



**KOMISI BANDING PATEN
REPUBLIK INDONESIA**

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9,
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor: 003.1.T/KBP-75/2022

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201605642 yang berjudul **"MEMPROSES KONTEN MULTI PERIODE YANG BERKESINAMBUNGAN"** dengan Nomor Registrasi 75/KBP/IV/2019 yang diajukan melalui Kuasa Pemohon Banding Ludyanto, S.H., M.H., M.M. dari Kantor DREWMARKS, kepada Komisi Banding Paten tanggal 28 November 2019 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut:-----

Nomor Permohonan : P00201605642; -----
Judul Invensi : MEMPROSES KONTEN MULTI PERIODE
YANG BERKESINAMBUNGAN-----
Pemohon Paten : QUALCOMM INCORPORATED -----
Alamat Pemohon : 5775 Morehouse Drive San Diego, -----
California 92121-1714, -----
United States of America-----
Konsultan KI : Ludyanto, S.H., M.H., M.M. -----
Nomor Konsultan KI : 146-2006; -----
Alamat : DREWMARKS -----
Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j, -----
Jakarta Pusat, 10120, -----

untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON BANDING.-----

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Nomor P00201605642 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

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

- I. Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh PEMOHON BANDING dalam dokumen Permohonan Banding berikut:

TENTANG PERMOHONAN PENDAFTARAN PATEN NO. P00201605642 DENGAN JUDUL “MEMPROSES KONTEN MULTI PERIODE YANG BERKESINAMBUNGAN” ATAS NAMA PEMOHON BANDING

1. Bahwa benar, pada tanggal 25 Agustus 2016, Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Paten No. P00201605642 dengan Judul “MEMPROSES KONTEN MULTI PERIODE YANG BERKESINAMBUNGAN” atas nama Pemohon Banding;

TENTANG PEMBERITAHUAN KEKURANGAN PERSYARATAN FORMALITAS

2. Bahwa setelah memasuki tahap pemeriksaan formalitas, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang secara resmi pada tanggal 30 Agustus 2016 menerbitkan Surat No. HKI.3-HI.05.01.01.P00201605642 yang pada pokoknya memberitahukan bahwa terhadap permohonan Paten Pemohon Banding terdapat kekurangan persyaratan Formalitas Permohonan Paten;

TENTANG JAWABAN KELENGKAPAN SURAT FORMALITAS

3. Bahwa pada tanggal 09 September 2016, Pemohon Banding telah mengajukan jawaban atas surat kelengkapan surat formalitas tersebut, yang pada pokoknya Pemohon Banding telah menyampaikan Deskripsi invensi 1 (satu) rangkap;

TENTANG PEMBERITAHUAN PERSYARATAN FORMALITAS TELAH DIPENUHI

4. Bahwa kemudian pada tanggal 21 September 2016, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang menerbitkan surat No. HKI.3-HI.05.01.02.P00201605642 yang pada pokoknya memberitahukan bahwa persyaratan Formalitas telah dipenuhi;

TENTANG PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PATEN TELAH DIUMUMKAN

5. Bahwa setelah melewati tahap pemeriksaan formalitas dan semua persyaratan formalitas telah dipenuhi, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang kemudian melakukan pengumuman terhadap Permohonan Paten atas nama Pemohon Banding sebagaimana Surat Pemberitahuan Permohonan Paten Telah Diumumkan No. HKI.3-HI.05.01.03.2017/10558 tanggal 02 Oktober 2017 dari Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit dan Rahasia Dagang yang pada pokoknya menyampaikan

Permohonan Paten atas nama Pemohon Banding telah diumumkan pada tanggal 29 September 2017 dengan Nomor Publikasi 2017/10558;

TENTANG PERMINTAAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF PATEN

6. Bahwa setelah melewati tahap pengumuman tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan Permintaan Pemeriksaan Substantif terhadap Permohonan Paten atas nama Pemohon Banding yang diajukan pada tanggal 15 Mei 2018 melalui Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang;

TENTANG PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP I

7. Bahwa setelah mengajukan Permintaan Pemeriksaan Substantif terhadap Permohonan Paten atas nama Pemohon Banding, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Paten atas nama Pemohon Banding dan kemudian menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif No. HKI-3-HI.05.02.01.P00201605642-TA tanggal 21 Februari 2019 yang pada pokoknya menyampaikan Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah melakukan pemeriksaan tahap pertama dan dijumpai kekurangan-kekurangan sebagai berikut:
 - I. Permohonan P00201605642 diajukan melalui PCT dimana klaim 1 - 30 Permohonan Paten sama dengan klaim 1 - 30 aplikasi internasional nomor: PCT/US2015/022264 dengan nomor publikasi WO 2015/148519 Al.
 - II. Hasil pemeriksaan klaim 1 - 30 tersebut di atas dinilai:
 - a. Klaim 1 - 8,15 - 26 memiliki kebaruan;
 - b. Klaim 1 - 8,15 - 26 tidak memiliki langkah inventif;
 - c. Klaim 1 - 8, 15 - 26 dapat diterapkan dalam industri;
 - d. Untuk lebih detailnya lihat IPEA/409 untuk PCT/US2015/022264
 - e. Klaim 9-14 dan 27 - 30 yang bidang tekniknya suatu produk dan ciri tekniknya suatu proses tidak sesuai dengan pengertian Pasal 25 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten dan juga tidak sesuai dengan pengertian Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten sehingga tidak dapat diberi paten.

TENTANG JAWABAN PEMOHON BANDING ATAS HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP I

8. Bahwa sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Substantif No. HKI-3-HI.05.02.01.P00201605642-TA tanggal 21 Februari 2019 tersebut, kemudian Pemohon Banding telah mengajukan Tanggapan terhadap Hasil Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten atas nama Pemohon Banding No. DF/RES/DPT19052742 tanggal 14 Mei 2019 yang pada pokoknya menyampaikan Pemohon Banding akan menggunakan Permohonan Paten Amerika Serikat No. US 9,894,370 yang telah diberi paten sebagai acuan untuk memperbaiki mengamandemen klaim Permohonan Paten Pemohon Banding (21 Klaim);

TENTANG PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP II

9. Bahwa kemudian Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang kembali menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif No. HKI-3-HI.05.02.02.P00201605642-TL tanggal 31 Mei 2019 yang pada pokoknya menyampaikan Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah melakukan pemeriksaan tahap kedua dan dijumpai kekurangan-kekurangan sebagai berikut:
 - I. Perbaiki deskripsi, klaim dan gambar belum disampaikan sebagaimana diminta oleh Direktur pada pemberitahuan HPS tahap 1;
 - II. Adapun penyampaian perbaikan kekurangan nomor DF/RES/DPT19052690 tanggal 9 Mei 2019 sebagai tanggapan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap I tersebut dianggap belum disampaikan karena tanggapan tersebut tidak sesuai dengan kekurangan yang diminta, dimana: Amandemen klaim 1 - 12 tersebut dinilai:
 - Klaim 8-12 yang bidang tekniknya suatu produk dan ciri tekniknya suatu proses tidak sesuai dengan pengertian Pasal 25 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten dan juga tidak sesuai dengan pengertian Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten sehingga tidak dapat diberi Paten.

- Klaim 1 - 7 baru, inventif dan dapat diterapkan di industri.

