



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: **08**./KOR/KBP/2020

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 Koreksi atas Klaim-klaim IDP000049087 (Permohonan Paten Nomor P00201507437) yang berjudul "KOMUNIKASI-KOMUNIKASI NIRKABEL YANG TERJADI BERSAMAAN MELALUI SPEKTRUM BERLISENSI DAN TIDAK BERLISENSI" dengan Nomor: Reg. 45/KBP/IV/2018 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding NABILA AM BADAR, SH., LL.M dari Kantor Konsultan AM BADAR & PARTNERS kepada Komisi Banding Paten tanggal 11 April 2018 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut: -----

Nomor Paten : IDP000049087;
Judul Invensi : KOMUNIKASI-KOMUNIKASI NIRKABEL YANG TERJADI BERSAMAAN MELALUI SPEKTRUM BERLISENSI DAN TIDAK BERLISENSI;
Pemohon Paten : QUALCOMM INCORPORATED;
Alamat Pemegang Paten : 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED STATES OF AMERICA;
Kuasa Pemohon : NABILA AM BADAR, SH., LL.M;
Alamat : AM BADAR & PARTNERS
Jl. Wahid Hasyim No. 14, Jakarta Pusat

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Koreksi atas Pemberian Paten Nomor IDP000049087 (Permohonan Paten Nomor P00201507437) 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. Permohonan Banding yang diajukan ke Komisi Banding Paten pada tanggal 11 April 2018 dengan No.: 175.PT.040-10-15 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Alasan-alasan koreksi Pemohon terhadap surat Pemberitahuan Dapat Diberi Paten dengan Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201507437-DP Pada tanggal 11 Januari 2018

yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Banding QUALCOMM INCORPORATED adalah pemilik yang sah atas paten "KOMUNIKASI-KOMUNIKASI NIRKABEL YANG TERJADI BERSAMAAN MELALUI SPEKTRUM BERLISENSI DAN TIDAK BERLISENSI".
2. Bahwa, berdasarkan itikad baik dan agar mendapat perlindungan hukum di Indonesia, Pemohon Banding telah mengajukan permohonan paten "KOMUNIKASI-KOMUNIKASI NIRKABEL YANG TERJADI BERSAMAAN MELALUI SPEKTRUM BERLISENSI DAN TIDAK BERLISENSI" pada tanggal 18 November 2015 untuk 118 klaim penemuan yang menggunakan Hak Prioritas dari Negara Amerika Serikat dengan Nomor Pencatatan Internasional No. PCT/US2014/038761 tertanggal 20 Mei 2014, dengan Agenda No. P-00201507437 (Bukti **P-1**).
3. Bahwa, kami telah mengajukan Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten tersebut di atas yang diajukan dan telah diterima oleh Kantor KI pada tanggal 15 Desember 2016 (Bukti **P-2**).
4. Bahwa, kami telah mengajukan Amandemen Klaim sebanyak 31 klaim, dimana klaim tersebut merupakan kutipan dari padanan Amerika No. US 9,473,981 B2 yang diajukan dan telah diterima oleh Kantor KI pada tanggal 15 Desember 2016 (Bukti **P-3**).
5. Bahwa, pada tanggal 23 Oktober 2017, Kantor KI telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama dengan No. HKI-3-HI.05.02.01.P00201507437-TA dengan dasar masih dijumpai kekurangan-kekurangan pada permohonan paten tersebut, seperti kesalahan dalam penerjemahan deskripsi, klaim dianggap tidak memiliki kesatuan invensi, terantisipasi kebaruan dan langkah inventifnya oleh dokumen pembanding yang dikutip serta menginformasikan bahwa paten sepadan yang juga diajukan di Amerika (US 9,473,981 B2) dapat digunakan sebagai acuan untuk perbaikan khususnya pada klaim (Bukti **P-4**).
6. Bahwa, pada tanggal 9 November 2017, Pemohon Banding memberikan tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama dengan No. 115.PT.040-10-15-HKI dengan menginformasikan bahwa pada tanggal 15 Desember 2016, Pemohon Banding telah mengajukan amandemen klaim (31 klaim) yang mana amandemen klaim tersebut merupakan kutipan klaim pada paten padanan yang Pemeriksa sarankan, yaitu paten padanan Amerika. No. US 9,473,981 B2 (Bukti **P-5**).
7. Bahwa, pada tanggal 29 November 2017, untuk melengkapi surat tanggapan tertanggal 15 Desember 2016, Pemohon

Banding mengirimkan perbaikan deskripsi dalam 3 rangkap dan CD untuk Permohonan Paten No. P-00201507437 dengan surat No. 459.PT.040-10-15-HKI sebagai kelengkapan untuk diberi paten (Bukti **P-6**).

