



KOMISI BANDING PATEN

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

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor: 06/KOR/KBP/2021

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding Koreksi atas Deskripsi Paten Nomor IDP000058613 yang berjudul "KOPOLIMER MENGANDUNG MONOMER OKSAZOLIN DAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI PERANGKAI SILANG" dengan Nomor Registrasi 65/KBP/IV/2019 yang diajukan oleh : BASF SE melalui Kuasa Pemohon Banding MAROLITA SETIATI dari PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA kepada Komisi Banding Paten tanggal 12 Agustus 2019 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut:

Nomor Paten : IDP000058613; -----
Judul Invensi : KOPOLIMER MENGANDUNG MONOMER --
OKSAZOLIN DAN PENGGUNAANNYA -----
SEBAGAI PERANGKAI SILANG; -----
Pemegang Paten : BASF SE; -----
Alamat Pemegang Paten : 67056 Ludwigshafen, -----
GERMANY; -----
Kuasa Pemohon : MAROLITA SETIATI; -----
Nomor Konsultan KI : 617-2012; -----
Alamat : PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA -----
Graha Paramita, lantai 3B, Zona D, -----
Jalan Denpasar Raya, Blok D2 Kav. 8, -----
Kuningan, Jakarta Selatan 12940. -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON BANDING.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Koreksi atas Deskripsi Paten Nomor IDP000058613 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

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

I. Berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang diajukan oleh PEMOHON

BANDING dalam dokumen Permohonan Banding adalah sebagai berikut:

A. PERMOHONAN PATEN

1. Bahwa permohonan PCT/EP2015/064196 telah diajukan untuk memasuki tahap nasional dengan nomor permohonan P00201608807 yang diajukan oleh kuasa Setiawan Adi, SH pada tanggal 20 Desember 2016 (Bukti-**P1**) dengan data-data sebagai berikut:

Tanggal Penerimaan : 24 Juni 2015;
Nomor Permohonan : P00201608807;
Nama Pemohon : BASF SE;
Alamat Pemohon : 67056 Ludwigshafen, Germany;
Judul invensi : KOPOLIMER MENGANDUNG
MONOMER OKSAZOLIN DAN
PENGGUNAANNYA SEBAGAI
PERANGKAI SILANG;
Nama Konsultan KI : Setiawan Adi, SH;
Nomor Konsultan KI : 208-2006

2. Bahwa permohonan perubahan kuasa telah dilakukan pada tanggal 06 Juni 2018 dari semula Setiawan Adi, SH kepada Marolita Setiati (Bukti-**P2**).
3. Bahwa pengajuan permohonan substantif paten telah dilakukan pada tanggal 21 Juni 2019 (Bukti-**P3**).
4. Bahwa PEMOHON BANDING telah menerima surat Pemberitahuan Hasil Substantif Tahap I Nomor HKI-3-HI.05.02.01.P00201608807-TA tanggal 24 Januari 2019 (Bukti-**P4**), yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP I
Nomor Permohonan: P00201608807

Pemeriksaan substantif telah dilakukan terhadap dokumen permohonan (deskripsi, klaim, gambar) dengan nomor permohonan di atas :

[X] dokumen permohonan, asli seperti saat diajukan.
[X] deskripsi, 1 – 40 halaman asli seperti saat diajukan;
deskripsi, - halaman surat saudara tanggal :
[X] klaim, nomor 1 – 15 asli seperti saat diajukan;
klaim, nomor - surat saudara tanggal :
[] gambar, nomor - asli seperti saat diajukan;
gambar, nomor surat saudara tanggal :

Hal-hal yang harus diperhatikan:

1. Permohonan paten sepadan diajukan melalui PCT dengan



nomor aplikasi PCT/KR2014/003649 dan nomor publikasi Internasional WO 2015/122569. Berdasarkan pendapat tertulis yang dikeluarkan otoritas penelusuran Internasional, dengan menggunakan dokumen pembanding sebagai berikut :

D1. = EP 2 680 343 A. D2. = WO 2004/058837 A.
D3. = EP 1 612 238 A. D4. = JP 2013/10914 A.

dinilai memiliki kebaruan dan mengandung langkah inventif untuk seluruh klaim yang dilampirkan (1-15), karenanya permohonan paten ini dapat dipertimbangkan untuk diberi paten.