TENTANG JAWABAN PEMOHON BANDING ATAS HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP II

10. Bahwa sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif No. HKI-3-HI.05.02.02.P00201605642-TL tanggal 31 Mei 2019 tersebut, kemudian Pemohon Banding telah mengajukan Penyerahan Perbaikan Deskripsi Permohonan Paten atas nama Pemohon Banding No. DF/RES/DPT19063 370 tanggal 20 Juni 2019 yang pada pokoknya menyampaikan penyerahan perbaikan deskripsi Permohonan Paten sesuai dengan saran dari Pemeriksa sebagaimana disampaikan pada Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif No. HKI-3-HI.05.02.02.P00201605642-TL tanggal 31 Mei 2019;

TENTANG PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP III

11. Bahwa kemudian Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang kembali menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif No. HKI-3-HI.05.02.02.P00201605642-TL 2 Juli 2019 yang pada pokoknya menyampaikan Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah melakukan pemeriksaan tahap ketiga dan dijumpai kekurangan-kekurangan sebagai berikut:
 - I. Perbaikan deskripsi, klaim dan gambar belum disampaikan sebagaimana diminta oleh Direktur pada pemberitahuan HPS tahap 1;
 - II. Adapun penyampaian perbaikan kekurangan No. DF/RES/DPT19063370 tanggal 20 Juni 2019 sebagai tanggapan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap II tersebut dianggap belum disampaikan karena tanggapan tersebut tidak sesuai dengan kekurangan yang diminta, dimana: Amandemen klaim tersebut dinilai:
 - Klaim 8-12 yang bidang tekniknya suatu produk dan ciri tekniknya suatu proses tidak sesuai dengan pengertian Pasal 25 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten dan juga tidak sesuai dengan pengertian Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten sehingga tidak dapat diberi Paten.
 - Klaim 1-7 baru, inventif dan dapat diterapkan di industri.

TENTANG JAWABAN ATAS HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP III

12. Bahwa sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan No. HKI-3-HI.05.02.02.P00201605642-TL 2 Juli 2019 tersebut, kemudian Pemohon Banding telah mengajukan Tanggapan terhadap Hasil Pemeriksaan Substantif tahap III Permohonan Paten atas nama Pemohon Banding No. ND/RES/DPT19073979 tanggal 25 Juli 2019 yang pada pokoknya menyampaikan argumentasi untuk memperbaiki format pada klaim 8 agar memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2001 tentang Paten dan sesuai dengan saran Pemeriksa paten sebagaimana disampaikan pada Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif No. HKI-3-HI.05.02.02.P00201605642-TL 2 Juli 2019;

TENTANG PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PATEN

13. Bahwa kemudian Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang menerbitkan Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201605642-TP tanggal 29 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan substantif tahap I - III tersebut dan Tanggapan terhadap Hasil Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten atas nama Pemohon Banding tahap I - III serta penyerahan perbaikan deskripsi yang diajukan oleh Pemohon Banding, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang tetap menilai Permohonan Paten atas nama Pemohon Banding tidak invensi, oleh karenanya klaim 1-12 tidak memenuhi unsur pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, sehingga menurut Pemeriksa Permohonan Paten Pemohon Banding ditolak;

TENTANG BATAS WAKTU PENGAJUAN BANDING TERHADAP SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PATEN ATAS NAMA PEMOHON BANDING

14. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201605642-TP tanggal 29 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak

Permohonan Paten atas nama Pemohon Banding berdasarkan Hasil Pemeriksaan Substantif tahap I - III, oleh karena itu Pemohon Banding dapat mengajukan Banding terhadap Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten tersebut melalui Komisi Banding Paten sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, yang menyatakan:

Pasal 60 ayat (1)

Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau Pasal 56 ayat (3)

15. Bahwa selanjutnya apabila Permohonan Paten ditolak karena alasan substantif maka Pemohon Banding dapat mengajukan permohonan banding paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan, sebagaimana ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2016 tentang Paten, yang menyatakan:

Pasal 68 ayat (1)

Permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan

16. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, seyogyanya Pemohon Banding masih dalam batas waktu untuk mengajukan Banding atas Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201605642-TP tanggal 29 Agustus 2019, yang secara yuridis batas waktu pengajuan Banding akan jatuh pada tanggal 29 November 2019;

TENTANG KLAIM 1 – 7 DARI PERMOHONAN PATEN ATAS NAMA PEMOHON BANDING MEMILIKI KEBARUAN, LANGKAH INVENTIF DAN DAPAT DITERAPKAN DALAM INDUSTRI

17. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif tahap II – III dari Permohonan Paten atas nama Pemohon Banding faktanya Pemeriksa menyatakan klaim 1 - 7 dari Permohonan Paten atas nama Pemohon Banding telah memiliki kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016 tentang Paten yang menyatakan:

Pasal 3 ayat (1)

Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.

18. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, oleh karena itu telah seyogyanya Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang dan Komisi Banding Paten menilai Permohonan Paten atas nama Pemohon Banding untuk klaim 1 – 7 telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016 tentang Paten tersebut dan tidak lagi menjadi masalah bagi Permohonan Paten atas nama Pemohon Banding, sehingga patut untuk dapat diterima dan diberikan paten;

TENTANG KLAIM 11-19 DAN 21 DARI PERMOHONAN PATEN ATAS NAMA PEMOHON BANDING MEMILIKI KEBARUAN, LANGKAH INVENTIF DAN DAPAT DITERAPKAN DALAM INDUSTRI

19. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif tahap II - III dari Permohonan Paten atas nama Pemohon Banding, Pemeriksa telah menyampaikan klaim 8-12 dari Permohonan Paten atas nama Pemohon Banding tidak sesuai dengan pengertian Pasal 25 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten dan juga tidak sesuai dengan pengertian Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten sehingga tidak dapat diberi Paten;
20. Bahwa faktanya Pemohon Banding telah mengajukan Tanggapan terhadap Hasil Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten atas nama Pemohon Banding tahap I - III serta telah menyerahkan perbaikan deskripsi sesuai dengan permintaan Pemeriksa, namun demikian Pemeriksa menganggap Pemohon Banding belum menyampaikan baik Tanggapan terhadap Hasil Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten atas nama Pemohon Banding tahap I - III maupun perbaikan deskripsi dari klaim 8-12 dari Permohonan Paten atas nama Pemohon Banding tetap dinilai tidak Invensi;
21. Bahwa Pemohon Banding keberatan apabila Pemeriksa tetap menilai klaim 8-12 dari Permohonan Paten atas nama Pemohon Banding tidak sesuai dengan pengertian Pasal 25 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten dan juga tidak sesuai dengan pengertian Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, padahal faktanya Pemohon Banding dalam Tanggapan terhadap Hasil Pemeriksaan Substantif III Permohonan Paten atas nama Pemohon Banding ND/RES/DPT19073979 tanggal 25 Juli 2019 telah menyampaikan argumentasi untuk mengamandemen format klaim 8 agar dapat memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten dan juga tidak sesuai dengan pengertian Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;

22. Bahwa selanjutnya Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang menerbitkan surat penolakan terhadap Permohonan Paten Pemohon Banding No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201605642-TP tanggal 29 Agustus 2019, yang mana Pemeriksa menyampaikan, apapun penyampaian Perbaikan pada hasil Pemeriksaan substantif I - III tetap dinilai tidak Invensi;
23. Bahwa faktanya klaim 1-12 dari Permohonan Paten atas nama Pemohon Banding telah memiliki langkah inventif sebagai berikut:

A. KESESUAIAN DENGAN PATEN AMERIKA SERIKAT PADANANNYA YANG DIKABULKAN: Klaim 1-12 dari Permohonan sesuai dengan klaim yang diberikan 1-12 dari paten padanan Amerika Serikat No. 9.866.608 dikeluarkan pada 09 Januari 2018 (selanjutnya disebut "Paten Padanan Amerika Serikat yang dikabulkan").

