



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KOMISI BANDING PATEN

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

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor: **W** /TOLAK/KBP/2020

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 W00201102715 yang berjudul "PERALATAN DAN METODE UNTUK MENGGKOMBINASIKAN KOMPONEN-KOMPONEN UNTUK ARTIKEL-ARTIKEL MEROKOK" dengan Nomor: Reg. 49/KBP/IV/2018 yang diajukan oleh PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. melalui Kuasa Pemohon Banding Annisa Am Badar, S.H. LL.M. dari Kantor Am Badar & Partners kepada Komisi Banding Paten tanggal 11 Oktober 2018 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut: -----

Nomor Permohonan : W00201102715; -----
Judul Invensi : PERALATAN DAN METODE UNTUK
MENGGKOMBINASIKAN KOMPONEN-
KOMPONEN UNTUK ARTIKEL-
ARTIKEL MEROKOK; -----
Pemohon Paten : PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.; -----
Alamat Pemohon : Quai Jeanrenaud 3, CH-2000
Nuechatel, SWITZERLAND; -----
Konsultan KI : Annisa Am Badar, S.H. LL.M.
(NKHKI 026-2006) -----
Alamat : Jl. Wahid Hasyim No. 14, Jakarta 10340

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon. -----

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Nomor W00201102715 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. Bahwa Pemohon Banding PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. adalah pemilik yang sah atas paten "PERALATAN DAN METODE

UNTUK MENGGKOMBINASIKAN KOMPONEN-KOMPONEN UNTUK ARTIKEL-ARTIKEL MEROKOK”;

- b. Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan paten “PERALATAN DAN METODE UNTUK MENGGKOMBINASIKAN KOMPONEN-KOMPONEN UNTUK ARTIKEL-ARTIKEL MEROKOK” pada tanggal 27 Juli 2011 untuk 10 klaim invensi yang menggunakan Hak Prioritas dari Negara Eropa dengan Nomor Pencatatan Internasional No. PCT/IB2009/007953 tertanggal 29 Desember 2009, dengan Nomor Permohonan W00201102715 (Bukti **P-1**);
- c. Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Substantif Paten pada tanggal 29 November 2012 (Bukti **P-2**);
- d. Bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif (Tahap I) Nomor HKI-3-HI.05.02.011503 tertanggal 18 Maret 2015 (Bukti **P-3**), yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP I
Nomor Permohonan: W00201102715

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 - 33 asli seperti saat diajukan,
halaman
deskripsi, - surat saudara tanggal :
halaman
- [X] klaim, nomor 1 - 10 asli seperti saat diajukan;
klaim, nomor - surat saudara tanggal :
- [X] gambar, nomor 1 - 6 asli seperti saat diajukan;
gambar, nomor surat saudara tanggal :

Hal-hal yang harus diperhatikan:

- 1. Beberapa pengungkapan invensi di dalam deskripsi dan klaim permohonan paten ini masih belum jelas (Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten), seperti : (h= halaman, b=baris)

*h1 b10, kata "artikel-artikel", agar diperbaiki menurut kaidah bahasa Indonesia yang benar.

*h1 b19, kata "arah perjalanan", agar diperbaiki menurut kaidah bahasa Indonesia yang benar.

*h2 b14, kata "mengumkan", agar diperbaiki menurut kaidah bahasa Indonesia yang benar.

*h2 b19, kata "diskret", harap diperbaiki menurut kaidah bahasa Indonesia yang benar.

*h3 b17, kata "potongan-mulut", harap diperbaiki menurut kaidah bahasa Indonesia yang benar.

Hal-hal tersebut di atas adalah sebagian dari ketidak-jelasan yang dapat diinformasikan kepada Saudara. Dalam hal ini perlu diteliti lagi secara keseluruhan sehingga kesalahan serupa tidak terdapat di dalam deskripsi, klaim dan abstrak.