8. Bahwa, pada tanggal 11 Januari 2018, Kantor KI telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dapat Diberi Paten dengan No. HKI-3-HI.05.02.04.P-00201507437-DP sesuai dengan klaim yang diajukan oleh Pemohon Banding, yaitu sejumlah 31 klaim (Bukti **P-7**).

9. Bahwa, adapun diajukannya Permohonan Banding ini di Indonesia ini dikarenakan Pemohon, QUALCOMM INCORPORATED telah mengajukan Amandemen pada klaim yang telah diberi pada Paten Padanan Amerika Serikat No. 9,473,981, dengan kronologi sebagai berikut:

1) Dalam hal ini, Pemohon, QUALCOMM INCORPORATED telah menganalisa klaim-klaim yang diberi pada permohonan paten di Indonesia dan klaim-klaim yang sudah diberi pada permohonan di Amerika Serikat dengan paten No. 9,473,981.

Selanjutnya, Pemohon menganalisa bahwa Pemeriksa di Amerika Serikat belum sepenuhnya memasukkan amandemen yang disetujui oleh Pemeriksa tersebut selama wawancara dengan Pemeriksa di Amerika Serikat. Terutama, Pemeriksa seharusnya memasukkan amandemen klaim untuk membatalkan klaim 2, dan 13, 24, dan 35, tetapi Pemeriksa tidak melakukan hal tersebut.

Selanjutnya, Pemeriksa juga belum memasukkan amandemen-amandemen yang kecil berupa menambahkan "node nirkabel pertama dan kedua" pada klaim-klaim mandiri. Amandemen-amandemen kecil tersebut yaitu untuk klaim-klaim mandiri, meskipun amandemen tersebut tidak sepenuhnya mengenai isi dari substansi invensinya secara alami, namun amandemen-amandemen yang telah diajukan di Amerika Serikat telah disetujui oleh Pemeriksa di Kantor Paten Amerika Serikat. Oleh karenanya, Pemohon, QUALCOMM INCORPORATED telah melampirkan klaim-klaim yang diterbitkan kembali di Amerika Serikat agar dapat dilakukan penyesuaian kembali pada klaim-klaim yang telah diberi Paten di Indonesia, yang sebelumnya amandemen-amandemen klaim tersebut tidak tercatat pada catatan dari Amandemen Pemeriksa di Amerika Serikat tersebut.

2) Dalam hal ini, Pemohon Banding melampirkan Surat Pengajuan Perbaikan Klaim tertanggal 8 Januari 2018 untuk klaim yang telah diberi di Amerika Serikat No. 9,473,981 oleh Pemohon ke Kantor Paten Amerika Serikat (Bukti **P-8**).

3) Dalam hal ini, pada tanggal 29 Januari 2018, Kantor Paten Amerika Serikat telah menyetujui Pengajuan

Perbaikan Klaim (65 klaim) untuk klaim yang telah diberi di Amerika Serikat No. 9,473,981 oleh Pemohon ke Kantor Paten Amerika Serikat (Bukti **P-9**).

- 4) Dalam hal ini, Pemohon Banding mengerti bahwa klaim yang telah diberi di Indonesia adalah sejumlah 31 klaim, dimana 31 klaim tersebut adalah kutipan dari klaim pada paten padanan Amerika Serikat No. 9,473,981, dimana klaim paten padanan Amerika tersebut adalah sejumlah 69 klaim (Bukti **P-10**).
 - 5) Sehingga, Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding ini untuk mengamandemen klaim pada Klaim-Klaim yang telah diberi di Indonesia agar dapat disesuaikan kembali dengan Perbaikan Klaim yang telah diberi di Amerika Serikat dengan nomor paten padanan No. 9,473,981.
 - 6) Namun, dalam hal ini, Pemohon Banding telah menghapus klaim-klaim program komputer yang terdapat pada Perbaikan Klaim dari Amerika Serikat (65 klaim) dan menyesuaikan dengan klaim-klaim yang telah diberi di Indonesia, sehingga Total Amandemen Klaim yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah hanya sejumlah 29 klaim (Bukti **P-11**).
 - 7) Dalam hal ini, Pemohon Banding melampirkan Terjemahan Bahasa Indonesia dari Amandemen Klaim tersebut diatas beserta deskripsi dalam 3 rangkap sebagai bahan pemeriksaan dan pertimbangan di Kantor Paten (Bukti **P-12**).
10. Bahwa, berdasarkan kronologi di atas, Pemohon Banding meyakini bahwa klaim-klaim yang telah diberi untuk permohonan paten No. P-00201507437 dapat diamandemen sesuai dengan kutipan klaim (29 klaim) dari Perbaikan Klaim yang telah diberi di Kantor Amerika Serikat. No. US 9,124,872.
 11. Bahwa, Pengajuan Permohonan Banding untuk Permohonan Paten No. P-00201507437 ini adalah masih dalam ruang lingkup invensi dan masih masuk pada pembatasan lingkup klaim sebagaimana sesuai dengan Pasal 69 ayat 4 (a) UU No. 16 Tahun 2016 Paragraf 2 dan masih dalam batas waktu untuk mengajukan Permohonan Banding.
 12. Bahwa, Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon Banding memohon agar Yang Terhormat Dewan Komisi Banding Paten, Direktorat Jenderal KI, dapat memutuskan untuk menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding.