B. LANGKAH INVENTIF SERUPA DENGAN KLAIM YANG BISA DIPATENKAN: Pemberitahuan Tahap III menunjukkan bahwa klaim 1-7 saat ini memiliki langkah inventif. Klaim independen 8 sekarang dapat diperlihatkan untuk memasukkan konsep inventif yang sama seperti klaim 1 ini, yang ditemukan baru dan inventif dalam Pemberitahuan Tahap III.

C. INVENSI RUJUKAN BISA DIBEDAKAN: Suatu tinjauan terhadap invensi sebelumnya yang dikutip menunjukkan bahwa klaim 1-12 mencakup langkah inventif yang dapat dibedakan dari invensi sebelumnya yang dikutip,

A. KESESUAIAN DENGAN PATEN AMERIKA SEBAGAI PADANANNYA

- Klaim 1-12 identik dengan klaim dari Paten Padanan Amerika Serikat dengan pengecualian dari tahap transisi format klaim dua bagian "dicirikan dengan itu" dalam klaim independen sekarang 8. Dengan demikian, klaim 1-12 dari Permohonan sesuai dengan klaim 1-12 dari Paten padanan Amerika Serikat yang dikabulkan. Klaim yang ada 1-12 termasuk langkah inventif karena pada dasarnya identik dengan klaim 1-12 dari Paten padanan Amerika Serikat yang Diberikan (sebagaimana diperlihatkan oleh perbandingan *redline* di bagian B dari bagian Banding ini).

- Tetapi untuk perkara Pasal 25 (1), klaim 8-12 ini akan dapat dipatenkan dalam Pemberitahuan Fase III karena alasan yang sama dengan klaim 1-7 yang ditemukan baru, inventif, dan dapat diterapkan secara industri, dalam Pemberitahuan Tahap III. Yaitu, karena Pasal 25 (1) adalah masalah ambang batas yang harus diakses sebelum langkah baru atau inventif, klaim 8-12 ini tidak dievaluasi untuk langkah inventif pada saat yang sama dengan klaim 1-7.
- Maka dari itu, sebagai alasan pertama untuk dapat dipatenkan, klaim 1-12 dari permohonan sesuai dengan klaim 1-12 yang dikabulkan dari Paten Padanannya.

B. LANGKAH INVENTIF SERUPA DENGAN KLAIM YANG BISA DIPATENKAN

- Dalam pemberitahuan Tahap III, pemeriksa menyatakan bahwa klaim 1-7 adalah baru, inventif, dan dapat diterapkan di industri.
- Garis merah di bawah ini bukan permintaan untuk segala jenis amandemen klaim. Garis merah di bawah ini termasuk untuk kenyamanan dalam Banding ini untuk menunjukkan bahwa klaim independen saat ini 8 mencakup langkah inventif yang sama seperti yang ditemukan dalam klaim 1-7 ini (yang dianggap memiliki langkah inventif dalam Pemberitahuan Tahap III). Khususnya, klaim independen 1 yang dapat dipatenkan dari Permohonan ini diuraikan terhadap klaim independen 8 ini. Sekali lagi, untuk menghindari kebingungan, Garis merah ini dimasukkan dalam Banding ini hanya untuk menunjukkan argumen Pemohon tentang adanya langkah inventif dalam klaim 8-12, *redline* ini bukan upaya untuk mengubah lebih lanjut klaim Permohonan saat Permohonan Banding.
- **Garis Merah Klaim 1 versus Klaim 8** 18. metode dari peralatan untuk mengambil data media, metode perangkat terdiri dari: ~~menetapkan, dengan perangkat termasuk prosesor memori yang dikonfigurasi~~ untuk menyimpan data media: dan satu atau beberapa prosesor berbasis perangkat keras diimplementasikan dalam sirkuit, dicirikan dimana, satu atau beberapa prosesor berbasis perangkat keras dikonfigurasi untuk; menentukan bahwa file manifest untuk konten media mengindikasikan bahwa konten media termasuk periode pertama dan kedua, dimana file manifest mengindikasikan bahwa periode pertama dan kedua berkelanjutan, dan yang mengumumkan data media tersedia untuk dimasukkan antara periode pertama dan

kedua; ~~menetapkan~~ menetapkan bahwa set adaptasi kedua terhubung dengan set adaptasi pertama saat file manifest mensinyalkan nilai sama untuk pengidentifikasi asset dari set adaptasi pertama dan kedua dan file manifest mengindikasikan bahwa set adaptasi pertama dan kedua bernilai sama untuk atribut “@id” terpisah; ~~memilih, dengan perangkat,~~ memilih set adaptasi pertama dari periode pertama berdasarkan setidaknya sebagian pada karakteristik disinyalkan untuk set adaptasi pertama; ~~mengambil, dengan perangkat,~~ mengambil data media dari set pertama adaptasi berdasarkan pilihan dari set adaptasi pertama; ~~dan mengambil, dengan perangkat,~~ mengambil data media dari set adaptasi kedua dalam periode kedua dimana file manifest mengindikasikan berhubungan dengan set adaptasi pertama berdasarkan pilihan set adaptasi pertama dan penentuan bahwa set adaptasi kedua berhubungan dengan set adaptasi pertama, dan menyimpan data media yang diambil ke memori.

- Seperti ditunjukkan dalam Garis Merah di atas, perbedaan antara klaim independen terbatas pada ekspresi langkah inventif. Rincian teknis dari langkah inventif dalam klaim independen 1 yang dikabulkan adalah sama dengan yang ditemukan dalam klaim independen 8. Seperti klaim 1-7 dinyatakan baru, inventif, dan dapat diterapkan secara industri dalam Pemberitahuan Tahap III, klaim yang hampir identik 8-12 juga sama-sama baru, inventif, dan dapat diterapkan secara industri. Dengan demikian, untuk alasan yang sama bahwa klaim 1-7 ternyata dapat dipatenkan dalam Pemberitahuan Tahap III, demikian juga klaim yang ada 8-12 juga memiliki kebaruan, langkah inventif, dan penerapan industri.

C. INVENSI RUJUKAN BISA DIBEDAKAN

- Laporan Pencarian Internasional Permohonan Internasional mencantumkan dua referensi “X” (D1 dan D2) dan satu referensi “X, P” (D3);
- D1: DVB ORGANIZATION, “TM-3039-Advert Insertion using MPEG DASH final.pdf, DVB, DIGITAL VIDEO BROADCASTING, C/O EBU - 17A ANCIENNE ROUTE-CH-1218 GRAND SACONNEX, GENEVA-SWITZERLAND, 28 May 2013 (2013-05-28), XP017841134.
- D2: “Study of ISO/IEC PDTR 23009-3 DASH Implementation Guidelines”, 104. MPEG MEETING; 22-4-2013 - 26-4-2013; INCHEON; (MOTION PICTURE EXPERT GROUP OR ISO/IEC JTC1/SC29/WG11), No. N13514, 12 June 2013 (2013-06-12), XP030020264.

➤ D3:US 2015019629 A1 (GILADI ALEXANDER [US] ET AL)
15 January 2015 (2015-01-15).

