebut harus) merupakan satu kesatuan invensi.

Penilaian mengenai satu kesatuan invensi merupakan pemeriksaan substantif oleh sebab itu pertanyaannya apakah suatu Permohonan mengandung lebih dari satu invensi hanya dapat terjadi setelah Permohonan yang telah diberi Tanggal Penerimaan memenuhi persyaratan formalitas (administratif) dan telah dikirimkan oleh Subdit Permohonan dan Publikasi ke Subdit Pemeriksaan Paten.

Alasan yang melatar-belakangi persyaratan ini adalah mencegah Pemohon memperoleh kemungkinan, untuk satu pengajuan dan pemeriksaan substantif, memiliki lebih dari satu invensi yang diperiksa dan diberikan paten (dalam satu dokumen paten). Oleh karenanya, invensi-invensi apapun yang terkandung dalam Permohonan harus berkaitan sedemikian sehingga invensi-invensi tersebut mempunyai konsep inventif umum yang sama (*the same common inventive concept*).

Persyaratan kesatuan invensi berlaku bagi invensi sebagaimana diklaim dalam klaim mandiri. Dengan demikian, klaim tunggal yang mengandung beberapa alternatif harus juga diperiksa kesatuan invensinya, karena mungkin alternatif-alternatif tersebut tidak berkaitan sedemikian rupa sehingga memiliki konsep inventif yang sama. Hal yang sama berlaku bagi klaim-klaim yang mengacu ke klaim sebelumnya tetapi mengubah salah satu dari fitur-fitur yang diklaim sebelumnya.

Kesatuan Invensi dipertimbangkan terdapat diantara invensi-invensinya sebagaimana yang diklaim dalam gabungan-klaim mandiri berikut ini:

- (a) klaim untuk produk, klaim untuk proses yang secara khusus dipakai untuk pembuatan produk itu
- (b) klaim untuk proses dan klaim untuk peralatan/aparatus yang secara khusus dirancang untuk melaksanakan proses tersebut.
- (c) klaim untuk produk, klaim untuk proses yang secara khusus dipakai untuk pembuatan produk itu dan klaim untuk peralatan/aparatus yang secara khusus dirancang untuk melaksanakan proses pembuatan produk tersebut.

Akan tetapi, hal di atas tidak berarti bahwa hanya satu klaim tunggal untuk produk yang diperbolehkan, dan juga hanya satu klaim tunggal untuk proses, dan lain-lain.

Kenyataannya bahwa alternatif-alternatif di dalam satu klaim tidak dilarang menurut UUP yang secara pokok berarti bahwa sejumlah klaim mandiri diperbolehkan, sepanjang klaim-klaim dengan jelas menunjukkan invensi yang ingin dilindungi oleh Pemohon.

Jika ada lebih dari satu klaim mandiri di dalam kategori yang sama (produk atau proses), pertama harus diperiksa apakah ini adalah hal yang diperbolehkan sesuai Pasal 27 PP 34, misalnya, klaim mandiri untuk produk dan juga klaim mandiri untuk peralatan/aparatus yang secara khusus dirancang untuk memproduksi produk tersebut. Jika itu kasusnya, satu kesatuan invensi memenuhi persyaratan. Jika situasi Pasal 27 PP 34 tidak dipenuhi, kasus tersebut harus diperiksa apakah klaim-klaim produk (atau proses) mandiri berkaitan sedemikian sehingga mempunyai konsep inventif umum yang sama.

Disarankan untuk menerapkan prinsip-prinsip yang berlaku di kantor-kantor paten lainnya khususnya yang telah diakui sebagai berikut: Kantor Paten Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa. Kesatuan invensi jika ada hubungan teknis diantara invensi-invensi yang diklaim bila mencakup satu atau lebih fitur teknik khusus yang sama atau terkait. Fitur-fitur teknis “khusus” adalah fitur-fitur invensi yang secara keseluruhan membedakannya dari teknologi terdahulu.

6.1.1. Fitur-fitur Teknis Yang Umum dan Tidak Terkait

Jika invensi klaim-klaim mandiri tidak memiliki fitur-fitur yang umum dan terkait penolakan terhadap tidak adanya kesatuan invensi secara langsung terbukti. Fitur-fitur menjadi “berkaitan” bila fitur-fitur tersebut merupakan solusi terhadap masalah teknis yang sama, dengan demikian mempunyai efek teknis yang berkaitan.

Contoh: Montasi kenyal (*resilient mounting*) yang dilengkapi dengan pegas-pegas logam atau kotak-kotak (*blocks*) karet.

6.1.2. Fitur-fitur Yang Umum atau Terkait

- Jika uji pertama (lihat 6.1.1) memperlihatkan ada fitur-fitur teknis yang umum dan terkait,
- Langkah keduanya adalah untuk melihat apakah fitur-fitur invensi-invensi yang sama tersebut benar-benar “khusus”, yang memberikan kontribusi terhadap teknologi terdahulunya. Untuk melaksanakan hal ini, invensi pertamanya dibandingkan dengan teknologi terdahulu terdekatnya dan fitur-fitur yang membedakannya dengan teknologi terdahulu ditentukan. Jika

ada perbedaan, itu adalah fitur-fitur teknis “khusus”, karena memberikan kontribusi terhadap teknologi terdahulu.

- Langkah berikutnya adalah memeriksa apakah invensi-invensi lain memiliki salah satu dari fitur-fitur teknis “khusus” tersebut yang umum dengan klaim pertama. Jika demikian, maka terdapat kesatuan invensi diantara masing-masing invensi tersebut dan klaim pertamanya.

Dalam kasus lebih dari dua klaim dalam kategori yang sama, prosedur yang disebutkan di atas harus diulang antara invensi kedua dan ketiga, dan seterusnya, atau karena mungkin teknologi terdahulu yang lain merupakan teknologi terdahulu terdekat untuk klaim tersebut yang mengakibatkan fitur-fitur teknis”khusus” atau berbeda.

6.1.3. Klaim-klaim Turunan

Jika ditemukan bahwa klaim-klaim mandiri merupakan satu kesatuan invensi, maka tidak perlu memeriksa klaim-klaim turunannya, kecuali terdapat klaim-klaim turunan yang tidak benar-benar turunan.

Jika ditemukan bahwa invensi pertama tidak baru terhadap teknologi terdahulu, yaitu tidak terdapat fitur-fitur “khusus”, dimungkinkan untuk dua buah klaim turunan, masing-masing merupakan turunan dari klaim mandirinya, menjadi tidak merupakan satu kesatuan invensi.

Contoh:

Klaim 1: Aparatus yang memiliki fitur A, B dan C.

Klaim 2: Aparatus klaim 1 dengan fitur D

Klaim 3: Aparatus klaim 1 dengan fitur E

Jika aparatus dengan fitur A, B dan C dikenal dari teknologi terdahulunya dengan demikian klaim 1 berarti tidak baru. Fitur D merupakan fitur “khusus” klaim 2, fitur E merupakan fitur “khusus” klaim 3. Jika fitur-fitur ”khusus” tersebut tidak umum atau terkait, berarti tidak ada kesatuan invensi diantara klaim 2 dan 3 sehingga salah satu dari klaim tersebut harus dibatalkan (tetapi dapat merupakan subyek dari permohonan pecahan (Divisional)).

6.1.4. Produk-produk Antara dan Akhir

Dapat dikatakan merupakan satu kesatuan invensi jika diantara produk-produk antara dan akhir terdapat elemen struktur esensial yang sama, yakni produk antara yang menggabungkan elemen struktur esensial menjadi produk akhir. Produk akhir harus diproduksi langsung dari produk antara, atau secara terpisah dengan sejumlah kecil produk antara yang kesemuanya memiliki elemen struktur esensial yang sama. Produk antara yang berbeda yang digunakan dengan proses yang berbeda dalam membuat produk akhir dapat merupakan satu kesatuan invensi sejauh keduanya memiliki elemen struktur esensial yang sama. Dalam proses dari produk antara menjadi produk akhir, produk tidak harus dipisahkan oleh produk antara yang baru. Kesatuan invensi tidak ada diantara produk antara yang berbeda jika produk antara digunakan untuk menghasilkan produk akhir dengan elemen struktur esensial yang berbeda.

6.1.5. Alternatif Markush pada Klaim

Jika suatu klaim tunggal menyatakan alternatif dalam bentuk suatu pengelompokan alternatif “Markush” untuk senyawa kimia, kesatuan invensi dari suatu invensi ada jika semua alternatif mempunyai suatu aktifitas atau sifat yang umum dan ada suatu struktur umum, yaitu, semua alternatif memiliki elemen struktur signifikan yang umum pada semua alternatif atau semua alternatif adalah dari kelas senyawa kimia yang telah dikenal. Untuk bidang Kimia-Farmasi, lihat LAMPIRAN 1.

Suatu “elemen struktur signifikan” dikatakan umum untuk semua senyawa jika senyawa mempunyai:

- suatu struktur kimia umum yang mengisi bagian yang besar dari strukturnya, atau
- suatu struktur kimia umum yang hanya mengisi sebagian kecil dari strukturnya, tetapi bagian kecil ini secara struktur berbeda dari struktur yang ada pada teknologi terdahulu.

Suatu “kelas senyawa kimia yang telah dikenal” dapat dikatakan ada jika seseorang dapat mengharapkan, berdasarkan pengetahuannya di bidang tersebut, bahwa anggota dari kelas akan bersifat sama, yaitu masing-masing anggota dapat disubstitusi untuk yang lainnya, tanpa mengubah hasil yang diperoleh.

Apabila salah satu dari anggota pengelompokan Markush tidak baru, maka kesatuan invensi dari invensi ini harus dipertimbangkan.

6.1.6. Penggunaan Medis Yang Pertama dari Bahan Yang Telah Dikenal

Jika suatu permohonan mengungkapkan untuk pertama kalinya sejumlah penggunaan medis yang berbeda untuk bahan yang telah dikenal, biasanya dalam satu permohonan terdapat lebih banyak klaim mandiri, masing-masing ditujukan pada bahan untuk salah satu dari berbagai penggunaan. Dalam hal ini tidak ada keberatan terhadap ketidak-satuan invensi harus dibuat karena penggunaan medis pertama dari bahan yang telah dikenal tersebut yang mengikat invensi ini. Lihat bidang Kimia-Farmasi LAMPIRAN 1.

Catatan :

Pemeriksa harus berhati-hati bahwa kesatuan invensi dari suatu invensi tidak mempengaruhi validitas dari suatu paten, penolakan dari paten hanya dapat dilakukan berdasarkan patentabilitas Pasal 3, 5, 7, 8 UUP (lihat Pasal 54 UUP). Merupakan suatu syarat efisiensi dimana pemohon tidak harus menerima, untuk satu biaya, suatu pemeriksaan dari lebih satu invensi. Sehingga pemeriksa tidak harus membicarakan masalah mengenai kesatuan invensi dengan suatu pendekatan harfiah yang sempit.

Pemeriksa harus hati-hati dalam menetapkan suatu kebaruan terhadap dokumen yang melalui proses “pengumuman lebih awal”.

6.1.7. Membuat Keberatan Atas Ketidak-satuan Invensi

Jika pemeriksa keberatan atas ketidak-satuan invensi, sebagaimana dinyatakan dalam Sub-Bab **6.1.1** dan **6.1.2** di atas, maka pemeriksa harus mengkomunikasikan kepada pemohon yang isinya antara lain:

- teknologi terdahulu mana yang digunakan,
- fitur-fitur teknis khusus apa yang ada dari invensi,
- mengapa ada invensi yang dipertimbangkan berbeda,

- harus mengindikasikan dengan fitur pembeda apa invensi ini dicirikan.

Jika pemohon mempertahankan klaimnya sebagaimana adanya dan tidak memberikan argumen yang menentang terhadap keberatan pemeriksa, maka pemeriksa hanya akan memeriksa kelompok pertama dari klaim invensi.

Jika pemohon mempertahankan klaimnya dan memberikan argumen atas pendapatnya, maka pemeriksa harus menilai ulang keberatannya. Apabila dari penilaian pemeriksaan ulang tersebut pemeriksa tetap pada pendiriannya, maka selanjutnya pemeriksa hanya akan memeriksa kelompok pertama dari klaim invensi.

6.1.8. Mengatasi Keberatan Atas Ketidak-satuan Invensi

Pemohon dapat mengatasi keberatan dari ketidak-satuan invensi dengan menyusun ulang klaim mandiri sehingga terdapat suatu konsep inventif, atau melakukan penyusunan ulang terhadap klaim-klaim mandiri seperti klaim-klaim turunan.

Pemohon juga dapat mengatasi keberatan akan ketidak-satuan invensi dengan mengajukan satu atau lebih permohonan pecahan (Divisional) untuk invensi lain, lihat Sub-Bab **9.4.9.** di bawah ini.

6.1.9. Permohonan Pecahan (Divisional)

Seorang pemohon dapat meminta untuk memecah permohonannya dengan sejumlah alasan seperti:

- mengatasi keberatan atas ketidak-satuan invensi

- menginginkan dua paten yang berbeda untuk dua perwujudan yang berbeda dari invensi yang sama, sehingga pemohon dapat lebih mudah menjual paten-paten tersebut secara terpisah atau melisensikannya.

Pemohon dapat mengajukan pemecahan permohonan (Pasal 8 ayat (1) PP34). Pengajuan tersebut harus diterima sebelum pemeriksaan atas permohonan induk (= permohonan awal) diberi keputusan, yaitu sebelum adanya pertimbangan untuk diberi paten, (Pasal 8 ayat (2) PP34).

Pada prinsipnya pemeriksa harus selalu memberikan persetujuan untuk mengajukan suatu permohonan pecahan (Divisional), sejauh pemeriksaan substantif belum selesai (yaitu dengan menerima softcopy dan spesifikasi lengkap dari permohonan awal yang akan diberi patennya).

Permohonan pecahan (Divisional) tidak dapat memiliki subject-matter selain pengungkapan awal dari permohonan induk (Pasal 41 ayat (2) UUP). Suatu permohonan pecahan (Divisional) dapat saja kemudian dipecah lagi. Jika hal ini dilakukan, permohonan induk paling terdahulu menentukan dasar dari amandemen yang diijinkan, bukan permohonan pecahan (Divisional) antara.

Suatu permohonan pecahan (Divisional) menerima tanggal penerimaan dari permohonan induk. Jika prioritas digunakan untuk permohonan induk, maka ini juga berlaku bagi permohonan pecahan (Divisional)nya.

Pengajuan permohonan pecahan (Divisional) juga dapat disarankan oleh pemeriksa. Hal ini biasanya hanya berlaku untuk kasus ketidak-satuan invensi. Saran tersebut biasanya terkandung dalam komunikasi yang mengandung keberatan atas ketidak-satuan invensi. Pemohon harus mengajukan permohonan pecahan (Divisional) dan membayar biaya.

BAB 7 PRIORITAS

7.1. Validitas Prioritas

Validitas dari prioritas adalah hal yang perlu diperiksa jika:

- Penelusuran (atau dimanapun dilakukan pemeriksaan) telah menemukan adanya dokumen-dokumen yang telah dipublikasikan diantara waktu tanggal prioritas dan tanggal penerimaan (kategori P atau E).
- Terdapat suatu permohonan Indonesia yang konflik (lihat Sub-Bab **4.2.3.5.** di atas).

Hanya dalam kondisi di atas pemeriksa perlu mengecek hubungan antara dokumen prioritas dan permohonan Indonesia saat diajukan. Jadi, hanya dalam kondisi tersebut di atas pemeriksa perlu untuk meminta terjemahan dari dokumen prioritas, jika dokumen prioritas tersebut bukan dalam bahasa Inggris (Pasal 17 PP 34). Pemilihan apakah terjemahan diberikan dalam bentuk bahasa Inggris atau Indonesia tergantung kepada pemohon.

7.2. Efek Dari Hak Prioritas

Tidak ada inventor yang dapat mengajukan permohonannya secara bersamaan pada sejumlah besar negara yang berbeda, untuk mencegah publikasi yang dilakukan pada satu negara yang akan digunakan sebagai dokumen yang menggugurkan kebaruan dari permohonan lainnya. Sehingga hak prioritas diberikan, yang mengambil kurun waktu 12 bulan setelah tanggal penerimaan pertama kali dimana inventor dapat memutuskan di negara mana inventor berkeinginan untuk mengajukan permohonan untuk invensi yang sama.

Efek dari mengklaim prioritas adalah bahwa tanggal penerimaan dari penerimaan pertama kali (= tanggal prioritas) menjadi tanggal penerimaan dari permohonan lain berikutnya. Dengan demikian teknologi terdahulu yang dapat digunakan sebagai dokumen pembanding berhenti pada tanggal prioritas.

Catatan:

Efek dari mengklaim prioritas adalah bahwa tanggal penerimaan dari penerimaan pertama kali menjadi tanggal hak prioritas dari permohonan lain berikutnya, sehingga teknologi terdahulu yang dapat digunakan sebagai dokumen pembanding berhenti pada tanggal prioritas.

7.3. Kondisi-kondisi Untuk Hak Prioritas

Karena Indonesia adalah anggota Paris Convention, maka persyaratan dan hak yang tercantum dalam Paris Convention secara langsung berlaku untuk Indonesia. Paris Convention kemudian disingkat dengan “PC”.

Hak prioritas yang berlaku adalah yang memenuhi persyaratan berikut ini:

- (a) Hak prioritas diberlakukan kepada negara anggota Paris Convention atau WTO.
- (b) Permohonan yang mengklaim prioritas harus diajukan dalam kurun waktu 12 bulan sejak tanggal penerimaan dari permohonan dengan prioritas tersebut.
- (c) Permohonan terdahulu harus telah diajukan oleh pemohon dari permohonan Indonesia, atau pemohon Indonesia harus merupakan pengganti yang berhak dari pemohon permohonan terdahulu.
- (d) Permohonan kemudian harus dari invensi yang sama dengan permohonan terdahulu.

(e) Permohonan terdahulu harus merupakan permohonan “pertama” untuk invensi tersebut.

(f) Permohonan pertama harus telah diajukan pada atau untuk suatu negara penanda-tangan Paris Convention atau WTO.

Catatan:

(a) Jika periode 12 bulan berakhir pada hari dimana Ditjen KI secara resmi tutup, maka periode ini diperpanjang hingga hari kerja berikut saat Ditjen KI kembali dibuka untuk menerima permohonan.

(b) Jika pemohon dari kedua permohonan tidak sama, pengalihan hak dari permohonan terdahulu atau pengalihan hak untuk menggunakan prioritas (hal ini dimungkinkan) harus ditunjang oleh bukti yang menunjukkan bahwa pengalihan hak tersebut dilakukan sebelum tanggal penerimaan dari permohonan Indonesia.

(c) Jika permohonan kemudian berbeda dari permohonan terdahulu maka klaim prioritas hanya berlaku untuk invensi dari permohonan kemudian yang umum dengan permohonan terdahulu. Untuk hal yang umum ditambah subject-matter permohonan Indonesia tersebut membentuk suatu basis baru dalam mengklaim prioritas. Pengujian untuk menentukan apakah permohonan-permohonan tersebut adalah untuk invensi yang sama adalah dengan melakukan pengujian yang sama dengan uji kebaruan (lihat Pemeriksaan Lengkap 5.2 di atas). Jika permohonan kemudian adalah “baru” jika dibandingkan dengan permohonan terdahulunya, maka permohonan-permohonan tersebut adalah bukan untuk invensi yang sama.

Penggunaan beberapa prioritas dapat saja diklaim. Hal ini terjadi dalam hal negara dimana perwujudan-perwujudan yang berbeda dari invensi yang sama harus diajukan dalam permohonan yang berbeda. Untuk permohonan Indonesia dengan banyak prioritas, kemungkinan dengan tanggal yang berbeda diklaim dan pemeriksa harus menentukan klaim mana untuk prioritas yang mana.

(d) Jika ditemukan adanya permohonan yang lebih awal (lebih dari 12 bulan sebelum tanggal penerimaan permohonan Indonesia) untuk invensi yang sama, maka klaim prioritas menjadi gugur. Namun hal ini tidak berlaku jika permohonan yang lebih awal tersebut telah ditarik-kembali, ditinggalkan atau ditolak pada tanggal pengajuan permohonan dimana prioritas diklaim belum pernah diumumkan pada masyarakat.

Permohonan terdahulu dapat berupa: paten, paten sederhana, utility model (“Gebrauchsmuster”), petty patent, innovation patent, dan lain-lain.

7.4. Invensi Yang Sama Pada Permohonan Terdahulu dan Kemudian

Pemeriksa tidak harus membatasi dirinya pada klaim-klaim dari permohonan terdahulu, jika pemeriksa memeriksa kesamaan antara permohonan terdahulu dan kemudian. Adalah cukup memadai jika unsur-unsur dari invensi dapat ditemukan dalam permohonan terdahulu secara keseluruhan. Hubungan yang benar-benar sama tidak diperlukan, harus ada pengungkapan yang pada dasarnya sama di dalam kedua permohonan.

Agar klaim prioritas menjadi berlaku, permohonan terdahulu juga harus berupa suatu pengungkapan yang dimungkinkan, yang berarti bahwa orang yang ahli harus dapat melaksanakan invensi tersebut.

BAGIAN B

PEMERIKSAAN NORMAL

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Umumnya, permohonan paten untuk invensi-invensi yang secara komersial menguntungkan tidak diajukan hanya ke satu negara, tetapi ke beberapa negara pada saat yang bersamaan atau di dalam jangka waktu tahun prioritas khususnya permohonan yang mengklaim hak prioritas yang pertama kali diajukan ke negara lain. Hal ini berarti bahwa umumnya sejumlah Permohonan akan bersifat “pending” di negara lain, atau mungkin paralel dengan Permohonan Paten yang diajukan ke Indonesia. Beberapa negara melakukan penelusuran terhadap Permohonan Paten yang diajukan, beberapa dari mereka mengharuskan Pemeriksaan Substantif terhadap Permohonan Paten tersebut sebelum dapat diberi Paten.

Beberapa Permohonan Paten tersebut mungkin telah diajukan ke kantor-kantor Paten Nasional, ke kantor Paten Regional seperti Kantor Paten Eropa (EPO), atau sebagai Permohonan Paten Internasional melalui PCT.

Kantor Paten Nasional

Sejumlah kantor Paten, seperti Kantor Paten Amerika Serikat (USPTO), Inggris, Kanada, Jerman, Perancis, Austria, Swedia, Australia melakukan penelusuran dan pemeriksaan substantif terhadap permohonan-permohonan paten.

Kantor Paten Regional

Kantor Paten Eropa melakukan penelusuran dan pemeriksaan substantif terhadap permohonan paten yang diajukan ke EPO, demikian juga melakukan penelusuran untuk kantor-kantor paten nasional seperti: Belanda, Swiss, Perancis, Belgia dan Luxemburg.

Permohonan Paten Internasional (PCT)

Permohonan Paten dapat juga diajukan melalui jalur internasional, sebagaimana menurut Traktat Kerjasama Paten (PCT). Permohonan tersebut dapat diajukan ke negara anggota PCT dimana pemohon bertempat tinggal di negara tersebut. Permohonan paten tersebut tidak berarti menjadikannya sebagai "Paten Internasional". Jalur PCT hanya mengeluarkan Penelusuran Internasional yang dilakukan oleh Otoritas Penelusuran Internasional (International Searching Authority/ISA) dan, jika Pemohon meminta, Otoritas Pemeriksaan Awal Internasional (International Preliminary Examining Authority/IPEA) akan mengeluarkan Laporan Pemeriksaan Awal Internasional (International Preliminary Examining Report) yang dibuat oleh Kantor-kantor Paten Nasional seperti: EPO, Amerika Serikat, Australia, Austria, Swedia, Rusia, Cina, Jepang, Korea dan Kantor Paten Spanyol (tidak ada pemeriksaan awal), tergantung pada bahasa permohonan paten dan domisili pemohon. Penelusuran Internasional. Pemeriksaan Awal dilakukan sesuai dengan Buku Petunjuk-PCT, yang secara umum sesuai pula dengan Buku Petunjuk EPO mengenai Penelusuran dan Pemeriksaan.

Jumlah permohonan paten internasional meningkat di seluruh dunia, demikian juga jumlah permohonan untuk pemeriksaan awal, sehingga akan ada sejumlah besar permohonan paten internasional yang paralel dengan permohonan paten ke Indonesia, dimana penelusuran internasional (dan mungkin pemeriksaan internasional) telah dilakukan oleh Kantor Paten yang memiliki fasilitas dokumentasi dan pemeriksaan substantif yang memenuhi standar WIPO/PCT sebagai ISA dan IPEA.

1.2. Pemeriksaan Normal

Untuk Permohonan Paten paralel sebagaimana disebutkan di atas, dimana umumnya penelusuran atau bahkan pemeriksaan substantif (pemeriksaan awal) sudah dilakukan, atau bahkan juga sudah diberi keputusan di negara lain maka Pemeriksa Paten dapat mengacu pada hasil laporan penelusuran, atau laporan pemeriksaan awal, atau bahkan dapat mengacu ke hasil keputusan tersebut dimana hal ini sekaligus membuat pekerjaan pemeriksaan yang efisien dan menghindari adanya duplikasi pekerjaan.

Untuk maksud tersebut, Pasal 28 55 ayat (2) UUP memberikan suatu solusi, Pasal 55 UUP memberikan suatu solusi, dimana dalam pemeriksaan substantif dilakukan terhadap Permohonan dengan Hak Prioritas, Menteri dapat meminta kepada Pemohon dan/atau kantor Paten di negara asal Hak Prioritas atau di negara lain mengenai kelengkapan dokumen berupa: a. salinan sah surat yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan terhadap permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri; b. salinan sah dokumen Paten yang telah diberikan sehubungan dengan permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri; c. salinan sah keputusan mengenai penolakan atas permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri dalam hal permohonan Paten dimaksud ditolak; d. salinan sah keputusan penghapusan Paten yang pernah dikeluarkan di luar negeri dalam hal Paten dimaksud pernah dihapuskan; dan/atau e. dokumen lain yang diperlukan. (2) Penyampaian salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai tambahan penjelasan secara terpisah oleh Pemohon. (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan Menteri dalam memberikan keputusan menyetujui atau menolak Permohonan dengan Hak Prioritas.

Perlu diketahui bahwa, persyaratan Pasal 55 UUP adalah bukan merupakan suatu landasan hukum untuk penolakan permohonan paten.

Jadi jika Pemohon tidak dapat melengkapi dokumen-dokumen yang diminta (yang berkaitan dengan Pasal 55 UUP), Pemeriksa Paten harus melakukan pemeriksaan substantif secara lengkap sendiri.

Catatan:

Hak prioritas pada Permohonan berlaku apabila terpenuhi syarat administratif dan syarat substantif. Untuk syarat substantif jika elemen yang diklaim dalam Permohonan diungkapkan dalam dokumen prioritas.

Ada beberapa negara yang mengakui periode pengajuan hak prioritas lebih dari 12 bulan dari tanggal penerimaan negara asal, sementara Indonesia mengakui periode pengajuan hak prioritas sesuai dengan Paris Convention (12 Bulan). Oleh karena itu, dalam kasus-kasus permohonan melalui jalur PCT (Aplikasi Internasional), pemeriksa harus memastikan bahwa Tanggal penerimaan internasional tidak lebih dari 12 bulan, dihitung sejak tanggal hak prioritas pertama yang diakui. Jika tanggal penerimaan internasional tersebut lebih dari 12 bulan, maka kita tidak bisa merujuk kepada keputusan akhir paten sepadan di negara-negara yang mengakui periode pengajuan hak prioritas lebih dari 12 bulan.

Dalam hal hasil penelusuran menunjukkan adanya dokumen pembanding dengan kategori "P" dan/atau "E", pemeriksa dapat meminta pemohon untuk menyerahkan terjemahan dokumen prioritas ke dalam Bahasa Indonesia atau setidaknya ke dalam Bahasa Inggris apabila dokumen prioritas tersebut tidak dalam Bahasa Inggris.

Dikarenakan Pemeriksa dihadapkan pada jangka waktu terbatas untuk melakukan pemeriksaan substantif paten (30 bulan). Oleh karenanya, Pemeriksa sangat dianjurkan untuk memanfaatkan semaksimal mungkin hasil-hasil dari penelusuran dan pemeriksaan dari luar negeri, dengan demikian melakukan yang dinamakan "Pemeriksaan Normal", dan hanya melakukan pemeriksaan sendiri atau disebut "Pemeriksaan substantif lengkap" (lihat Bagian A) jika tidak ada, atau tidak cukup, hasil penelusuran dan pemeriksaan dari luar negeri. Jangka waktu yang terbatas untuk memeriksa seperti yang disebutkan di atas mengakibatkan kerugian dalam hal tambahan waktu dimana dalam perioda tersebut kemungkinan hasil pemeriksaan dari luar negeri masih belum tersedia. Dalam hal ini Pemeriksa tidak dapat menunggu selamanya ketidakpastian hasil pemeriksaan dari luar negeri. Pemeriksa harus mulai untuk memeriksa sendiri (jika perlu juga dengan melakukan penelusuran sendiri) sedikitnya satu tahun sebelum habis/ berakhirnya perioda pemeriksaan tersebut.

Penuntun tambahan untuk pemeriksaan substantif tersebut dapat ditemukan pada Bagian A ("Pemeriksaan Lengkap").

1.3. Pemeriksaan Substantif Lengkap (*Full Examination*)

Bagian 3 ini hanya berkaitan dengan permohonan paten Indonesia yang mengklaim prioritas dan prosedur yang diikuti jika memeriksa permohonan paten tersebut.

Perlu diketahui bahwa, persyaratan Pasal 55 UUP adalah bukan merupakan suatu landasan hukum untuk penolakan permohonan paten.

Jadi jika Pemohon tidak dapat melengkapi dokumen-dokumen yang diminta (yang berkaitan dengan Pasal 55 UUP), Pemeriksa Paten harus melakukan pemeriksaan substantif secara lengkap.

1.4. Ketentuan Umum

1.4.1. Tanggung Jawab

Pada bagian ini "Pemeriksa" yang dimaksud adalah pemeriksa substantif pada Sub Direktorat Pemeriksaan yang melakukan pemeriksaan substantif permohonan paten, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (8) dan Pasal 53 ayat (1) UUP. Meskipun dimungkinkan adanya bantuan tenaga ahli dari kantor paten lain atau Instansi Pemerintah lain yang terkait, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat (2)-(4) UUP.

"Pemohon" sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka (5) dapat juga berarti "Konsultan HKI terdaftar", jika yang bersangkutan telah ditunjuk oleh Pemohon sehingga semua komunikasi harus dialamatkan kepada Konsultan KI terdaftar tersebut.

Hal yang penting adalah agar jangan lupa/mengabaikan kekurangan/kekeliruan utama (major) dalam permohonan paten dan harus mengemukakan hal itu seawal mungkin pada proses pemeriksaan substantif (surat komunikasi tahap pertama). Pemeriksa seharusnya memiliki pertimbangan yang berimbang (sense of proportion) dan tidak mengemukakan keberatan yang tidak penting. Komunikasi membuat keberatan harus jelas dan berisi alasan-alasan yang lengkap untuk

mendukung keberatan yang dibuat (Pasal 62 Ayat (1)-(2)UUP).

1. Dalam hal Pemohon tidak menanggapi komunikasi dari pemeriksa dalam batas waktu yang ditentukan maka, sesuai dengan Pasal 62 ayat (10), Menteri memberikan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan dianggap ditarik kembali dalam jangka waktu paling lama 2 bulan.

Batas waktu yang ditentukan tersebut adalah

- a. 3 bulan dari tanggal surat pemberitahuan (Pasal 62 ayat (3)), ATAU
- b. 3 bulan + 2 bulan dalam hal ada permohonan perpanjangan (Pasal 62 ayat (4)), ATAU
- c. 3 bulan + 2 bulan + 1 bulan dalam hal ada permohonan perpanjangan dengan membayar biaya (Pasal 62 ayat (5)), ATAU
- d. 3 bulan + 2 bulan + 1 bulan + 6 bulan dalam hal ada keadaan darurat (Pasal 62 ayat (8)),

Walaupun Undang-undang mengamanatkan bahwa surat pemberitahuan dianggap ditarik kembali harus diterbitkan paling lama 2 bulan dari batas waktu mengirimkan tanggapan, pemeriksa TETAP menerbitkan surat keputusan dianggap ditarik kembali walaupun batas waktu 2 bulan tersebut telah terlewati.

2. Dalam hal Pemohon menanggapi komunikasi dari pemeriksa dalam batas waktu yang ditentukan tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam surat komunikasi tersebut maka, sesuai dengan Pasal 62 ayat (9), Permohonan ditolak.

Penyusunan permohonan paten dan perubahan/perbaikan permohonan paten (amandemen) adalah tanggung jawab Pemohon (atau Konsultan KI atas namanya). Pemeriksa hanya

perlu menunjukkan keberatan dan alasan keberatan tersebut. Pemeriksa harus menghindari tindakan memberikan pernyataan bahwa perubahan/perbaikan tertentu akan menjamin keabsahan paten, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak diputuskan oleh Ditjen KI, tetapi oleh Pengadilan Niaga dalam kasus proses pembatalan (Pasal 132 UUP).

Pemeriksa harus mengatur kerjanya secara efisien, sehingga dapat mengakhiri pemeriksaan dalam batas waktu yang tersedia, yakni berdasarkan Pasal 57 UUP 30 bulan terhitung sejak

- (a) tanggal diterimanya surat permohonan pemeriksaan substantif diajukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman; atau
- (b) berakhirnya jangka waktu pengumuman apabila permohonan pemeriksaan substantif diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman.

1.4.2 Tata Kerja Dalam Subdit Pemeriksaan

Pada dokumen *** (utama) yang masuk (bersamaan dengan dokumen ** (klasifikasi) dalam Sub-Direktorat Pemeriksaan, Kasubdit. atau orang diberi tanggung jawab yang telah didelegasikan akan mengalokasikan dokumen-dokumen untuk Pemeriksaan. Kasubdit harus menentukan komposisi pemeriksa untuk dokumen tersebut, yang terdiri dari dua pemeriksa. Biasanya pemeriksa pertama adalah pemeriksa yang bertanggung jawab untuk bidang teknik dimana permohonan paten yang diterima tersebut diklasifikasi utama (misalnya pertama-tama). Pemeriksa kedua diharuskan dari unit pemeriksa yang sama dengan pemeriksa pertama kecuali untuk permohonan paten yang menggabungkan beberapa bidang teknik yang berbeda. Koordinator Unit sebagai pemeriksa ketiga berada dalam satu unit dengan pemeriksa pertama.

1.5. Laporan Internal Bersama Dengan Keputusan

Untuk penggunaan laporan internal dalam keputusan untuk menolak dengan alasan substantif harus dilengkapi dengan:

- Form Internal 343/P-HKI/2007 yang isinya menyebutkan dokumen dan relevansinya dalam bentuk laporan penelusuran. Meskipun, jika laporan penelusuran dari luar negeri tersedia, salinan dari laporan tersebut dapat menggantikan Form internal 343/P-HKI/2007.

Keputusan untuk dianggap ditarik kembali berdasarkan alasan dimana pemohon tidak menanggapi surat pemeriksa, hanya perlu ditandatangani oleh pemeriksa pertama (Form 351/P-HKI/2007). Jadi tidak ada informasi internal lanjutan yang diperlukan, ataupun tidak diperlukan pembuatan "laporan penelusuran" pada Form internal 343/P-HKI/2007. Jika ada satu, salinan tersebut sebaiknya diletakkan pada berkas, sebelum keputusan untuk menolak .

Persetujuan untuk diberikan paten dilengkapi dengan Form internal 333/P-HKI/2007 (daftar isian).

Jika persetujuan untuk diberikan tidak didasarkan pada paten yang diberikan di luar negeri, tetapi hasil penelusuran atau pemeriksaan luar negeri tersedia, pernyataan seperti yang disebutkan pada Bab IV. 1.1.2 dapat digunakan. Salinan laporan penelusuran luar negeri dapat lagi disertakan kepada Form internal 333/P-HKI/2007. Form internal 343/P-HKI/2007, yang menunjukkan relevansi kategori dari dokumen-dokumen yang didapat, hanya akan dibuat jika pemeriksa telah melakukan penelusuran sendiri.

Pemohon tidak perlu mengetahui alasan persetujuan diberikannya permohonan paten, pemohon hanya menerima Form 331/P-HKI/2007 dan 332/P-HKI/2007.

BAB 2 PROSEDUR PEMERIKSAAN

2.1. Pemeriksaan Pendahuluan

Pada tahap pemeriksaan awal, pemeriksa harus mengklasifikasi permohonan paten. Pemeriksa dapat menggunakan data prioritas dari permohonan paten untuk menemukan permohonan paralel paten yang didasarkan pada prioritas yang sama untuk menemukan klasifikasi untuk semua permohonan paten. Berdasarkan informasi dari dokumen prioritas yang relevan, ketika pemeriksa melakukan komunikasi tahap pertama, pemeriksa dapat meminta hasil pemeriksaan terkait (lihat BAB 1. Sub-Bab 1.1).

2.2. Memulai Pemeriksaan, Komunikasi Tahap Pertama

Pemeriksa harus membaca permohonan paten dan klaimnya sehingga mengerti invensi yang dimaksud dan apa yang diinginkan pemohon untuk dilindungi. Apabila pemeriksa belum memperoleh hasil penelusuran, hasil pemeriksaan pendahuluan (IPER) atau paten granted di negara lain maka dikembalikan ke Pelayanan Teknis untuk dialihkan ke Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan lengkap.

Pada saat ini adalah lebih penting untuk mendapatkan hasil penelusuran dan pemeriksaan dari permohonan paten lain yang sesuai dengan permohonan paten Indonesia yang sedang diperiksa.

Namun demikian, pemeriksa harus memeriksa dokumen untuk melihat apakah ada keberatan dari pihak ketiga selama periode pengumuman (Pasal 49 UUP) dan mempertimbangkan keberatan tersebut.

Selanjutnya, pemeriksa harus memeriksa pada tahap ini apakah ada permohonan yang bertentangan (*conflicting application*) yaitu permohonan paten yang memiliki tanggal penerimaan yang sama dengan/atau lebih awal dari tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dokumen yang sedang diperiksa. Permohonan paten yang bertentangan tersebut dapat merupakan permohonan paten atau permohonan paten sederhana, dari pemohon paten yang sama atau berbeda.

Selanjutnya, pemeriksa harus memeriksa apakah halaman deskripsi, klaim dan gambar diserahkan setelah tanggal penerimaan. Permohonan paten yang harus diperiksa adalah permohonan paten sebagaimana yang diajukan pada tanggal penerimaan. Hanya halaman-halaman yang diserahkan untuk memenuhi keberatan (Form 015) dari Subdit Administrasi dan Pelayanan Teknis yang diperbolehkan untuk mengganti halaman-halaman klaim, deskripsi dan gambar. Semua dokumen yang berisi deskripsi, klaim dan gambar-gambar lain yang diserahkan kemudian (setelah tanggal penerimaan) harus dipandang sebagai amandemen dan harus diperiksa apakah amandemen tersebut diperbolehkan atau tidak (lihat Bagian A, BAB 5). Jika isi dokumen (yang berisi deskripsi, klaim dan gambar-gambar yang diserahkan kemudian) tidak diperbolehkan sebagai suatu amandemen, pemohon harus diberitahu seawal mungkin. Jika tidak, maka akan terjadi ketidakjelasan mengenai dokumen permohonan yang sebenarnya.

2.3. Mencari Permohonan Paten yang Sepadan di Kantor Paten Negara Lain

Untuk menemukan permohonan paten yang sepadan (prioritas sama) yang diajukan di negara lain dapat dilakukan dengan:

- akses pada situs kantor-kantor paten nasional atau regional lainnya, antara lain :

(<http://ep.espacenet.com>)

(www.uspto.gov)

(www.ipdl.ncipi.go.jp)

(www.ipaustralia.gov.au)

2.3.1. Paten di Negara Lain Tersedia (Paten Acuan)

Dalam hal ini, klaim dari paten yang diperoleh harus dibandingkan dengan permohonan paten Indonesia yang sedang diperiksa substantifnya. Namun demikian, pemeriksa diharuskan juga membandingkan klaim tersebut terhadap semua pengungkapan seperti permohonan paten lainnya yang diajukan di Indonesia, paten yang telah diberi di Indonesia, serta non-paten literatur. Hal ini dilakukan untuk mencari

dokumen pembandingan tambahan yang tidak ditelusuri oleh Pemeriksa di negara paten acuan. Dalam hal tidak ditemukan dokumen pembandingan tambahan yang mengantisipasi klaim paten acuan tersebut, maka :

- (a) Jika klaim tersebut tercakup dalam permohonan paten Indonesia (sama atau tidak lebih luas), komunikasi tahap pertama dapat menginformasikan adanya paten acuan tersebut.

Catatan: Jika dianggap perlu pemeriksa dapat meminta terjemahan deskripsi Indonesia atau setidaknya dalam Bahasa Inggris untuk deskripsi dalam bahasa selain Bahasa Inggris.

Catatan: Apabila jumlah klaim dalam paten acuan lebih banyak dari permohonan paten di Indonesia, lihat Bagian A BAB 5.

- (b) Jika klaim-klaim paten acuan lebih luas daripada permohonan paten Indonesia, tetapi pada prinsipnya mengenai invensi yang sama, deskripsi permohonan paten Indonesia sebaiknya diperiksa untuk mendukung klaim-klaim yang lebih luas ini (lihat Bagian A, BAB 5).

Jika deskripsi Indonesia tidak mencakup *subject-matter* dari klaim-klaim paten acuan, maka paten acuan tersebut tidak dapat digunakan.

2.3.2. Tidak Tersedia Paten Acuan, Tetapi Terdapat Permohonan Paten Acuan

Umumnya permohonan paten acuan diumumkan dengan laporan penelusuran atau sejenisnya. Namun demikian, dalam hal permohonan paten acuan tidak mempunyai laporan penelusuran atau sejenisnya, maka dapat digunakan komunikasi hasil-hasil pemeriksaan substantif permohonan paten acuan.

(a) Jika laporan penelusuran tersedia dan klaim-klaim yang diajukan di Indonesia sama atau tercakup dalam klaim-klaim permohonan paten acuan, maka penilaian pertama untuk patentabilitas sudah dapat dilakukan jika dalam laporan penelusuran menyebutkan ada dokumen X dan/atau Y.

Sebagai komunikasi tahap pertama dapat digunakan:

"Dari laporan penelusuran pada permohonan paten yang mengklaim prioritas yang sama dengan invensi ini, jelas bahwa klaim tidak baru dibandingkan dengan dokumen (X) ... tampak bahwa klaim-klaim tidak mencakup tahap inventif atas gabungan dokumen-dokumen (Y) dan

Catatan: Redaksi untuk komunikasi ke pemohon disesuaikan dengan surat pemberitahuan yang biasa dilakukan oleh Kantor Paten.

Harap diperhatikan hal-hal berikut:

- jika klaim-klaim yang diajukan di Indonesia, walaupun tercakup dalam klaim-klaim paten acuan, tetapi berbeda dari klaim-klaim acuan (dan/atau berbeda nomor-nomor klaimnya), penyebutan nomor-nomor klaim dalam komunikasi harus sesuai dengan nomor-nomor klaim yang diajukan di Indonesia.
- Jika fitur-fitur klaim turunan dari beberapa klaim turunan acuan digabungkan menjadi satu klaim turunan, maka harus diperiksa apakah hal tersebut memenuhi ketentuan lainnya di Indonesia, misalnya terkait satu kesatuan invensi sesuai Pasal 27 PP 34/1991.

