



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KOMISI BANDING PATEN

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

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor: ~~Q7~~/TOLAK/KOMDING PATEN/2018

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor W00200902267 yang berjudul "ARTROSKOPI BEBAS KABEL" dengan Nomor: Reg. 19/KBP/IV/2017 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding Ir. Migni Myriasandra, S.H., M.IP., M.SEL., M.M dari Kantor PT. Biro Oktroi Roosseno kepada Komisi Banding Paten tanggal 13 Juni 2017 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut:-----

Nomor Permohonan : W00200902267-----

Judul Invensi : ARTROSKOPI BEBAS KABEL-----

Pemohon Paten : 1. PEDRO GUILLEN GARCIA-----
2. ANTONIO LOPEZ HIDALGO-----
3. MARTA GUILLEN VICENTE-----
4. JESUS LOPEZ HIDALGO-----
5. MIGUEL A LOPEZ HIDALGO-----
6. ISABEL GUILLEN VICENTE-----

Alamat Pemohon : Clinica Cemtro, Av. Ventisquero de la Condesa
No. 42, E-28035 Madrid, Spanyol-----

Konsultan KI : Ir. Migni Myriasandra, S.H., M.IP., M.SEL.,
M.M-----

Alamat : PT. Biro Oktroi Roosseno
Kantor Taman A-9, Unit A6-A7, Jalan DR. Ide
Anak Agung Gde Agung, Mega Kuningan,
Jakarta, INDONESIA-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Nomor W00200902667 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

----- TENTANG DUDUK PERMASALAHAN -----

I. Berdasarkan data-data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding adalah sebagai berikut :

a. Bukti Tanda Terima Permohonan Paten (Bukti **P-1**) dengan data sebagai berikut:

Tanggal Masuk Fase Nasional	: 14 Agustus 2009
Nomor Permohonan	: W-00 2009 02267
Nomor Pencatatan Internasional	: PCT/ES2008/070005
Nama yang mengajukan	: Pedro Guillen Garcia
Alamat	: Clinica Cemtro, Av. Ventisquero de la Condesa No. 42, E-28035 Madrid Spain
Judul invensi	: ARTROSKOPI BEBAS-KABEL
Nama Konsultan HKI	: Migni Myriasandra Noerhadi
Nomor Konsultan HKI	: 158/2006
Nomor Permohonan Paten	: W-00 2009 02267;

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

- a) Antonio Lopes Hidalgo warga negara Spanyol;
- b) Marta Guillen Vicente warga negara Spanyol;
- c) Jesus Lopez Hidalgo warga negara Spanyol;
- d) Miguel A. Lopes Hidalgo warga negara Spanyol;
- e) Isabel Guillen Vicente warga negara Spanyol;

c. Bukti permohonan paten yang diajukan oleh Pemohon Banding diajukan dengan melengkapi surat kuasa Asli dan statement Asli (Bukti **P-2**).

d. 2 (dua) set uraian dalam bahasa Inggris dan Dokumen PCT (PCT International Publication, PCT International Search Report, Form PCT/ISA/237, Form PCT/IPEA/416, 409, 408, 401 dan PCT request serta tiga rangkap invensi yang terdiri dari: Uraian 11 halaman, klaim 4 buah, abstrak dan gambar 3 buah, dan mengusulkan gambar 3 sebagai gambar yang dapat menyertai abstrak pada saat dilakukan pengumuman atas permohonan paten (Bukti **P-3**);

e. Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Formalitas Permohonan Paten yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui surat No. HKI.3-HI.05.01.01.3130 tanggal 21 Agustus 2009 yang untuk selanjutnya disebut Termohon (Bukti **P-4**).

f. Surat dari Pemohon pada tanggal 9 September 2009 yang isinya menyampaikan bahwa nama inventor seharusnya 6 (enam) inventor bukan 5 sebagaimana tertulis pada formulir Permohonan Paten (Bukti **P-5**).

g. Bukti pengajuan perubahan/penambahan jumlah Pemohon Permohonan Paten pada tanggal 18 Januari 2010 yang isinya

menyampaikan bahwa Permohonan Paten Nomor W00200902667 yang semula diajukan oleh 1 (satu) Pemohon dan sekarang menjadi 6 (enam) pemohon yang disesuaikan dengan PCT/ES2008/070005 (terlampir) yang perubahannya diajukan berdasarkan surat Pemohon tertanggal 15 dan 28 Desember 2009 (terlampir) dengan melampirkan 5 surat kuasa asli dari tiap pemohon sebagai berikut: (Bukti **P-6**).

