



KOMISI BANDING PATEN

REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lt.9
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

19 Agustus 2024

Nomor : 091/KBP/VIII/2024
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Salinan Putusan Komisi Banding Paten Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Sederhana Nomor S00202001979 yang berjudul "Perangkat Kesehatan Sederhana Yang Dapat Diisi Ulang"

Yth.

Dr. Justisiari P. Kusumah, S.H., M.H.

K&K Advocates – intellectual property

KMO Building, Lantai 5, Suite 502

Jl. Kyai Maja No.1

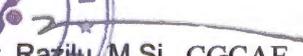
Jakarta 12120, Indonesia

Sehubungan dengan telah selesainya Majelis Komisi Banding memeriksa dan menelaah Banding atas Penolakan Permohonan Paten Sederhana yang diajukan oleh Pemohon pada 7 Februari 2024 kepada Komisi Banding Paten, dengan data Permohonan sebagai berikut:

Nomor Registrasi Banding : 3/KBP/II/2024
Nomor Permohonan Paten : S00202001979
Judul Invensi : Perangkat Kesehatan Sederhana Yang Dapat Diisi Ulang
Pemohon Banding : IVAN CHIN
Nomor Putusan Banding : 023.2.T/KBP-03/2024

Bersama dengan surat ini, kami sampaikan salinan Putusan Komisi Banding Paten terhadap Permohonan Banding dimaksud (terlampir).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua
Komisi Banding Paten

Ir. Razili, M.Si., CGCAE.





**KOMISI BANDING PATEN
REPUBLIK INDONESIA**

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

**PUTUSAN
KOMISI BANDING PATEN**
Nomor: 023.2.T/KBP-03/2024

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Sederhana Nomor S00202001979 yang berjudul Alat Kesehatan Sederhana Yang Dapat Diisi Ulang dengan Nomor Registrasi 03/KBP/II/2024 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding K&K Advocates – intellectual property, Indonesia kepada Komisi Banding Paten tanggal 07 Februari 2024 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding	: IVAN CHIN
Alamat Pemohon Banding	: 60 Dalvey Road, Singapore 259510
Kuasa Pemohon Banding	: Dr. Justisiari P. Kusumah, S.H., M.H.
Alamat Kuasa Pemohon Banding	: K&K Advocates – intellectual property, KMO Building, Lantai 5, Suite 502, Jl. Kyai Maja No. 1, Jakarta 12120, Indonesia.

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Sederhana Nomor S00202001979 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

DUDUK PERMASALAHAN

Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut.

1. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 07 Februari 2024, Dr. Justisiari P. Kusumah, S.H., M.H. bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Ivan Chin dalam permohonan bandingnya (**Bukti Lampiran 1**).
2. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2024 Pemohon menyampaikan surat Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten Sederhana Nomor S00202001979 dengan judul Alat Kesehatan Sederhana Yang Dapat Diisi Ulang kepada Komisi Banding Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Komisi Banding Paten**")

h

berdasarkan surat pemberitahuan penolakan dari Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Kantor Paten**”) No. HKI-3-KI.05.01.08-TS-S00202001979 tertanggal 8 November 2023 (**Bukti Lampiran 2**).

Perkenankan PEMOHON untuk menyampaikan latar belakang sebagai berikut:

