



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: 010.1.T /KBP-81/2022

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201405881 yang berjudul “LAYANAN PESAN SINGKAT BERGERAK YANG BERAWAL/YANG BERAKHIR TANPA NOMOR DIREKTORI PELANGGAN INTERNASIONAL STASIUN BERGERAK (MSISDN) DALAM SUBSISTEM MULTIMEDIA PROTOKOL INTERNET (IMS)” dengan Nomor Registrasi 81/KBP/IV/2019 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding Marolita Setiati dari Kantor SPRUSON & FERGUSON Intellectual Property kepada Komisi Banding Paten tanggal 26 Desember 2019 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut:

Nomor Permohonan	: P00201405881; -----
Judul Invensi	: LAYANAN PESAN SINGKAT BERGERAK YANG BERAWAL/YANG BERAKHIR ---- TANPA NOMOR DIREKTORI ----- PELANGGAN INTERNASIONAL ----- STASIUN BERGERAK (MSISDN) DALAM SUBSISTEM MULTIMEDIA PROTOKOL INTERNET (IMS); -----
Pemohon Paten	: Nokia Technologies Oy; -----
Alamat Pemohon	: Karakaari 7, FI-02610 Espoo, FINLAND;
Konsultan KI	: Marolita Setiati ----- (Nomor Konsultan 617-2012); -----
Alamat	: PT Spruson Ferguson Indonesia----- Graha Paramita, 38 Floor, Zone D, ---- Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav. 8, ---- Kuningan, Jakarta. -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON BANDING. -----

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Nomor P00201405881 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

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

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

Bahwa PEMOHON BANDING menyampaikan Permohonan Bandingnya melalui surat tertanggal 26 Desember 2019, yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Menanggapi surat Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201405881-TP tanggal 27 September 2019 perihal pemberitahuan penolakan permohonan paten, bersama surat ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, kami telah menerima asli Surat Kuasa (BUKTI-P1). dari pemohon NOKIA TECHNOLOGIES OY untuk mengajukan permohonan keberatan atas penolakan permohonan paten terhadap Hasil Pemeriksaan Substantif tahap pertama tanggal 15 Agustus 2017.
2. Bahwa, permohonan paten P00201405881 (BUKTI-P2):
 - Permohonan: PCT/FI2013/050380 (WO 2013/153277 A1);
 - Tanggal penerimaan: 8 April 2013;
 - Tanggal pengajuan di Indonesia: 29 September 2014;
 - Uraian deskripsi: 25 halaman, klaim: 26, abstrak dan gambar: 1-7 (11 gambar) (BUKTI-P3).
3. Bahwa, permohonan pemeriksaan substantif paten telah diajukan pada tanggal 29 September 2014 (BUKTI-P4).
4. Bahwa, pada tanggal 10 Oktober 2017, kami mengajukan perubahan Kuasa (BUKTI-P5):

semula:

AFFA INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
Graha Pratama Building 15th Floor, Jalan MT
Haryono Kav. 15, Jakarta 12810

menjadi:

PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA
Graha Paramita, 3B Floor, Zone D,
Jl. Denpasar Raya Blok D, Kav.8, Kuningan, Jakarta
12940

5. Bahwa, kami telah menerima hasil pemeriksaan substantif tahap pertama Nomor HKI.3-HI.05.02.01.P00201405881-TA tanggal 15 Agustus 2017 (BUKTI-P6), yang berisi:

1. Berdasarkan Opini Tertulis dari otoritas penelusuran Internasional mengenai patentabilitas atas aplikasi PCT/FI2013/050380 yang sesuai dengan permohonan P00201405881 dengan dokumen pembanding:

- D1: 3GPP TR 23.863, Februari 2012;
- D2: 3GPP TS 24.341, September 2011.

Terhadap permohonan ini pemeriksa menilai bahwa: Klaim-klaim 1-26 baru dan klaim 1-21, 24, 25 mengandung langkah inventif namun klaim-klaim 22, 23, 26 tidak mengandung langkah inventif karena diantisipasi oleh kombinasi dari dokumen pembanding tersebut di atas.

2. Terdapat ketidakjelasan dalam deskripsi dan klaim, antara lain:

- pada halaman 1 dan seterusnya, kata "aparatus" sebaiknya diubah menjadi "peralatan";
- pada halaman 2 baris 12, kalimat, "...dalam kuadratur.", kalimat tersebut agar dijelaskan maksudnya;
- pada halaman 4 baris 23, kalimat, "...terowongan komposit kuantum." Kalimat tersebut agar dijelaskan maksudnya;
- perbaikan pada penggunaan istilah asing dan redaksional penulisan.