1. Pedro Guillen Garcia
 2. Antonio Lopes Hidalgo
 3. Marta Guillen Vicente
 4. Jesus Lopez Hidalgo
 5. Miguel A. Lopes Hidalgo
 6. Isabel Guillen Vicente
- h. Bukti telah dilakukan pencatatan perubahan pada Buku Agenda Permohonan Paten mengenai Penambahan Nama Pemohon Permohonan Paten W-00200902267 yang dikeluarkan Termohon melalui surat No. HKI.3-HI.05.04.3749/2009 tanggal 29 Januari 2010 (Bukti **P-7**).
- i. Bukti dari Pemohon yang menyampaikan surat statement asli atas nama 6 Pemohon Paten (Bukti **P-8**).
- j. Bukti surat tanggal 14 April 2010 nomor HKI3-HI.05.01.02.310/10 perihal Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi yang dikeluarkan Termohon (Bukti **P-9**).
- k. Bukti surat pemberitahuan Permohonan Paten tersebut telah diumumkan oleh Termohon dengan Nomor Publikasi: 050.1271 A pada tanggal 22 April 2010 dan diterima oleh Pemohon tanggal 29 April 2010 (Bukti **P-10**).
- l. Bukti pengajuan Permintaan Pemeriksaan Substantif pada tanggal 27 Oktober 2010 dengan membayar biaya pemeriksaan substantif (Bukti **P-11**).
- m. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I dengan No. HKI-3-HI.05.01.04.2393 tanggal 9 November 2011 yang dikeluarkan Termohon yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang harus diperhatikan:

I. Kejelasan

Permohonan ini mengandung ketidakjelasan serta tidak memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun 2001 tentang paten, dan Pasal 24 ayat (3) PP No. 34 Tahun 1991, antara lain: (h=halaman, b=baris, dan k=klaim)

- Klaim 1 h12 b6-7 tertulis “peranti sumber/pembangkit daya atau kapsul”, dinilai tidak jelas sesuai konteks invensi ini
- Klaim 1 h12 b8-10 tertulis “kamera miniatur (8) yang tidak memerlukan kabel dan menghasilkan foto dan video” dinilai tidak jelas dalam konteks invensi ini
- Klaim 1 h12 kata “objektif” dinilai tidak jelas dalam konteks ini

Dan lain-lain, (hal tersebut di atas hanya sebagian kecil dari ketidakjelasan yang dapat disampaikan, saudara diminta



untuk meneliti permohonan ini secara menyeluruh agar tidak ditemukan kesalahan).

- II. Klaim 4 tidak jelas. Alasan: klaim 4 adalah klaim metode tetapi metode tersebut tidak memiliki ciri teknik berupa langkah-langkah (urutan aktifitas) untuk melaksanakan metode tersebut. Berdasarkan uraian di atas, klaim 4 tersebut dinilai tidak merupakan invensi berdasarkan pengertian Pasal 1 ayat (2) UU RI No. 14 Tahun 2001.
 - III. Dokumen-dokumen pembanding
Sesuai dengan Hasil Penelusuran aplikasi internasional atas PCT/ES2008/070005 yang sepadan dengan invensi ini diperoleh dokumen-dokumen pembanding berikut:
D1: JP 2005342400 A, 15 Desember 2005
D2: DE 19742973 A1, 16 April 1998
 - IV. Patentabilitas
Mengacu kepada hasil Opini Tertulis dari Otoritas Penelusuran Internasional (International Searching Authority) terhadap aplikasi internasional PCT/US2008/070005 di atas dinyatakan bahwa:
Invensi sesuai dengan klaim 1 sampai 3 dinilai tidak memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun tentang paten karena tidak memiliki langkah inventif sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU RI No. Tahun 2001 tentang paten.
- n. Bukti pengajuan surat perpanjangan waktu dari Pemohon pada tanggal 7 Februari 2012 dan tanggal 16 Maret 2012 yang disampaikan kepada Termohon perihal tanggapan terhadap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I (Bukti **P-13**).
 - o. Tanggapan dari Pemohon terhadap surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I melalui surat Nomor 5031/OI/Sub.P2/4693/TH I-1-spec-disc sebagai berikut:
 1. Mengenai keberatan pemeriksa, pemohon mengajukan perbaikan klaim. Jumlah klaim tidak berubah.
 2. Berikut kami sampaikan:
hasil perbaikan spesifikasi yang terdiri dari:
deskripsi : 10 lembar (halaman 1 s/d 10)
klaim : 4 buah (halaman 11)
abstrak : 1 lembar (halaman 12)
gambar : 3 set dalam tiga rangkap beserta CD-nya dalam program Corel Word Perfect.
 - p. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap II dari Termohon melalui surat No. HKI-3-HI.05.01.04.5597 tanggal 10 Agustus 2012, yang isinya menyampaikan sebagai berikut:

Perbaikan kekurangan harus sudah diterima oleh Direktorat Jenderal 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan ini.