25. Bahwa Referensi D1, D2, dan D3 dikutip dalam Laporan Pencarian Internasional yang digunakan untuk Permintaan Bab II dari Permohonan Internasional.
26. Bahwa Sebagai masalah awal, perhatikan bahwa D3 adalah referensi "X, P". Dokumen "P" diterbitkan sebelum tanggal pengarsipan internasional tetapi lebih lambat dari tanggal prioritas yang diklaim. D3 tidak dianggap sebagai langkah awal atau inventif invensi sebelumnya di Indonesia karena tidak diajukan dan diterbitkan di Indonesia. Per Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2001, referensi "P" hanya menjadi acuan sebelumnya ketika referensi: *"(1) termasuk dokumen Permohonan yang diajukan di Indonesia, yang telah diterbitkan pada atau setelah tanggal pengajuan Permohonan diperiksa secara substantif dan yang memiliki tanggal pengajuan sebelum tanggal pengajuan atau tanggal prioritas permohonan diperiksa secara substantif.* "Karena D3 bukan Permohonan paten Indonesia, itu bukan merupakan penemuan sebelumnya untuk Permohonan ini di Indonesia. Oleh karena itu, D3 tidak akan dibahas sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Hanya referensi D1 dan D2 yang akan dibahas untuk masalah langkah baru atau inventif;
27. Bahwa dalam Permohonan Internasional, klaim sebagaimana diajukan awalnya, diubah selama Bab II Pemeriksaan Pendahuluan Internasional pada tanggal 23 Maret 2016 (selanjutnya disebut, "Klaim IPE"). Bab II IPRP menemukan Klaim IPE ini memiliki kebaruan dan penerapan industri, tetapi bukan langkah inventif;
28. Bahwa dalam penuntutan terhadap Paten Amerika Serikat yang dikabulkan, Klaim IPE selanjutnya diubah dan dibedakan dari uraian invensi yang dikutip dengan memasukkan bahasa yang digarisbawahi di bawah ini. Amandemen sebelumnya terhadap klaim independen selama penuntutan Paten Amerika Serikat yang dikabulkan ditujukan pada invensi sebelumnya yang dikutip dalam ISR dan argumen yang dibuat oleh Otoritas Pemeriksaan Pendahuluan Internasional selama Pemeriksaan Pendahuluan Internasional.
29. Bahwa seperti yang diperlihatkan dalam garis merah di bawah ini, Klaim IPE 1 dari Permohonan Internasional diubah untuk memasukkan batasan tambahan *"menentukan bahwa set adaptasi kedua dikaitkan dengan set adaptasi pertama ketika file manifes menandakan nilai yang sama untuk pengidentifikasi aset dari set adaptasi pertama dan set adaptasi kedua dan file manifes menunjukkan bahwa set adaptasi pertama dan set adaptasi kedua memiliki nilai yang sama untuk masing-masing*

“@id” atribut” 1. metode dari mengambil mediadata, metode terdiri darimenentukan-dari-. dengan perangkat termasuk prosesor diimplementasikan dalam sirkuit, dimana file manifest untuk konten media mengindikasikan bahwa konten media termasuk periode pertama dan kedua, dimana file manifest mengindikasikan bahwa periode pertama dan kedua berkelanjutan, dan yang mengumumkan data media tersedia untuk pemasukan antara periode pertama dan kedua; pemilihan menetapkan bahwa set adaptasi kedua terkait dengan set adaptasi pertama ketika file manifest mensinyalkan nilai sama untuk pengidentifikasi asset dari set adaptasi pertama dan set adaptasi kedua dan file manifest mengindikasikan bahwa set adaptasi pertama dan kedua bernilai sama untuk atribut terpisah “@id”; memilih, dengan perangkat, set adaptasi pertama dalam periode pertama berdasarkan setidaknya sebagian pada karakteristik yang disinyalkan dalam file manifest untuk set adaptasi pertama; mengambil, dengan perangkat, media data dari set adaptasi pertama berdasarkan seleksi dari set adaptasi pertama; berdasarkan pada dan mengambil dengan pengumuman perangkat, media data tersedia untuk pemasukan antara periode pertama dan kedua; menetapkan bahwa set adaptasi kedua dalam periode kedua bahwa berhubungan dengan set adaptasi pertama berdasarkan pada pilihan dari set pertama adaptasi, dimana dan penentuan dibuat dari file manifest tanpa menggunakan karakteristik disinyalkan dalam manifest untuk dimana set adaptasi kedua yang berhubungan dengan karakteristik yang digunakan untuk memilih berhubungan dengan set adaptasi pertama; dan mengambil data media dari set adaptasi kedua. Klaim 1 (dan perbandingannya dengan Klaim IPE independen 1 dari Permohonan Internasional) digunakan untuk penyederhanaan dalam diskusi ini. Garis merah klaim 1 dimaksudkan untuk mewakili klaim independen 8 karena langkah inventif sama di setiap klaim independen Permohonan, meskipun klaim independen ini berbeda dalam ekspresi yang tepat dari langkah inventif. Untuk menghindari kebingungan, garis merah ini hanya disertakan untuk menunjukkan argumen Pemohon tentang adanya langkah inventif, garis merah ini bukan upaya untuk mengubah klaim Permohonan.

30. Bahwa garis di atas menunjukkan perbedaan antara Klaim 1 IPE independen dari Permohonan Internasional dan Klaim 1 dari permohonan, Perhatikan bahwa amandemen serupa dibuat selama fase nasional EPO dari Permohonan Padanan EPO (nomor Permohonan EP15719323.6, selanjutnya disebut “EPO Padanan”) dari Permohonan. EPO adalah Otoritas Pencarian Internasional untuk Tahap Internasional dari Permohonan dan seni yang dikutip dalam ISR (DI dan D2) diperiksa di EPO Padanan. EPO mengeluarkan Niat Pengabulan untuk Padanan EPO pada 28 Agustus 2019.

LATAR BELAKANG DAN TERMINOLOGI

31. Bahwa presentasi media yang dapat dialirkan melalui jaringan dapat dibagi menjadi satu atau beberapa “periode” konten media. Untuk menjelaskan kemampuan berbagai perangkat klien (misalnya Kemampuan pendekodean dan rendering) dan kondisi jaringan yang berubah; konten media di setiap periode dapat dikodekan dalam sejumlah cara yang berbeda, yang disebut “representasi”. Representasi suatu periode yang memiliki karakteristik render yang identik tetapi berbeda dalam hal bit rate dikelompokkan bersama sebagai “set adaptasi” dari periode tersebut. Oleh karena itu, setiap periode konten terdiri dari satu atau lebih set adaptasi, masing-masing set adaptasi sesuai dengan karakteristik render yang berbeda. Setiap set adaptasi terdiri dari satu atau lebih representasi dengan karakteristik render yang sama tetapi bit rate yang berbeda;
32. Bahwa representasi berbeda yang tersedia untuk perangkat klien dirinci dalam “file manifes” yang dapat dibaca oleh perangkat klien. Ketika perangkat klien melakukan streaming presentasi media, untuk setiap periode, perangkat klien memilih dan mengambil representasi yang sesuai dari antara representasi yang tersedia berdasarkan kemampuannya dan kondisi jaringan.

URAIAN INVENSI SEBELUMNYA YANG TERDEKAT

33. Bahwa karena D1 khususnya berkaitan dengan pemasangan pengumuman menggunakan MPEG DASH, itu dapat dianggap sebagai uraian invensi yang paling dekat dengan subjek Klaim 1;
34. Kebaruan atas D1 Bagian 4.2 dari D1 mengungkapkan titik pensinyalan dalam presentasi media tempat pengumuman dapat diselipkan, dan bagian 6,1.1 menjelaskan pengumuman dalam “mengumumkan” sebagai periode baru dalam file MPD. Meskipun tidak diungkapkan secara eksplisit, berdasarkan pedoman implementasi yang diketahui dari D2, set adaptasi dari periode sebelum dan setelah pengumuman yang dimasukkan dipilih berdasarkan karakteristik render dari set adaptasi yang ditandai dalam MPD.
35. Bahwa D1 tidak mengungkapkan: “menentukan bahwa set adaptasi kedua dikaitkan dengan set adaptasi pertama ketika file manifes menandakan nilai yang sama untuk pengidentifikasi aset dari set adaptasi pertama dan set adaptasi kedua dan file manifes menunjukkan bahwa set adaptasi pertama dan set adaptasi kedua memiliki nilai yang sama untuk masing-masing atribut “@id””.