2. Diinformasikan bahwa famili permohonan paten ini telah diberi paten pada kantor paten Eropa dengan nomor publikasi 3 161 028 B.;
5. Bahwa PEMOHON BANDING telah menanggapi Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I Nomor HKI-3-HI.05.02.01.P00201608807-TA tanggal 24 Januari 2019 melalui surat Nomor Ref.: 114055G127 tertanggal 24 April 2019 (Bukti-**P5**), yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama BASF SE yang dalam hal ini memilih kedudukan hukum pada kuasanya Marolita Setiati yang berkantor di PT Spruson Ferguson Indonesia, Graha Paramita, lantai 3B, Zona D, Jalan Denpasar Raya, Blok D2 Kav. 8, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, dengan ini hendak menyampaikan TANGGAPAN HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP I atas surat HKI-3-HI.05.02.01.P00201608807-TA tanggal 24 Januari 2019, sebagai berikut:

1. Kejelasan pengungkapan invensi

Untuk memperjelas invensi ini, seluruh istilah telah diperbaiki dengan mengacu pada penggunaan yang umum untuk teknologi terkait dan sesuai dengan saran dari Pemeriksa pada butir 1 dari Hasil Pemeriksaan Tahap I. Istilah asing yang tidak memiliki padanan dicetak miring. Perbaikan telah dilakukan secara menyeluruh pada deskripsi, klaim, abstrak dan gambar. Judul juga telah diperbaiki dari sebelumnya:

2. Tanggapan

Dalam angka 1 hasil pemeriksaan tahap I, pemeriksa menyatakan bahwa klaim 1-15 telah memiliki kebaruan dan mengandung langkah inventif.

Bersama ini kami sampaikan:



1. Tiga rangkap deskripsi (halaman 1-40), klaim (halaman 41-44, klaim 1-15), dan abstrak (halaman 45) dalam Bahasa Indonesia;
2. CD yang berisi deskripsi, klaim, abstrak dan gambar tersebut.

Jika masih ada perbaikan yang harus kami lakukan, kami sangat menghargai jika kekurangan dapat disampaikan melalui surat elektronik kami di: Marolita.Anwar@gmail.com atau melalui telepon pada nomor: 0815 1908 0964.

Kami harap dengan ditanggapinya Hasil Pemeriksaan Substantif tahap pertama ini, kami harap Pemeriksa akan menerbitkan Notice of Allowance atau Hasil Pemeriksaan Substantif tahap selanjutnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan untuk dapat diketahui. Untuk dan atas kerja sama yang telah terbina dengan baik selama ini, kami ucapkan terima kasih.;

6. Bahwa PEMOHON BANDING menyampaikan 15 klaim yang mengacu pada dokumen paten EP 3 161 028 B1 (Bukti-**P6**).
7. Bahwa PEMOHON BANDING telah menerima surat Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201608807-DP tanggal 13 Mei 2019 terkait perihal Pemberitahuan dapat diberi Paten (Bukti-**P7**).
8. Bahwa setelah menerima surat Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201608807-DP tanggal 13 Mei 2019 terkait perihal Pemberitahuan dapat diberi Paten, PEMOHON BANDING menyadari terdapat kesalahan penterjemahan pada beberapa halaman uraian deskripsi dari dokumen PCT/EP2015/064196 dalam Bahasa Jerman (Bukti-**P8**) yang telah diterjemahkan ke dalam dokumen Bahasa Inggris (Bukti-**P9**) yang mengakibatkan kesalahan penterjemahan dalam dokumen Bahasa Indonesia (deskripsi awal) (Bukti-**P10**) pada saat pengajuan permohonan paten tanggal 20 Desember 2016. Kesalahan penterjemahan tersebut belum dikoreksi pada saat penyampaian tanggapan terhadap hasil pemeriksaan substantif tahap awal yang mengacu pada dokumen paten EP 3 161 028 B1 dengan 15 klaim pada tanggal 24 April 2019. Namun, koreksi terhadap kesalahan penterjemahan tersebut telah dilakukan pada dokumen paten EP 3 161 028 B1 dalam Bahasa Jerman.
9. Bahwa, PEMOHON BANDING bermaksud melakukan koreksi sesuai dengan koreksi yang telah dilakukan pada dokumen paten EP 3 161 028 B1 dan koreksi atas kesalahan penulisan yang juga masih tercantum dalam dokumen paten EP 3 161 028 B1. Tabel 1 di bawah ini menjelaskan koreksi yang dimaksud.