Hal-hal yang harus diperhatikan:

Menanggapi surat saudara No. 5031/OI/Sub.P2/4693/TH I-1-spec-disc tanggal 11 Mei 2012, yang merupakan balasan atas hasil Pemeriksaan Substantif Tahap 1 (pertama), dapat disampaikan sebagai berikut:

- I. Perbaikan deskripsi, klaim-klaim, abstrak dan gambar-gambar dalam rangkap 3 pada halaman terpisah masih ditemukan hal-hal yang tidak jelas, serta saudara tidak melakukan perbaikan terhadap klaim 1 yang sebelumnya sudah disebutkan.

Oleh karena itu, kami tetap mempertahankan seluruh keberatan yang disebutkan dalam lampiran surat Direktur sebelumnya.

Keberatan-keberatan tersebut misalnya dapat dilihat seperti tertulis di bawah ini.

- Judul invensi tidak sinkron dengan uraian invensi. Judul “bebas kabel”, sedangkan pada deskripsi dan klaim tertulis “yang tidak terdiri dari kabel” (lihat h3 b15, h4 b11) dan (lihat klaim 1). Untuk kejelasan, istilah yang digunakan pada keseluruhan uraian dan klaim-klaim harus seragam, misalnya “nirkabel” atau “tidak menggunakan kabel”.
- Klaim 2 dinilai tidak jelas, apakah peranti sumber cahaya tersebut sama dengan sumber cahaya yang diuraikan pada klaim 1. Kalau ya, klaim 2 tersebut dijadikan turunan klaim 1.
- Klaim 3 dinilai tidak jelas. Alasan: Klaim tersebut merujuk ke klaim 2 yang berbicara tentang peranti sumber cahaya, sedangkan klaim 3 tersebut adalah “kamera HD miniature”.
- Klaim 4 dinilai tidak jelas karena merujuk ke klaim 3 yang tidak jelas.

Saudara diberi kesempatan sekali lagi untuk menyampaikan perbaikan tersebut. Surat ini sekaligus sebagai peringatan terakhir.

II. Dokumen-dokumen pembanding

Sesuai dengan Hasil Penelusuran aplikasi internasional atas PCT/ES2008/070005 yang sepadan dengan invensi ini diperoleh dokumen-dokumen pembanding berikut:

D1: JP 2005342400 A, 15 Desember 2005

D2: DE 19742973 A1, 16 April 1998

III. Patentabilitas

Subject-matter invensi sesuai dengan klaim 1 sampai 4 dinilai tidak memiliki langkah inventif invensi berdasarkan gabungan D1 dan D2 tersebut di atas.

Dengan demikian, subject-matter invensi sesuai dengan klaim 1 sampai 4 dinilai tidak memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun tentang paten karena tidak memiliki langkah inventif sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU RI No. Tahun 2001 tentang paten.

q. Pada tanggal 19 November 2012, Pemohon mengirimkan tanggapan terhadap HPS Tahap 2 dengan nomor 6065/OI/Sub.P2/4693/TH II-1-spec-disc (bukti **P-16**) sebagai berikut:

1. Mengenai keberatan pemeriksa, pemohon paten mengajukan perbaikan klaim (terlampir). Jumlah klaim berubah menjadi 2 buah dari sebelumnya 4 buah.
2. Berikut kami sampaikan:
hasil perbaikan spesifikasi yang terdiri dari:
deskripsi : 10 lembar (halaman 1 s/d 10)
klaim : 2 buah (halaman 11)
abstrak : 1 lembar (halaman 12)
gambar : 3 set dalam tiga rangkap beserta CD-nya dalam program Corel Word Perfect.

r. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap III yang dikeluarkan oleh Termohon dengan surat No. HKI-3-HI.05.01.04.1344 tanggal 26 Februari 2013, yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut (Bukti **P-17**):

Perbaikan kekurangan harus sudah diterima oleh Direktorat Jenderal 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan ini.