36. Efek Teknis Sebagaimana dijelaskan dalam paragraf [0029] Permohonan Internasional, setiap representasi termasuk “segmen media” yang berisi data media dan mungkin juga berisi “segmen inialisasi” yang tidak mengandung data media tetapi berisi informasi untuk mengakses segmen media. Pada awal setiap periode baru konten media, perangkat klien akan mengambil dan memproses segmen inialisasi sebelum mengakses segmen media;
37. Bahwa seperti disebutkan dalam paragraf [0043] Permohonan Internasional, kebutuhan untuk mengambil dan memproses segmen inialisasi sebelum mengakses segmen media dapat menyebabkan "penundaan inialisasi ulang" pada awal setiap periode baru konten. Penundaan inialisasi ulang mungkin sangat signifikan di mana periode pengumuman dimasukkan antara dua periode konten utama. Ini karena konten pengumuman biasanya dikodekan dengan cara yang berbeda dengan konten utama (karena pengumuman biasanya berasal dari sumber yang sama sekali berbeda dari konten utama), yang berarti bahwa inialisasi ulang pada awal periode pengumuman dan pada awal dari periode konten utama setelah periode pengumuman mungkin memakan waktu yang relatif lama.
38. Bahwa penemuan yang diklaim saat ini menghargai bahwa dua periode dari konten yang sama dengan set adaptasi dengan @id yang sama dapat memiliki segmen inialisasi yang identik atau secara fungsional setara (lihat paragraf [0041], titik peluru kelima dari Permohonan Internasional). Lebih lanjut, penemuan yang diklaim menghargai bahwa ini berarti bahwa di mana pengumuman tersedia untuk penyisipan antara dua periode konten utama, penundaan inialisasi ulang dapat dikurangi dengan menggunakan kembali segmen inialisasi. Secara khusus, di mana pengumuman tersedia untuk penyisipan antara dua periode konten utama, mungkin ada dua kemungkinan.
39. Bahwa periode pengumuman dimasukkan antara dua periode, dalam hal ini, beberapa penundaan inialisasi ulang mungkin tidak dapat dihindari karena perubahan cara kode dikodekan antara periode pengumuman dan periode kedua dari konten utama. Sementara beberapa penundaan mungkin tidak dapat dihindari, penundaan dapat dikurangi dengan menentukan di awal bahwa periode kedua konten utama memiliki set adaptasi dengan @id yang sama, sehingga perangkat klien dapat mulai menginisialisasi ulang (menggunakan segmen inialisasi representasi dari set adaptasi pertama periode pertama) sebelum hal tersebut menerima segmen representasi dari set adaptasi kedua.
40. Bahwa meskipun tersedia untuk disisipi, tidak ada pengumuman yang diselipkan, atau periode durasi nol

dimasukkan (sebagaimana disebutkan dalam paragraf [0023] Permohonan Internasional, ketersediaan pengumuman tidak selalu berarti pengumuman akan dimainkan).

41. Bahwa dalam hal ini, karena cara konten dikodekan antara periode pertama dan kedua tidak berubah, penundaan inisialisasi ulang mungkin relatif kecil. Namun, biasanya penundaan inisialisasi ulang masih nol, karena kebutuhan untuk mengambil dan memproses segmen inisialisasi pada awal periode kedua sebelum segmen media pada periode kedua dapat diakses. Penundaan ini dapat dikurangi menjadi mendekati nol dengan menentukan di awal bahwa periode kedua dari konten utama memiliki set adaptasi dengan @id yang sama, sehingga perangkat klien dapat mulai menginisialisasi ulang (menggunakan segmen inisialisasi dari representasi dari set adaptasi pertama periode pertama) sebelum ia menerima segmen representasi dari set adaptasi kedua. Oleh karena itu, fitur baru Klaim 1 mengurangi penundaan inisialisasi ulang pada awal periode setelah peluang penyisipan pengumuman, yang memberikan pemutaran konten media yang lebih lancar di mana ada peluang penyisipan pengumuman.

TINJAUAN MASALAH TEKNIS

42. Bahwa mengingat hal di atas, masalah teknis obyektif yang diselesaikan oleh Klaim 1 atas D1 adalah: “Cara memberikan pemutaran konten media yang lebih lancar di mana ada peluang penyisipan pengumuman”.

APAKAH SOLUSI YANG DIKLAIM JELAS DARI D1?

43. Bahwa mulai dari D1 dan berupaya memberikan pemutaran yang lebih lancar di mana ada peluang penyisipan pengumuman, para pakar dapat beralih ke bagian 4.2, yang mempertimbangkan persiapan dan pengkondisian konten. Bagian 4.2 mengajarkan untuk “mengumumkan” lokasi *splice-point* “sebelum waktu aktual di mana penyisipan pengumuman akan berlangsung”. Ini juga mengajarkan “menandakan durasi penyisipan pengumuman”. Dengan cara ini, seperti yang dinyatakan dalam bagian 4.3, segmen dapat disejajarkan dengan titik *splice*. Ini berarti bahwa keterlambatan batas antara konten utama dan konten pengumuman dapat dikurangi.
44. Bahwa oleh karena itu D1 dapat meminta para pakar untuk mencoba mengkondisikan konten dengan lebih baik sehingga segmen dan titik sambungan lebih selaras, untuk memberikan pemutaran konten yang lebih lancar secara keseluruhan. Namun, ini jelas bukan solusi yang disediakan oleh Klaim 1. Memang, disampaikan bahwa D1 tidak mengandung

percontohan yang dapat mendorong atau mengarahkan para pakar untuk merenungkan penggunaan kembali segmen inisialisasi dari periode pertama sebagai segmen inisialisasi untuk periode kedua, dan pokok bahasan Klaim 1 tidak dapat dianggap jelas dari D1.

APAKAH SOLUSI YANG DIKLAIM JELAS DARI PANDANGAN D2?

45. Bahwa satu-satunya percontohan di D2 yang berkaitan dengan pemasangan pengumuman adalah di bagian 5.4. Ini menyarankan untuk mempartisi MPD menjadi beberapa periode, dengan periode terpisah untuk pengumuman (lihat bagian 5.4.2). Ini juga membahas kemungkinan penyisipan dinamis (bagian 5.4.1) dan kemungkinan bahwa penyisipan dapat dibatalkan atau durasi pengumuman diubah (bagian 5.4.1.1). Jelas bahwa tidak satu pun dari percontohan ini yang akan menuntun orang yang terampil ke solusi yang diklaim.
46. Bahwa mempertimbangkan percontohan lain dalam D2 yang tidak berhubungan dengan pemasangan pengumuman, perlu dicatat bahwa bagian 4.3.4 dan 5.1.1.3 mendefinisikan segmen inisialisasi dan kontennya, dan bagian 5.2.5.3 mengajarkan bahwa inisialisasi segmen representasi dalam set adaptasi yang sama adalah sama. Namun, percontohan ini tidak memberikan motivasi nyata kepada orang yang terampil untuk menggunakan kembali segmen inisialisasi untuk memberikan pemutaran yang lebih lancar di mana ada peluang pemasangan pengumuman, dan oleh karena itu tidak dapat dianggap membuat solusi yang diklaim jelas, oleh karena itu disampaikan bahwa pokok dari klaim 1 dan 8 saat ini melibatkan langkah yang melibatkan invensi yang dikutip. Paling tidak untuk alasan-alasan ini, Pemohon menyampaikan bahwa seseorang yang memiliki keterampilan biasa dalam bidang ini tidak akan memiliki alasan yang jelas untuk memodifikasi percontohan D1 dan D2 untuk sampai pada penemuan sebagaimana diklaim. Selain itu, klaim dependen saat ini mencakup sejumlah fitur yang juga tidak diungkapkan atau disarankan oleh seni yang dikutip.