Contoh : lebih dari 1 klaim turunan kemudian digabungkan menjadi 1 klaim turunan dengan fitur yang lebih dari satu.

Apabila permohonan paten acuan tersebut akan diberi paten (*intend to grant* atau istilah lainnya yang sejenis) maka pemeriksa dapat meminta kepada pemohon untuk melengkapi salinan dokumen yang akan diberi paten dalam bahasa Inggris dan salinan dokumen pembanding yang digunakan. Selain itu dokumen yang akan diberi paten dan dokumen pembanding

dapat diakses sendiri oleh pemeriksa melalui internet pada situs resmi masing-masing kantor paten acuan tersebut.

Salinan surat komunikasi dan dokumen pembanding dapat diakses sendiri oleh pemeriksa melalui internet pada situs resmi masing-masing kantor paten acuan tersebut.

Jika pemeriksaan belum dimulai sehingga surat komunikasi belum tersedia, pemeriksa dapat meminta pemohon untuk melengkapi semua dokumen X dan Y (termasuk dokumen P,X atau P,Y) yang disebutkan dalam laporan penelusuran. Jika terdapat dokumen pembanding yang bukan dalam bahasa Inggris sebaiknya dokumen tersebut diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Namun demikian, pemeriksa harus berusaha memperoleh paten familinya dalam bahasa Inggris dari dokumen pembanding yang bukan bahasa Inggris tersebut melalui internet.

Catatan: Komunikasi ini juga harus berisi setiap keberatan mengenai kekurangan-kekurangan penting lain dalam permohonan paten, misalnya untuk kekurangan dalam pengungkapan, kejelasan, konsistensi dan keringkasan dari spesifikasi permohonan, lihat Bagian A, Bab 2 dan 3. Jika dalam laporan penelusuran menunjukkan adanya lebih dari satu invensi yang berbeda yang tidak merupakan satu kesatuan invensi, pemeriksa harus mengungkapkan hal ini dalam surat komunikasi, lihat Bagian BAB 6.

- (b) Jika klaim-klaim dari permohonan paten Indonesia dicakup oleh klaim-klaim dari permohonan paten acuan dan hasil penelusuran tersedia tetapi hanya menyebutkan dokumen-dokumen A, maka pemeriksa dapat membuat surat komunikasi tahap pertama sebagai berikut:

Redaksi untuk komunikasi ke pemohon disesuaikan dengan surat pemberitahuan yang biasa dilakukan oleh Kantor Paten.

Pemeriksa meminta salinan surat komunikasi pemeriksaan substantif dan dokumen-dokumen pembanding yang disebutkan didalamnya atau salinan surat akan diberi paten (*intend to grant*) dan druckexemplar. Apabila surat komunikasi dan dokumen pembanding tidak dalam bahasa Inggris, maka surat komunikasi dan dokumen pembanding dapat diminta untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris.

- (c) Jika klaim untuk permohonan paten Indonesia tidak sama subject-maternya dengan klaim-klaim dari permohonan paten acuan.

Karena *subject-matter* dari klaim Indonesia dan acuan tidak sama, beberapa kemungkinan berikut dapat terjadi:

1. Prioritas mati,
2. *Subject-matter* dari klaim acuan dengan beberapa prioritas tidak diajukan di Indonesia,
3. Subject-matter dari klaim acuan lebih luas dibandingkan yang diajukan di Indonesia (misalnya di Eropa A sedangkan di Indonesia A dan B),

maka laporan penelusuran atau hasil-hasil pemeriksaan yang tersedia di Eropa tidak diperlukan karena tidak berguna, sehingga tidak perlu dibuat surat untuk meminta laporan penelusuran atau hasil-hasil pemeriksaan tersebut. Dalam kasus-kasus seperti ini pemeriksaan harus dilakukan secara lengkap, lihat Pemeriksaan Lengkap (Bagian A).

- (d) Jika laporan penelusuran dari permohonan paten acuan tidak ada, maka pemeriksaan harus dilakukan secara lengkap lihat Pemeriksaan Lengkap (Bagian A).

2.3.3 Menemukan Permohonan Paten Internasional (WO-)

Jika ditemukan permohonan paten internasional (WO-) yang sepadan dengan permohonan paten di Indonesia, selanjutnya dapat dicari padanan permohonan Patennya di kantor paten nasional atau regional lainnya yang melakukan pemeriksaan substantif acuan, lihat **2.1.1.** di atas.

Kemungkinan yang terjadi adalah sebagai berikut:

2.3.3.1 Laporan Penelusuran Internasional (*International Search report*) Mengacu Pada Dokumen X atau Y

Komunikasi berikut dapat dikirim:

"Berdasarkan laporan penelusuran yang tersedia pada permohonan paten internasional yang mengklaim prioritas

yang sama dengan permohonan paten ini, terlihat bahwa klaim-klaim tersebut tidak baru berdasarkan dokumen (X). Klaim-klaim tersebut tidak mengandung langkah inventif terhadap kombinasi dari dokumen.... dan.... (Y). (Jika klaim-klaim WO dalam bahasa Inggris, pemeriksa dapat menunjukkan secara lebih spesifik klaim-klaim Indonesia yang mana yang tidak baru atau tidak inventif).

Catatan: Redaksi untuk komunikasi ke pemohon disesuaikan dengan surat pemberitahuan yang biasa dilakukan oleh Kantor Paten.

Jika terdapat hasil pemeriksaan-awal (IPER BAB I dan/atau IPER BAB II PCT), dokumen-dokumen tersebut dapat diakses melalui internet.

Jika dokumen pembanding yang dinyatakan dalam IPER adalah dalam bahasa asing selain bahasa Inggris atau tidak dapat diakses (misalnya jurnal berbayar), maka pemohon dapat diminta untuk menyediakan dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UUP.

Catatan:

Jika pemohon tidak memenuhi Pasal 55 UUP, maka hal ini tidak bisa dijadikan alasan penolakan.

Komunikasi ini juga harus berisi setiap keberatan mengenai kekurangan-kekurangan penting lain dalam permohonan paten, misalnya untuk kekurangan dalam pengungkapan, kejelasan, konsistensi dan keringkasan dari spesifikasi permohonan, lihat Bagian A, BAB 2 dan 3. Jika dalam laporan penelusuran menunjukkan adanya lebih dari satu invensi yang berbeda yang tidak merupakan satu kesatuan invensi, pemeriksa harus mengungkapkan hal ini dalam surat komunikasi, lihat Bagian A BAB 6.

Kekurangan-kekurangan terhadap hal yang penting, misalnya untuk kekurangan dalam pengungkapan, kejelasan, konsistensi dan keringkasan dari spesifikasi permohonan, sebaiknya juga disebut dalam komunikasi, lihat **2.1.2.** (a).

2.3.3.2 Laporan Penelusuran Internasional Hanya Merujuk Pada Dokumen A

Jika hanya terdapat serach-report internasional yang hanya merujuk pada dokumen dengan kategori A, maka dapat dibuat surat komunikasi seperti berikut ini:

1. "Apabila permohonan yang sama telah diberi paten di luar negeri, saudara diminta untuk mengirimkan salinan Bahasa Inggris dari paten yang diberikan tersebut atau dokumen-dokumen permohonan paten yang akan diberi paten dan juga salinan dari dokumen-dokumen yang dirujuk dalam search report untuk permohonan paten ini."
2. Jika tidak ada atau tidak terdapat paten di negara lain atau dokumen-dokumen permohonan paten yang akan diberi paten, maka pemeriksaan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan awal.

Catatan: Informasi hasil pemeriksaan awal lebih akurat dan komprehensif dibandingkan dengan *search report*.

Kekurangan-kekurangan terhadap hal yang penting, misalnya untuk kekurangan dalam pengungkapan, kejelasan, konsistensi dan keringkasan dari spesifikasi permohonan penting juga disebutkan dalam komunikasi ini.

2.4. Klaim Prioritas Berbahasa Non-Inggris (Jepang, Korea, Cina dan lainnya)

Jika referensi yang tersedia (search report dan hasil-hasil pemeriksaan) untuk permohonan paten yang sedang diperiksa berbahasa non-Inggris maka pemeriksa perlu meminta terjemahan dalam bahasa Inggrisnya.

Dalam kasus yang demikian, komunikasi berikut dapat dikirim:

"Permohonan paten ini menggunakan hak prioritas (JP, KR, CN) dan telah diberi paten dengan nomor (JP..., KR..., CN...), Saudara diminta untuk mengirimkan terjemahan bahasa Inggris dari paten tersebut.

Selain itu, Saudara diminta untuk mengirimkan search report dan dokumen-dokumen sitasi serta surat komunikasi pemeriksaan yang

berhubungan dengan permohonan paten ini (jika tersedia) dalam bahasa Inggris”.

Keberatan-keberatan penting lainnya sebaiknya juga disebutkan dalam komunikasi ini, lihat **2.1.2(a)**.

2.5. Komunikasi

Batas waktu bagi Pemohon menanggapi surat komunikasi hasil pemeriksaan selama 3 bulan. Jika dalam batas waktu 3 bulan belum ada tanggapan, maka Pemeriksa dapat langsung membuat keputusan, kecuali jika sebelum batas waktu yang ditentukan Pemohon telah mengajukan perpanjangan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (4)-(8) UUP.

BAB 3 TANGGAPAN PEMOHON

3.1. Pemeriksaan Tanggapan Pemohon

Setelah menerima jawaban dari Pemohon, pemeriksa harus mempelajari Permohonan Paten dan jawaban secara lebih teliti, karena dengan pemeriksaan normal, masalah-masalah substantif yang aktual dapat muncul dan persyaratan-persyaratan kejelasan, keringkasn (*conciseness*) dan konsistensi dari klaim perlu selanjutnya diperiksa. Tergantung pada Permohonan Paten famili apa yang telah ditemukan pada awal pemeriksaan, lihat **BAB 2**, Sub-Bab **2.1-2.4**, situasi-situasi berikut dapat terjadi:

- Permohonan Paten Eropa tersedia
- Permohonan Paten Internasional tersedia
- Permohonan Paten Internasional atau Eropa tidak tersedia
- Permohonan Paten Amerika Serikat tersedia
- Permohonan Paten Amerika Serikat tidak tersedia
- Permohonan Paten yang menggunakan prioritas selain dari Eropa, PCT dan Amerika Serikat tersedia

3.2. Permohonan Paten Eropa Tersedia

3.2.1. Paten Eropa Tersedia (lihat BAB 2, Sub-Bab. 2.1. di atas)

Jika Pemohon telah mengirimkan terjemahan bahasa Indonesia dari klaim-klaim dari paten Eropa, maka pemeriksa harus memeriksa apakah *subject-matter* dari terjemahan tersebut sesuai dengan *subject-matter* dari klaim paten Eropa tersebut.

Bila pengertian dari klaim benar-benar kacau karena kualitas terjemahan, pemeriksa meminta perbaikan terjemahan. Dalam hal demikian pemeriksa dapat membantu Pemohon dengan menyarankan perbaikan-perbaikan, dengan catatan pemeriksa yakin bahwa pemeriksa mengerti *subject-matter* tersebut dengan baik.

Dengan merujuk ke Pasal 39 (2) UUP 13/2016 dinyatakan bahwa “perubahan tidak memperluas Lingkup Invensi yang telah diajukan dalam Permohonan terdahulu”. Apakah yang dimaksud Permohonan terdahulu

- a. Permohonan awal yang diajukan di Indonesia dalam Bahasa Indonesia
- b. Permohonan international dalam bahasa asing yang diajukan melalui PCT jika permohonan yang diajukan ke Indonesia tersebut adalah permohonan PCT
- c. Permohonan dalam bahasa asing, jika permohonan yang diajukan ke Indonesia tersebut diajukan dengan jalur *Paris Convention*.

Catatan: Untuk istilah-istilah teknik di bidang teknik masing-masing harus menggunakan kamus teknik yang disepakati di masing-masing kelompok.

Jika deskripsi asli dari paten Eropa adalah dalam bahasa Inggris, maka hal yang sama dilakukan untuk memeriksa deskripsi bahasa Indonesia. Jika deskripsi aslinya dalam bahasa Jerman atau Perancis, maka pemeriksa harus mempercayai kualitas terjemahannya, kecuali bagian-bagian dari deskripsi tersebut tidak dapat dipahami oleh pemeriksa tersebut, maka dalam hal ini pemeriksa dapat meminta penjelasan kepada pemohon terhadap bagian-bagian yang tidak dipahami tersebut.

3.2.1.1. Terdapat Komunikasi-komunikasi Pemeriksaan

Biasanya komunikasi-komunikasi ini menyebutkan keberatan-keberatan mengenai kejelasan, keringkasan (*conciseness*), relevansi dan konsistensi dari klaim dan juga pilihan dari prior-art terdekat. Berdasarkan prior-art ini penentuan kebaruan dan langkah inventif dilakukan. Namun, bila klaim sangat tidak jelas, atau terlalu banyak klaim mandiri (lihat Bagian A, **BAB 3**, Sub-Bab. **3.3**), maka dalam hasil pemeriksaan tahap pertama, kebaruan dan langkah inventif belum dapat ditanggapi. Pertanyaan mengenai kesatuan invensi juga dapat dibuat dalam tahap pertama pemeriksaan.

Sepanjang klaim-klaim dari Permohonan Paten Padanan mempunyai isi yang sama (klaim-klaim tersebut tidak harus mempunyai kata yang sama), pemeriksa dapat mengulangi keberatan-keberatan yang terdapat dalam komunikasi-

komunikasi Permohonan paten padanan tersebut, sepanjang persyaratan-persyaratan dalam peraturan perundang-undangan mengenai paten di negara Permohonan paten padanan tersebut yang diacu didalamnya mempunyai persyaratan-persyaratan yang sama dalam UUP. Jika Pemohon telah menyesuaikan Permohonan Patennya, pemeriksa hanya perlu memeriksa apakah semua keberatan-keberatan dalam surat tahap pertama pemeriksaan telah dipenuhi dan tidak ada keberatan-keberatan baru yang dibuat. Jika semua hal yang penting telah tersedia, pemeriksa dapat memberi persetujuan untuk diberi paten. Kalau tidak, pemeriksa harus membuat keputusan akhir berdasarkan perbaikan terakhir (Pasal 62 ayat (9) UUP).

3.2.2. Tidak Ada Komunikasi Pemeriksaan, Hanya Laporan Penelusuran dan Dokumen-Dokumen Pembanding yang Penting yang Disampaikan Oleh Pemohon

Pemeriksa dapat memulai pemeriksaan pada dokumen-dokumen pembanding dan membuat keberatan-keberatan berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, jika ada yang perlu, lihat Bagian A BAB 2-4.

Keberatan-keberatan penting lainnya, yang berhubungan dengan kejelasan, keringkasan (*conciseness*), konsistensi, relevansi, pemenuhan pengungkapan, dan sebagainya, disebutkan dalam hasil pemeriksaan tahap pertama, jika keberatan-keberatan tersebut penting dalam tahap ini. Khususnya keberatan mengenai keringkasan (*conciseness*) dapat membantu dalam mengurangi jumlah klaim. Komunikasi, pada akhirnya, menunjukkan bahwa Pemohon diminta untuk memberikan hasil-hasil pemeriksaan segera setelah hasil-hasil tersebut tersedia, sedemikian sehingga pemeriksa dapat mengambil keuntungan darinya. Untuk melihat apakah pada saat ini paten telah diberikan, pemeriksa dapat melakukan penelusuran melalui internet, akan tetapi apabila tidak tersedia komunikasi dan Paten maka pemeriksa harus memberi keputusan akhir.

3.2.3. Laporan Penelusuran (*Search Report*) atau Hasil-Hasil Pemeriksaan Belum Tersedia

Jika *search report* dan hasil pemeriksaan belum tersedia maka pemeriksa harus melakukan penelusuran melalui internet, dan pemeriksa menemukan *search report* dan hasil pemeriksaan, maka pemeriksa dapat menuruti pemohon untuk dikonfrontasikan dengan *search report* tersebut dan dengan "keberatan *prima facie* (keberatan apa adanya sesuai dengan *search report*)", seperti yang disebutkan dalam **BAB 2**, Sub-Bab. **2.1.2** (a) di atas.

Pemeriksa harus mencari sendiri dokumen pembanding yang terdapat dalam *search report* atau dapat meminta kepada Pemohon. Jika *search report* tidak ditemukan, maka pemeriksa harus melakukan penelusuran dan pemeriksaan lengkap. dokumen paten diberi status "tunggu" dan setelah masa waktu 3 bulan, maka penelusuran lanjut dapat dilakukan melalui internet, untuk melihat apakah *search report* dan/atau hasil pemeriksaan sudah dikeluarkan. Jika demikian, maka pemeriksa membuat komunikasi kepada Pemohon seperti dalam **BAB 2**, Sub-Bab. **2.1.2** (a). Apabila tidak tersedia *search report* dan/atau hasil pemeriksaan maka pemeriksa harus memberi keputusan akhir.

3.2.4. Hasil *Search Report* Masih Belum Tersedia, Satu Tahun Sebelum Masa Pemeriksaan Berakhir

Dalam hal tidak tersedia *search report* sampai dengan 1 tahun sebelum berakhirnya masa pemeriksaan, maka pemeriksa harus melakukan penelusuran dan pemeriksa harus memulai pemeriksaan dengan bantuan dari hasil-hasil penelusuran ini, (lihat Bagian A).

3.3. Permohonan Paten Internasional Tersedia (dengan *Search Report*)

Pada umumnya Permohonan Paten internasional dipublikasi dengan *search report*, karena *International Searching Authority* terikat dengan batas waktu dari PCT. Jadi, komunikasi tahap pertama mengacu pada dokumen-dokumen yang disebutkan dalam *search*

report tersebut sebagaimana disarankan dalam **BAB 2**, Sub-Bab. **2.1.2** atau **2.2.2**, tergantung pada kategori dari dokumen pembandingan.

3.3.1. Pemohon Mengirim Paten yang Sudah Diberikan (*Granted Patent*) (atau Versi Pemberitahuan Untuk Diberikan) Dalam Bahasa Inggris, Berdasarkan Permohonan Paten Internasional

Pemeriksa dapat menerima hasil-hasil pemeriksaan jika berasal dari salah satu negara atau kantor regional EPO atau permohonan yang berasal dari negara dengan prioritas (GB, DE, FR, AU, SE, AT, NL, RU dan CA,) yang disebutkan dalam **BAB 1** Sub-Bab. **1.1** di atas. Pemeriksa dapat kemudian menempuh jalur yang disarankan dalam **BAB 3** Sub-Bab. **3.2.1** atau **3.2.1.1**. di atas.

Catatan:

Negara-negara yang hasil pemeriksaannya tidak dapat dijadikan acuan:

- Negara-negara ASEAN; kecuali Singapura
- Negara-negara Afrika;
- Negara-negara Eropa Timur selain Rusia dan anggota EPO;
- Taiwan dan negara lain yang akan ditunjuk kemudian.

3.3.2. Pemohon Mengirim Hasil Pemeriksaan-Awal Kantor Nasional atau Internasional Dari Salah Satu Badan Pemeriksaan-Awal Internasional

Jika hasil-hasil pemeriksaan adalah dari salah satu negara yang disebutkan dalam **BAB 1**. Sub-Bab **1.1** atau Pemeriksaan-awal Internasional (*International Preliminary Examination*) dilakukan oleh USPTO, EPO, Kantor Paten Swedia, Kantor Paten Australia atau Kantor Paten Austria (semua IPER yang dikeluarkan oleh IPEA).

3.3.3. Pemohon Mengirimkan Dokumen-Dokumen Pemanding Dari *Search Report* Internasional

Pemeriksa mengikuti prosedur seperti yang disarankan dalam **BAB 3** Sub-Bab. **3.2.2**.

3.4. Permohonan Paten EP atau WO Tidak Tersedia

3.4.1. Pemohon Mengirimkan "*Granted Patent*" atau Dokumen Yang Akan Diberikan

Jika Pemohon mengirimkan "*granted patent*" atau dokumen yang akan diberikan dari Kantor Paten DE, GB, US, FR, JP, AU, SE atau AT dalam Bahasa Inggris, prosedur dalam III,2.1 atau 2.2.1 dapat diikuti.

Catatan:

Negara-negara yang hasil pemeriksaannya tidak dapat dijadikan acuan:

- Negara-negara ASEAN; kecuali Singapura
- Negara-negara Afrika;
- Negara-negara Eropa Timur selain Rusia dan anggota EPO;
- Taiwan dan negara lain yang akan ditunjuk kemudian.

3.4.2. Pemohon mengirimkan *Search Report*

Jika Pemohon mengirimkan search report untuk suatu Permohonan Paten nasional dari negara yang disebut di atas, dengan dokumen-dokumen pemanding, pemeriksa mengikuti prosedur yang disarankan dalam Bab III. 2.3.

Jika *search report* menyebutkan kategori-kategori yang relevan untuk dokumen-dokumen pemanding, pemeriksa membuat keberatan-keberatan "*prima facie*" seperti yang dirujuk dalam **BAB 2**. Sub-Bab. **2.1.2**, jika dokumen-dokumen tersebut disebutkan dan memintanya untuk mengirimkannya. Setelah menerimanya, prosedur Bab 3. Sub-Bab **3.2.3**. diikuti.

3.4.3. Pemohon Menjawab ”Tidak Tersedia Search Report”

Dalam hal ini, pemeriksa menunggu hingga satu tahun sebelum akhir periode pemeriksaan dan mengulangi komunikasi untuk meminta search report tersebut. Jika search report masih belum tersedia, pemeriksa harus melakukan search dan melakukan pemeriksaan berdasarkan hasil-hasil penelusuran yang dilakukan sendiri, lihat Bagian B/Pemeriksaan Lengkap.

3.5. Pemeriksaan Tahap Lanjutan

Pemeriksaan tahap lanjutan dapat dilakukan sepanjang belum ada dokumen-dokumen paten yang dapat mendukung untuk pemberian paten. Pemeriksaan tahap lanjutan tersebut dimaksudkan untuk membantu proses pemberian paten. Jika Pemohon tidak melakukan perbaikan atas hasil pemeriksaan, maka keputusan diambil sesuai UUP, maka Pemohon diperingati dengan tahap pemeriksaan selanjutnya dengan jangka waktu paling lama 2 bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya surat komunikasi sebelumnya dan dapat diperpanjang beberapa kali selama 2 bulan sampai batas waktu pemeriksaan berakhir (30 bulan). Jika Pemohon tidak melakukan perbaikan maka tahap selanjutnya adalah dianggap ditarik kembali.

Komunikasi-komunikasi biasanya memberi batas waktu 3 bulan untuk menjawab, yang dapat diperpanjang hingga 2 bulan, jika batas waktu pemeriksaan (Pasal 62 UUP) akan segera berakhir. Permohonan untuk perpanjangan waktu harus diterima dalam batas waktu normal masa pemeriksaan substantif yang ditentukan. Permohonan perpanjangan waktu yang diterima setelah berakhirnya batas waktu perpanjangan selama 2 bulan tersebut hanya dapat menerima lagi perpanjangan selama 1 bulan. Jika jawaban untuk komunikasi tidak diterima dalam batas waktu yang ditentukan (setelah perpanjangan 2 bulan dan 1 bulan), maka surat peringatan terakhir dikirimkan dengan batas waktu 1 bulan untuk menjawab.

Jika Permohonan Paten memenuhi kebaruan, langkah inventif, dapat diterapkan dalam industri, subject-matter yang dapat dipatenkan (Pasal 4 dan 9 huruf d UUP No. 13/2016), kesatuan invensi, pemenuhan pengungkapan dan kekurangan-kekurangan penting

lainnya (kejelasan, konsistensi, amandemen yang diperbolehkan), pemeriksa memperhatikan apakah kekurangan-kekurangan penting lainnya sudah terpenuhi (misalnya keringkasan, nomor-nomor acuan dalam klaim, istilah-istilah yang relatif, dan sebagainya (lihat Penjelasan UUP dan **Bagian A, BAB 3**)).

Amandemen terhadap Permohonan Paten sebaiknya dimasukkan dalam bentuk tulisan tangan pada salinan dari dokumen Permohonan Paten (tiga rangkap). Hal ini menguntungkan karena amandemen dapat langsung terlihat. Jika amandemen terlalu panjang, amandemen tersebut sebaiknya dilakukan dengan memasukkan halaman-halaman pengganti hanya untuk halaman-halaman yang diamandemen. Amandemen yang diketik seluruhnya tidak dapat diterima selama pemeriksaan (setelah persetujuan Permohonan Paten karena penyiapan untuk pencetakan, jika Pemohon tidak memberikan alasan-alasan kenapa Pemohon memasukkannya dalam tahap ini. Dokumen-dokumen terketik lengkap mempunyai kelemahan karena pemeriksaan versi yang diketik ulang dengan versi aslinya untuk amandemen yang tidak diperkenankan pada tahap ini tidak efisien. Untuk masalah amandemen secara umum lihat **Bagian A, BAB 5**.

Jika Pemohon tidak melengkapi atau memperbaiki kekurangan-kekurangan yang dikomunikasikan kepada Pemohon oleh pemeriksa dalam batas waktu yang ditentukan atau dalam batas waktu perpanjangan yang diberikan dalam surat peringatan, atau Pemohon tidak memberikan argumen, maka Permohonan Paten tersebut ditolak atau dianggap ditarik kembali berdasarkan Pasal 54 UUP No. 13/2016:

Keputusan untuk penolakan harus memuat seluruh keberatan yang berkenaan dengan penolakan tersebut, karena Komisi Banding memberikan keputusan akhir terhadap permohonan yang ditolak sepanjang didasarkan pada masalah substansi dari Pasal 54 UUP.

Catatan:

1. Dalam hal pemeriksa paten menolak terhadap permohonan paten harus berdasarkan pada masalah patentabilitas, kebaruan, langkah inventif, dapat diterapkan dalam industri, keringkasan, kejelasan, kesatuan invensi, dan alasan-alasan ini dibuat untuk surat penolakan.
2. Surat penarikan kembali suatu permohonan paten diberikan hanya jika Pemohon tidak memberikan tanggapan, atau tidak memenuhi kelengkapan persyaratan, atau tidak melakukan perbaikan (tidak termasuk perpanjangan atau tidak mengirim sama sekali).
3. Setiap surat yang sudah dijawab oleh Pemohon (tidak termasuk perpanjangan) namun tidak memenuhi apa yang dimaksud oleh pemeriksa maka terhadap permohonan paten ini, apabila pemohon tidak memenuhi ketentuan administrasi, maka dianggap ditarik kembali dan apabila pemohon tidak memenuhi ketentuan substantif, maka permohonan Paten tersebut dapat ditolak. pemeriksa dapat menyurati lagi ke Pemohon (sebagai surat terakhir ke Pemohon sebelum ditolak) dan jika Pemohon sudah menjawab terhadap surat pemeriksa dan masih dianggap belum memenuhi apa yang dimaksud pemeriksa maka pemeriksa dapat membuat surat penolakan.

3.6. Tidak Ada Keputusan Akhir Pada Akhir Masa Pemeriksaan

Dapat terjadi bahwa pada akhir masa pemeriksaan berdasarkan Pasal 54 UUP (30 bulan) masih belum ada keputusan (penolakan atau persetujuan untuk diberi paten) terhadap Permohonan Paten tersebut.

Proposal-proposal berikut berawal dari asumsi bahwa pemeriksa telah mengelola pekerjaannya dengan baik dan telah memperhatikan batas waktu, telah mengingatkan Pemohon mengenai batas waktu dan telah memberikan tanggapan sesegera mungkin atas jawaban Pemohon. Pemeriksa sudah melakukan upaya untuk menyelesaikan pemeriksaan dalam 30 bulan berdasarkan Pasal 54 UUP. Khususnya, pemeriksa harus segera memulai penelusuran sendiri, bila tidak ada hasil-hasil penelusuran atau hasil-hasil pemeriksaan dari luar negeri. Jika hasil penelusuran tidak menemukan dokumen yang relevan, maka paten harus diberikan.

Situasi-situasi berikut ini dapat terjadi:

- Komunikasi terakhir dari Pemeriksa sudah menyebutkan masalah-masalah substantif yang penting, maka batas waktu yang sudah ditentukan tidak akan melebihi 30 36 bulan (kalau tidak Pemohon akan dirugikan oleh pemeriksa). Dalam komunikasi yang demikian, yang mendekati akhir

masa pemeriksaan, pemeriksa harus mengindikasikan pentingnya menjawab keberatan-keberatan substantif dalam batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 54 UUP. Jika Pemohon tidak menjawab pada akhir batas waktu tersebut, suatu penolakan harus disiapkan pada komunikasi akhir berdasarkan keberatan-keberatan substantif yang sama seperti dalam komunikasi terakhir.

- Tanggapan terakhir yang diterima dari Pemohon adalah jawaban dalam mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan masalah substantif (termasuk masalah kejelasan, jika ada) yang disebutkan dalam komunikasi terakhir, maka pemeriksa dapat memberikan Paten.

- Tanggapan terakhir yang diterima dari Pemohon adalah jawaban yang tidak atau tidak sepenuhnya menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan substantif (termasuk tanggapan terhadap kejelasan) dari pemeriksa, hal ini yang dapat menjadikan dasar suatu penolakan (lihat butir 6.1).

- Tanggapan terakhir yang diterima adalah jawaban Pemohon yang merupakan ketidak-setujuan (counter-arguments) terhadap hasil pemeriksaan substantif (termasuk kejelasan dsb.). Pemeriksa kemudian harus mempertimbangkan apakah jawaban Pemohon dapat diterima. Jika tidak, pemeriksa harus memberikan keputusan penolakan. Di waktu yang sama pula pemeriksa harus mempertimbangkan dan menyebutkan ketidaksetujuan tersebut dalam surat keputusan untuk menolak, jadi Pemohon dapat mempertimbangkan perlunya mengajukan banding.

- Jika tanggapan terakhir dari Pemeriksa belum mengungkapkan hal-hal yang bersifat substantif (termasuk kejelasan dsb.), Pemeriksa dalam keadaan yang sulit, hal ini dapat diselesaikan dengan adanya persetujuan Pemohon:

- Pada awal pemeriksaan, Pemeriksa belum mendapatkan informasi yang relevan dengan yang sedang diperiksanya, tetapi pada akhir periode pemeriksaan, diperoleh hasil pemeriksaan permohonan paten di negara lain (patent family) dan Pemeriksa sekarang dapat mengungkapkan keberatan yang bersifat substantif (termasuk tanggapan masalah kejelasan, dsb.). Dalam hal ini pemeriksa tidak dapat memberikan paten, karena hal itu akan berarti suatu pemberian paten yang tidak sah. Dalam hal ini diusulkan untuk menghubungi Pemohon atau Konsultan dengan pertanyaan sebagai berikut:
 1. Apakah Pemohon mengingkan adanya keputusan akhir dalam batas waktu pemeriksaan (36 bulan) karena keputusannya akan berupa penolakan (berdasarkan masalah substantif)? Jika ya, maka pemeriksa membuat surat penolakan.
 2. Jika tidak, tanyakan kepada Pemohon untuk menyetujui secara tertulis untuk memperpanjang waktu pemeriksaan selama maksimum 1 tahun. Jika tidak setuju dengan hal ini, maka pemeriksa membuat surat penolakan
- Jika hasil penelusuran atau pemeriksaan di luar negeri masih belum tersedia dan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Pemeriksa sendiri tidak menemukan dokumen pembanding yang relevan, maka Pemeriksa harus memberi paten apa adanya.

3.7. Permohonan Yang Konflik

Selama tahap akhir pemeriksaan, pemeriksa harus memeriksa sekali lagi apakah terdapat permohonan yang konflik (kategori dokumen P,X) terhadap permohonan yang sedang diperiksa (Pasal 5 ayat 3 UUP). Pemeriksaan mengenai permohonan yang konflik dilakukan dengan melalui koleksi database permohonan paten Indonesia (*internal database*) dan dilakukan pada masa pemeriksaan substantif.

Catatan:

1. Persetujuan pemberian paten yang tanpa melalui komunikasi pada tahap I, dapat dilakukan dengan ketentuan adanya persetujuan dari pemohon/konsultan melalui surat komunikasi dari pemohon/konsultan untuk menyetujui granted paten yang akan diacu sesuai pembicaraan secara langsung atau melalui telepon (atau sarana lainnya) dengan pemeriksa yang bersangkutan yang notulennya dibuat.
2. Sebelum ada jawaban konfirmasi dari konsultan/pemohon, pemeriksa tidak boleh untuk memproses pemberian paten.

BAB 4 TAHAP AKHIR PEMERIKSAAN

4.1. Persetujuan Pemberian Paten

Jika pemeriksaan telah sampai pada tahap akhir (lihat **4.1.2** di bawah) dan permohonan paten yang sedang diperiksa akan diberi paten, maka persetujuan pemberiannya harus disiapkan oleh pemeriksa paten dalam Form HKI/3/012/2013 (Pasal 54 UUP). Form ini harus disertai dengan internal Form (form ini meliputi: inti invensi, klasifikasi, dokumen pembanding, analisa dokumen pembanding dan kesimpulan).

4.1.1 Persetujuan Pemberian Paten Berdasarkan Paten di Negara Lain

Dicantumkan dalam Form internal.

4.1.2. Pemberian Paten Berdasarkan Laporan Penelusuran, Hasil Pemeriksaan Awal atau Hasil Pemeriksaan Kantor Paten Lain

Bentuk surat internal (Form 333/P-HKI/2007 dan 300/P-HKI/2007) (lihat lampiran).

Bentuk surat internal sebagai berikut:

Keputusan untuk memberikan paten permohonan paten No

1. Dokumen teknologi terdahulu terdekat terhadap invensi ini adalah Invensi ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Klaim mandiri ... berbeda dari pengungkapan ini dengan fitur-fitur

Di sini pemeriksa harus memilih dokumen pembanding yang paling relevan yang digunakan dalam pemeriksaan dan menentukan perbedaan antara Klaim dan dokumen pembanding. Jika ada lebih dari satu klaim mandiri, maka pemeriksaan dilakukan secara terpisah, kecuali teknologi terdahulu yang terdekat sama dan fitur-fitur pembedanya adalah sama.

2. Fitur-fitur ini memecahkan masalah ...

Di sini pemeriksa harus menentukan masalah yang dipecahkan oleh fitur-fitur yang berbeda tersebut. Masalah ini bukan berarti masalah yang sama sebagaimana yang diindikasikan oleh Inventor dalam deskripsinya, karena mungkin saja hasil penelusuran yang tersedia memberikan lebih banyak dokumen pembanding yang relevan, dimana dokumen pembanding tersebut mencakup lebih banyak fitur daripada klaim mandiri.

3. Fitur-fitur ini tidak diketahui dalam dokumen pembanding lain, atau tidak dapat diduga.

Pemeriksa dapat menunjukkan dokumen pembanding yang tertera baik sebagai kategori X atau Y dalam laporan penelusuran dan menjelaskan kenapa dokumen pembanding tersebut tidak relevan. Pemeriksa tidak perlu memeriksa dokumen pembanding dengan kategori A dalam Laporan penelusurannya.

Contoh:

- Dokumen ... tidak mengantisipasi kebaruan karena klaim yang sudah diamandemen tersebut terdiri atas fitur yang tidak terdapat di dokumen pembanding tersebut;
- Kombinasi dua dokumen pembanding dan dengan kategori Y tidak mengantisipasi langkah inventif karena klaim yang sudah diamandemen tersebut terdiri atas fitur yang tidak terdapat di dokumen pembanding tersebut (karena fitur tidak terdapat dari kombinasi ini).
- Dokumen-dokumen kategori Y tidak mengajarkan orang-orang yang ahli untuk mengkombinasikannya, karena ... ;
- Dokumen ... tidak relevan karena disitasi sebagai dokumen kategori P karena prioritasnya berlaku;
- Dokumen ... tidak relevan karena disitasi sebagai dokumen kategori E, karena:

a. tanggal publikasinya ada setelah tanggal penerimaan permohonan sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dokumen pembanding;

b. dalam interval waktu prioritas, tetapi prioritasnya berlaku.

(pilih mana yang sesuai a atau b)

Lampiran:

Laporan penelusuran dari ... (EPO, PCT, Kantor paten lain)

Laporan penelusuran dari ... (US,AU,GB)

Dokumen permohonan paten yang ditunjukkan dalam persetujuan dengan Form *HKI/3/012/2013* adalah form pemberian paten.

Lalu dokumen ini harus disimpan terpisah dalam berkas ***, untuk membandingkan dengan salinan permohonan paten yang diberikan paten yang terakhir yang dikirim oleh Pemohon dalam bentuk disket/CD.

Pemberitahuan persetujuan pemberian paten (Form *HKI/3/012/2013*) adalah tahap akhir pemeriksaan dan bersifat final. Persetujuan pemberian paten (atau penolakan, lihat paragraf 2 di bawah) pada prinsipnya harus dikeluarkan dalam jangka waktu 30 bulan yang sesuai dengan Pasal 54 UUP. Untuk permohonan-permohonan yang pemeriksaan substantifnya sudah sampai waktu 30 bulan belum ada tahap akhir, lihat **BAB 3** Sub-Bab **3.6**.

Catatan:

1. Jika paten diberikan, maka pemberitahuan persetujuan pemberian paten harus dilengkapi dengan spesifikasi paten termasuk gambar (jika ada) dalam versi yang benar sebanyak 3 (tiga) rangkap beserta soft copy (disket atau CD) sebaiknya dalam format MS.Word. Yang dimaksud dengan spesifikasi paten dalam versi yang benar adalah spesifikasi paten yang kebenarannya telah diperiksa dan diparaf oleh Pemeriksa Paten.

2. 1 (satu) dari 3 (tiga) rangkap spesifikasi paten tersebut harus diparaf pada seluruh halaman di sudut kanan bawah beserta gambar (jika ada) sedangkan sisa 2 (dua) rangkap lainnya hanya diparaf pada halaman pertama dan halaman klaim serta abstrak dengan menggunakan tinta berwarna biru.

4.2. Penolakan Permohonan Paten

Dalam hal surat tanggapan yang dikirimkan pemohon tidak menjawab keberatan-keberatan diterima oleh pemeriksa maka dapat diambil keputusan penolakan Permohonan Paten.

4.3. Permohonan Paten Dianggap Ditarik Kembali

Jika Pemohon tidak menanggapi surat komunikasi dari Pemeriksa yang berisi keberatan-keberatan, maka surat peringatan akan dikirimkan sesuai Pasal 62 UUP 13/2016. Jika Pemohon tidak memberikan tanggapan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Permohonan dianggap ditarik kembali dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan.

LAMPIRAN 1

BIDANG FARMASI

BAB 1 DEFINISI DAN ISTILAH

- a. **"Obat atau Obat-obatan"** (dalam bahasa Inggris : "*Drugs*" atau "*medicines*") merujuk pada senyawa kimia atau zat biologis lainnya, selain makanan, yang dimaksudkan untuk digunakan dalam meringankan gejala dan pengobatan, pencegahan atau diagnosis penyakit pada manusia atau hewan, termasuk namun tidak terbatas pada:
- 1) Artikel yang diakui di apotek resmi di Indonesia saat ini, Farmakope Indonesia, Data Obat Indonesia (DOI), MIMS Indonesia, Informasi Spesialite Obat (ISO) Indonesia;
 - 2) Artikel yang dimaksudkan untuk digunakan dalam diagnosis, penyembuhan, meringankan, pengobatan, atau pencegahan penyakit pada manusia atau hewan;
 - 3) Artikel selain makanan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi struktur atau fungsi tubuh manusia atau hewan;
 - 4) Artikel yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai komponen dari artikel yang tercantum dalam klausul 1), 2), atau 3) tidak termasuk perangkat atau komponen, suku cadang, atau asesorisnya; dan
 - 5) Obat herbal dan/atau obat tradisional yang merupakan artikel tanaman atau hewan yang digunakan dalam obat yaitu:
 - i. Diakui dalam Farmakope Herbal Indonesia;
 - ii. Ditujukan untuk digunakan dalam pengobatan, penyembuhan atau meringankan gejala penyakit, cedera atau cacat tubuh pada manusia;
 - iii. Selain makanan, dimaksudkan untuk mempengaruhi struktur atau fungsi tubuh manusia;
 - iv. Dalam bentuk sediaan jadi atau siap pakai (ready-to-use); dan

- v. Ditujukan untuk digunakan sebagai komponen dari salah satu pasal yang disebutkan dalam klausul i, ii, iii, dan iv.

- b. "**Zat yang dikenal**" (dalam bahasa Inggris : "*Known substance*") merujuk pada senyawa atau komposisi yang telah dikenal atau diketahui dan dapat diaplikasikan dimanapun.

- c. "**Bentuk baru**" (dalam bahasa Inggris : "*New form*") merujuk pada garam, ester, eter, polimorf, metabolit, bentuk murni, ukuran partikel, isomer, campuran isomer, kompleks, dan turunan lainnya dari zat yang telah dikenal atau diketahui.

- d. "**Penggunaan baru**" (dalam bahasa Inggris : "*New use*") merujuk pada penggunaan medis kedua atau lebih lanjut dari senyawa atau komposisi yang telah dikenal atau diketahui.

- e. "**Proses**" (dalam bahasa Inggris : "*Process*") merujuk pada pembuatan / metode pembuatan / metode memproduksi suatu produk atau komposisi.

BAB 2 PENGERTIAN “PENINGKATAN EFIKASI/KHASIAT BERMAKNA”

Peningkatan efikasi atau khasiat bermakna dapat dipertimbangkan dalam penilaian pada langkah inventif dan juga dalam penilaian suatu “invensi atau temuan” dari bentuk baru yang diklaim dari zat/senyawa yang dikenal.

Dalam panduan ini mengadopsi definisi efikasi yang diperluas. Efikasi dapat merujuk pada "efikasi terapeutik" atau salah satu dari "sifat menguntungkan" (misalnya ketersediaan hayati/bioavailabilitas, stabilitas atau kelarutannya) yang ditunjukkan oleh bentuk baru dari zat yang sudah dikenal. Peningkatan efikasi juga dapat merujuk pada sifat-sifat farmasi yang diperbaiki/ditingkatkan atau memperbaiki sifat-sifat yang tidak diharapkan seperti peningkatan ketersediaan hayati, toksisitas yang rendah, potensi lebih tinggi, yang tidak ditemukan dalam zat/senyawa farmasi yang asli atau yang telah dikenal.

Efikasi yang disempurnakan juga dapat dibuktikan oleh faktor-faktor seperti efek samping yang lebih rendah, spektrum aktivitas yang lebih luas, pengurangan waktu pengobatan, dll.

"Dari sudut pandang hukum paten, senyawa dan semua sifatnya tidak dapat dipisahkan; Mereka adalah satu dan sama. Formula grafis, dan nomenklatur kimia, sistem klasifikasi dan studi seperti konsep homologi, isomerisme, dan lain-lain, hanyalah simbol dimana senyawa dapat diidentifikasi, diklasifikasikan, dan dibandingkan. Subject matter yang dipatenkan bukanlah formula tapi senyawa yang diidentifikasi olehnya. Tidak ada dasar hukum untuk mengabaikan setiap sifat dalam membuat perbandingan tersebut."