Hal-hal yang harus diperhatikan:

Menanggapi surat saudara No. 6065/OI/Sub.P2/4693/TH II-1-spec-disc tanggal 19 November 2012, yang merupakan balasan atas hasil Pemeriksaan Substantif Tahap 2 (kedua), dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. Kejelasan deskripsi

Pada deskripsi masih ditemukan ketidaksinkronan antara judul dan uraian, misalnya: judul invensi adalah “bebas kabel”, sedangkan pada deskripsi tertulis “yang tidak terdiri dari kabel” (lihat h3 b15, h4 b11, h6 b27 – dst).

II. Dokumen pembanding

D1: US 2001/015754 A1 (NAKASHIMA MASA AKI [JP] ET AL.) 23 Agustus 2001

III. Patentabilitas

1. Amandemen klaim 1, penambahan fitur teknik “terhadap selubung” (h11 b22), tidak didukung oleh deskripsi sebagaimana didaftarkan pertama kali (bertentangan dengan Pasal 35 UU RI No. 14 tahun 2001 tentang paten.
2. Klaim 1 memenuhi Pasal 3 ayat (1) UU RI No. 14 tahun 2001 tentang paten karena memiliki kebaruan. Yang membedakan klaim 1 dengan D1 adalah fitur (ciri teknik) yang diungkapkan pada h11 baris 18 sampai 22 yaitu:
 - a. penutup yang menyelubungi dan melindungi lensa artroskopi, dan
 - b. penggabungan sumber cahaya ke lensa artroskopi memungkinkan perputaran lensa artroskopi.

3. Akan tetapi, klaim 1 tersebut tidak memenuhi pasal 2 ayat (2) UU RI No. 14 tahun 2001 tentang paten karena tidak memiliki langkah inventif invensi.

Alasan:

- a. penutup yang menyelubungi dan melindungi lensa artroskopi (12) sudah dikenal dalam bidang artroskopi dan
 - b. penggabungan sumber cahaya ke lensa artroskopi (12) memungkinkan perputaran lensa artroskopi (12) sudah diungkapkan pada D1 tersebut, di mana semua lensa artroskopi dapat diputar dengan sumber cahaya.
4. Kombinasi dari fitur-fitur (a) dan (b) tersebut di atas juga dinilai tidak menimbulkan efek teknik (technical effect) yang baru.
 5. Klaim 2
Penambahan fitur pada klaim 2 juga dinilai tidak menimbulkan efek teknik yang baru.

IV. Dengan demikian, invensi sesuai dengan klaim 1 dan 2 dinilai tidak memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun tentang paten karena tidak memiliki langkah inventif sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU RI No. Tahun 2001 tentang paten.

- s. Bukti surat pengajuan perpanjangan waktu dari Pemohon untuk menanggapi surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap III pada tanggal 27 Mei 2013 (Bukti **P-18**).
- t. Tanggapan dari Pemohon terhadap surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap III pada tanggal 27 Juni 2013 melalui surat nomor 7338/OI/Sub.P2/4693/TH III-1-spec-disc (Bukti **P-19**) sebagai berikut:

1. Mengenai keberatan pemeriksa, pemohon paten mengajukan perbaikan klaim (terlampir) dan argumen sebagai berikut:

Langkah Inventif

Untuk menilai langkah inventif klaim invensi ini, pemohon ingin agar invensi ini dapat dipertimbangkan sebagai suatu Ainvensi kombinasi@, karena mengandung dua fitur individu yang kombinasinya menghasilkan peningkatan penting yang tidak dapat diduga dari invensi sebelumnya. Kedua fitur ini adalah:

1. Peranti pemasok-cahaya (1) dan kamera miniatur (18) tidak menggunakan kabel penghubung; dan
2. Peralatan memiliki selubung yang menutupi dan melindungi peranti pembawa-lensa artroskopi (12) dengan diameter lebih besar daripada diameter peranti pembawa-lensa (12).