3. Sebagai informasi tambahan bahwa permohonan yang sepadan telah diberi Paten oleh Kantor Paten Amerika Serikat dengan nomor US 9,654,946 B2.

6. Bahwa, kami telah menyampaikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan substantif tahap pertama pada tanggal 15 November 2017 (BUKTI-P7) sebagai berikut.

1. Perbaikan istilah sebagaimana disarankan oleh pemeriksa tidak ditemukan di dalam uraian deskripsi, klaim dan abstrak. Oleh karena itu perbaikan dilakukan hanya untuk kesalahan penulisan dan penggunaan istilah asing telah dicetak miring.

2. Untuk mempertahankan kebaruan dan langkah inventif invensi, pemohon telah setuju dengan saran pemeriksa untuk mengamandemen klaim-klaim dengan mengacu kepada permintaan paten yang sepadan yang telah diberi paten di Kantor Paten Amerika Serikat dengan nomor US 9,654,946 B2 (BUKTI P8) dengan jumlah klaim 21.

3. Bersama surat ini kami lampirkan:

- Tiga rangkap uraian deskripsi (hal.1-28), Klaim (hal.29-35) dan Abstrak (hal.36) dalam Bahasa Indonesia dengan klaim yang telah diperbaiki dan diamandemen

dengan mengacu kepada US 9,654,946 B2 (BUKTI P9).

- CD yang berisi uraian deskripsi, klaim, dan abstrak yang telah diamandemen tersebut.
- Salinan amandemen klaim-klaim dalam Bahasa Inggris US 9,654,946 B2 (BUKTI P10)

7. Bahwa, kami menerima surat No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201405881-TP tanggal 27 September 2019 perihal pemberitahuan penolakan permohonan paten (BUKTI-P11), dengan alasan:

- Permohonan paten ini diajukan dengan menggunakan hak prioritas. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan substantif tahap pertama, sebagaimana surat kami: Nomor HKI.3-HI.05.02.01.P00201405881-TA tanggal 15 Agustus 2017 menyampaikan beberapa keberatan sehubungan dengan ketidakjelasan dan patentabilitas (klaim 1-26), dinilai tidak memenuhi Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- Surat Saudara Nomor 8213SG601 0556/ID/msa/XI/2017, tanggal 15 November 2017 mengenai penyampaian tanggapan terhadap hasil pemeriksaan substantif tahap pertama dari permohonan paten P00201405881.
- Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tanggapan hasil pemeriksaan substantif, maka dinilai bahwa tanggapan terhadap patentabilitas maupun perbaikan terhadap kejelasan invensi tidak menjawab surat hasil pemeriksaan substantif tahap pertama dari Kantor Paten.
- Oleh karenanya, klaim 1-21 dari permohonan paten P00201405881 ini tidak memenuhi Pasal 2 dan Pasal 3, dan berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, permohonan paten ini ditertimbangkan untuk ditolak.

8. Bahwa, atas penolakan permohonan paten P00201405881, kami menyampaikan tanggapan sebagai berikut.

Terkait patentabilitas klaim 1-26

a. Berdasarkan Opini Tertulis (PCT/IB/373) dari otoritas penelusuran Internasional mengenai patentabilitas atas aplikasi PCT/FI2013/050380 yang sesuai dengan permohonan P00201405881 dengan dokumen pembandingan (yang dikutip oleh pemeriksa dan disampaikan dalam hasil pemeriksaan substantif tahap pertama):

- D1: 3GPP TR 23.863, Februari 2012;
- D2: 3GPP TS 24.341, September 2011.

Terhadap permohonan ini pemeriksa menilai bahwa:

klaim 1-26 baru;

klaim 1-21, 24, 25 mengandung langkah inventif;

klaim 22, 23, 26 tidak mengandung langkah inventif karena diantisipasi oleh kombinasi dari dokumen pembanding tersebut di atas.