Efikasi mensyaratkan agar pemohon menunjukkan bahwa bentuk baru dari zat/senyawa yang dikenal menunjukkan hasil yang "tidak terduga" atau "lebih baik" yang tidak dibatasi hanya dengan keuntungan "terapeutik", yang kemudian akan memberikan peningkatan efikasi yang diketahui.

Efikasi tidak perlu dihitung dalam hal nilai numerik untuk menentukan apakah sebuah produk berkhasiat karena tidak mungkin memiliki nilai numerik standar untuk efikasi semua produk farmasi.

Untuk tujuan menetapkan bahwa bentuk baru atau sifat baru berbeda secara signifikan berkenaan dengan efikasi dibandingkan dengan zat

yang diketahui, pemohon paten harus menyediakan data yang membandingkan efikasi bentuk baru dengan zat/senyawa yang sudah dikenal.

Relevansi yang wajar antara efikasi yang diklaim dan data yang diberikan harus ditunjukkan dan didukung oleh data yang relevan yang mendokumentasikan aktivitas dari bentuk baru, hasil uji eksperimental yang relevan (*in vivo* dan/atau *in vitro*), data uji klinis atau pra klinis lainnya, atau gabungannya.

Karena teknologi canggih di semua bidang sains, adalah mungkin untuk ditunjukkan dengan memberikan rincian komparatif yang diperlukan berdasarkan sains semacam itu bahwa bentuk baru zat yang dikenal telah menghasilkan peningkatan efikasi zat yang asli.

Poin referensi untuk perbandingan apapun yang berkaitan dengan sifat atau peningkatan efikasi harus relevan dengan tanggal pengajuan aplikasi atau tanggal prioritasnya.

Ketika menilai tingkat peningkatan efikasi, pemeriksa paten dapat meminta pendapat dari perwakilan ahli terkait mengenai hal tersebut. Pendapat ahli semacam itu, bagaimanapun, tidak mengikat namun hanya berfungsi sebagai petunjuk/saran dalam penentuan suatu "invensi atau temuan" dan juga langkah inventif sehubungan dengan efikasi obat tersebut.

Contoh peningkatan efikasi dapat dinilai dari parameter berikut :

- mengurangi efek samping, sehingga mampu meningkatkan keamanan
- menghasilkan peningkatan stabilitas sehingga memperpanjang umur simpan (Shelf-life) obat
- meningkatkan absorpsi obat sehingga memungkinkan pemberian dosis yang lebih rendah untuk pasien tanpa mengurangi efikasi klinis
- mengurangi biaya produksi

BAB 3 FITUR PEMBATAS ATAU PEMBEDA KEBARUAN

Yang dimaksud dengan fitur pembeda atau pembatas kebaruan adalah fitur esensial yang ada dalam klaim yang dapat digunakan untuk menilai kebaruan.

Contoh :

Invensi : Suatu ekstrak polietilen glikol daun sambiloto yang dapat digunakan untuk mengobati diabetes.

Pembanding : Suatu ekstrak air akar sambiloto yang dapat digunakan untuk mengobati tumor dan kanker.

Maka Fitur esensial yang dapat menjadi fitur pembatas atau pembeda dari klaim diatas adalah:

- polietilen glikol dan air sebagai pelarut ekstraksi,
- daun dan akar sebagai bagian tanaman yang diekstraksi; dan
- diabetes dan tumor/kanker sebagai aktivitas atau fungsi dari ekstrak sambiloto.

Sedangkan contoh fitur esensial yang tidak dapat dijadikan fitur pembatas atau pembeda :

- Regimen dosis : misalnya “diberikan dalam jumlah 500 mg/kg berat badan”. Regimen dosis dapat dianggap sebagai metode pengobatan yang tidak dapat dipatenkan.
- Waktu dan Frekuensi Pemberian : waktu atau frekuensi pemberian yang baru ditafsirkan sebagai metode pengobatan yang ditujukan pada aktivitas dokter, sehingga tidak dapat dijadikan fitur pembatas atau.
- Kelompok Pasien : Suatu kelompok pasien tertentu (misalnya : kelompok pasien yang resisten terhadap antibiotik amoksisilin) sulit dibedakan dengan dengan kelompok pasien biasa dalam hal penentuan aktivitas yang baru dari suatu obat. Dengan demikian kelompok pasien tidak dapat dijadikan sebagai fitur pembatas atau pembeda.

BAB 4 PATEN SEDERHANA

Sesuai dengan penjelasan Undang-undang Paten nomor 13/2016 pasal 3 ayat 2: Paten sederhana diberikan untuk invensi yang berupa produk yang bukan sekedar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk invensi yang berupa proses atau metode yang baru.

Paten sederhana diberikan untuk invensi bidang farmasi yang berupa:

1. PRODUK, dapat mencakup:

- Senyawa/substansi baru dapat dicirikan dengan a) struktur kimia, nama kimia atau urutan rangkaian; b) Product by process dicirikan dengan proses; c) Klaim yang didefinisikan dengan terminologi fungsi
- Bentuk baru dari senyawa yang sudah dikenal (garam, solvat, hidrat, polimorf, Kristal, enansiomer, dll) dapat dicirikan dengan bidang polarisasi, metode kristalografi sinar-X.
- Formula, klaim ini terkait dengan bentuk sediaan farmasi, biasa juga dikenal sebagai komposisi aktif tunggal atau lebih atau kombinasi senyawa dua zat aktif atau lebih, dari senyawa sintesa atau bahan alam (ekstrak atau simplisia) dapat dengan bahan tambahan farmasi atau tidak.
- Alat kesehatan dapat berupa alat kontrasepsi, kit diagnosa, dll.
- Sediaan/produk farmasi yang mencakup produk nutrisi, produk makanan kesehatan, sediaan farmasi, obat, kosmetik, jamu, fitofarmaka dan sebagainya.

2. PROSES atau METODE BARU

Paten sederhana hanya diberikan untuk satu klaim mandiri. Untuk paten sederhana yang mencakup dua atau lebih klaim mandiri, maka pemeriksa harus memberikan informasi kepada pemohon untuk menentukan salah satu klaim mandiri saja yang akan diberikan.

Sedangkan untuk klaim mandiri lainnya tidak dapat diajukan pecahan.

Sebagai contoh dalam suatu permohonan paten memiliki klaim-klaim sebagai berikut:

1. Komposisi farmasi yang mengandung atorvastatin, laktosa, magnesium stearate dan eksipien lainnya yang dapat diterima secara farmasi.
2. Komposisi menurut klaim 1, dimana komposisi dalam bentuk tablet.
3. Komposisi menurut klaim 1, dimana komposisi dalam bentuk kapsul.

Maka dapat disimpulkan bahwa permohonan paten sederhana tersebut mengandung satu klaim mandiri yaitu klaim komposisi dan dapat diberikan perlindungan dalam bentuk paten sederhana.

Sebagai contoh lain dalam suatu permohonan paten memiliki klaim-klaim sebagai berikut :

1. Komposisi farmasi yang mengandung atorvastatin, laktosa, magnesium stearat dan eksipien lainnya yang dapat diterima secara farmasi.
2. Tablet yang mengandung komposisi menurut klaim 1.
3. Kapsul yang mengandung komposisi menurut klaim 1.

Maka dapat disimpulkan bahwa permohonan paten sederhana tersebut mengandung tiga klaim mandiri yaitu klaim komposisi, sediaan tablet dan sediaan kapsul sehingga tidak dapat diberikan perlindungan dalam bentuk paten sederhana.

Paten sederhana diberikan untuk Invensi berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknis-nya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya. Dalam hal demikian produk yang diberikan dalam paten sederhana harus :

1. Berbeda ciri teknisnya daripada invensi sebelumnya.

Yang dimaksud ciri teknis/fitur pembeda produk dalam invensi farmasi tidak hanya berupa zat aktif saja tetapi dapat berupa bentuk sediaan yang berbeda, pelarut, rute atau cara pemberian, bahan tambahan (eksipten farmasi), dosis, komponen alat, konsentrasi dan juga aktivitas/fungsi/efikasi/kegunaan dari produk tersebut.

Dalam hal bahan tambahan (eksipten farmasi) yang digunakan sebagai fitur teknis pembeda maka minimal satu jenis bahan tambahan (eksipten farmasi) harus disebutkan dalam klaim tersebut.

Contoh : Komposisi farmasi yang mengandung ibuprofen dan eksipten yang dapat diterima secara farmasi. Maka frase “eksipten yang dapat diterima secara farmasi” tidak dapat dinilai kebaruannya sebagai fitur pembeda dari komposisi tersebut.

Contoh lain : Komposisi farmasi yang mengandung ibuprofen, laktosa sebagai pengisi dan eksipten yang dapat diterima secara farmasi. Maka frase “laktosa sebagai pengisi” dapat dinilai kebaruannya sebagai fitur pembeda dari komposisi tersebut.

2. Memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya.

Adanya fitur/ciri teknis pembeda dari produk harus dapat menjadikan produk tersebut lebih baik (menguntungkan) dibandingkan dengan produk yang telah ada, dimana hal yang lebih baik atau menguntungkan tersebut dapat diartikan sebagai fungsi/kegunaan praktis dari invensi sebelumnya (pengembangan dari produk sebelumnya).

Fungsi/kegunaan praktis dari invensi sebelumnya tersebut hanya sebagai keunggulan semata dan tidak dinilai sebagai langkah inventif. Jadi tidak dinilai ada atau tidak adanya keterdugaan berdasarkan kombinasi dari dokumen pembanding.

Dalam hal menilai fungsi/kegunaan praktis dari invensi sebelumnya, maka deskripsi harus mengandung data-data pendukung seperti :

- Parameter laboratorium : kelarutan, pH, pemerian

- Parameter sediaan : tablet (uji disolusi, kelarutan, keregasan dll), kapsul, injeksi (pH, isotonis dll) dan sediaan lainnya.
- Data stabilitas
- Kandungan, dosis, konsentrasi dari suatu produk yang dihasilkan
- Uji Klinis dan Uji Praklinis
 - mengurangi efek samping, sehingga mampu meningkatkan keamanan
 - menghasilkan peningkatan stabilitas sehingga memperpanjang umur simpan (Shelf-life) obat
 - meningkatkan absorpsi obat sehingga memungkinkan pemberian dosis yang lebih rendah untuk pasien tanpa mengurangi efikasi klinis

Catatan :

”Apabila klaim-klaim yang menentukan invensi dalam batasan-batasan parameter (mungkin bersama-sama dalam bentuk suatu formula), maka permohonan sebagaimana yang diajukan pertama kali (permohonan awal) harus juga mengungkapkan metode-metode yang digunakan untuk menentukan nilai-nilai parameter tersebut. Apabila semua metode yang diketahui memberikan hasil yang sama atau jika seorang yang ahli dibidangnya mengetahui metode-metode mana yang akan digunakan, maka tidak perlu untuk menyebutkan/menjelaskan metode tersebut”. (Petunjuk Teknis pemeriksaan Substantif Paten, Bagian A, **BAB 2** Sub-Bab **2.1.1.2**. Kelayakan Pengungkapan).

BAB 5 TEMUAN (*DISCOVERY*)

Undang-undang Paten nomor 13/2016 Pasal 4(f) menyatakan bahwa temuan (*discovery*) berupa:

- i. penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/atau dikenal; dan/ atau
- ii. bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.

Dalam hal demikian bentuk baru dari senyawa yang sudah ada, dapat dianggap temuan jika :

- tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan
- tidak terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.

Dalam hal ini jika suatu bentuk senyawa yang sudah ada atau sudah dikenal tidak memiliki suatu peningkatan khasiat yang bermakna seperti yang didefinisikan dalam bagian istilah diatas dan tidak memiliki suatu perbedaan struktur maka bentuk baru dari senyawa tersebut dianggap sebagai suatu “Temuan/Discovery”. Namun jika suatu bentuk senyawa yang sudah ada atau sudah dikenal memiliki suatu peningkatan khasiat yang bermakna dan tidak memiliki suatu perbedaan struktur maka bentuk baru dari senyawa tersebut dianggap sebagai suatu “Invensi”. Sebaliknya jika suatu bentuk senyawa yang sudah ada atau sudah dikenal tidak memiliki suatu peningkatan khasiat yang bermakna tetapi memiliki suatu perbedaan struktur maka bentuk baru dari senyawa tersebut dianggap sebagai suatu “Invensi”.

5.1. Pengertian Penggunaan Pertama

Penggunaan pertama adalah suatu penggunaan, fungsi atau aktivitas baru dari suatu produk/senyawa baru atau yang belum dikenal.

Contoh bentuk klaim penggunaan pertama :

1. Suatu senyawa X yang digunakan sebagai obat penyakit Y
2. Penggunaan senyawa X untuk mengobati penyakit Y
3. Penggunaan senyawa X untuk pembuatan obat untuk mengobati penyakit Y (SWISS TYPE CLAIM)

Klaim diatas merupakan contoh klaim penggunaan untuk produk yang belum dikenal, yang biasanya disebut sebagai klaim penggunaan medis pertama (*First Medical Use*). Untuk invensi mengenai penggunaan medis pertama yang merupakan penggunaan pertama dari suatu produk dapat dipatenkan.

5.2. Penggunaan Baru

Yang dimaksud dengan penggunaan baru adalah suatu penggunaan, fungsi atau aktivitas baru dari suatu produk yang sudah dikenal sebelumnya. Dalam bidang farmasi klaim-klaim “penggunaan baru” biasanya dikenal dengan klaim “penggunaan kedua/Second Medical Use” atau “penggunaan selanjutnya/further use”.

Yang dimaksud dengan "produk yang sudah ada dan/atau dikenal" sesuai dengan penjelasan pasal 4f. Undang-undang Paten nomor 13/2016 mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, metode, penggunaan, senyawa, dan sistem baik yang masih dilindungi Paten maupun yang sudah menjadi milik umum Public domain).

Produk yang sudah dikenal juga dapat diketahui atau dibandingkan dengan literatur non paten.

Penggunaan Medis Kedua/ Penggunaan Medis Selanjutnya

Contoh :

Invensi : “Penggunaan senyawa X untuk mengobati penyakit hipertensi”

Pembanding : “Senyawa X yang digunakan sebagai antibakteri”

Klaim diatas merupakan contoh klaim penggunaan untuk produk yang sudah dikenal, yang biasanya disebut sebagai klaim

penggunaan medis kedua (Second Medical Use). Dalam contoh klaim di atas, klaim dititik-beratkan pada penggunaan baru bagi senyawa X yang sudah ada sehingga klaim tersebut diatas dianggap sebagai temuan (discovery) yang tidak dapat dipatenkan.

Penggunaan baru yang tidak dianggap sebagai temuan temuan (discovery) :

Suatu klaim yang memiliki perbedaan aktivitas atau fungsi tidak dianggap sebagai temuan (*discovery*) jika fitur penggunaan/aktivitas/fungsi menjadi fitur pembeda atau pembatas klaim.

Contoh 1 :

Invensi : “Senyawa X yang digunakan untuk mengobati penyakit alergi”

Pembanding : “Senyawa X yang digunakan sebagai pestisida”

Dalam contoh klaim di atas, perlindungan klaim dititik-beratkan pada senyawa X dengan fitur “penyakit alergi” sebagai pembatas atau pembeda. Dalam kasus ini perlindungan klaim dibatasi pada senyawa X yang digunakan hanya untuk mengobati penyakit alergi sehingga dalam hal ini perlindungan hanya dimaksudkan untuk tujuan dimana suatu industri farmasi atau pabrik obat dapat memproduksi atau membuat suatu obat yang mengandung senyawa X yang diindikasikan hanya untuk mengobati penyakit alergi. Dalam hal demikian penilaian kebaruan dilakukan terhadap fitur pembatas atau pembeda tersebut yang dalam kasus klaim diatas adalah “penyakit alergi. Klaim jenis ini dapat dianggap sebagai suatu “klaim produk” dengan fitur esensial suatu aktivitas/penggunaan “penyakit alergi” yang dapat dibedakan dengan fitur esensial suatu aktivitas/penggunaan “pestisida” dari dokumen pembanding. Dengan demikian invensi seperti ini dapat dipatenkan.

Contoh 2 :

Invensi : “Senyawa X yang digunakan untuk mengobati penyakit hipertensi”

Pembanding : “Senyawa X yang digunakan sebagai antibakteri”

Dalam contoh klaim di atas, perlindungan klaim dititik-beratkan pada senyawa X dengan fitur “penyakit hipertensi” sebagai pembatas atau pembeda. Dalam kasus ini perlindungan klaim dibatasi pada senyawa X yang digunakan hanya untuk mengobati penyakit hipertensi sehingga dalam hal ini perlindungan hanya dimaksudkan untuk tujuan dimana suatu industri farmasi atau pabrik obat dapat memproduksi atau membuat suatu obat yang mengandung senyawa X yang diindikasikan hanya untuk mengobati penyakit hipertensi. Dalam hal demikian penilaian kebaruan dilakukan terhadap fitur pembatas atau pembeda tersebut yang dalam kasus klaim di atas adalah “penyakit hipertensi”. Dengan demikian invensi seperti ini dapat dipatenkan.

Fitur “penggunaan/aktivitas” yang berupa mekanisme kerja suatu obat dianggap terlalu luas dan tidak jelas karena mekanisme kerja obat tidak menentukan jenis penyakit yang diselesaikan oleh produk invensi tersebut dan tidak dapat menjelaskan tingkat efikasi yang dihasilkan oleh produk dari invensi tersebut.

Contoh :

Invensi : Senyawa A yang digunakan sebagai penghambat reseptor histamin.

Jenis klaim di atas memiliki fitur pembeda/pembatas “penghambat reseptor histamin” yang merupakan suatu mekanisme kerja obat, dimana mekanisme kerja obat sebagai “penghambat reseptor histamin” tidak menentukan jenis penyakit apa yang dapat dipengaruhi atau disembuhkan apakah penyakit alergi, gastrik ulser, asma, bronkitis dan lainnya, selain itu mekanisme kerja obat sebagai “penghambat reseptor histamin” juga tidak dapat menjelaskan tingkat efikasi yang dihasilkan oleh produk dari senyawa A seberapa jauh suatu penyakit dapat diobati atau disembuhkan.

Dengan demikian klaim seperti diatas dianggap tidak jelas dan tidak dapat dipatenkan.

Fitur “penggunaan/aktivitas” yang dapat dijadikan sebagai fitur pembeda/pembatas adalah penggunaan atau aktivitas yang ditujukan untuk mengobati atau mencegah penyakit tertentu dimana tingkat efikasi yang dipengaruhi didukung oleh data hasil uji klinis, hasil percobaan hewan *in vivo* atau *in vitro* yang dijelaskan dalam deskripsi.

Contoh Klaim

Invensi : “Senyawa A yang digunakan sebagai obat angina pektoris”

Pembanding : “Senyawa A yang digunakan sebagai dilator pembuluh jantung “

Jika didalam deskripsi dijelaskan tingkat efikasi yang dipengaruhi melalui suatu data pendukung misalnya berupa uji klinis yang dilakukan pada pasien-pasien dengan penyakit angina pektoris maka fitur “obat angina pektoris” dapat dijadikan sebagai fitur pembeda/pembatas untuk menilai kebaruan. Dengan demikian jenis klaim seperti diatas dapat dipatenkan.

Penggunaan Baru Dengan Mekanisme kerja yang sama

Contoh :

Invensi : “Senyawa X yang digunakan sebagai anti asma pulmonari”

Pembanding : “Senyawa X yang digunakan sebagai bronkodilator”

Dalam contoh klaim di atas, penilaian kebaruan dilakukan terhadap fitur pembatas atau pembeda adalah “anti asma pulmonari”, dimana pada dasarnya “anti asma pulmonari” memiliki mekanisme kerja yang sama dengan fitur pada pembanding yaitu “bronkodilator”.

Pemeriksa akan mengetahui bahwa untuk mengobati penyakit asma pulmonari Senyawa X akan bekerja mendilatasi bronkus paru-paru. Dengan demikian invensi seperti diatas dianggap sama dan dapat dinilai tidak memiliki kebaruan. Contoh klaim diatas dapat dinilai memiliki kebaruan jika data-data dalam deskripsi dapat mendukung suatu peningkatan efikasi yang sangat signifikan yang dapat mendukung penilaian “*Selection Invention*”. Data-data yang dapat mendukung adanya penilaian kebaruan untuk “*Selection Invention*” adalah data uji klinis, perbedaan kandungan zat aktif, efek samping, bioavailabilitas, stabilitas dan lainnya.

5.3. Bentuk Baru Dari Senyawa Yang Sudah Ada

Bentuk Baru Dari Senyawa

Yang dimaksud dengan bentuk baru dari suatu senyawa adalah seperti yang didefinisikan dalam istilah “Bentuk Baru” diatas. Bentuk baru senyawa tersebut dianggap discovery (temuan) apabila tidak memberikan peningkatan khasiat bermakna dan tidak terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa. Peningkatan khasiat bermakna yang dimaksud disini sesuai dengan peningkatan efikasi/khasiat yang dijelaskan dalam bagian “Istilah” diatas.

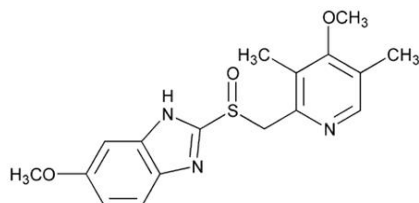
1. Kiralitas Kimia

Contoh :

Invensi : Suatu enansiomer (S) atau (-) dari senyawa omeprazol yang memiliki struktur



Pembanding : Suatu senyawa omeprazol dengan struktur formula



Klaim diatas tidak memiliki perbedaan struktur kimia. Perbedaan hanya terletak pada bentuk isomer yang dapat memutar bidang optis aktif. Senyawa invensi adalah senyawa omeprazol yang memutar bidang optik aktif kekiri atau disebut juga sebagai enansiomer (S), sedangkan senyawa pembanding merupakan campuran rasemat yang memiliki 2 enansiomer (R) dan (S). Pada kasus seperti ini senyawa invensi dapat dianggap sebagai “Bentuk Baru” dari senyawa pembanding yang kemudian dapat dianggap sebagai temuan. Jika didalam deskripsi terdapat data dukung yang menunjukkan bahwa Efikasi, kualitas obat dan/atau keamanan (S)-omeprazol lebih baik dari Rasemat Omeprazol, maka senyawa invensi dapat dianggap memiliki peningkatan khasiat bermakna sehingga senyawa invensi tidak dianggap sebagai temuan melainkan dianggap sebagai “Invensi”.

Sebagai contoh didalam deskripsi dijelaskan bahwa Esomeprazole menunjukkan khasiat signifikan lebih besar daripada omeprazol dalam pengobatan pasien GERD dengan esofagitis erosif, maka senyawa invensi dapat dianggap memiliki peningkatan khasiat yang bermakna dibandingkan dengan senyawa pembanding, sehingga senyawa invensi tidak dapat dianggap sebagai temuan melainkan dianggap sebagai

“Invensi”. Dengan demikian contoh klaim diatas dapat dipatenkan.

2. Kristal/Solvat/Hidrat

Bahan aktif farmasi serta eksipien mungkin dapat berada dalam bentuk padatan yang berbeda yang sangat penting untuk pengembangan bahan baku farmasi. Salah satu jenis yang penting dari bentuk padat adalah solvat. Selama dekade terakhir, banyak solvat yang berbeda dari bahan farmasi dengan karakteristik fisik dan kimia yang mudah dilihat, dan ditandai perbedaan aktivitas farmasi mereka telah muncul. Solvat didefinisikan sebagai sistem multi-komponen kristal di mana pelarut yang ditampung oleh struktur kristal secara stoikiometri dan non-stoikiometrik. Pembentukan solvat organik bukan hidrat memainkan peran signifikan karena bahan farmasi sering terpapar pelarut organik selama produksi dan pengolahan. Selain itu, perilaku transformasi solvat selama kristalisasi dan penyimpanan seringkali rumit dan sulit dipahami sepenuhnya. Stabilitas relatif dari bentuk terlarut dan tak-terlarut tergantung pada suhu, tekanan dan aktivitas termodinamika pelarut. Oleh karena itu, studi tentang pertimbangan ini penting untuk merancang atau mengontrol proses yang menghasilkan bentuk padat dengan sifat yang diinginkan.

Contoh :

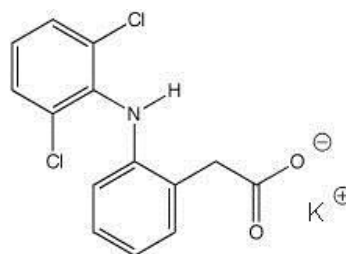
Invensi : Suatu Kristal padat atorvastatin hemi-kalsium dan solvat daripadanya yang memiliki puncak pola difraksi sinar X serbuk pada 19.1, 19.9, 21.4, 22.5, 23.5 ± 0.2 derajat dua teta dan 6.9, 17.0, 17.4, 18.2, 18.6 ± 0.2 dua teta.

Pembading : Suatu Kristal bentuk V atorvastatin atau hidrat dari padanya yang memiliki puncak pola difraksi sinar X serbuk pada 4.9 (broad), 6.0, 7.0, 8.0 (broad), 8.6, 9.9, 16.6, 19.0, dan 21.1 2 θ .

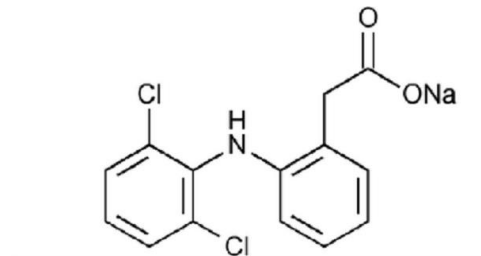
Sama halnya dengan “Kiralitas Kimia/Bentuk Enansiomer Senyawa”, bentuk “Kristal/solvat/hidrat” juga dianggap sebagai “Bentuk Baru” dari senyawa sesuai yang didefinisikan dalam bagian istilah, sehingga ”, bentuk “Kristal/solvat/hidrat” seperti diatas dianggap sebagai temuan (discovery). Namun jika didalam deskripsi didukung dengan data-data misalnya seperti data yang menunjukkan bahwa Kristal senyawa invensi memiliki kelarutan yang lebih baik di dalam air dan memberikan khasiat yang lebih baik dalam menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida dibandingkan dengan Kristal senyawa pembanding, maka senyawa invensi dapat dianggap memiliki peningkatan khasiat bermakna sehingga senyawa invensi tidak dianggap sebagai temuan melainkan dianggap sebagai “Invensi”.

3. Garam

Contoh : Suatu senyawa diklofenak dalam bentuk garam kalium yang memiliki struktur formula



Pembanding : Suatu garam natrium dari senyawa diklofenak yang memiliki struktur formula



Sesuai dengan definisi “Bentuk baru” yang didefinisikan dalam bagian istilah diatas, bentuk garam dari suatu senyawa juga dianggap sebagai “Bentuk Baru” dari senyawa sehingga dianggap sebagai “temuan/discovery”.

Data dalam deskripsi menjelaskan bahwa kalium diklofenak lebih cepat diserap dan memiliki onset aktivitas analgesik lebih cepat dari natrium diklofenak. Kalium diklofenak meredakan nyeri yang lebih baik pada 25 mg, 50 mg, dan 100 mg dosis dibandingkan dengan Natrium diklofenak yang memiliki khasiat terbatas pada dosis yang sama. Data yang dijelaskan dalam deskripsi tersebut mendukung bahwa kalium diklofenak pada contoh klaim diatas memiliki peningkatan khasiat bermakna sehingga contoh klaim diatas tidak dianggap sebagai temuan/diascovery melainkan dapat dianggap sebagai invensi.

4. Bakal Obat (*Prodrugs*) dan Metabolit

Menurut definisi “Bentuk Baru” yang dijelaskan dalam bagian istilah diatas, bakal obat dan metabolit juga termasuk “Bentuk Baru” yang dianggap sebagai temuan/discovery. Biasanya klaim bakal obat dan metabolit dari suatu senyawa tidak berdiri sendiri melainkan sebagai

bentuk-bentuk lain dari senyawa yang diklaim yang juga dimintakan perlindungannya dan pada umumnya data yang dijelaskan dalam deskripsi hanya mendukung senyawa yang diklaim saja dan tidak mendukung bentuk bakal obat dan metabolit dari senyawa yang diklaim. Dalam hal ini inventor seringkali melakukan spekulasi untuk meminta perlindungan dari bentuk bakal obat dan metabolit.

Bakal obat (*prodrug*) adalah bentuk **obat** tidak aktif yang dirancang untuk menjadi aktif setelah proses enzimatik atau reaksi kimia setelah mereka diberikan ke dalam tubuh. Metabolit adalah bentuk obat yang dihasilkan atau yang terlibat dalam metabolisme. Bakal obat dan metabolit merupakan hasil dari proses kimia dan enzimatik di dalam tubuh sehingga tingkat aktivitas dan efikasi yang dihasilkan pada setiap manusia berbeda-beda dan sulit distandarisasi. Dengan demikian untuk bisa dianggap memiliki “Peningkatan khasiat yang bermakna” bentuk bakal obat dan metabolit harus disertai dengan data uji klinis.

BAB 6 METODE PENGOBATAN

Undang-Undang Paten nomor 13/2016 Pasal 9(b) menyatakan bahwa salah satu invensi yang tidak dapat diberi paten adalah metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/ atau hewan;

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa :

Paten tidak diberikan untuk invensi :

- a. metode pemeriksaan
- b. metode perawatan
- c. metode pengobatan dan
- d. metode pembedahan
- e. metode Pemeriksaan

a. Metode Pemeriksaan

Yang dimaksud dengan “metode pemeriksaan” merupakan metode diagnosa. Diagnosis didefinisikan sebagai penentuan sifat suatu kondisi medis, biasanya dengan menyelidiki riwayat, etiologi dan gejalanya dan dengan menerapkan suatu uji. Dengan demikian metode diagnosis yang dimaksud disini adalah metode pemeriksaan untuk menentukan suatu kondisi medis tertentu.

Ada beberapa jenis metode pemeriksaan atau diagnosis yaitu :

1. Metode pemeriksaan *in vivo*

Adalah metode pemeriksaan yang menggunakan keseluruhan organisme hidup dan dilakukan organisme hidup.

Metode pemeriksaan *in vivo* jika diterapkan pada manusia dan hewan tidak dapat diberikan paten.

Contoh : Metode pemeriksaan alergi yang terdiri dari meneteskan atau menyuntikkan sampel uji pada suatu subjek manusia atau hewan.

“Suatu metode yang dilakukan pada mayat, misalnya untuk menentukan penyebab kematian, bisa dipatenkan. Metode yang dilakukan pada mayat dipertimbangkan dapat dipatenkan karena metode tersebut dilakukan pada manusia atau organisme tidak hidup”.

2. Metode pemeriksaan *in vitro*

Adalah metode pemeriksaan yang menggunakan sampel benda mati, bagian organisme tidak hidup, bagian organisme hidup dan dilakukan tidak pada organisme hidup, biasanya dilakukan dilaboratorium dengan menggunakan cawan petri atau tabung reaksi. Bagian organisme hidup dapat berupa sampel darah, urin, sel, jaringan atau organ tubuh yang telah diambil dari organisme hidup.

Metode pemeriksaan *in vitro* tidak diterapkan langsung pada manusia dan hewan sehingga metode pemeriksaan atau diagnosis *in vitro* dapat diberikan paten.

Contoh : Metode pengukuran kadar hemoglobin dengan menggunakan sampel darah pasien.

3. Metode pemeriksaan *ex vivo*

Adalah metode pemeriksaan yang menggunakan bagian organisme hidup dan pemeriksaan atau pengukuran dilakukan diluar organisme hidup atau pada jaringan dalam suatu lingkungan buatan diluar organisme dengan perubahan minimum kondisi alam.

Bagian organisme hidup dapat berupa sampel darah, urin, sel, jaringan atau organ tubuh yang telah diambil dari organisme hidup.

Metode pemeriksaan *ex vivo* tidak diterapkan langsung pada manusia dan hewan sehingga metode pemeriksaan atau diagnosis *ex vivo* dapat diberikan paten.

Contoh : Metode pemeriksaan yang melibatkan kultur jaringan dengan kondisi yang disesuaikan dengan organisme hidup.

4. Metode pemeriksaan *in silico*

Adalah metode pemeriksaan yang dilakukan menggunakan ekspresi yang berarti pada program komputer atau melalui simulasi komputer.

In silico merupakan pendekatan relatif baru dalam penelitian, yang digunakan secara luas dalam metode pemeriksaan untuk memprediksi bagaimana obat berinteraksi dalam tubuh dan patogen.

Metode pemeriksaan *in silico* tidak diterapkan langsung pada manusia dan hewan sehingga metode pemeriksaan atau diagnosis *in silico* dapat diberikan paten.

Contoh :

- Teknik Pensekuenan Bakteri untuk identifikasi bakteri menggunakan sekuen DNA dan RNA. Paling umum adalah polymerase chain reaction (PCR) dalam salinan tunggal atau beberapa bagian DNA yang menghasilkan jutaan salinan dari urutan DNA tertentu.
- Pemodelan Molekul untuk identifikasi obat-obatan dan zat yang berinteraksi dengan reseptor nuklir sel. Misalnya emulasi berbasis komputer menunjukkan zat yang diproduksi bakteri. Kesimpulan saling memvalidasi pengamatan klinis.
- Simulasi Sel Global dengan membangun sebuah model komputer yang ramai diisi sel-sel bakteri dan merespon terhadap zat tertentu dalam lingkungan. Teknik ini secara akurat mensimulasikan perilaku sel-sel hidup.

b. Metode Perawatan

Yang dimaksud dengan metode perawatan dalam penjelasan pasal 9. b. undang-undang Paten nomor 13/2016 adalah metode perawatan untuk medis.

Perawatan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sengaja dan sistematis terhadap peralatan hingga mencapai hasil/kondisi yang dapat diterima dan diinginkan.

Metode perawatan medis adalah metode perawatan yang terkait dalam bidang kedokteran yang meliputi perawatan yang dilakukan

dalam rangka diagnosis, pengobatan atau pencegahan penyakit. Metode perawatan medis dibedakan menjadi dua, yakni metode perawatan medis terapi dan metode perawatan medis non terapi.

Metode perawatan medis terapi adalah metode perawatan medis terapi yang ditujukan untuk terapi atau mengobati penyakit tertentu. Metode perawatan medis terapi tidak dapat diberi paten.

Contoh metode perawatan medis terapi :

- Metode perawatan pasien kanker dengan menggunakan radioterapi

Metode perawatan medis non terapi adalah metode perawatan medis yang tidak ditujukan untuk terapi, pengobatan atau pencegahan penyakit. Metode perawatan medis non terapi dapat meliputi :

- Metode perawatan kecantikan (Metode kosmetik)

Metode perawatan kosmetik murni dari kulit dan rambut seperti menggunakan komposisi untuk menguatkan rambut dan melindungi bibir dari sengatan matahari tidak termasuk dalam metode perawatan yang bersifat terapi. Dengan demikian metode perawatan kosmetik seperti ini dapat dipatenkan.

Metode untuk melindungi kulit dengan hanya menghalangi radiasi UV tidak dianggap sebagai terapi, namun jika metode tersebut mencakup efek fisiologis maka itu dianggap sebagai "terapi". Secara khusus, jika aspek kosmetik dan terapi dari metode yang diklaim untuk melindungi kulit "tidak dapat dihindari terkait, sehingga masing-masing harus berkembang bersama dengan yang lain dan hal itu tidak mungkin memisahkannya", metode ini bersifat terapi.

Contoh “Penggunaan komposisi untuk pengobatan lokal komedo” adalah murni metode kosmetik kebersihan tubuh non-terapi dan dapat dipatenkan, namun metode perawatan ini akan menjadi “metode perawatan terapi” saat diterapkan untuk pengobatan jerawat, karena jerawat merupakan salah satu penyakit pada kulit yang disebabkan oleh bakteri sehingga pengobatan jerawat merupakan suatu tujuan terapi. Metode semacam ini tidak dapat dipatenkan.

- Perawatan Oral

Metode untuk perawatan mulut dan gigi seperti metode pembersihan kerak gigi, penutupan fisura, tambalan dan restorasi, ekstraksi gigi, pemasangan gigi palsu dan perawatan ortodontik, yang tidak bertujuan untuk terapi dapat dipatenkan.

Metode untuk perawatan mulut dan gigi seperti menghilangkan plak gigi, atau mencegah pembentukan wabah yang memiliki efek mengobati atau mencegah karies gigi, sehingga bersifat terapi tidak dapat dipatenkan.

- Obesitas dan Penurunan Berat Badan

Metode penurunan berat badan yang bertujuan untuk memperbaiki penampilan tubuh mamalia dianggap sebagai metode perawatan non-terapi sehingga dapat dipatenkan. Namun suatu metode dalam mengobati obesitas dianggap sebagai terapi. Metode seperti ini dapat dipatenkan. Dalam hal demikian untuk menghindari kebingungan pemeriksa sebaiknya bunyi klaim harus menjadi jelas tujuan perlindungannya.

Contoh : “Suatu metode non terapi penurunan berat badan yang terdiri dari suatu komposisi herbalife pada pasien selama 3 bulan terus menerus”

Bunyi klaim seperti diatas adalah jelas “metode untuk tujuan non terapi” sehingga dapat dipatenkan.

Contoh : Suatu metode menurunkan berat badan untuk mengurangi, mencegah atau mengobati obesitas yang terdiri dari suatu komposisi herbalife pada pasien selama 3 bulan terus menerus”. Klaim seperti ini bersifat dan bertujuan untuk terapi sehingga tidak dapat dipatenkan.

- Kontrasepsi, Aborsi dan Kesuburan

Permohonan dengan klaim untuk metode kontrasepsi, yang diterapkan pada manusia, bukanlah materi yang dapat dipatenkan. Juga, metode aborsi, penghentian kehamilan atau induksi persalinan dianggap sebagai perawatan yang melanggar kesusilaan dan agama. Dengan demikian metode ini tidak dapat dipatenkan.

- Metode Penggunaan Perangkat Implantasi

Cara mengoperasikan alat pacu jantung di mana output ke jantung disesuaikan dianggap sebagai metode pengobatan. Namun, metode mengendalikan energi masukan ke alat pacu jantung yang tidak mempengaruhi keluaran ke jantung adalah non-terapeutik. Dengan kata lain, metode yang berkaitan dengan pengoperasian perangkat tanpa hubungan fungsional antara metode yang diklaim dan efek yang dihasilkan oleh perangkat pada tubuh tidak dianggap sebagai

metode perawatan terapi. Dengan demikian metode penggunaan alat dengan tujuan non terapi dapat dipatenkan.

- Metode Perawatan Hewan

Metode perawatan hewan yang tidak bertujuan terapi seperti misalnya metode perawatan hewan untuk meningkatkan hasil daging atau susu mereka, untuk mendorong pertumbuhan, memperbaiki kualitas daging kambing atau untuk meningkatkan hasil wol) atau metode lainnya dapat dipatenkan. Karakteristik pengukuran atau perekaman tubuh hewan adalah materi yang dapat dipatenkan. Misalnya, menggunakan suatu komposisi untuk meningkatkan produksi susu pada sapi mungkin bisa diterima jika terbukti bahwa keberhasilan perawatan bukan hanya konsekuensi keadaan kesehatan hewan.

- Metode pengaturan nutrisi (Metode diet)

Metode pengaturan nutrisi (Metode diet) untuk meningkatkan atau memperbaiki kesehatan tetapi tidak bertujuan untuk terapi dapat dikelompokkan sebagai suatu metode perawatan non terapi sehingga dapat dipatenkan. Sebagai contoh metode pengaturan nutrisi pada pasien paska operasi dengan pemberian tambahan nutrisi kesehatan.

c. Metode Pengobatan

Metode pengobatan adalah metode untuk menyembuhkan, meringankan, menghapus atau mengurangi gejala, atau mencegah atau mengurangi kemungkinan tertular setiap gangguan atau

kerusakan dari tubuh manusia atau hewan". Metode pengobatan terdiri dari beberapa jenis yaitu :

- Metode pengobatan terapi mencakup metode menyembuhkan, meringankan, menghilangkan, atau mengurangi gejala penyakit
- Metode pengobatan profilaksis mencakup metode mencegah suatu penyakit, misalnya vaksinasi.
- Metode pengobatan abortif adalah pengobatan yang dimaksudkan untuk menghentikan kondisi medis dari perkembangan lebih lanjut. Pengobatan yang dilakukan pada tanda-tanda paling awal dari munculnya penyakit, seperti gejala sakit kepala migrain, adalah sebuah terapi abortif.
- Metode pengobatan suportif adalah suatu pengobatan yang tidak merawat atau memperbaiki kondisi yang mendasarinya, melainkan meningkatkan kenyamanan pasien.

Keempat jenis metode pengobatan tersebut tidak dapat dipatenkan.

d. Metode Pembedahan

Pembedahan didefinisikan sebagai perawatan tubuh dengan operasi atau manipulasi. Hal ini tidak terbatas pada pemotongan tubuh tapi juga mencakup manipulasi seperti pengaturan patah tulang atau relokasi sendi yang terkilir, juga disebut "operasi tertutup", dan juga operasi bedah gigi.

"Pengobatan dengan operasi" mencakup intervensi yang, terlepas dari tujuan spesifik mereka, memberikan prioritas untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan tubuh manusia atau hewan tempat mereka melakukan aktivitas. Dengan demikian, definisi pembedahan meliputi "endoskopi, tusukan, injeksi, eksisi dan kateterisasi. Tusukan lumbal untuk memberi suntikan epidural akan jatuh sebagai metode pembedahan. Metode Pembedahan tidak dapat dipatenkan.

Pembedahan mendefinisikan sifat pengobatan daripada tujuannya. Jadi, misalnya metode perawatan dengan pembedahan untuk tujuan kosmetik tidak termasuk kedalam "Metode pembedahan" yang dimaksud disini.

BAB 7 BAHAN ALAM

7.1. Produk Bahan Alam

Produk bahan alam adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut. [Rancangan Perka BPOM tentang Pengelompokan obat bahan alam].

Obat Herbal adalah bahan atau ramuan bahan yang berasal dari tumbuhan , hewan dan mineral. [Pedoman Cara Uji Klinik Yang Baik di Indonesia Edisi II Tahun 2015]

Obat Asli Indonesia adalah obat-obatan yang didapat langsung dari bahan-bahan alamiah di Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan dipergunakan dalam pengobatan tradisional. [UU Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi]

Jenis-jenis produk herbal :

1. Obat Herbal Tradisional
2. Kosmetik herbal
3. Makanan/minuman kesehatan
4. Makanan dan obat hewan
5. Penolak serangga
6. Herbisida
7. Produk nanoherbal

1. **Obat Tradisional**

Obat Tradisional menurut UU Kesehatan no. 36 th. 2009 tentang kesehatan adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Pengelompokan produk bahan alam (Berdasarkan pengelompokan Obat Bahan Alam Badan POM) ada 3 jenis yaitu :

a. **Jamu**

Jamu adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. (UU no. 36 tahun 2009).

Identifikasi bahan baku □ kualitatif

Bentuk sediaan jamu dapat berupa : seduhan/rebusan, pil, palem, serbuk maupun larutan.

Biasanya pada jamu pembuktian mengenai aktivitas/efikasi/khasiat hanya dilakukan uji empiris dan uji mutu jamu

Dengan tidak adanya data keamanan dan khasiatnya secara ilmiah yang dibuktikan dengan uji praklinik dan uji klinik dari jamu maka invensi mengenai jamu tidak dapat dinilai langkah inventifnya sehingga sediaan jamu tidak dapat diberi perlindungan paten dalam bentuk permohonan paten biasa (P). Namun demikian sediaan atau

komposisi jamu dapat diberikan perlindungan paten dalam bentuk permohonan paten sederhana (S).