3. Bahwa benar permohonan pendaftaran paten sederhana milik PEMOHON dengan judul “ALAT KESEHATAN SEDERHANA YANG DAPAT DIISI ULANG (sebelumnya PERANGKAT KESEHATAN SEDERHANA YANG DAPAT DIISI ULANG)” No. S00202001979 telah diajukan pada 11 Maret 2020 dan telah dilaksanakan 2 (dua) tahap pemeriksaan substantif terhadap permohonan tersebut, yaitu pada 26 September 2022 dan 8 Agustus 2023 dan sudah ditanggapi pada tanggal 25 Desember 2022 dan 18 Oktober 2023 (**Bukti Lampiran 3**).
4. Bahwa setelah PEMOHON memberikan tanggapan terhadap Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap II pada 18 Oktober 2023, permohonan pendaftaran paten sederhana milik PEMOHON telah dinyatakan ditolak oleh Pemeriksa Paten pada 8 November 2023 karena dianggap tidak jelas dan tidak memiliki kesatuan invensi. (vide Lampiran 2)
5. Bahwa keberatan terkait ketidakjelasan yang disampaikan oleh Pemeriksa Paten pada surat pemberitahuan Penolakan atas klaim permohonan ini yang telah diamandemen/diubah pada 18 Oktober 2023 **tidak pernah disampaikan sebelumnya melalui bentuk komunikasi apapun** kepada PEMOHON. Sehingga **PEMOHON tidak memperoleh kesempatan dari Pemeriksa Paten untuk mengatasi keberatan ini.** (vide Bagian II)
6. Bahwa keberatan terkait ketidaksatuan invensi yang disampaikan oleh Pemeriksa Paten pada surat pemberitahuan penolakan atas klaim permohonan ini yang telah diamandemen/diubah pada 18 Oktober 2023 **tidak pernah disampaikan sebelumnya melalui bentuk komunikasi apapun** kepada PEMOHON. Sehingga **PEMOHON juga tidak memperoleh kesempatan dari Pemeriksa Paten untuk mengatasi keberatan ini.** (vide Bagian III)
7. Bahwa PEMOHON berkeyakinan invensi permohonan ini memiliki unsur kebaruan, memiliki kegunaan praktis, dan dapat diterapkan dalam industri. Oleh karena itu, sudah seharusnya invensi permohonan ini memiliki kesempatan untuk diberikan perlindungan paten sederhana. (vide Bagian IV)

Adapun argumen dan dasar hukum dari permohonan banding ini kami uraikan sebagaimana berikut:

I. PERMOHONAN BANDING MASIH DIAJUKAN DALAM KURUN WAKTU YANG DITENTUKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN
--

8. Bahwa benar PEMOHON telah mengajukan permohonan pendaftaran paten sederhana atas "PERANGKAT KESEHATAN SEDERHANA YANG DAPAT DIISI ULANG" dengan nomor permohonan S00202001979 pada tanggal 11 Maret 2020, dimana judul invensi permohonan ini kemudian telah diubah menjadi "ALAT KESEHATAN SEDERHANA YANG DAPAT DIISI ULANG" pada 27 Desember 2022 berdasarkan saran dari Pemeriksa Paten dalam Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I tertanggal 26 Juli 2022. Salinan formulir permohonan pendaftaran paten sederhana dan tanda terima permohonan perubahan judul invensi kami sampaikan pada (**Bukti Lampiran 4**).
9. Bahwa permohonan pendaftaran paten sederhana milik PEMOHON ditolak oleh Kantor Paten atas dasar ketidakjelasan dalam pengungkapan invensi dan ketidaksatuan invensi sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten ("**UU Paten**").
10. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 68 ayat (1) UU Paten, permohonan banding terhadap penolakan permohonan paten maupun paten sederhana diajukan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan. Dalam hal ini, surat tersebut dikirimkan dan diterima oleh PEMOHON pada 8 November 2023 dan oleh karenanya PEMOHON berkesempatan untuk mengajukan permohonan banding terhadap penolakan tetap invensi permohonan ini selambatnya pada 8 Februari 2024.

Dengan demikian, jelas terbukti bahwa PEMOHON mengajukan permohonan banding ini dalam kurun waktu sebagaimana diatur dalam UU Paten.

II. PEMOHON TIDAK BERKESEMPATAN UNTUK MENGATASI KEBERATAN PEMERIKSA PATEN TERKAIT KETIDAKJELASAN PENGUNGKAPAN INVENSI
--

11. Bahwa berdasarkan perubahan yang telah disampaikan melalui Surat Tanggapan kami terhadap Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap II pada 18 Oktober 2023, Pemeriksa Paten memutuskan untuk menolak permohonan pendaftaran paten sederhana milik PEMOHON karena dianggap masih memiliki **ketidakjelasan** dalam pengungkapan invensi sebagaimana berikut:
 - a. Klaim 1 dianggap tidak jelas karena fokus invensi ini terdapat pada "yang dapat diisi- ulang" dan penggunaan kata "ATAU" menjadikan klaim ini tidak bermakna dan menimbulkan ketidakjelasan;
 - b. Klaim 2 dianggap tidak jelas, yaitu pada fitur jarum plastik berdiameter 1-3 cm, selongsong, dan pengunci antar-muka; dan
 - c. Klaim 3 dianggap tidak jelas pada kalimat "mengganti wadah berisikan formula dengan wadah baru yang serupa",

khususnya pada rujukan terhadap kata ‘wadah’ dan ‘formula’.

