



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: **03**/HPS.PATEN/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 terhadap Keputusan Pemberian Paten Nomor IDP000057723 yang berjudul "ALAT PENGHANTARAN DENGAN PELEPASAN TERKONTROL UNTUK AKTIF VOLATIL" atas nama Pemegang Paten GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED dengan Tanggal Pemberian Paten 04 April 2019, yang telah diajukan Permohonan Bandingnya pada tanggal 09 Agustus 2019 oleh :

PT. SC Johnson and Son Indonesia suatu perseroan terbatas yang beralamat di Jl. Pulo Lentut No. 16, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur 13920, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON BANDING; -----

M E L A W A N

Godrej Consumer Products Limited suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara India yang berkedudukan di Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli (East), Mumbai - 400079, Maharashtra, India, dalam hal ini memilih kedudukan hukum pada Kantor Konsultan HKI PT Rouse Consulting International, yang beralamat di Suite 701, Pondok Indah Office Tower 2, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON BANDING; -----

Majelis Banding Paten ;

Telah membaca keseluruhan berkas dalam permohonan banding ini ;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di persidangan ;
Telah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;
Telah memeriksa seluruh permohonan banding ini di persidangan dengan seksama.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Banding melalui surat permohonan bandingnya yang diajukan melalui Kuasanya NUGRAHA BRATAKUSUMAH, S.Ant., Nomor Konsultan KI: 720-2014 yang bertindak berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2019 ke Komisi Banding Paten pada tanggal 09 Agustus 2019 dan dicatat dalam register No. 67/KBP/IV/2019, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

A. JANGKA WAKTU PENGAJUAN BANDING TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 70 AYAT 2 UU PATEN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 2 UU Paten telah mengatur:

“Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten diajukan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi Paten”

2. Bahwa Paten Milik Godrej telah diberikan paten oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Paten (“Kantor Paten”) pada tanggal 4 April 2019 sehingga pada saat ini pengajuan banding ini masih dalam jangka waktu dan tenggang waktu yang diatur dalam ketentuan Pasal 70 ayat 2 UU Paten dan sudah seharusnya permohonan banding ini diterima oleh Komisi Banding Paten.

B. LEGAL STANDING PENGAJUAN BANDING

Berdasarkan Pasal 70 ayat 1 UU Paten, PEMOHON merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan banding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON merupakan perusahaan yang memproduksi produk-produk perbekalan kesehatan rumah tangga, seperti produk-produk pembersih, pengharum udara hingga produk perawatan mobil dan motor.
2. Bahwa PEMOHON telah banyak memproduksi, memasarkan dan menjual produk-produk pengharum udara, salah satunya adalah produk “BAY FRESH POP SCENT, Air Freshener” yang memiliki keunggulan menghantarkan penguapan volatil secara berkala, berikut kami sampaikan salah satu foto produk tersebut:



3. Bahwa atas salah satu varian dari produk “BAY FRESH POP SCENT” tersebut, yaitu “BAY FRESH POP SCENT, Air Freshener, Clean”, PEMOHON telah menerima Surat Somasi tertanggal 19 Juni 2019

dari pihak Suryomucito & Co selaku kuasa hukum dari Godrej Consumer Products Limited (“Pihak Godrej”) atas dugaan penggunaan Paten Milik Godrej pada produk “BAY FRESH POP SCENT, Air Freshener, Clean” milik PEMOHON (Lampiran 2), sedangkan menurut hemat PEMOHON bahwa Paten Milik Godrej tersebut sudah dianggap sebagai milik umum (public domain) yang dapat digunakan oleh semua pihak.

4. Bahwa atas permintaan Pihak Godrej yang disampaikan dalam somasi tersebut, PEMOHON dengan segera menghentikan produksi dan menarik kembali produk “BAY FRESH POP SCENT, Air Freshener, Clean” sesuai yang telah disampaikan PEMOHON dalam surat tanggapan pada tanggal 2 Juli 2019 kepada Pihak Godrej (Lampiran 3) dan bukti surat himbauan serta berita acara penarikan produk dengan distributor resmi PEMOHON (Lampiran 4). Sebagai akibat dari penghentian produksi dan penarikan produk tersebut, maka PEMOHON tidak dapat melanjutkan bisnisnya dan telah mendapatkan kerugian materil yang sangat besar.

C. PATEN MILIK GODREJ TIDAK MEMILIKI UNSUR KEBARUAN

1. Bahwa dasar PEMOHON mengajukan permohonan banding ini dikarenakan Paten Milik Godrej tidak memiliki unsur kebaruan (lack of novelty), sehingga tidak dapat diberikan perlindungan paten sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 ayat 1 UU Paten yang mengatur:
“Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri”,
2. Bahwa Paten Milik Godrej telah terdaftar dengan klaim-klaim yang telah dilindungi di Indonesia, yaitu:

Klaim

- (1) Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol untuk mengeluarkan aktif volatil yang meliputi

substrat semi-kaku atau kertas berpori yang memiliki satu atau dua sisi pelapisan ekstrusi yang memiliki densitas 30-180 gsm dan laminasi yang terbuat dari polimer berpori yang memiliki ketebalan 10-85 gsm;

yang dicirikan bahwa dimana ketika pelapisan ekstrusi adalah pada satu sisi, mengurangi daerah berpori terpapar, dengan demikian mengendalikan pelepasan dan memperpanjang masa dari aktif volatil dan;

dimana ketika pelapisan ekstrusi adalah pada dua sisi, sisi dalam dari pelapisan berperan sebagai lapisan penyegel non-permeabel untuk penyerapan pewangi, dan sisi luar fungsi pelapisan permeabel untuk pengaturan dan pelepasan pewangi.

- (2) Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana diklaim dalam klaim 1, dimana substrat semi-kaku atau kertas berpori dipilih dari kertas maplitho, kertas poster, kertas sintetis, kertas glasin, selulosa, kapas linter, kain dan non tenunan.
- (3) Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana dalam klaim 1, dimana polimer berpori dipilih dari grup yang terdiri dari LLDPE (linear low-density polyethylene), LDPE (low-density polyethylene), VLDPE (very low density polyethylene), HDPE (high density polyethylene), EVA (ethylenevinyl acetate), EBA (ethylene butyl acrylate), kopolimer blok Ether-Amide, dan polimer lain.
- (4) Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana diklaim dalam klaim 1 dan 3, dimana substrat semi kaku adalah kertas maplitho yang memiliki densitas 130 gsm.
- (5) Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana diklaim dalam klaim 1 dan 4, dimana polimer berporinya adalah LDPE (low-density polyethylene) yang memiliki ketebalan 40 gsm.
- (6) Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana dalam klaim 1, dimana pelaposan ekstrusi satu sisi terdiri dari substrat semi-kaku atau kertas berpori yang secara opsional dilaposi dengan pelaposan penghalan non-permeabel yang dipilih dari polimer akrilik, PVDC (poly-vinylidene chloride), PET (polyethylene terephthalate), atau foil stamping, atau dilapisi dengan bahan penghalang apapun yang bisa memblokir substrat semi-kaku atau kertas berpori dan mengurangi daerah permukaan pelepasan secara parsial.
- (7) Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana diklaim dalam klaim 1 dan 3, dimana substrat semi-kaku atau kertas berpori diisi dengan formulasi pewangi atau aktif insektisida volatil yang dipilih dari campuran minyak wangi volatil, minyak esensial alami, zat kimia aroma sintetis dan/atau molekul insektisida.
- (8) Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana diklaim dalam klaim 8, dimana formulasi pewangi atau aktif volatil adalah dalam bentuk cairan, gel, padat atau semi padatan.
- (9) Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana diklaim dalam klaim 8 dan 9, dimana pewango atau aktif volatil termasuk parfum pribadi, insektisida volatil, pestisida, cairan penangkal hama dan/atau obat-obatan volatil.
- (10) Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana diklaim dalam klaim-klaim sebelumnya;

Dimana alat adalah bentuk kantung yang memiliki bentuk persegi panjang, persegi, lingkaran atau segitiga, bentuk gauzetter bawah dan/atau sisi.

- (11) Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana diklaim dalam klaim-klaim sebelumnya, dimana alat dibentuk dengan proses penyegelan panas.
- (12) Proses untuk penyiapan alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana diklaim dalam klaim 1 dan 2 dimana proses terdiri dari,
- Menyegel panas pada suatu kantung yang meliputi substrat semi-kaku yang memiliki densitas 30-180 gsm dengan pelapasan ekstrusi dan lapisan polimer berpori yang memiliki ketebalan 10-85 gsm; dimana segel adalah pada tiga sisi;
 - Menambahkan 5-20 gm campuran pewangi atau aktif volatil, pelarut yang sesuai dan zat pengental ke dalam kantung dari langkah (a), diikuti dengan penyegelan pada sisi keempat; dan
 - Menyegel kantung dari langkah (b) kedalam kantung lain yang terbuat dari polietilena tereftalat (PET), HSL PET (heat sealable polyethylene terephthalate) atau laminasi penghalang lain untuk menyimpan/mencegah hilangnya komponen harum sebelum penggunaan.
- (13) Proses untuk penyiapan alat penghantaran dengan pelepasan terkontroll sebagaimana diklaim dalam klaim 13, dimana pelarut yang sesuai dipilih dari pelarut non-polar organik dari hidrokarbon alifatik, glikol, dan zat pengental yang dipilih dari selulosa, pengental polimer akrilik silica, polimer urea yang dimodifikasi, dan pengubah reologi.
3. Bahwa dari klaim-klaim diatas, kami menganggap bahwa klaim-klaim dalam Paten Milik Godrej telah banyak terantisipasi oleh paten milik Reckitt & Colman Products Limited yang telah terdaftar di Negara Amerika dengan Judul "EMANATOR FOR VOLATIL (Emanator Untuk Cairan Volatil)" dengan No. US5716000 pada tanggal 13 April 1995 ("Paten Milik Reckitt & Colman") (Lampiran 5), berikut kami sampaikan klaim-klaim yang terdapat dalam Paten Milik Reckitt & Colman yang telah diterjemahkan oleh sdr. Eko Tjahyadi selaku penerjemah resmi dan bersumpah dengan No. 1765/2006:

Klaim

- (1) Sebuah alat untuk mengeluarkan cairan volatil sebagai uap air yang terdiri dari bak cairan volatil, cairan volatil dan elemen berpori yang memungkinkan lintasan uap air melewatinya namun tidak memungkinkan lintasan cairan tersebut melewatinya, elemen berpori tersebut terdiri dari laminasi kertas/polimer/kertas, polimer tersebut dipilih dari grup yang terdiri dari kopolimer etilena dan vinil asetat dan sodium atau ionomer senyawa dari kopolimer etilena dan asam metakrilik, dan cairan volatil tersebut terdiri dari satu komponen wewangian atau lebih yang memiliki momen dipol dalam rentang dari 0 hingga 2 Debye dan parameter ikatan hydrogen dari 0 hingga 22 Gordy.

- (2) Alat klaim 1 di mana polimer tersebut memiliki ketebalan, yang diukur sebagai berat lapisan, dalam rentang 10 hingga 20 g/m².
 - (3) Alat klaim 1 dimana laminasi tersebut disegel pada pembatas kedap uap yang dapat dilepas untuk tujuan penyimpanan.
 - (4) Alat klaim 1 dimana cairan volatil tersebut memiliki momen dipol dalam rentang dari 1 hingga 2 Debye.
 - (5) Alat klaim 1 dimana cairan volatil memiliki parameter ikatan hydrogen dari 5 hingga 15 Gordy.
 - (6) Alat klaim 1 di mana kertas/polimer/laminasi kertas disegel dalam keadaan panas pada wadah yang mengandung bak cairan volatil
 - (7) Alat klaim 1 di mana setiap lembar kertas dalam laminasi memiliki berat dalam rentang dari 30-50 g/m²
 - (8) Alat klaim 1 di mana elemen berpori terdiri dari dua laminasi kertas/polimer yang dilaminasi bersama dengan lapisan polimer yang dilaminasi bersama dengan lapisan polimer yang bersentuhan secara berhadapan pada bagian dalam laminasi tersebut.
 - (9) Alat klaim 8 dimana perekat digunakan untuk melaminasi dua lapisan polimer bersama, perekat tersebut dipilih yang tahan terhadap aksi pembengkakan cairan volatil tersebut.
4. Bahwa khususnya beberapa klaim utama yang terdapat dalam Paten Milik Godrej telah terantisipasi oleh Paten Milik Reckitt & Colman. Berikut ini kami paparkan perbandingan klaim antara Paten Milik Godrej dengan Paten Milik Reckitt & Colman sebagai bukti bahwa Paten Milik Godrej tidak memiliki unsur kebaruan (lack of novelty):