Dalam bentuk permohonan paten sederhana (S), sediaan atau komposisi jamu yang dimintakan perlindungannya tetap harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya, sehingga klaim-klaim yang diajukan/dimintakan perlindungannya harus menambahkan fitur khasiat/efikasi/aktivitas/kegunaan.

Contoh Klaim : (Komposisi Tolak Angin)

1. Komposisi jamu yang secara tradisional dapat digunakan sebagai obat untuk meredakan masuk angin, perut mual, tenggorokan kering dan badan terasa dingin, dimana komposisi terdiri dari *Amoni Fructus* (kapulaga), *Foeniculli Fructus* (Adas), *Isorae Fructus* (kayu ules), *Myristicae Semen* (pala), *Burmanni Cortex* (kayu manis), *Centellae Herba* (pegagan), *Caryophylli Folium* (cengkeh), *Parkiae Semen* (kedawung), *Oryza sativa* (beras), *Menthae arvensitis Herba* (poko), *Usneae thallus* (kayu angin), *Zingiberis Rhizoma* (jahe), ekstrak *Panax Radix*, 70% *Mel Depuratum* (Madu) serta bahan-bahan lain.

2. Komposisi jamu yang sesuai dengan klaim 1, dimana komposisi dalam bentuk larutan.

Catatan : Dalam hal ini semua bahan baku yang ada dalam komposisi diatas belum terstandarisasi dan juga efikasi yang diklaim hanya dibuktikan secara empiris dan belum dibuktikan secara ilmiah dengan uji praklinis dan uji klinis. Namun demikian kebaruan dari komposisi jamu tersebut tetap dapat dinilai sehingga komposisi jamu

diatas dapat diberikan perlindungan paten dalam bentuk paten sederhana.

b. Jamu Terstandar

Jamu Terstandar Adalah Jamu yang pembuktian aspek keamanan dan kasiat melalui uji praklinik (uji toksisitas & farmakodinamika) dan/atau uji klinik.

Bahan baku terstandardisasi secara kualitatif dan kuantitatif.

Jamu Terstandar dapat dinilai aspek patentabilitasnya (kebaruan, langkah inventif dan keterapan dalam industri) dan diberikan perlindungan paten dalam bentuk paten biasa (P) dan paten sederhana (S).

Contoh klaim : (Komposisi diabet)

1. Komposisi obat herbal terstandar yang dapat digunakan sebagai obat diare, dimana komposisi terdiri dari :

- *Pasidii Folium* (daun jambu biji)
- *Curcuma domesticae* (rimpang kunyit)
- *Chebulae fructus* (buah mojokeling)
- *Granati pericarpium* (kulit buah delima)

2. Komposisi jamu yang sesuai dengan klaim 1, dimana komposisi dalam bentuk kapsul.

Catatan : Dalam hal ini semua bahan baku yang ada dalam komposisi diatas telah terstandarisasi dan juga efikasi yang diklaim sudah dibuktikan secara ilmiah

dengan uji praklinis yang dijelaskan dalam deskripsi permohonan paten. Dengan demikian kebaruan dan langkah inventif dari komposisi herbal tersebut dapat dinilai sehingga komposisi diatas dapat diberikan perlindungan paten dalam bentuk paten biasa dan paten sederhana.

c. Fitofarmaka

Fitofarmaka adalah Obat Bahan Alam Indonesia bukan berasal dari Jamu yang pembuktian aspek keamanan dan kasiat melalui uji praklinik dan uji klinik (tidak ada riwayat empiris).

Bahan baku terstandardisasi secara kualitatif dan kuantitatif

Contoh Klaim : (Komposisi stimuno)

1. Komposisi herbal yang mengandung ekstrak tanaman *Phyllanthus niruri* dalam konsentrasi 25-50 mg yang dapat digunakan sebagai imunomodulator.
2. Komposisi jamu yang sesuai dengan klaim 1, dimana komposisi dapat membantu merangsang tubuh memproduksi lebih banyak antibodi dan mengaktifkan sistem kekebalan tubuh .
3. Komposisi jamu yang sesuai dengan klaim 1 atau 2, dimana komposisi dalam bentuk sirup dan kapsul.

Catatan : Dalam hal ini semua bahan baku yang ada dalam komposisi diatas dan juga produk jadi telah terstandarisasi dan juga efikasi yang diklaim sudah dibuktikan secara ilmiah dengan uji praklinis dan uji klinis yang dijelaskan dalam deskripsi permohonan paten. Dengan demikian kebaruan dan langkah inventif dari komposisi herbal tersebut dapat dinilai sehingga komposisi diatas dapat diberikan perlindungan paten dalam bentuk paten biasa dan paten sederhana.

Fitur-fitur yang dapat digunakan dalam menilai kebaruan dan langkah inventif :

1. Kandungan bahan aktif
2. Efikasi/kegunaan (Uji farmakologi)
3. Uji toksisitas :
 - Oral : uji toksisitas akut, subkronik, kronik , uji teratogenik dan lainnya.
 - Kulit : Uji sensitisasi, iritasi akut dermal, iritasi mata, iritasi mukosa vagina, toksisitas akut dermal, dan toksisitas subkronik dermal.
4. Uji keamanan yang meliputi antara lain :
 - Uji mikroba patogen
 - Uji batas logam berat
 - Uji angka lempeng total (ALP)
 - Uji kapang/kamir
 - Tidak mengandung bahan yang dilarang
 - dll
5. Uji mutu yang meliputi antara lain :
 - Uji Kadar Air
 - Cara Pembuatan
 - Sumber perolehan

- bahan baku
- kualitas bahan baku
- kualitas produk jadi
- Keseragaman bobot
- Volume
- Waktu hancur
- Stabilitas produk jadi

7.2. Proses pada Bahan Alam

Setiap langkah/tahap dalam proses pembuatan produk herbal sangat mempengaruhi kualitas, keamanan dan efikasi dari produk herbal tersebut. Dengan demikian fitur-fitur yang terkait dalam proses dapat dibuat melekat/ atau disatukan dengan fitur produk untuk menilai kebaruan dan langkah inventif dari produk tersebut.

Fitur-fitur yang dapat melekat pada produk herbal antara lain :

- sumber bahan baku (akar, daun, batang, bunga dll)
- pelarut (air, etanol, kloroform, polietilen glikol dan lainnya)
- hasil dari jenis proses yang dilakukan (rebusan, seduhan, godokan, ekstrak, isolat dan lainnya)

Contoh :

- Rebusan daun sirih
- Ekstrak etanol buah manggis
- Serbuk bunga rosela

- Isolat Lactobacillus
- Dan lainnya

7.3. Product By Process pada Bahan Alam

Product by process atau produk yang dicirikan dengan proses dalam hal produk herbal dapat diperbolehkan jika memenuhi ketentuan patentabilitas dan sulit didefinisikan dengan produk itu sendiri. Hal ini dikarenakan setiap langkah/tahap dalam proses pembuatan produk herbal sangat mempengaruhi kualitas, keamanan dan efikasi dari produk herbal tersebut. Dengan demikian fitur proses pada produk herbal dapat digunakan dalam menilai kebaruan dan langkah inventif dari produk tersebut.

Contoh :

- Ekstrak minyak kayuputih yang diekstraksi secara panas dengan metode refluks pada suhu 150°C.

Catatan : dalam hal demikian jenis ekstraksi, metode ataupun suhu yang digunakan dalam tahap proses tersebut dapat digunakan dalam menilai kebaruan dan langkah inventif dari produk tersebut.

7.4. Penggunaan Medis Kedua Pada Bahan Alam

Aktivitas/fungsi/efikasi/kegunaan adalah fitur yang paling penting dalam suatu produk herbal dan biasanya fitur tersebut selalu mengikuti klaim-klaim pada produk herbal. Salah satu perkembangan yang dilakukan dalam produk herbal adalah mencari fungsi-fungsi atau efikasi lain dari produk herbal tersebut. Dengan demikian penggunaan medis kedua dapat diperbolehkan dalam

produk herbal, dimana fitur penggunaan tersebut tetap melekat pada suatu klaim produk.

Contoh :

1. Ekstrak sambiloto yang dapat digunakan sebagai obat diabetes (penggunaan medis pertama).
2. Ekstrak sambiloto yang berguna sebagai imunomodulator (penggunaan medis kedua).

Contoh diatas harus diikuti dengan fitur lain yang dapat mendukung kebaruan dan langkah inventif dari klaim tersebut. Sebagai contoh fitur yang dapat digunakan antara lain konsentrasi atau kadar dan juga cara pemberian yang dapat berfungsi sebagai imunomodulator.

BAB 8 SELEKSI INVENSI (*SELECTION INVENTION*)

8.1. Pengertian Seleksi Invensi

Seleksi invensi adalah suatu invensi yang berhubungan dengan hasil-hasil seleksi dari suatu unsur, sub-set, atau sub-rentang individu, yang belum disebutkan secara eksplisit, dalam kumpulan atau jangkauan yang lebih dikenal.

Dalam menentukan kebaruan suatu seleksi invensi, harus diputuskan, apakah unsur-unsur yang dipilih diungkapkan dalam bentuk yang diwujudkan atau dijelmakan (nyata) dari suatu unsur yang telah ada dalam pembanding (*prior art*). Suatu pilihan invensi dari satu daftar unsur yang diungkapkan secara khusus tidak memberikan hal baru. Namun, jika suatu pilihan invensi dari dua atau lebih unsur tertentu harus dibuat agar bisa sampai pada kombinasi fitur tertentu maka kombinasi fitur yang dihasilkan, yang tidak secara khusus diungkapkan pada *prior art*, memberi kesan baru (" unsur prinsip ").

8.2. Contoh Seleksi Invensi

Contoh seleksi invensi dapat berupa:

(a) Seleksi Invensi dari suatu senyawa (Klaim Markush)

Suatu senyawa kimia dari formula umum yang diketahui dimana senyawa tersebut dipilih dari pemilihan substituen spesifik dari dua atau lebih "unsur" substituen yang diberikan dalam formula umum yang diketahui. Hal yang sama berlaku untuk campuran spesifik yang dihasilkan dari pemilihan komponen individual dari daftar komponen yang membentuk campuran *prior art*;

Contoh :

Invensi : Suatu senyawa asam bis [(E)7-[4-(4-Fluorofenil)-6-(isopropil)-2-[metil(metilsulfonil)amino] pirimidinil-5-il](3R,5S)-3,5-dihidroksihept-6-enoat yang memiliki struktur : (Senyawa Rosuvastatin)

Pembanding : Suatu senyawa aminopirimidin yang memiliki struktur formula

Dengan substituen yang disebutkan dalam klaim.

Dalam dokumen pembanding jika seluruh substituen yang disebutkan dimasukkan kedalam struktur formula maka akan dapat terbentuk kemungkinan-kemungkinan beberapa senyawa antara lain simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin dan senyawa lainnya. Namun didalam deskripsi tidak menjelaskan atau menyebutkan secara eksplisit senyawa rosuvastatin yang diklaim invensi. Dalam hal ini Invensi mencoba untuk mewujudkan atau menjelmakan senyawa rosuvastatin dari dokumen pembanding menjadi suatu senyawa rosuvastatin secara nyata menjadi suatu invensi yang nyata yang tidak lagi bersifat spekulatif. Klaim semacam ini dapat dianggap sebagai suatu klaim “seleksi invensi” yang dapat dipatenkan.

(b) Seleksi invensi dari bahan awal untuk pembuatan produk akhir;

Contoh :

Invensi : Suatu ekstrak etanol biji edamame yang terdiri dari fraksi isoflavon yang digunakan sebagai bahan pemutih.

Pembanding : Sediaan kosmetik yang digunakan sebagai pemutih yang mengandung ekstrak edamame.

Ekstrak edamame dari invensi pada dasarnya adalah suatu bahan baku yang digunakan untuk membuat sediaan kosmetik yang dijelaskan dalam dokumen pembanding. Namun dalam kasus ini dokumen pembanding tidak menjelaskan secara eksplisit fraksi yang dikandung dalam ekstrak edamame yang berfungsi sebagai pemutih dan tidak menjelaskan bagian tanaman yang digunakan untuk membuat ekstrak edamame tersebut. Klaim jenis ini dapat dianggap sebagai klaim “seleksi invensi” yang dapat dipertimbangkan untuk diberi paten.

(c) Seleksi invensi sub-rentang beberapa parameter dari rentang yang diketahui.

Sub-rentang yang dipilih dari kisaran numerik yang lebih luas dari prior art dianggap baru, jika masing-masing dari tiga kriteria berikut terpenuhi :

- sub-rentang yang dipilih lebih sempit dibandingkan dengan kisaran yang diketahui;

Contoh :

Invensi : Suatu proses ekstraksi daun mengkudu dimana ekstrak dipanaskan pada suhu 20°C sampai 30°C

Pembanding : Suatu proses ekstraksi daun mengkudu dimana ekstrak dipanaskan pada suhu 10°C sampai 60°C.

Dalam contoh klaim diatas jelas terlihat bahwa invensi mengklaim suatu kisaran suhu antara suhu 20°C sampai 30°C yang lebih spesifik dari kisaran suhu pada pembanding. Klaim

seperti ini juga dapat disebut sebagai klaim seleksi invensi yang dapat dipertimbangkan untuk diberi paten.

- sub-rentang yang dipilih cukup jauh dari contoh-contoh spesifik yang diungkapkan dalam prior art dan dari titik akhir dari kisaran yang diketahui;

Contoh :

Invensi : Suatu komposisi farmasi yang mengandung ekstrak daun kapulaga dalam konsentrasi 15% sampai 25 % untuk mengobati disfungsi ereksi.

Pembanding : Suatu komposisi farmasi yang mengandung ekstrak daun kapulaga dalam konsentrasi 10% sampai 70% untuk mengobati disfungsi ereksi.

Dalam kasus ini dokumen pembading memberikan contoh komposisi farmasi yang mengandung ekstrak daun kapulaga dalam beberapa konsentrasi antara lain 10%, 30%, 50% dan 70%. Sedangkan invensi memberikan bahwa konsentrasi optimal ekstrak kapulaga berada pada konsentrasi 15%, 20% dan 25%. Dengan demikian kasus klaim diatas dapat dianggap seleksi invensi yang dapat dipertimbangkan untuk diberi paten.

- sub-rentang yang dipilih bukanlah spesimen yang diungkapkan dari prior art, yaitu bukan perwujudan awal dari invensi sebelumnya, namun invensi lain (pemilihan purposif, pengajaran teknis baru).

Contoh

Invensi : Suatu komposisi farmasi yang mengandung senyawa tetrahidroksialkil sulfat dalam konsentrasi 1% sampai 3% yang digunakan sebagai pengawet.

Pembandingan : Suatu komposisi farmasi yang mengandung senyawa tetrahidroksialkil sulfat dalam konsentrasi 10% sampai 60% yang digunakan sebagai anti bakteri.

Sub-rentang 1% sampai 3% yang diklaim invensi adalah suatu pengajaran teknis yang baru yang sebelumnya tidak dijelaskan dalam dokumen pembandingan. Dengan demikian klaim diatas dapat dianggap seleksi invensi yang dapat dipertimbangkan untuk diberi paten.

- Sub-rentang tumpang tindih (misalnya rentang numerik, rumus kimia) dari materi subjek yang diklaim dan pembandingan

Contoh :

Invensi : Suatu larutan injeksi ibuprofen yang memiliki pH 7 sampai pH 9.

Pembandingan : Suatu larutan injeksi ibuprofen yang memiliki pH 5,5 sampai pH 8.

Prinsip yang sama berlaku untuk menilai kebaruan seperti pada kasus lain, misalnya, seleksi invensi harus diputuskan dari subjek yang telah tersedia dari pengungkapan pembandingan dan dengan demikian menjadi bagian dalam bidangnya. Dalam konteks ini, bukan hanya contoh, tapi keseluruhan isi dari dokumen pembandingan harus dipertimbangkan. Materi yang "tersembunyi" dalam dokumen pembandingan, dalam arti diredam berulang-ulang dan bukan disembunyikan secara sengaja, tidak dianggap tersedia untuk. Dalam hal ini dalam menilai kebaruan tidak hanya contoh saja yang menjelaskan kisaran pH antara 7 sampai 9 tetapi keseluruhan isi dokumen dan data-data yang cukup membuktikan bahwa kisaran pH tersebut layak dipertimbangkan untuk diberi paten.

(d) Seleksi Invensi Dari Penggunaan Baru Dengan Mekanisme kerja yang sama

Contoh

Invensi : “Senyawa X yang digunakan sebagai anti tuberkulosis”

Pembanding : “Senyawa X yang digunakan sebagai antibakteri”

Dalam kasus ini, deskripsi menunjukkan adanya data uji klinis terhadap pasien-pasien TBC, dimana data uji klinis menunjukkan bahwa senyawa X pada invensi sangat sensitif terhadap bakteri tuberkulosis dan dapat menyembuhkan pasien dengan penyakit tuberkulosis. Dalam hal ini pemeriksa mengetahui bahwa bakteri M. tuberculosis banyak resisten terhadap antibiotik, sehingga temuan terhadap suatu aktivitas obat terhadap bakteri M. tuberculosis adalah sesuatu yang sulit dibidang ini. Dalam hal ini fitur “anti tuberkulosis” dapat dianggap berbeda dengan fitur “antibakteri”. Dengan demikian klaim tersebut dapat **dianggap klaim “*Selection Invention*” dan dapat dianggap memiliki kebaruan.**

BAB 9 MAKANAN DAN MINUMAN KESEHATAN (BERNUTRISI)

Makanan dan minuman kesehatan/bernutrisi adalah makanan atau minuman serta produk bahan pangan lainnya yang mengandung bahan yang kaya nutrisi dan dapat meningkatkan kesehatan manusia atau hewan.

Bahan yang kaya nutrisi adalah bahan pangan yang biasanya mengandung unsur triguna yakni sebagai gizi pembangun, gizi pengatur, dan gizi pembangkit energi.

Yang dimaksud dengan meningkatkan kesehatan manusia atau hewan adalah yang mampu mempertahankan atau memperbaiki serta meningkatkan kesehatan tubuh manusia dan hewan termasuk mempertahankan atau memperbaiki serta meningkatkan kesehatan organ tubuh manusia dan hewan seperti mampu menjaga atau menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh, atau kadar gula darah.

Lebih dari itu, makanan kesehatan mampu membuat kadar asam urat, gula, lemak, dan asam urat, dalam kondisi stabil dan baik. Makanan sehat bergizi sama sekali tidak akan mengganggu fungsi organ-organ tubuh, bahkan mengondisikan tekanan darah selalu dalam posisi stabil.

Contoh Klaim :

1. Suatu produk susu kedelai yang mengandung tepung protein kedelai 70-90%; bubuk Zn-asetat 0,027-0,029%; vitamin E 0,016-0,020%; aspartam 0,4-0,5%; fruktosa 4-5%, dan susu skim 13-15%.

2. Penggunaan produk susu kedelai dari Klaim 1 untuk pembuatan suplemen pangan sebagai anti inflamasi untuk penderita obesitas.

Untuk jenis klaim makanan dan minuman kesehatan penilaian kebaruan dan langkah inventif dapat dilakukan pada fitur esensial yang berupa komponen atau bahan yang terkandung dalam makanan dan minuman tersebut juga aktivitas/penggunaan yang dihasilkan dari makanan dan minuman tersebut yang dapat meningkatkan kesehatan.

BAB 10 ALAT KESEHATAN

Alat Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Alat kesehatan berdasarkan tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud oleh produsen, dapat digunakan sendiri maupun kombinasi untuk manusia dengan satu atau beberapa tujuan sebagai berikut:

- diagnosis, pencegahan, pemantauan, perlakuan atau pengurangan penyakit;
- diagnosis, pemantauan, perlakuan, pengurangan atau kompensasi kondisi sakit;
- penyelidikan, penggantian, pemodifikasian, mendukung anatomi atau proses fisiologis;
- mendukung atau mempertahankan hidup;
- menghalangi pembuahan;
- desinfeksi alat kesehatan; dan
- menyediakan informasi untuk tujuan medis atau diagnosis melalui pengujian in vitro terhadap spesimen dari tubuh manusia

Contoh Klaim

1. Alat pengumpulan urin yang terdiri dari
 - Tas datar yang disesuaikan untuk dipakai oleh pasien di perut, tas tersebut memiliki dinding depan dan belakang termoplastik fleksibel yang bergabung dengan masing-masing lainnya di sepanjang bagian atas, bawah, dan tepi samping untuk menentukan ruang menerima urin,

- Sarana untuk mendukung tas tersebut dari pinggang pasien;
- Port pembuangan yang terletak di sepanjang dasar tepi dan terhubung dengan interior tas tersebut, dan
- Tabung masuk yang terhubung dengan saluran pembuangan

10.1. Alat Kesehatan Yang Mengandung Komposisi Farmasi/Obat/Nutrisi

Contoh :

1. Suatu implan yang terdiri dari dua kompartemen, dimana masing-masing kompartemen mengandung etinil estradiol dalam jumlah 2 mg dan progesteron dalam jumlah 10 mg.

Dalam kasus seperti diatas fitur esensial yang dapat dijadikan fitur pembeda dan pembatas adalah “fitur alat” dan “fitur”komposisi obat” seperti misalnya fitur esensial dari klaim diatas adalah “dua kompartemen”, “etinil estradiol dalam jumlah 2 mg” dan “dan progesteron dalam jumlah 10 mg”.

BAB 11. CONTOH KESATUAN INVENSI DI BIDANG FARMASI

Pasal 24 ayat (3) Undang-undang Paten No. 13 Tahun 2016 menyatakan bahwa permohonan paten mungkin diajukan hanya untuk 1 (satu) invensi, atau beberapa invensi asalkan (beberapa invensi tersebut harus) merupakan satu kesatuan invensi.

Jenis Ketidaksatuan invensi :

- *Apriori* : ketidaksatuan invensi yang secara langsung terbukti sebelum mempertimbangkan *prior art*.
- *A posteriori* : ketidaksatuan invensi yang menjadi jelas setelah memperhitungkan *prior art*.

Pada dasarnya, permohonan paten hanya dapat berhubungan dengan satu invensi atau sekelompok invensi yang terkait erat sehingga membentuk satu konsep inventif umum. Kesatuan invensi adalah suatu kelompok invensi yang memiliki kesatuan konsep inventif umum yang biasanya merupakan salah satu lingkup dari permasalahan invensi. Yang dimaksud konsep inventif umum adalah suatu konsep inventif yang dihubungkan dengan suatu “Fitur teknis khusus”.

Ungkapan "fitur teknis khusus" berarti, dalam satu kelompok invensi, fitur teknis atau fitur khusus yang menentukan kontribusi bahwa invensi yang diklaim memiliki hubungan teknis atau permasalahan yang sama yang diselesaikan oleh invensi. “Fitur teknis khusus” biasanya berupa suatu produk yang dihasilkan dari invensi ini, namun dalam bidang farmasi "fitur teknis khusus" dapat berupa komponen-komponen dari suatu komposisi atau sediaan seperti zat aktif, eksipien farmasi (pengisi, penstabil, pengatur pH dll); fitur teknis dari suatu proses dan aktivitas atau fungsi dari suatu komponen atau zat tertentu.

11.1. Invensi Yang Dapat Dipertimbangkan Dalam Kesatuan Invensi

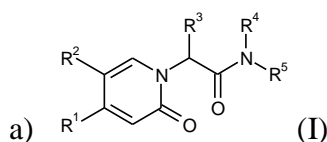
Invensi Yang Dapat dipertimbangkan dalam kesatuan invensi (kelompok invensi yang memiliki konsep inventif yang sama) antara lain :

(a) Klaim yang memiliki “Fitur Teknis Khusus” berupa produk yang dihasilkan dari invensi tersebut/produk invensi. Dalam kasus ini hubungan antara klaim-klaim terkait erat atau diikat oleh produk invensi.

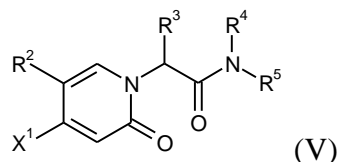
(a).1. Klaim untuk produk, klaim untuk proses yang secara khusus dipakai untuk pembuatan produk itu, klaim tentang penggunaan produk tersebut dan klaim tentang produk/komposisi/sediaan yang mengandung produk tersebut.

Contoh :

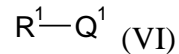
1. Suatu senyawa heterosiklik formula



2. Proses untuk pembuatan suatu senyawa formula (I) yang sesuai dengan klaim 1, dicirikan dengan mereaksikan senyawa dari formula



dengan senyawa formula



di bawah kondisi kopling Suzuki untuk memberikan senyawa dari formula (I).

3. Penggunaan senyawa yang sesuai dengan klaim 1 untuk memproduksi obat untuk pengobatan dan/atau pencegahan gangguan trombosis atau tromboemboli.

4. Komposisi farmasi yang terdiri dari senyawa yang sesuai dengan klaim 1 dan eksipien yang dapat diterima secara farmasi.

Klaim 1 sampai 4 dapat dianggap sebagai satu kelompok invensi (satu kesatuan invensi) karena antara invensi-invensi yang ada dalam klaim 1 sampai 4 terkait erat dengan suatu hubungan teknis yang berupa produk invensi yaitu “senyawa heterosiklik formula I” yang ada pada klaim 1. Dalam hal ini “senyawa heterosiklik formula I” disebut sebagai “Fitur Teknis Khusus”.

(a).2. Klaim untuk produk, dan klaim untuk peralatan/aparatus yang secara khusus dirancang untuk mengandung produk tersebut.

Contoh :

1. Suatu komposisi farmasi yang mengandung insulin kerja cepat dan eksipien yang dapat diterima secara farmasi.
2. Suatu pena penghantar obat otomatis yang mengandung komposisi yang sesuai dengan klaim 1 yang digunakan untuk menghantarkan komposisi tersebut.

Klaim 1 dan 2 terkait erat dengan “fitur teknis khusus” yang berupa produk invensi yaitu “komposisi farmasi” dari klaim 1, dimana klaim 1 dan 2 dianggap memiliki konsep inventif yang sama yaitu suatu komposisi farmasi. Dengan demikian klaim 1 dan 2 dapat dianggap sebagai satu kesatuan invensi.

(a).3. Klaim untuk produk, klaim untuk proses yang secara khusus dipakai untuk pembuatan produk itu dan klaim untuk peralatan/aparatus yang secara khusus dirancang untuk melaksanakan proses pembuatan produk tersebut.

Contoh :

1. Suatu ekstrak etanol daun majakan yang digunakan sebagai anti inflamasi.
2. Proses untuk membuat ekstrak etanol daun majakan yang sesuai dengan klaim 1, dimana proses dilakukan dengan metode perkolasi.

3. Suatu perkolator yang digunakan untuk melakukan proses ekstraksi untuk membuat ekstrak etanol daun majakan yang sesuai dengan klaim 1, dimana perkolator terdiri dari empat tabung percolator untuk melakukan 4 tahap ekstraksi.

Dalam contoh klaim diatas terlihat bahwa klaim 1 dan klaim 2 terikat oleh suatu “fitur teknis khusus” yang berupa produk invensi yaitu “ekstrak etanol daun majakan” sehingga klaim 1 dan klaim 2 merupakan satu kesatuan invensi, sedangkan klaim 2 dan klaim 3 terikat oleh suatu “fitur teknis khusus” yang berupa “proses” sehingga klaim 2 dan klaim 3 merupakan satu kesatuan invensi, namun “fitur teknis khusus” yang berupa “proses” tersebut memiliki tujuan khusus untuk membuat produk invensi dari klaim 1, sehingga dapat dikatakan bahwa antara klaim 1 dan 3 memiliki hubungan teknis yang terikat dengan suatu “fitur teknis khusus” yang berupa produk invensi yaitu “ekstrak etanol daun majakan”. Dengan demikian klaim 1, 2 dan 3 memiliki satu kesatuan invensi.

(b) Klaim yang memiliki “Fitur Teknis Khusus” berupa proses invensi. Dalam kasus ini hubungan antara klaim-klaim terkait erat atau diikat oleh proses invensi.

(b).1. Klaim untuk proses dan klaim untuk peralatan/aparatus yang secara khusus dirancang untuk melaksanakan proses tersebut.

Contoh :

1. Proses pembuatan kapsul gelatin lunak yang mengandung vitamin A, dimana proses terdiri dari :
 - Mencampur vitamin A dengan bahan lainnya
 - Memasukan campuran dari tahap 1 kedalam suatu mesin pencetak kapsul
 - Mencetak kapsul hingga dihasilkan suatu kapsul gelatin lunak.
2. Suatu alat untuk mencetak kapsul yang sesuai dengan klaim 1, yang memiliki 450 lubang yang memiliki kecepatan rotasi tertentu.

Klaim 1 dan klaim 2 terikat oleh suatu “fitur teknis khusus” yang berupa “proses” yaitu proses pembuatan kapsul gelatin lunak sehingga klaim 1 dan klaim 2 merupakan satu kesatuan invensi.

(c) Klaim produk yang dapat menghasilkan lebih dari satu produk yang memiliki “fitur teknik khusus” yang dapat menyatukan produk-produk yang dihasilkan dari invensi tersebut menjadi kelompok invensi yang sama.

(c). 1. Markush pada Klaim

Jika suatu klaim tunggal menyatakan alternatif dalam bentuk suatu pengelompokan alternatif “Markush” untuk senyawa kimia, kesatuan invensi dari suatu invensi ada jika semua alternatif mempunyai suatu aktifitas atau sifat yang umum dan

ada suatu struktur umum, yaitu, semua alternatif memiliki elemen struktur signifikan yang umum pada semua alternatif atau semua alternatif adalah dari kelas senyawa kimia yang telah dikenal.

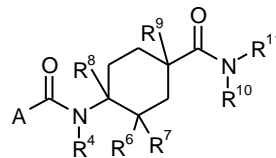
Suatu “elemen struktur signifikan” dikatakan umum untuk semua senyawa jika senyawa mempunyai:

- suatu struktur kimia umum yang mengisi bagian yang besar dari strukturnya, atau
- suatu struktur kimia umum yang hanya mengisi sebagian kecil dari strukturnya, tetapi bagian kecil ini secara struktur berbeda dari struktur yang ada pada teknologi terdahulu.

Suatu “kelas senyawa kimia yang telah dikenal” dapat dikatakan ada jika seseorang dapat mengharapkan, berdasarkan pengetahuannya di bidang tersebut, bahwa anggota dari kelas akan bersifat sama, yaitu masing-masing anggota dapat disubstitusi untuk yang lainnya, tanpa mengubah hasil yang diperoleh.

Contoh :

1. Suatu senyawa formula (I):



(I)

Dengan substituen yang dijelaskan dalam klaim.

2. Senyawa menurut salah satu dari klaim 1 sampai 5, yang dipilih dari gugus yang terdiri dari:

N^5 -{trans-4-[(2-kloro-4-fluorofenil)karbamoil] sikloheksil} - N4 metil-1 H -imidazol-4,5-dikarboksamida

N^5 -{trans-4-[(2-kloro-4-fluorofenil)karbamoil] sikloheksil} - N4 - [2- (piperidin-1-il)etil] -1 H -imidazol-4,5-dikarboksamida

N^5 -{trans-4-[(2-kloro-4,5-difluorofenil)karbamoil] sikloheksil} - N4 metil-1 H -imidazol-4,5-dikarboksamida

N^5 -{trans-4-[(2-kloro-4,5-difluorofenil)karbamoil] sikloheksil} - N4 - [2- (piperidin-1-il)etil] -1 H -imidazol-4,5- dikarboksamida

Dari contoh klaim diatas jelas terlihat bahwa suatu produk yang dinyatakan dengan suatu klaim markush akan memberikan suatu alternatif senyawa yang banyak. Namun senyawa-senyawa tersebut dapat dianggap sebagai satu kelompok atau satu kesatuan invensi karena senyawa-senyawa yang dihasilkan tersebut terikat dengan suatu hubungan teknis, dimana semua senyawa memiliki “fitur teknik khusus” yaitu “gugus sikloheksil-1 H -imidazol-4,5- dikarboksamida” yang dibuat dalam bentuk klaim Markush.

Apabila salah satu dari anggota pengelompokan Markush tidak baru, maka kesatuan invensi dari invensi ini harus dipertimbangkan. Dalam hal ini jika salah satu dari anggota pengelompokan Markush tidak baru, maka “fitur teknik khusus” yang menjadi pengikat tidak dijadikan “fitur teknik

khusus” pengikat lagi. Dalam hal demikian pengelompokan kesatuan invensi harus dipertimbangkan.

(d) Klaim untuk produk, klaim untuk proses yang secara khusus dipakai untuk pembuatan produk itu dan senyawa antara (intermediet) yang dihasilkan dalam proses tersebut.

Terkadang, intermediet yang diproduksi dalam mengembangkan senyawa kimia baru juga baru dan oleh karena itu merupakan bagian dari konsep inventif. Istilah 'intermediet' mencakup produk antara dan produk awal yang digunakan untuk menghasilkan produk akhir.

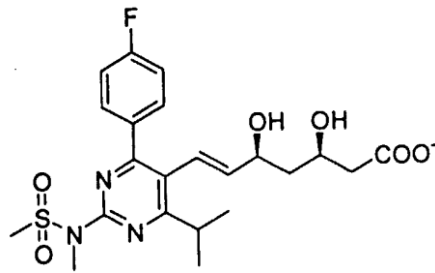
Ketika mempertimbangkan klaim untuk produk antara dan produk akhir, dua kondisi perlu dipenuhi agar kesatuan invensi ada:

produk intermediet dan produk akhir memiliki elemen struktur esensial yang sama, yaitu bahwa (a) struktur kimia dasar dari produk intermediet dan produk akhir sama, atau (b) struktur kimia dari dua produk tersebut secara teknis saling terkait erat, zat antara produk yang menggabungkan unsur struktural penting ke dalam produk akhir

produk intermediet dan hasil akhir secara teknis saling terkait, karena produk akhir dibuat langsung dari produk intermediet atau dipisahkan darinya oleh sejumlah kecil zat intermediet yang semuanya mengandung unsur struktural esensial yang sama.

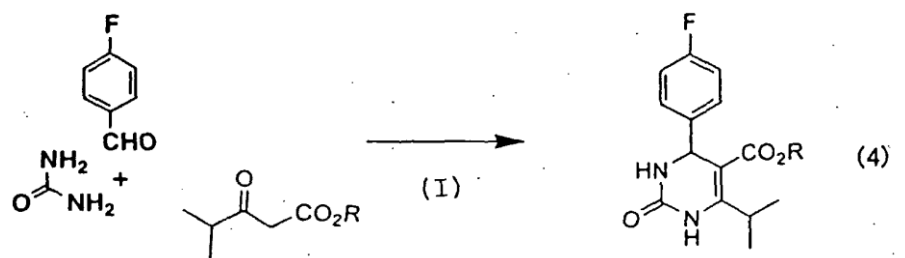
Contoh :

1. Suatu senyawa aminopirimidin yang terdiri dari formula :

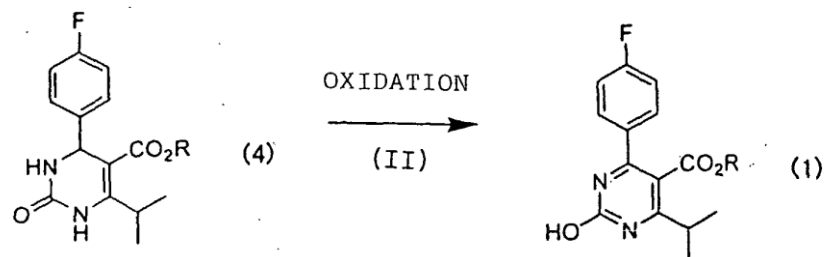


2. Proses pembuatan senyawa aminopirimidin yang sesuai dengan klaim 1 yang terdiri dari :

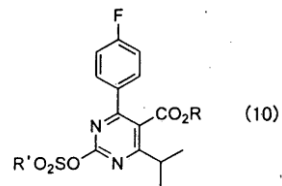
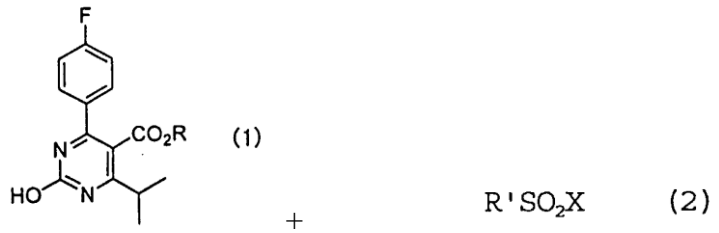
- Mereaksikan ester isobutirilasetat dari formasi (5) dengan 4-fluorobenzaldehida dan urea dengan adanya senyawa protonik dan garam logam;



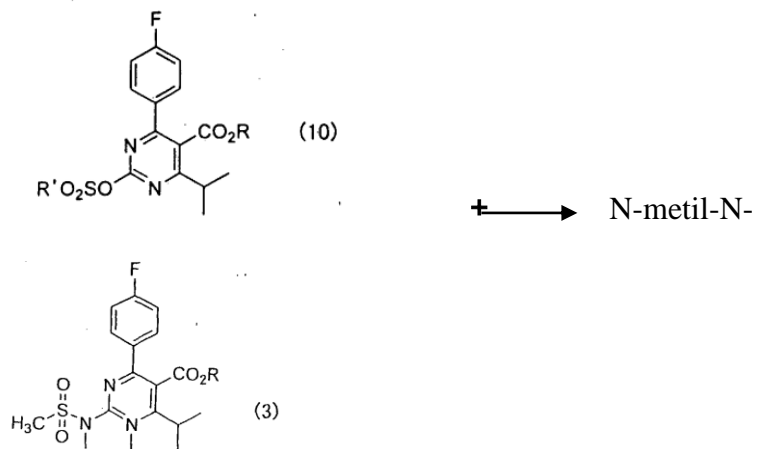
- mengoksidasi produk reaksi dari tahap 1



- mereaksikan produk oksidasi dari langkah (II) dengan sulfonil halida organik dari formula (2) atau anhidrida sulfonat organik dari formula (2a); dan

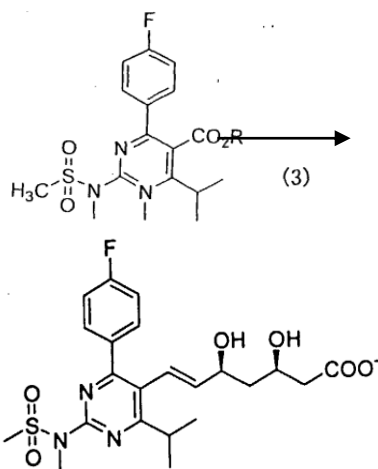


- mereaksikan produk reaksi dari tahap (III) dengan N-metil-N-metanasulfonamida.

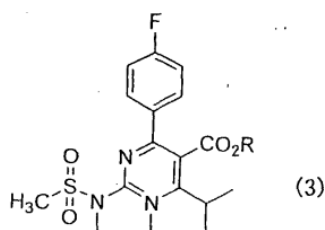


metanasulfonamida.

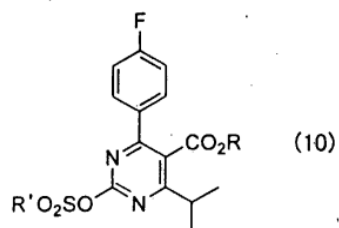
- Mengkonversi senyawa (3) menjadi rosuvastatin



3. Senyawa antara (intermediet) yang memiliki formula:



4. Senyawa antara (Inetrmediet yang memiliki formula:



Klaim 1 dan klaim 2 pada contoh diatas terkait erat dengan "fitur teknik khusus" yang berupa produk senyawa dari klaim 1 sehingga klaim 1 dan klaim 2 dapat dianggap sebagai satu kesatuan invensi. Sedangkan klaim 3 dan klaim 4 merupakan senyawa antara (intermediet) yang dihasilkan dan digunakan

dalam proses untuk mendapatkan produk senyawa dari klaim 1, dimana intermediet tersebut memiliki struktur molekul yang sama dengan produk senyawa dari klaim 1. Dengan demikian klaim 1, 2, 3 dan 4 dapat dianggap sebagai satu kesatuan invensi.

11.2. Invensi Yang Tidak Dapat Dipertimbangkan Dalam Kesatuan Invensi

Invensi yang tidak dapat dipertimbangkan dalam kesatuan invensi (kelompok invensi tidak memiliki konsep inventif yang sama) antara lain :

(a) Klaim produk yang memiliki “Fitur Teknis Khusus” berupa komponen-komponen produk. Dalam kasus ini hubungan antara klaim-klaim diinginkan diikat oleh komponen-komponen produk invensi.

(a).1. Klaim untuk produk yang memiliki komponen-komponen, klaim untuk proses yang secara khusus dipakai untuk pembuatan komponen-komponen produk itu dan klaim tentang penggunaan komponen-komponen produk tersebut.

Contoh :

1. Suatu komposisi yang terdiri dari :
 - Komponen A
 - Komponen B dan
 - Komponen C
2. Proses pembuatan komponen A

3. Penggunaan komponen B sebagai zat yang mempertahankan aktivitas komponen A

Dalam contoh klaim diatas “fitur teknis khusus” yang mengikat invensi 1, 2 dan 3 tidak jelas atau tidak ada. Invensi pada klaim 1 menjelaskan komposisi dengan 3 komponen, sedangkan invensi pada klaim 2 menjelaskan proses pembuatan komponen A. Invensi pada klaim 1 dan 2 memiliki tujuan yang berbeda yaitu “komposisi” dan “komponen A”, maka dengan demikian invensi pada klaim 1 dan klaim 2 dapat dianggap tidak memiliki satu kesatuan invensi. Demikian juga halnya terhadap klaim 3 yang memiliki tujuan terhadap komponen B. Dalam kasus seperti diatas maka pemeriksa dapat mempertimbangkan bahwa permohonan paten diatas memiliki 3 kelompok invensi yaitu:

- Kelompok I : klaim 1 : Invensi mengenai komposisi yang terdiri dari 3 komponen.
- Kelompok II : klaim 2 : Invensi mengenai proses pembuatan komponen A.
- Kelompok III : klaim 3 : Invensi mengenai penggunaan komponen B.

(a).2. Klaim produk yang dicirikan dengan aktivitas atau penggunaan berupa mekanisme kerja obat atau senyawa atau produk lainnya.

Klaim produk yang dicirikan dengan suatu mekanisme kerja obat atau senyawa atau produk tidak dianggap memiliki kesatuan invensi karena klaim tersebut dapat memberikan alternatif produk yang banyak, sehingga tidak dapat dianggap menjadi 1 invensi.

Contoh :

1. Senyawa A yang memiliki aktivitas menghambat reseptor 5-hidroksitriptamin (5-HT₃)

Contoh klaim diatas menggambarkan suatu produk senyawa A yang memiliki aktivitas menghambat reseptor 5-hidroksitriptamin (5-HT₃), dimana penghambatan reseptor 5-hidroksitriptamin(5-HT₃) tidak menggambarkan tujuan yang jelas penyakit apa yang akan disembuhkan. Klaim produk tersebut dapat menghasilkan beberapa alternatif produk dengan tujuan penyakit tertentu, produk-produk obat yang dapat dihasilkan antara lain :

- Obat anti depresi yang mengandung senyawa A
- Obat anti kecemasan (anxietas) yang mengandung senyawa A
- Obat anti skizofrenia yang mengandung senyawa A
- Obat gangguan obesif konfulsif yang mengandung senyawa A
- Obat anti migraine yang mengandung senyawa A
- Dll.