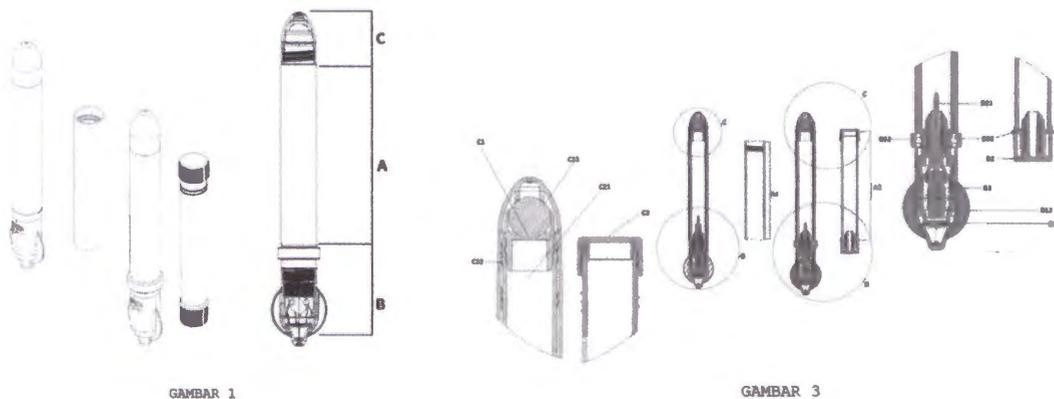
12. *Bahwa terkait dengan pernyataan Pemeriksa Paten atas Klaim 1, PEMOHON hendak memberikan penjelasan kepada Komisi Banding Paten bahwa frasa “yang dapat diisi-ulang” pada permohonan ini merujuk kepada suatu komponen wadah berisi formula yang dapat diisi ulang dengan cara mengganti wadah yang terdapat pada alat kesehatan sederhana portabel yang terhubung dengan komponen inhaler, komponen roll-on, atau kombinasi komponen inhaler dan roll-on sebagaimana dijelaskan pada deskripsi halaman 5 baris 16-17.*

Deskripsi halaman 5, baris 16-17:

“...yang terdiri dari komponen yang dapat diisi ulang (A), komponen inhaler (B), dan/atau komponen roll-on (C).”

*Lebih lanjut, penggunaan kata “ATAU” pada Klaim 1 bertujuan sebagai fitur teknis invensi, yaitu **fitur pilihan** dari komponen atas invensi permohonan ini yang dapat berupa inhaler, roll-on, maupun kombinasi inhaler dan roll-on pada satu alat kesehatan sederhana yang sama sebagaimana terlihat pada gambar 1 dan gambar 3.*

Gambar 1 dan Gambar 3:



Invensi ini dapat digunakan terhadap salah satu atau semua fitur pada alat kesehatan sederhana portabel yang dapat diisi ulang secara bersama-sama ataupun terpisah sesuai fungsi dan kebutuhan, sehingga jelas ruang lingkup atas invensi.

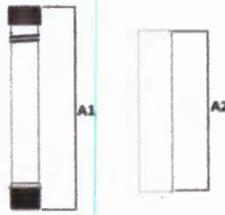
13. *Bahwa terkait dengan pernyataan Pemeriksa Paten atas Klaim 2, PEMOHON hendak menyampaikan bahwa fitur “jarum plastik berdiameter 1-3 cm” secara lengkap diungkapkan sebagai “suatu jarum kapiler dari bahan kaku apapun, **lebih disukai** dari plastik dengan diameter 1-3 cm” sebagaimana terlihat pada bagian B dari gambar 3. Merujuk kepada Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Paten, fitur ‘lebih disukai’ tidak mempunyai efek membatasi klaim, sehingga Pemeriksa Paten dapat mengabaikan fitur ini.*

Lebih lanjut, fitur selongsong yang diungkapkan pada Klaim 2 merujuk kepada komponen yang berguna sebagai pelindung untuk memastikan formula tidak bocor, sebagaimana diungkapkan dalam deskripsi pada halaman 7, baris 20-23 dan dapat dilihat pada gambar 2.

Deskripsi halaman 7, baris 20-23:

“Bagian selongsong (A2) yang terdapat pada komponen yang dapat diisi ulang (A) berfungsi sebagai pelindung agar cairan yang ada di wadah yang dapat diisi ulang (A1) tidak bocor.....”