Judul Paten	ALAT PENGHANTARAN DENGAN PELEPASAN TERKONTROL UNTUK AKTIF VOLATIL	EMANATOR FOR VOLATIL LIQUIDS (EMANATOR UNTUK CAIRAN VOLATIL)
No. Pendaftaran Paten	IDP000057723	US5716000
Pemilik Paten	Godrej Consumer Products Limited	Reckitt & Colman Products Limited
Tanggal Penerimaan	26 Agustus 2016	13 April 1995
Tanggal Pemberian Paten	4 April 2019	-
Prioritas	3304/MUM/2015 tanggal 28 Agustus 2015	-
Negara	Indonesia	Amerika Serikat
Klaim Terantisipasi	1. Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol untuk mengeluarkan aktif	1. Sebuah alat untuk mengeluarkan cairan volatil sebagai uap air yang terdiri dari bak

7

	volatil yang meliputi : substrat semi-kaku atau kertas berpori yang memiliki satu atau dua sisi pelapisan ekstrusi yang memiliki densitas 30-180 gsm dan laminasi yang terbuat dari polimer berpori yang memiliki ketebalan 10-85 gsm, yang dicirikan bahwa dimana ketika pelapisan ekstrusi adalah pada satu sisi, mengurangi daerah berpori terpapar, dengan demikian mengendalikan pelepasan dan memperpanjang masa dari aktif volatil dan dimana ketika pelapisan ekstrusi adalah pada dua sisi, sisi dalam dari pelapisan berperan sebagai lapisan penyegel non-permeabel untuk penyerapan pewangi, dan sisi luar fungsi pelapisan permeable untuk pengaturan dan pelepasan pewangi. 11. Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana diklaim dalam klaim-klaim sebelumnya, dimana alat dibentuk dengan proses penyegelan panas.	cairan volatil, cairan volatil dan elemen berpori yang memungkinkan lintasan uap air melewatinya namun tidak memungkinkan lintasan cairan tersebut melewatinya, elemen berpori tersebut terdiri dari laminasi kertas/polimer/ kertas. Polimer tersebut dipilih dari grup yang terdiri dari kopolimer etilena dan asam metakrilik, dan cairan volatil tersebut terdiri dari satu komponen wewangian atau lebih yang memiliki momen dipol dalam rentang dari 0 hingga 3 debye dan parameter ikatan hydrogen dari 0 hingga 22 Gordy. 3. Alat klaim 1 di mana laminasi tersebut disegel pada pembatas kedap uap yang dapat dilepas untuk tujuan penyimpanan 6. Alat klaim 1 di mana kertas/polimer/laminasi kertas disegel dalam keadaan panas pada wadah yang mengandung bak cairan volatil 7. Alat klaim 1 di mana setiap lembar kertas dalam laminasi memiliki berat dalam rentang dari 30-50 g/m² 8. Alat klaim 1 di mana elemen berpori terdiri dari dua laminasi kertas/polimer yang dilaminasi bersama dengan lapisan polimer yang dilaminasi bersama dengan lapisan polimer yang bersentuhan secara berhadapan pada bagian dalam laminasi tersebut.
Analisa Klaim yang terantisipasi	▪ Kedua paten tersebut merupakan alat untuk mengeluarkan cairan/aktif volatil ▪ Kedua paten tersebut memiliki sifat permeable dan non-permeable a. <u>Paten Godrej</u>: sisi dalam pelapisan berperan sebagai lapisan penyegel non-permeable (tidak dapat dilalui/tidak berpori) dan sisi luar berperan sebagai lapisan permeable (dapat dilalui/berpori). b. <u>Paten Reckitt</u>: elemen berpori yang memungkinkan lintasan uap air melewatinya (permeable) namun tidak memungkinkan lintasan cair melewatinya (non-permeable). ▪ Elemen bahan baku yang digunakan sejenis dan memiliki fungsi yang sama, yaitu: a. <u>Paten Godrej</u>: substrat semi kaku atau kertas berpori dan laminasi yang terbuat dari polimer berpori b. <u>Paten Reckitt</u>: elemen berpori tersebut terdiri dari laminasi kertas/polimer/kertas	

	▪ Kedua paten tersebut memiliki fungsi penyimpanan volatil a. <u>Paten Godrej</u>: sisi dalam dalam paten ini adalah laminasi yang berfungsi sebagai lapisan penyegel non-permeabel untuk penyerapan pewangi (penyerapan ini dapat diartikan menyimpan aktif volatil tersebut). b. <u>Paten Reckitt</u>: laminasi tersebut disegel pada pembatas kedap uap yang dilepas untuk tujuan penyimpanan. ▪ Kedua paten tersebut merupakan perangkat penyegar udara dengan cara pelepasan terkendali dengan menggunakan laminasi dan lapisan polimer. a. <u>Paten Godrej</u>: <i>“Suatu alat penghantar yang memiliki substrat semi kaku, bagian berpori yang memiliki satu atau dua pelapisan ekstrusi dari kertas berpori dengan densitas 30-180 gsm dan laminasi dari polimer berpori dengan ketebalan 10-85 gsm yang dicirikan bahwa dimana ketika pelapisan ekstrusi adalah pada satu sisi, mengurangi daerah berpori terpapar, dengan demikian mengendalikan pelepasan dan memperpanjang masa dari aktif volatil dan; dimana ketika pelapisan ekstrusi adalah pada dua sisi, sisi dalam dari lapisan berperan sebagai lapisan penyegel non-permeabel untuk penyerapan pewangi, dan sisi luar fungsi pelapisan permeabel untuk pengaturan dan pelepasan pewangi”.</i> b. <u>Paten Reckitt</u>: - <i>“Perangkat menurut invensi ini disukai digunakan untuk pelepasan terkendali terhadap cairan penyegar udara, misalnya parfum, cairan insektisida, pengusir serangga, deodoran, atau hiasan berdeodoran” (k3b40-45).</i> Ini menginformasikan bahwa diungkapkan suatu perangkat penyegar udara dengan pelepasan terkendali. - <i>“Laju emanasi penting untuk menentukan umur perangkat dari dikendalikan oleh area permukaan emanator, sifat kimiawi dan fisik cairan volatil, serta kondisi polimer dalam laminasi dan ketebalannya. Meskipun ketebalan kopolimer etilena/vinil asetat tidak secara signifikan mempengaruhi laju emanasi melalui laminasi, situasinya akan berbeda pada resin ionomer seperti Surlyn dimana semakin tebal lapisan polimerik akan menurunkan laju emanasi (k3b63-68).</i> Pengungkapan ini mengilustrasikan bagaimana pelepasan terkendali akan dipengaruhi oleh jenis dan karakteristik lapisan polimer yang digunakan. - <i>“Laminasi terdiri dari dua lembar kertas yang dilaminasi dengan satu atau sejumlah lapisan etilena/vinil asetat” (k4b41-44).</i> Pengungkapan ini mengilustrasikan bagaimana laminasi terjadi menggunakan bahan tertentu ▪ Bahan-bahan yang diklaim dalam Paten Godrej, yaitu LLDPE, LDPE, VLDPE, HDPE, EVA, EBA dan kopolimer blok Ether-Amide merupakan produk-produk dari polimer etilena yang diklaim dari Paten Reckitt. a. <u>Paten Godrej</u>: <i>“Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana diklaim dalam Klaim 1, dimana polimer berpori dipilih dari grup yang terdiri dari LLDPE (Linear low-density polyethylene), LDPE (Low-density polyethylene), VLDPE (Very low density polyethylene), HDPE (High density poly ethylene), EVA (Ethylene-vinyl acetate), EBA (Ethylene butyl acrylate), kopolimer blok Ether-Amide, dan polimer lain”.</i> b. <u>Paten Reckitt</u>: <i>“Suatu perangkat penghantar uap dari cairan volatil yang terdiri dari suatu reservoir, cairan volatil dan</i>
--	---

	<i>elemen berpori yang memungkinkan uap berlalu namun menahan cairan, elemen berpori tersebut terdiri dari suatu laminasi dari kertas/polimer/kertas, dimana polimer tersebut dipilih dari grup yang terdiri dari kopolimer dari etilena dan vinil asetat dan ionomer sodium atau zinc dari kopolimer etilena dan asam metakrilat, dan cairan volatil tersebut terdiri dari satu atau lebih komponen pewangi dengan momen dipol dari 0 hingga 3 Debye dan parameter ikatan hydrogen dari 0 hingga 22 Gordys”.</i> ▪ Kertas yang diklaim pada Paten Godrej memiliki rentang densitas 30-120 gsm dan klaim pada Paten Reckitt memiliki rentang 30-50 gsm. Namun orang yang berkecimpung pada bidang ini memandang rentang sisa tersebut tidak berpengaruh secara signifikan. a. <u>Paten Godrej:</u> <i>“Suatu alat penghantar yang memiliki substrat semikaku, bagian berpori yang memiliki satu atau dua pelapisan ekstrusi dari kertas berpori dengan densitas 30-180 gsm dan laminasi dari polimer berpori dengan ketebalan 10-85 gsm yang dicirikan bahwa...”</i> b. <u>Paten Reckitt:</u> <i>“Klaim 7: Perangkat dalam Klaim 1 dimana setiap lembar kertas dalam laminasi memiliki berat dalam rentang 30 hingga 50 gsm”.</i>
--	--

Berdasarkan tabel perbandingan antara Paten Milik Godrej dengan Paten Milik Reckitt & Colman tersebut diatas, terlihat bahwa klaim yang terdapat dalam Paten Milik Godrej (khususnya klaim utama) telah terantisipasi oleh klaim-klaim yang terdapat dalam Paten Milik Reckitt & Colman.

5. Bahwa selain Paten Milik Reckitt & Collman, kami menganggap bahwa beberapa klaim-klaim dalam Paten Milik Godrej sebagian telah terantisipasi oleh Paten dari ENVIROSCENT, INC yang terdapat di Negara Amerika dengan Judul “METHODS, COMPOSITIONS AND ARTICLES FOR OLFACTORY ACTIVE SUBSTANCES (Metode, Komposisi dan Artikel untuk Bahan Aktif Olfaktori)” No. US20110262377A1 pada tanggal 31 Maret 2011 (“Paten Milik Enviroscnt”) (“Lampiran 6”), berikut kami sampaikan klaim-klaim yang terdapat dalam Paten Milik Enviroscnt yang telah diterjemahkan oleh sdr. Eko Tjahyadi selaku penerjemah resmi dan bersumpah dengan No. 1765/2006:

Klaim

- (1) Sebuah alat untuk mengeluarkan cairan volatil sebagai uap air yang terdiri dari bak cairan volatil, cairan volatil dan elemen berpori yang memungkinkan lintasan uap air melewatinya namun tidak memungkinkan lintasan cairan tersebut melewatinya, elemen berpori tersebut terdiri dari laminasi kertas/ polimer/ kertas, polimer tersebut dipilih dari grup yang terdiri dari kopolimer etilena dan vinil asetat dan sodium atau ionomer seng dari kopolimer etilena dan asam metakrilik, dan cairan volatil tersebut terdiri dari satu komponen wewangian atau lebih yang memiliki momen dipol dalam rentang dari 0 hingga 3 Debye dan parameter ikatan hydrogen dari 0 hingga 22 Gordy.

- (2) Alat klaim 1 di mana polimer tersebut memiliki ketebalan, yang diukur sebagai berat lapisan, dalam rentang 10 hingga 20 g/m².
- (3) Alat klaim 1 di mana laminasi tersebut disegel pada pembatas kedap uap yang dapat dilepas untuk tujuan penyimpanan.
- (4) Alat klaim 1 di mana cairan volatil tersebut memiliki momen dipol dalam rentang dari 1 hingga 2 Debye.
- (5) Alat klaim 1 di mana cairan volatil memiliki parameter ikatan hidrogen dari 5 hingga 15 Gordy.
- (6) Alat klaim 1 di mana kertas/ polymer/ laminasi kertas disegel dalam keadaan panas pada wadah yang mengandung bak cairan volatil.
- (7) Alat klaim 1 di mana setiap lembar kertas dalam laminasi memiliki berat dalam rentang dari 30 hingga 50 g/m².
- (8) Alat klaim 1 di mana elemen berpori terdiri dari dua laminasi kertas/ polimer yang dilaminasi bersama dengan lapisan polimer yang bersentuhan secara berhadapan pada bagian dalam laminasi tersebut.
- (9) Alat klaim 8 di mana perekat digunakan untuk melaminasi dua lapisan polimer bersama, perekat tersebut dipilih yang tahan terhadap aksi pembengkakan cairan volatil tersebut.
- (10) Benda dari klaim 1, di mana komposisi lapisan terdiri dari lilin, lilin kedelai, parafin, lilin lebah, lilin polietilen, lilin mikrokristalin, lilin yang melunak atau meleleh pada suhu yang lebih besar dari sekitar 150 °F, akrilat, polilaktida, poliglikolida atau polikaprolakton, atau kopolimer poliester yang dipilih dari asam poli (laktida/glikolida) (PLGA) atau poli (laktida-ko-ε-caprolakton) (PLCL), alkil- atau alkoksialkil-2-sianoakrilat seperti n-butil-2-sianoakrilat atau 2-metoksibutil-2-sianoakrilat, sianoakrilat yang berikatan silang, asam polilaktat, asam poliglikolat, kopolimer asam laktat-glikolat, polikaprolakton, kopolimer asam laktat-kaprolakton, poli-3-asam hidroksibutirat, poliesterester, polialkil akrilat, kopolimer alkilakrilat dan vinil asetat, polialkil metakrilat, dan kopolimer alkil metakrilat dan butadiena; dan plastisizer seperti dioktil ftalat, dimetil sebakat, trietil fosfat, tri (2-etil-heksi) fosfat, tri (p-kresil) fosfat, gliseril triasetat, gliseril tributirat, dietil sebakat, dioktil adipat, isopropil miristat, butil stearat, asam laurat, dibutil ftalat, trioktil trimellitat, dan dioktil glutarat, glasir bening Triple-Thick Krylon®.
- (11) Metode untuk membuat benda beraroma, terdiri dari,
 - a) menambahkan setidaknya satu komposisi olfaktori aktif cair dan setidaknya satu bahan matriks atau setidaknya satu komponen struktural, ke wadah tertutup; dan tanpa urutan tertentu,