Dalam keadaan seperti ini pemeriksa seharusnya menyarankan agar permohonan paten seperti ini dapat dipecah menjadi beberapa invensi dengan contoh klaim sebagai berikut :

- Senyawa A yang digunakan sebagai anti depresi
- Senyawa A yang digunakan sebagai anti kecemasan
- Senyawa A yang digunakan sebagai anti skizofrenia
- Senyawa A yang digunakan sebagai anti gangguan obesif konfulsif
- Senyawa A yang digunakan sebagai anti migraine
- Dll.

(a).3. Klaim Produk yang berupa senyawa yang tidak diikat dengan bentuk klaim markush

Contoh :

1. N5 - {trans-4 - [(2-Kloropiridin-3-il)karbamoil] sikloheksil} - N4 metil-1 H - imidazol-4,5-dikarboksamida
2. N5 - {trans-4 - [(3-Kloropiridin-4-il)karbamoil] sikloheksil} - N4 metil-1 H - imidazol-4,5-dikarboksamida

Klaim 1 dan klaim 2 merupakan suatu senyawa yang berbeda yang tidak diikat dalam bentuk suatu klaim markush. Dengan demikian klaim 1 dan 2 memiliki

invensi senyawa yang berbeda yang tidak dapat dipertimbangkan sebagai satu kesatuan invensi.

(a).4. Klaim komposisi/sediaan/produk yang memiliki beberapa komponen yang dapat menghasilkan beberapa alternatif dari komposisi/sediaan/produk tersebut.

Contoh :

1. Suatu komposisi yang terdiri dari komponen A dan/atau komponen B dengan komponen C dan/atau komponen D dan komponen lainnya yang dapat diterima.

Klaim produk/komposisi diatas dapat menghasilkan alternatif komposisi berikut :

| No. | Jenis Komposisi Yang Tediri Dari Komponen |
|-----|--|
| 1. | Komponen A + Komponen C |
| 2. | Komponen A + Komponen D |
| 3. | Komponen A + Komponen C + Komponen D |
| 4. | Komponen A + Komponen B + Komponen C |
| 5. | Komponen A + Komponen B + Komponen D |
| 6. | Komponen A + Komponen B + Komponen C + Komponen D |
| 7. | Komponen B + Komponen C |
| 8. | Komponen B + Komponen D |
| 9. | Komponen B + Komponen C + Komponen D |

Dari komposisi diatas jelas terlihat bahwa kemungkinan akan menghasilkan 9 jenis komposisi dengan jenis dan jumlah komponen yang berbeda.

Namun, penilaian selanjutnya mempertimbangkan “Fitur Teknis Khusus” sebagai pengikat hubungan antara invensi. Dengan adanya “Fitur Teknis Khusus” pengikat tersebut maka akan dihasilkan beberapa kelompok invensi yang memiliki kesatuan invensi. Jika kita menggunakan contoh diatas maka akan dihasilkan tabel pengelompokan invensi sebagai berikut :

| No. | Jenis Komposisi Yang Tediri Dari Komponen | Keterangan |
|-----|--|---|
| 1. | Komponen A + Komponen C | Kelompok I Fitur Teknis Khusus : Komponen A |
| 2. | Komponen A + Komponen D | |
| 3. | Komponen A + Komponen C + Komponen D | |
| 4. | Komponen A + Komponen B + Komponen C | |
| 5. | Komponen A + Komponen B + Komponen D | |
| 6. | Komponen A + Komponen B + Komponen C + Komponen D | |
| 7. | Komponen B + Komponen C | Kelompok II Fitur Teknis Khusus : Komponen B |
| 8. | Komponen B + Komponen D | |
| 9. | Komponen B + Komponen C + Komponen D | |
| 10. | Komponen B + Komponen A + Komponen C | |
| 11. | Komponen B + Komponen A + Komponen D | |
| 12. | Komponen B + Komponen A + Komponen C + Komponen D | |
| 13. | Komponen C + Komponen A | Kelompok III Fitur Teknis |
| 14. | Komponen C + Komponen B | |

| | | |
|-----|--|---|
| 15. | Komponen C + Komponen A + Komponen B | Khusus : Komponen C |
| 16. | Komponen C + Komponen D + Komponen A | |
| 17. | Komponen C + Komponen D + Komponen B | |
| 18. | Komponen C + Komponen D + Komponen A + Komponen B | |
| 19. | Komponen D + Komponen A | Kelompok IV Fitur Teknis Khusus : Komponen D |
| 20. | Komponen D + Komponen B | |
| 21. | Komponen D + Komponen A + Komponen B | |
| 22. | Komponen D + Komponen C + Komponen A | |
| 23. | Komponen D + Komponen C + Komponen B | |
| 24. | Komponen D + Komponen C + Komponen A + Komponen B | |

Dari komposisi diatas jelas terlihat bahwa kemungkinan akan menghasilkan 4 kelompok invensi dengan “Fitur Teknis Khusus” yang berbeda. Dalam hal ini invensi dinilai sebelum dilakukan penelusuran dokumen pembanding (apriori).

Jika penilaian kesatuan dilakukan setelah penelusuran dokumen pembanding (aposteriori) maka “Fitur Teknis Khusus” sudah dapat ditetapkan sehingga pemeriksa sudah dapat menentukan “Fitur Teknis Khusus” yang akan digunakan untuk mengelompokkan invensi. Jika Komponen A dan Komponen B merupakan suatu pengetahuan yang umum (Common General Knowledge) maka yang dapat digunakan sebagai “Fitur Teknis Khusus” adalah Komponen C dan D maka dalam hal demikian hanya dihasilkan 2 kelompok invensi yang

terkait erat dengan “Fitur Teknis Khusus” Komponen C dan D dan demikian juga sebaliknya.

Jika Komponen A dan Komponen B merupakan suatu pengetahuan yang umum (Common General Knowledge) dan Komponen D sudah tidak baru berdasarkan pembandingan maka hanya dihasilkan 1 kelompok invensi yang terkait erat dengan “Fitur Teknis Khusus” Komponen C.

Contoh Lain :

1. Suatu komposisi yang terdiri dari sari buah naga dan/atau sari buah jambu biji dengan suatu gelatin dan/atau kitosan dan bahan pembantu lainnya yang dapat diterima sebagai makanan atau minuman.

Klaim produk/komposisi diatas dapat menghasilkan alternatif komposisi berikut :

| No. | Jenis Komposisi Yang Tediri Dari Komponen |
|-----|---|
| 1. | Sari buah naga + Gelatin |
| 2. | Sari buah naga + Kitosan |
| 3. | Sari buah naga + Gelatin + Kitosan |
| 4. | Sari buah naga + Sari buah jambu biji + Gelatin |
| 5. | Sari buah naga + Sari buah jambu biji + Kitosan |
| 6. | Sari buah naga + Sari buah jambu biji + Gelatin + Kitosan |

| | |
|----|--|
| 7. | Sari buah jambu biji + Gelatin |
| 8. | Sari buah jambu biji + Kitosan |
| 9. | Sari buah jambu biji + Gelatin + Kitosan |

| No. | Jenis Komposisi Yang Terdiri Dari Komponen | Keterangan |
|-----|---|--|
| 1. | Sari buah naga + Gelatin | Kelompok I Fitur Teknis Khusus : Sari buah naga |
| 2. | Sari buah naga + Kitosan | |
| 3. | Sari buah naga + Gelatin + Kitosan | |
| 4. | Sari buah naga + Sari buah jambu biji + Gelatin | |
| 5. | Sari buah naga + Sari buah jambu biji + Kitosan | |
| 6. | Sari buah naga + Sari buah jambu biji + Gelatin + Kitosan | |
| 7. | Sari buah jambu biji + Gelatin | Kelompok II Fitur Teknis Khusus : Sari buah jambu biji |
| 8. | Sari buah jambu biji + Kitosan | |
| 9. | Sari buah jambu biji + Gelatin + Kitosan | |
| 10. | Sari buah jambu biji + Sari buah naga + Gelatin | |
| 11. | Sari buah jambu biji + Sari buah naga + Kitosan | |
| 12. | Sari buah jambu biji + Sari buah naga + Gelatin + Kitosan | |
| 13. | Gelatin + Sari buah naga | Kelompok III Fitur Teknis Khusus : Gelatin |
| 14. | Gelatin + Sari buah jambu biji | |
| 15. | Gelatin + Sari buah naga + Sari buah jambu biji | |
| 16. | Gelatin + Kitosan + Sari buah naga | |
| 17. | Gelatin + Kitosan + Sari buah jambu biji | |
| 18. | Gelatin + Kitosan + Sari buah naga + Sari buah jambu biji | |
| 19. | Kitosan + Sari buah naga | Kelompok IV Fitur Teknis |
| 20. | Kitosan + Sari buah jambu biji | |

| | | |
|-----|---|------------------|
| 21. | Kitosan + Sari buah naga + Sari buah jambu biji | Khusus : Kitosan |
| 22. | Kitosan + Gelatin + Sari buah naga | |
| 23. | Kitosan + Gelatin + Sari buah jambu biji | |
| 24. | Kitosan + Gelatin + Sari buah naga + Sari buah jambu biji | |

komposisi diatas jelas terlihat bahwa kemungkinan akan menghasilkan 9 jenis komposisi dengan jenis dan jumlah komponen yang berbeda.

Namun, penilaian selanjutnya mempertimbangkan “Fitur Teknis Khusus” sebagai pengikat hubungan antara invensi. Dengan adanya “Fitur Teknis Khusus” pengikat tersebut maka akan dihasilkan beberapa kelompok invensi yang memiliki kesatuan invensi. Jika kita menggunakan contoh diatas maka akan dihasilkan tabel pengelompokkan invensi sebagai berikut :

Dari komposisi diatas jelas terlihat bahwa kemungkinan akan menghasilkan 4 kelompok invensi dengan “Fitur Teknis Khusus” yang berbeda. Dalam hal ini invensi dinilai sebelum dilakukan penelusuran dokumen pembanding (apriori).

Jika penilaian kesatuan dilakukan setelah penelusuran dokumen pembanding (aposteriori) maka “Fitur Teknis Khusus” sudah dapat ditetapkan sehingga pemeriksa sudah dapat menentukan “Fitur Teknis Khusus” yang akan

digunakan untuk mengelompokkan invensi. Jika Sari buah naga dan Sari buah jambu biji merupakan suatu pengetahuan yang umum (Common General Knowledge) yaitu sari buah yang memiliki kandungan vitamin C yang tinggi maka yang dapat digunakan sebagai “Fitur Teknis Khusus” adalah Gelatin dan Kitosan, maka dalam hal demikian hanya dihasilkan 2 kelompok invensi yang terkait erat dengan “Fitur Teknis Khusus” Gelatin dan Kitosan sebagai penstabil kandungan vitamin C dan demikian juga sebaliknya.

Jika Sari buah naga dan Sari buah jambu biji merupakan suatu pengetahuan yang umum (Common General Knowledge) yaitu sari buah yang memiliki kandungan vitamin C yang tinggi dan Kitosan sebagai penstabil kandungan vitamin C sudah tidak baru berdasarkan pembandingan maka hanya dihasilkan 1 kelompok invensi yang terkait erat dengan “Fitur Teknis Khusus” Gelatin sebagai penstabil kandungan vitamin C.

- (b) Klaim untuk proses dengan proses pembuatan komponen-komponen yang terlibat dalam proses (Klaim proses dalam proses)
 - (b).1. Klaim untuk proses dengan proses pembuatan bahan-bahan untuk proses tersebut

Contoh :

1. Suatu proses pembuatan senyawa A yang terdiri dari:
 - Mereaksikan senyawa B dan senyawa C menjadi senyawa D.
 - Mengkonversi senyawa D dengan suatu asam menjadi senyawa A
2. Proses pembuatan senyawa B yang digunakan dalam proses dari klaim 1 yang terdiri dari :
 - Mereaksikan senyawa E dan basa menjadi senyawa F.
 - Mengoksidasi senyawa F dan oksida logam menjadi senyawa B.

Klaim 1 dan klaim 2 adalah suatu klaim proses yang memiliki konsep inventif umum yang berbeda, dimana klaim 1 dan 2 tidak memiliki “fitur teknis khusus” yang dapat menghubungkan klaim 1 dan 2. Dengan demikian klaim 1 dan 2 tidak memiliki kesatuan invensi.

(b).2. Klaim untuk proses dengan proses pembuatan intermediet yang dihasilkan dari proses tersebut

Contoh :

1. Suatu proses pembuatan senyawa A yang terdiri dari :

- Mereaksikan senyawa B dan senyawa C menjadi senyawa D.
 - Mengkonversi senyawa D dengan suatu asam menjadi senyawa A
2. Proses pembuatan senyawa D yang dihasilkan dalam proses dari klaim 1 yang terdiri dari :
- Mereaksikan senyawa G dan asam menjadi senyawa H.
 - Mengoksidasi senyawa H dan oksida logam menjadi senyawa D.

Klaim 1 dan klaim 2 adalah suatu klaim proses yang memiliki konsep inventif umum yang berbeda, dimana klaim 1 dan 2 tidak memiliki “fitur teknis khusus” yang dapat menghubungkan klaim 1 dan 2. Dengan demikian klaim 1 dan 2 tidak memiliki kesatuan invensi.

- (c) Klaim produk yang berbeda yang mengandung komposisi/senyawa yang sama

Contoh:

1. Claim 1: Sampo yang mengandung komposisi A + B + C

Claim 2 : Conditioner yang mengandung komposisi A + B + C

Klaim 1 dan klaim 2 adalah suatu klaim produk yang berbeda yang mengandung komposisi A + B + C.

Walaupun komposisinya sama, tetapi kedua produk tersebut berbeda dalam konsep inventif umum. Dengan demikian klaim 1 dan 2 tidak memiliki kesatuan invensi.

Catatan: terkecuali jika pemohon dapat membuktikan bahwa komposisi A + B + C memiliki kebaruan, sehingga dapat dijadikan “fitur teknis khusus” yang menghubungkan kedua produk yang berbeda tersebut. Oleh karena itu, pemohon juga harus menjadikan komposisi A + B + C tersebut sebagai klaim mandiri sebelum klaim produknya.

LAMPIRAN 2

BIDANG BIOLOGI

BAB 1 POLINUKLEOTIDA

1.1. Pengertian Polinukleotida

Polinukleotida adalah polimer dari nukleotida yang masing-masing dihubungkan dengan/oleh ikatan fosfodieter.

1.2. Kebaruan

Polinukleotida dianggap baru jika dalam bentuk yang sudah diisolasi sementara untuk polinukleotida yang ada di alam dianggap tidak baru.

Untuk memeriksa kebaruan sekuen nukleotida dapat menggunakan laman

<https://www.lens.org/lens/bio> : pilih PatSeq

atau

<https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/> : pilih Nucleotide BLAST

1.3. Langkah inventif

Secara umum apakah suatu sekuen nukleotida mengandung langkah inventif atau tidak adalah sama dengan yang berlaku untuk senyawa kimia, yaitu diantaranya meskipun ciri dari struktur adalah identik jika aktivitasnya berbeda paling tidak secara kualitatif maka dianggap mengandung langkah inventif.

1.4. Contoh bentuk klaim

Contoh 1:

“Suatu polinukleotida yang diisolasi” atau “Suatu polinukleotida yang dipurifikasi.....”

Bentuk klaim tersebut sering disusun untuk polinukleotida alami atau equivalennya. Namun demikian kata “yang diisolasi” atau “yang dipurifikasi” adalah merupakan petunjuk bahwa

polinukleotida tersebut bukan merupakan polinukleotida yang ada di alam dimana polinukleotida yang ada di alam adalah dalam bentuk yang tidak diisolasi atau tidak dipurifikasi.

Contoh 2:

“Suatu polinukleotida yang diisolasi yang dinyatakan dalam Sekuen Nomor 1”

Bentuk klaim ini adalah untuk sekuen polinukleotida yang tepat seperti yang dinyatakan pada Sekuen Nomor 1. Dengan demikian dimaksudkan bahwa polinukleotida tersebut berbeda dengan polinukleotida lain yang kehilangan atau mengalami penambahan nukleotida pada satu daftar sekuen (sequen listing).

Contoh 3:

“Suatu polinukleotida yang diisolasi yang meliputi suatu polinukleotida Sekuen No.1”

Klaim bentuk ini melindungi polinukleotida seperti yang tertera dalam Sekuen Nomor 1 jika dikombinasi dengan nukleotida tambahan sebelum atau sesudah Sekuen Nomor 1 tersebut. Klaim tersebut akan melindungi polinukleotida yang mempunyai tambahan atau pengurangan nukleotida dari Sekuen Nomor 1 tersebut.

Contoh 4:

“Suatu polinukleotida yang diisolasi yang terdiri dari Sekuen Nomor 1”

Klaim ini tidak hanya melindungi polinukleotida yang mempunyai sekuen tepat seperti yang tertera pada Sekuen Nomor 1 tetapi juga polinukleotida dalam daftar sekuen dengan nukleotida-nukleotida tambahan baik di depan dan/atau di belakang Sekuen Nomor 1. Dengan demikian klaim ini akan menyediakan perlindungan lebih dibanding pada Contoh 2 dan 3.

Contoh 5:

“Suatu polinukleotida yang diisolasi yang mempunyai homologi sekuen dengan Sekuen Nomor 1, atau suatu bagian/fragmennya”

“Suatu polinukleotida yang diisolasi yang berhibridisasi dengan Sekuen Nomor 1, atau suatu bagian/fragmennya”.

BAB 2 cDNA ATAU DNA KOMPLEMENTER

2.1. Pengertian cDNA atau DNA komplementer

cDNA adalah DNA yang disintesis dengan menggunakan templat mRNA dalam suatu reaksi yang dikatalisa oleh enzim transkriptase balik.

2.2. Langkah inventif

Secara umum apakah suatu sekuen mengandung langkah inventif sama dengan yang diterapkan untuk senyawa kimia, yaitu kemiripan struktur tidak menggugurkan langkah inventif jika aktivitasnya tidak identik paling tidak secara kualitatif.

2.3. Contoh bentuk klaim

Contoh 1:

“Suatu sekuen cDNA yang menyandi polipeptida yang terdiri dari sekuen asam amino yang diperlihatkan dalam Daftar Sekuen NO:61 (US 7,638,281 B2).

Contoh 2:

Suatu metode untuk mengontruksi vektor DNA yang mempunyai cDNA yang disintesis dari suatu mRNA, dimana metode tersebut terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut:

- (i) menempelkan primer DNA utas ganda dan campuran mRNA, dimana primer DNA utas ganda merupakan utas pertama yang mempunyai sekuen primer dan utas kedua, dan dimana primer DNA utas ganda tersebut mengandung suatu titik asal replikasi atau kedua titik asal replikasi dan suatu promotor untuk ekspresi cDNA;
- (ii) membuat heterodupleks mRNA/cDNA dengan menyintesis cDNA utas pertama yang diprimer dengan sekuen primer utas pertama primer DNA utas ganda menggunakan transkriptase balik,
- (iii) menyirkulasi heterodupleks mRNA/cDNA dengan ligasi ujung 3' dari cDNA utas pertama ke ujung 5' utas pertama primer

DNA utas ganda menggunakan T4 RNA ligase untuk membentuk heterodupleks mRNA/cDNA, dan

(iv) menggantikan heterodupleks mRNA/cDNA dengan cDNA utas kedua dengan menyintesis cDNA utas kedua dengan polimerase, sehingga membentuk konstruksi vektor DNA yang mempunyai cDNA yang terdiri dari cDNA utas pertama dan cDNA utas kedua.

BAB 3 MIKROORGANISME

3.1. Pengertian Mikroorganisme

Yang dimaksud mikroorganisme di sini adalah organisme mikroskopis atau makhluk hidup yang hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop karena ukurannya yang sangat kecil.

Tercakup dalam “mikroorganisme” di sini adalah ragi, jamur, bakteri, actinomycetes, algae uniseluler, virus, protozoa, dsb., dan lebih lanjut mencakup sel hewan atau sel tanaman yang tidak terdiferensiasi dan kultur jaringan hewan dan tumbuhan.

3.2. Kejelasan

Pada prinsipnya mikroorganisme harus dicirikan oleh nama ilmiah sesuai dengan tatanama mikrobiologis.

Dalam hal penetapan strain mikroorganisme, harus dicirikan oleh nama strain yang mengikuti nama spesies (sesuai dengan tatanama mikrobiologis).

Jika mikroorganisme tidak dapat dicirikan oleh nama spesies, dapat dicirikan oleh nama strain beserta nama genus. Jika strain suatu mikroorganisme telah disimpan, strain tersebut dapat dicirikan oleh deskripsi nomor akses disamping nama spesies atau nama *strain name* yang mengikuti nama spesies.

Misalnya: Strain *Bacillus subtilis* FERM P-xxxxx

Jika ciri mikrobiologis, adalah ciri umum secara taksonomis, bagaimanapun, ciri mikrobiologis lain (misalnya, produktivitas selektif dari metabolit) dapat diuraikan.

Mikroorganisme yang tidak dapat dicirikan oleh nama spesies harus dicirikan oleh nama strain bersama dengan nama genus, sesudah penjelasan alasan mengapa nama spesies tidak dapat dicirikan.

Ciri mikrobiologis mikroorganisme harus diuraikan sebagai berikut tergantung apakah strain baru atau spesies baru.

"Dapat dibuat"

Invensi yang berkaitan dengan mikroorganisme itu sendiri atau berkaitan dengan penggunaan mikroorganisme baru, alat untuk menghasilkan mikroorganisme tersebut harus diuraikan sehingga seseorang yang ahli dibidangnya dapat menghasilkan mikroorganisme tersebut.

Alat-alat untuk menghasilkan mikroorganisme tersebut meliputi alat-alat untuk skrining, alat-alat untuk mutagenesis, alat-alat untuk rekombinasi gen, dsb.

"Dapat digunakan"

Invensi mikroorganisme sendiri dari penggunaan mikroorganisme harus diuraikan sedemikian rupa sehingga invensi dapat digunakan oleh seseorang yang ahli dibidangnya. Pengetahuan bagaimana invensi dapat digunakan dapat diuraikan dalam uraian terperinci invensi, kecuali dimana hal itu dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli dibidangnya tanpa uraian tersebut, dengan mempertimbangkan seluruh deskripsi spesifikasi (tidak termasuk klaim), gambar dan pengetahuan umum pada saat pendaftaran.

3.3. Kebaruan

Strain baru : jika diuraikan dengan jelas karakteristik strain juga perbedaan dalam ciri mikrobiologis strain dari yang telah dikenal dalam spesies yang sama.

Spesies baru : harus diuraikan secara rinci karakteristik taksonomis dari spesies, dan alasan kenapa mikroorganisme tersebut dinyatakan sebagai spesies baru harus dijelaskan. Yaitu perbedaan spesies dari spesies serupa yang telah ada harus diuraikan, dan literatur relevan yang digunakan pada dasar pemberian keputusan harus disertakan.

3.4. Langkah Inventif

Invensi mikroorganism

Langkah inventif dari invensi mikroorganism sendiri harus diperiksa didasarkan pada ciri taksonomis mikroorganism juga efek yang dihasilkan oleh penggunaan mikroorganism tersebut.

Suatu invensi mikroorganism yang mempunyai ciri taksonomis berbeda dari spesies yang telah dikenal (yaitu spesies baru) dianggap mengandung langkah inventif.

Suatu invensi yang melibatkan mikroorganism yang menghasilkan efek menguntungkan dimana seseorang yang ahli dibidangnya tidak dapat menduga, walaupun ciri taksonomis mikroorganism pada pokoknya tidak berbeda dari spesies yang telah dikenal, dianggap mempunyai langkah inventif.

Contoh:

Suatu mikroorganism yang diperoleh dengan memmutasia spesies yang telah dikenal dan ternyata menghasilkan produktivitas metabolit tinggi.

Invensi yang berkaitan dengan penggunaan mikroorganism

Suatu invensi yang berkaitan dengan penggunaan mikroorganism (misalnya invensi proses untuk memproduksi suatu senyawa) tidak mempunyai langkah inventif, jika mikroorganism yang digunakan dalam invensi secara taksonomis spesies nya telah dikenal dan termasuk dalam genus yang sama jika mikroorganism lain dengan mode penggunaan yang sama (misalnya, produksi senyawa yang diinginkan) telah dikenal. Namun demikian, jika invensi yang menggunakan mikroorganism tersebut mempunyai efek menguntungkan dimana orang yang ahli dibidangnya tidak dapat menduga jika dibandingkan dengan prior art yang menggunakan mikroorganism yang telah dikenal, invensi dianggap mempunyai langkah inventif.

3.5. Contoh bentuk klaim

Contoh 1

“Suatu kultur murni secara biologis dari strain *Bacillus subtilis* var. *chungkookjang* KCTC 0697BP, yang memproduksi γ -poli asam glutamat (γ -PGA) sebagai polimer yang dapat dibiodegradasi, yang tahan terhadap garam, membentuk banyak sekali spora, tidak mempunyai plasmid, dan diperoleh dari pasta kedelai yang difermentasi, *chungkookjang*. (EP 1 715 048).

BAB 4 PROSES BIOLOGIS NON ESENSIAL

4.1. Pengertian Proses Biologis Non Esensial

Yang dimaksud proses biologis non esensial adalah proses biologis (bukan mikrobiologis) dimana memerlukan alat atau campur tangan manusia dalam pelaksanaannya. Contohnya adalah perbanyakan tanaman dengan teknik kultur jaringan.

4.2. Kejelasan

Invensi Proses untuk Pembuatan Produk

Invensi proses diarahkan pada "proses untuk pembuatan produk," definisi "proses dapat digunakan" berarti bahwa produk dapat dibuat dengan proses tersebut. Lebih lanjut, invensi proses untuk pembuatan produk harus diuraikan dengan jelas. Oleh karena itu, untuk invensi proses untuk memproduksi gen, vektor, vektor rekombinan, transforman, sel fusi, protein rekombinan, antibodi monoklonal, dsb., proses tersebut harus diuraikan dengan jelas dan deskripsi harus dinyatakan memungkinkan seseorang yang ahli dibidangnya untuk memproduksi produk tersebut menggunakan proses tersebut. Lebih lanjut, perlu untuk menguraikan bagaimana proses tersebut dapat digunakan atau paling tidak satu penggunaan produk tersebut.

4.3. Contoh bentuk klaim

Contoh 1:

“Suatu metode untuk memproduksi virus yang perbanyakannya tergantung pada pemotongan protein virus dengan protease, dimana metode tersebut terdiri dari tahap memproduksi virus dalam adanya:

- (i) protein virus yang dimodifikasi dimana sekuen pemotongan untuk protease diubah menjadi sekuen pemotongan protease alternatif, dan (ii) protease alternatif, dan dimana virus yang diproduksi terdiri dari protein virus yang dimodifikasi yang dipotong tetapi tidak terdiri dari suatu gen yang menyandi protein virus yang dimodifikasi.

BAB 5 PROSES MIKROBIOLOGIS

5.1. Pengertian Proses Mikrobiologis

Yang dimaksud proses mikrobiologis adalah proses biologis yang menggunakan mikroba atau mikroorganisme dalam pelaksanaannya. Contoh fermentasi.

5.2. Kejelasan

Invensi Proses untuk Pembuatan Suatu Produk

Invensi yang berkaitan dengan penggunaan mikroorganisme, invensi proses untuk memproduksi senyawa menggunakan mikroorganisme harus diuraikan sebagai berikut.

Jika invensi proses adalah "proses untuk pembuatan suatu produk," definisi "proses dapat digunakan" yang berarti bahwa produk dapat dibuat dengan proses tersebut. Lebih lanjut, invensi proses pembuatan suatu produk tersebut harus diuraikan dengan jelas dalam uraian terperinci invensi.

Dengan demikian, untuk invensi proses untuk memproduksi suatu senyawa menggunakan mikroorganisme, proses untuk memproduksi senyawa tersebut harus diuraikan dalam uraian terperinci invensi sehingga seseorang yang ahli dibidangnya dapat memproduksi senyawa tersebut dengan mempertimbangkan seluruh deskripsi spesifikasi (tidak termasuk klaim), gambar dan pengetahuan umum pada saat didaftarkan. Sehubungan untuk menguraikan proses dalam cara tersebut seseorang yang ahli dibidangnya dapat memproduksi senyawa tersebut dengan proses tersebut.

Lebih lanjut, perlu untuk menguraikan proses tersebut dapat digunakan atau paling tidak satu penggunaan senyawa tersebut.

5.3. Contoh bentuk klaim

Contoh 1:

“Suatu metode untuk membuat γ -PGA, yang terdiri dari tahap: memproduksi larutan γ -PGA dengan mengultivasi *Bacillus subtilis* var. *chungkookjang* KCTC 0697BP; dan mengoleksi γ -PGA dari larutan yang dikultivasi.

BAB 6 GEN

6. 1. Pengertian Gen

Gen adalah susunan DNA yang menyandi protein. Gen terbentuk dari ekson, intron, dan promotor. Ekson adalah DNA yang diterjemahkan (ditranslasi) menjadi protein.

6.2. Kejelasan

Suatu gen dapat diuraikan dengan ciri sekuen nukleotidanya.

Suatu gen struktural dapat diuraikan dengan ciri sekuen asam amino protein yang disandi oleh gen tersebut. Misalnya: Suatu gen yang menyandi protein dengan sekuen asam amino yang diwakili oleh Met- Asp-Lys-Glu.

Suatu gen dapat diuraikan dengan kombinasi istilah "substitusi, delesi atau adisi" atau "berhibridisasi" dengan fungsi gen tersebut, dan jika perlu, asal atau sumber gen dalam bentuk umum.

6.3. Langkah inventif

Dalam invensi suatu gen yang menyandi Protein A mempunyai langkah inventif, jika Protein A adalah baru dan mengandung langkah inventif.

- Jika Protein A telah dikenal tetapi sekuen asam aminonya tidak dikenal, invensi gen yang menyandi Protein A tidak mempunyai langkah inventif, karena orang yang ahli dibidangnya akan dapat menentukan sekuen asam amino dengan mudah. Namun demikian, jika gen dicirikan oleh sekuen basa khusus dan mempunyai efek menguntungkan dimana orang yang ahli dibidangnya tidak dapat menduga jika dibandingkan dengan gen lain yang mempunyai sekuen basa berbeda yang menyandi Protein A, invensi gen tersebut mempunyai langkah inventif.

- Jika sekuen asam amino Protein A telah dikenal, invensi gen yang menyandi Protein A tidak mempunyai langkah inventif. Namun demikian, jika gen dicirikan oleh sekuen basa khusus dan mempunyai efek menguntungkan dimana seseorang yang ahli dibidangnya tidak dapat menduga jika dibandingkan dengan gen lain yang mempunyai sekuen basa yang berbeda yang menyandi Protein A, invensi gen tersebut mempunyai langkah inventif.

- Jika gen struktural telah dikenal, invensi yang berkaitan dengan gen struktural dari mutan yang diperoleh secara alami (mutan alel, dsb.)

dari gen struktural yang telah dikenal tersebut dan dimana berasal dari spesies yang sama dengan gen struktural tersebut dan mempunyai ciri dan fungsi yang sama dengan gen struktural tersebut maka dianggap tidak mengandung langkah inventif. Namun demikian, jika gen struktural yang diklaim mempunyai efek menguntungkan dimana seseorang yang ahli dibidangnya tidak dapat menduga jika dibandingkan dengan gwn struktural yang telah dikenal, invensi yang mengklaim gen struktural tersebut mengandung langkah inventif.

6.4. Contoh bentuk klaim

Contoh 1:

“Suatu gen yang dipilih dari

(a) suatu DNA yang mempunyai sekuen nukleotida yang diwakili oleh ATGTATCGG···TGCCT

(b) suatu DNA yang berhibridisasi dibawah kondisi kuat terhadap DNA yang mempunyai sekuen nukleotida yang komplementerdengan DNA yang ditetapkan dalam (a) dan menyandi protein manusia yang mempunyai aktivitas enzim B”.

Contoh 2:

“Suatu gen yang menyandi protein yang mempunyai sekuen asam amino yang diwakili oleh Met- Asp-Lys-Glu”.

BAB 7 VEKTOR, VEKTOR REKOMBINAN & TRANSFORMAN

7.1. Kejelasan

Suatu vektor harus diuraikan oleh ciri sekuen basa DNA nya, peta pemotongan DNA, berat molekul, jumlah pasangan basa, sumber vektor, proses untuk memproduksi vektor tersebut, fungsi atau ciri vektornya, dsb.

[Catatan] Suatu peta pemotongan adalah suatu peta yang memperlihatkan lokasi relatif dan jarak situs pemotongan dengan berbagai enzim restriksi.

Suatu vektor rekombinan dapat diuraikan dengan ciri paling tidak gen dan vektor tersebut.

Suatu transforman dapat diuraikan dengan ciri paling tidak satu inangnya dan gen yang diintroduksi (atau vektor rekombinannya) (dimana klaim jelas dan memenuhi syarat).

Suatu proses untuk memproduksi transforman harus dicirikan oleh gen atau vektor rekombinan yang dimasukkan, inang, metode memasukkan gen atau vektor rekombinan kedalam inang, metode pengumpulan selektif transforman, atau alat untuk identifikasi, dsb.

Jika transforman diuraikan dengan unit taksonomi umum (misalnya mikroorganisme), dan jika banyak sekali uji coba atau percobaan rumit diperlukan untuk memproduksi transforman tersebut oleh yang ahli dibidangnya, uraian terperinci invensi tidak diuraikan dengan cara sedemikian rupa sehingga memungkinkan seseorang yang ahli dibidangnya membuat produk tersebut.

7.2. Langkah Inventif

Jika vektor dan gen yang akan dimasukkan telah dikenal, invensi yang mengklaim vektor rekombinan yang diperoleh dengan kombinasi keduanya tidak mengandung langkah inventif. Namun demikian, jika baik vektor dan gen yang akan dimasukkan telah dikenal, invensi yang mengklaim vektor rekombinan dengan kombinasi spesifik keduanya, yang menyebabkan efek menguntungkan dimana orang yang ahli dibidangnya tidak dapat menduga, dianggap mempunyai langkah inventif.

Transforman

Jika inang dan gen yang akan dimasukkan telah dikenal, invensi yang mengklaim transforman yang diperoleh dengan kombinasi keduanya tidak mengandung langkah inventif. Namun demikian, jika baik inang dan gen yang akan dimasukkan telah dikenal, invensi yang mengklaim transforman dengan kombinasi spesifik keduanya, yang menyebabkan efek menguntungkan dimana orang yang ahli dibidangnya tidak dapat menduga, dianggap mengandung langkah inventif.

7.3. Contoh bentuk klaim

Contoh 1:

“ Suatu vektor rekombinan yang mengandung DNA yang mempunyai sekuen basa yang diwakili oleh ACAGCA·····AGTCAC”.

Contoh 2:

“Suatu transforman yang terdiri dari vektor rekombinan yang mengandung gen yang menyandi suatu protein yang mempunyai sekuen asam amino yang diwakili oleh Met-Asp-·····Lys-Glu.

BAB 8 ANTIBODI MONOKLONAL

8.1. Pengertian Antibodi Monoklonal

Antibodi monoklonal adalah antibodi yang dihasilkan dengan kloning sel-sel hibridoma spesifik.

8.2. Kejelasan

Klaim untuk antibodi monoklonal dapat dinyatakan dengan ciri antigen yang dikenali oleh antibodi tersebut, hibridoma yang memproduksi antibodi tersebut, atau reaktivitas silang, dsb.

8.3. Kebaruan

Jika antigen A adalah baru, antibodi monoklonal untuk antigen A secara umum dianggap baru. Namun demikian, jika antibodi monoklonal untuk antigen A' telah dikenal dan jika antigen A mempunyai epitop yang sasa dengan A' karena antigen A adalah dimodifikasi secara parsial dari antigen A' yang telah dikenal atau sejenisnya, antibodi monoklonal untuk antigen A' juga berikatan dengan antigen A. Oleh karena itu, dalam kasus tersebut, invensi yang mengklaim "antibodi monoklonal untuk antigen A" dianggap tidak baru.

Invensi yang mengklaim antibodi monoklonal yang dicirikan oleh reaktivitas silangnya, seperti "antibodi monoklonal yang berikatan tidak pada antigen B tetapi pada antigen A" tidak baru, jika antibodi monoklonal untuk antigen A telah dikenal dalam publikasi dan jika tidak ada ciri spesifik antibodi monoklonal yang diuraikan oleh reaktivitas silang tersebut (misalnya, jika jelas bahwa antibodi monoklonal yang telah dikenal dalam publikasi untuk antigen A tidak berikatan pada antigen B, karena antigen B tidak mempunyai kesamaan dengan antigen A dalam hal fungsi, struktur, dsb.).

8.4. Langkah inventif

Jika antigen A telah dikenal dalam publikasi dan jelas bahwa antigen A mempunyai imunogenisitas (misalnya, antigen A jelas mempunyai imunogenisitas karena antibodi poliklonal untuk antigen A telah

dikenal dalam publikasi atau karena antigen A adalah polipeptida dengan berat molekul besar, dsb.), invensi yang mengklaim "antibodi monoklonal untuk antigen A" tidak mempunyai langkah inventif. Namun demikian, jika invensi yang diklaim lebih lanjut dicirikan oleh fitur lain, dsb. Yang menghasilkan efek menguntungkan dimana seseorang yang ahli dibidangnya tidak dapat menduga, invensi tersebut mengandung langkah inventif.

8.5. Contoh Bentuk klaim

Contoh 1:

“Suatu antibodi monoklonal untuk antigen A”.

[Catatan] Antigen A perlu dicirikan oleh senyawanya.

Contoh 2 :

“Suatu antibodi monoklonal untuk antigen A, yang diproduksi dengan hibridoma yang mempunyai ATCC Deposit No. HB-xxxx.

[Catatan] Antigen A perlu dicirikan dengan senyawanya.

Contoh 3 :

“Suatu antibodi monoklonal yang berikatan pada antigen B tetapi tidak pada antigen A.

[Catatan] Antigen A dan antigen B perlu dicirikan oleh senyawanya.

BAB 9 PROTEIN DAN PROTEIN REKOMBINAN

9.1. Pengertian Protein

Protein adalah suatu seri asam-asam amino yang terikat bersama dengan ikatan-ikatan peptida. Oleh karena itu juga dinamakan polipeptida.

9.2. Kejelasan

Protein dapat diuraikan dengan sekuen asam amino khusus atau sekuen basa dari gen struktural yang menyandi sekuen asam amino tersebut.

Protein rekombinan dapat diuraikan dengan kombinasi dari “substitusi, delesi atau adisi” dan fungsi dari protein rekombinan tersebut, dan jika diperlukan, diuraikan dengan asal atau sumber protein rekombinan tersebut dalam bentuk umum.

Protein rekombinan dapat diuraikan dengan kekhususan fungsi, sifat fisiko-kimia, asal atau sumber protein rekombinan tersebut, proses untuk memproduksi protein rekombinan tersebut (?) dsb.

9.3. Kebaruan

Klaim untuk molekul yang diisolasi atau yang dipurifikasi yang terdiri dari bentuk ikatan dari protein yang telah dikenal, yang ditentukan oleh koordinat struktural tidak dianggap baru jika protein yang telah dikenal yang diisolasi tersebut pada dasarnya terdiri dari bentuk ikatan tersebut. Namun demikian, suatu polipeptida yang diisolasi yang berupa bentuk ikatan tersebut, dan dimana mempertahankan ikatan dan sinyal aktivitas protein dapat dianggap baru jika tidak ada fragmen polipeptida terisolasi yang telah dikenal sebelumnya.

Protein rekombinan

Jika protein X sebagai senyawa tunggal yang diisolasi dan dipurifikasi telah dikenal, suatu klaim tentang protein X rekombinan yang dicirikan oleh proses produksi, maka protein rekombinan tersebut identik dengan dengan senyawa kimia dengan protein X yang telah dikenal, tidak baru.

Dalam hal suatu proses rekombinasi pada dasarnya menghasilkan produk yang berbeda, disebabkan karena perbedaan sel inang, walaupun protein rekombinan mempunyai sekuen asam amino yang

sama seperti yang telah dikenal maka protein rekombinan yang dicirikan oleh proses-proses produksi adalah baru.

9.4. Contoh bentuk klaim

Contoh 1 :

“Suatu polipeptida yang diisolasi yang terdiri dari sekuen asam amino Sekuen Nomor 2, yang mempunyai paling tidak satu substitusi satu asam amino yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari substitusi tirosin (Tyr) pada residu asam amino 22 menjadi fenilalanin (Phe), substitusi glutamin (Gln) pada residu asam amino 26 menjadi asparagin (Asn), dan substitusi arginin (Arg) pada residu asam amino 165 menjadi lisin (Lys), atau kombinasinya”.

Contoh 2 :

“Suatu protein rekombinan yang mempunyai sekuen asam amino yang diwakili oleh Met-Tyr-Cys-Leu”.

LAMPIRAN 3

BIDANG ELEKTRO DAN FISIKA

INVENSI YANG DIIMPLEMENTASIKAN-KOMPUTER

BAB 1 DEFINISI DAN ISTILAH

1. Pemrosesan informasi

Operasi aritmatika atau manipulasi informasi dalam rangka mencapai hasil tertentu tergantung pada tujuan penggunaan.

2. Perangkat Lunak

Program untuk pemrosesan informasi pada komputer. Perangkat lunak atau "produk perangkat lunak" termasuk kode sumber program aktual dan struktur data, serta dokumen yang diperlukan untuk menghasilkannya, dan dokumen dan program antarmuka untuk menggunakannya di lingkungan yang diperuntukkan.

3. Program

Sekumpulan instruksi yang bernomor yang diberikan ke komputer untuk membuatnya melakukan pemrosesan informasi tertentu (tidak termasuk "daftar program").

4. Daftar program

Penyajian kode program yang dicetak di atas kertas, ditampilkan pada layar, dll.

5. Media penyimpanan yang dapat dibaca-komputer

Media penyimpanan yang dapat dibaca-komputer yang memiliki program yang direkam padanya untuk menginstalasi, mengeksekusi atau mendistribusikan program.

6. Prosedur

Urutan proses atau operasi yang dihubungkan dalam rangkaian waktu untuk mencapai tujuan yang diperuntukkan.

7. Algoritma

Proses atau kumpulan aturan yang berurutan dalam kalkulasi atau operasi-operasi penyelesaian masalah lainnya, khususnya oleh komputer.

8. Struktur data

Struktur data logik yang didefinisikan oleh keterkaitan antara elemen-elemen data.

9. Sumber daya perangkat keras

Peranti fisik atau elemen fisik yang digunakan untuk pemrosesan, operasi atau realisasi fungsi (yaitu komputer sebagai sistem fisik dan elemen pokoknya, seperti CPU, memori, peranti masukan, peranti keluaran, atau peranti fisik lainnya yang terhubung ke komputer).

10. Invensi yang diimplementasikan-komputer

Invensi yang implementasiannya melibatkan penggunaan komputer, jaringan komputer atau peralatan yang dapat diprogram lainnya, invensi yang memiliki satu atau lebih fitur yang direalisasikan seluruhnya atau sebagian melalui program komputer.