Gambar 2:



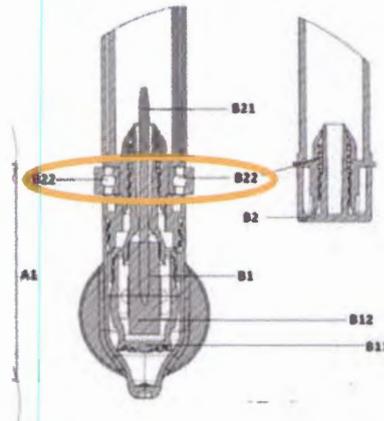
GAMBAR 2

Sementara fitur pengunci antar-muka merujuk kepada fitur yang dipasang di kedua sisi bodi alat kesehatan sederhana portabel yang dapat diisi ulang, yaitu pada bagian komponen inhaler dan roll-on yang berfungsi untuk memastikan bahwa wadah baru yang serupa yang berisi formula dapat terpasang dengan rapat pada kedua komponen tersebut, sebagaimana diungkapkan dalam deskripsi halaman 7, baris 27-29 dan dapat dilihat pada bagian B22 gambar 3.

Deskripsi halaman 7, baris 27-29:

“Kemudian, bagian pengunci pada komponen inhaler (B22) atau komponen roll-on (C22) dipasangkan dengan pengunci pada komponen isi ulang (A4).”

Bagian B22 pada Gambar 3:



14. Bahwa terkait dengan pernyataan Pemeriksa Paten atas Klaim 3, PEMOHON hendak menyampaikan bahwa frasa “penggantian wadah yang berisi formula dengan wadah baru yang serupa” adalah benar merujuk kepada kegiatan “isi ulang”. Sebagaimana diungkapkan dalam deskripsi pada halaman 6, baris 17-19.

Deskripsi halaman 6, baris 17-19:

“Komponen yang dapat diisi ulang (A) menurut invensi ini adalah suatu wadah berisi formula yang dapat diisi ulang dengan wadah baru yang serupa.”

15. Dengan merujuk kepada penjelasan PEMOHON terkait dengan Klaim 1-3 di atas, jelas bahwa keberatan Pemeriksa Paten terkait ketidakjelasan pengungkapan invensi menjadi **tidak relevan** karena telah diungkapkan dan dijelaskan oleh deskripsi dan gambar.

16. Bahwa sebagai tambahan, keberatan Pemeriksa Paten terkait ketidakjelasan pengungkapan invensi terhadap deskripsi dan klaim yang telah diubah/diamandemen pada 18 Oktober 2023 tidak pernah disampaikan sebelumnya oleh Pemeriksa Paten kepada PEMOHON. Sehingga PEMOHON tidak pernah mendapat kesempatan dari Pemeriksa Paten/Kantor Paten untuk mengatasi keberatan tersebut.

Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (2) dan (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten ("**Permenkumham 38/2018**"), sehingga PEMOHON tidak memiliki kesempatan untuk memberikan jawaban/tanggapan atas keberatan Pemeriksa Paten/Kantor Paten sebagaimana dituangkan dalam surat pemberitahuan penolakan tertanggal 8 November 2023 yang seharusnya diperoleh berdasarkan Pasal 76 Permenkumham 38/2018.