- b. Klaim 1-21 yang disampaikan dalam tanggapan tanggal 15 November 2017 merupakan klaim 1-21 yang sama sebagaimana diajukan pada tanggal 29 September 2014 yang telah diperiksa oleh pemeriksa dan dinyatakan oleh pemeriksa telah memiliki kebaruan dan mengandung langkah inventif sebagaimana kutipan opini tertulis dari otoritas penelusuran internasional mengenai patentabilitas atas aplikasi PCT/FI2013/050380 sebagaimana disebutkan dalam huruf a di atas.
- c. Amandemen klaim 1-21 dalam Bahasa Inggris telah dilampirkan sebagai lampiran dalam tanggapan tersebut.
- d. Klaim 1-21 merupakan klaim dari permohonan paten P00201405881 dimana permohonan sepadan telah diberi paten di Kantor Paten Amerika Serikat dengan nomor US 9,654,946 B2 dengan 9 klaim.
- e. Laporan Preliminari Internasional terkait Patentabilitas PCT/IB/373 (BUKTI-P12) menyatakan:
 - Klaim 1-26 memiliki kebaruan
 - Klaim 1-21, 24, 25 mengandung langkah inventif;
 - Klaim 22, 23, 26 tidak mengandung langkah inventif;
 - Klaim 1-26 dapat diterapkan dalam industri.Berdasarkan PCT/IB/373, klaim 1-21 memiliki kebaruan, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.
- f. Keberatan pemeriksa terkait patentabilitas yang dinyatakan dalam hasil pemeriksaan substantif tahap pertama hanya terkait dengan klaim 22, 23 dan 26 yang dalam tanggapan telah dihapus sehingga keberatan pemeriksa telah diatasi.
- g. Klaim 24-25 telah dihapus karena terkait dengan program komputer.
- h. Dalam hasil pemeriksaan substantif tahap pertama, pemeriksa menyatakan bahwa klaim 1-21 memiliki kebaruan dan mengandung langkah inventif. Dengan demikian, dalam alasan penolakkannya pemeriksa tidak konsisten dengan hasil pemeriksaan substantif tahap pertama yang telah dilakukannya.

Terkait ketidakjelasan invensi

- a. Ketidakjelasan pengungkapan invensi disampaikan oleh pemeriksa dalam hasil pemeriksaan substantif tahap pertama nomor HKI.3-HI.05.02.01.P00201405881 tanggal 15 Agustus 2017 antara lain:

- pada halaman 1 dan seterusnya, kata "aparatus" sebaiknya diubah menjadi "peralatan";
 - pada halaman 2 baris 12, kalimat, "...dalam kuadratur.", kalimat tersebut agar dijelaskan maksudnya;
 - pada halaman 4 baris 23, kalimat, "...terowongan komposit kuantum." Kalimat tersebut agar dijelaskan maksudnya;
 - perbaikan pada penggunaan istilah asing dan redaksional penulisan.
- b. Dalam tanggapan terhadap hasil pemeriksaan yang disampaikan pada tanggal 15 November 2017, pemohon telah menyampaikan bahwa ketidakjelasan pengungkapan invensi dengan penggunaan istilah yang kurang tepat sebagaimana dikutip oleh pemeriksa, TIDAK ditemukan dalam uraian deskripsi, klaim dan abstrak sebagaimana diajukan pada tanggal 29 September 2014.
 - c. Penggunaan istilah "aparatus" yang seharusnya "peralatan" sudah digunakan dalam uraian deskripsi, klaim dan abstrak ketika diajukan pada tanggal 29 September 2014.
 - d. Kalimat pada halaman 2 baris 12: "...dalam kuadratur" yang diminta untuk dijelaskan maksudnya, TIDAK ditemukan dalam uraian deskripsi, klaim dan abstrak yang diajukan pada tanggal 29 September 2014. Sehingga, pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut.
 - e. Kalimat pada halaman 4 baris 23: "...terowongan komposit kuantum" yang diminta untuk dijelaskan maksudnya, TIDAK ditemukan dalam uraian deskripsi, klaim dan abstrak yang diajukan pada tanggal 29 September 2014. Sehingga, pemohon tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Perlu disampaikan bahwa invensi P00201405881 tidak terkait dengan komposit kuantum sebagaimana dikutip oleh pemeriksa.
 - f. Dalam tanggapan tanggal 15 November 2017, pemohon menyampaikan bahwa perbaikan sebagaimana disarankan oleh pemeriksa TIDAK ditemukan, oleh karena itu perbaikan dilakukan hanya untuk kesalahan penulisan dan penggunaan istilah asing yang dipertahankan dengan mencetak miring.
 - g. Dengan TIDAK ditemukannya apa yang dimaksudkan oleh pemeriksa dalam hasil pemeriksaan substantif, pemohon berpendapat bahwa keberatan pemeriksa terkait ketidakjelasan pengungkapan telah diatasi.
 - h. Dengan demikian alasan penolakan dikarenakan ketidakjelasan invensi menjadi tidak konsisten karena pemeriksa telah mengutip penggunaan istilah/frasa yang tidak pernah digunakan dalam mengungkapkan invensi.