BAB 2 *SUBJECT MATTER*

2.1. Invensi Yang Diimplementasikan-Komputer Secara Umum

Program untuk komputer adalah bentuk “invensi yang diimplementasikan-komputer”, ungkapan yang dimaksudkan untuk mencakup klaim yang melibatkan komputer, jaringan komputer atau peralatan yang dapat diprogram lainnya dimana satu atau lebih fitur dari invensi yang diklaim diwujudkan melalui sebuah program atau program-program. Klaim seperti itu dapat misalnya mengambil bentuk dari metode untuk mengoperasikan peralatan tersebut, peralatan yang dibuat untuk mengeksekusi metode tersebut, atau program itu sendiri.

Pertimbangan patentabilitas dasar berkenaan dengan klaim untuk program komputer pada prinsipnya sama dengan *subject-matter* lainnya. Meskipun “program komputer” adalah termasuk di antara item yang tercantum dalam Pasal 4 UUP, namun jika *subject-matter* yang diklaim memiliki karakter teknis maka dapat dianggap sebagai suatu invensi dalam pengertian Pasal 1(2) UUP. Selain itu, operasi pemrosesan data yang dikontrol oleh program komputer sama-sama dapat, secara teori, diimplementasikan melalui sirkuit khusus, dan eksekusi program tersebut selalu melibatkan efek fisik, misalnya arus listrik. Efek fisik normal seperti itu tidak dengan sendirinya cukup untuk memberikan karakter teknis program komputer.

Namun, jika program komputer mampu menghasilkan, ketika dieksekusi pada komputer, efek teknis lebih lanjut yang melampaui efek-efek fisik normal ini, maka tidak dikecualikan dari patentabilitas. Efek teknis lebih lanjut ini dapat diketahui dalam teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Efek teknis lebih lanjut

yang memberikan karakter teknis ke program komputer dapat ditemukan misalnya dalam kontrol proses industri atau dalam pemrosesan data yang mewakili entitas fisik atau dalam fungsi internal dari komputer itu sendiri atau antarmukanya di bawah pengaruh program tersebut dan dapat, misalnya, mempengaruhi efisiensi atau keamanan suatu proses, manajemen sumber daya komputer yang diperlukan atau laju transfer data dalam hubungan komunikasi. Sebagai akibatnya, program komputer dapat dianggap sebagai suatu invensi dalam pengertian Pasal 1(2) UUP jika program tersebut memiliki potensi untuk menghasilkan, ketika dieksekusi pada komputer, efek teknis lebih lanjut yang melampaui interaksi fisik normal antara program dan komputer. Paten dapat diberikan pada klaim seperti itu jika semua persyaratan dari UUP terpenuhi. Klaim seperti itu tidak boleh berisi daftar program, tetapi harus mendefinisikan semua fitur yang memastikan patentabilitas dari proses yang programnya dilaksanakan saat dijalankan.

Selain itu, persyaratan untuk karakter teknis dapat dipenuhi jika pertimbangan teknis diperlukan untuk melaksanakan invensi. Pertimbangan teknis seperti itu harus tercermin dalam *subject-matter* yang diklaim.

Setiap *subject-matter* yang diklaim yang mendefinisikan atau menggunakan sarana teknis adalah invensi dalam pengertian Pasal 1(2) UUP. Jika *subject-matter* yang diklaim tidak memiliki karakter teknis, maka harus ditolak berdasarkan Pasal 4 UUP. Jika *subject-matter* melewati uji alasan teknis ini, pemeriksa kemudian harus melanjutkan ke pertanyaan akan kebaruan dan langkah inventif. Dalam menilai apakah terdapat langkah inventif, pemeriksa harus menetapkan masalah teknis obyektif yang telah diatasi. Solusi dari masalah tersebut merupakan kontribusi teknis invensi terhadap

teknologi tersebut. Adanya kontribusi teknis seperti itu menetapkan bahwa *subject-matter* yang diklaim memiliki karakter teknis dan oleh karena itu memang merupakan suatu invensi dalam pengertian Pasal 1(2) UUP. Jika tidak ditemukan masalah teknis obyektif seperti itu, *subject-matter* yang diklaim tidak memenuhi setidaknya persyaratan terhadap langkah inventif karena tidak ada kontribusi teknis terhadap teknologi tersebut, dan klaim tersebut akan ditolak atas alasan ini.

2.2. Tipe Klaim

Tipe klaim berikut telah berkembang untuk invensi yang diimplementasikan-komputer, yaitu:

1. Metode untuk mengoperasikan sistem pemrosesan data yang terdiri dari langkah A, B,
2. a. Peralatan/sistem pemrosesan data yang terdiri dari sarana untuk melaksanakan metode klaim 1.
b. Peralatan/sistem pemrosesan data yang terdiri dari sarana untuk melaksanakan langkah A, sarana untuk melaksanakan langkah B,
3. a. Program komputer yang disesuaikan untuk melakukan metode klaim 1.
b. Program komputer yang terdiri dari kode perangkat lunak yang disesuaikan untuk melakukan langkah A, B, ... (ketika dieksekusi pada peralatan/sistem pemrosesan data).
4. a. Pembawa data/media penyimpanan yang dapat dibaca komputer yang terdiri dari program klaim 3.
b. Pembawa data/media penyimpanan yang dibaca komputer yang terdiri dari instruksi untuk menyebabkan

peralatan/sistem pemrosesan data melaksanakan langkah A, B, ... (ketika dimuat ke dalam peralatan/sistem pemrosesan data tersebut).

5. Struktur data.

Klaim tipe 4 (a) disebut sebagai “bentuk pendek”, dan klaim tipe 4 (b) sebagai “bentuk panjang”. Hanya satu bentuk harus digunakan, dengan hanya satu klaim mandiri per tipe. Kata di atas hanyalah sebuah contoh dari berbagai kemungkinan alternatif. Ungkapan dalam tanda kurung adalah opsional.

Dalam bidang pemrosesan data, fitur peralatan dari tipe sarana-tambah-fungsi (“sarana untuk ...”) diinterpretasikan sebagai sarana yang disesuaikan untuk melaksanakan langkah-langkah masing-masing, bukan hanya sarana yang cocok untuk melaksanakan langkah-langkah ini, sehingga memberikan kebaruan atas peralatan pemrosesan data yang diprogram secara berbeda atau tidak diprogram.

2.3. Karakter Teknis

Pertimbangan dan prinsip diterapkan pada pemeriksaan invensi yang diimplementasikan-komputer:

- a. Ketentuan Penjelasan UUP pasal 4 (d) hanya berlaku untuk program komputer “semata (*as such/per se*)”.
- b. Program komputer merupakan invensi sebagaimana dalam Penjelasan UUP pasal 4(d) jika memiliki karakter teknis, yaitu jika menghasilkan, ketika dieksekusi pada komputer, efek teknis lebih lanjut yang melampaui “efek fisik normal” (interaksi fisik yang tidak dapat dipisahkan antara setiap

program dan komputer), kata-kata seperti “pada komputer” atau “saat mengeksekusi pada komputer” tidak cukup untuk menyiratkan karakter teknis dan dengan cara demikian untuk menghindari pengecualian.

- c. Efek teknis lebih lanjut tidak perlu baru dalam rangka menghindari pengecualian klaim.
- d. Pencantuman sebuah fitur (meskipun dianggap fitur yang sederhana) yang berkontribusi terhadap efek teknis lebih lanjut cukup untuk menghindari pengecualian.
- e. Jika tidak terdapat efek teknis lebih lanjut, *subject-matter* tersebut dianggap tidak ada karakter teknis (“program komputer semata”) dan tidak termasuk invensi sebagaimana dalam UUP pasal 4 (d) .
- f. Dapat diterapkan dalam industri (Pasal 8 UUP) saja tidak cukup untuk menyiratkan karakter teknis.
- g. Klaim tipe 2, 3 dan 4 dapat diperbolehkan sebagai klaim mandiri tambahan jika klaim metode (tipe 1) dapat diperbolehkan.
- h. Klaim peralatan/sistem (tipe 2) tidak termasuk *subject-matter* yang dikecualikan oleh UUP pasal 4 (d).
- i. Klaim metode yang melibatkan sarana teknis tidak termasuk *subject-matter* yang dikecualikan oleh UUP pasal 4 (d).
- j. Aktivitas non-teknis (melakukan kegiatan mental atau melakukan bisnis) tidak menghindari pengecualian hanya melalui implementasi rutinnya sebagai sebuah program komputer.

Contoh Karakter Teknis

- Pemrosesan data fisik;
- Parameter atau nilai kontrol proses industri;
- Pemrosesan yang mempengaruhi cara komputer beroperasi;

- Menyimpan memori, menambah kecepatan keamanan proses, laju transfer data, dll;
- Karakter teknis dapat disiratkan oleh fitur fisik suatu entitas database, memori, port, dll.

Program komputer, ketika dilaksanakan harus memberikan “efek teknis lebih lanjut”. Efek teknis normal seperti aliran arus listrik tidak cukup.

| Efek teknis lebih lanjut | Tidak ada efek teknis lebih lanjut |
|--|--|
| Kontrol rem pada mobil | Efek estetik dari musik atau video |
| Komunikasi lebih cepat antara telepon bergerak | Aturan baru pelelangan |
| Transmisi data yang aman (enkripsi data) | Penjualan dan pemesanan paket kapal pesiar yang berlayar |
| Alokasi sumber daya dalam sistem operasi | Perhitungan pensiun |

2.4. Aspek Teknis Dan Non-Teknis

Secara khusus metode bisnis yang diimplementasikan-komputer lazimnya dijelaskan dalam hal *subject-matter* yang nampak dapat dipisahkan menjadi aspek-aspek yang memiliki karakter teknis dan aspek-aspek yang tidak memiliki karakter teknis. *Subject-matter* seperti itu tidak termasuk *subject-matter* yang dikecualikan oleh Pasal 4(c. 3.) UUP karena setiap *subject-matter* yang melibatkan sarana teknis, dan karena memiliki karakter teknis, maka merupakan invensi dalam pengertian Pasal 1(2) UUP. Dengan demikian, adanya kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri yang menentukan patentabilitas *subject-matter* seperti itu.

BAB 3 PENILAIAN LANGKAH INVENTIF

3.1. Langkah Inventif

Pasal 7 (1) UUP menyatakan bahwa suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.

3.2. Teknologi yang diungkapkan sebelumnya

“Teknologi yang diungkapkan sebelumnya” untuk tujuan mempertimbangkan langkah inventif adalah, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 7(1) UUP, akan dipahami sebagaimana tentang macam informasi yang relevan dengan beberapa bidang teknologi. Oleh karena itu, teknologi yang diungkapkan sebelumnya yang terdekat akan berasal dari suatu bidang teknis dan ditetapkan berdasarkan isi teknis yang diidentifikasi dalam klaim dan deskripsi.

Setelah teknologi yang diungkapkan sebelumnya ditetapkan, semua perbedaan antara *subject-matter* klaim dan teknologi yang diungkapkan sebelumnya yang terdekat diidentifikasi.

3.3. Kontribusi Teknis

Ketika menilai langkah inventif dari *subject-matter*, kontribusi teknis yang dibuat terhadap teknologi yang diungkapkan sebelumnya merupakan hal yang penting. Aspek non-teknis semata yang tidak berkontribusi terhadap karakter teknis tidak relevan untuk menilai

langkah inventif. Hal tersebut dapat, misalnya, hanya berkontribusi terhadap solusi masalah non-teknis, misalnya masalah dalam bidang administrasi bisnis.

3.4. Masalah Teknis Obyektif

Masalah teknis obyektif harus menjadi masalah teknis obyektif yang, dalam situasi yang realistis, orang yang ahli di bidangnya dapat diminta untuk memecahkannya. Orang yang ahli di bidangnya harus dianggap menjadi praktisi biasa dalam bidang teknologi.

Selanjutnya, masalah teknis obyektif harus dirumuskan sedemikian rupa bahwa tidak ada kemungkinan langkah inventif yang timbul dari aspek non-teknis semata dari *subject-matter*.

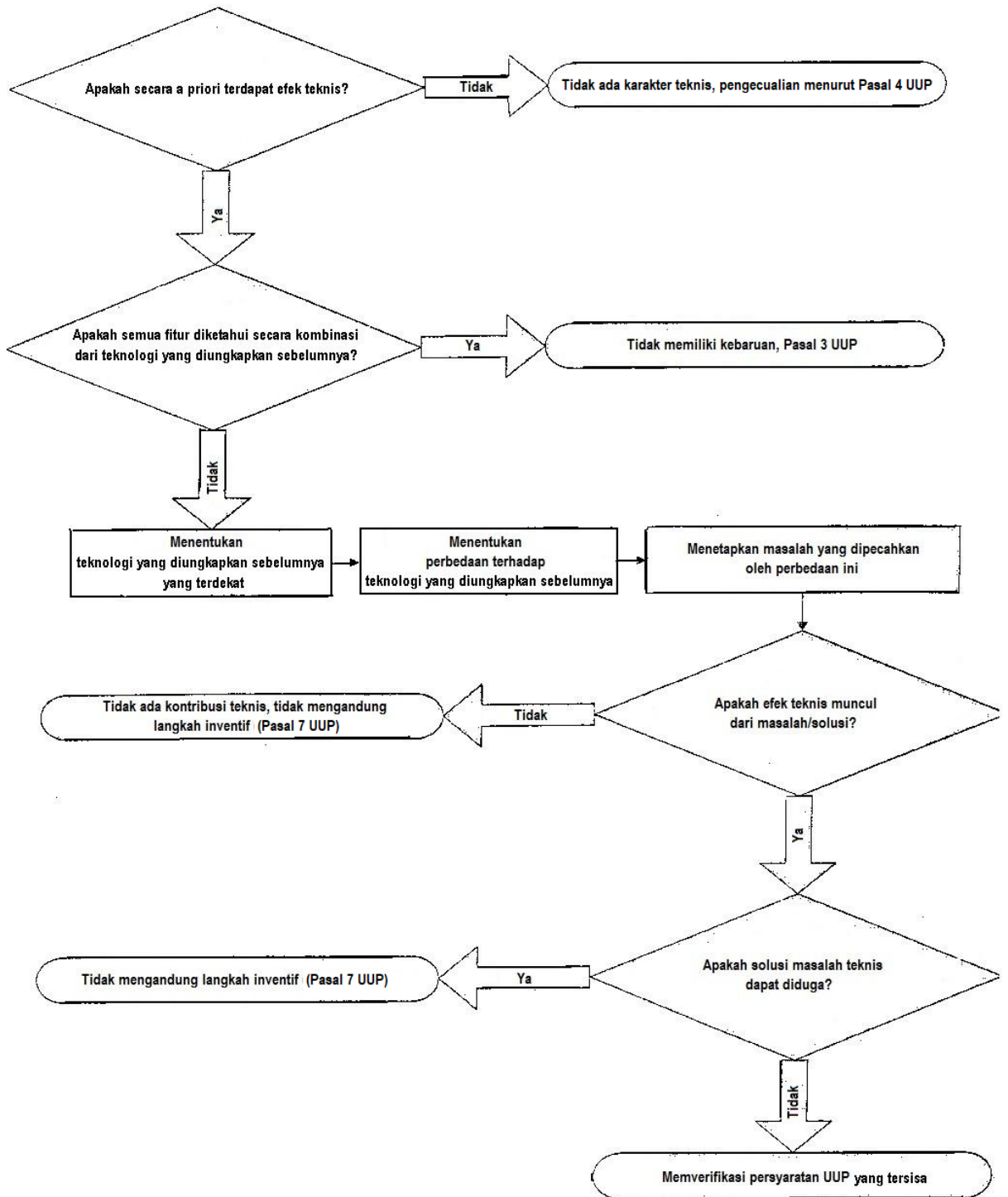
Dalam hal ini, aspek non-teknis semata yang menentukan tujuan yang akan dicapai dalam bidang non-teknis dan yang oleh karena itu tidak berkontribusi terhadap karakter teknis dari invensi yang diungkapkan, dapat muncul dalam perumusan masalah teknis dalam bentuk spesifikasi persyaratan yang diberikan kepada orang yang ahli di bidangnya sebagai bagian dari kerangka kerja masalah teknis yang akan dipecahkan, khususnya sebagai kendala yang harus dipenuhi.

Namun, perlu dicatat bahwa masalah teknis obyektif harus juga dirumuskan selama tidak mengandung petunjuk pada solusi teknis, karena termasuk bagian dari solusi teknis yang diajukan oleh suatu invensi dalam pengungkapan masalahnya harus, ketika teknologi yang diungkapkan sebelumnya dinilai perihal masalah tersebut, selalu menghasilkan tinjauan yang diambil dari aktivitas inventif.

Jika *subject-matter* yang diklaim berbeda dari teknologi yang diungkapkan sebelumnya hanya melalui aspek non-teknis murni, *subject-matter* tersebut tidak memenuhi setidaknya persyaratan untuk langkah inventif karena tidak terdapat kontribusi teknis terhadap teknologi tersebut dan karenanya tidak ada masalah teknis obyektif dapat dirumuskan.

Jika *subject-matter* yang diklaim berbeda dari teknologi yang diungkapkan sebelumnya melalui aspek yang berkontribusi terhadap karakter teknis serta aspek non-teknis murni, maka masalah teknis obyektif dirumuskan dengan mempertimbangkan aspek yang berkontribusi terhadap karakter teknis, dengan aspek non-teknis murni yang mendefinisikan kendala yang akan dipenuhi sebagai bagian dari masalah yang akan dipecahkan.

3.5. Diagram Alir Pemeriksaan Patentabilitas Invensi yang diimplementasikan-komputer



BAB 4 PERSYARATAN DESKRIPSI DARI SPESIFIKASI

Bagian ini berkaitan dengan persyaratan deskripsi dari klaim, terutama menitik-beratkan pada kategori invensi yang memerlukan pertimbangan atau perlakuan khusus dalam memeriksa permohonan paten yang berkaitan dengan invensi yang diimplementasikan-komputer.

4.1. Kategori invensi yang diimplementasikan-komputer

1. **Invensi proses**, yaitu ketika invensi yang diimplementasikan-komputer dinyatakan dalam urutan proses atau operasi yang terhubung dalam rangkaian waktu, yaitu prosedur, invensi tersebut dapat didefinisikan sebagai invensi proses (termasuk invensi proses pembuatan produk) dengan menetapkan prosedur seperti itu.
2. **Invensi produk**, yaitu ketika invensi yang diimplementasikan-komputer dinyatakan sebagai kombinasi dari banyak fungsi yang dilakukan oleh invensi, invensi tersebut dapat didefinisikan sebagai invensi produk dengan menetapkan fungsi-fungsi seperti itu.

Suatu program atau data dapat didefinisikan dalam sikap berikut:

1. “Media penyimpanan yang dapat dibaca-komputer yang memiliki program yang direkam padanya” dapat didefinisikan sebagai “invensi produk.” “Media penyimpanan yang dapat dibaca-komputer yang memiliki data terstruktur yang direkam padanya” juga dapat didefinisikan sebagai invensi produk, dimana pemrosesan yang dilakukan oleh komputer ditetapkan oleh struktur data yang direkam padanya. Contoh tersebut adalah:

- a. “Media penyimpanan yang dapat dibaca-komputer yang memiliki program yang direkam padanya; dimana program tersebut membuat komputer mengeksekusi prosedur A, prosedur B, prosedur C, ... “
- b. “Media penyimpanan yang dapat dibaca-komputer yang memiliki program yang direkam padanya; dimana program tersebut membuat komputer beroperasi sebagai sarana A, sarana B, sarana C, ...”
- c. “Media penyimpanan yang dapat dibaca-komputer yang memiliki program yang direkam padanya; dimana program tersebut membuat komputer merealisasikan fungsi A, fungsi B, fungsi C, ...”
- d. “Media penyimpanan yang dapat dibaca-komputer yang memiliki program yang direkam padanya; dimana data tersebut terdiri dari struktur data A, struktur data B, struktur data C, ...”
 1. “Suatu program” yang menetapkan banyak fungsi yang dilakukan oleh komputer dapat didefinisikan sebagai “invensi produk.” Contoh tersebut adalah:
 - a. “Program yang membuat komputer mengeksekusi prosedur A, prosedur B, prosedur C, ...”
 - b. “Program yang membuat komputer beroperasi sebagai sarana A, sarana B, sarana C, ...”
 - c. “Program yang membuat komputer merealisasikan fungsi A, fungsi B, fungsi C, ...”

Ketika suatu invensi diklaim menggunakan istilah selain dari “program”, jika jelas, dengan mempertimbangkan pengetahuan umum bersama pada pengajuan, bahwa invensi dimana paten diminta adalah “program” yang menetapkan banyak fungsi yang

dilakukan oleh komputer, invensi tersebut akan diperlakukan sebagai “program.” Namun, ketika paten diminta untuk “sinyal program” atau “sinyal data,” karena tidak dapat digolongkan ke dalam kategori yang sesuai dengan peraturan, yaitu “invensi proses” atau “invensi produk,” maka dianggap tidak jelas, dan ketika suatu invensi diklaim menggunakan istilah “produk program”, karena menggunakan istilah-istilah yang ruang lingkup teknisnya tidak jelas, dan dengan demikian menyebabkan ruang lingkup teknis dari invensi yang diklaim tidak jelas, maka dianggap tidak jelas. Namun, hal ini bukan kasus dimana definisi eksplisit diberikan untuk istilah seperti itu pada spesifikasi tanpa melebihi pengertian umumnya, dan dengan demikian ruang lingkup dari invensi yang diklaim menjadi jelas. Invensi yang diklaim sebagai “sistem” dianggap sebagai invensi produk.

BAB 5 CONTOH KLAIM

5.1. Metode untuk melakukan Bisnis Semata

Suatu metode untuk mengurangi resiko yang berhubungan dengan mengurangi biaya pemeliharaan hak kekayaan intelektual bagi badan hukum pertama, yang terdiri dari menciptakan hubungan kontraktual antara badan hukum pertama dan badan independen secara hukum kedua, hubungan kontraktual tersebut memiliki kewajiban yang mengikat secara hukum berikut:

komitmen dari badan hukum kedua untuk membayar biaya seperti itu dan bertanggung-jawab untuk melakukan tindakan atas biaya seperti itu dari badan hukum kedua selama diperlukan untuk mempertahankan hak kekayaan intelektual yang diberlakukan, komitmen tersebut dibuat untuk periode yang telah ditentukan dan menghasilkan biaya moneter ke badan hukum kedua;

komitmen untuk mentransfer bukti hak miliki dalam hak kekayaan intelektual dari badan hukum pertama ke badan hukum kedua, setiap pertimbangan yang berharga yang diberikan ke badan hukum kedua menjadi kurang bernilai daripada biaya moneter yang akan ditanggung oleh badan hukum kedua; dan

komitmen untuk memberikan selama periode yang telah ditentukan hak untuk mendapatkan kembali bukti hak dalam hak kekayaan intelektual dari badan hukum kedua untuk pertimbangan yang telah ditentukan, badan hukum kedua tersebut dinyatakan bebas untuk mengeksploitasi hak kekayaan

intelektual untuk keuntungan keuangan selama periode yang telah ditentukan.

5.2. Metode untuk melakukan Bisnis yang memiliki Karakter Teknis

Suatu metode untuk mengefektifkan transaksi komersial elektronik menggunakan jaringan komunikasi, yang terdiri dari langkah:

menerima data item dan data identifikasi pengguna dari terminal pada komputer server, data item tersebut menetapkan setidaknya satu item yang hendak dibeli oleh pengguna, data identifikasi pengguna tersebut terdiri dari informasi yang berkaitan dengan pengguna;

menelusuri, berdasarkan setidaknya data identifikasi pengguna, terhadap fasilitas dimana pengguna dapat menerima setidaknya satu item dan memperoleh data fasilitas berdasarkan penelusuran tersebut; dan

mentransmisikan data fasilitas yang diperoleh dari komputer server ke terminal.

Lampiran Surat Keputusan
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
Nomor :
Tanggal : 25 Oktober 2019

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF PATEN



Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual

**KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2019**

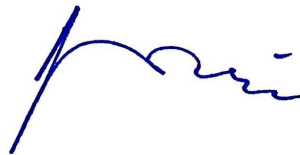
HALAMAN PENGESAHAN

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Substantif Paten
Tahun 2019

Disahkan pada tanggal : 25 Oktober 2019

Menyetujui,

**Direktur Paten, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang**



Dra. Dede Mia Yusanti, MLS.
NIP 196407051992032001

**Mengetahui dan
Untuk Dilaksanakan,**

**Direktur Jenderal
Kekayaan Intelektual**



Dr. Freddy Harris, SH., LL.M., ACCS.
NIP 196611181994031001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Buku Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Substantif Paten edisi 2019 telah selesai disusun. Sebagai perwujudan Visi Kementerian Hukum dan HAM RI: “Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum” pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM RI 2015-2019, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI berupaya untuk senantiasa membenahi peraturan yang ada, salah satunya adalah peraturan pemeriksaan substantif Paten yang tertuang pada Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Substantif Paten.

Tujuan utama penyusunan Buku Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Substantif Paten ini adalah sebagai acuan atau pedoman dalam melakukan pemeriksaan substantif Paten bagi para Pemeriksa Paten pada khususnya dan sebagai referensi dalam menyusun permohonan Paten bagi pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Dengan mengenal lebih dalam mengenai sistem Paten di Indonesia, besar harapan saya agar pengajuan perlindungan Paten di Indonesia semakin meningkat.

Masukan, dukungan dan persamaan pemahaman tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Substantif Paten ini akan kami terima dengan tangan terbuka, dan nantinya tidak menutup kemungkinan untuk dipublikasi kembali dalam edisi revisi. Karena kami menyadari bahwa Buku Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Substantif Paten yang kami susun ini masih jauh dari sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Buku Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Substantif Paten edisi 2019 secara resmi saya nyatakan berlaku sebagai acuan pemeriksaan permohonan Paten.

Wabillahi taufik wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 25 Oktober 2019

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Dr. Freddy Harris, SH., LL.M., ACCS.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN KATA PENGANTAR

| | |
|--|----------|
| DAFTAR ISI | i |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Maksud dan Tujuan | 2 |
| C. Ruang Lingkup | 2 |
| BAB II PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF PATEN | 3 |
| A. Jenis Pemeriksaan Substantif Paten | 3 |
| B. Tahapan Proses Pemeriksaan Substantif Paten | 3 |
| B.1. Tahap Persiapan Dokumen Permohonan Paten | 3 |
| B.1.1. Proses penerimaan dokumen permohonan Paten | 3 |
| B.1.2. Proses pemisahan dokumen permohonan Paten Proses pembagian dan pengiriman dokumen permohonan Paten | 4 |
| B.1.3. Proses pembagian dan pengiriman dokumen kelengkapan (tanggapan Pemohon) | 4 |
| B.1.4. kelengkapan (tanggapan Pemohon) | 5 |
| B.2. Tahap Persiapan Pemeriksaan Substantif | 6 |
| B.2.1. Proses persiapan pemeriksaan substantif tahap awal | 6 |
| B.2.2. Proses persiapan pemeriksaan substantif tahap lanjutan | 7 |
| B.2.3. Proses persiapan pemeriksaan substantif tahap akhir | 8 |
| B.3. Tahap Pemeriksaan Substantif Dokumen Permohonan Paten | 8 |
| B.3.1. Permohonan Paten dalam negeri (P Lengkap) | 8 |
| B.3.1.1. Proses Pemeriksaan Substantif Tahap I (Tahap Awal) | 8 |
| B.3.1.2. Proses Pemeriksaan Substantif Tahap Lanjut (Pasal 75 Permen No. | 10 |

| | | |
|---------|---|----|
| | 38/2018) | |
| | B.3.1.3. Proses Pemeriksaan Substantif Tahap Akhir | 12 |
| B.3.2. | Permohonan Paten Sederhana dalam negeri (S Lengkap) | 15 |
| | B.3.2.1. Proses Pemeriksaan Substantif Tahap I (Tahap Awal) | 15 |
| | B.3.2.2. Proses Pemeriksaan Substantif Tahap Akhir | 17 |
| B.3.3. | Permohonan Paten Luar Negeri (PCT) | 20 |
| | B.3.3.1. Proses Pemeriksaan Substantif Tahap I (Tahap Awal) | 20 |
| | B.3.3.2. Proses Pemeriksaan Substantif Tahap Lanjut (Pasal 75 Permen No. 38/2018) | 21 |
| | B.3.3.3. Proses Pemeriksaan Substantif Tahap Akhir | 24 |
| B.3.4. | Permohonan Paten Luar Negeri ASPEC (Regional) | 26 |
| | B.3.4.1. Proses Pemeriksaan Substantif Tahap I (Tahap Awal) | 26 |
| | B.3.4.2. Proses Pemeriksaan Substantif Tahap Lanjut (Pasal 75 Permen No. 38/2018) | 28 |
| | B.3.4.3. Proses Pemeriksaan Substantif Tahap Akhir | 31 |
| B.3.5. | Permohonan Paten Luar Negeri PPH (Bilateral) | 33 |
| | B.3.5.1. Proses Pemeriksaan Substantif Tahap I (Tahap Awal) | 33 |
| | B.3.5.2. Proses Pemeriksaan Substantif Tahap Lanjut (Pasal 75 Permen No. 38/2018) | 35 |
| | B.3.5.3. Proses Pemeriksaan Substantif Tahap Akhir | 38 |
| | | |
| BAB III | PELAKSANAAN PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF PATEN | 41 |
| A. | Tahap Palaporan Hasil Pemeriksaan Substantif Paten | 41 |
| | A.1. Proses penerimaan dan pendataan hasil pemeriksaan | 41 |

| | | |
|---------------|--|-----------|
| | substantif | |
| | A.2. Proses persetujuan hasil pemeriksaan substantif | 42 |
| B. | Tahap pencatatan/pengadministrasian hasil pemeriksaan substantif | 42 |
| | B.1. Proses pencatatan/pengadministrasian hasil pemeriksaan substantif | 42 |
| | B.2. Proses penataan kembali dokumen hasil pemeriksaan substantif | 44 |
| BAB IV | PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KEMBALI (PK) SUBSTANTIF PATEN | 45 |
| A. | Tahap Persiapan Dokumen Permohonan Paten | 45 |
| B. | Tahap Pemeriksaan Kembali Substantif Paten | |
| | B.1. Proses Pemeriksaan Substantif Tahap Lanjut | 45 |
| | B.2. Proses Pemeriksaan Substantif Tahap Akhir | 46 |
| C. | Tahap Pelaporan Hasil Pemeriksaan Kembali Substantif Paten | 48 |
| | C.1. Proses Pencatatan dan persetujuan hasil pemeriksaan kembali substantif | 48 |
| | C.2. Proses pencatatan/pengadministrasian hasil pemeriksaan kembali substantif | 49 |
| | C.3. Proses penataan kembali dokumen hasil pemeriksaan kembali substantif | 50 |
| | C.2. Proses pencatatan/pengadministrasian hasil pemeriksaan kembali substantif | 49 |
| BAB V | PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF DOKUMEN PECAHAN PERMOHONAN PATEN | 51 |
| A. | Tahap Persiapan Dokumen Pecahan Permohonan Paten | 51 |
| B. | Tahap Pemeriksaan Substantif Dokumen Pecahan Permohonan Paten | 51 |
| C. | Tahap Pelaporan Hasil Pemeriksaan Kembali Substantif Paten | 51 |
| BAB VI | PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF DOKUMEN PERUBAHAN PERMOHONAN PATEN | 53 |
| A. | Tahap Persiapan Dokumen Perubahan Permohonan Paten | 53 |
| B. | Tahap Pemeriksaan Substantif Dokumen Pecahan Permohonan Paten | 53 |

| | | |
|----|---|----|
| C. | Tahap Pelaporan Hasil Pemeriksaan Substantif Dokumen Perubahan Permohonan Paten | 54 |
|----|---|----|

DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|-------------|---|----|
| Lampiran 1 | Form Pengecekan Administrasi Pemeriksaan Substantif | 55 |
| Lampiran 2 | Form Pencatatan Penerimaan Dokumen | 56 |
| Lampiran 3 | Form Pencatatan Penerimaan Dokumen | 57 |
| Lampiran 4 | Ekspedisi Dokumen | 58 |
| Lampiran 5 | Daftar Dokumen Pemeriksa Paten | 59 |
| Lampiran 6 | Form Distribusi Dokumen Kelengkapan Paten | 60 |
| Lampiran 7 | Ekspedisi Dokumen | 61 |
| Lampiran 8 | Lampiran HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP I | 62 |
| Lampiran 9 | Lampiran HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP II | 64 |
| Lampiran 10 | Lampiran HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP AKHIR (Diberi Paten) | 66 |
| Lampiran 11 | HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP AKHIR (Diberi Paten) | 67 |
| Lampiran 12 | DAFTAR PEMERIKSAAN SUBSTANTIF | 68 |
| Lampiran 13 | Contoh Surat Yang Sudah DiSetujui Direktur Paten | 71 |
| Lampiran 14 | Contoh Surat Yang Sudah DiSetujui Kasubdit Pemeriksaan Paten Dan Direktur Paten | 72 |
| Lampiran 15 | Form Pengiriman Dokumen Granted | 73 |
| Lampiran 16 | Form Pengembalian Dokumen Ke Gudang | 74 |
| Lampiran 17 | Form Pengembalian Dokumen Ke Gudang Tangerang | 75 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai dampak dari globalisasi dan liberalisasi perdagangan, pembangunan industri dan perdagangan di Indonesia dihadapkan pada suatu tantangan yaitu persaingan yang semakin tajam. Dengan adanya Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), liberalisasi perdagangan dalam APEC pada tahun 2010 untuk Negara maju dan tahun 2020 untuk Negara berkembang, dan skema CEPT dalam rangka AFTA-ASEAN pada tahun 2003, maka gerak perdagangan dunia akan semakin dinamis dan cepat.

Kekayaan Intelektual tidak hanya semata-mata masalah teknis hukum tapi juga menyangkut kepentingan ekonomi. Pelanggaran HKI di samping dapat menimbulkan kerugian terhadap Negara, penemu, masyarakat juga membawa dampak terhadap hubungan ekonomi, sosial budaya, hukum dan bahkan dapat menimbulkan ketegangan politik antar Negara.

Sejak berdirinya WTO, banyak kasus sengketa perdagangan yang diadukan karena melanggar ketentuan GATT/WTO. Kasus yang banyak dipersengketakan adalah masalah pembatasan impor, pelanggaran KI, subsidi, diskriminasi pasar domestik dan diskriminasi standar barang. Selain masalah dalam ketentuan GATT/WTO tersebut terdapat kecenderungan pada Negara-negara maju menggunakan kebijakan unilateral dan praktekpraktek perdagangan yang bersifat anti persaingan dalam menghambat impor dan melakukan proteksi domestik secara tidak wajar. Hal ini dilakukan dengan mengkaitkan antara perdagangan dengan masalah lain.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian dan lembaga secara efektif dan efisien, perlu adanya petunjuk pelaksanaan sekaligus menjadi acuan sehingga dapat menjadi panduan dalam proses administrasi penanganan dokumen pemeriksaan Paten dan proses Pemeriksaan Paten.

Tetapi dalam pelaksanaannya proses Pemeriksaan maupun dalam proses administrasi penanganan hasil Pemeriksaan Paten tersebut sering mengalami hambatan karena proses yang masih belum sempurna. Untuk itu, agar tidak menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya maka kriteria kesiapan pelaksanaan kegiatan (*readiness criteria*) merupakan syarat utama yang harus dipenuhi dalam hal ini petunjuk pelaksanaan proses administrasi dan proses pemeriksaan paten sangat diperlukan.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan proses administrasi penanganan dokumen pemeriksaan Paten dan proses Pemeriksaan Paten ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi unit teknis dalam melaksanakan kegiatan administrasi dokumen dan dalam proses pemeriksaan paten sehingga hasil yang diperoleh dapat maksimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Substantif Paten ini adalah proses administrasi penanganan dokumen pemeriksaan Paten dan proses administrasi Pemeriksaan Paten yang meliputi peraturan dan prosedur tentang tata cara pelaksanaan Pemeriksaan paten dan penanganan hasil pemeriksaan Paten.

BAB II

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF PATEN

A. Jenis Pemeriksaan Substantif Paten

- Paten Biasa Dalam Negeri
- Paten Sederhana Dalam Negeri
- Paten Luar Negeri PPH dan ASPEC
- Paten Luar Negeri PCT

B. Tahapan Proses Pemeriksaan Substantif Paten

B.1. Tahap Persiapan Dokumen Permohonan Paten

B.1.1. Proses penerimaan dokumen permohonan Paten

1. Seksi pelayanan teknis (bagian gudang) menerima dokumen yang telah selesai masa pengumuman paten dan telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif serta membayar biaya pemeriksaan substantif dari Subdit Permohonan.
2. Seksi pelayanan teknis (bagian gudang) memeriksa persyaratan administrasi pemeriksaan substatif (Sesuai dengan Permen Nomor 38/2018 tentang permohonan paten, pasal 69) yaitu :
 - Jenis dokumen permohonan
 - Surat kelengkapan administrasi permohonan (012), (dalam surat 012 harus dicantumkan tanggal dan nomor prioritas yang diakui)
 - Surat pemberitahuan pengumuman (Telah selesai masa pengumuman)
 - Formulir pembayaran substantifLihat lampiran 1 (Form pengecekan administrasi)
3. Seksi pelayanan teknis (bagian gudang) mencatat Dokumen yang telah dinyatakan lengkap, hal-hal yang dicatat adalah sebagai berikut :
 - tanggal pengiriman dokumen,

- nomor permohonan paten,
- tanggal penerimaan (Filling date) dan
- tanggal pengajuan pemeriksaan substantif paten.

Lihat lampiran 2 (Pencatatan Penerimaan Dokumen)

B.1.2. Proses pemisahan dokumen permohonan Paten

1. Petugas administrasi pelayanan teknis memisahkan dokumen yang telah dicatat berdasarkan jenis permohonan paten sebagai berikut :
 - Permohonan Paten Dalam Negeri (P local/ P Lengkap) dan diberi kode PD pada bagian ujung atas kiri dokumen.
 - Permohonan Sederhana Dalam Negeri (S) dan diberi kode S pada bagian ujung atas kiri dokumen.
 - Permohonan Paten Luar Negeri (PPH) dan diberi kode PPH pada bagian ujung atas kiri dokumen.
 - Permohonan Paten Luar Negeri (ASPEC) dan diberi kode A pada bagian ujung atas kiri dokumen.
 - Permohonan Paten Luar Negeri (PCT) dan diberi kode P pada bagian ujung atas kiri dokumen.
2. Petugas administrasi pelayanan teknis memisahkan dokumen yang telah dicatat berdasarkan klasifikasinya sesuai dengan bidang teknologinya. Pemisahan dokumen dilakukan oleh petugas yang telah diberi tugas oleh direktur paten berdasarkan nota dinas atau surat perintah direktur paten.

Lihat lampiran 3 (Pencatatan Jenis Dokumen)

B.1.3. Proses pembagian dan pengiriman dokumen permohonan Paten

1. Petugas administrasi pelayanan teknis membagikan dokumen yang telah dipisahkan berdasarkan klasifikasi bidang teknologi kepada pemeriksa paten sesuai dengan bidang teknologinya melalui sistem pengiriman (Delivery System) yang tersedia pada laman DJKI (TEMAN KITA). Lembaran pengiriman dicetak dalam 2 rangkap,

satu rangkap ditempelkan pada dokumen yang akan dikirim dan satu lembar dikirim kepada petugas administrasi

2. Petugas administrasi melakukan pencatatan dokumen dari lembar pengiriman pada masing-masing file pemeriksa yang akan diberikan dokumen tersebut.
 3. Petugas melakukan pengiriman dokumen paten kepada pemeriksa dan tanggal pengiriman dicatat.
 4. Apabila dalam waktu 3 bulan pemeriksa tidak melakukan penerimaan dokumen (Receive Dokumen) pada system IPAS maka petugas pelayanan teknis dapat mengambil kembali dokumen tersebut dan mendistribusikannya kepada pemeriksa lainnya.
- FormProsedur Distribusi Dokumen Paten dan Daftar Dokumen Pemeriksa dapat dilihat pada lampiran 4 dan 5.

B.1.4. Proses pembagian dan pengiriman dokumen kelengkapan (tanggapan Pemohon)

1. Petugas administrasi pelayanan teknis menerima dokumen kelengkapan dari seksi permohonan paten
2. Petugas administrasi melakukan pemeriksaan dokumen kelengkapan dalam file komputer.
3. Petugas administrasi pelayanan teknis melakukan pemisahan dokumen kelengkapan berdasarkan nama pemeriksa yang tercantum didalam surat dokumen tersebut.
4. Apabila tidak ada nama pemeriksa dalam surat dokumen kelengkapan, maka petugas yanis harus mengecek kedalam sistem IPAS hingga diperoleh nama pemeriksa.
5. Petugas Pelayanan Teknis mengirim dokumen kelengkapan kepada pemeriksa yang ditujukan dan tanggal pengiriman dicatat.

Form Distribusi Dokumen Kelengkapan Paten dapat dilihat pada lampiran 6

B.2. Tahap Persiapan Pemeriksaan Substantif

B.2.1. Proses persiapan pemeriksaan substantif tahap awal

1. Pemeriksa menerima dokumen Permohonan Paten yang sudah siap diperiksa dari Seksi Pelayanan Teknis baik secara fisik ataupun secara elektronik.
2. Pemeriksa melakukan klasifikasi lanjutan (jika dianggap perlu)
3. Apabila dokumen Permohonan Paten tidak sesuai dengan bidang pemeriksa maka pemeriksa dapat mengembalikan dokumen ke Pelayanan Teknis melalui sistem pengiriman (Delivery System)
4. Pemeriksa memeriksa kelengkapan dokumen Permohonan Paten baik fisik maupun yang ada di EDMS (secara elektronik) atau salah satunya, hal-hal yang harus diperiksa:
 - Spesifikasi paten (deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dalam bahasa Indonesia)
 - Surat kelengkapan administrasi permohonan (012), (dalam surat 012 harus dicantumkan tanggal dan nomor prioritas yang diakui)
 - Surat pemberitahuan pengumuman (Telah selesai masa pengumuman)
 - Formulir pembayaran substantif
5. apabila tidak lengkap pemeriksa mengembalikan dokumen ke Pelayanan Teknis melalui sistem pengiriman (Delivery System)
6. apabila dokumen sudah lengkap pemeriksa harus melakukan penerimaan dokumen melalui sistem (klik receive) yang artinya dokumen telah diterima dan menjadi tanggung jawab pemeriksaan yang selanjutnya pemeriksa harus melakukan proses pemeriksaan.
7. Pemeriksa harus melakukan pemeriksaan substantif tahap awal dalam waktu 6 bulan sejak tanggal pengiriman dokumen dari seksi pelayanan teknis.
8. Apabila dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal pengiriman dokumen pemeriksa tidak melakukan proses pemeriksaan substantif

maka seksi pelayanan teknis dapat mengambil dan memindahkan dokumen permohonan paten tersebut kepada pemeriksa lainnya.