III. PEMOHON TIDAK BERKESEMPATAN UNTUK MENGATASI KEBERATAN PEMERIKSA PATEN TERKAIT KETIDAKSATUAN INVENSI

17. Bahwa invensi PEMOHON yang diklaim dalam permohonan pendaftaran paten sederhana ini juga telah dinilai **tidak memiliki satu kesatuan invensi** dengan rincian sebagai berikut:
- a. Klaim 1 mengungkapkan komponen isi ulang;
 - b. Klaim 2 mengungkapkan komponen lain selain daripada komponen isi-ulang yang dinilai tidak ada kaitan langsung dengan komponen isi ulang yang diungkapkan dalam Klaim 1, dimana komponen dalam Klaim 1 dianggap dapat menggunakan komponen lain selain yang diungkapkan dalam Klaim 2, ataupun sebaliknya, sehingga Klaim 1 dan Klaim 2 dianggap tidak merupakan satu kesatuan invensi;
 - c. Klaim 3 mengungkapkan penggantian wadah dengan wadah baru namun formula serupa. Tidak ada hubungan khusus antara komponen isi-ulang yang diungkapkan dalam Klaim 1 dengan penggantian wadah pada Klaim 3, sehingga Klaim 1 dan Klaim 3 tidak merupakan satu-kesatuan invensi;
 - d. Klaim 2 dan 3 juga tidak memiliki kaitan, sehingga dianggap tidak merupakan satu kesatuan invensi, dengan alasan yang telah diuraikan di atas.
18. Bahwa terkait dengan keberatan Pemeriksa Paten tersebut, PEMOHON hendak menyampaikan sebagai berikut:
- e. Klaim 2 merupakan klaim turunan atas Klaim 1, dimana klaim ini mengungkapkan fitur-fitur teknis, yaitu jarum kapiler, selongsong, dan pengunci antar-muka yang merupakan fitur pendukung yang memberikan batasan atas rangkaian alat Kesehatan dan didukung oleh pengungkapan dalam deskripsi halaman 7, baris 7-8, baris 20, baris 28-29 dan ditunjukkan oleh gambar 3.

Deskripsi halaman 7, baris 7-8:

“... pengguna mempertemukan jarum kapiler pada komponen inhaler (C21) atau komponen roll-on (B21) ke bagian segel (A2).....”

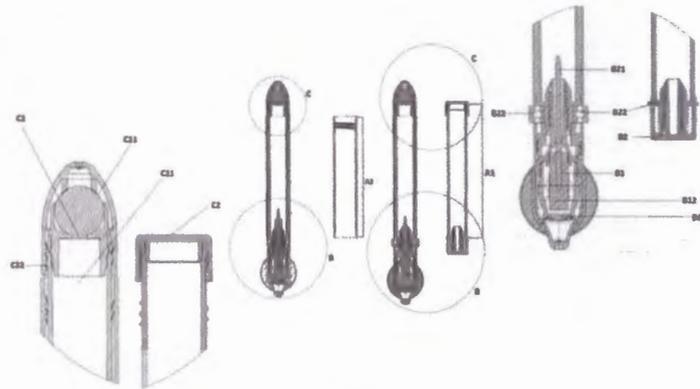
Deskripsi halaman 7, baris 20:

“Bagian selongsong (A2) yang terdapat pada 20 komponen yang dapat diisi ulang (A).....”

Deskripsi halaman 7, baris 28-29:

“... komponen roll-on (C22) dipasangkan dengan pengunci pada komponen isi ulang (A4).....”

Gambar 3:



GAMBAR 3

- f. Klaim 3 merupakan klaim turunan atas Klaim 1, dimana klaim ini mengungkapkan fitur teknis atas **isi ulang** alat kesehatan sederhana portabel yang dapat diisi ulang sebagaimana diungkapkan dalam Klaim 1 dan merupakan fitur pembatas sebagaimana ditunjukkan pada deskripsi pada halaman 5, baris 11-12, halaman 6 baris 17-19, serta bagian A pada gambar 1 dan gambar 2.

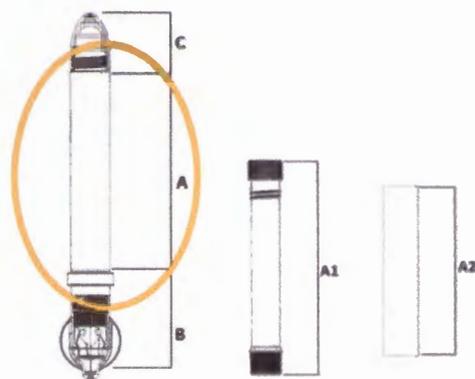
Deskripsi halaman 5, baris 11-12:

“... yang dapat diisi ulang sehingga memudahkan pengguna mengganti isi alat tersebut.....”

Deskripsi halaman 6, baris 17-19:

“Komponen yang dapat diisi ulang (A) menurut invensi ini adalah suatu wadah berisi formula yang dapat diisi ulang dengan wadah baru yang serupa.”

Bagian A pada Gambar 1 dan Gambar 2:



19. Bahwa perlu kami sampaikan PEMOHON telah melakukan penyusunan klaim sesuai dengan halaman 16 Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif tahun 2019 yang menyatakan bahwa klaim-klaim dalam permohonan paten sederhana harus ditulis dalam bentuk klaim dua bagian (two-part-form) dimana pada bagian pertama mengungkapkan fitur-fitur teknis dari invensi terdahulu dan bagian kedua mengungkapkan fitur-fitur teknik yang berbeda dari invensi sebelumnya yang menjadikan fitur tersebut baru dan hendak diajukan untuk dilindungi.