Gabungan kedua fitur ini memungkinkan lensa artroskopi dapat diputar bebas di dalam pipa artroskopi oleh dokter bedah ketika sedang mengoperasi, tanpa gangguan akibat gesekan atau oleh kabel penghubung. Dengan cara ini, dokter bedah dapat melihat jaringan bagian dalam dengan bebas tanpa batasan apapun, dapat memutar lensa di dalam pipa dengan bebas. Dan diserahkan bahwa kedua fitur ini menghasilkan peningkatan teknis dalam kombinasi untuk alasan sebagai berikut:

- Jelas bahwa lensa artroskopi yang memiliki fitur 1 tapi tidak memiliki fitur 2 di atas tidak memberikan keunggulan perputaran bebas lensa karena, tidak memiliki selubung penutup, dalam operasi pipa artroskopi akan terkena gesekan yang parah dengan jaringan di sekeliling, otot atau bahkan tulang. Oleh karena itu kebebasan praktisi untuk memutar lensa dan menempatkan lensa secara akurat, dengan mempertimbangkan sudutnya masing-masing, menghadap ke arah tempat tujuan akan berkurang secara drastis; dan
- Lensa artroskopi yang memiliki fitur 2 tapi tidak memiliki fitur 1 tidak memberikan keunggulan perputaran bebas lensa karena adanya kabel penghubung untuk kamera dan/atau peranti pemasok-cahaya, kabel-kabel yang menyebabkan halangan yang sangat penting untuk kebebasan dokter bedah dalam beroperasi. Jelas bahwa lensa artroskopik yang memiliki kabel penghubung tidak dapat berputar dengan bebas, bahkan tidak dapat berputar 360°, apalagi berputar 360° untuk beberapa kali secara berturut-turut, sebagaimana sering diperlukan ketika operasi artroskopi. Lebih lanjut, tidak memiliki fitur 1 menyebabkan halangan yang penting pada akurasi gerakan dokter bedah untuk konvergensi yang layak dari ujung lensa dan ujung alat bedah yang akan terjadi. Konvergensi ini adalah titik kunci dalam teknik bedah artroskopi seperti ini.

Oleh karena itu, untuk mengatasi akurasi optimal dari gerakan konvergensi ujung tanpa halangan dan untuk mencapai perputaran bebas untuk lensa, kedua kondisi di atas harus ditemui. Pemenuhan dengan hanya salah satu dari dua kondisi di atas tidak akan mencukupi untuk perputaran bebas dokter bedah; sebaliknya, solusi tersebut tidak akan berhasil sama sekali. Dengan kata lain, tujuan perputaran bebas dan konvergensi optimal dokter bedah hanya dicapai ketika kedua kondisi di atas dipenuhi dalam kombinasi. Solusi yang lain tidak akan berhasil untuk tujuan yang diinginkan.

Karenanya, permasalahan yang akan dipecahkan dapat dilihat sebagai bagaimana menyediakan perputaran bebas untuk praktisi dengan menggunakan lensa artroskopi. Masalah ini, atau untuk lebih tepatnya keunggulan yang memungkinkan untuk memecahkan masalah ini, telah disebut dalam deskripsi (lihat halaman, baris 7-8 dan baris 36-37, dan juga klaim 3 aslinya). Oleh karena itu, tidak ada masalah teknis artifisial yang dihasilkan, karena jelas bahwa pemohon, pada saat menyusun permohonan ini, sadar akan keunggulan yang dibawa oleh perputaran tersebut.

Orang yang ahli dibidangnya dengan akses ke invensi sebelumnya tidak akan membuat kombinasi fitur-fitur menurut invensi ini dengan harapan peningkatan yang muncul dari kombinasi tersebut, di antara alasan-alasan lain karena selubung penutup tradisional untuk lensa artroskopik digunakan untuk tujuan-tujuan yang sangat berbeda, seperti untuk melindungi lensa atau untuk memberikan serum untuk memudahkan pengelihatannya, tetapi tidak untuk menghindari gesekan yang disebabkan oleh

jaringan, otot dan tulang, sehingga memberikan dokter bedah kebebasan beroperasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu orang yang ahli di bidangnya tidak akan mengkombinasikan dengan cara yang jelas penyediaan selubung yang umumnya digunakan untuk melindungi lensa, dengan kamera dan sumber cahaya bebas-kabel, untuk memberikan kebebasan beroperasi untuk gerakan dokter bedah. Diserahkan bahwa kombinasi ini tidak jelas, dan bahwa orang yang ahli di bidangnya dengan akses ke seluruh koleksi dokumen invensi sebelumnya tidak akan mengisyaratkan untuk melakukan kombinasi ini dengan harapan peningkatan apapun yang berasal dari kombinasi tersebut.

Sebagai tambahan untuk di atas, peralatan yang diklaim memiliki fitur-fitur teknis lebih lanjut, yang tidak disebutkan dalam dokumen invensi sebelumnya. Penyediaan penyambungan fisik dan penyambungan optik langsung dari peranti pemasok-cahaya ke dalam peranti pembawa-lensa, yang menghasilkan sekumpulan fitur-fitur tertentu yang sangat berguna untuk peranti yang digunakan untuk kondisi rawat jalan. Jumlah klaim tidak berubah.