9. Bahwa, klaim 1-21 yang disampaikan dalam tanggapan terhadap hasil pemeriksaan substantif tahap pertama pada tanggal 15 November 2017 telah memiliki kebaruan dan mengandung langkah inventif berdasarkan Opini Tertulis PCT/ISA/237 (BUKTI-P13) dari otoritas penelusuran Internasional mengenai patentabilitas atas aplikasi PCT/FI2013/050380 yang sesuai dengan permohonan P00201405881 dengan dokumen pembanding.
10. Bahwa, sebagai dokumen pendukung kami sampaikan PCT/ISA/210 terkait dengan Laporan Penelusuran Internasional (BUKTI-P14).
11. Bahwa, pemeriksa dalam hasil pemeriksaan substantif tahap pertama setuju dengan Opini Tertulis (PCT/IB/373) tersebut yang berarti pemeriksa menyatakan bahwa klaim 1-21 telah memiliki kebaruan dan mengandung langkah inventif. Dengan demikian keberatan pemeriksa atas patentabilitas telah teratasi dan tidak ada keberatan yang dapat dijadikan sebagai alasan penolakan permohonan paten P00201405881.
12. Bahwa, pemeriksa dalam hasil pemeriksaan substantif tahap pertama telah mengutip istilah ataupun frasa yang TIDAK pernah digunakan dalam pengungkapan invensi P00201405881 yang telah disampaikan oleh pemohon dalam tanggapannya pada tanggal 15 November 2017. Dengan demikian keberatan pemeriksa atas ketidakjelasan pengungkapan invensi telah teratasi dan tidak ada keberatan yang dapat dijadikan sebagai alasan penolakan permohonan paten P00201405881.
13. Bahwa, pemohon telah mengatasi seluruh keberatan pemeriksa baik terkait patentabilitas maupun ketidakjelasan pengungkapan invensi dan klaim 1-21 yang diamandemen telah memiliki kebaruan dan langkah inventif, dengan demikian pemohon mohon agar surat Nomor HKI-3-H1.05.02.04.P00201405881-TP tanggal 27 September 2019 perihal pemberitahuan penolakan permohonan paten tersebut dapat dicabut dan permohonan paten P00201405881 dengan klaim 1-21 dapat diberi paten.

II. Berdasarkan data dan fakta-fakta yang ada dalam dokumen permohonan paten P00201405881 dari TERMOHON BANDING sebagai berikut :

- A. Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor HKI-3-H1.05.02.04.P00201405881-TP tertanggal 27 September 2019, isinya TERMOHON BANDING menyampaikan alasan-alasan penolakan sebagai berikut :

Permohonan paten ini diajukan dengan menggunakan hak prioritas. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan substantif tahap pertama sebagaimana surat kami :

Nomor HKI.3-HI.05.02.01.P00201405881-TA tertanggal 15 Agustus 2017 menyampaikan beberapa keberatan sehubungan dengan ketidakjelasan dan patentabilitas (klaim 1-26), dinilai tidak memenuhi Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Surat saudara Nomor 8213SG601 0556/ID/msa/XI/2017, tanggal 15 Nopember 2017 mengenai penyampaian tanggapan terhadap hasil pemeriksaan substantif tahap pertama dari permohonan paten P00201405881.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tanggapan hasil pemeriksaan substantif, maka dinilai bahwa tanggapan terhadap patentabilitas maupun perbaikan terhadap kejelasan invensi tidak menjawab surat hasil pemeriksaan substantif tahap pertama dari kantor Paten.

Oleh karenanya, klaim 1-21 dari permohonan paten P00201405881 ini tidak memenuhi Pasal 2 dan Pasal 3, dan berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, permohonan paten ini dipertimbangkan untuk ditolak.

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

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak pemberian Patennya pada tanggal 27 September 2019 dan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten nomor P00201405881 dengan judul invensi "LAYANAN PESAN SINGKAT BERGERAK YANG BERAWAL/YANG BERAKHIR TANPA NOMOR DIREKTORI PELANGGAN INTERNASIONAL STASIUN BERGERAK (MSISDN) DALAM SUBSISTEM MULTIMEDIA PROTOKOL INTERNET (IMS)" diajukan pada tanggal 26 Desember 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 dalam Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P002014058812-TP tanggal 27 September 2019 tersebut adalah spesifikasi permohonan paten yang disampaikan oleh Pemohon Paten pada tanggal 15 November 2017 melalui surat tanggapan Pemohon Paten Nomor 0556/ID/msa/XI/2017 perihal Tanggapan Terhadap Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama

Nomor HKI-3-HI.05.02.01.P002014058812-TA tanggal 15 Agustus 2017.