20. Bahwa lebih lanjut, penjelasan Pasal 122 ayat (1) UU Paten menyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan "satu Invensi" adalah Paten sederhana hanya diajukan untuk satu klaim mandiri produk atau satu klaim mandiri proses, tetapi dapat terdiri atas beberapa klaim turunan.”

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa permohonan paten sederhana merupakan satu kesatuan invensi dengan satu klaim mandiri produk dan beberapa klaim turunan. Oleh karena itu, PEMOHON berkeyakinan bahwa penulisan klaim yang telah dilakukan oleh PEMOHON dalam permohonan ini telah menunjukkan kesatuan invensi dan keberatan Pemeriksa Paten terhadap permohonan ini juga menjadi **tidak relevan.**

21. Bahwa sebagai tambahan, keberatan Pemeriksa Paten terkait ketidaksatuan invensi terhadap deskripsi dan klaim yang telah diubah/diamandemen pada 18 Oktober 2023 juga tidak pernah disampaikan sebelumnya oleh Pemeriksa Paten kepada PEMOHON. Sehingga PEMOHON tidak pernah mendapat kesempatan dari Pemeriksa Paten/Kantor Paten untuk mengatasi keberatan tersebut.

Sama halnya dengan keberatan terkait ketidakjelasan dalam pengungkapan invensi yang kami uraikan sebelumnya, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (2) dan (5) Permenkumham 38/2018, sehingga PEMOHON tidak memiliki kesempatan untuk memberikan jawaban/tanggapan atas keberatan PEMOHON sebagaimana dituangkan dalam surat pemberitahuan penolakan tertanggal 8 November 2023 yang seharusnya diperoleh berdasarkan Pasal 76 Permenkumham 38/2018.

IV. INVENSI PEMOHON MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK DIBERI PATEN SEDERHANA

22. Bahwa penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU Paten menyatakan:

“Paten sederhana diberikan untuk invensi yang berupa produk yang bukan sekedar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem.”



Berdasarkan penjelasan di atas, PEMOHON menggunakan 6 (enam) dokumen pendukung sebagai referensi dalam pengungkapan invensi ini, yaitu:

- a. DE000010041246 (sebagaimana dirujuk pada deskripsi halaman 2, baris 20);
- b. WO/2018/200655 (sebagaimana dirujuk pada deskripsi halaman 3, baris 1);
- c. WO/2017/176693 (sebagaimana dirujuk pada deskripsi halaman 3, baris 7);
- d. WO/2014/022973 (sebagaimana dirujuk pada deskripsi halaman 3, baris 14);
- e. W00200700183 (sebagaimana dirujuk pada deskripsi halaman 3, baris 16); dan
- f. S00201800689 (sebagaimana dirujuk pada deskripsi halaman 3, baris 20).

Berikut di bawah ini informasi mengenai perbandingan antara fitur teknis yang terkandung dalam setiap dokumen di atas dan fitur invensi atas permohonan paten sederhana milik PEMOHON:

Dokumen Pendukung	Fitur Teknis dalam Dokumen Pendukung	Fitur Invensi pada Permohonan Paten Sederhana milik PEMOHON
DE000010041246	Proses isi ulang dalam invensi ini dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan melepaskan bagian bola roll-on dan mengisi cairan melalui sambungan berulir dan melalui lubang isi ulang yang dapat ditutup kembali yang terdapat bagian leher	Proses isi ulang dalam invensi ini dilakukan dengan mengganti wadah baru berisi formula
WO/2018/200655	Suatu rakitan isi ulang yang digunakan dalam <u>inhaler obat</u> yang dapat dilepas-pasang, sehingga dapat digunakan kembali, yang terdiri dari selongsong yang dapat digerakkan sehingga dapat dipindahkan untuk proses isi ulang	Suatu alat kesehatan sederhana portabel yang dapat diisi ulang dengan komponen <u>inhaler</u> dan <u>roll-on</u>
WO/2017/176693	Suatu rakitan isi ulang yang digunakan dalam <u>inhaler obat</u> yang dapat dilepas-pasang, sehingga dapat digunakan kembali, dengan mekanisme penguncian dan adaptor yang dapat dipindahkan untuk proses isi ulang	Suatu alat kesehatan sederhana portabel yang dapat diisi ulang dengan komponen <u>inhaler</u> dan <u>roll-on</u>