KESIMPULAN

Sebagaimana dirinci di atas, klaim 1 - 12 yang tertunda termasuk langkah inventif karena:

- A. KESESUAIAN DENGAN PATEN AMERIKA SERIKAT PADANANNYA: Klaim 1-12 dari Permohonan sesuai dengan klaim 1-12 dari Paten Padanan Amerika Serikat.
- B. LANGKAH INVENTIF SAMA SEBAGAI KLAIM YANG BISA DIPATENKAN: Pemberitahuan Tahap III menunjukkan bahwa klaim 1-7 memiliki langkah inventif. Klaim independen 8 dapat

diperlihatkan untuk memasukkan konsep inventif yang sama dengan Klaim 1, yang ditemukan baru dan inventif dalam Pemberitahuan Tahap III.

- C. INVENSI YANG DIKUTIP DAPAT DIBEDAKAN: Suatu tinjauan terhadap invensi sebelumnya yang dikutip menunjukkan bahwa klaim 1-12 mencakup langkah inventif yang dapat dibedakan dari invensi sebelumnya yang dikutip.
47. Bahwa oleh karena itu sepatutnya jika Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Mencabut Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201605642-TP tanggal 29 Agustus 2019;
 48. Bahwa oleh karena itu sepatutnya Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang sebaiknya memeriksa kembali Permohonan Paten atas nama Pemohon Banding dan membuka ruang komunikasi kembali dengan menghadirkan Pemohon Banding;
 49. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, Permohonan Paten atas nama Pemohon Banding sepatutnya diterima oleh Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan di atas kiranya Komisi Banding Paten yang memeriksa Permohonan Banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Permohonan Banding atas penolakan Permohonan Paten atas nama Pemohon Banding masih dalam tenggang waktu pengajuan Banding;
3. Menyatakan bahwa klaim pada permohonan Paten Pemohon Banding 1 - 12 memiliki kebaruan, inventif dan dapat diterapkan di Industri;
4. Memerintahkan Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang untuk mencabut Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201605642-TP tanggal 29 Agustus 2019 dan membuka ruang komunikasi kembali dengan menghadirkan Pemohon Banding;
5. Memerintahkan Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang untuk memeriksa kembali Permohonan Paten atas nama Pemohon Banding;

6. Memerintahkan Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang untuk menerima Banding terhadap adanya Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten No. P00201605642 dengan judul "MEMPROSES KONTEN MULTI PERIODE YANG BERKESINAMBUNGAN" atas nama Pemohon Banding yang diajukan pada tanggal 25 Agustus 2016;

Atau

Apabila Majelis Komisi Banding Paten yang memeriksa Permohonan Banding ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

- II. Berdasarkan data dan fakta yang ada dalam dokumen Permohonan Paten No. P00201605642 dari TERMOHON BANDING sebagai berikut:

Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201605642 yang di keluarkan TERMOHON BANDING melalui surat Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201605642-TP tertanggal 29 Agustus 2019, isinya TERMOHON BANDING menyampaikan alasan-alasan Penolakan sebagai berikut:

Permohonan ini diajukan menggunakan hak prioritas.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan substantif dibawah ini :

Nomor HKI-3-HI.05.02.01. P00 2016 05642-TA tertanggal 21 Februari 2019

Menanggapi keberatan sehubungan dengan patentabilitas dan klaim permohonan yang tidak invensi, dan

Nomor HKI-3-HI.05.02.02. P00 2016 05642-TL tertanggal 31 Mei 2019

Lebih lanjut menanggapi keberatan sehubungan dengan patentabilitas dan klaim permohonan yang tidak invensi, dan

Nomor HKI-3-HI.05.02.02. P00 2016 05642-TL tertanggal 2 Juli 2019

Lebih lanjut menanggapi keberatan sehubungan dengan patentabilitas dan klaim permohonan yang tidak invensi,

Adapun penyampaian perbaikan kekurangan nomor DF/RES/DPT19052690 tertanggal 9 Mei 2019 sebagai tanggapan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap 1 tersebut, penyampaian perbaikan kekurangan nomor DF/RES/DPT19063370 tertanggal 20 Juni 2019 sebagai tanggapan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap 2 tersebut dan penyampaian perbaikan kekurangan nomor ND/RES/DPT19073979 tertanggal 25 Juli 2019 sebagai tanggapan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap 3 tersebut di nilai tetap tidak invensi.

Oleh karenanya, ditetapkan, klaim 1 - 12 permohonan POO 2016 05642 ini tidak memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sehingga permohonan P00 2016 05642 ini ditolak.

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

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak pemberian Patennya pada tanggal 29 Agustus 2019 dan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten nomor P00201605642 dengan judul invensi “MEMPROSES KONTEN MULTI PERIODE YANG BERKESINAMBUNGAN” diajukan pada tanggal 28 November 2019 sehingga permohonan banding ini masih dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap Penolakan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa spesifikasi permohonan paten lengkap yang berupa deskripsi dan klaim serta gambar yang menjadi obyek penolakan sebagaimana disampaikan pada Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201605642-TP tanggal 29 Agustus 2019 tersebut adalah spesifikasi permohonan paten yang disampaikan oleh Pemohon Paten pada tanggal 25 Juli 2019 melalui surat tanggapan Pemohon Paten Nomor ND/RES/DPT19073979 perihal Tanggapan Terhadap Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap III Nomor HKI-3-HI.05.02.01.P00201605642-TL tanggal 2 Juli 2019;
3. Menimbang bahwa di dalam Surat Pemberitahuan Penolakan No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201605642-TP tanggal 29 Agustus 2019 tersebut disampaikan “Berdasarkan surat tanggapan saudara Nomor ND/RES/DPT19073979 tanggal 2 Juli 2019 perihal jawaban atas Surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap III, klaim 8 sampai dengan klaim 12 dalam permohonan tersebut ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
4. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Banding terhadap alasan penolakan Termohon pada Surat Pemberitahuan Penolakan Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201605642-TP tanggal 29 Agustus 2019 sebagai berikut:
 - a. Bahwa klaim 1 sampai dengan klaim 7 telah diputuskan oleh Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang melalui surat Nomor HKI-3-HI.05.02.01.P00201605642-TL tanggal 2 Juli 2019 perihal Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap III adalah baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Majelis Banding berpendapat sama dengan keputusan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang.
 - b. Bahwa klaim 8 sampai dengan klaim 12 yang disampaikan oleh Pemohon Paten pada tanggal 25 Juli 2019 melalui surat

tanggapan Pemohon Paten Nomor ND/RES/DPT19073979 sebagai berikut:

Klaim 8 adalah suatu perangkat untuk mengambil data media, perangkat yang terdiri dari:

suatu memori yang dikonfigurasi untuk menyimpan data media, dan

satu atau lebih prosesor berbasis perangkat keras yang diterapkan dalam sirkuit dan dikonfigurasi untuk:

- menentukan bahwa berkas manifes untuk konten media menunjukkan bahwa konten media mencakup periode pertama dan periode kedua, bahwa berkas manifes menunjukkan bahwa periode pertama dan kedua adalah berkesinambungan, dan bahwa data media iklan tersedia untuk penyisipan antara periode pertama dan kedua,
- menentukan bahwa set adaptasi kedua berkaitan dengan set adaptasi pertama ketika berkas manifes menandakan nilai yang sama untuk pengidentifikasi aset dari set adaptasi pertama dan set adaptasi kedua dan berkas manifes menunjukkan bahwa set adaptasi pertama dan set adaptasi kedua memiliki nilai yang sama untuk masing-masing atribut “@id”,
- memilih set adaptasi pertama dalam periode pertama berdasarkan setidaknya sebagian dari karakteristik yang ditandai untuk set adaptasi pertama,
- mengambil data media dari set adaptasi pertama berdasarkan pemilihan set adaptasi pertama,
- mengambil data media dari set adaptasi kedua dalam periode kedua yang ditunjukkan oleh berkas manifes terkait dengan set adaptasi pertama berdasarkan pemilihan set adaptasi pertama dan penentuan bahwa set adaptasi kedua berkaitan dengan set adaptasi pertama, dan
- menyimpan data media yang diambil ke memori.

Klaim 9 adalah perangkat menurut klaim 8, dimana berkas manifes terdiri dari deskripsi presentasi media (MPD).

Klaim 10 adalah perangkat menurut klaim 8, dimana satu atau lebih prosesor berbasis perangkat keras dikonfigurasi untuk menentukan bahwa set adaptasi kedua memiliki satu atau lebih karakteristik yang sama dengan set adaptasi pertama, dimana karakteristik yang sama mencakup satu atau lebih bahasa, jenis komponen media, rasio aspek gambar, properti tugas, properti aksesibilitas, atau properti sudut pandang.

Klaim 11 adalah perangkat menurut klaim 8, dimana satu atau lebih prosesor berbasis perangkat keras dikonfigurasi untuk menentukan bahwa set adaptasi kedua berkesinambungan dengan set adaptasi pertama ketika:

set adaptasi pertama dan kedua berkaitan;

suatu “@presentationTimeOffset” hadir dalam berkas manifes atau dapat disimpulkan sebagai 0 untuk semua representasi di kedua set adaptasi;

berkas manifes menunjukkan, setidaknya untuk salah satu dari set adaptasi pertama dan set adaptasi kedua, bahwa nilai “@presentationTimeOffset” adalah identik untuk semua representasi; dan

sejumlah nilai “@presentationTimeOffset” dan durasi presentasi dari semua representasi dalam set adaptasi pertama adalah identik dengan nilai “@presentationTimeOffset” dari set adaptasi kedua.

Klaim 12 adalah perangkat menurut klaim 8, dimana satu atau lebih prosesor berbasis perangkat keras yang dikonfigurasi untuk, ketika representasi pada set adaptasi pertama dan representasi yang sesuai pada set adaptasi kedua memiliki nilai yang sama untuk atribut @id, menggunakan segmen inisialisasi dari representasi tersebut pada set adaptasi pertama yang dapat digunakan sebagai segmen inisialisasi dari representasi yang sesuai pada set adaptasi kedua.

- c. Bahwa klaim 8 sampai dengan klaim 12 ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten karena bidang tekniknya suatu produk dan ciri tekniknya suatu proses sehingga bukan merupakan invensi. Majelis Banding berpendapat sebagai berikut:

Klaim 8 adalah klaim mandiri yang mengungkapkan suatu perangkat untuk mengambil data media, perangkat terdiri dari suatu memori yang dikonfigurasi untuk menyimpan data media, dan satu atau lebih prosesor berbasis perangkat keras yang diterapkan dalam sirkuit, di dalam memori tersebut juga terdapat program komputer yang ketika dijalankan akan membuat prosesor tersebut melaksanakan fitur-fitur:

- menentukan bahwa berkas manifes untuk konten media menunjukkan bahwa konten media mencakup periode pertama dan periode kedua, bahwa berkas manifes menunjukkan bahwa periode pertama dan kedua adalah berkesinambungan, dan bahwa data media iklan tersedia untuk penyisipan antara periode pertama dan kedua,
- menentukan bahwa set adaptasi kedua berkaitan dengan set adaptasi pertama ketika berkas manifes menandakan nilai yang sama untuk pengidentifikasi aset dari set adaptasi pertama dan set adaptasi kedua dan berkas manifes menunjukkan bahwa set adaptasi pertama dan set adaptasi kedua memiliki nilai yang sama untuk masing-masing atribut “@id”,
- memilih set adaptasi pertama dalam periode pertama berdasarkan setidaknya sebagian dari karakteristik yang ditandai untuk set adaptasi pertama,
- mengambil data media dari set adaptasi pertama berdasarkan pemilihan set adaptasi pertama,
- mengambil data media dari set adaptasi kedua dalam periode kedua yang ditunjukkan oleh berkas manifes terkait dengan set adaptasi pertama berdasarkan pemilihan set adaptasi pertama dan penentuan bahwa set adaptasi kedua berkaitan dengan set adaptasi pertama, dan
- menyimpan data media yang diambil ke memori.

Majelis Banding berkesimpulan bahwa klaim 8 merupakan invensi yang melibatkan penggunaan komputer (prosesor), jaringan komputer atau peralatan yang dapat diprogram lainnya (memori), dimana satu atau lebih fitur invensi direalisasikan oleh program

komputer sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Klaim 9 sampai dengan klaim 12 adalah klaim turunan dari klaim 8, dan Majelis Banding berkesimpulan bahwa klaim-klaim turunan ini juga merupakan invensi yang diimplementasikan komputer sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

- d. Bahwa selanjutnya Majelis melakukan pemeriksaan patentabilitas terhadap klaim 8 sampai dengan klaim 12 yang ditolak. Majelis Banding berpendapat sebagai berikut:

Dokumen-dokumen pembanding yang dipergunakan oleh Majelis Banding dalam pemeriksaan banding ialah:

D1 : DVB ORGANIZATION, "TM-3039-Advert Insertion using MPEG DASH final.pdf", DVB, DIGITAL VIDEO BROADCASTING, C/O EBU - 17A ANCIENNE ROUTE - CH-1218 GRAND SACONNEX, GENEVA - SWITZERLAND, 28 May 2013 (2013-05-28), XP017841134.

D2 : "Study of ISO/IEC PDTR 23009-3 DASH Implementation Guidelines", 104. MPEG MEETING; 224-2013 - 264-2013; INCHEON; (MOTION PICTURE EXPERT GROUP OR ISO/IEC JTC1/SC29/WG11), No. N13514, 12 June 2013 (2013-06-12), XP030020264.

D1 adalah dokumen pembanding terdekat yang mengungkapkan tentang penyisipan iklan menggunakan MPEG DASH.

Berkaitan dengan klaim 8,

- D1 tidak mempertimbangkan bagaimana konten media harus diambil atau set adaptasi dipilih.
- D1 juga tidak mengungkapkan langkah menentukan bahwa terdapat periode pertama dan kedua yang berkelanjutan dari konten media dan data iklan tersedia untuk penyisipan di antara kedua periode tersebut.
- D1 juga tidak mengungkapkan langkah menentukan bahwa set adaptasi kedua berkaitan dengan set adaptasi pertama ketika berkas manifes menandakan nilai yang sama untuk pengidentifikasi aset dari set adaptasi pertama dan set adaptasi kedua dan berkas manifes menunjukkan bahwa set adaptasi pertama dan set adaptasi kedua memiliki nilai yang sama untuk masing-masing atribut "@id".