3. Menimbang bahwa di dalam Surat Pemberitahuan Penolakan Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P002014058812-TP tanggal 27 September 2019 tersebut disampaikan “berdasarkan surat tanggapan saudara Nomor 0556/ID/msa/XI/2017 tanggal 15 November 2017 perihal jawaban atas Surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama, klaim 1 sampai dengan klaim 21 dalam permohonan tersebut ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 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.P002014058812-TP tanggal 27 September 2019 sebagai berikut:
 - a. Bahwa klaim 1 sampai dengan klaim 21 yang disampaikan oleh Pemohon Paten pada tanggal 15 November 2017 melalui surat tanggapan Pemohon Paten Nomor 0556/ID/msa/XI/2017 sebagai berikut:

Klaim 1 adalah suatu metode, yang mencakup:

- menyimpan, oleh suatu gerbang, suatu pengidentifikasi sumber seragam protokol inisiasi sesi dan/atau identitas pelanggan bergerak internasional dari suatu peranti yang mengirim pesan layanan pesan singkat;
- menerima pesan layanan pesan singkat dari peranti pengirim;
- memperoleh kembali pengidentifikasi sumber seragam protokol inisiasi sesi untuk peranti penerima yang merupakan penerima pesan layanan pesan singkat, dimana pengidentifikasi sumber seragam protokol inisiasi sesi dari peranti penerima diperoleh kembali dari “to header” dari pesan layanan pesan singkat;
- mengkueri server langganan rumah dari peranti penerima untuk identitas pelanggan bergerak internasional dan informasi perutean peranti penerima; dan
- mengirim pesan layanan pesan singkat ke peranti penerima menggunakan identitas pelanggan bergerak internasional dan informasi perutean,
- dimana sedikitnya satu dari peranti pengirim atau peranti penerima tidak memiliki nomor direktori pelanggan internasional stasiun bergerak.

Klaim 2 adalah metode menurut klaim 1, dimana pengiriman mencakup pengiriman langsung pesan layanan pesan singkat ke peranti penerima atau pengiriman pesan layanan pesan singkat ke peranti penerima melalui pusat layanan pesan singkat.

Klaim 3 adalah metode menurut klaim 1 atau klaim 2, dimana pesan layanan pesan singkat mencakup layanan pesan singkat yang dimulai oleh perangkat bergerak (MO-SMS) atau layanan pesan singkat yang dihentikan oleh perangkat bergerak (MT-SMS).

Klaim 4 adalah metode menurut manapun dari klaim 1-3, dimana bidang alamat tujuan protokol transfer dari pesan layanan pesan singkat diisi dengan nilai yang dikonfigurasi untuk menunjukkan peranti penerima dialamatkan tanpa nomor direktori pelanggan internasional stasiun bergerak, pengidentifikasi sumber seragam permintaan diatur ke identitas layanan publik, dan "to header" dari pesan layanan pesan singkat diatur ke pengidentifikasi sumber seragam protokol inisiasi sesi dari peranti penerima.

Klaim 5 adalah metode menurut manapun dari klaim 1-4, selanjutnya mencakup menerima pesan dari pusat layanan pesan singkat, dimana pesan tersebut mencakup pengidentifikasi sumber seragam protokol inisiasi sesi dan/atau identitas pelanggan bergerak internasional dari peranti pengirim.

Klaim 6 adalah metode menurut manapun dari klaim 1-5, selanjutnya mencakup mengirim pesan protokol inisiasi sesi ke peranti penerima, dimana pengiriman pesan protokol inisiasi sesi dilakukan menggunakan pengidentifikasi sumber seragam protokol inisiasi sesi ke pengikatan identitas pelanggan bergerak internasional yang tersimpan selama registrasi dari peranti penerima.