2. Permohonan paten W-00201102715 ini diajukan melalui prioritas dari Eropa dengan Nomor EP 08254189-7 tanggal 30 Desember 2008 , dimana hasil penelusuran di dapat dokumen pemberian paten Jepang dengan nomor JP 5442767 B2 tanggal 12 Maret 2014 yang mempunyai nomor prioritas dan aplikasi yang sama dengan W-00201102715, sehingga dapat dijadikan acuan guna memperbaiki permohonan paten ini.
 3. Apabila Saudara setuju dengan poin 1&2 di atas, agar segera dikirimkan hasil perbaikannya dalam rangkap 3 (tiga) termasuk gambar-gambar dan disket untuk pemeriksaan selanjutnya.;
- e. Bahwa berdasarkan surat Nomor 189.PT.061-05-11-HKI tanggal 18 Juni 2015 Pemohon Banding telah mengajukan Permohonan Perpanjangan Waktu untuk menyampaikan tanggapan hasil pemeriksaan substantif tahap 1 selama 2 bulan hingga tanggal 18 Agustus 2015 (Bukti **P-4**);
- f. Bahwa berdasarkan surat Nomor 200.PT.061-05-11-HKI tanggal 29 Juni 2015, Pemohon Banding memberikan tanggapan terhadap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I (Bukti **P-5**), yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Menyambung surat kami tertanggal 18 Juni 2015 mengenai perpanjangan waktu dan menanggapi surat Bapak No. HKI-3-HI.05.02.01.1503 tertanggal 18 Maret 2015 mengenai pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap I untuk permohonan paten tersebut di atas, bersama ini kami beritahukan bahwa klien kami ingin melanjutkan permohonan ini sesuai dengan klaim original, dimana klaim original tersebut sama dengan klaim yang diajukan di Jepang dengan No. JP 5442767 B2. Berikut kami lampirkan terjemahan bahasa Inggris klaim dan halaman depan dokumen Jepang tersebut.
- Mengenai perbaikan deskripsi akan kami kirimkan dalam surat terpisah agar segera dapat diberi paten.;
- g. Bahwa Bukti surat Nomor 099.PT.061-05-11-HKI tanggal 10 Juli 2015, Pemohon Banding mengirimkan perbaikan deskripsi dalam 3 rangkap dan CD (Bukti **P-6**);
- h. Bahwa Bukti Surat Nomor 357.PT.061-05-11-HKI tanggal 11 November 2015 perihal Reminder Surat Pemberitahuan Dapat Diberi Paten No. W-00201102715 (Bukti **P-7**);

- i. Bahwa Bukti Surat Nomor 081.PT.061-05-11-HKI tanggal 10 Februari 2016 perihal Reminder Surat Pemberitahuan Dapat Diberi Paten No. W-00201102715 (Bukti **P-8**);
- j. Bahwa Bukti Surat Nomor 103.PT.061-05-11-HKI tanggal 08 April 2016 perihal Reminder Surat Pemberitahuan Dapat Diberi Paten No. W-00201102715 (Bukti **P-9**);
- k. Bahwa Bukti Surat Nomor 522.PT.041-03-11-H-KI tanggal 31 Juli 2017 perihal Reminder Penerbitan Pemberitahuan dapat diberi Paten (Bukti **P-10**);
- l. Bahwa Bukti Surat Nomor 345.PT.061-05-11-HKI tanggal 23 Oktober 2017 perihal Reminder Notifikasi Dapat Diberi Paten Untuk Permohonan No. W00201102715 (Bukti **P-11**);
- m. Bahwa Bukti Surat Nomor 051.PT.061-05-11-HKI tanggal 09 April 2018 perihal Reminder Notifikasi Dapat Diberi Paten Untuk Permohonan No-W00201102715 (Bukti **P-12**);
- n. Bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap II Nomor HKI-3-HI.05.02.02.W00201102715-TL tertanggal 14 Maret 2018 (Bukti **P-13**), yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP II

Nomor Permohonan: W00201102715

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 – 33 asli seperti saat diajukan; |
| halaman | |
| deskripsi, | surat saudara tanggal : |
| halaman | |
| [X] klaim, nomor | 1- 10 asli seperti saat diajukan; |
| klaim, nomor | surat saudara tanggal : |
| [X] gambar, nomor | 1 - 6 asli seperti saat diajukan; |
| gambar, nomor | surat saudara tanggal : |

Hal-hal yang harus diperhatikan:

Melanjutkan surat Direktorat Paten No.HKI-3-HI.05.01.04.1156 tanggal 10 Maret 2015 yang secara umum menyatakan bahwa invensi yang Saudara ajukan melalui permohonan paten ini belum jelas, namun hingga batas waktu yang ditentukan (10 Juni 2015) belum juga ditanggapi, bahkan hingga surat ini ditulis. Untuk itu Saudara diperingatkan agar segera menanggapi surat Direktorat Paten tersebut secepatnya. Tanggapan tersebut harus sudah diterima Direktorat Jenderal KI up. Direktur Paten paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal surat ini. Apabila tidak ditanggapi sampai batas akhir surat ini dan atau tanggapan atau



perbaikan yang dilakukan masih dianggap tidak jelas, maka permohonan paten sederhana yang Saudara ajukan ini akan dipertimbangkan untuk dianggap ditarik kembali sesuai dengan Pasal 53 UU No.14 tahun 2001 Tentang Paten.;

- o. Bahwa Bukti Surat Nomor 049.PT.061-05-11-HKI tanggal 07 Mei 2018 perihal Tanggapan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap II Permohonan Paten (Bukti **P-14**), yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Menanggapi surat Bapak No. HKI-3-HI.05.02.02.W00201102715-TL tertanggal 14 Maret 2018 dimana pada surat tersebut Pemeriksa menyatakan bahwa klien kami belum menanggapi surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I.

Sebagaimana diketahui oleh Bapak bahwa kami telah menanggapi Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I pada surat kami No. 200.PT.061-05-11-HKI tanggal 29 Juni 2015 (Bukti P-1) dimana pada surat tersebut klien kami ingin melanjutkan permohonan ini sesuai dengan klaim original (10 klaim) dikarenakan klaim original tersebut sama dengan klaim pada permohonan paten sepadan yang telah diberikan di Jepang dengan No. JP 5 442 767 B2.

Selanjutnya, kami juga telah mengirimkan perbaikan deskripsi 3 rangkap berdasarkan klaim original tersebut pada surat kami No.009.PT.061-05-11-HKI tanggal 10 Juli 2015 (Bukti P-2). Dengan demikian, klien kami akan tetap melanjutkan klaim permohonan paten ini sesuai dengan klaim original tersebut.

Demikian yang ingin kami sampaikan dan kami harap Bapak dapat segera menerbitkan Surat Pemberitahuan Dapat Diberi Paten untuk permohonan ini demi kepentingan klien kami.;

- p. Bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor HKI-3-HI.05.02.04.W00201102715-TP tertanggal 11 Juli 2018 (Bukti **P-15**), yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP AKHIR
(Penolakan Paten)
Nomor Permohonan: W00201102715

Alasan penolakan permohonan paten:

Mengacu kepada surat pemeriksaan Tahap I, tanggal 18 Maret 2015, dengan surat ref HKI-3-HI.05.02.01.1503 yang isi pokok surat tersebut memberitahukan bahwa :

Permohonan paten W-00201102715 ini diajukan melalui prioritas dari Eropa dengan Nomor EP 08254189-7 tanggal 30 Desember 2008, dimana hasil penelusuran didapat dokumen pemberian paten Jepang dengan nomor JP 5442767 B2 tanggal 12 Maret 2014 yang mempunyai nomor prioritas dan aplikasi yang sama

dengan W-00201102715, sehingga dapat dijadikan acuan guna memperbaiki permohonan paten ini.

Dimana klaim tersebut terdiri dari metode untuk mengkombinasikan dua atau lebih komponen yang berbeda untuk produksi artikel-artikel rokok....., yang terdiri dari tahap-tahap:

mengumpun....;

memadatkan...;

masing-masing....;

membungkus....;

memotong....;

Klaim tersebut terlalu luas atau umum tanpa ada fitur-fitur atau yang dicirikan, sehingga klaim tidak jelas sesuai Pasal 56 ayat 1, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) tentang Paten.

Selanjutnya Saudara Pemohon mengirimkan surat pada tanggal 9 April 2018, yang isi pokok surat saudara tersebut, dimana deskripsi dan klaim masih sama seperti deskripsi dan klaim terdahulu atau orginal.

Dengan demikian, klaim 1-10 amandemen yang dilampirkan tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Oleh karenanya, klaim 1 - 10 permohonan paten ini tidak memenuhi Pasal 56 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, permohonan paten ini dipertimbangkan untuk ditolak.;

q. Bahwa Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding ini dikarenakan Pemohon Banding ingin melanjutkan Permohonan Paten W00201102715 berdasarkan klaim-klaim original dimana klaim original tersebut sama dengan klaim yang diberi paten di Jepang dengan No. JP-5442767-B2, dan Pemohon Banding menyampaikan kronologi sebagai berikut:

1. Dalam hal ini, Pemohon Banding sangat keberatan dengan penolakan permohonan paten No. W-00201102715 yang didasarkan pada Pasal 35 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.
2. Bahwa dengan ini Pemohon Banding sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Pemeriksa Kantor KI yang menilai klaim-klaim pada permohonan W-00201102715 dianggap terlalu luas atau umum tanpa ada fitur-fitur atau yang dicirikan.
3. Bahwa sebagaimana dapat dilihat, Klaim original pada permohonan ini telah sama dengan klaim yang diberi paten di Jepang dengan No. JP 5 442 767 B2 sejumlah 10 buah.