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

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah diberi Patennya pada tanggal 11 Januari 2018 dan Permohonan Banding atas Klaim-klaim Paten Nomor IDP000049087 (Permohonan Paten Nomor P00201507437) yang berjudul "KOMUNIKASI-KOMUNIKASI

NIRKABEL YANG TERJADI BERSAMAAN MELALUI SPEKTRUM BERLISENSI DAN TIDAK BERLISENSI” diajukan pada tanggal 11 April 2018 sehingga permohonan banding ini masih masuk dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah permohonan diberi paten sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

2. Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan Majelis terhadap Paten Nomor IDP000049087 (Permohonan Paten Nomor P00201507437) yang hasilnya sebagai berikut:
 - a) Bahwa koreksi dilakukan dengan menghapus klaim 2 karena telah digabungkan ke dalam klaim 1, dan menghapus klaim 13 karena telah digabungkan ke dalam klaim 12 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 69 Ayat 4 Undang-undang nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
 - b) Bahwa koreksi dilakukan dengan menambahkan kata “simpul nirkabel pertama” dan “simpul nirkabel kedua” pada klaim-klaim dinilai memperjelas klaim dan penambahan tersebut didukung oleh deskripsi dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 69 Ayat 4 Undang-undang nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
 - c) Bahwa klaim 1 sampai 29 yang diajukan dalam permohonan banding ini masih dalam lingkup dari klaim 1 sampai 31 yang telah diberi paten, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 69 Ayat (5) Undang-undang nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan tidak memperluas lingkup invensi.
3. Menimbang berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 2, Majelis Banding berkesimpulan Paten Nomor IDP000049087 (Permohonan Paten Nomor P00201507437) yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 UU No. 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 Nomor Registrasi 45/KBP/IV/2018 terhadap Koreksi atas Klaim-klaim dari Paten Nomor IDP000049087 dengan judul “KOMUNIKASI-KOMUNIKASI NIRKABEL YANG TERJADI BERSAMAAN MELALUI SPEKTRUM BERLISENSI DAN TIDAK BERLISENSI”.**
- 2. Menerima koreksi atas klaim-klaim Paten Nomor IDP000049087 dengan judul “KOMUNIKASI-KOMUNIKASI NIRKABEL YANG TERJADI BERSAMAAN MELALUI SPEKTRUM BERLISENSI DAN TIDAK BERLISENSI” yang semula klaim 1-31 menjadi 1-29 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak**

terpisahkan dari keputusan ini.

3. Memerintahkan Menteri untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding.

Demikian diputuskan dan diumumkan dalam Sidang Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada hari Kamis, 10 September 2020 oleh Majelis Banding yang terdiri dari: Faisal Syamsuddin, S.T., M.T, sebagai Ketua Majelis Banding dengan anggota Majelis Banding sebagai berikut: Aziz Saefulloh, S.T., Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi M, DEA., Parlagutan Lubis, S.H., M.H., dan Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng., dengan dihadiri oleh Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. sebagai Sekretaris Komisi Banding.

Jakarta, 10 September 2020

Ketua Majelis



Faisal Syamsuddin, S.T., M.T

Anggota Majelis



Aziz Saefulloh, S.T.

Anggota Majelis



Prof. DR. Ir. Johny Wahyuadi M, DEA



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



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

Sekretaris Komisi Banding



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