Klaim 7 adalah suatu peralatan, yang mencakup:

sedikitnya satu prosesor; dan
sedikitnya satu memori yang memuat kode program komputer,

sedikitnya satu memori dan kode program komputer yang dikonfigurasi, dengan sedikitnya satu prosesor, untuk menyebabkan peralatan setidaknya untuk:

- menyimpan pengidentifikasi sumber seragam protokol inisiasi sesi dan/atau identitas pelanggan bergerak internasional dari suatu peranti yang mengirim pesan layanan pesan singkat;
- menerima pesan layanan pesan singkat dari peranti pengirim;
- memperoleh kembali pengidentifikasi sumber seragam protokol inisiasi sesi untuk peranti penerima yang merupakan penerima pesan layanan pesan singkat, dimana pengidentifikasi sumber seragam protokol inisiasi sesi dari peranti penerima diperoleh kembali dari "to header" dari pesan layanan pesan singkat;
- mengkueri server langganan rumah dari peranti penerima untuk identitas pelanggan bergerak

internasional dan informasi perutean peranti penerima; dan

- mengirim pesan layanan pesan singkat ke peranti penerima menggunakan identitas pelanggan bergerak internasional dan informasi perutean,
- dimana sedikitnya satu dari peranti pengirim atau peranti penerima tidak memiliki nomor direktori pelanggan internasional stasiun bergerak.

Klaim 8 adalah peralatan menurut klaim 7, dimana sedikitnya satu memori dan kode program komputer dikonfigurasi lebih lanjut, dengan sedikitnya satu prosesor, untuk menyebabkan peralatan untuk mengirim langsung pesan layanan pesan singkat ke peranti penerima atau untuk mengirim pesan layanan pesan singkat ke peranti penerima melalui pusat layanan pesan singkat.

Klaim 9 adalah peralatan menurut klaim 7 atau klaim 8, dimana pesan layanan pesan singkat mencakup layanan pesan singkat yang dimulai oleh perangkat bergerak (MO-SMS) atau layanan pesan singkat yang dihentikan oleh perangkat bergerak (MT-SMS).

Klaim 10 adalah peralatan menurut manapun dari klaim 7-9, dimana bidang alamat tujuan protokol transfer dari pesan layanan pesan singkat diisi dengan nilai yang dikonfigurasi untuk menunjukkan peranti penerima dialamatkan tanpa nomor direktori pelanggan internasional stasiun bergerak, pengidentifikasi sumber seragam permintaan diatur ke identitas layanan publik, dan "to header" dari pesan layanan pesan singkat diatur ke pengidentifikasi sumber seragam protokol inisiasi sesi dari peranti penerima.

Klaim 11 adalah peralatan menurut manapun dari klaim 7-10, dimana sedikitnya satu memori dan kode program komputer dikonfigurasi lebih lanjut, dengan sedikitnya satu prosesor, untuk menyebabkan peralatan tersebut untuk menerima pesan dari pusat layanan pesan singkat, dimana pesan tersebut mencakup pengidentifikasi sumber seragam protokol inisiasi sesi dan/atau identitas pelanggan bergerak internasional dari peranti pengirim.

Klaim 12 adalah peralatan menurut manapun dari klaim 7-11, dimana sedikitnya satu memori dan kode program komputer dikonfigurasi lebih lanjut, dengan sedikitnya satu prosesor, untuk menyebabkan peralatan tersebut untuk mengirim pesan protokol inisiasi sesi ke peranti penerima, dimana pengiriman pesan protokol inisiasi sesi tersebut dilakukan menggunakan pengidentifikasi sumber seragam protokol inisiasi sesi ke pengikatan identitas pelanggan bergerak internasional yang tersimpan selama registrasi dari peranti penerima.

Klaim 13 adalah peralatan menurut manapun dari klaim 7-12, dimana peralatan tersebut mencakup gerbang pesan singkat protokol internet.

Klaim 14 adalah suatu metode, yang mencakup:

- membuat, oleh perangkat pengguna, pesan layanan pesan singkat,
- dimana pembuatan mencakup mengisi bidang alamat tujuan protokol transfer dari pesan layanan pesan singkat dengan nilai yang dikonfigurasi untuk menunjukkan bahwa peranti penerima yang merupakan penerima pesan layanan pesan singkat dialamatkan tanpa nomor direktori pelanggan internasional stasiun bergerak, mengatur pengidentifikasi sumber seragam permintaan ke identitas layanan publik, dan mengatur "to header" dari pesan layanan pesan singkat ke pengidentifikasi sumber seragam protokol inisiasi sesi dari peranti penerima; dan
- mengirim pesan layanan pesan singkat.

Klaim 15 adalah metode menurut klaim 14, dimana perangkat pengguna tidak memiliki nomor direktori pelanggan internasional stasiun bergerak.