4. Dalam hal ini, Pemohon Banding masih sangat berminat dengan permohonan paten ini dan Pemohon banding memutuskan untuk mengajukan permohonan banding ini untuk melanjutkan permohonan ini berdasarkan klaim original (10 klaim).
5. Dalam hal ini, Pemohon Banding melampirkan Dokumen Paten Padanan Jepang No. JP 5 442 767 B2 (Terjemahan Bahasa Inggris dari Halaman Depan Paten dan klaim) tersebut diatas beserta deskripsi dalam 3 rangkap berdasarkan klaim original (10 klaim) sebagai bahan pemeriksaan dan pertimbangan di Komisi Banding Paten (Bukti **P-16**).
6. Dalam hal ini, Pemohon Banding melampirkan Terjemahan Bahasa Indonesia dari Klaim Awal yang diajukan pada saat menanggapi Surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I (10 klaim) tersebut diatas beserta deskripsi dalam 3 rangkap sebagai bahan pemeriksaan dan pertimbangan di Komisi Banding Paten (Bukti **P-17**).
7. Dalam hal ini, Pemohon Banding melampirkan Matriks Klaim dalam Bahasa Inggris dari Klaim awal, Klaim yang diajukan pada saat menanggapi Surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I, dan Klaim yang diajukan bersama dengan pengajuan banding dalam 3 rangkap sebagai bahan pemeriksaan dan pertimbangan di Komisi Banding Paten (Bukti **P-18**).
8. Dalam hal ini, Pemohon Banding melampirkan Matriks Klaim dalam Bahasa Indonesia dari Klaim awal, Klaim yang diajukan pada saat menanggapi Surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I, dan Klaim yang diajukan bersama dengan pengajuan banding dalam 3 rangkap sebagai bahan pemeriksaan dan pertimbangan di Komisi Banding Paten (Bukti **P-19**).

Dengan kronologi tersebut diatas, Pemohon banding meyakini bahwa permohonan paten No. W-00201102715 dapat diproses kembali berdasarkan klaim original, dikarenakan:

1. Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016 Paragraf 1 mengenai permohonan banding terhadap penolakan Permohonan, Pasal 68 dimana pada ayat 1 berbunyi, "Permohonan banding terhadap penolakan Permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan.". Sehingga batas waktu pengajuan Permohonan Banding untuk Permohonan Paten No. W-00201102715 adalah 11 Oktober 2018.
2. Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016 Paragraf 1 mengenai permohonan banding terhadap penolakan Permohonan, Pasal 68 dimana pada ayat 4 dan 4 berbunyi,

(4) Dalam permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diuraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan Permohonan.

(5) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak merupakan alasan atau penjelasan baru yang memperluas lingkup Invensi.

Dimana pengajuan Permohonan Banding untuk Permohonan Paten No. W-00201102715 adalah masih dalam ruang lingkup invensi dan masih masuk pada pembatasan lingkup klaim sebagaimana sesuai dengan Pasal 68 ayat 4 dan 5 UU No. 13 Tahun 2016 Paragraf 1 dan masih dalam batas waktu untuk mengajukan Permohonan Banding.

II. Berdasarkan data-data dan fakta yang ada dalam dokumen Permohonan Paten No. W00201102715 dari Termohon sebagai berikut:

a. Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor W00201102715 yang di keluarkan Termohon melalui surat Nomor HKI-3-HI.05.02.04.W00201102715-TP tertanggal 11 Juli 2018, isinya Termohon menyampaikan alasan-alasan Penolakan sebagai berikut:

Alasan penolakan permohonan paten:

Mengacu kepada surat pemeriksaan Tahap I, tanggal 18 Maret 2015, dengan surat ref HKI-3-HI.05.02.01.1503 yang isi pokok surat tersebut memberitahukan bahwa :

Permohonan paten W-00201102715 ini diajukan melalui prioritas dari Eropa dengan Nomor EP 08254189-7 tanggal 30 Desember 2008, dimana hasil penelusuran didapat dokumen pemberian paten Jepang dengan nomor JP 5442767 B2 tanggal 12 Maret 2014 yang mempunyai nomor prioritas dan aplikan yang sama dengan W-00201102715, sehingga dapat dijadikan acuan guna memperbaiki permohonan paten ini.