- b) menerapkan vakum ke wadah tertutup dan mempertahankan vakum selama periode waktu sebelum melepaskan vakum; dan
 - c) memberi tekanan pada wadah yang tertutup dan mempertahankan tekanan selama jangka waktu tertentu sebelum melepaskan tekanan.
- (12) Metode klaim 11, di mana langkah b) dan c) diulang setidaknya satu kali.
- (13) Metode klaim 11, di mana penerapan vakum terdiri dari vakum dari sekitar 0,001 mm Hg sampai sekitar 700 mm Hg.
- (14) Metode klaim 11, di mana memberi tekanan pada wadah tertutup terdiri dari tekanan dari sekitar 10 psi sampai sekitar 40 psi.
- (15) Metode klaim 11, di mana periode waktu untuk vakum atau tekanan adalah dari 1 menit sampai 10 jam.
- (16) Metode klaim 11, di mana komposisi olfaktori aktif terdiri dari paling tidak salah satu wewangian, penolak, senyawa penghilang bau, senyawa aromaterapi, minyak alami, aroma berbahan dasar air, senyawa penetral bau, atau siklodekstrin.
- (17) Metode klaim 11, di mana komposisi olfaktori aktif dengan jumlah yang cukup terdiri dari jumlah yang secara substansial mencakup semua dari setidaknya satu komponen struktural.
- (18) Metode klaim 11, yang selanjutnya meliputi
- d) menghilangkan setidaknya satu bahan matriks atau setidaknya satu komponen struktural dari wadah tertutup.
- (19) Metode klaim 11, di mana komponen struktural terdiri dari selebar kertas penyerap yang dililitkan di sekitar sumbu pusat untuk membentuk batang kertas berlapis-lapis.
- (20) Metode klaim 11, di mana bagian komposisi olfaktori aktif yang diserap oleh komponen struktural adalah dari 2 hingga 200 mL.
- (21) Metode untuk membuat benda beraroma, yang terdiri dari,
- a) menambahkan setidaknya satu komposisi olfaktori aktif cair dan setidaknya satu bahan matriks atau setidaknya satu komponen struktural ke wadah tertutup; dan secara opsional,
 - b) menerapkan vakum pada wadah tertutup dan mempertahankan vakum selama jangka waktu tertentu sebelum melepaskan vakum; atau
 - c) memberi tekanan pada wadah tertutup dan mempertahankan tekanan selama jangka waktu tertentu sebelum melepaskan tekanan.

- (22) Metode klaim 21, di mana langkah b) atau langkah c) diulang setidaknya satu kali.
- (23) Metode klaim 21, di mana kedua langkah b) dan c) diulang setidaknya satu kali.
- (24) Metode klaim 21, di mana vakum diterapkan.
- (25) Metode klaim 21, di mana tekanan diterapkan.
- (26) Metode klaim 21, di mana vakum dan tekanan diterapkan.
- (27) Metode klaim 21, di mana menerapkan vakum meliputi vakum dari sekitar 0,001 mm Hg sampai sekitar 700 mm Hg.
- (28) Metode klaim 21, di mana memberi tekanan pada wadah tertutup meliputi tekanan dari sekitar 10 sampai sekitar 40 psi.
- (29) Metode klaim 21, di mana periode waktu untuk vakum atau tekanan adalah dari 1 menit sampai 10 jam.
- (30) Metode klaim 21, di mana komposisi olfaktori aktif terdiri dari setidaknya salah satu wewangian, penolak, senyawa penghilang bau, senyawa aromaterapi, minyak alami, aroma berbahan dasar air, senyawa penetral bau, atau siklodekstrin.
- (31) Metode klaim 21, di mana komposisi olfaktori aktif dengan jumlah yang cukup terdiri dari jumlah yang secara substansial mencakup semua dari setidaknya satu komponen struktural.
- (32) Metode klaim 21, yang selanjutnya meliputi
 - f) menghilangkan setidaknya satu bahan matriks atau setidaknya satu komponen struktural dari wadah tertutup.
- (33) Metode klaim 21, di mana komponen struktural terdiri dari selembaar kertas penyerap yang dililitkan di sekitar sumbu pusat untuk membentuk batang kertas berlapis-lapis.
- (34) Metode klaim 21, di mana bagian komposisi olfaktori aktif yang diserap oleh komponen struktural adalah dari 2 hingga 200 mL.
- (35) Benda beraroma, yang terdiri dari, setidaknya satu komposisi olfaktori aktif, komponen struktural yang mengandung bahan matriks komposisi pulp yang diekstrusi atau dicetak, di mana paling sedikit satu komposisi olfaktori aktif ditahan secara bebas dalam bahan penyerap.
- (36) Benda dari klaim 35, yang selanjutnya meliputi pelapis yang menutupi sebagian dari komponen struktural.
- (37) Benda dari klaim 35, di mana komposisi pulp selanjutnya meliputi serat nano.
- (38) Benda dari klaim 35, di mana komposisi pulp diekstrusi.

- (39) Benda dari klaim 35, di mana komposisi pulp dicetak.
- (40) Benda dari klaim 35, di mana komposisi pulp selanjutnya meliputi aditif.

6. Bahwa khususnya juga beberapa klaim utama yang terdapat dalam Paten Milik Godrej telah terantisipasi oleh Paten Milik Enviroscent. Berikut ini kami paparkan perbandingan klaim antara Paten Milik Godrej dengan Paten Milik Enviroscent sebagai bukti bahwa Paten Milik Godrej tidak memiliki unsur kebaruan (lack of novelty):

Judul Paten	ALAT PENGHANTARAN DENGAN PELEPASAN TERKONTROL UNTUK AKTIF VOLATIL	METHODS, COMPOSITIONS AND ARTICLES FOR OLFACTORY ACTIVE SUBSTANCES (Metode, Komposisi dan Artikel untuk Bahan Aktif Olfaktori)
No. Pendaftaran Paten	IDP000057723	US20110262377A1
Pemilik Paten	Godrej Consumer Products Limited	Enviroscent, Inc.
Tanggal Penerimaan	26 Agustus 2016	31 Maret 2011
Tanggal Pemberian Paten	4 April 2019	15 September 2015
Prioritas	3304/MUM/2015 tanggal 28 Agustus 2015	-
Negara	Indonesia	Amerika Serikat
Klaim Terantisipasi	1. Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol untuk mengeluarkan aktif volatil yang meliputi : substrat semi-kaku atau kertas berpori yang memiliki satu atau dua sisi pelapisan ekstrusi yang memiliki densitas 30-180 gsm dan laminasi yang terbuat dari polimer berpori yang memiliki ketebalan 10-85 gsm, yang dicirikan bahwa dimana ketika pelapisan ekstrusi adalah pada satu sisi, mengurangi daerah berpori terpapar, dengan demikian mengendalikan pelepasan dan memperpanjang masa dari aktif volatil dan dimana ketika	1. Suatu artikel pewangi yang terdiri dari, setidaknya satu komposisi aktif olfaktori, komponen struktural yang terdiri dari material matriks absorben, dan komposisi pelapis yang melingkupi satu bagian komponen struktural, dimana setidaknya satu komposisi aktif olfaktori tersebut dapat dipasang dalam material matriks absorben. 2. Artikel menurut Klaim 1, dimana material matriks absorben tersebut adalah kertas berpori yang digulung di sumbu tengah membentuk poros kertas berlapis. 5. Artikel menurut Klaim 4, dimana ruang yang terbentuk di sumbu tengah poros diisi dengan

2

	pelapisan ekstrusi adalah pada dua sisi, sisi dalam dari pelapisan berperan sebagai lapisan penyegel non-permeabel untuk penyerapan pewangi, dan sisi luar fungsi pelapisan permeable untuk pengaturan dan pelepasan pewangi.	suatu gel atau cairan. 10. Artikel menurut Klaim 1, dimana komposisi pelapis tersebut terdiri dari suatu lilin, lilin kedelai, parafin, lilin lebah, lilin polietilena, lilin mikrokristalin, lilin yang melunak atau meleleh pada suhu lebih dari 150 F, akrilat, poliaktida, poliglikolida atau polikaprolakton, atau kopolimer poliester yang dipilih dari asam poli(laktida/glikolida) (PLGA) atau poli(laktid-ko-epsilon-kaprolakton) (PLCL), alkil-oralkoksi alkil-2-sianoakrilat seperti n-butil-2sianoakrilat atau 2-metoksibutil-2-sianoakrilat, sianoakrilat terikat silang, asam polilaktat, asam poliglikol, kopolimer asam laktat-glikol, polikaprolakton, kopolimer asam laktat-kaprolakton, asam poli-3-hidroksibutirat, poliortoester, polialkil akrilat, kopolimer dari akrilat dan vinil asetat, polialkil metakrilat, dan kopolimer dari alkil metakrilat dan butadiena; dan plastizer seperti dioktil ftalat, dimetil sebasat, tretil fosfat, tri(2-etil heksi)fosfat, tri(p-kresil)fosfat, gliseril triasetat, gliseril tributirat, dietil sebasat, dioktil adipat, isopropil miristat, butil stearat, asam laurat, dibutil ftalat, trioktil trimelitat, dan dioktil glutarat, krilon (R).
Analisa Klaim yang terantisipasi	▪ Kedua paten tersebut merupakan alat untuk mengeluarkan uap pewangi ▪ Kedua paten tersebut menggunakan bahan absorben berupa kertas berpori ▪ Kedua paten menggunakan polimer etilena sebagai bagian permeabel ▪ Kedua paten tersebut memiliki fungsi penyimpanan terhadap bahan volatil dalam bentuk cair atau gel.	

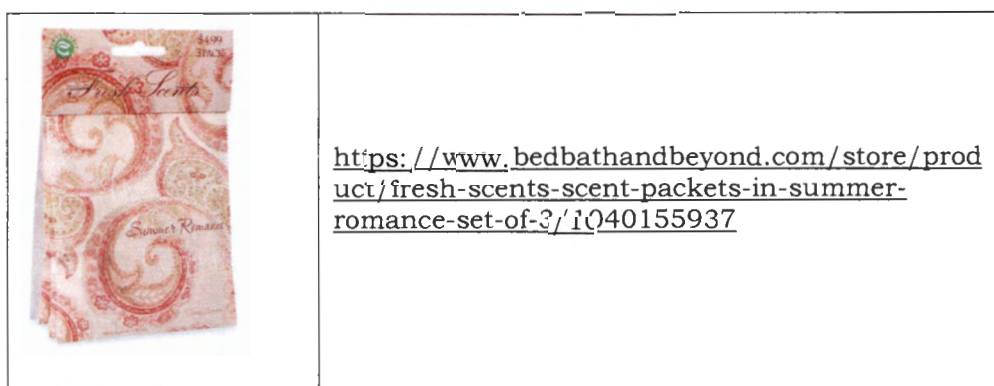
Berdasarkan tabel perbandingan antara Paten Milik Godrej dengan Paten milik Enviroscent, Inc. tersebut diatas, terlihat bahwa klaim yang terdapat dalam Paten Milik Godrej (khususnya klaim utama) telah terantisipasi oleh klaim-klaim yang terdapat dalam Paten milik Enviroscent, Inc.