2. Berikut kami sampaikan:

hasil perbaikan spesifikasi yang terdiri dari:

deskripsi	:	10 lembar	(halaman 1 s/d 10)
klaim	:	2 buah	(halaman 11)
abstrak	:	1 lembar	(halaman 12)
gambar	:	3 set	

dalam 3 (tiga) rangkap beserta CD-nya dalam program Corel Word Perfect.

u. Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten No. W00200902267 melalui surat No. HKI-3-HI.05.02.04.W00200902267-TP tanggal 13 Maret 2017 (Bukti **P-20**).

II. Berdasarkan data-data dan fakta yang ada dalam dokumen Permohonan Paten Nomor W00200902267 dari Termohon antara lain:

- Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor W00200902267 yang dikeluarkan Termohon melalui surat No.HKI-3-HI.05.02.04.W00200902267-TP pada tanggal 13 Maret 2017, yang dalam isinya Termohon menyampaikan alasan-alasan Penolakan sebagai berikut:

I. Dokumen pembanding

D1: US 2001/015754 A1 (NAKASHIMA MASAOKI [JP] ET AL.) 23 Agustus 2001

II. Patentabilitas

1. Kebaruan

Klaim 1 memenuhi Pasal 3 ayat (1) UU RI No. 14 tahun 2001 tentang paten karena memiliki kebaruan. Fitur (ciri-ciri teknis) yang membedakan klaim 1 dengan D1 adalah:

a. selubung yang menutupi dan melindungi lensa artroskopi, dari

b. penyambungan peranti pemasok sumber cahaya ke peranti pembawa memungkinkan perputaran lensa artroskopi.

Klaim 2 juga dinilai memenuhi Pasal 3 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun 2001 tentang Paten karena memiliki kebaruan.

2. Langkah inventif

Klaim 1 tersebut tidak memenuhi pasal 2 ayat (2) UU RI No. 14 tahun 2001 tentang paten karena tidak memiliki langkah inventif invensi.

Alasan:

a. penutup yang menyelubungi dan melindungi peranti pembawa lensa sudah dikenal dalam bidang artroskopi, dan

b. penyambungan peranti pemasok cahaya ke peranti pembawa lensa memungkinkan perputaran lensa artroskopi sudah diungkapkan pada D1 tersebut.

Kombinasi dari fitur-fitur (a) dan (b) tersebut di atas juga dinilai tidak menimbulkan efek teknik (technical effect) yang baru.

3. Klaim 2

Penambahan fitur pada klaim 2 juga dinilai tidak menimbulkan efek teknik yang baru, sehingga klaim 2 tersebut juga dinilai tidak memiliki langkah inventif.