Contoh Form Pengiriman Dokumen Paten Dari Pemeriksa Ke Pelayanan Teknis Dapat dilihat Pada lampiran 7

B.2.2. Proses persiapan pemeriksaan substantif tahap lanjutan

1. Pemeriksa selalu melakukan pengecekan dokumen kelengkapan fisik dari Seksi Pelayanan Teknis ataupun dokumen kelengkapan dari database DJKI secara elektronik.
2. Pemeriksa menerima dokumen kelengkapan dari Seksi Pelayanan Teknis baik secara fisik ataupun secara elektronik.
3. Apabila Pemeriksa telah menerima dokumen kelengkapan (tanggapan pemohon) baik secara fisik maupun elektronik, Pemeriksa selanjutnya melakukan proses pemeriksaan tahap lanjutan dengan memeriksa dokumen kelengkapan tersebut.
4. Apabila Pemeriksa tidak menerima dokumen kelengkapan (tanggapan pemohon) baik secara fisik maupun elektronik, tetapi pemohon mengajukan perpanjangan waktu, maka Pemeriksa dapat memberikan perpanjangan waktu selama 2 bulan.
5. Apabila Pemeriksa tidak menerima dokumen kelengkapan (tanggapan pemohon) baik secara fisik maupun elektronik, tetapi pemohon mengajukan perpanjangan waktu, maka Pemeriksa dapat memberikan perpanjangan waktu lagi selama 1 bulan dengan disertai bukti pembayaran biaya perpanjangan waktu.
6. Apabila Pemeriksa tidak menerima dokumen kelengkapan (tanggapan pemohon) baik secara fisik maupun elektronik dalam jangka waktu yang telah ditentukan ditambah maksimum 2 minggu, Pemeriksa selanjutnya melakukan proses pemeriksaan tahap lanjutan dengan membuat surat dianggap ditarik kembali.

B.2.3. Proses persiapan pemeriksaan substantif tahap akhir

1. Pemeriksa selalu melakukan pengecekan dokumen kelengkapan fisik dari Seksi Pelayanan Teknis ataupun dokumen kelengkapan dari database DJKI secara elektronik.
2. Pemeriksa menerima dokumen kelengkapan dari Seksi Pelayanan Teknis
3. Apabila Pemeriksa telah menerima dokumen kelengkapan (tanggapan pemohon) baik secara fisik maupun elektronik, Pemeriksa selanjutnya melakukan proses pemeriksaan tahap akhir dengan memeriksa dokumen kelengkapan tersebut.
4. Pemeriksa membuat surat keputusan dapat diberi paten atau ditolak.
5. Apabila Pemeriksa tidak menerima dokumen kelengkapan (tanggapan pemohon) baik secara fisik maupun elektronik dalam jangka waktu yang telah ditentukan ditambah maksimum 2 minggu, Pemeriksa selanjutnya melakukan proses pemeriksaan tahap akhir dengan membuat surat dianggap ditarik kembali.

B.3. Tahap Pemeriksaan Substantif Dokumen Permohonan Paten

B.3.1. Permohonan Paten dalam negeri (P Lengkap)

B.3.1.1. Proses Pemeriksaan Substantif Tahap I (Tahap Awal)

1. Pemeriksa melakukan Pengecekan jumlah Klaim yang telah dibayarkan (Jika ada klaim yang belum dilakukan pembayaran maka klaim tersebut tidak diperiksa substantif)
2. Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap klaim yang tidak dapat dipatenkan (Pasal 9 UU Paten No. 13 Tahun 2016) dan yang tidak merupakan invensi (Pasal 4 UU Paten Nomor 13 Tahun 2016) (proses pemeriksaan akan

dijelaskan lebih lanjut dalam Juknis Pemeriksaan Substantif)

3. Pemeriksa melakukan pemeriksaan mengenai kejelasan pengungkapan invensi, kesatuan invensi, konsistensi pengungkapan invensi, keterdukungan klaim oleh invensi, kecukupan dalam pengungkapan invensi dan kejelasan klaim (proses pemeriksaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Juknis Pemeriksaan Substantif)
4. Pemeriksa melakukan Penelusuran patentabilitas
5. Pemeriksa melakukan pemeriksaan patentabilitas (kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri)
6. Pemeriksa membuat surat laporan hasil pemeriksaan substantif .
7. Apabila hasil pemeriksaan substantif menetapkan bahwa permohonan paten yang diajukan telah memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan, maka pemeriksa dapat langsung membuat surat laporan hasil pemeriksaan substantif dapat diberi paten.
8. Apabila hasil pemeriksaan substantif menetapkan bahwa permohonan paten yang diajukan belum memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan, maka pemeriksa harus memberitahukan keberatan pemeriksa kepada pemohon dengan membuat surat laporan hasil pemeriksaan substantif tahap 1.
9. Pemeriksa mengirimkan surat laporan hasil pemeriksaan substantif “tahap 1” atau “dapat diberi paten” kepada seksi pelayanan teknis untuk meminta persetujuan Kasubdit untuk komunikasi.
10. Pemeriksa menunggu jawaban hasil pemeriksaan tahap I dalam bentuk dokumen kelengkapan selama 3 Bulan.

11. Dalam hal proses pemeriksaan substantif tahap I/tahap awal akan dijelaskan lebih lanjut dalam Juknis Pemeriksaan Substantif.

Lampiran HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP I dapat dilihat pada lampiran 8

B.3.1.2. Proses Pemeriksaan Substantif Tahap Lanjut (Pasal 75 Permen No. 38/2018)

1. Pemeriksa harus selalu mengecek sistem pada database DJKI dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Apabila terdapat surat tanggapan atau surat jawaban dari pemohon maka pemeriksa harus melakukan pemeriksaan substantif tahap lanjutan.
 - Apabila Pemohon memberikan tanggapan tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif, pemeriksa memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan ditolak dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan.
 - Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tidak ada tanggapan hasil pemeriksaan substantif tahap I maka permohonan dianggap ditarik kembali (oleh sistem) dan pemeriksa selanjutnya melakukan pemeriksaan tahap lanjutan dengan membuat surat pemberitahuan dianggap ditarik kembali
 - Apabila terdapat surat permohonan perpanjangan waktu dari pemohon untuk menjawab hasil pemeriksaan substantif Tahap I maka pemeriksa dapat menunggu selama 2 bulan lagi sejak tanggal

pemberitahuan surat hasil pemeriksaan substantif Tahap I.

- Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tambahan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tidak ada tanggapan hasil pemeriksaan substantif tahap I maka permohonan dianggap ditarik kembali (oleh sistem) dan pemeriksa selanjutnya melakukan pemeriksaan tahap lanjutan dengan membuat surat pemberitahuan dianggap ditarik kembali
 - Apabila terdapat surat permohonan perpanjangan waktu lagi dari pemohon untuk menjawab hasil pemeriksaan substantif Tahap I disertai dengan bukti pembayaran biaya permohonan perpanjangan maka pemeriksa harus menunggu selama 1 bulan lagi sejak tanggal pemberitahuan surat hasil pemeriksaan substantif Tahap I.
2. Pemeriksa melakukan Pengecekan jumlah Klaim jika ada amandemen atau penambahan klaim terhadap pembayaran klaim (Jika ada klaim yang belum dilakukan pembayaran maka klaim tersebut tidak diperiksa substantif)
 3. Pemeriksa melakukan pemeriksaan klaim amandemen/klaim tambahan terhadap klaim yang tidak dapat dipatenkan (Pasal 9 UU Paten No. 13 Tahun 2016) dan yang tidak merupakan invensi (Pasal 4 UU Paten Nomor 13 Tahun 2016)
 4. Pemeriksa melakukan pemeriksaan klaim amandemen/klaim tambahan mengenai kejelasan pengungkapan invensi, kesatuan invensi, konsistensi pengungkapan invensi, keterdukungan klaim oleh

invensi, kecukupan dalam pengungkapan invensi dan kejelasan klaim

5. Pemeriksa melakukan pemeriksaan patentabilitas klaim amandemen/klaim tambahan (kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri)
6. Pemeriksa membuat surat laporan hasil pemeriksaan substantif .
7. Apabila hasil pemeriksaan substantif menetapkan bahwa permohonan paten yang diajukan telah memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan, maka pemeriksa dapat langsung membuat surat laporan hasil pemeriksaan substantif dapat diberi paten.
8. Apabila hasil pemeriksaan substantif menetapkan bahwa permohonan paten yang diajukan belum memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan, maka pemeriksa harus memberitahukan keberatan pemeriksa kepada pemohon dengan membuat surat laporan hasil pemeriksaan substantif tahap II/tahap lanjut.
9. Pemeriksa mengirimkan surat laporan hasil pemeriksaan substantif “tahap II” atau “dapat diberi paten” kepada seksi pelayanan teknis untuk meminta persetujuan Kasubdit untuk komunikasi.
10. Pemeriksa menunggu jawaban hasil pemeriksaan tahap II/tahap lanjut dalam bentuk dokumen kelengkapan selama 2 Bulan.

Lampiran HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP II dapat dilihat pada lampiran 9

B.3.1.3. Proses Pemeriksaan Substantif Tahap Akhir

1. Pemeriksa harus mengecek sistem database DJKI secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut :

- Apabila terdapat surat tanggapan atau surat jawaban dari pemohon maka pemeriksa harus melakukan pemeriksaan substantif tahap akhir.
 - Apabila Pemohon memberikan tanggapan tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif, pemeriksa memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan ditolak dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan.
 - Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tidak ada tanggapan hasil pemeriksaan substantif tahap II maka permohonan dianggap ditarik kembali (oleh sistem) dan pemeriksa selanjutnya melakukan pemeriksaan tahap akhir dengan membuat surat pemberitahuan dianggap ditarik kembali
2. Pemeriksa melakukan Pengecekan jumlah Klaim jika ada amandemen atau penambahan klaim terhadap pembayaran klaim (Jika ada klaim yang belum dilakukan pembayaran maka klaim tersebut tidak diperiksa substantif)
 3. Pemeriksa melakukan pemeriksaan klaim amandemen/klaim tambahan terhadap semua persyaratan patentabilitas dan ketentuan lain yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Pemeriksa membuat surat laporan hasil pemeriksaan substantif yang berisi keputusan dengan ketentuan sebagai berikut :
 5. Apabila semua klaim telah memenuhi persyaratan patentabilitas dan ketentuan lain yang terkait dengan peratu

6. ran perundang-undangan yang berlaku, maka pemeriksa membuat surat pemberitahuan dapat diberi Paten yang disertai dengan alasan.
7. Apabila semua klaim tidak memenuhi persyaratan patentabilitas dan ketentuan lain yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemeriksa membuat surat pemberitahuan penolakan Paten yang disertai dengan alasan.
8. Apabila ada sebagian klaim telah memenuhi persyaratan patentabilitas dan ketentuan lain yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagian klaim tidak memenuhi persyaratan patentabilitas dan ketentuan lain yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemeriksa membuat surat pemberitahuan kepada pemohon mengenai klaim-klaim yang dapat diberi paten dan klaim-klaim yang ditolak disertai dengan alasan (Surat intent to grant).
9. Dalam hal ada sebagian klaim telah memenuhi persyaratan patentabilitas dan ketentuan lain yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemohon terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan (Surat intent to grant) harus mengirimkan perbaikan dokumen permohonan paten dengan klaim-klaim yang telah disetujui pemeriksa dalam waktu paling lambat 1 bulan.
10. Apabila dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan pemohon mengirimkan perbaikan dokumen permohonan paten dengan klaim-klaim yang telah disetujui pemeriksa, maka selanjutnya pemeriksa membuat surat keputusan akhir “dapat diberi paten”.

11. Apabila dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan pemohon tidak mengirimkan perbaikan dokumen permohonan paten dengan klaim-klaim yang telah disetujui pemeriksa, maka selanjutnya pemeriksa membuat surat keputusan akhir “dianggap ditarik kembali”.
12. Pemeriksa mengirimkan surat laporan hasil pemeriksaan substantif tahap akhir kepada seksi pelayanan teknis untuk meminta persetujuan Kasubdit untuk komunikasi dan Direktur Paten.

Lampiran HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF Akhir dapat dilihat pada lampiran 10-11

B.3.2. Permohonan Paten Sederhana dalam negeri (S Lengkap)

B.3.2.1. Proses Pemeriksaan Substantif Tahap I (Tahap Awal)

1. Pemeriksa melakukan Pengecekan jumlah Klaim yang telah dibayarkan (Jika ada klaim yang belum dilakukan pembayaran maka klaim tersebut tidak diperiksa substantif)
2. Pemeriksa melakukan Pengecekan jumlah Klaim mandiri, apabila lebih dari 1 klaim mandiri maka pemeriksa memberikan informasi kepada pemohon bahwa klaim mandiri yang akan diperiksa adalah klaim mandiri nomor 1 dan klaim mandiri lainnya tidak diperiksa. Dalam hal terdapat lebih dari 1 klaim mandiri, pemeriksa dapat menyarankan kepada pemohon bahwa permohonan paten sederhana (S) dapat dirubah menjadi permohonan paten (P).
3. Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap klaim yang tidak dapat dipatenkan (Pasal 9 UU Paten No. 13 Tahun

2016) dan yang tidak merupakan invensi (Pasal 4 UU Paten Nomor 13 Tahun 2016)

4. Pemeriksa melakukan pemeriksaan mengenai kejelasan pengungkapan invensi, kesatuan invensi, konsistensi pengungkapan invensi, keterdukungan klaim oleh invensi, kecukupan dalam pengungkapan invensi dan kejelasan klaim
5. Pemeriksa melakukan Penelusuran patentabilitas
6. Pemeriksa melakukan pemeriksaan patentabilitas (kebaruan, pengembangan produk atau proses dan dapat diterapkan dalam industri)
7. Pemeriksa membuat surat laporan hasil pemeriksaan substantif .
8. Apabila hasil pemeriksaan substantif menetapkan bahwa permohonan paten yang diajukan telah memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan, maka pemeriksa dapat langsung membuat surat laporan hasil pemeriksaan substantif dapat diberi paten.
9. Apabila hasil pemeriksaan substantif menetapkan bahwa permohonan paten yang diajukan belum memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan, maka pemeriksa harus memberitahukan keberatan pemeriksa kepada pemohon dengan membuat surat laporan hasil pemeriksaan substantif tahap 1.
10. Pemeriksa mengirimkan surat laporan hasil pemeriksaan substantif “tahap 1” atau “dapat diberi paten” kepada seksi pelayanan teknis untuk meminta persetujuan Kasubdit untuk komunikasi.
11. Pemeriksa menunggu jawaban hasil pemeriksaan tahap I dalam bentuk dokumen kelengkapan selama 3 Bulan.

B.3.2.2. Proses Pemeriksaan Substantif Tahap Akhir

1. Pemeriksa harus selalu mengecek sistem pada database DJKI dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Apabila terdapat surat tanggapan atau surat jawaban dari pemohon maka pemeriksa harus melakukan pemeriksaan substantif tahap akhir.
 - Apabila Pemohon memberikan tanggapan tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif, pemeriksa memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan ditolak dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan.
 - Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tidak ada tanggapan hasil pemeriksaan substantif tahap I maka permohonan dianggap ditarik kembali (oleh sistem) dan pemeriksa selanjutnya melakukan pemeriksaan tahap lanjutan dengan membuat surat pemberitahuan dianggap ditarik kembali
 - Apabila terdapat surat permohonan perpanjangan waktu dari pemohon untuk menjawab hasil pemeriksaan substantif Tahap I maka pemeriksa harus menunggu selama 2 bulan lagi sejak tanggal pemberitahuan surat hasil pemeriksaan substantif Tahap I.
 - Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tambahan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tidak ada tanggapan hasil pemeriksaan substantif tahap I maka permohonan dianggap ditarik kembali (oleh sistem) dan pemeriksa selanjutnya melakukan pemeriksaan

tahap lanjutan dengan membuat surat pemberitahuan dianggap ditarik kembali

- Apabila terdapat surat permohonan perpanjangan waktu lagi dari pemohon untuk menjawab hasil pemeriksaan substantif Tahap I disertai dengan bukti pembayaran biaya permohonan perpanjangan maka pemeriksa harus menunggu selama 1 bulan lagi sejak tanggal pemberitahuan surat hasil pemeriksaan substantif Tahap I.
2. Pemeriksa melakukan Pengecekan jumlah Klaim jika ada amandemen atau penambahan klaim terhadap pembayaran klaim (Jika ada klaim yang belum dilakukan pembayaran maka klaim tersebut tidak diperiksa substantif)
 3. Pemeriksa melakukan pemeriksaan klaim amandemen/klaim tambahan terhadap semua persyaratan patentabilitas dan ketentuan lain yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Pemeriksa membuat surat laporan hasil pemeriksaan substantif yang berisi keputusan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Apabila semua klaim telah memenuhi persyaratan patentabilitas dan ketentuan lain yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemeriksa membuat surat pemberitahuan dapat diberi Paten yang disertai dengan alasan.
 - Apabila semua klaim tidak memenuhi persyaratan patentabilitas dan ketentuan lain yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemeriksa membuat surat pemberitahuan penolakan Paten yang disertai dengan alasan.

5. Apabila ada sebagian klaim telah memenuhi persyaratan patentabilitas dan ketentuan lain yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagian klaim tidak memenuhi persyaratan patentabilitas dan ketentuan lain yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemeriksa membuat surat pemberitahuan kepada pemohon mengenai klaim-klaim yang dapat diberi paten dan klaim-klaim yang ditolak disertai dengan alasan (Surat intent to grant).
6. Dalam hal ada sebagian klaim telah memenuhi persyaratan patentabilitas dan ketentuan lain yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemohon terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan (Surat intent to grant) harus mengirimkan perbaikan dokumen permohonan paten dengan klaim-klaim yang telah disetujui pemeriksa dalam waktu paling lambat 1 bulan.
7. Apabila dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan pemohon mengirimkan perbaikan dokumen permohonan paten dengan klaim-klaim yang telah disetujui pemeriksa, maka selanjutnya pemeriksa membuat surat keputusan akhir “dapat diberi paten”.
8. Apabila dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan pemohon tidak mengirimkan perbaikan dokumen permohonan paten dengan klaim-klaim yang telah disetujui pemeriksa, maka selanjutnya pemeriksa membuat surat keputusan akhir “dianggap ditarik kembali”.
9. Pemeriksa mengirimkan surat laporan hasil pemeriksaan substantif tahap akhir kepada seksi pelayanan teknis

untuk meminta persetujuan Kasubdit untuk komunikasi dan Direktur Paten..

B.3.3. Permohonan Paten Luar Negeri (PCT)

B.3.3.1. Proses Pemeriksaan Substantif Tahap I (Tahap Awal)

1. Pemeriksa melakukan Pengecekan jumlah Klaim yang telah dibayarkan (Jika ada klaim yang belum dilakukan pembayaran maka klaim tersebut tidak diperiksa substantif)
2. Pemeriksa melakukan pengecekan validitas prioritas dokumen PCT
3. Pemeriksa melakukan Penelusuran patentabilitas dengan menggunakan Laporan Pemeriksaan Luar Negeri yang merupakan famili Paten dari dokumen PCT tersebut (FER/Foreign Examination Report, ISA dan IPEA/IPER)
4. Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap klaim yang tidak dapat dipatenkan (Pasal 9 UU Paten No. 13 Tahun 2016) dan yang tidak merupakan invensi (Pasal 4 UU Paten Nomor 13 Tahun 2016)
5. Pemeriksa melakukan pemeriksaan mengenai kejelasan pengungkapan invensi, kesatuan invensi, konsistensi pengungkapan invensi, keterdukungan klaim oleh invensi, kecukupan dalam pengungkapan invensi dan kejelasan klaim
6. Pemeriksa melakukan pemeriksaan patentabilitas (kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri)
7. Pemeriksa membuat surat laporan hasil pemeriksaan substantif .

8. Apabila hasil pemeriksaan substantif menetapkan bahwa permohonan paten yang diajukan telah memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan, maka pemeriksa dapat langsung membuat surat laporan hasil pemeriksaan substantif dapat diberi paten.
9. Apabila hasil pemeriksaan substantif menetapkan bahwa permohonan paten yang diajukan belum memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan, maka pemeriksa harus memberitahukan keberatan pemeriksa kepada pemohon dengan membuat surat laporan hasil pemeriksaan substantif tahap 1.
10. Pemeriksa mengirimkan surat laporan hasil pemeriksaan substantif “tahap 1” atau “dapat diberi paten” kepada seksi pelayanan teknis untuk meminta persetujuan Kasubdit untuk komunikasi.
11. Pemeriksa menunggu jawaban hasil pemeriksaan tahap I dalam bentuk dokumen kelengkapan selama 3 Bulan.

B.3.3.2. Proses Pemeriksaan Substantif Tahap Lanjut (Pasal 75 Permen No. 38/2018)

1. Pemeriksa harus selalu mengecek sistem pada database DJKI dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Apabila terdapat surat tanggapan atau surat jawaban dari pemohon maka pemeriksa harus melakukan pemeriksaan substantif tahap lanjutan.
 - Apabila Pemohon memberikan tanggapan tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif, pemeriksa memberitahukan secara tertulis

kepada Pemohon bahwa Permohonan ditolak dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan.

- Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tidak ada tanggapan hasil pemeriksaan substantif tahap I maka permohonan dianggap ditarik kembali (oleh sistem) dan pemeriksa selanjutnya melakukan pemeriksaan tahap lanjutan dengan membuat surat pemberitahuan dianggap ditarik kembali
 - Apabila terdapat surat permohonan perpanjangan waktu dari pemohon untuk menjawab hasil pemeriksaan substantif Tahap I maka pemeriksa harus menunggu selama 2 bulan lagi sejak tanggal pemberitahuan surat hasil pemeriksaan substantif Tahap I.
 - Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tambahan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tidak ada tanggapan hasil pemeriksaan substantif tahap I maka permohonan dianggap ditarik kembali (oleh sistem) dan pemeriksa selanjutnya melakukan pemeriksaan tahap lanjutan dengan membuat surat pemberitahuan dianggap ditarik kembali
 - Apabila terdapat surat permohonan perpanjangan waktu lagi dari pemohon untuk menjawab hasil pemeriksaan substantif Tahap I disertai dengan bukti pembayaran biaya permohonan perpanjangan maka pemeriksa harus menunggu selama 1 bulan lagi sejak tanggal pemberitahuan surat hasil pemeriksaan substantif Tahap I.
2. Pemeriksa melakukan Pengecekan jumlah Klaim jika ada amandemen atau penambahan klaim terhadap

pembayaran klaim (Jika ada klaim yang belum dilakukan pembayaran maka klaim tersebut tidak diperiksa substantif)

3. Pemeriksa melakukan Penelusuran patentabilitas lanjutan dengan menggunakan Laporan Pemeriksaan Luar Negeri yang merupakan famili Paten dari dokumen PCT tersebut (FER/Foreign Examination Report);
4. Pemeriksa melakukan pemeriksaan klaim amandemen/klaim tambahan terhadap klaim yang tidak dapat dipatenkan (Pasal 9 UU Paten No. 13 Tahun 2016) dan yang tidak merupakan invensi (Pasal 4 UU Paten Nomor 13 Tahun 2016)
5. Pemeriksa melakukan pemeriksaan klaim amandemen/klaim tambahan mengenai kejelasan pengungkapan invensi, kesatuan invensi, konsistensi pengungkapan invensi, keterdukungan klaim oleh invensi, kecukupan dalam pengungkapan invensi dan kejelasan klaim
6. Pemeriksa melakukan pemeriksaan patentabilitas klaim amandemen/klaim tambahan (kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri)
7. Pemeriksa membuat surat laporan hasil pemeriksaan substantif .
 - Apabila hasil pemeriksaan substantif menetapkan bahwa permohonan paten yang diajukan telah memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan, maka pemeriksa dapat langsung membuat surat laporan hasil pemeriksaan substantif dapat diberi paten.
 - Apabila hasil pemeriksaan substantif menetapkan bahwa permohonan paten yang diajukan belum memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan, maka

pemeriksa harus memberitahukan keberatan pemeriksa kepada pemohon dengan membuat surat laporan hasil pemeriksaan substantif tahap II/tahap lanjut.

- Pemeriksa mengirimkan surat laporan hasil pemeriksaan substantif “tahap II” atau “dapat diberi paten” kepada seksi pelayanan teknis untuk meminta persetujuan Kasubdit untuk komunikasi.
8. Pemeriksa menunggu jawaban hasil pemeriksaan tahap II/tahap lanjut dalam bentuk dokumen kelengkapan selama 2 Bulan.

B.3.3.3. Proses Pemeriksaan Substantif Tahap Akhir

1. Pemeriksa harus mengecek sistem database DJKI secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Apabila terdapat surat tanggapan atau surat jawaban dari pemohon maka pemeriksa harus melakukan pemeriksaan substantif tahap akhir.
 - Apabila Pemohon memberikan tanggapan tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif, pemeriksa memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan ditolak dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan.
 - Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tidak ada tanggapan hasil pemeriksaan substantif tahap II maka permohonan dianggap ditarik kembali (oleh sistem) dan pemeriksa selanjutnya melakukan pemeriksaan tahap akhir dengan membuat surat pemberitahuan dianggap ditarik kembali

2. Pemeriksa melakukan Pengecekan jumlah Klaim jika ada amandemen atau penambahan klaim terhadap pembayaran klaim (Jika ada klaim yang belum dilakukan pembayaran maka klaim tersebut tidak diperiksa substantif)
3. Pemeriksa melakukan pemeriksaan klaim amandemen/klaim tambahan terhadap semua persyaratan patentabilitas dan ketentuan lain yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemeriksa membuat surat laporan hasil pemeriksaan substantif yang berisi keputusan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Apabila semua klaim telah memenuhi persyaratan patentabilitas dan ketentuan lain yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemeriksa membuat surat pemberitahuan dapat diberi Paten yang disertai dengan alasan.
 - Apabila semua klaim tidak memenuhi persyaratan patentabilitas dan ketentuan lain yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemeriksa membuat surat pemberitahuan penolakan Paten yang disertai dengan alasan.
 - Apabila ada sebagian klaim telah memenuhi persyaratan patentabilitas dan ketentuan lain yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagian klaim tidak memenuhi persyaratan patentabilitas dan ketentuan lain yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemeriksa membuat surat pemberitahuan kepada pemohon mengenai klaim-

klaim yang dapat diberi paten dan klaim-klaim yang ditolak disertai dengan alasan (Surat intent to grant).

- Dalam hal ada sebagian klaim telah memenuhi persyaratan patentabilitas dan ketentuan lain yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemohon terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan (Surat intent to grant) harus mengirimkan perbaikan dokumen permohonan paten dengan klaim-klaim yang telah disetujui pemeriksa dalam waktu paling lambat 1 bulan.
 - Apabila dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan pemohon mengirimkan perbaikan dokumen permohonan paten dengan klaim-klaim yang telah disetujui pemeriksa, maka selanjutnya pemeriksa membuat surat keputusan akhir “dapat diberi paten”.
 - Apabila dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan pemohon tidak mengirimkan perbaikan dokumen permohonan paten dengan klaim-klaim yang telah disetujui pemeriksa, maka selanjutnya pemeriksa membuat surat keputusan akhir “dianggap ditarik kembali”.
5. Pemeriksa mengirimkan surat laporan hasil pemeriksaan substantif tahap akhir kepada seksi pelayanan teknis untuk meminta persetujuan Kasubdit untuk komunikasi dan Direktur Paten.

B.3.4. Permohonan Paten Luar Negeri ASPEC (Regional)

B.3.4.1. Proses Pemeriksaan Substantif Tahap I (Tahap Awal)

1. Pemeriksa melakukan Pengecekan jumlah Klaim yang telah dibayarkan (Jika ada klaim yang belum dilakukan

pembayaran maka klaim tersebut tidak diperiksa substantif)

2. Pemeriksa melakukan pengecekan form permohonan Asean Patent Examination Cooperation (ASPEC)
3. Pemeriksa melakukan Penelusuran patentabilitas atau dapat juga menggunakan Laporan Pemeriksaan Luar Negeri yang merupakan famili Paten dari dokumen PCT tersebut (FER/Foreign Examination Report, ISA dan IPEA/IPER) maupun laporan penelusuran dari kantor Paten di negara-negara ASEAN.
4. Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap klaim yang tidak dapat dipatenkan (Pasal 9 UU Paten No. 13 Tahun 2016) dan yang tidak merupakan invensi (Pasal 4 UU Paten Nomor 13 Tahun 2016)
5. Pemeriksa melakukan pemeriksaan mengenai kejelasan pengungkapan invensi, kesatuan invensi, konsistensi pengungkapan invensi, keterdukungan klaim oleh invensi, kecukupan dalam pengungkapan invensi dan kejelasan klaim
6. Pemeriksa melakukan pemeriksaan patentabilitas (kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri)
7. Pemeriksa membuat surat laporan hasil pemeriksaan substantif paling lambat 6 bulan sejak pengajuan permohonan Asean Patent Examination Cooperation (ASPEC) .
8. Apabila hasil pemeriksaan substantif menetapkan bahwa permohonan paten yang diajukan telah memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan, maka pemeriksa dapat langsung membuat surat laporan hasil pemeriksaan substantif dapat diberi paten.

9. Apabila hasil pemeriksaan substantif menetapkan bahwa permohonan paten yang diajukan belum memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan, maka pemeriksa harus memberitahukan keberatan pemeriksa kepada pemohon dengan membuat surat laporan hasil pemeriksaan substantif tahap 1.
10. Pemeriksa mengirimkan surat laporan hasil pemeriksaan substantif “tahap 1” atau “dapat diberi paten” kepada seksi pelayanan teknis untuk meminta persetujuan Kasubdit untuk komunikasi.
11. Pemeriksa menunggu jawaban hasil pemeriksaan tahap I dalam bentuk dokumen kelengkapan selama 3 Bulan.

B.3.4.2. Proses Pemeriksaan Substantif Tahap Lanjut (Pasal 75 Permen No. 38/2018)

1. Pemeriksa harus selalu mengecek sistem pada database DJKI dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Apabila terdapat surat tanggapan atau surat jawaban dari pemohon maka pemeriksa harus melakukan pemeriksaan substantif tahap lanjutan.
 - Apabila Pemohon memberikan tanggapan tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif, pemeriksa memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan ditolak dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan.
 - Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tidak ada tanggapan hasil pemeriksaan substantif tahap I maka permohonan dianggap ditarik kembali (oleh sistem)

dan pemeriksa selanjutnya melakukan pemeriksaan tahap lanjutan dengan membuat surat pemberitahuan dianggap ditarik kembali

- Apabila terdapat surat permohonan perpanjangan waktu dari pemohon untuk menjawab hasil pemeriksaan substantif Tahap I maka pemeriksa harus menunggu selama 2 bulan lagi sejak tanggal pemberitahuan surat hasil pemeriksaan substantif Tahap I.
 - Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tambahan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tidak ada tanggapan hasil pemeriksaan substantif tahap I maka permohonan dianggap ditarik kembali (oleh sistem) dan pemeriksa selanjutnya melakukan pemeriksaan tahap lanjutan dengan membuat surat pemberitahuan dianggap ditarik kembali
 - Apabila terdapat surat permohonan perpanjangan waktu lagi dari pemohon untuk menjawab hasil pemeriksaan substantif Tahap I disertai dengan bukti pembayaran biaya permohonan perpanjangan maka pemeriksa harus menunggu selama 1 bulan lagi sejak tanggal pemberitahuan surat hasil pemeriksaan substantif Tahap I.
2. Pemeriksa melakukan Pengecekan jumlah Klaim jika ada amandemen atau penambahan klaim terhadap pembayaran klaim (Jika ada klaim yang belum dilakukan pembayaran maka klaim tersebut tidak diperiksa substantif)
 3. Pemeriksa melakukan Penelusuran patentabilitas atau dapat juga menggunakan Laporan Pemeriksaan Luar Negeri yang merupakan famili Paten dari dokumen PCT

tersebut (FER/Foreign Examination Report, ISA dan IPEA/IPER) maupun laporan penelusuran dari kantor Paten di negara-negara ASEAN.

4. Pemeriksa melakukan pemeriksaan klaim amandemen/klaim tambahan terhadap klaim yang tidak dapat dipatenkan (Pasal 9 UU Paten No. 13 Tahun 2016) dan yang tidak merupakan invensi (Pasal 4 UU Paten Nomor 13 Tahun 2016)
5. Pemeriksa melakukan pemeriksaan klaim amandemen/klaim tambahan mengenai kejelasan pengungkapan invensi, kesatuan invensi, konsistensi pengungkapan invensi, keterdukungan klaim oleh invensi, kecukupan dalam pengungkapan invensi dan kejelasan klaim
6. Pemeriksa melakukan pemeriksaan patentabilitas klaim amandemen/klaim tambahan (kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri)
7. Pemeriksa membuat surat laporan hasil pemeriksaan substantif .
 - Apabila hasil pemeriksaan substantif menetapkan bahwa permohonan paten yang diajukan telah memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan, maka pemeriksa dapat langsung membuat surat laporan hasil pemeriksaan substantif dapat diberi paten.
 - Apabila hasil pemeriksaan substantif menetapkan bahwa permohonan paten yang diajukan belum memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan, maka pemeriksa harus memberitahukan keberatan pemeriksa kepada pemohon dengan membuat surat laporan hasil pemeriksaan substantif tahap II/tahap lanjut.

- Pemeriksa mengirimkan surat laporan hasil pemeriksaan substantif “tahap II” atau “dapat diberi paten” kepada seksi pelayanan teknis untuk meminta persetujuan Kasubdit untuk komunikasi.
8. Pemeriksa menunggu jawaban hasil pemeriksaan tahap II/tahap lanjut dalam bentuk dokumen kelengkapan selama 2 Bulan.

B.3.4.3. Proses Pemeriksaan Substantif Tahap Akhir

1. Pemeriksa harus mengecek sistem database DJKI secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Apabila terdapat surat tanggapan atau surat jawaban dari pemohon maka pemeriksa harus melakukan pemeriksaan substantif tahap akhir.
 - Apabila Pemohon memberikan tanggapan tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif, pemeriksa memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan ditolak dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan.
 - Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tidak ada tanggapan hasil pemeriksaan substantif tahap II maka permohonan dianggap ditarik kembali (oleh sistem) dan pemeriksa selanjutnya melakukan pemeriksaan tahap akhir dengan membuat surat pemberitahuan dianggap ditarik kembali
2. Pemeriksa melakukan Pengecekan jumlah Klaim jika ada amandemen atau penambahan klaim terhadap pembayaran klaim (Jika ada klaim yang belum dilakukan

pembayaran maka klaim tersebut tidak diperiksa substantif)

3. Pemeriksa melakukan pemeriksaan klaim amandemen/klaim tambahan terhadap semua persyaratan patentabilitas dan ketentuan lain yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemeriksa membuat surat laporan hasil pemeriksaan substantif yang berisi keputusan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Apabila semua klaim telah memenuhi persyaratan patentabilitas dan ketentuan lain yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemeriksa membuat surat pemberitahuan dapat diberi Paten yang disertai dengan alasan.
 - Apabila semua klaim tidak memenuhi persyaratan patentabilitas dan ketentuan lain yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemeriksa membuat surat pemberitahuan penolakan Paten yang disertai dengan alasan.
 - Apabila ada sebagian klaim telah memenuhi persyaratan patentabilitas dan ketentuan lain yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagian klaim tidak memenuhi persyaratan patentabilitas dan ketentuan lain yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemeriksa membuat surat pemberitahuan kepada pemohon mengenai klaim-klaim yang dapat diberi paten dan klaim-klaim yang ditolak disertai dengan alasan (Surat intent to grant).
 - Dalam hal ada sebagian klaim telah memenuhi persyaratan patentabilitas dan ketentuan lain yang

terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemohon terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan (Surat intent to grant) harus mengirimkan perbaikan dokumen permohonan paten dengan klaim-klaim yang telah disetujui pemeriksa dalam waktu paling lambat 1 bulan.

- Apabila dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan pemohon mengirimkan perbaikan dokumen permohonan paten dengan klaim-klaim yang telah disetujui pemeriksa, maka selanjutnya pemeriksa membuat surat keputusan akhir “dapat diberi paten”.
 - Apabila dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan pemohon tidak mengirimkan perbaikan dokumen permohonan paten dengan klaim-klaim yang telah disetujui pemeriksa, maka selanjutnya pemeriksa membuat surat keputusan akhir “dianggap ditarik kembali”.
5. Pemeriksa mengirimkan surat laporan hasil pemeriksaan substantif tahap akhir kepada seksi pelayanan teknis untuk meminta persetujuan Kasubdit untuk komunikasi dan Direktur Paten.

B.3.5. Permohonan Paten Luar Negeri PPH (Bilateral)

B.3.5.1. Proses Pemeriksaan Substantif Tahap I (Tahap Awal)

1. Pemeriksa melakukan Pengecekan jumlah Klaim yang telah dibayarkan (Jika ada klaim yang belum dilakukan pembayaran maka klaim tersebut tidak diperiksa substantif)
2. Pemeriksa melakukan pengecekan form permohonan PPH

3. Pemeriksa melakukan Penelusuran patentabilitas atau dapat juga menggunakan Laporan Pemeriksaan Luar Negeri yang merupakan famili Paten dari dokumen PCT tersebut (FER/Foreign Examination Report, ISA dan IPEA/IPER) maupun laporan penelusuran dari kantor Paten di negara asal PPH.
4. Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap klaim yang tidak dapat dipatenkan (Pasal 9 UU Paten No. 13 Tahun 2016) dan yang tidak merupakan invensi (Pasal 4 UU Paten Nomor 13 Tahun 2016)
5. Pemeriksa melakukan pemeriksaan mengenai kejelasan pengungkapan invensi, kesatuan invensi, konsistensi pengungkapan invensi, keterdukungan klaim oleh invensi, kecukupan dalam pengungkapan invensi dan kejelasan klaim
6. Pemeriksa melakukan pemeriksaan patentabilitas (kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri)
7. Pemeriksa membuat surat laporan hasil pemeriksaan substantif paling lambat 6 bulan sejak pengajuan permohonan PPH .
8. Apabila hasil pemeriksaan substantif menetapkan bahwa permohonan paten yang diajukan telah memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan, maka pemeriksa dapat langsung membuat surat laporan hasil pemeriksaan substantif dapat diberi paten.
9. Apabila hasil pemeriksaan substantif menetapkan bahwa permohonan paten yang diajukan belum memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan, maka pemeriksa harus memberitahukan keberatan pemeriksa kepada pemohon

dengan membuat surat laporan hasil pemeriksaan substantif tahap 1.

10. Pemeriksa mengirimkan surat laporan hasil pemeriksaan substantif “tahap 1” atau “dapat diberi paten” kepada seksi pelayanan teknis untuk meminta persetujuan Kasubdit untuk komunikasi.
11. Pemeriksa menunggu jawaban hasil pemeriksaan tahap I dalam bentuk dokumen kelengkapan selama 3 Bulan.

B.3.5.2. Proses Pemeriksaan Substantif Tahap Lanjut (Pasal 75 Permen No. 38/2018)

1. Pemeriksa harus selalu mengecek sistem pada database DJKI dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Apabila terdapat surat tanggapan atau surat jawaban dari pemohon maka pemeriksa harus melakukan pemeriksaan substantif tahap lanjutan.
 - Apabila Pemohon memberikan tanggapan tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif, pemeriksa memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan ditolak dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan.
 - Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tidak ada tanggapan hasil pemeriksaan substantif tahap I maka permohonan dianggap ditarik kembali (oleh sistem) dan pemeriksa selanjutnya melakukan pemeriksaan tahap lanjutan dengan membuat surat pemberitahuan dianggap ditarik kembali

- Apabila terdapat surat permohonan perpanjangan waktu dari pemohon untuk menjawab hasil pemeriksaan substantif Tahap I maka pemeriksa harus menunggu selama 2 bulan lagi sejak tanggal pemberitahuan surat hasil pemeriksaan substantif Tahap I.
 - Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tambahan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tidak ada tanggapan hasil pemeriksaan substantif tahap I maka permohonan dianggap ditarik kembali (oleh sistem) dan pemeriksa selanjutnya melakukan pemeriksaan tahap lanjutan dengan membuat surat pemberitahuan dianggap ditarik kembali
 - Apabila terdapat surat permohonan perpanjangan waktu lagi dari pemohon untuk menjawab hasil pemeriksaan substantif Tahap I disertai dengan bukti pembayaran biaya permohonan perpanjangan maka pemeriksa harus menunggu selama 1 bulan lagi sejak tanggal pemberitahuan surat hasil pemeriksaan substantif Tahap I.
2. Pemeriksa melakukan Pengecekan jumlah Klaim jika ada amandemen atau penambahan klaim terhadap pembayaran klaim (Jika ada klaim yang belum dilakukan pembayaran maka klaim tersebut tidak diperiksa substantif)
 3. Pemeriksa melakukan Penelusuran patentabilitas atau dapat juga menggunakan Laporan Pemeriksaan Luar Negeri yang merupakan famili Paten dari dokumen PCT tersebut (FER/Foreign Examination Report, ISA dan IPEA/IPER) maupun laporan penelusuran dari kantor Paten di negara asal PPH.

4. Pemeriksa melakukan pemeriksaan klaim amandemen/klaim tambahan terhadap klaim yang tidak dapat dipatenkan (Pasal 9 UU Paten No. 13 Tahun 2016) dan yang tidak merupakan invensi (Pasal 4 UU Paten Nomor 13 Tahun 2016)
5. Pemeriksa melakukan pemeriksaan klaim amandemen/klaim tambahan mengenai kejelasan pengungkapan invensi, kesatuan invensi, konsistensi pengungkapan invensi, keterdukungan klaim oleh invensi, kecukupan dalam pengungkapan invensi dan kejelasan klaim
6. Pemeriksa melakukan pemeriksaan patentabilitas klaim amandemen/klaim tambahan (kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri)
7. Pemeriksa membuat surat laporan hasil pemeriksaan substantif .
 - Apabila hasil pemeriksaan substantif menetapkan bahwa permohonan paten yang diajukan telah memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan, maka pemeriksa dapat langsung membuat surat laporan hasil pemeriksaan substantif dapat diberi paten.
 - Apabila hasil pemeriksaan substantif menetapkan bahwa permohonan paten yang diajukan belum memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan, maka pemeriksa harus memberitahukan keberatan pemeriksa kepada pemohon dengan membuat surat laporan hasil pemeriksaan substantif tahap II/tahap lanjut.
 - Pemeriksa mengirimkan surat laporan hasil pemeriksaan substantif “tahap II” atau “dapat diberi

paten” kepada seksi pelayanan teknis untuk meminta persetujuan Kasubdit untuk komunikasi.