4. Bahwa Paten Milik Godrej ini dimohonkan di Indonesia dengan menggunakan hak prioritas. Adapun prioritas yang digunakan adalah permohonan paten di India dengan No. 3304/MUM/2015 yang berjudul “NOVEL DELIVERY DEVICE FOR VOLATIL ACTIVES” diajukan pada tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Godrej Consumer Products Ltd (“Paten Prioritas Godrej”). Perlu diketahui bahwa hingga saat ini Paten Prioritas Godrej ini masih belum terdaftar di India dan Paten Prioritas Godrej ini pun telah mendapatkan keberatan dari pihak ketiga di India (Lampiran 7). Didalam argumen keberatan tersebut terdapat beberapa poin penting dari keberatan, yaitu:

a. Disebutkan bahwa klaim yang terdapat dalam Paten Prioritas Godrej tersebut telah terantisipasi oleh paten-paten sebelumnya (prior art) dan tidak memiliki kebaruan, sehingga tidak dapat diberi paten. Berikut beberapa paten yang dianggap telah mengantisipasi klaim-klaim yang terdapat di dalam Paten Prioritas Godrej:

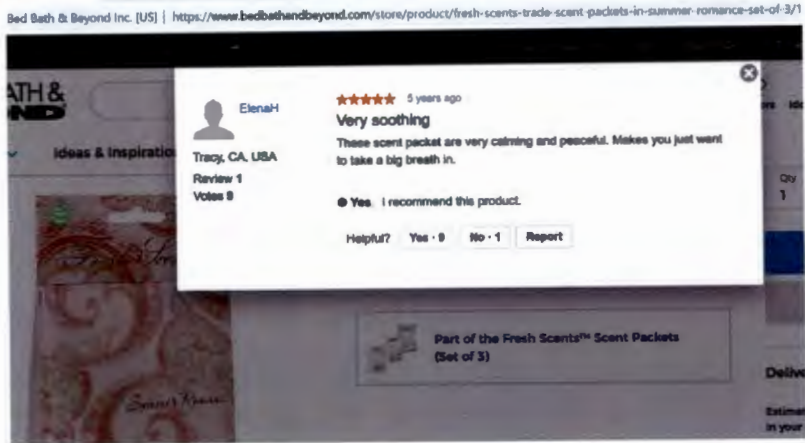
- | | |
|--|--|
| - US Patent Application No. US 2011/0262377 A1 | - US Patent No. US 9,694,096B2 |
| - US Patent No. US 5,071,704 | - US Patent Application No. US 2003/0024997 |
| - US Patent No. US 4,720,409 | - US Patent Application No. US 2007/0187524 A1 |
| - US Patent No. US 4,874,129 | - US Patent No. US 9,132,204 B2 |
| - US Patent No. US 6,291,371US | - US Patent No. US 6575383 B2 |
| Patent No. US 5,765,751 | |
| - US Patent No. US 4,753,389 | |

b. Disebutkan bahwa Paten Prioritas Godrej tidak memiliki unsur kebaruan (lack of novelty) karena telah terdapat produk yang menggunakan cara kerja/paten yang diklaim dalam Paten Prioritas Godrej, yaitu:



Perlu diketahui bahwa produk yang menggunakan invensi yang di klaim oleh Paten Milik Godrej tersebut telah diungkapkan atau diiklankan oleh www.bedbathandbeyond.com sebelum Pihak Godrej mengajukan permohonan Paten Milik Godrej. Hal ini terbukti dari salah satu ulasan yang telah diberikan kepada produk tersebut yang tercatat sudah ada sejak 5 tahun yang lalu. Berdasarkan hal tersebut, tentu dapat disimpulkan bahwa

Paten Milik Godrej tidak memiliki unsur kebaruan (lack of novelty) karena telah ada pengungkapan invensi sebelumnya.



- c. Bahwa teknologi/invensi yang diklaim dalam Paten Prioritas Godrej telah diungkap sebelumnya dalam artikel atau jurnal dengan judul “Understanding Why Adhesion in Extrusion Coating Decreases With Diminishing Coating. Thickness, Part I: Penetration of Porous Substrates” yang dipublikasikan oleh Barry A. Morris pada tahun 2006 (Lampiran 8). Berikut dapat dilihat dalam tautan dan Lampiran ini: <https://www.tappi.org/content/enewsletters/eplace/2006/02-1morris.pdf>

Berdasarkan keberatan dan bukti-bukti yang disampaikan terhadap Paten Prioritas Godrej, tentu saja secara otomatis membuktikan juga bahwa Paten Milik Godrej tidak memiliki unsur kebaruan (lack of novelty).

5. Bahwa berdasarkan penelusuran kami, kami menemukan berbagai produk yang diduga menggunakan invensi yang ‘serupa’ dengan invensi yang di klaim dalam Paten Godrej. Hal ini membuktikan bahwa invensi tersebut telah digunakan oleh berbagai pihak di seluruh dunia. Fakta ini dimungkinkan karena Paten Reckitt & Collman sendiri telah berakhir masa perlindungannya di Amerika Serikat. Berikut beberapa produk di internet yang diduga menggunakan invensi serupa dengan Paten Godrej:

	
https://www.aliexpress.com/item/32358463269.html	https://www.amazon.in/Stop-Power-Bag-Apple-Cinnamon/dp/B07VHLGLTL/ref=sr_1_2?keywords=stop-o+power+bag&qid=1565080854&s=kitchen&sr=1-2

	
https://www.flipkart.com/zabolo-fragrance-power-bag-combo-boosters-tangerine-gel-40g-pack-4/p/itmffhq7vgrcasfa	https://taosgifts.co.uk/rose-bud-scented-car--room-air-freshener-sachet--made-in-england-wax-lyrical-52250-p.asp
	
https://www.ebay.com/itm/Scented-Bag-Air-Freshener-Sachet-Home-Perfume-Wardrobe-Fragrance-Flower-Natural-/223374377947	https://saijing.manufacturer.globalsources.com/si/6008841533576/pdtl/Home-air/1166790785/reed-diffuser-scented-sachet.htm

D. INVENSI PADA PATEN MILIK GODREJ TELAH DIUNGKAPKAN SEJAK TAHUN 1995

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU Paten yang mengatur:
 - (1) Invenisi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat jika pada Tanggal Penerimaan Invenisi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.
 - (2) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan teknologi yang diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invenisi tersebut sebelum:
 - a. Tanggal Penerimaan; atau
 - b. Tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
2. Bahwa dengan telah pernah terdaftarnya Paten Milik Reckitt & Colman, maka telah membuktikan bahwa teknologi yang ada pada Paten Milik Godrej telah diungkapkan oleh Paten Milik Reckitt & Colman sejak 13 April 1995 yang semakin memperkuat bukti bahwa Paten Milik Godrej tidak memiliki unsur kebaruan.

3. Bahwa dengan merujuk pada bukti-bukti yang telah kami sampaikan tersebut diatas telah membuktikan khususnya dalam klaim mandiri/utama dari Paten Milik Godrej tidak memiliki unsur kebaruan (lack of novelty) oleh karena itu Paten Milik Godrej ini sudah seharusnya dihapuskan seluruhnya oleh Kantor Paten melalui keputusan Komisi Banding Paten karena telah melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU Paten.

E. DUGAAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK GODREJ

1. Bahwa merujuk pada argumen dan bukti yang telah kami sampaikan diatas, telah membuktikan bahwa invensi yang diklaim dalam Paten Milik Godrej telah menjadi milik umum (public domain) serta boleh digunakan oleh semua pihak. Hal ini seharusnya menjadikan Kantor Paten tidak memberikan kesempatan kepada pihak manapun untuk memiliki hak paten atas suatu invensi yang tidak memiliki unsur kebaruan (lack of novelty) dan telah diungkapkan lebih dahulu oleh pihak lain.
2. Bahwa hak yang telah didapat oleh Pihak Godrej atas Paten Milik Godrej tersebut, digunakan oleh Pihak Godrej untuk meminta menghentikan produksi dan/atau penjualan dan/atau pemasaran atas produk-produk "BAY FRESH POP SCENT, Air Freshener" milik Pemohon. Bahkan terlebih Pihak Godrej telah meminta PEMOHON untuk mencabut izin edar yang dimiliki oleh produk "BAY FRESH POP SCENT, Air Freshener" yang sebetulnya tidak relevan dengan UU Paten. Hal-hal tersebut tentunya membuktikan adanya dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Pihak Godrej. Kegiatan tersebut tentunya telah dilarang di Indonesia, khususnya diatur dalam penjelasan pasal 18 ayat 1, Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bahwa:

"Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat."

Dalam hal ini, penguasaan yang dilakukan oleh Pihak Godrej tersebut telah menggunakan dasar Paten Milik Godrej yang seharusnya tidak diberi paten karena tidak memiliki unsur kebaruan (lack of novelty). Maka dari itu, besar harapan kami bahwa Komisi Banding Paten dapat menghapus keputusan pemberian paten yang diberikan kepada Paten Milik Godrej dengan No. IDP000057723 untuk tujuan terjadinya budaya persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

KESIMPULAN

- a. Bahwa Paten Milik Godrej telah diberikan paten oleh Kantor Paten pada tanggal 4 April 2019 dan tanggal pengajuan banding ini masih dalam jangka waktu dan tenggang waktu yang diatur dalam ketentuan Pasal 70 ayat 2 UU Paten.

- b. Bahwa fakta dimana Pihak Godrej telah melakukan somasi kepada PEMOHON untuk menghentikan produksi, pemasaran, penjualan hingga meminta mencabut izin edar atas produk-produk “BAY FRESH POP SCENT, Air Freshener” milik PEMOHON. Membuktikan bahwa PEMOHON berhak mengajukan banding atas keputusan pemberian paten karena dianggap sebagai pihak yang berkepentingan sesuai dengan Pasal 70 ayat 1 UU Paten.
- c. Bahwa berdasarkan argumentasi dan bukti-bukti diatas, Paten Milik Godrej terbukti tidak memiliki unsur kebaruan (lack of novelty) dan telah melanggar Pasal 3 ayat 1 UU Paten. Oleh karena itu Komisi Banding Paten dengan segera menghapus keputusan pemberian paten terhadap Paten Milik Godrej.
- d. Bahwa ada dugaan dimana Pihak Godrej telah melakukan praktek larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, mengharuskan Komisi Banding Paten untuk segera menghapus keputusan pemberian paten tersebut demi menjaga budaya persaingan yang sehat di Indonesia.

Menimbang bahwa dalam sidang Majelis Banding Paten pada hari Kamis, 10 Oktober 2019, Majelis Banding Paten telah menyerahkan berkas dokumen Banding yang disampaikan Pemohon Banding kepada Termohon Banding melalui Kuasanya untuk diberikan Jawaban.

Menimbang bahwa pada persidangan terbuka yang telah ditetapkan pada 05 Desember 2019 dengan agenda penyerahan Jawaban dari Pihak Termohon Banding, dan dalam persidangan tersebut telah hadir para Pihak yaitu Pemohon Banding yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya NUGRAHA BRATAKUSUMAH, S.Ant. dan Termohon Banding yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya EVI TRIANA WULANDARI, S.H.

Menimbang, bahwa Termohon Banding menyampaikan Jawaban melalui Kuasanya GUNAWAN SURYOMURCITO, S.H., M.H., Nomor Konsultan KI 090.2006 dan EVI TRIANA WULANDARI, S.H., Nomor Konsultan KI: 903-2016 yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2019. Termohon Banding menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

Ringkasan Jawaban

1. Bahwa dokumen pembanding (prior art) yang dijadikan dasar oleh Pemohon Banding tidak relevan jika dibandingkan dengan Invensi milik Termohon Banding;
2. Bahwa tidak ada satupun dari dokumen-dokumen pembanding itu yang mengungkapkan suatu peranti pelepasan aroma/pewangi, di mana pelepasan tersebut dikendalikan dengan menggunakan pelapisan ekstrusi yang berpori;

3. Bahwa Paten milik Enviroscents, Inc., di Amerika Serikat dengan judul “Methods Compositions and Articles for Olfactory Active Substances (Metode Komposisi dan Artikel untuk Bahan Aktif Olfaktori)” No. US20110262377A1 pada tanggal 31 Maret 2011 (“Paten ‘377”) tidak menggunakan pelapisan ekstrusi apapun untuk mengontrol pelepasan, sebaliknya Paten ‘377 menggunakan pelapisan yang tidak berpori untuk mengurangi daerah permukaan yang terpapar. Sedangkan dalam Invensi milik Termohon Banding, pelapisan tersebut diterapkan dengan adanya substrat yang membawa aroma/pewangi tersebut ditutup dengan pelapisan ekstrusi yang berpori, di mana porositas tersebut memungkinkan untuk pelepasan aroma/pewangi namun dengan cara yang terkendali karena permukaan substrat tertutupi oleh pelapisan ekstrusi;
4. Bahwa pelapisan yang disebutkan dalam Paten ‘377 tersebut diterapkan dengan menyemprotkan cairan ke permukaan dan dibiarkan kering. Lapisan yang demikian secara alami tidak akan berpori. Hal ini berbeda dengan Invensi milik Termohon Banding yang menggunakan cara yang lebih efisien dan telah diperbarui;
5. Bahwa Paten ‘000 bahkan lebih tidak relevan karena Paten ‘000 ini membutuhkan suatu bak untuk menampung simpanan cairan. Hal ini tidak mencegah pabrikan membuat perangkat pengharum ruangan tipe pocket yang ringkas. Invensi yang dipatenkan milik Termohon Banding menggunakan bahan untuk menyimpan cairan dan pelepasannya dikontrol dengan menggunakan lapisan ekstrusi yang berpori.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Jawaban Banding Kami adalah sebagai berikut:

A. PATEN NO. IDP000057723 MILIK TERMOHON BANDING MEMILIKI UNSUR KEBARUAN

1. Bahwa Termohon Banding menolak dengan tegas pernyataan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa Invensi milik Termohon Banding tidak memiliki unsur kebaruan (lack of novelty), sehingga tidak dapat diberikan perlindungan paten;
2. Bahwa Termohon Banding dalam mengajukan permohonan pendaftaran Invensi tersebut telah melalui proses pendaftaran paten sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (“UU Paten”) dan peraturan pelaksanaannya;
3. Bahwa Invensi milik Termohon Banding telah mengikuti seluruh alur dan proses yang disyaratkan oleh UU Paten, di mana dalam proses permohonan pendaftaran tersebut telah melalui pemeriksaan formalitas dan pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh pemeriksa yang mempunyai kualifikasi dan kemampuan yang kompeten di bidangnya untuk memeriksa apakah dalam

permohonan paten telah memenuhi persyaratan yang diatur di Pasal 3 ayat (1) dari UU Paten, seperti yang kami kutip di bawah ini:

“Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri”

4. Bahwa kemudian Invensi dengan Permohonan No. P00201605721 telah dipublikasikan pada tanggal 2 Februari 2018 dengan nomor publikasi: 2018/01081, yang mana fungsi dari publikasi adalah pengumuman kepada masyarakat dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan atas permohonan paten yang sedang diumumkan. Faktanya sampai dengan berakhirnya masa pengumuman yang cukup panjang, yaitu selama 6 bulan, Pemohon Banding sama sekali tidak menggunakan haknya dengan cara mengajukan surat keberatan kepada Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang (“Direktorat Paten”);
5. Bahwa dengan berakhirnya masa pengumuman, tidak serta merta permohonan paten dapat langsung diberi. Pemeriksaan substantif masih tetap dilakukan oleh pemeriksa yang mempunyai kualifikasi khusus di bidangnya. Bahwa dengan dikeluarkannya putusan pemberian paten terhadap permohonan Invensi milik Termohon Banding oleh Direktorat Paten, maka jelas bahwa Invensi milik Termohon Banding telah memenuhi persyaratan invensi yang dapat diberi Paten;
6. Bahwa Pasal 5 ayat (1) beserta Penjelasannya memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan invensi yang dianggap baru, sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1)

“Invensi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.”

Penjelasan Pasal 5 ayat (1)

“Yang dimaksud dengan “tidak sama” adalah bukan sekadar beda, tetapi harus dilihat sama atau tidak sama dari fungsi ciri teknis (features) Invensi tersebut dibanding fungsi ciri teknis Invensi sebelumnya. Padanan istilah teknologi yang diungkapkan sebelumnya adalah state of the art atau prior art, yang mencakup literatur Paten dan bukan literatur Paten.”

7. Bahwa untuk mendukung pernyataan bahwa Invensi milik Termohon Banding tidak memiliki unsur kebaruan (lack of novelty), Pemohon Banding mengajukan beberapa dokumen-dokumen pembanding (prior art) yang dijadikan dasar pernyataannya sebagai berikut:
 - a. Paten No. US5716000 (“Paten ‘000”)

- b. Paten No. US20110262377A1 (“Paten ‘337”)
8. Bahwa dokumen-dokumen pembanding (prior art) yang dijadikan dasar oleh Pemohon Banding tersebut tidak relevan jika dibandingkan dengan Invensi milik Termohon Banding;
9. Bahwa tidak ada satupun dari dokumen-dokumen pembanding tersebut yang mengungkapkan suatu peranti pelepasan aroma/pewangi, di mana pelepasan tersebut dikendalikan dengan menggunakan lapisan ekstrusi yang berpori;

Dokumen Paten No. US5716000 (“Paten ‘000”)

10. Bahwa Paten ‘000 bahkan lebih tidak relevan karena Paten ‘000 ini membutuhkan suatu bak untuk menampung simpanan cairan. Hal ini tidak mencegah pabrikan membuat perangkat pengharum ruangan tipe pocket yang ringkas. Invensi yang dipatenkan milik klien kami menggunakan bahan untuk menyimpan cairan dan pelepasannya dikontrol dengan menggunakan lapisan ekstrusi yang berpori.
11. Bahwa perbandingan terhadap dokumen Paten ‘000 adalah sebagai berikut:

Invensi milik Termohon Banding	Paten ‘000	Tanggapan
1. Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol untuk mengeluarkan aktif volatil yang meliputi	1. Sebuah alat untuk mengeluarkan cairan volatil sebagai uap air yang terdiri dari bak cairan , cairan volatil dan elemen berpori yang memungkinkan lintasan uap air melewatinya namun tidak memungkinkan lintasan cairan tersebut melewatinya	Paten ‘000 membutuhkan suatu bak penyimpan cairan sedangkan Invensi milik Termohon Banding telah menghilangkan kebutuhan akan bak penampung cairan tersebut . Invensi milik Termohon Banding merupakan peningkatan jika dibandingkan dengan Paten ‘000, karena Invensi milik Termohon Banding akan jauh lebih ringan tanpa dibutuhkannya bak penyimpan cairan tersebut. Penjelasan lebih lanjut, kami berikan di bawah ini: Dalam Paten ‘000, Gambar 1, Gambar 2 dan Contoh 1, mengungkapkan sebuah alat untuk mengeluarkan cairan volatil, yang terdiri dari suatu wadah gelas dengan bagian atas terbuka (1) untuk menampung cairan volatil. Wadah gelas (1) terdiri dari bak untuk cairan volatil dan untuk mengeluarkan pewangi ke udara sekitarnya, alat tersebut harus ditempatkan dalam posisi terbalik sehingga pewangi tersebut bersentuhan dengan laminasi (2) dan
substrat semi-kaku atau kertas berpori	elemen berpori tersebut terdiri dari laminasi kertas/polimer/kertas	
yang memiliki satu atau dua sisi pelapisan ekstrusi yang memiliki densitas 30-180 gsm dan laminasi yang terbuat dari polimer berpori yang memiliki ketebalan 10-85 gsm;	2. Alat klaim 2 di mana polimer tersebut memiliki ketebalan, yang diukur sebagai suatu lapisan berat, dalam rentang dari 10 hingga 20 g/m	
yang dicirikan bahwa dimana ketika pelapisan ekstrusi adalah pada satu sisi, mengurangi daerah berpori terpapar, dengan demikian mengendalikan pelepasan dan memperpanjang masa dari aktif volatil dan; dimana ketika pelapisan ekstrusi adalah pada dua sisi, sisi dalam dari pelapisan berperan sebagai lapisan penyegel non-permeabel untuk penyerapan pewangi, dan sisi luar	Laminasi tersebut dapat disiapkan dengan metode apa pun yang sesuai. Misalnya, selembur kertas dapat dilapisi dengan polimer dalam kisaran ketebalan yang diinginkan dan lembar kedua dari kertas yang dilaminasi padanya, misalnya dengan laminasi dilewatkan melalui rol yang dipanaskan, atau cara yang sesuai lainnya. Sebagai alternatif, dua lembar kertas terpisah dapat dilapisi dengan polimer dan kemudian dilaminasi bersama, yaitu dua lembar kertas masing-masing	

fungsi pelapisan permeabel untuk pengaturan dan pelepasan pewangi.	dapat dilapisi dengan berat polimer 5 g/m ² dan kemudian dilaminasi bersama untuk membentuk lapisan polimer setebal 10 g/m ² .	sisi laminasi (2) yang tidak terkena, terbuka secara substansial ke udara sekitar.
2. Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana diklaim dalam klaim 1, dimana substrat semi-kaku atau kertas berpori dipilih dari kertas <i>maplitho</i> , kertas poster, kertas sintetis, kertas Glasin, selulosa, kapas <i>linter</i> , kain and non-tenunan.		Karena klaim 1 adalah klaim yang baru dan inventif dibandingkan dengan dokumen pembanding, klaim selanjutnya akan baru dan inventif mengingat bahwa klaim-klaim berikutnya dari Invensi milik Termohon Banding berdasarkan pada Klaim 1.
3. Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana diklaim dalam klaim 1, dimana polimer berpori dipilih dari grup yang terdiri dari LLDPE (Linear low-density polyethylene), LDPE (Low-density polyethylene), VLDPE (Very low density polyethylene), HDPE (High density polyethylene), EVA (Ethylene-vinyl acetate), EBA (Ethylene butyl acrylate), kopolimer blok Ether-Amide, dan polimer lain.		Karena klaim 1 adalah klaim yang baru dan inventif dibandingkan dengan dokumen pembanding, klaim selanjutnya akan baru dan inventif mengingat bahwa klaim-klaim berikutnya dari Invensi milik Termohon Banding berdasarkan pada Klaim 1.
4. Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana diklaim dalam klaim 1 dan 3, dimana substrat semi-kaku adalah kertas <i>maplitho</i> yang memiliki densitas 130 gsm		Karena klaim 1 adalah klaim yang baru dan inventif dibandingkan dengan dokumen pembanding, klaim selanjutnya akan baru dan inventif mengingat bahwa klaim-klaim berikutnya dari Invensi milik Termohon Banding berdasarkan pada Klaim 1.
5. Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana diklaim dalam klaim 1 dan 4, dimana polimer berporinya adalah LDPE (Low-density polyethylene) yang memiliki ketebalan 40 gsm		Karena klaim 1 adalah klaim yang baru dan inventif dibandingkan dengan dokumen pembanding, klaim selanjutnya akan baru dan inventif mengingat bahwa klaim-klaim berikutnya dari Invensi milik Termohon Banding berdasarkan pada Klaim 1.
6. Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana diklaim dalam klaim 1, dimana pelapisan ekstrusi satu sisi terdiri dari substrat semi-kaku atau kertas berpori yang secara opsional dilapisi dengan pelapisan penghalang non-permeabel yang dipilih dari polimer akrilik, PVDC (Poly-vinylidene chloride), PET (Polyethylene		Karena klaim 1 adalah klaim yang baru dan inventif dibandingkan dengan dokumen pembanding, klaim selanjutnya akan baru dan inventif mengingat bahwa klaim-klaim berikutnya dari Invensi milik Termohon Banding berdasarkan pada Klaim 1.

terephthalate), atau foil stamping, atau dilapisi dengan bahan penghalang apapun yang bisa memblokir substrat semi-kaku atau kertas berpori dan mengurangi daerah permukaan pelepasan secara parsial.		
7. Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana diklaim dalam klaim 1 dan 3, dimana substrat semi-kaku atau kertas berpori diisi dengan formulasi pewangi atau aktif insektisida volatil yang dipilih dari campuran minyak wangi volatil, minyak esensial alami, zat kimia aroma sintetis dan/atau molekul insektisida.		Karena klaim 1 adalah klaim yang baru dan inventif dibandingkan dengan dokumen perbandingan, klaim selanjutnya akan baru dan inventif mengingat bahwa klaim-klaim berikutnya dari Invensi milik Termohon Banding berdasarkan pada Klaim 1.
8. Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana diklaim dalam klaim 8, dimana formulasi pewangi atau aktif volatil adalah dalam bentuk cairan, gel, padat atau semi-padatan.		Karena klaim 1 adalah klaim yang baru dan inventif dibandingkan dengan dokumen perbandingan, klaim selanjutnya akan baru dan inventif mengingat bahwa klaim-klaim berikutnya dari Invensi milik Termohon Banding berdasarkan pada Klaim 1.
9. Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana diklaim dalam klaim 8 dan 9, dimana pewangi atau aktif volatil termasuk parfum pribadi, insektisida volatil, pestisida, cairan penangkal hama dan/atau obat-obatan volatil.		Karena klaim 1 adalah klaim yang baru dan inventif dibandingkan dengan dokumen perbandingan, klaim selanjutnya akan baru dan inventif mengingat bahwa klaim-klaim berikutnya dari Invensi milik Termohon Banding berdasarkan pada Klaim 1.
10. Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana diklaim dalam klaim-klaim sebelumnya; dimana alat adalah dalam bentuk kantung yang memiliki bentuk persegi panjang, persegi, lingkaran atau segitiga, bentuk gauzette'd bawah dan/atau sisi.		Karena klaim 1 adalah klaim yang baru dan inventif dibandingkan dengan dokumen perbandingan, klaim selanjutnya akan baru dan inventif mengingat bahwa klaim-klaim berikutnya dari Invensi milik Termohon Banding berdasarkan pada Klaim 1.
11. Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana diklaim dalam klaim-klaim sebelumnya, dimana alat dibentuk dengan proses penyegelan panas.		Karena klaim 1 adalah klaim yang baru dan inventif dibandingkan dengan dokumen perbandingan, klaim selanjutnya akan baru dan inventif mengingat bahwa klaim-klaim berikutnya dari Invensi milik Termohon Banding berdasarkan pada Klaim 1.