Dimana klaim tersebut terdiri dari metode untuk mengkombinasikan dua atau lebih komponen yang berbeda untuk produksi artikel-artikel rokok....., yang terdiri dari tahap-tahap:
mengumpan....;
memadatkan...;
masing-masing....;
membungkus....;
memotong....;

Klaim tersebut terlalu luas atau umum tanpa ada fitur-fitur atau yang dicirikan, sehingga klaim tidak jelas sesuai pasal 56 ayat 1, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) tentang Paten.

Selanjutnya saudara pemohon mengirimkan surat pada tanggal 9 April 2018, yang isi pokok surat saudara tersebut, dimana deskripsi

dan klaim masih sama seperti deskripsi dan klaim terdahulu atau original.

Dengan demikian, klaim 1-10 amandemen yang dilampirkan tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Oleh karenanya, klaim 1 - 10 permohonan paten ini tidak memenuhi Pasal 56 Undang-undang 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 11 Juli 2018 dan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten nomor W00201102715 dengan judul invensi “PERALATAN DAN METODE UNTUK MENKOMBINASIKAN KOMPONEN-KOMPONEN UNTUK ARTIKEL-ARTIKEL MEROKOK” diajukan pada tanggal 11 Oktober 2018 sehingga permohonan banding ini masih dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap Penolakan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis terhadap alasan penolakan Termohon pada Surat Pemberitahuan Penolakan No. HKI-3-HI.05.02.04.W00201102715-TP tertanggal 11 Juli 2018, sebagai berikut:
 - a. Bahwa spesifikasi permohonan paten lengkap yang berupa deskripsi dan klaim serta gambar yang menjadi obyek penolakan sebagaimana disampaikan pada Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan No. HKI-3-HI.05.02.04.W00201102715-TP tertanggal 11 Juli 2018 tersebut adalah spesifikasi permohonan paten yang disampaikan pada tanggal 07 Mei 2018 melalui surat tanggapan Pemohon Paten No. 049.PT.061-05-11-HKI perihal Tanggapan terhadap Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap I No. HKI-3-HI.05.02.01.1503 tanggal 18 Maret 2015;
 - b. Bahwa di dalam Surat Pemberitahuan Penolakan No. HKI-3-HI.05.02.04.W00201102715-TP tertanggal 11 Juli 2018 tersebut disampaikan:

Mengacu kepada surat pemeriksaan Tahap I, tanggal 18 Maret 2015, dengan surat ref HKI-3-HI.05.02.04.1503 yang isi pokok surat tersebut memberitahukan bahwa :Permohonan paten W00201102715 ini diajukan melalui prioritas dari Eropa dengan Nomor EP 08254189-7 tanggal 30 Desember 2008 , dimana hasil penelusuran didapat dokumen pemberian paten Jepang dengan nomor JP 5442767 82 tanggal 12 Maret 2014 yang mempunyai nomor prioritas dan aplikan yang sama dengan W-00201102715, sehingga dapat dijadikan acuan guna memperbaiki permohonan paten ini. Dimana klaim tersebut terdiri dari metode untuk mengkombinasikan dua atau lebih komponen yang berbeda

untuk produksi artikel-artikel rokok....., yang terdiri dari tahap-tahap:

mengumpun....;
memadatkan....;
masing-masing....;
membungkus....;
memotong....;

Klaim tersebut terlalu luas atau umum tanpa ada fitur-fitur atau yang dicirikan, sehingga klaim tidak jelas sesuai pasal 56 ayat 1, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) tentang Paten. Selanjutnya saudara pemohon mengirimkan surat pada tanggal 9 April 2018, yang isi pokok surat saudara tersebut, dimana deskripsi dan klaim masih sama seperti deskripsi dan klaim terdahulu atau orignal. Dengan demikian, klaim 1-10 amandemen yang dilampirkan tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Oleh karenanya, klaim 1 - 10 permohonan paten ini tidak memenuhi Pasal 56 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, permohonan paten ini dipertimbangkan untuk ditolak.