8. Pemeriksa menunggu jawaban hasil pemeriksaan tahap II/tahap lanjut dalam bentuk dokumen kelengkapan selama 2 Bulan.

B.3.5.3. Proses Pemeriksaan Substantif Tahap Akhir

1. Pemeriksa harus mengecek sistem database DJKI secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Apabila terdapat surat tanggapan atau surat jawaban dari pemohon maka pemeriksa harus melakukan pemeriksaan substantif tahap akhir.
 - Apabila Pemohon memberikan tanggapan tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif, pemeriksa memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan ditolak dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan.
 - Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tidak ada tanggapan hasil pemeriksaan substantif tahap II maka permohonan dianggap ditarik kembali (oleh sistem) dan pemeriksa selanjutnya melakukan pemeriksaan tahap akhir dengan membuat surat pemberitahuan dianggap ditarik kembali
2. Pemeriksa melakukan Pengecekan jumlah Klaim jika ada amandemen atau penambahan klaim terhadap pembayaran klaim (Jika ada klaim yang belum dilakukan pembayaran maka klaim tersebut tidak diperiksa substantif)

3. Pemeriksa melakukan pemeriksaan klaim amandemen/klaim tambahan terhadap semua persyaratan patentabilitas dan ketentuan lain yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemeriksa membuat surat laporan hasil pemeriksaan substantif yang berisi keputusan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Apabila semua klaim telah memenuhi persyaratan patentabilitas dan ketentuan lain yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemeriksa membuat surat pemberitahuan dapat diberi Paten yang disertai dengan alasan.
 - Apabila semua klaim tidak memenuhi persyaratan patentabilitas dan ketentuan lain yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemeriksa membuat surat pemberitahuan penolakan Paten yang disertai dengan alasan.
 - Apabila ada sebagian klaim telah memenuhi persyaratan patentabilitas dan ketentuan lain yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagian klaim tidak memenuhi persyaratan patentabilitas dan ketentuan lain yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemeriksa membuat surat pemberitahuan kepada pemohon mengenai klaim-klaim yang dapat diberi paten dan klaim-klaim yang ditolak disertai dengan alasan (Surat intent to grant).
 - Dalam hal ada sebagian klaim telah memenuhi persyaratan patentabilitas dan ketentuan lain yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemohon dihitung sejak tanggal surat

pemberitahuan (Surat intent to grant) harus mengirimkan perbaikan dokumen permohonan paten dengan klaim-klaim yang telah disetujui pemeriksa dalam waktu paling lambat 1 bulan.

- Apabila dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan pemohon mengirimkan perbaikan dokumen permohonan paten dengan klaim-klaim yang telah disetujui pemeriksa, maka selanjutnya pemeriksa membuat surat keputusan akhir “dapat diberi paten”.
 - Apabila dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan pemohon tidak mengirimkan perbaikan dokumen permohonan paten dengan klaim-klaim yang telah disetujui pemeriksa, maka selanjutnya pemeriksa membuat surat keputusan akhir “dianggap ditarik kembali”.
5. Pemeriksa mengirimkan surat laporan hasil pemeriksaan substantif tahap akhir kepada seksi pelayanan teknis untuk meminta persetujuan Kasubdit untuk komunikasi dan Direktur Paten.

BAB III

PELAKSANAAN PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF PATEN

A. Tahap Palaporan Hasil Pemeriksaan Substantif Paten

A.1. Proses penerimaan dan pendataan hasil pemeriksaan substantif

1. Petugas administrasi pelayanan teknis menerima surat hasil pemeriksaan substantif dari pemeriksa paten.
2. Petugas administrasi pelayanan teknis memisahkan surat hasil pemeriksaan substantif berdasarkan jenis surat hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan tahap I/tahap awal
 - Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan tahap II/tahap lanjut
 - Surat pemberitahuan dapat diberi paten
 - Surat pemberitahuan dapat dianggap ditarik kembali
 - Surat pemberitahuan penarikan kembali
 - Surat pemberitahuan penolakan permohonan paten
3. Petugas administrasi pelayanan teknis memasukan data surat hasil pemeriksaan substantif (nomor permohonan paten) berdasarkan jenis surat hasil pemeriksaan kedalam database DJKI.
4. Petugas administrasi pelayanan teknis mengirim surat hasil pemeriksaan substantif yang telah didata ke Kasubdit Pemeriksaan Paten untuk disetujui (paraf atau tandatangan).

Daftar Pemeriksaan Substantif Dapat dilihat pada lampiran 12.

A.2. Proses persetujuan hasil pemeriksaan substantif

1. Kasubdit Pemeriksaan Paten menerima surat hasil pemeriksaan substantif yang telah didata dari petugas administrasi pelayanan teknis
2. Kasubdit Pemeriksaan Paten memeriksa surat hasil pemeriksaan substantive

3. Kasubdit Pemeriksaan Paten memberikan persetujuan surat hasil pemeriksaan substantif dengan cara sebagai berikut :
 - Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan tahap I ditandatangani
 - Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan tahap II/tahap lanjut ditandatangani
 - Surat pemberitahuan dapat diberi paten diparaf
 - Surat pemberitahuan dapat dianggap ditarik kembali diparaf
 - Surat pemberitahuan penarikan kembali diparaf
 - Surat pemberitahuan penolakan permohonan paten diparaf
4. Petugas Pelayanan Teknis mengirimkan surat hasil pemeriksaan substantif yang telah diberi paraf Kasubdit Pemeriksaan Paten kepada Direktur Paten untuk meminta persetujuan Direktur Paten (Tanda tangan) dan selanjutnya dikirim ke Tata Usaha Direktorat Paten.
5. Petugas Tata Usaha Direktorat Paten memberikan nomor surat dan tanggal surat hasil pemeriksaan substantif yang telah disetujui oleh Kasubdit Pemeriksaan Paten dan Direktur Paten.

Contoh Surat Yang Sudah DiSetujui Kasubdit Pemeriksaan Paten Dan Direktur Paten dapat dilihat pada lampiran 13 dan 14.

B. Tahap pencatatan/pengadministrasian hasil pemeriksaan substantif

B.1. Proses pencatatan/pengadministrasian hasil pemeriksaan substantif

1. Petugas administrasi pelayanan teknis menerima surat hasil pemeriksaan substantif yang telah diberi nomor surat dan tanggal surat dari Tata Usaha Direktorat Paten
2. Petugas administrasi pelayanan teknis (Petugas Scanning) melakukan pemindaian/scanning dan penggandaan (Fotokopi) surat hasil pemeriksaan substantif yang telah diberi nomor surat dan tanggal surat dan hasilnya disimpan dalam komputer sebagai arsip.

3. Petugas administrasi pelayanan teknis (Petugas Scanning) mengirimkan surat hasil pemeriksaan substantif yang telah dipindai/discanning dan difotokopi kepada Petugas administrasi pelayanan teknis lainnya.
4. Petugas administrasi pelayanan teknis membagikan surat hasil pemeriksaan substantif untuk arsip dokumen dan untuk pemeriksa paten.
5. Petugas administrasi pelayanan teknis memasukan surat hasil pemeriksaan substantif kedalam dokumen paten sesuai dengan nomornya.
6. Petugas administrasi pelayanan teknis mengirimkan dokumen yang telah berisi surat hasil pemeriksaan substantif sebagai berikut :
 - Dokumen dengan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan tahap I dikembalikan ke petugas gudang
 - Dokumen dengan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan tahap II/tahap lanjut dikembalikan ke petugas gudang
 - Dokumen dengan surat pemberitahuan dapat diberi paten dikirim ke Seksi Sertifikasi
 - Dokumen dengan surat pemberitahuan dapat dianggap ditarik kembali dikembalikan ke petugas gudang
 - Dokumen dengan surat pemberitahuan penarikan kembali dikembalikan ke petugas gudang
 - Dokumen dengan surat pemberitahuan penolakan permohonan paten dikembalikan ke petugas gudangForm Pengiriman Dokumen Granted dan Form Pengembalian Dokumen Ke Gudang dapat dilihat pada lampiran 15 dan 16.

B.2. Proses penataan kembali dokumen hasil pemeriksaan substantif

1. Petugas gudang menerima dokumen dengan surat hasil pemeriksaan substantif dari petugas administrasi pelayanan teknis.
2. Petugas gudang menerima dokumen dengan surat hasil pemeriksaan substantif “dapat diberi paten” yang telah selesai sertifikasi dari seksi sertifikasi.
3. Petugas gudang mengembalikan dan menata kembali dokumen dengan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan tahap I dan tahap II ke masing-masing rak pemeriksa yang bersangkutan.
4. Petugas gudang mengirim dokumen dengan surat pemberitahuan dapat dianggap ditarik kembali, surat pemberitahuan penarikan kembali, surat pemberitahuan penolakan dan surat pemberitahuan “dapat diberi paten” ke bagian dokumentasi paten di Tangerang.

Form Pengembalian Dokumen Ke Gudang Tangerang dapat dilihat pada lampiran 17.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KEMBALI (PK) SUBSTANTIF PATEN

A. Tahap Persiapan Dokumen Permohonan Paten

1. Seksi pelayanan teknis (bagian administrasi) menerima dokumen/berkas yang telah disetujui permohonan pemeriksaan kembali/peninjauan kembali (PK) serta membayar biaya pemeriksaan kembali substantif paten dari Subdit Pelayanan Hukum Paten.
2. Seksi pelayanan teknis (bagian administrasi) mengirimkan dokumen/berkas yang telah disetujui permohonan pemeriksaan kembali/peninjauan kembali (PK) kepada pemeriksa paten yang ditunjuk melalui sistem pengiriman (Delivery System) yang tersedia pada laman DJKI (TEMAN KITA). Lembaran pengiriman dicetak dalam 2 rangkap, satu rangkap ditempelkan pada dokumen yang akan dikirim dan satu lembar dikirim kepada petugas administrasi

B. Tahap Pemeriksaan Kembali Substantif Paten

B.1. Proses Pemeriksaan Substantif Tahap Lanjut

1. Pemeriksa harus selalu mengecek sistem pada database DJKI dan juga kelengkapan fisik yang diterima dari dokumen pemeriksaan kembali yang diajukan.
2. Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap kronologis surat hasil pemeriksaan substantif paten sebelumnya.
3. Pemeriksa melakukan Pengecekan jumlah Klaim jika ada amandemen atau penambahan klaim terhadap pembayaran klaim (Jika ada klaim yang belum dilakukan pembayaran maka klaim tersebut tidak diperiksa substantif)
4. Pemeriksa melakukan pemeriksaan kembali atau pemeriksaan ulang terhadap klaim yang diajukan terakhir dari pemeriksaan sebelumnya terkait dengan klaim yang tidak dapat dipatenkan (Pasal 9 UU Paten No.

13 Tahun 2016) dan yang tidak merupakan invensi (Pasal 4 UU Paten Nomor 13 Tahun 2016) , kejelasan pengungkapan invensi, kesatuan invensi, konsistensi pengungkapan invensi, keterdukungan klaim oleh invensi, kecukupan dalam pengungkapan invensi dan kejelasan klaim.

5. Pemeriksa melakukan pemeriksaan kembali atau pemeriksaan ulang terhadap klaim yang diajukan terakhir dari pemeriksaan sebelumnya terkait dengan persyaratan patentabilitas (kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri)
6. Pemeriksa membuat surat laporan hasil pemeriksaan substantif .
7. Apabila hasil pemeriksaan substantif menetapkan bahwa permohonan paten yang diajukan telah memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan, maka pemeriksa dapat langsung membuat surat laporan hasil pemeriksaan substantif dapat diberi paten.
8. Apabila hasil pemeriksaan substantif menetapkan bahwa permohonan paten yang diajukan belum memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan, maka pemeriksa harus memberitahukan keberatan pemeriksa kepada pemohon dengan membuat surat laporan hasil pemeriksaan substantif tahap lanjut lagi.
9. Pemeriksa mengirimkan surat laporan hasil pemeriksaan substantif “tahap lanjut” atau “dapat diberi paten” kepada seksi pelayanan teknis untuk meminta persetujuan Kasubdit untuk komunikasi.
10. Pemeriksa menunggu jawaban hasil pemeriksaan tahap lanjut dalam bentuk dokumen kelengkapan selama 2 Bulan.

B.2. Proses Pemeriksaan Substantif Tahap Akhir

1. Pemeriksa harus mengecek sistem database DJKI secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Apabila terdapat surat tanggapan atau surat jawaban dari pemohon maka pemeriksa harus melakukan pemeriksaan substantif tahap akhir.

- Apabila Pemohon memberikan tanggapan tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif, pemeriksa memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan ditolak dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan.
 - Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tidak ada tanggapan hasil pemeriksaan substantif tahap lanjut maka permohonan dianggap ditarik kembali (oleh sistem) dan pemeriksa selanjutnya melakukan pemeriksaan tahap akhir dengan membuat surat pemberitahuan dianggap ditarik kembali
2. Pemeriksa melakukan Pengecekan jumlah Klaim jika ada amandemen atau penambahan klaim terhadap pembayaran klaim (Jika ada klaim yang belum dilakukan pembayaran maka klaim tersebut tidak diperiksa substantif)
 3. Pemeriksa melakukan pemeriksaan klaim amandemen/klaim tambahan terhadap semua persyaratan patentabilitas dan ketentuan lain yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Pemeriksa membuat surat laporan hasil pemeriksaan substantif yang berisi keputusan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Apabila semua klaim telah memenuhi persyaratan patentabilitas dan ketentuan lain yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemeriksa membuat surat pemberitahuan dapat diberi Paten yang disertai dengan alasan.
 - Apabila semua klaim tidak memenuhi persyaratan patentabilitas dan ketentuan lain yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemeriksa membuat surat pemberitahuan penolakan Paten yang disertai dengan alasan.
 - Apabila ada sebagian klaim telah memenuhi persyaratan patentabilitas dan ketentuan lain yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagian klaim tidak

memenuhi persyaratan patentabilitas dan ketentuan lain yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemeriksa membuat surat pemberitahuan kepada pemohon mengenai klaim-klaim yang dapat diberi paten dan klaim-klaim yang ditolak disertai dengan alasan (Surat intent to grant).

- Dalam hal ada sebagian klaim telah memenuhi persyaratan patentabilitas dan ketentuan lain yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemohon terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan (Surat intent to grant) harus mengirimkan perbaikan dokumen permohonan paten dengan klaim-klaim yang telah disetujui pemeriksa dalam waktu paling lambat 1 bulan.
 - Apabila dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan pemohon mengirimkan perbaikan dokumen permohonan paten dengan klaim-klaim yang telah disetujui pemeriksa, maka selanjutnya pemeriksa membuat surat keputusan akhir “dapat diberi paten”.
 - Apabila dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan pemohon tidak mengirimkan perbaikan dokumen permohonan paten dengan klaim-klaim yang telah disetujui pemeriksa, maka selanjutnya pemeriksa membuat surat keputusan akhir “dianggap ditarik kembali”.
5. Pemeriksa mengirimkan surat laporan hasil pemeriksaan substantif tahap akhir kepada seksi pelayanan teknis untuk meminta persetujuan Kasubdit untuk komunikasi dan Direktur Paten.

C. Tahap Pelaporan Hasil Pemeriksaan Kembali Substantif Paten

C.1. Proses Pencatatan dan persetujuan hasil pemeriksaan kembali substantif

1. Petugas administrasi pelayanan teknis menerima surat hasil pemeriksaan kembali substantif dari pemeriksa paten.

2. Petugas administrasi pelayanan teknis memasukan data surat hasil pemeriksaan kembali substantif (nomor permohonan paten) berdasarkan kedalam database DJKI.
3. Petugas administrasi pelayanan teknis mengirim surat hasil pemeriksaan kembali substantif yang telah didata ke Kasubdit Pemeriksaan Paten untuk disetujui (paraf atau tandatangan).
4. Petugas Pelayanan Teknis mengirimkan surat hasil pemeriksaan substantif yang telah diberi paraf Kasubdit Pemeriksaan Paten kepada Direktur Paten untuk meminta persetujuan Direktur Paten (Tanda tangan) dan selanjutnya dikirim ke Tata Usaha Direktorat Paten.
5. Petugas Tata Usaha Direktorat Paten memberikan nomor surat dan tanggal surat hasil pemeriksaan substantif yang telah disetujui oleh Kasubdit Pemeriksaan Paten dan Direktur Paten.

C.2 Proses pencatatan/pengadministrasian hasil pemeriksaan kembali substantif

1. Petugas administrasi pelayanan teknis menerima surat hasil pemeriksaan kembali substantif yang telah diberi nomor surat dan tanggal surat dari Tata Usaha Direktorat Paten
2. Petugas administrasi pelayanan teknis (Petugas Scanning) melakukan pemindaian/scanning dan penggandaan (Fotokopi) surat hasil pemeriksaan kembali substantif yang telah diberi nomor surat dan tanggal surat dan hasilnya disimpan dalam komputer sebagai arsip.
3. Petugas administrasi pelayanan teknis (Petugas Scanning) mengirimkan surat hasil pemeriksaan kembali substantif yang telah dipindai/discanning dan difotokopi kepada Petugas administrasi pelayanan teknis lainnya.
4. Petugas administrasi pelayanan teknis membagikan surat hasil pemeriksaan kembali substantif untuk arsip dokumen dan untuk pemeriksa paten.

5. Petugas administrasi pelayanan teknis memasukan surat hasil pemeriksaan kembali substantif kedalam dokumen paten sesuai dengan nomornya.
6. Petugas administrasi pelayanan teknis mengirimkan dokumen yang telah berisi surat hasil pemeriksaan kembali substantif sebagai berikut :
 - Dokumen dengan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan tahap lanjut dikembalikan ke petugas gudang
 - Dokumen dengan surat pemberitahuan dapat diberi paten dikirim ke Seksi Sertifikasi
 - Dokumen dengan surat pemberitahuan dapat dianggap ditarik kembali dikembalikan ke petugas gudang
 - Dokumen dengan surat pemberitahuan penarikan kembali dikembalikan ke petugas gudang
 - Dokumen dengan surat pemberitahuan penolakan permohonan paten dikembalikan ke petugas gudang

C.3. Proses penataan kembali dokumen hasil pemeriksaan kembali substantif

1. Petugas gudang menerima dokumen dengan surat hasil pemeriksaan substantif dari petugas administrasi pelayanan teknis.
2. Petugas gudang menerima dokumen dengan surat hasil pemeriksaan substantif “dapat diberi paten” yang telah selesai sertifikasi dari seksi sertifikasi.
3. Petugas gudang mengembalikan dan menata kembali dokumen dengan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan tahap lanjut ke masing-masing rak pemeriksa yang bersangkutan.
4. Petugas gudang mengirim dokumen dengan surat pemberitahuan dapat dianggap ditarik kembali, surat pemberitahuan penarikan kembali, surat pemberitahuan penolakan dan surat pemberitahuan “dapat diberi paten” ke bagian dokumentasi paten di Tangerang.

BAB V
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF DOKUMEN PECAHAN
PERMOHONAN PATEN

A. Tahap Persiapan Dokumen Pecahan Permohonan Paten

1. Seksi pelayanan teknis (bagian administrasi) menerima dokumen pecahan permohonan paten yang telah dinyatakan lengkap (012) serta membayar biaya pemeriksaan kembali substantif paten dari Subdit Permohonan dan Publikasi Paten.
2. Seksi pelayanan teknis (bagian administrasi) menerima dokumen pecahan permohonan paten kepada pemeriksa paten yang memiliki dokumen permohonan paten induk dari dokumen pecahan tersebut melalui sistem pengiriman (Delivery System) yang tersedia pada laman DJKI (TEMAN KITA). Lembaran pengiriman dicetak dalam 2 rangkap, satu rangkap ditempelkan pada dokumen yang akan dikirim dan satu lembar dikirim kepada petugas administrasi

B. Tahap Pemeriksaan Substantif Dokumen Pecahan Permohonan Paten

1. Pemeriksa melakukan semua tahapan proses pemeriksaan substantif paten yang dijelaskan pada BAB II bagian B.2 dan bagian B.3. terhadap dokumen pecahan permohonan paten.
2. Pemeriksa sebelumnya juga harus memeriksa keterkaitan dokumen pecahan terhadap dokumen induk dari permohonan paten tersebut.

C. Tahap Pelaporan Hasil Pemeriksaan Kembali Substantif Paten

1. Petugas administrasi pelayanan teknis melakukan semua tahapan proses pelaporan hasil pemeriksaan substantif paten yang dijelaskan pada BAB III terhadap dokumen pecahan permohonan paten.

2. Petugas administrasi pelayanan teknis melakukan semua tahapan proses pencatatan dan pengadministrasian surat hasil pemeriksaan substantif paten yang dijelaskan pada BAB III terhadap dokumen pecahan permohonan paten.
3. Petugas gudang melakukan semua tahapan proses penataan kembali dokumen hasil pemeriksaan substantif paten yang dijelaskan pada BAB III terhadap dokumen pecahan permohonan paten.

BAB VI
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF DOKUMEN PERUBAHAN
PERMOHONAN PATEN

A. Tahap Persiapan Dokumen Perubahan Permohonan Paten

1. Seksi pelayanan teknis (bagian administrasi) menerima dokumen perubahan permohonan paten yang telah dinyatakan lengkap (012) serta membayar biaya pemeriksaan kembali substantif paten dari Subdit Permohonan dan Publikasi Paten.
2. Seksi pelayanan teknis (bagian administrasi) menerima dokumen pecahan permohonan paten kepada pemeriksa paten yang memiliki dokumen permohonan paten awal (Permohonan paten yang dirubah) dari dokumen perubahan tersebut melalui sistem pengiriman (Delivery System) yang tersedia pada laman DJKI (TEMAN KITA). Lembaran pengiriman dicetak dalam 2 rangkap, satu rangkap ditempelkan pada dokumen yang akan dikirim dan satu lembar dikirim kepada petugas administrasi

B. Tahap Pemeriksaan Substantif Dokumen Pecahan Permohonan Paten

1. Pemeriksa mengecek status permohonan paten awal (Permohonan paten yang dirubah) pada database “TEMAN KITA” :
 - Apabila status permohonan paten awal (Permohonan paten yang dirubah) telah menyatakan bahwa permohonan paten awal tersebut tidak aktif maka pemeriksa dapat langsung melakukan pemeriksaan terhadap permohonan paten perubahannya.
 - Apabila status permohonan paten awal (Permohonan paten yang dirubah) menyatakan bahwa permohonan paten awal tersebut masih aktif atau masih dalam masa proses pemeriksaan substantif paten maka pemeriksa harus melakukan proses “dianggap kembali” dokumen permohonan paten awal tersebut dengan alasan telah dilakukan perubahan permohonan paten.

2. Pemeriksa melakukan semua tahapan proses pemeriksaan substantif paten yang dijelaskan pada BAB II bagian B.2 dan bagian B.3. terhadap dokumen perubahan permohonan paten.

C. Tahap Pelaporan Hasil Pemeriksaan Substantif Dokumen Perubahan Permohonan Paten

1. Petugas administrasi pelayanan teknis melakukan semua tahapan proses pelaporan hasil pemeriksaan substantif paten yang dijelaskan pada BAB III terhadap dokumen perubahan permohonan paten.
2. Petugas administrasi pelayanan teknis melakukan semua tahapan proses pencatatan dan pengadministrasian surat hasil pemeriksaan substantif paten yang dijelaskan pada BAB III terhadap dokumen perubahan permohonan paten.
3. Petugas gudang melakukan semua tahapan proses penataan kembali dokumen hasil pemeriksaan substantif paten yang dijelaskan pada BAB III terhadap dokumen perubahan permohonan paten.

Form Pengecekan Administrasi Pemeriksaan Substantif

No. Permohonan Paten :

| No. | Persyaratan | Keteangan |
|-----|---|-----------|
| 1. | Jenis dokumen permohonan | |
| 2. | Spesifikasi Paten (Deskripsi, Klaim, Abstrak) | |
| 3. | Surat kelengkapan administrasi permohonan (012), | |
| 4. | Surat pemberitahuan pengumuman (Telah selesai masa pengumuman) | |
| 5. | Pembayaran substantif | |

Pemeriksa Administrasi

Nama Pemeriksa

Form Pencatatan Penerimaan Dokumen

| No. | Tanggal Penerimaan Dokumen | Nomor Permohonan Paten | Tanggal Penerimaan (Filing Date) | Tanggal Pengajuan Pemeriksaan Substantif |
|-----|----------------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |

Pemeriksa Administrasi

Nama Pemeriksa

Form Pencatatan Penerimaan Dokumen

Jenis Dokumen : P/S/PPH/ASPEC/PCT

| No. | Nomor Permohonan Paten | Tanggal Penerimaan (Filling Date) | Tanggal Pengajuan Pemeriksaan Substantif | Bidang Teknik |
|-----|------------------------|-----------------------------------|--|---------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |

Pemeriksa Administrasi

Nama Pemeriksa

Ekspedisi Dokumen

Tanggal Dicetak : 13/05/2019 11:19:49
 Bagian Pengirim : SETYO PURWANTORO, PA. Seksi Pelayanan Teknis
 Bagian Penerima : DADAN SAMSUDIN, PA. Fungsional Pemeriksa
 Nomor Bundle : 2019/2877
 Jumlah Dokumen : 1 Files

| No | Nomor Permohonan | Nomor Pendaftaran | Tanggal Penerimaan | Kelas | Judul | Pemohon | Konsultan |
|----|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---|-----------|
| 1 | P00201200695 | | 30 Agustus 2012 | A 61K 36/00, A 61K 31/00 | PROSES PEMBUATAN KRISTAL METIL SINAMAT DAN TURUNANNYA SEBAGAI PREKURSOR BAHAN BAKU OBAT DAN PRODUK YANG DIPEROLEH DARIPADANYA | LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI) PUSAT INOVASI | |

Penerima

Jakarta, 13/05/2019 11:19:49
Pengirim

DADAN SAMSUDIN
PA. Fungsional Pemeriksa

SETYO PURWANTORO
PA. Seksi Pelayanan Teknis

Daftar Dokumen Pemeriksa Paten

Nama Pemeriksa :

| No. | Tanggal Penerimaan Dokumen | Nomor Permohonan Paten | Tanggal Pengajuan Substantif | Status Dokumen |
|-----|----------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |

Pemeriksa Administrasi

Form Distribusi Dokumen Kelengkapan Paten

Nama Pemeriksa :

Tanggal Pengiriman :

| No. | Nomor Permohonan Paten | Jenis Dokumen Kelengkapan |
|-----|------------------------|---------------------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |

Petugas Administrasi

Pemeriksa Paten

Nama

Nama

Ekspedisi Dokumen

Tanggal Dicitak : 25/03/2019 10:41:30
 Bagian Pengirim : HANIM MAFULAH, PA. Fungsional Pemeriksa
 Bagian Penerima : SETYO PURWANTORO, PA. Seksi Pelayanan Teknis
 Nomor Bundle : 2019/1908
 Jumlah Dokumen : 1 Files

| No | Nomor Permohonan | Nomor Pendaftaran | Tanggal Penerimaan | Kelas | Judul | Pemohon | Konsultan |
|----|------------------|-------------------|--------------------|-------|---------------------------------|--------------------------|-----------|
| 1 | P00201503098 | | 25 Mei 2015 | | STRUKTUR PANEL LANTAI KENDARAAN | SUZUKI MOTOR CORPORATION | |

Penerima

Jakarta, 25/03/2019 10:41:30
Pengirim

SETYO PURWANTORO
PA. Seksi Pelayanan Teknis

HANIM MAFULAH
PA. Fungsional Pemeriksa

Lampiran **HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP I****HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP I**
Nomor Permohonan:

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 – .. | asli seperti saat diajukan; |
| [] | deskripsi, halaman | - | surat saudara tanggal : |
| [X] | klaim, nomor | 1 – .. | asli seperti saat diajukan; |
| [] | klaim, nomor | - | surat saudara tanggal : |
| [X] | gambar, nomor | 1 – .. | asli seperti saat diajukan; |
| [] | gambar, nomor | | surat saudara tanggal : ***** |

Hal-hal yang harus diperhatikan:

1. Berdasarkan hasil pengecekan jumlah klaim ditemukan bahwa klaim yang saudara ajukan dalam spesifikasi paten adalah sebanyak klaim, namun klaim yang telah saudara bayarkan sebanyakklaim. Oleh karena itu kami hanya akan memeriksa klaim sampai klaim saja. Apabila saudara akan mengajukan klaim tambahan saudara harus membayar kelebihan klaim tersebut.
2. Keterkaitan dengan Pasal 9 UU Paten No. 13 Tahun 2016
3. Keterkaitan dengan Pasal 4 UU Paten Nomor 13 Tahun 2016
4. Keterkaitan dengan Kejelasan
5. Keterkaitan dengan kesatuan invensi
6. Keterkaitan dengan konsistensi pengungkapan invensi
7. Keterkaitan dengan keterdukungan klaim oleh invensi

8. Keterkaitan dengan kecukupan dalam pengungkapan invensi dan kejelasan klaim

9. Keterkaitan dengan Penelusuran dan pemeriksaan patentabilitas

Pemeriksa,

Nama Pemeriksa
NIP. 197210132006042001

Lampiran **HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP II****HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP II**
Nomor Permohonan:

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 – .. | asli seperti saat diajukan; |
|] | deskripsi, halaman | | surat saudara tanggal : |
| [X] | klaim, nomor | 1- .. | asli seperti saat diajukan; |
|] | klaim, nomor | | surat saudara tanggal : |
| [X] | gambar, nomor | 1 - .. | asli seperti saat diajukan; |
|] | gambar, nomor | | surat saudara tanggal : |
| | | | ***** |

Hal-hal yang harus diperhatikan:

1. Berdasarkan hasil pengecekan jumlah klaim ditemukan bahwa klaim yang saudara ajukan dalam spesifikasi paten adalah sebanyak klaim, namun klaim yang telah saudara bayarkan sebanyakklaim. Oleh karena itu kami hanya akan memeriksa klaim sampai klaim saja. Apabila saudara akan mengajukan klaim tambahan saudara harus membayar kelebihan klaim tersebut.
2. Keterkaitan dengan Pasal 9 UU Paten No. 13 Tahun 2016
3. Keterkaitan dengan Pasal 4 UU Paten Nomor 13 Tahun 2016
4. Keterkaitan dengan Kejelasan
5. Keterkaitan dengan kesatuan invensi
6. Keterkaitan dengan konsistensi pengungkapan invensi
7. Keterkaitan dengan keterdukungan klaim oleh invensi

8. Keterkaitan dengan kecukupan dalam pengungkapan invensi dan kejelasan klaim

9. Keterkaitan dengan Penelusuran dan pemeriksaan patentabilitas

Pemeriksa,

Nama Pemeriksa
NIP. 197210132006042001

Lampiran HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP AKHIR (Diberi Paten)

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP AKHIR (Diberi Paten)
Nomor Permohonan:

1. Dengan ini diberitahukan bahwa:
 - a. deskripsi yang diterima adalah deskripsi:
 halaman asli seperti saat diajukan
 halaman 1- .. sesuai surat Saudara tanggal:
 - b. klaim yang diterima adalah klaim:
 nomor asli seperti saat diajukan
 nomor 1 – .. sesuai surat Saudara tanggal:
 - c. gambar yang diterima adalah gambar
 nomor asli seperti saat diajukan
 nomor 1 – .. sesuai surat Saudara tanggal:
 - d. gambar untuk publikasi B adalah: Gambar ..
2. Deskripsi dan klaim-klaim serta gambar-gambar tersebut di atas dengan ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, dan ketentuan lain dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, < sehingga permohonan paten ini dapat dipertimbangkan untuk diberi Paten.

Pemeriksa,

Nama Pemeriksa
NIP. 196805261995032001

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP AKHIR (Diberi Paten)
Nomor Permohonan:

1. Inti Invensi
Invensi ini berhubungan dengan formulasi farmasi berair yang terdiri dari 300 U/mL [ekuimolar dengan 300 IU insulin manusia] dari insulin glargine dan penggunaannya.
2. IPC edisi 8 : C 07K 14/62, A 61K 38/28, A 61P 3/08
3. Dokumen-dokumen pembanding (D) adalah:
4. Alasan keputusan pemberian paten
A. Analisa

Oleh karenanya, Pemeriksa menilai bahwa klaim 1-.. invensi sekarang dapat dianggap jelas, memenuhi Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 dan ketentuan lain di dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten.

B. Kesimpulan

Permohonan paten ini dapat dipertimbangkan untuk diberi paten karena:

1. Butir A di atas;
2. Dokumen pembanding yang tersedia tidak mengantisipasi kebaruannya;
3. Kombinasi dokumen pembanding yang tersedia tidak mengantisipasi langkah inventifnya;
4. Dapat diterapkan dalam industri;
5. Telah memenuhi ketentuan-ketentuan lain dalam UU Paten RI.

Ketua Kelompok,

Pemeriksa ,

.....
NIP.....

Nama Pemeriksa
NIP. 196805261995032001

DAFTAR PEMERIKSAAN SUBSTANTIF
03-04-2017

| Nomor Permohonan | Nomor / Tanggal Publikasi | Filing Date | Klasifikasi | Judul | Pemohon | Konsultan | Pemeriksa | Jumlah Klaim | Status | Tanggal Terima Dokumen |
|------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--|--------------------|--------------|--|------------------------|
| W00200901279 | 049.2502/ 09 Juli 2009 | 13 November 2007 | | SISTEM-SISTEM KATALIS DAN PROSES-PROSES POLIMERISASI | UNIVATION TECHNOLOGIES, LLC | Y.T. WIDJOJO, IR. | YURISTIANA Y | 36 | (PA) Persetujuan Direktur untuk Komunikasi | |
| W00201003258 | 050.4307/ 18 November 2010 | 26 Maret 2009 | C 09K 17/40 | METODE UNTUK PENGUATAN DASAR ATAU FONDASI | POLIGATE LIMITED | SETIAWAN ADI, S.H. | YURISTIANA Y | 10 | (PA) Persetujuan Direktur untuk Komunikasi | |
| W00201004500 | 051.0584/ 17 Februari 2011 | 10 Juni 2009 | A 61K 8/00 | PARTIKEL-PARTIKEL KOMPOSIT TABIR SURYA DAN PARTIKEL BERPORI DALAM KOMPOSISI KOSMETIK | UNILEVER N.V. | Arifia Jauharia Fajra, ST., SH. | Dra. Harlina Ria | 10 | (PA) Persetujuan Direktur untuk Komunikasi | |
| W00201102782 | 051.4776/ 10 November 2011 | 28 Januari 2010 | C 10M 169/04, C 10N 20/00, 30/02 | KOMPOSISI MINYAK PELUMAS UNTUK TRANSMISI OTOMATIS | IDEMITSU KOSAN CO., LTD. | ANNISA AM BADAR, S.H., LL.M. | YURISTIANA Y | 7 | (PA) Persetujuan Direktur untuk Komunikasi | |
| W00201102331 | 051.4817/ 10 November 2011 | 08 Desember 2009 | C 09C 1/30, 1/36, 1/40 | PARTIKEL-PARTIKEL ANTI-KOROSI | GRACE GMBH & CO. KG | Ir. Migni Myriasandra, S.H., M.I.P., M.SEL | YURISTIANA Y | 73 | (PA) Persetujuan Direktur untuk Komunikasi | |
| W00201003954 | 051.1152/ 10 Maret 2011 | 19 Mei 2009 | A 01N 25/04, 53/08 | FORMULASI INSEKTISIDA DENGAN PENGARUH JANGKA-PANJANG YANG DIPERBAIKI PADA PERMUKAAN | BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH | SETIAWAN ADI, S.H. | YURISTIANA Y | 13 | (PA) Persetujuan Direktur untuk Komunikasi | |
| P00201100821 | 2012/02627/ 28 Mei 2012 | 08 Desember 2011 | B 62J 23/00, 6/02 | SEPEDA MOTOR | YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA | INSAN BUDI MAULANA | HADI SUTRISNO | 9 | (PA) Persetujuan Direktur untuk Komunikasi | |
| W00201103141 | 2012/00647/ 09 Februari 2012 | 03 Maret 2010 | C 10G 3/00, 45/48, 45/72 | PROSES UNTUK HIDROGENASI KONTINYU DARI TRIGLISERIDA YANG MENGANDUNG BAHAN-BAHAN MENTAH | IFP ENERGIES NOUVELLES | Y.T. WIDJOJO, IR. | YURISTIANA Y | 16 | (PA) Persetujuan Direktur untuk Komunikasi | |
| P00201401125 | 2015/04662/ 23 Oktober 2015 | 27 Februari 2014 | B 32B 29/00 | KERTAS DENGAN STRUKTUR PULP MOLD HONEY COMB, PENGGUNAANNYA UNTUK ALAS PENYIMPAN/ PENGAMAN PADA PROSES PENGIRIMAN BARANG | PT. PURA BARUTAMA | | Ir. Lidya Winarsih | | (PA) Persetujuan Direktur untuk Komunikasi | |
| P00201401185 | 2015/05109/ 13 November 2015 | 10 Agustus 2012 | A 47G 19/02, H 02M 5/45, H 02P 9/48 | METODE DAN SISTEM UNTUK MENGENDALIKAN TURBIN HIDROELEKTRIK | OPENHYDRO IP LIMITED | Drs. J.B. LUMENTA, S.H., L.L.M. | Ir. Sinom Pradopo | 21 | (PA) Persetujuan Direktur untuk Komunikasi | |
| P00201401380 | 2016/01098/ 11 Maret 2016 | 10 Maret 2014 | A 63H 3/28, 3/33 | MAINAN INTERAKTIF DENGAN PENGENALAN SUARA | AMIN WIDJAJA | Fahmi Assegaf, SH., MH. | nazaruddin | 6 | (PA) Persetujuan Direktur untuk Komunikasi | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|---|--------------------|----|--|
| P00201403780 | 2015/03533/ 14 Agustus 2015 | 18 Desember 2012 | B 65D 47/20, 47/32, 77/04, 81/24 | WADAH YANG DAPAT DIPERAS | YOSHINO KOGYOSHO CO., LTD. | NABILA AMBADAR, S.H., LL.M | Sinom Pradopo | 7 | (PA) Persetujuan Direktur untuk Komunikasi |
| P00201404571 | 2016/02161/ 01 April 2016 | 24 Juli 2014 | | KASUR (MATTRESS) FISIOTERAPI KESEHATAN YANG DAPAT DITILAP | SUGONDO | Henky Solihin, M.Z., S.H. (NUANSA TRADEMARK PATENT) | Aslin Sihite | 7 | (PA) Persetujuan Direktur untuk Komunikasi |
| P00201405939 | 2015/01933/ 15 Mei 2015 | 14 Maret 2013 | A 01J 5/04, A 61M 1/00, 1/06 | UNIT POMPA HISAP | MEDELA HOLDING AG | GEORGE WIDJOJO, SH | Sri Wulan Prihatin | 18 | (PA) Persetujuan Direktur untuk Komunikasi |
| P00201406303 | 2016/00961/ 07 Maret 2016 | 19 April 2013 | B 02C 4/30, B 30B 11/18, 15/30 | PENGHANCUR GULUNG YANG MEMILIKI SEKURANG-KURANGNYA SATU PENGGULUNG BERFLENSA | METSO MINERALS (SWEDEN) AB | Dr. Inda Citraninda Noerhadi, M.A. | Ir. Sinom Pradopo | 10 | (PA) Persetujuan Direktur untuk Komunikasi |
| P00201500613 | 2015/05530/ 11 Desember 2015 | 02 Februari 2015 | E 04B 1/00, 1/343 | RUMAH RINGAN TAHAN GONCANGAN YANG DAPAT DIBONGKAR PASANG | ANDI JAYAPRAWIRA SUNADIM | | Aslin Sihite | 17 | (PA) Persetujuan Direktur untuk Komunikasi |
| P00201500768 | 2015/05531/ 11 Desember 2015 | 09 Februari 2015 | B 63B 35/00, B 63C 1/00 | DERMAGA APUNG YANG DAPAT DIBONGKAR PASANG DAN PERAKITANNYA | ANDI JAYAPRAWIRA SUNADIM | | Aslin Sihite | 17 | (PA) Persetujuan Direktur untuk Komunikasi |
| S00201505078 | 2015/S/00299/ 27 November 2015 | 19 Agustus 2015 | H 04M 1/02 | STRUKTUR RANGKA PENYANGGA UNTUK TELEPON GENGAM | CHANG, Po-Wei | Marhendra Aristanto, S.H., MBA. | Ir. Syafrimai | 5 | (PA) Persetujuan Direktur untuk Komunikasi |

Jakarta, 24/10/2019
Yang Menerima,

Yang Mengirim,

Marten Aquareza

.....
Mengetahui,
Kasubdit Pemeriksaan Paten,

Dr. Drs. MERCY MARVEL, S.H.,M.Si.
NIP. 196407171995031001

[End of Document]

Contoh Surat Yang Sudah DiSetujui Direktur Paten



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940
 Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611
 Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: dopatent@dgip.go.id

Nomor : HKI-3-HI.05.02.04.P00201000676-DP
 Lampiran : 1 (satu halaman)
 Hal : Pemberitahuan dapat diberi Paten

498/42

28 FEB 2018

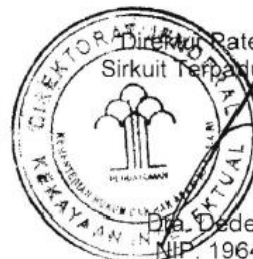
Yth. Dr. Tedjo Rukmoyo, Sp.OT (K) Spine. FICS
 Bagian Orthopedi dan Traumatologi RS. DR. SARDJITO
 Jl. Kesehatan No. 1 YOGYAKARTA

Dengan ini diberitahukan, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan substantif terlampir, permohonan paten berikut ini dinyatakan dapat diberi Paten:

Nomor Permohonan : P00201000676
 Tanggal Penerimaan : 22 Oktober 2010
 Pemohon : Dr. Tedjo Rukmoyo, Sp.OT (K) Spine. FICS
 Judul invensi : APLIKASI TR- SPINE PLATE UNTUK STABILISASI TULANG BELAKANG



00-20 18-42384



Direktur Paten, Desain Tata Letak
 Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang,

Dra. Dede Mia Yusanti, MLS.
 NIP. 196407051992032001

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (sebagai Laporan)
2. Endang Yuliawan

**Contoh Surat Yang Sudah DiSetujui
Kasubdit Pemeriksaan Paten Dan Direktur Paten**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940
Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: dopatent@dgip.go.id

Nomor : HKI-3-HI.05.02.04.P00201000676-DP
Lampiran : 1 (satu halaman)
Hal : Pemberitahuan dapat diberi Paten

28 FEB 2018



Yth. Dr. Tedjo Rukmoyo, Sp.OT (K) Spine. FICS
Bagian Orthopedi dan Traumatologi RS. DR. SARDJITO
Jl. Kesehatan No. 1 YOGYAKARTA

Dengan ini diberitahukan, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan substantif terlampir, permohonan paten berikut ini dinyatakan dapat diberi Paten:

Nomor Permohonan : P00201000676
Tanggal Penerimaan : 22 Oktober 2010
Pemohon : Dr. Tedjo Rukmoyo, Sp.OT (K) Spine. FICS
Judul invensi : APLIKASI TR- SPINE PLATE UNTUK STABILISASI TULANG BELAKANG

Direktur Paten, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang.


Dya. Dede Mia Yusanti, MLS.
NIP. 196407051992032001

| NAMA JABATAN | PARAF | TANGGAL |
|-----------------------|---|-----------|
| Pemeriksa |  | 23/2/18 |
| Kasubdit. Pemeriksaan |  | 23-2-2018 |

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (sebagai Laporan)
2. Endang Yulianan

Form Pengiriman Dokumen Granted

Jenis Dokumen : P/S/PPH/ASPEC/PCT

| No. | Nomor Permohonan Paten | Tanggal Pemberian Paten |
|-----|------------------------|-------------------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |

Pemeriksa Administrasi

Penerima

Nama Petugas

Nama Petugas

Form Pengembalian Dokumen Ke Gudang

Jenis Dokumen : P/S/PPH/ASPEC/PCT

| No. | Nomor Permohonan Paten | Keterangan |
|-----|------------------------|------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |

Pemeriksa Administrasi

Penerima

Nama Petugas

Nama Petugas

Form Pengembalian Dokumen Ke Gudang Tangerang

Jenis Dokumen : P/S/PPH/ASPEC/PCT

| No. | Nomor Permohonan Paten | Keterangan |
|-----|------------------------|------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |

Pemeriksa Administrasi

Penerima

Nama Petugas

Nama Petugas