12. Proses untuk penyiapan alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana diklaim dalam klaim 1 dan 2, dimana proses terdiri dari		Karena klaim 1 adalah klaim yang baru dan inventif dibandingkan dengan dokumen pembeding, klaim selanjutnya akan baru dan inventif mengingat bahwa klaim-klaim berikutnya dari Invensi milik Termohon Banding berdasarkan pada Klaim 1.
a) menyegel panas pada suatu kantung yang meliputi substrat semi-kaku yang memiliki densitas 30-180 gsm dengan pelapisan ekstrusi dan lapisan polimer berpori yang memiliki ketebalan 10-85 gsm; dimana segel adalah pada tiga sisi;		
b) menambahkan 5-20 gm campuran pewangi atau aktif volatil, pelarut yang sesuai dan zat pengental ke dalam kantung dari langkah (a), diikuti dengan penyegelan pada sisi keempat; dan		
c) menyegel kantung dari langkah (b) kedalam kantung lain yang terbuat dari polietilena tereftalat (PET), HSL PET (Heat sealable Polyethylene Terephthalate) atau laminasi penghalang lain untuk menyimpan/ mencegah hilangnya komponen harum sebelum penggunaan.		
13. Proses untuk penyiapan alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana diklaim dalam klaim 13, dimana pelarut yang sesuai dipilih dari pelarut non-polar organik dari hidrokarbon alifatik, glikol, dan zat pengental yang dipilih dari selulosa, pengental polimer akrilik silika, polimer urea yang dimodifikasi, dan pengubah reologi.		Karena klaim 1 adalah klaim yang baru dan inventif dibandingkan dengan dokumen pembeding, klaim selanjutnya akan baru dan inventif mengingat bahwa klaim-klaim berikutnya dari Invensi milik Termohon Banding berdasarkan pada Klaim 1.

12. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, jelas terdapat perbedaan fungsi ciri teknis (features) antara Invensi milik Termohon Banding tersebut jika dibanding fungsi ciri teknis dengan Paten '000. Hal ini telah diatur dengan jelas dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) dan oleh karenanya maka Invensi milik Termohon Banding memiliki nilai kebaruan dan pernyataan Pemohon Banding adalah pernyataan yang salah.

Dokumen Paten No. US20110262377A1("Paten '377")

13. Bahwa Paten 377 tidak menggunakan pelapisan ekstrusi apapun untuk mengontrol pelepasan, sebaliknya Paten '377 menggunakan pelapisan yang tidak berpori untuk mengurangi daerah permukaan

yang terpapar. Sedangkan dalam Invensi milik Termohon Banding, pelapisan tersebut diterapkan dengan adanya substrat yang membawa aroma/pewangi tersebut ditutup dengan pelapisan ekstrusi yang berpori, di mana porositas tersebut memungkinkan untuk pelepasan aroma/pewangi namun dengan cara yang terkendali karena permukaan substrat tertutupi oleh pelapisan ekstrusi;

14. Bahwa pelapisan yang disebutkan dalam Paten ‘377 tersebut diterapkan dengan menyemprotkan cairan ke permukaan dan dibiarkan kering. Lapisan yang demikian secara alami tidak akan berpori;

15. Bahwa perbandingan terhadap dokumen Paten ‘377 adalah sebagai berikut:

Invensi milik Termohon Banding	Paten ‘377	Tanggapan
1. Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol untuk mengeluarkan aktif volatil yang meliputi	1. Suatu artikel pewangi yang terdiri dari setidaknya satu komposisi aktif olfaktori,	Artikel pewangi dalam Paten ‘377 adalah selembar kertas berpori (matriks yang diberikan dengan komposisi aktif olfaktori dan zat tambahan lain) digulung sekeliling sumbu pusat untuk membentuk batang kertas berlapis banyak; di mana batang tersebut berlubang dan terbuka pada kedua belah sisi dan ruang sepanjang sumbu terisi dengan komposisi aktif olfaktori. Komponen struktural tersebut disebutkan terlapisi 50% atau seluruhnya.
substrat semi-kaku atau kertas berpori	komponen struktural yang terdiri dari material matriks absorben, dan	
yang memiliki satu atau dua sisi pelapisan ekstrusi yang memiliki densitas 30-180 gsm dan laminasi yang terbuat dari polimer berpori yang memiliki ketebalan 10-85 gsm;	komposisi pelapis yang melingkupi satu bagian komponen struktural	
yang dicirikan bahwa dimana ketika pelapisan ekstrusi adalah pada satu sisi, mengurangi daerah berpori terpapar, dengan demikian mengendalikan pelepasan dan memperpanjang masa dari aktif volatil dan; dimana ketika pelapisan ekstrusi adalah pada dua sisi, sisi dalam dari pelapisan berperan sebagai lapisan penyegel non-permeabel untuk penyerapan pewangi, dan sisi luar fungsi pelapisan permeabel untuk pengaturan dan pelepasan pewangi.	di mana setidaknya satu komposisi aktif olfaktori tersebut dapat dipasang dalam material matriks absorben.	Tidak ada pengungkapan yang menyebutkan bahwa pelapis (polimer) tersebut berpori untuk memungkinkan aktif volatil untuk tetap dapat melewatinya ke udara, namun dengan cara yang terkontrol. Tidak disebutkan dalam dokumen pembandingan bahwa pelapis tersebut berpori atau permeabel. Dalam dokumen pembandingan, klaim tersebut termasuk suatu “komposisi pelapis” yang melingkupi komponen struktural. Hal ini berbeda dengan adanya pelapisan ekstrusi pada substrat. Lebih lanjut, pelapisan pada Paten ‘377 diterapkan dengan cara disemprotkan dan kemudian dibiarkan untuk kering pada paragraf 0241. Pelapisan yang demikian secara alami tidak akan berpori, yang mana berbeda dengan metode tanpa disemprotkan yang digunakan dalam Invensi

		milik Termohon Banding.
2. Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana diklaim dalam klaim 1, dimana substrat semi-kaku atau kertas berpori dipilih dari kertas maplitho, kertas poster, kertas sintetis, kertas Glasin, selulosa, kapas linter, kain and non-tenunan		Karena klaim 1 adalah klaim yang baru dan inventif dibandingkan dengan dokumen pembanding, klaim selanjutnya akan baru dan inventif mengingat bahwa klaim-klaim berikutnya dari Invensi milik Termohon Banding berdasarkan pada Klaim 1.
3. Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana diklaim dalam klaim 1, dimana polimer berpori dipilih dari grup yang terdiri dari LLDPE (Linear low-density polyethylene), LDPE (Low-density polyethylene), VLDPE (Very low density polyethylene), HDPE (High density polyethylene), EVA (Ethylene-vinyl acetate), EBA (Ethylene butyl acrylate), kopolimer blok Ether-Amide, dan polimer lain		Karena klaim 1 adalah klaim yang baru dan inventif dibandingkan dengan dokumen pembanding, klaim selanjutnya akan baru dan inventif mengingat bahwa klaim-klaim berikutnya dari Invensi milik Termohon Banding berdasarkan pada Klaim 1.
4. Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana diklaim dalam klaim 1 dan 3, dimana substrat semi-kaku adalah kertas maplitho yang memiliki densitas 130 gsm		Karena klaim 1 adalah klaim yang baru dan inventif dibandingkan dengan dokumen pembanding, klaim selanjutnya akan baru dan inventif mengingat bahwa klaim-klaim berikutnya dari Invensi milik Termohon Banding berdasarkan pada Klaim 1.
5. Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana diklaim dalam klaim 1 dan 4, dimana polimer berporinya adalah LDPE (Low-density polyethylene) yang memiliki ketebalan 40 gsm		Karena klaim 1 adalah klaim yang baru dan inventif dibandingkan dengan dokumen pembanding, klaim selanjutnya akan baru dan inventif mengingat bahwa klaim-klaim berikutnya dari Invensi milik Termohon Banding berdasarkan pada Klaim 1.
6. Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana diklaim dalam klaim 1, dimana pelapisan ekstrusi satu sisi terdiri dari substrat semi-kaku atau kertas berpori yang secara opsional dilapisi dengan pelapisan penghalang non-permeabel yang dipilih dari polimer akrilik, PVDC (Polyvinylidene chloride), PET (Polyethylene terephthalate), atau foil stamping, atau dilapisi dengan bahan penghalang apapun yang bisa memblokir substrat semi-kaku atau kertas berpori dan mengurangi daerah permukaan pelepasan secara parsial.		Karena klaim 1 adalah klaim yang baru dan inventif dibandingkan dengan dokumen pembanding, klaim selanjutnya akan baru dan inventif mengingat bahwa klaim-klaim berikutnya dari Invensi milik Termohon Banding berdasarkan pada Klaim 1.
7. Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol		Karena klaim 1 adalah klaim yang baru dan inventif dibandingkan

2

sebagaimana diklaim dalam klaim 1 dan 3, dimana substrat semi-kaku atau kertas berpori diisi dengan formulasi pewangi atau aktif insektisida volatil yang dipilih dari campuran minyak wangi volatil, minyak esensial alami, zat kimia aroma sintetis dan/atau molekul insektisida.		dengan dokumen pembanding, klaim selanjutnya akan baru dan inventif mengingat bahwa klaim-klaim berikutnya dari Invensi milik Termohon Banding berdasarkan pada Klaim 1.
8. Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana diklaim dalam klaim 8, dimana formulasi pewangi atau aktif volatil adalah dalam bentuk cairan, gel, padat atau semi-padatan.		Karena klaim 1 adalah klaim yang baru dan inventif dibandingkan dengan dokumen pembanding, klaim selanjutnya akan baru dan inventif mengingat bahwa klaim-klaim berikutnya dari Invensi milik Termohon Banding berdasarkan pada Klaim 1.
9. Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana diklaim dalam klaim 8 dan 9, dimana pewangi atau aktif volatil termasuk parfum pribadi, insektisida volatil, pestisida, cairan penangkal hama dan/atau obat-obatan volatil.		Karena klaim 1 adalah klaim yang baru dan inventif dibandingkan dengan dokumen pembanding, klaim selanjutnya akan baru dan inventif mengingat bahwa klaim-klaim berikutnya dari Invensi milik Termohon Banding berdasarkan pada Klaim 1.
10. Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana diklaim dalam klaim-klaim sebelumnya; dimana alat adalah dalam bentuk kantung yang memiliki bentuk persegi panjang, persegi, lingkaran atau segitiga, bentuk gauzette bawah dan/atau sisi.		Karena klaim 1 adalah klaim yang baru dan inventif dibandingkan dengan dokumen pembanding, klaim selanjutnya akan baru dan inventif mengingat bahwa klaim-klaim berikutnya dari Invensi milik Termohon Banding berdasarkan pada Klaim 1.
11. Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana diklaim dalam klaim-klaim sebelumnya, dimana alat dibentuk dengan proses penyegelan panas.		Karena klaim 1 adalah klaim yang baru dan inventif dibandingkan dengan dokumen pembanding, klaim selanjutnya akan baru dan inventif mengingat bahwa klaim-klaim berikutnya dari Invensi milik Termohon Banding berdasarkan pada Klaim 1.
12. Proses untuk penyiapan alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana diklaim dalam klaim 1 dan 2, dimana proses terdiri dari		Karena klaim 1 adalah klaim yang baru dan inventif dibandingkan dengan dokumen pembanding, klaim selanjutnya akan baru dan inventif mengingat bahwa klaim-klaim berikutnya dari Invensi milik Termohon Banding berdasarkan pada Klaim 1.
a) menyegel panas pada suatu kantung yang meliputi substrat semi-kaku yang memiliki densitas 30-180 gsm dengan pelapisan ekstrusi dan lapisan polimer berpori yang memiliki ketebalan 10-85 gsm; dimana segel adalah pada tiga sisi;		
b) menambahkan 5-20 gm campuran pewangi atau aktif volatil, pelarut yang sesuai dan zat		

pengental ke dalam kantung dari langkah (a), diikuti dengan penyegelan pada sisi keempat; dan		
c) menyegel kantung dari langkah (b) kedalam kantung lain yang terbuat dari polietilena tereftalat (PET), HSL PET (Heat sealable Polyethylene Terephthalate) atau laminasi penghalang lain untuk menyimpan/ mencegah hilangnya komponen harum sebelum penggunaan.		
13. Proses untuk penyiapan alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana diklaim dalam klaim 13, dimana pelarut yang sesuai dipilih dari pelarut non-polar organik dari hidrokarbon alifatik, glikol, dan zat pengental yang dipilih dari selulosa, pengental polimer akrilik silika, polimer urea yang dimodifikasi, dan pengubah reologi.		Karena klaim 1 adalah klaim yang baru dan inventif dibandingkan dengan dokumen pembanding, klaim selanjutnya akan baru dan inventif mengingat bahwa klaim-klaim berikutnya dari Invensi milik Termohon Banding berdasarkan pada Klaim 1.

14. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, jelas terdapat perbedaan fungsi ciri teknis (features) antara Invensi milik Termohon Banding tersebut jika dibanding fungsi ciri teknis dengan Paten ‘000. Hal ini telah diatur dengan jelas dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) dan oleh karenanya maka Invensi milik Termohon Banding memiliki nilai kebaruan dan pernyataan Pemohon Banding adalah pernyataan yang salah.
15. Bahwa lebih lanjut pernyataan Pemohon Banding pada poin 4 yang menyatakan bahwa Invensi milik Termohon Banding tidak memiliki unsur kebaruan (lack of novelty) karena prioritas dari Invensi milik Termohon Banding di India dengan No. 3304/MUM/2015 yang berjudul “Novel Delivery Device for Volatil Active” masih belum terdaftar dan mendapatkan keberatan dari pihak ketiga di India adalah argumen yang menyesatkan;
16. Bahwa tidak terdapat satupun ketentuan dalam UU Paten yang menyebutkan bahwa suatu paten tidak memiliki unsur kebaruan (lack of novelty) hanya karena prioritas dari paten yang diajukan tersebut mendapatkan keberatan dari pihak ketiga di negara lain;
17. Bahwa pemeriksa paten Indonesia adalah orang mempunyai kualifikasi dan kemampuan yang kompeten di bidangnya yang telah diangkat oleh Menteri dan diberi tugas untuk memeriksa invensi terkait secara independen seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 poin (8) dari UU Paten, sebagai berikut:

“Pemeriksa Paten yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah pejabat fungsional Aparatur Sipil Negara atau ahli yang diangkat

2

oleh Menteri dan diberi tugas serta wewenang untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan”

18. Bahwa pernyataan Pemohon Banding pada poin 5 adalah pernyataan yang salah. Pemohon Banding menyatakan bahwa ditemukan berbagai produk yang diduga menggunakan invensi yang “serupa” dengan invensi yang diklaim oleh Invensi milik Termohon Banding dan Pemohon Banding kemudian merujuk pada Paten ‘000 untuk menyatakan bahwa Invensi milik Termohon Banding memiliki “invensi yang serupa”;
19. Bahwa Termohon Banding telah jabarkan secara rinci dalam poin 9 hingga 10 mengenai perbedaan antara Paten ‘000 dengan Invensi milik Termohon Banding. Bahwa jelas terdapat perbedaan fungsi ciri teknis (features) antara Invensi milik Termohon Banding jika dibandingkan dengan fungsi ciri teknis dengan Paten ‘000. Oleh karenanya, Invensi milik Termohon Banding memiliki nilai kebaruan jika dibandingkan dengan Paten ‘000 dan pernyataan Termohon Banding menjadi tidak relevan.

B. INVENSI PADA PATEN NO. IDP000057723 MILIK GODREJ TELAH DIUNGKAPKAN SEJAK TAHUN 1995

20. Bahwa pernyataan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa Invensi milik Termohon Banding telah diungkapkan oleh Paten ‘000 sejak 13 April 1995 adalah pernyataan yang salah;
21. Bahwa Termohon Banding kembali jelaskan bahwa Termohon Banding telah jabarkan secara rinci dalam poin 9 hingga 10 mengenai perbedaan antara Paten ‘000 dengan Invensi milik Termohon Banding. Bahwa jelas terdapat perbedaan fungsi ciri teknis (features) antara Invensi milik Termohon Banding jika dibandingkan dengan fungsi ciri teknis dengan Paten ‘000. Oleh karenanya, Invensi milik Termohon Banding adalah baru jika dibandingkan dengan Paten ‘000 dan pernyataan Termohon Banding menjadi tidak relevan.

C. DUGAAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

22. Bahwa pernyataan Pemohon Banding sebagaimana tertuang di dalam Huruf E poin 1 hingga 2 patut dikesampingkan, karena pemahaman Pemohon Banding tidak tepat dan keliru memahami peraturan perundang-undangan yang ada;
23. Bahwa pernyataan Pemohon Banding pada poin 1 hingga 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Invensi milik Termohon Banding tidak memiliki kebaruan dan karenanya terdapat praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Termohon Banding, jelas menunjukkan bahwa Pemohon Banding telah memahami UU Paten beserta Penjelasannya secara sempit dan tidak tepat;

24. Bahwa sekali lagi Termohon Banding tegaskan bahwa Termohon Banding telah jabarkan secara rinci dalam poin 9 hingga 10 mengenai perbedaan antara Paten '000 dengan Invensi milik Termohon Banding. Bahwa jelas terdapat perbedaan fungsi ciri teknis (features) antara Invensi milik Termohon Banding jika dibandingkan dengan fungsi ciri teknis dengan Paten '000. Oleh karenanya, Invensi milik Termohon Banding adalah baru jika dibandingkan dengan Paten '000 dan pernyataan Termohon Banding menjadi tidak relevan;
25. Bahwa Pemohon Banding telah keliru memahami secara utuh dan tepat mengenai Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 19 Ayat (1) UU Paten, yang berbunyi:

Pasal 1 Ayat (1)

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Pasal 19 Ayat (1)

Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:

- a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
- b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Penjelasan Pasal 19 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" adalah hak yang hanya diberikan kepada Pemegang Paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan Paten tersebut tanpa persetujuan Pemegang Paten.

26. Bahwa dapat dilihat dengan jelas bahwa Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan dan melarang pihak lain untuk menggunakan patennya sehingga pernyataan Termohon Banding mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menjadi tidak relevan;
27. Bahwa Pemohon Banding juga telah keliru memahami Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli

Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU Monopoli”) – dan tidak memperhatikan Pasal 50 huruf (b) UU Monopoli, yang berbunyi:

Pasal 50 huruf (b)

Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah: (b) perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba

28. Bahwa dapat dilihat dengan jelas bahwa hak atas kekayaan intelektual dikecualikan dari yang dimaksud dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
29. Bahwa hal tersebut di atas nyata dan jelas membuktikan bahwa Pemohon Banding telah salah mengajukan permohonan banding terhadap Invensi milik Termohon Banding berdasarkan hal-hal berikut ini:
 - a. Invensi milik Termohon Banding memiliki nilai kebaruan karena tidak ada satupun dari dokumen-dokumen pembanding yang diajukan oleh Pemohon Banding yang mengungkapkan suatu peranti pelepasan aroma/pewangi, di mana pelepasan tersebut dikendalikan dengan menggunakan pelapisan ekstrusi yang berpori;
 - b. Tidak adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Termohon Banding.
30. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dasar permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah tidak terbukti dan Paten No. IDP000057723 yang berjudul “Alat Penghantaran Dengan Pelepasan Terkontrol Untuk Aktif Volatil” milik Godrej Consumer Products Limited telah memenuhi persyaratan pendaftaran paten sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) UU Paten.

Menimbang bahwa pada persidangan terbuka yang telah ditetapkan pada 23 Januari 2020 dengan agenda Tanggapan Pemohon Banding atas jawaban Termohon Banding, dan dalam persidangan tersebut telah hadir para Pihak yaitu Pemohon Banding yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya NUGRAHA BRATAKUSUMAH, S.Ant. dan Termohon Banding yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya EVI TRIANA WULANDARI, S.H., Pemohon Banding menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

Dengan ini, kami menanggapi jawaban dari pihak Godrej Consumer Products Limited selaku “TERMOHON”, terkait permohonan banding kami terhadap keputusan pemberian paten atas paten dengan judul “Alat Penghantaran Dengan Pelepasan Terkontrol Untuk Aktif Volatil” yang terdaftar dengan No. IDP000057723 dan dimohonkan pada tanggal 26

Agustus 2016 serta diberi paten pada tanggal 4 April 2019 atas nama pemegang paten Godrej Consumer Products Limited ("Paten Milik Godrej").

Adapun argumen dan dasar hukum dari tanggapan kami adalah sebagai berikut:

A. PATEN MILIK GODREJ TIDAK MEMILIKI UNSUR KEBARUAN

Bahwa dalam surat Jawaban Permohonan Banding No. Reg: 67/KBP/IV/2019 yang diajukan oleh TERMOHON ("Surat Jawaban TERMOHON") menyampaikan argumen-argumen yang menyatakan bahwa Paten Milik Godrej memiliki unsur kebaruan dan memang seharusnya diberi paten. Berdasarkan argumen-argumen yang disampaikan oleh TERMOHON, berikut kami sampaikan tanggapan kami atas argumen-argumen tersebut, dibawah ini:

1. Bahwa pada poin A. No. 4 Surat Jawaban TERMOHON, TERMOHON menyatakan bahwa Paten Milik Godrej telah melalui masa publikasi pada tanggal 2 Februari 2018 dengan No. Publikasi 2018/01081 yang dipublikasikan selama 6 bulan, dalam hal ini TERMOHON menyampaikan bahwa kami selaku PEMOHON banding tidak menggunakan haknya dengan cara mengajukan surat keberatan kepada Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang ("Kantor Paten").

Perlu kami sampaikan bahwa PEMOHON ketika itu tidak mendapatkan informasi mengenai pengumuman Paten Milik Godrej dan PEMOHON pun tidak melakukan pengecekan setiap waktu ke Berita Resmi Paten di Kantor Paten, yang dalam hal ini pengumuman hanya ditampilkan di situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yaitu www.dgip.go.id. Meskipun PEMOHON telah melewati proses pengajuan keberatan dalam tahap pengumuman bukan berarti PEMOHON tidak merasa berkeberatan atas terdaftarnya Paten Milik Godrej yang PEMOHON anggap tidak memiliki unsur kebaruan (lack of novelty) dan tidak memiliki unsur langkah inventif (lack of inventive step). Oleh karena itu PEMOHON tetap menggunakan haknya dengan mengajukan Permohonan Banding sesuai dengan Pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten ("UU Paten").

2. Bahwa pada poin A. No. 3, 5 dan 17, pihak TERMOHON menegaskan bahwa Paten Milik Godrej telah melewati masa pemeriksaan substantif oleh pemeriksa yang mempunyai kualifikasi khusus dibidangnya dan dianggap memiliki unsur kebaruan karena paten tersebut telah terdaftar di Kantor Paten.

Perlu kami sampaikan bahwa kami memiliki pandangan yang sama bahwa pemeriksa paten telah melewati proses penyeleksian dan pelatihan untuk ditempatkan sebagai pemeriksa paten yang ahli dibidangnya. Namun perlu diketahui bersama bahwa pemeriksa paten masih menggunakan proses pemeriksaan secara manual dan masih berpotensi memiliki kesalahan karena keterbatasan informasi yang tersedia.

Hal ini di dibuktikan dengan adanya beberapa putusan pengadilan yang telah membatalkan/menghapuskan paten terdaftar di Indonesia, seperti putusan No. 50/Paten/2012/PN Niaga Jkt. Pst, tanggal 18 September 2014 yang kami kutip sebagian amar putusannya sebagai berikut:

“1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.Menyatakan bahwa Klaim 1 dan Klaim Paten No. IDP0029369 B yang berjudul “Insulasi Panas” tidak baru (lack of novelty);

3.Menyatakan bahwa Klaim 1 dan Klaim 2 Paten No. IDP0029369 B yang berjudul “Insulasi Panas” tidak mengandung langkah inventif (lack of inventive step);”

Atau putusan pembatalan paten No. 54/Paten/2006/PN.Niaga yang membatalkan untuk seluruhnya paten No. ID0012899 yang diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung No. 09/K/N/HaKI/2007 dan juga putusan 144 Pk/Pdt.Sus-Hki/2017 serta kasus-kasus pembatalan lainnya. Bukti-bukti kasus tersebut menjelaskan bahwa pemeriksa di Kantor Paten masih memungkinkan memiliki pandangan yang kurang tepat dikarenakan keterbatasan informasi. Oleh karena itu, keputusan pemberian paten oleh pemeriksa pada tahap pemeriksaan substantif itu tidak serta merta bersifat absolut, akan tetapi masih memungkinkan terjadinya kesalahan atau kurang tepatan dalam pemberian putusan.

3. Bahwa menurut TERMOHON, paten pembanding milik Reckitt & Colman Products Limited yang telah terdaftar di Negara Amerika dengan Judul “EMANATOR FOR VOLATIL (Emanator Untuk Cairan Volatil)” dengan No. US5716000 pada tanggal 13 April 1995 (“Paten Milik Reckitt & Colman”) dianggap berbeda karena membutuhkan suatu bak penyimpanan cairan, sedangkan Paten Milik Godrej dianggap telah berhasil menghilangkan kebutuhan akan bak penampungan cairan tersebut.

Perlu kami jelaskan bahwa meskipun Paten Milik Reckitt & Colman memiliki bak cairan untuk menyimpan cairan volatil, akan tetapi Paten Milik Godrej pun memiliki fungsi yang sama, yaitu substrat semi kaku atau kertas berpori yang dilaminasi diantara kedua sisi yang tentunya memiliki fungsi sebagai penyimpan cairan volatil, artinya Paten Milik Godrej tidak memberikan langkah inventif terhadap fungsi dari tempat penyimpanan cairan volatil. Lebih jauh, seperti yang dijelaskan oleh TERMOHON pada poin A No. 6 yang menyampaikan penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Paten, yaitu:

“Yang dimaksud dengan “tidak sama” adalah bukan sekedar beda, tetapi harus lihat sama atau tidak sama dari fungsi ciri teknis (features) invensi tersebut dibanding fungsi ciri teknis invensi sebelumnya. Padanan istilah teknologi yang diungkapkan sebelumnya adalah state of the art atau prior art, yang mencakup literatur Paten dan bukan literatur Paten”.