B. TENTANG KOREKSI ATAS DESKRIPSI

No	Deskripsi Awal/Granted IDP58613	Deskripsi Koreksi	Alasan	Dokumen Pendukung
1	Hal.1, baris 17 Monomer a) dan b)	Hal. 1 baris 17 Monomer b) dan c)	Kesalahan penterjemahan dokumen PCT/EP2015/06419 6 yang diajukan dalam Bahasa Jerman ke dalam Bahasa Inggris yang mengakibatkan kesalahan penterjemahan dalam Bahasa Indonesia	Hal. 1 baris 10 EP 3 161 028 B1 Terjemahan hal.1 baris 14 <i>Monomer b) dan c)</i>
2	Hal.7, baris 26 Monomer a) dan b)	Hal. 7 baris 30 Monomer a)	Kesalahan penterjemahan dokumen PCT/EP2015/06419 6 yang diajukan dalam Bahasa Jerman ke dalam Bahasa Inggris yang mengakibatkan kesalahan penterjemahan dalam Bahasa Indonesia	Hal. 4 baris 37 EP 3 161 028 B1 Terjemahan hal.5 baris 23 <i>Monomer a)</i>
3	Hal.24, baris 1-3 0,5 hingga 10% berat, disukai 2 hingga 8% berat, <u>khususnya disukai 25 sampai 34% berat,</u> berdasarkan campuran monomer total, dari sekurangnya satu monomer (c),	Hal. 23 baris 37-38 0,5 hingga 10% berat, disukai 2 hingga 8% berat, berdasarkan campuran monomer total, dari sekurangnya satu monomer (c),	Walalaupun <u>khususnya disukai 25 sampai 34% berat</u> masih tercantum pada hal.11 baris 19- 20 (terjemahan hal.16 baris 38-39), namun amandemen yang dilakukan pada Hal. 24, baris 1-3 yaitu <u>khususnya disukai 25 sampai 34% berat</u> tidak termasuk dalam lingkup perwujudan yang lebih luas dari 0,5 sampai 10% berat.. Dengan demikian, PEMOHON meyakini bahwa frasa yang tertulis tersebut <u>merupakan kesalahan penulisan semata dan karenanya telah dihapus dalam uraian deskripsi Bahasa Indonesia</u>	Hal. 11 baris 19-20 EP 3 161 028 B1 Terjemahan hal.16 baris 38- 39 <i>0.5 to 10% by weight, preferably to 2 to 8% by weight, <u>particularly preferably 25 to 34% by weight,</u> based on the total monomer mixture, of the at least one monomer (c).</i>

10. Bahwa, PEMOHON BANDING juga menyampaikan uraian deskripsi, yang telah dikoreksi beserta klaim dan abstrak (Bukti-P11).



11. Bahwa, PEMOHON BANDING juga menyampaikan Salinan Sertifikat Patent IDP000 058 613 beserta uraian deskripsi, klaim dan abstrak yang telah diberi paten (Bukti-**P12**).

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah PEMOHON BANDING kemukakan di atas, maka dengan ini memohon kepada Majelis Komisi Banding Paten untuk mengabulkan permohonan banding PEMOHON BANDING;

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

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah diberi Patennya pada tanggal 13 Mei 2019 dan Permohonan Banding Koreksi atas deskripsi Paten Nomor IDP000058613 yang berjudul “KOPOLIMER MENGANDUNG MONOMER OKSAZOLIN DAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI PERANGKAI SILANG” diajukan pada tanggal 12 Agustus 2019 sehingga permohonan banding ini masih masuk dalam masa jangka waktu pengajuan banding 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 Pemohon Banding telah melakukan perbaikan permohonan bandingnya yang pertama pada tanggal 26 September 2019 dan yang kedua/terakhir pada tanggal 22 Oktober 2020. Majelis memutuskan untuk menggunakan perbaikan terakhir permohonan banding yaitu tanggal 22 Oktober 2020 sebagai dasar pemeriksaan bandingnya.
3. Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan Majelis terhadap Paten Nomor IDP000058613 yang hasilnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa koreksi dilakukan dengan mengubah ungkapan pada halaman 1 baris 17 deskripsi yang diberi paten dari semula “monomer a) dan b)” menjadi “monomer b) dan c)”, koreksi ini tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan fakta dan data yang ada, pada halaman 1 baris 17 deskripsi yang diberi paten tidak dijumpai ungkapan “monomer a) dan b)”.
 - b. Bahwa koreksi dilakukan dengan mengubah ungkapan pada halaman 7 baris 26 deskripsi yang diberi paten dari semula “monomer a) dan b)” menjadi “monomer a)”, koreksi ini tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan fakta dan data yang ada, pada halaman 1 baris 26 deskripsi yang diberi paten tidak dijumpai ungkapan “monomer a) dan b)”.
 - c. Bahwa koreksi dilakukan dengan menghapus ungkapan “**khususnya disukai 25 sampai 34% berat,**” dari ungkapan semula “0,5 hingga 10% berat, disukai 2 hingga 8% berat, **khususnya disukai 25 sampai 34% berat,** berdasarkan campuran monomer total, dari sekurangnya satu monomer (c)”