III. Kesimpulan

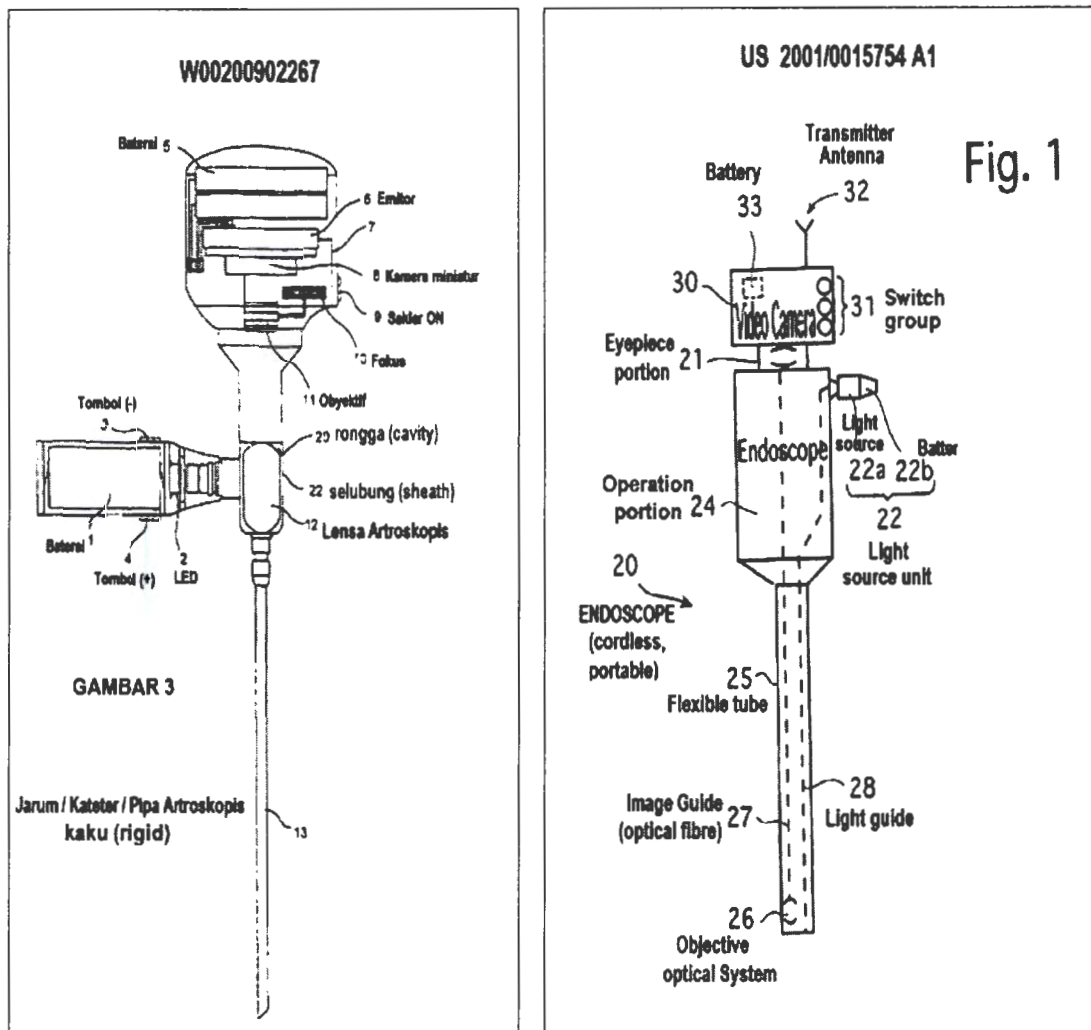
Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas invensi sesuai dengan klaim 1 dan 2 tersebut di atas dinilai tidak memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun 2001 tentang paten karena tidak memiliki langkah inventif sesuai dengan pengertian Pasal 2 ayat (2) UU RI No. Tahun 2001 tentang paten, dan berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU RI No. 14 Tahun 2001 tentang paten, permohonan ini dipertimbangkan untuk ditolak.

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

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak pemberian Patennya pada tanggal 13 Maret 2017 dan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten nomor W00200902267 dengan judul invensi "ARTROSKOPI BEBAS KABEL" diajukan pada tanggal 13 Juni 2017 sehingga permohonan banding ini masih dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap Penolakan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis terhadap alasan penolakan Termohon pada Surat Pemberitahuan Penolakan No.HKI-3-HI.05.02.04.W00200902267-TP pada tanggal 13 Maret 2017, sebagai berikut:
 - bahwa terdapat perbedaan antara klaim 1 dan dokumen pembanding US 2001/0015754 A1 yaitu:
 - a. klaim 1 berhubungan dengan peralatan artroskopi yang memiliki pipa artroskopi yang kaku (13) sementara dokumen



- pembanding US 2001/0015754 A1 berhubungan dengan sistem endoskopi yang memiliki pipa fleksibel (25);
- b. peranti pemasok-cahaya (1) dari klaim 1 secara fisik dan optik disambung secara langsung ke peranti pembawa-lensa (12) sementara unit sumber cahaya (22) dari dokumen pembanding US 2001/0015754 A1 tidak dihubungkan secara langsung ke sistem optik obyektif (26); dan
- c. dokumen pembanding US 2001/0015754 A1 tidak memiliki selubung (22).



- bahwa artroskopi merupakan salah satu jenis dari endoskopi dan alat artroskopi biasanya digunakan untuk mengamati kondisi bagian dalam sendi lutut. Perbedaan yang sangat mendasar antara artroskopi dan endoskopi adalah bahwa artroskopi harus menggunakan pipa yang kaku untuk dapat menembus jaringan kulit dan otot untuk bisa mengamati bagian dalam sendi lutut, sementara endoskopi biasanya menggunakan pipa yang fleksibel. Majelis menilai bahwa pipa artroskopi yang kaku (13) dari klaim 1 berbeda dengan pipa fleksibel (25) dari dokumen pembanding US 2001/0015754 A1.
- bahwa perbedaan sebagaimana diuraikan pada huruf b di atas, peranti pemasok-cahaya (1) dari klaim 1 secara fisik dan optik disambung secara langsung ke peranti pembawa-lensa (12) sementara unit sumber cahaya (22) dari dokumen pembanding US 2001/0015754 A1 tidak dihubungkan secara langsung ke sistem optik obyektif (26). Dengan menyambung secara langsung