c. Bahwa kemudian Majelis Komisi Banding Paten melakukan pemeriksaan atas permohonan banding Nomor Reg. 49/KBP/IV/2018 untuk permohonan Paten Nomor W00201102715 tersebut dengan jumlah klaim 1-10 yang disampaikan pada tanggal 7 Mei 2018 dan hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan paten ini menggunakan hak prioritas dari Negara Eropa Permohonan Internasional No. PCT/IB2009/007953 tertanggal 29 Desember 2009.
- 2) Bahwa Invensi yang sama dengan prioritas yang sama juga dimohonkan pada Kantor Paten Jepang dan telah diputus untuk diberi paten dengan nomor publikasi paten JP 5 442 767 B2.
- 3) Bahwa Termohon melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Tahap Pertama nomor HKI-3-HI.05.02.01.1503 tanggal 18 Maret 2015 telah menyampaikan:
 - a. adanya kekurangan-kekurangan, seperti kesalahan pengetikan, penerjemahan dan penggunaan istilah, dan
 - b. menginformasikan bahwa salah satu dari paten sepadan yang juga diajukan di Eropa (EP 08254189-7) dan Jepang (JP 5 442 767 B2) yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan khususnya pada klaim.

- 4) Bahwa melalui surat nomor 200.PT.061-05-11-HKI tanggal 29 Juni 2015 Pemohon Banding menanggapi Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama tersebut dengan menyampaikan bahwa klaim awal 1-10 telah sama dengan klaim dari paten Jepang JP-5442767-B2, selain memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang jelas.
- 5) Bahwa selanjutnya Pemeriksaan secara substantif dilakukan terhadap klaim 1-10 yang disampaikan melalui surat no. 200.PT.061-05-11-HKI pada tanggal 29 Juni 2015 tersebut yang memiliki 2 (dua) buah klaim mandiri, yaitu klaim 1 yang berupa klaim metode untuk mengkombinasikan dua atau lebih komponen yang berbeda untuk produksi benda-benda merokok dan klaim 6 yang berupa klaim peralatan untuk melaksanakan metode tersebut.

Klaim 1 berbunyi:

Metode untuk mengkombinasikan dua atau lebih komponen yang berbeda untuk produksi benda-benda merokok, dimana sedikitnya satu komponen tidak dapat terpotong dengan bersih, metode terdiri dari tahap-tahap:

mengumpan aliran komponen-komponen di sepanjang jalur pengantaran bergerak (209);

memadatkan aliran komponen-komponen ke dalam kelompok-kelompok dari dua atau lebih komponen yang berbeda,

masing-masing kelompok berhubungan dengan benda merokok yang berlainan, dimana komponen-komponen didalam kelompok berbatasan satu sama lain dan dimana ada ruang yang ditetapkan sebelumnya antara kelompok depan komponen dan kelompok belakang komponen;

membungkus komponen-komponen dalam jaringan material; dan

memotong jaringan material di masing-masing ruang antara kelompok komponen.

Klaim 6 berbunyi:

Peralatan (201) untuk mengkombinasikan dua atau lebih komponen yang berbeda untuk produksi benda-benda merokok, dimana sedikitnya satu komponen tidak dapat terpotong dengan bersih, peralatan tersebut terdiri dari:

sarana pengumpan (203a, 205a, 207a) untuk mengumpan aliran komponen-komponen di sepanjang jalur pengantaran bergerak (209);



sarana pematat (210) untuk memadatkan aliran komponen-komponen ke dalam kelompok-kelompok dari dua atau lebih komponen yang berbeda, masing-masing kelompok berhubungan dengan benda merokok yang berlainan, dimana komponen-komponen didalam kelompok berbatasan satu sama lain dan dimana ada ruang yang ditetapkan sebelumnya antara kelompok depan komponen dan kelompok belakang komponen;

sarana pembungkus (217) untuk membungkus komponen-komponen dalam jaringan material; dan

sarana pemotong (223) untuk memotong jaringan material di masing-masing ruang antara kelompok komponen.

6) Bahwa Klaim 1 - 10 tersebut sama dengan klaim paten Jepang nomor JP-5442767-B2.