4

WO/2014/022973	Suatu akupresur	Suatu alat kesehatan sederhana portabel yang dapat diisi ulang, yang digunakan untuk tujuan, lebih disukai, <u>akupresur</u> dan kerokan, yang terdiri dari komponen <u>inhaler</u> dan <u>roll-on</u>
W00200700183	Suatu penyalur tipe <u>roll-on</u>	Suatu alat kesehatan sederhana portabel yang dapat diisi ulang dengan komponen <u>inhaler</u> dan <u>roll-on</u>
S00201800689	Alat kesehatan yang tidak dapat diganti isinya	Suatu alat kesehatan sederhana portabel yang dapat diisi ulang
	(unrefillable)	(refillable)

Berdasarkan penjelasan di atas, invensi sebagaimana yang diungkapkan pada klaim-klaim dalam permohonan paten sederhana ini merupakan alat yang memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya.

23. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 107 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**PERPU CIPTA KERJA**") kriteria atas suatu invensi yang dapat diberi sebagai Paten Sederhana dinyatakan sebagai berikut:

"Paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, memiliki kegunaan praktis, serta dapat diterapkan dalam industri."

Berdasarkan uraian kami di atas, PEMOHON berkeyakinan bahwa invensi pada permohonan paten sederhana ini memiliki unsur kebaruan, merupakan pengembangan dari produk yang telah ada, memiliki kegunaan praktis, serta dapat diterapkan dalam industri. Oleh karena itu, menurut ketentuan tersebut, PEMOHON berkeyakinan permohonan paten sederhana ini telah mengandung unsur patentabilitas dan dapat diberi perlindungan sebagai paten sederhana.

KESIMPULAN

24. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta di atas, kami memohon kiranya Komisi Banding Paten dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang telah kami uraikan tersebut dan berkenan untuk menerima dan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan banding PEMOHON; dan
2. Menyatakan permohonan pendaftaran paten sederhana dengan judul "ALAT KESEHATAN SEDERHANA YANG DAPAT DIISI ULANG" dengan nomor permohonan S00202001979 atas nama PEMOHON agar dapat diberi PATEN SEDERHANA.

Demikian uraian dari permohonan banding ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar Komisi Banding Paten berkenan untuk menimbang uraian dan bukti-bukti yang telah kami kemukakan di atas untuk sekiranya mengabulkan permohonan banding ini.



Atas perhatian dan kebijaksanaannya kami haturkan terima kasih.

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa permohonan paten ini telah ditolak pada tanggal 08 November 2023 dan permohonan banding terhadap penolakan permohonan paten nomor S00202001979 dengan judul invensi “Alat Kesehatan Sederhana Yang Dapat Diisi Ulang” diajukan pada tanggal 07 Februari 2024, sehingga permohonan banding ini masih dalam 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 yang berupa deskripsi dan klaim yang menjadi objek penolakan adalah deskripsi dan klaim yang disampaikan melalui Surat Pemohon nomor Ref. No.: 11310.37/JPK/RAA/LAM/VIO pada 18 Oktober 2023 perihal Tanggapan atas Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap II yang kemudian ditolak dan disampaikan penolakannya melalui Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten S00202001979 Nomor HKI-3-HI.05.02.04.S00202001979-TP tanggal 08 November 2023 dengan judul invensi “Alat Kesehatan Sederhana Yang Dapat Diisi Ulang” yang memiliki 3 klaim.
3. Menimbang bahwa terhadap obyek banding tersebut, Majelis melakukan pemeriksaan substantif terkait pengungkapan invensi terhadap Klaim 1 hingga Klaim 3, yaitu

Klaim 1:

Suatu alat kesehatan sederhana portabel yang dapat diisi ulang, yang digunakan untuk tujuan, lebih disukai, akupresur dan kerokan, yang terdiri dari:

komponen yang dapat diisi ulang dan komponen *inhaler* yang dikonfigurasi pada satu alat; atau

komponen yang dapat diisi ulang dan komponen *roll-on* yang dikonfigurasi pada satu alat; atau

komponen yang dapat diisi ulang, komponen *inhaler*, dan komponen *roll-on* yang dikonfigurasi pada satu alat.