fu

atau bebas kabel atau tanpa menggunakan kabel peranti pemasok cahaya (1) ke peranti pembawa lensa (12) termasuk lensa artroskopi memiliki keuntungan yaitu cahaya dari peranti pemasok cahaya (1) dapat langsung masuk ke dalam lensa artroskopi (12), mencegah atau mengurangi risiko pasien terkena infeksi sendi yang disebabkan oleh kabel, dan memungkinkan pemutaran lensa artroskopi (12).

- bahwa perbedaan sebagaimana diuraikan pada huruf c di atas, dokumen pembanding US 2001/0015754 A1 tidak memiliki selubung (22). Selubung (22) bertujuan untuk menutupi dan melindungi lensa artroskopi (12) dengan diameter lebih besar daripada diameter lensa artroskopi (12). Dengan adanya selubung (22) dari klaim 1 memberikan keuntungan yaitu lensa artroskopi (12) dapat diputar bebas dikarenakan adanya rongga atau celah (20).
 - bahwa kombinasi dari penyambungan secara langsung peranti pemasok cahaya (1) ke lensa artroskopi (12) dan adanya selubung (22) akan memberikan kemudahan bergerak bagi dokter bedah dan kemudahan pengamatan bagian dalam sendi lutut karena lensa artroskopi (12) yang dapat diputar bebas melalui peranti pemasok-cahaya (1). Majelis menilai bahwa klaim 1 mengandung langkah inventif karena tidak dapat diduga dari dokumen pembanding US 2001/0015754 A1.
 - bahwa klaim 2 merupakan klaim turunan dari klaim 1 dan perbedaan lainnya klaim 2 dengan dokumen pembanding US 2001/0015754 A1 adalah sumber cahaya (22) dari dokumen pembanding US 2001/0015754 A1 tidak dilengkapi dengan tombol-tombol pengaturan intensitas cahaya yaitu tombol-tombol pengaturan intensitas cahaya (3, 4) dari klaim 2. Dengan pengaturan intensitas cahaya melalui tombol-tombol (3, 4) ini akan memberikan hasil gambar yang lebih baik. Majelis menilai bahwa klaim 2 mengandung langkah inventif karena tidak dapat diduga dari dokumen pembanding US 2001/0015754 A1.
3. Menimbang bahwa berdasarkan data-data dan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Banding tidak sependapat dengan alasan penolakan Termohon dan berkesimpulan Permohonan Paten Nomor W00200902267 yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten jo ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

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

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

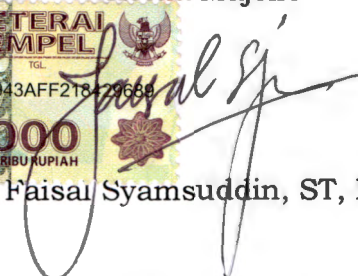


1. **Menerima Permohonan Banding Pemohon atas Permohonan Banding Penolakan Permohonan Paten Nomor W00200902267 dengan Deskripsi, Klaim 1 - 2 dan Gambar sebagaimana terlampir.**
2. **Memerintahkan Menteri untuk menindaklanjuti hasil Putusan Majelis Banding untuk menerbitkan Sertifikat Paten.**

Demikian diputuskan dan diumumkan dalam Sidang Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada hari Kamis, 25 Oktober 2018 oleh Majelis Banding yang terdiri dari: Faisal Syamsuddin, ST, MT sebagai Ketua Majelis Banding, dengan anggota Majelis Banding sebagai berikut: Drs. Abdi Saputra Sembiring, M.Si; Parlagutan Lubis, S.H., M.H.; Dr. Eng. Muhammad Sahlan, S.Si, M.Eng; Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi M, DEA, dengan dihadiri oleh Sonya Pau Adu, S.H. sebagai Sekretaris Komisi Banding.

Jakarta, 25 Oktober 2018

Ketua Majelis


Faisal Syamsuddin, ST, MT

Anggota Majelis



Drs. Abdi Saputra Sembiring, M.Si



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



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



Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi M, DEA

Sekretaris Komisi Banding



Sonya Pau Adu, S.H.