7) Bahwa Invensi yang sama juga telah diberikan patennya pada:

a. Kantor Paten Kanada dengan nomor CA 2746517 C,

b. Kantor Paten China dengan nomor CN 102271543 B,

c. Kantor Paten Eropa dengan nomor EP 2381806 B1.

8) Bahwa, Klaim 1 - 10 tersebut tidak luas, tidak umum dan memiliki ciri khusus atau fitur, yaitu

mengumkan aliran komponen-komponen di sepanjang jalur pengantaran bergerak (209);

memadatkan aliran komponen-komponen ke dalam kelompok-kelompok dari dua atau lebih komponen yang berbeda,

masing-masing kelompok berhubungan dengan benda merokok yang berlainan, dimana komponen-komponen didalam kelompok berbatasan satu sama lain dan dimana ada ruang yang ditetapkan sebelumnya antara kelompok depan komponen dan kelompok belakang komponen;

membungkus komponen-komponen dalam jaringan material; dan

memotong jaringan material di masing-masing ruang antara kelompok.

9) Bahwa dokumen-dokumen yang dijadikan pembanding oleh Kantor Paten Jepang saat melakukan pemeriksaan substantif juga dipergunakan oleh Majelis sebagai dokumen pembanding dalam pemeriksaan banding ini yaitu:

D1: JP H 06 - 189733A mengungkapkan:

Suatu metode untuk memproduksi rokok yang meliputi:

- (a) mempersiapkan suatu elemen bahan-bakar dengan material penginsulasi panas;
- (b) mempersiapkan suatu bagian tabung bawah; dan
- (c) membungkus elemen bahan-bakar dengan material penginsulasi panas dan bagian tabung bawah. Menggabungkan dengan membentuk bagian bahan-bakar/substrat,
- (d) mempersiapkan rol dari pengisi potongan tembakau,
- (e) mempersiapkan suatu sumbat tembakau yang memiliki kertas rokok,
- (f) menggabungkan rol pengisi potongan tembakau dan rokok yang memiliki sumbat kertas rokok dengan membungkusnya dengan suatu pembungkus untuk membentuk suatu bagian rokok; dan
- (g) membentuk suatu bagian tabung dasar dari bagian bahan-bakar/dasar. Mengatur bagian bahan-bakar/substrat dengan bagian material tembakau seperti bagian bahan-bakar/substrat dan bagian material tembakau dibariskan dengan material rokok yang memiliki sumbat kertas rokok dari bagian material rokok; Menggabungkan bagian kokoa dengan pembungkus untuk membentuk unit tembakau/bahan-bakar,
- (h) mempersiapkan suatu elemen filter, dan
- (i) menggabungkan elemen filter dengan unit rokok/bahan-bakar untuk membentuk suatu rokok dengan filter.

D2: JP H 11 - 507234A mengungkapkan:

Suatu metode untuk memproduksi rokok yang memiliki bagian batang tembakau dan suatu bagian ujung filter, bagian batang tembakau tersebut meliputi suatu sumbat tembakau pada ujung lain dan suatu rongga di antara sumbat tembakau dan elemen tabung, metode tersebut meliputi langkah-langkah:

- Membentuk suatu batang tembakau menerus dengan menempatkan sumbat tembakau 2-up dan sumbat berongga 2-up dengan berjarak, saling bergantian dan membungkus bodi tembakau pada sumbat-sumbat terpisah tersebut;
- Memisahkan batang menerus tersebut pada titik tengah dari salah satu sumbat tembakau berurutan yang dipilih untuk membentuk sejumlah bagian batang tembakau 2-up;

- Membuat sepasang bagian batang tembakau secara individual dengan memisahkan setidaknya salah satu dari bagian-bagian batang tembakau 2-up;
- Memisahkan pasangan dari bagian batang tembakau individual tersebut untuk membentuk suatu ruang aksial yang ada di antara bagian-bagian batang tembakau tunggal yang terpisah;
- Membentuk sumbat-sumbat ujung filter 2-up;
- Membentuk batang rokok 2-up dengan menempatkan sumbat-sumbat ujung filter 2-up tersebut di antara pasangan yang terpisah dari bagian batang tembakau individu, dengan mempertemukan bagian batang tembakau individu dan sumbat ujung filter 2-up yang ditempatkan tersebut ke dalam hubungan berbatasan dan dengan selanjutnya membungkus kertas ujung pada sumbat ujung filter 2-up dan bagian yang dekat dari batasan tersebut, pasangan bagian batang tembakau individu, dan
- Memisahkan batang 2-up tersebut menjadi masing-masing rokok