Klaim 2:

Suatu alat kesehatan sederhana portabel yang dapat diisi ulang menurut Klaim 1, dimana alat tersebut terdiri dari:

a. suatu jarum kapiler dari bahan kaku apapun, lebih disukai dari plastik, dengan diameter 1-3 cm,

b. suatu selongsong; dan

c. suatu pengunci antarmuka *inhaler* dan pengunci antarmuka *roll-on* berupa, contohnya tanpa membatasi, pengunci putar/berulir (*screw/threaded*), mahkota (*crimpon/crown*), tekan (*press-on/snap*), dan friksi (*friction*);

pengunci antarmuka *inhaler* dan pengunci antarmuka *rollon* berupa pengunci putar/berulir (*screw/threaded*);

Klaim 3:

Suatu alat kesehatan sederhana portabel yang dapat diisi ulang menurut klaim 1, diisi ulang dengan mengganti wadah yang berisi formula dengan wadah baru yang serupa.

Dengan melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan kejelasan invensi dan persyaratan pemberian paten lainnya pada ketiga klaim yang menjadi obyek banding tersebut di atas, Majelis menilai bahwa

1. Klaim 1 menyatakan bahwa komponen yang digunakan untuk tujuan akupresur dan kerokan adalah
 - komponen yang dapat diisi ulang dan komponen *inhaler* yang dikonfigurasi pada satu alat; atau
 - komponen yang dapat diisi ulang dan komponen *roll-on* yang dikonfigurasi pada satu alat; atau
 - komponen yang dapat diisi ulang, komponen *inhaler*, dan komponen *roll-on* yang dikonfigurasi pada satu alat.

Bahwa klaim 1 dinilai terdiri dari 3 invensi yang berbeda, yaitu

Invensi 1

Suatu alat kesehatan sederhana portabel yang dapat diisi ulang, yang digunakan untuk tujuan, lebih disukai, akupresur dan kerokan, yang terdiri dari

komponen yang dapat diisi ulang dan komponen *inhaler* yang dikonfigurasi pada satu alat.

Invensi 2

Suatu alat kesehatan sederhana portabel yang dapat diisi ulang, yang digunakan untuk tujuan, lebih disukai, akupresur dan kerokan, yang terdiri dari

komponen yang dapat diisi ulang dan komponen *roll-on* yang dikonfigurasi pada satu alat.

Invensi 3

Suatu alat kesehatan sederhana portabel yang dapat diisi ulang, yang digunakan untuk tujuan, lebih disukai, akupresur dan kerokan, yang terdiri dari

komponen yang dapat diisi ulang, komponen *inhaler*, dan komponen *roll-on* yang dikonfigurasi pada satu alat.

Dengan demikian, Klaim 1 dinilai tidak memenuhi Pasal 122 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

2. Klaim 2 merujuk kepada Klaim 1, sehingga klaim 2 juga tidak memenuhi Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Selain itu dinilai tidak jelas karena fitur-fitur jarum kapiler, selongsong, dan pengunci antarmuka tidak disebutkan dalam Klaim 1. Dengan demikian, Klaim 2 dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

3. Klaim 3 merujuk kepada Klaim 1, sehingga klaim 3 juga tidak memenuhi Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Selain itu juga dinilai tidak jelas karena fitur wadah tidak disebutkan dalam Klaim 1. Dengan demikian, Klaim 3 dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
4. Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa Klaim 1 sampai dengan Klaim 3 dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 122 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
5. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa Klaim 1 sampai dengan Klaim 3 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 03/KBP/II/2024 terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor S00202001979 dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

MEMUTUSKAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan

1. Menolak Klaim 1 sampai dengan Klaim 3 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 03/KBP/II/2024 terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor S00202001979 dengan judul Alat Kesehatan Sederhana Yang Dapat Diisi Ulang;
2. Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum pada hari Selasa 06 Agustus 2024 oleh Majelis Banding dengan Ketua Majelis: Ir. Ikhsan, M.Si., dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Ir. Mahruzar., Ir. Budi Suratno, M.IPL., Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D., dan Linggawaty Hakim, S.H., LL.M., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Jakarta, 06 Agustus 2024

Ketua Majelis

Ir. Ikhsan, M.Si.

Anggota Majelis

Ir. Mahruzar.

Ir. Budi Suratno, M.IPL

Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D.

Linggawaty Hakim, S.H.,LL.M.

Sekretaris Komisi Banding

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