Klaim 16 adalah metode menurut **klaims 14 or 15**, dimana pesan layanan pesan singkat mencakup layanan pesan singkat yang dimulai oleh perangkat bergerak (MO-SMS) atau layanan pesan singkat yang dihentikan oleh perangkat bergerak (MT-SMS).

Klaim 17 adalah metode menurut manapun dari klaim 14-16, dimana gerbang mencakup gerbang pesan singkat protokol internet.

Klaim 18 adalah suatu peralatan, yang mencakup:

sedikitnya satu prosesor; dan
sedikitnya satu memori yang memuat kode program komputer,
sedikitnya satu memori dan kode program komputer dikonfigurasi, dengan sedikitnya satu prosesor, untuk menyebabkan peralatan setidaknya untuk:

- membuat pesan layanan pesan singkat,
- dimana pembuatan tersebut mencakup mengisi bidang alamat tujuan protokol transfer dari pesan layanan pesan singkat dengan nilai yang dikonfigurasi untuk menunjukkan bahwa peranti penerima yang merupakan penerima pesan layanan pesan singkat dialamatkan tanpa nomor direktori pelanggan internasional stasiun bergerak, mengatur pengidentifikasi sumber seragam

permintaan ke identitas layanan publik, dan mengatur “to header” dari layanan pesan singkat ke pengidentifikasi sumber seragam protokol inisiasi sesi dari peranti penerima; dan

- mengirim pesan layanan pesan singkat.

Klaim 19 adalah peralatan menurut klaim 18, dimana peralatan mencakup suatu perangkat pengguna, dan dimana perangkat pengguna tidak memiliki nomor direktori pelanggan internasional stasiun bergerak.

Klaim 20 adalah peralatan menurut klaim 18 atau klaim 19, dimana pesan layanan pesan singkat mencakup layanan pesan singkat yang dimulai oleh perangkat bergerak (MO-SMS) atau layanan pesan singkat yang dihentikan oleh perangkat bergerak (MT-SMS).

Klaim 21 adalah peralatan menurut manapun dari klaim 18-20, dimana gerbang mencakup gerbang pesan singkat protokol internet.

- Bahwa Majelis menemukan kesalahan penulisan pada klaim 16 yaitu frasa “klaims 14 or 15” yang harus diperbaiki menjadi “klaim 14 atau 15”.
- Bahwa selanjutnya Majelis melakukan pemeriksaan patentabilitas terhadap klaim 1 sampai dengan klaim 21 yang ditolak. Majelis Banding berpendapat sebagai berikut:

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

D1: 3GPP TR 23.863 V1.1.0 (Februari 2012)
D2: 3GPP TS 24.341 V11.0.0 (September 2011)

D1 mengungkapkan dukungan (*support*) layanan pesan singkat (*short message service*, SMS) dalam subsistem multimedia protokol Internet (*Internet protocol multimedia subsystem*, IMS) tanpa nomor direktori pelanggan internasional stasiun bergerak (*mobile station international subscriber directory number*, MSISDN).

D1 juga mengungkapkan:

- pengiriman langsung pesan SMS dari server ke UE (*User Equipment*) tanpa MSISDN dengan antarkerja IP-SM-GW (*Internet protocol – short message – gateway*) (bagian 5.1.1.5.1; gambar 5.1.1.5-1)
- pengiriman langsung pesan SMS dari UE tanpa MSISDN ke server dengan antarkerja IP-SM-GW (bagian 5.1.2.1.1; gambar 5.1.2.1-1)
- pengiriman langsung pesan SMS antar UE tanpa MSISDN dengan antarkerja IP-SM-GW (bagian 5.2.1.1; gambar 5.2.1-1)
- pengiriman langsung pesan SMS dari UE tanpa MSISDN ke

UE tradisional dengan antarkerja IP-SM-GW (bagian 5.3.1.1.1; gambar 5.3.1.1-1)

D1 merupakan dokumen pembandingan terdekat.

Berkaitan dengan klaim 1 dan klaim 7, D1 tidak mengungkapkan fitur-fitur berikut:

- 1) menyimpan, oleh suatu gerbang, suatu pengidentifikasi sumber seragam protokol inisiasi sesi dan/atau identitas pelanggan bergerak internasional dari suatu peranti yang mengirim pesan layanan pesan singkat;
- 2) memperoleh kembali pengidentifikasi sumber seragam protokol inisiasi sesi untuk peranti penerima yang merupakan penerima pesan layanan pesan singkat, dimana pengidentifikasi sumber seragam protokol inisiasi sesi dari peranti penerima diperoleh kembali dari "to header" dari pesan layanan pesan singkat;
- 3) mengkueri server langganan rumah dari peranti penerima untuk identitas pelanggan bergerak internasional dan informasi perutean peranti penerima;
- 4) mengirim pesan layanan pesan singkat ke peranti penerima menggunakan identitas pelanggan bergerak internasional dan informasi perutean.