Oleh karenanya klaim 8 adalah baru.

Suatu presentasi media yang dialirkan (*streaming*) melalui suatu jaringan dapat dibagi ke dalam satu atau lebih periode konten media. Untuk mempertimbangkan kemampuan perangkat klien (misalnya kemampuan pendekodean dan *rendering*) dan mengubah kondisi jaringan, konten media dalam setiap periode dapat dikodekan dalam beberapa cara berbeda, disebut dengan "representasi". Representasi dari suatu periode yang memiliki karakteristik *rendering* yang identik tapi berbeda dalam hal *bit rate* dikelompokkan sebagai "set adaptasi" dari periode tersebut. Jadi setiap periode konten terdiri dari satu atau lebih set adaptasi,

dimana setiap set adaptasi berhubungan dengan karakteristik *rendering* yang berbeda. Setiap set adaptasi terdiri dari satu atau lebih representasi dengan karakteristik *rendering* yang sama tapi dengan *bit rate* yang berbeda. Representasi berbeda yang tersedia untuk perangkat klien dirinci dalam “file manifes” yang dapat dibaca perangkat klien. Ketika perangkat klien mengalirkan (*streaming*) presentasi media, untuk setiap periode, perangkat klien tersebut harus memilih dan mengambil representasi yang tepat dari di antara sejumlah representasi yang tersedia berdasarkan kemampuannya dan kondisi jaringan sehingga pemutaran konten media menjadi lebih lancar (*smoother*).

Meskipun D2 mengungkapkan tentang penyisipan konten, namun D2 tidak mengajarkan menentukan set adaptasi kedua berkaitan dengan set adaptasi pertama ketika berkas manifes menandakan nilai yang sama untuk pengidentifikasi aset dari set adaptasi pertama dan set adaptasi kedua dan berkas manifes menunjukkan bahwa set adaptasi pertama dan set adaptasi kedua memiliki nilai yang sama untuk masing-masing atribut “@id” untuk mengurangi jumlah pemrosesan dan waktu yang dihabiskan untuk mengambil (*retrieve*) konten media untuk periode kedua konten dimana data media iklan disisipkan di antara dua periode konten media sehingga pemutaran konten media menjadi lebih lancar (*smoother*). Oleh karenanya klaim 8 mengandung langkah inventif karena tidak dapat diduga dari kombinasi dokumen pembanding D1 dan D2.

Berkaitan dengan klaim turunan 9, merinci lebih lanjut fitur klaim mandiri 8, dimana berkas manifes terdiri dari deskripsi presentasi media (Media Presentation Description, MPD) dinilai baru dan mengandung langkah inventif karena tidak terantisipasi oleh dokumen pembanding D1 dan D2.

Berkaitan dengan klaim turunan 10, merinci lebih lanjut fitur klaim mandiri 8, dimana satu atau lebih prosesor berbasis perangkat keras dikonfigurasi untuk menentukan bahwa set adaptasi kedua memiliki satu atau lebih karakteristik yang sama dengan set adaptasi pertama, dimana karakteristik yang sama mencakup satu atau lebih bahasa, jenis komponen media, rasio aspek gambar, properti tugas, properti aksesibilitas, atau properti sudut pandang dinilai baru dan mengandung langkah inventif karena tidak terantisipasi oleh dokumen pembanding D1 dan D2.

Berkaitan dengan klaim turunan 11, merinci lebih lanjut fitur klaim mandiri 8, dimana satu atau lebih prosesor berbasis perangkat keras dikonfigurasi untuk menentukan bahwa set adaptasi kedua berkesinambungan dengan set adaptasi pertama ketika: set adaptasi pertama dan kedua berkaitan; suatu “@presentationTimeOffset” hadir dalam berkas manifes atau dapat disimpulkan sebagai 0 untuk semua representasi di kedua set adaptasi; berkas manifes menunjukkan, setidaknya untuk salah satu dari set adaptasi pertama dan set adaptasi kedua, bahwa nilai “@presentationTimeOffset” adalah identik untuk semua representasi; dan sejumlah nilai “@presentationTimeOffset” dan durasi presentasi dari semua representasi dalam set adaptasi pertama adalah identik dengan nilai “@presentationTimeOffset” dari set adaptasi kedua dinilai baru dan mengandung langkah

inventif karena tidak terantisipasi oleh dokumen pembanding D1 dan D2.

Berkaitan dengan klaim turunan 12, merinci lebih lanjut fitur klaim mandiri 8, dimana satu atau lebih prosesor berbasis perangkat keras dikonfigurasi untuk, ketika representasi pada set adaptasi pertama dan representasi yang sesuai pada set adaptasi kedua memiliki nilai yang sama untuk atribut @id, menggunakan segmen inisialisasi dari representasi tersebut pada set adaptasi pertama yang dapat digunakan sebagai segmen inisialisasi dari representasi yang sesuai pada set adaptasi kedua dinilai baru dan mengandung langkah inventif karena tidak terantisipasi oleh dokumen pembanding D1 dan D2.

Klaim 8 sampai dengan klaim 12 dinilai dapat diterapkan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan.

5. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa klaim 1 sampai dengan klaim 12 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 75/KBP/IV/2019 terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201605642 dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

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

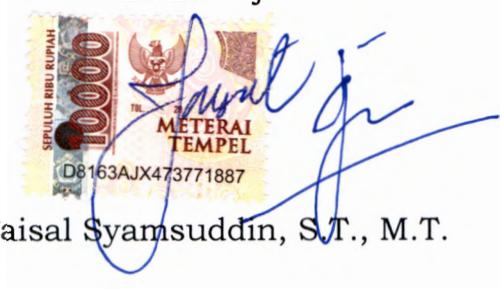
Bahwa berdasarkan data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia memutuskan:-----

- 1. Menerima klaim 1 sampai dengan klaim 12 Permohonan Banding Nomor Registrasi 75/KBP/IV/2019 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201605642 dengan judul Invensi “MEMPROSES KONTEN MULTI PERIODE YANG BERKESINAMBUNGAN” sebagaimana terlampir dalam LAMPIRAN sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;**
- 2. Menyampaikan hasil Putusan Majelis Banding kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk diterbitkan sertifikat Paten, dicatat, dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.**

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada sidang terbuka untuk umum hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 dengan Ketua Majelis Banding Faisal Syamsuddin, S.T., M.T. dan anggota Majelis Banding Ir. Hotman Togatorop, Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M. Eng., Ir. Budi Suratno, M.IPL., dan Adi Supanto, S.H., M.H., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

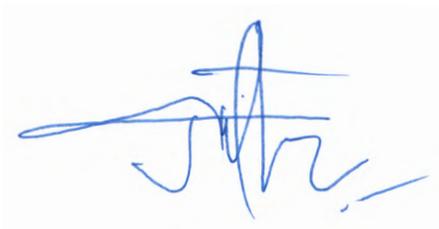
Jakarta, 17 Februari 2022

Ketua Majelis



Faisal Syamsuddin, S.T., M.T.

Anggota Majelis



Ir. Hotman Togatorop



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



Ir. Budi Suratno, M.IPL.



Adi Supanto, S.H., M.H.

Sekretaris Komisi Banding



Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.