pada halaman 24 baris 1-3 deskripsi yang diberi paten, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 69 Ayat (4) dan (5) Undang-undang nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

4. Menimbang berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 3, Majelis Banding berkesimpulan Permohonan Banding Koreksi atas Deskripsi Paten Paten Nomor IDP000058613 yang diajukan oleh Pemohon menolak sebagian yaitu rumusan pada angka 3 huruf a dan huruf b dan menerima sebagian sebagaimana rumusan pada angka 3 huruf c.

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

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

- 1. Menerima sebagian Permohonan Banding Nomor Registrasi 65/KBP/IV/2019 terhadap Koreksi atas Deskripsi dalam Paten Nomor IDP000058613 yang berjudul “KOPOLIMER MENGANDUNG MONOMER OKSAZOLIN DAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI PERANGKAI SILANG” dengan menghapus ungkapan “khususnya disukai 25 sampai 34% berat,” dari ungkapan semula “0,5 hingga 10% berat, disukai 2 hingga 8% berat, khususnya disukai 25 sampai 34% berat, berdasarkan campuran monomer total, dari sekurangnya satu monomer (c)” pada halaman 24 baris 1-3 deskripsi yang diberi paten.**
- 2. Menolak sebagian Permohonan Banding Nomor Registrasi 65/KBP/IV/2019 terhadap Koreksi atas Deskripsi dalam Paten Nomor IDP000058613 yang berjudul “KOPOLIMER MENGANDUNG MONOMER OKSAZOLIN DAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI PERANGKAI SILANG” yaitu:**
 - 2.1. koreksi terhadap perubahan ungkapan pada halaman 1 baris 17 deskripsi yang diberi paten dari semula “monomer a) dan b)” menjadi “monomer b) dan c)”;** dan
 - 2.2. koreksi terhadap perubahan ungkapan pada halaman 7 baris 26 deskripsi yang diberi paten dari semula “monomer a) dan b)” menjadi “monomer a)”.**
- 3. Memerintahkan Menteri untuk mengubah deskripsi lampiran sertifikat Paten IDP000058613 yang berjudul “KOPOLIMER MENGANDUNG MONOMER OKSAZOLIN DAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI PERANGKAI SILANG” sebagaimana diuraikan pada angka 1 dan angka 2 putusan ini.**
- 4. Memerintahkan Menteri untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan Majelis Banding.**



Demikian diputuskan dan diumumkan dalam Sidang Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten pada hari Kamis, 18 Februari 2021 oleh Majelis Banding Paten yang terdiri dari: Virda Septa Fitri, S.T., MLS. sebagai Ketua Majelis Banding dengan anggota Majelis Banding sebagai berikut: Dra. Sri Sulistyani, M.Si.; Parlagutan Lubis, S.H., M.H.; Prof. Dr. Ir. Anondho Wijanarko, M.Eng. dan Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng. dengan dihadiri oleh Maryeti Pusporini., S.H., M.Si. sebagai Sekretaris Komisi Banding.

Jakarta, 18 Februari 2021

Ketua Majelis



Virda Septa Fitri, S.T., MLS.

Anggota Majelis

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sri Sulistyani'.

Dra. Sri Sulistyani, M.Si.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Parlagutan Lubis'.

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Anondho Wijanarko'.

Prof. Dr. Ir. Anondho Wijanarko, M.Eng.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Muhamad Sahlan'.

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

Sekretaris Komisi Banding

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Maryeti Pusporini'.

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