Oleh karenanya klaim 1 dan klaim 7 adalah baru.

Berkaitan dengan klaim 14 dan klaim 18, D1 tidak mengungkapkan fitur berikut:

- 5) mengatur "to header" dari pesan layanan pesan singkat ke pengidentifikasi sumber seragam protokol inisiasi sesi dari peranti penerima.

Oleh karenanya klaim 14 dan klaim 18 adalah baru.

Efek teknis dari fitur 1) sampai dengan fitur 5) di atas dibandingkan dengan D1 adalah tidak ada alamat UE tanpa MSISDN yang perlu diatur ke data pengguna dari pesan SMS.

Masalah teknis objektif yang diselesaikan oleh fitur-fitur dari klaim 1, 7, 14, dan 18 adalah bagaimana menyampaikan alamat penerima tanpa menggunakan bidang data pengguna dari pesan SMS yang dimasukkan ke dalam pesan SIP (*session initiation protocol*).

D2 mengungkapkan fungsionalitas SMS melalui IP yang melengkapi UE dengan kemampuan pengiriman pesan singkat tradisional melalui jaringan IMS.

Solusi dari klaim 1, 7, 14 dan 18 tidak dapat diduga dari kombinasi dokumen pembandingan D1 dan D2, dan juga tidak dapat diduga oleh orang yang ahli dalam bidang ini. Oleh karenanya klaim 1, 7, 14 dan 18 mengandung langkah inventif.

Berkaitan dengan klaim 2, 3, 4 dan 5 yang merupakan klaim turunan dari klaim 1 dinilai baru dan mengandung langkah inventif.

Berkaitan dengan klaim 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 yang merupakan klaim turunan dari klaim 7 dinilai baru dan mengandung langkah inventif.

Berkaitan dengan klaim 15, 16 dan 17 yang merupakan klaim turunan dari klaim 14 dinilai baru dan mengandung langkah inventif.

Berkaitan dengan klaim 19, 20 dan 21 yang merupakan klaim turunan dari klaim 18 dinilai baru dan mengandung langkah inventif.

Klaim 1 sampai dengan klaim 21 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 21 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 81/KBP/IV/2019 terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201405881 dinilai telah memenuhi ketentuan 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 pertimbangan hukum dari data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Republik Indonesia memutuskan: -----

- 1. Menerima klaim 1 sampai dengan klaim 21 Permohonan Banding Nomor Registrasi 81/KBP/IV/2019 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201405881 dengan judul Invensi “LAYANAN PESAN SINGKAT BERGERAK YANG BERAWAL/YANG BERAKHIR TANPA NOMOR DIREKTORI PELANGGAN INTERNASIONAL STASIUN BERGERAK (MSISDN) DALAM SUBSISTEM MULTIMEDIA PROTOKOL INTERNET (IMS)” 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 ditindaklanjuti dengan menerbitkan sertifikat Paten;**
- 3. Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkannya melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.**

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 dengan Ketua Majelis Banding: Faisal Syamsuddin, S.T., M.T. dan anggota Majelis Banding: Ir. Hotman

Togatorop, Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi M.DEA., Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng dan Adi Supanto, S.H., M.H., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Paten Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Jakarta, 14 April 2022

Ketua Majelis



METERAI TEMPEL
AAED6AJX755153459

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

Anggota Majelis



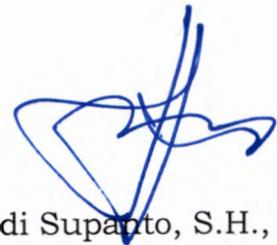
Ir. Hotman Togatorop



Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi M.DEA.

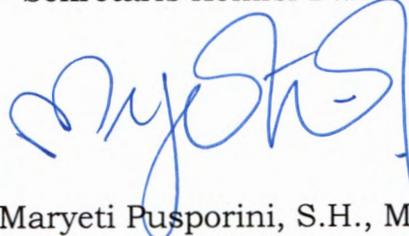


Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng



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

Sekretaris Komisi Banding



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