D3: JP H 03 - 007569A dengan famili EP0395280A2 mengungkapkan:

Komponen-komponen yang relatif rentan untuk benda merokok dibungkus dengan suatu pembungkus dengan cara membawa suatu bagian permukaan yang diekspos aksial dari komponen ke dalam kontak lentur dengan *overwrap*, dan kemudian menggulung komponen tersebut pada sumbu memanjangnya sekali lagi oleh kontak lentur komponen. Benda merokok yang termasuk komponen sebelumnya sebagai komponen jauh dan setidaknya satu komponen dekat dibuat dengan, pertama-tama mensuplai sepasang komponen yang jauh dengan ujung-ujung jauhnya yang saling berhadapan satu sama lain dan menekan suatu penghenti di antaranya. *Overwrap* adalah celah yang paralel dengan penghenti sesaat sebelum penggunaan terhadap komponen jauh. Setelah *overwrapping*, komponen yang jauh di reorientasikan sehingga ujung-ujung jauhnya saling menjauh satu sama lain. Sepasang komponen yang dekat kemudian ditempatkan di antara komponen jauh, dan masing-masing komponen dekat digabungkan dengan komponen jauh yang terdekat dengan *overwrap* ujung.

D4: JP H 03 - 114470A mengungkapkan:

Suatu elemen, elemen bahan-bakar terpisah secara fisik dengan elemen bahan-bakar, perangkat untuk membentuk aerosol yang mencakup setidaknya satu bahan pembangkit aerosol, suatu

lapisan material pengisolasi panas yang mengelilingi setidaknya sebagian dari elemen bahan-bakar, dan lapisan material pengisolasi panas. Dimana pembungkus kertas secara fisik terpisah dan dikonfigurasi untuk ditinggalkan setidaknya sebagian yang tidak dirusak untuk membatasi aliran udara pada elemen bahan-bakar yang terbakar saat merokok.

Dengan demikian, jelas terlihat bahwa seluruh fitur invensi yang dimohonkan tidak diungkapkan di dalam masing-masing dari D1 – D4.

Demikian juga halnya, tidak ada pengajaran yang diperoleh sama dengan fitur invensi dengan menggabungkan setidaknya 2 (dua) dari dokumen-dokumen pembanding D1-D4.

3. Menimbang bahwa berdasarkan data-data dan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa untuk klaim 1 sampai dengan klaim 10 dari Permohonan Paten Nomor W00201102715 yang berjudul “PERALATAN DAN METODE UNTUK MENKOMBINASIKAN KOMPONEN-KOMPONEN UNTUK ARTIKEL-ARTIKEL MEROKOK” yang diajukan oleh Pemohon Banding memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten jo ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

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

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

- 1. Menerima klaim 1-10 Permohonan Banding Pemohon No. Reg. 49/KBP/IV/2018 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor W00201102715 dengan judul Invensi “PERALATAN DAN METODE UNTUK MENKOMBINASIKAN KOMPONEN-KOMPONEN UNTUK ARTIKEL-ARTIKEL MEROKOK”, sebagaimana terlampir dalam LAMPIRAN sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;**
- 2. Memerintahkan Menteri untuk menindaklanjuti hasil Putusan Majelis Banding untuk menerbitkan Sertifikat Paten.**
- 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, 27 Oktober 2020 oleh Majelis Banding yang terdiri dari: Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi M, DEA. sebagai Ketua Majelis Banding, dengan anggota Majelis Banding sebagai berikut: Ir. Aribudhi N. Suyono, M.IPL.; Aziz Saefulloh, S.T.; 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, 27 Oktober 2020

Ketua Majelis



METERAI
TEMPEL
CD769ALF09260236
6000
ENAM RIBURUPIAH

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

Anggota Majelis



Ir. Aribudhi N. Suyono, M.IPL



Aziz Saefulloh, S.T.

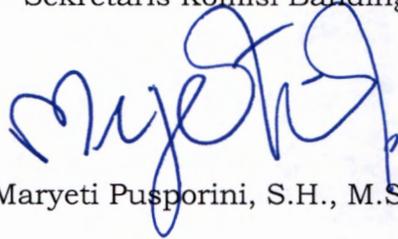


Parlagutan Lubis, S.H., M.H.



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

Sekretaris Komisi Banding



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