Penjelasan ini menjelaskan bahwa meskipun Paten Milik Reckitt & Colman memiliki tempat penyimpanan volatil yang berbeda dengan Paten Milik Godrej, namun keduanya memiliki fungsi ciri teknis (features) yang sama, yaitu sama-sama berfungsi sebagai tempat penyimpanan cairan aktif volatil. Bahkan lebih lanjut, kesamaan-kesamaan fungsi ini terdapat pada fungsi ciri teknis (features) atau klaim lainnya, seperti:

- Kedua paten tersebut merupakan alat untuk mengeluarkan cairan/aktif volatil
- Kedua paten tersebut memiliki sifat permeable dan non-permeable
 - a. Paten Godrej: sisi dalam pelapisan berperan sebagai lapisan penyegel non-permeable (tidak dapat dilalui/tidak berpori) dan sisi luar berperan sebagai lapisan permeable (dapat dilalui/berpori).
 - b. Paten Reckitt: elemen berpori yang memungkinkan lintasan uap air melewatinya (permeable) namun tidak memungkinkan lintasan cair melewatinya (non-permeable).
- Elemen bahan baku yang digunakan sejenis dan memiliki fungsi yang sama, yaitu:
 - a. Paten Godrej: substrat semi kaku atau kertas berpori dan laminasi yang terbuat dari polimer berpori
 - b. Paten Reckitt: elemen berpori tersebut terdiri dari laminasi kertas/polimer/kertas
- Kedua paten tersebut memiliki fungsi penyimpanan volatil
 - a. Paten Godrej: sisi dalam dalam paten ini adalah laminasi yang berfungsi sebagai lapisan penyegel non-permeabel untuk penyerapan pewangi (penyerapan ini dapat diartikan menyimpan aktif volatil tersebut).
 - b. Paten Reckitt: laminasi tersebut disegel pada pembatas kedap uap yang dilepas untuk tujuan penyimpanan.
- Kedua paten tersebut merupakan perangkat penyegar udara dengan cara pelepasan terkendali dengan menggunakan laminasi dan lapisan polimer.
 - a. Paten Godrej:

“Suatu alat penghantar yang memiliki substrat semi kaku, bagian berpori yang memiliki satu atau dua pelapisan ekstrusi dari kertas berpori dengan densitas 30-180 gsm dan laminasi dari polimer berpori dengan ketebalan 10-85 gsm yang dicirikan bahwa dimana ketika pelapisan ekstrusi adalah pada satu sisi, mengurangi daerah berpori terpapar, dengan

demikian mengendalikan pelepasan dan memperpanjang masa dari aktif volatil dan; dimana ketika pelapisan ekstrusi adalah pada dua sisi, sisi dalam dari lapisan berperan sebagai lapisan penyegel non-permeabel untuk penyerapan pewangi, dan sisi luar fungsi pelapisan permeabel untuk pengaturan dan pelepasan pewangi”.

b. Paten Reckitt:

“Perangkat menurut invensi ini disukai digunakan untuk pelepasan terkendali terhadap cairan penyegar udara, misalnya parfum, cairan insektisida, pengusir serangga, deodoran, atau hiasan berdeodoran” (k3b40-45).

Ini menginformasikan bahwa diungkapkan suatu perangkat penyegar udara dengan pelepasan terkendali.

“Laju emanasi penting untuk menentukan umur perangkat dan dikendalikan oleh area permukaan emanator, sifat kimiawi dan fisik cairan volatil, serta kondisi polimer dalam laminasi dan ketebalannya. Meskipun ketebalan kopolimer etilena/vinil asetat tidak secara signifikan mempengaruhi laju emanasi melalui laminasi, situasinya akan berbeda pada resin ionomer seperti Surlyn dimana semakin tebal lapisan polimerik akan menurunkan laju emanasi (k3b63-68).

Pengungkapan ini mengilustrasikan bagaimana pelepasan terkendali akan dipengaruhi oleh jenis dan karakteristik lapisan polimer yang digunakan.

“Laminasi terdiri dari dua lembar kertas yang dilaminasi dengan satu atau sejumlah lapisan etilena/vinil asetat” (k4b41-44).

Pengungkapan ini mengilustrasikan bagaimana laminasi terjadi menggunakan bahan tertentu.

- Bahan-bahan yang diklaim dalam Paten Godrej, yaitu LLDPE, LDPE, VLDPE, HDPE, EVA, EBA dan kopolimer blok Ether-Amide merupakan produk-produk dari polimer etilena yang diklaim dari Paten Reckitt.

a. Paten Godrej:

“Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana diklaim dalam Klaim 1, dimana polimer berpori dipilih dari grup yang terdiri dari LLDPE (Linear low-density polyethylene), LDPE (Low-density polyethylene), VLDPE (Very low density polyethylene), HDPE (High density poly ethylene), EVA (Ethylene-vinyl acetate), EBA (Ethylene butyl acrylate), kopolimer blok Ether-Amide, dan polimer lain”.

b. Paten Reckitt:

“Suatu perangkat penghantar uap dari cairan volatil yang terdiri dari suatu reservoir, cairan volatil dan elemen berpori yang memungkinkan uap berlalu namun menahan cairan, elemen berpori tersebut terdiri dari suatu laminasi dari kertas/polimer/kertas, dimana polimer tersebut dipilih dari grup yang terdiri dari kopolimer dari etilena dan vinil asetat dan ionomer sodium atau zinc dari kopolimer etilena dan asam metakrilat, dan cairan volatil tersebut terdiri dari satu atau lebih komponen pewangi dengan momen dipol dari 0 hingga 3 Debye dan parameter ikatan hydrogen dari 0 hingga 22 Gordys”.

- Kertas yang diklaim pada Paten Godrej memiliki rentang densitas 30-180 gsm dan klaim pada Paten Reckitt memiliki rentang 30-50 gsm. Namun orang yang berkecimpung pada bidang ini memandang rentang sisa tersebut tidak berpengaruh secara signifikan.

a. Paten Godrej:

“Suatu alat penghantar yang memiliki substrat semikaku, bagian berpori yang memiliki satu atau dua pelapisan ekstrusi dari kertas berpori dengan densitas 30-180 gsm dan laminasi dari polimer berpori dengan ketebalan 10-85 gsm yang dicirikan bahwa...”

b. Paten Reckitt:

“Klaim 7: Perangkat dalam Klaim 1 dimana setiap lembar kertas dalam laminasi memiliki berat dalam rentang 30 hingga 50 gsm”.

Oleh karena itu kesimpulan argumen pihak TERMOHON pada poin A. No. 12 yang menyatakan bahwa Paten Reckitt & Colman dengan Paten Milik Godrej memiliki perbedaan fungsi ciri teknis (features) adalah TIDAK RELEVAN, bahkan kami tegaskan kembali kesamaan fungsi ciri teknis (features) ini menjadikan Paten Milik Godrej tidak memiliki unsur kebaruan (lack of novelty) dan tidak memiliki langkah inventif (lack of inventive step).

4. Bahwa menurut TERMOHON paten pembanding milik ENVIROSCENT, INC yang telah terdaftar di Negara Amerika dengan judul “METHODS, COMPOSITIONS AND ARTICLES FOR OLFACTORY ACTIVE SUBSTANCES (Metode, Komposisi dan Artikel untuk Bahan Aktif Olfaktori)” No. US20110262377A1 pada tanggal 31 Maret 2011 (“Paten Milik Enviroscent”) dianggap berbeda karena Paten Enviroscent tidak menggunakan pelapisan ekstrusi apapun untuk mengontrol pelepasan, sebaliknya Paten Enviroscent menggunakan pelapisan yang tidak berpori untuk mengurangi daerah permukaan yang terpapar.

Pernyataan yang disampaikan oleh TERMOHON tersebut tentunya tidak relevan, karena Paten Envirocent menggunakan pelapisan kertas berpori yang berfungsi untuk mengontrol pelapisan yang terekstrusi. Hal ini tertera dalam klaim No. 2 Paten Envirocent, yaitu:

“Artikel menurut Klaim 1, dimana material matriks absorben tersebut adalah kertas berpori yang digulung di sumbu tengah membentuk poros kertas berlapis.”

Lebih lanjut, senada dengan penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Paten fungsi ciri teknis (features) antara Paten Envirocent dengan Paten Milik Godrej bisa dianggap memiliki fungsi yang sama atau terantisipasi. Hal ini diperkuat dengan fungsi ciri teknis (features) lainnya yang dianggap terantisipasi juga, yaitu:

- Kedua paten tersebut merupakan alat untuk mengeluarkan uap pewangi;
- Kedua paten tersebut menggunakan bahan absorben berupa kertas berpori;
- Kedua paten menggunakan polimer etilena sebagai bagian permeable; dan
- Kedua paten tersebut memiliki fungsi penyimpanan terhadap bahan volatil dalam bentuk cair atau gel.

Oleh karena itu kesimpulan argumen pihak TERMOHON pada poin A. No. 14 yang menyatakan bahwa Paten Envirocent dengan Paten Milik Godrej memiliki perbedaan fungsi ciri teknis (features) adalah TIDAK RELEVAN.

4. Bahwa merujuk pada klaim yang dimiliki oleh Paten Milik Reckitt & Colman dan Paten Milik Envirocent dapat diambil kesimpulan bahwa Paten Milik Godrej tidak memiliki unsur kebaruan (lack of novelty) dan tidak memiliki langkah inventif (lack of inventive step) karena dianggap tidak memiliki langkah inventif yang signifikan dari paten-paten sebelumnya seperti Paten Milik Reckitt & Colman, Paten Milik Envirocent maupun paten-paten yang pernah kami sampaikan dalam Permohonan Banding kami dengan No. 65/KBP/IV/2019 dan juga paten-paten pembanding lainnya yang diajukan oleh berbagai pihak di India dan di Indonesia.
5. Bahwa selain terdapat keberatan dari N. Ranga Rao & Son Private Limited pada tanggal 15 Mei 2019 (“Permohonan Keberatan 1”) terhadap permohonan paten dengan No. 3304/MUM/2015 dengan judul “NOVEL DELIVERY DEVICE FOR VOLATIL ACTIVES” yang diajukan pada tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Godrej Consumer Products Limited yang dijadikan prioritas oleh TERMOHON pada Paten Milik Godrej (“Paten Prioritas Godrej”), kami informasikan juga, bahwa Paten Prioritas Godrej telah mendapatkan kembali keberatan

dari pihak DR. K.K Jain pada tanggal 9 Oktober 2019 (“Permohonan Keberatan 2”) yang kami lampirkan dalam Surat Tanggapan ini.

Lebih lanjut, Permohonan Keberatan 2 menegaskan bahwa Paten Prioritas Godrej tidak memiliki langkah inventif, hal ini didasarkan pada klaim-klaim yang dimiliki Paten Prioritas Godrej telah banyak terantisipasi pada klaim-klaim yang dimiliki paten-paten yang dijadikan pembanding oleh pihak DR. K.K Jain, yang rincian argumennya kami sampaikan dibawah ini:

Dalam Permohonan Keberatan 2 dipaparkan paten-paten perbandingan yang dianggap memiliki fungsi ciri khas (features) yang sama, berikut paten-paten pembanding dan artikel-artikel yang telah mengungkapkan invensi yang terdapat pada Paten Milik Godrej yang digunakan oleh pihak DR. K.K Jain, yaitu:

No. Dok	No. Paten	Judul Paten	Pemohon	Tanggal Pengumuman
D1	US 4,806,398	<i>Paper laminate and method for producing the laminate and paperboard containers</i>	Potlatch Corporation	21-02-1981
D2	US 4145001	<i>Packaging for controlled release of volatil substances</i>	American Can Company	20-03-1979
D3	US 2006/0201115 A1	<i>Method of wrapping products</i>	Colgate Palmolive Company	14-09-2006
D4	WO 2007/134911 A	<i>Novel Wrappers</i>	Hindustan Unilever Limited	29-11-2007
D5	CN1640781B	<i>Packing system for detergent cube</i>	Netherlands Unilever Co. Ltd	20-07-2005
D6	US 4793555	<i>Container, method and composition for controlling the release of a volatil liquid from an aqueous mixture</i>	Dow Corning Corporation	27-12-1988
D7	Qenos Technical Guide – Chapter 04	<i>Extrusion Coating & Lamination</i>	Qenos Pty Ltd	The document mentions an issue date July, 2015
D8	Sumitomo Kagaku Volume – 2009 - I	<i>Development and Simulation of Extruison Lamination Process with Polyethylene</i>	Authors: makoto Morikawa, Yasushi Masutani And Seiji Shiromoto	22-06-2009
D9	US 6,213,409 B1	<i>TIME RELEASE FRAGRANCE SACHET, METHOD OF USING SAME AND METHOD OF EABRICATION SAME</i>	International Flavors & Fragarance Inc. (New York, NY)	01-04-2001

			Unilever Patent Holdings B. V. (Vlaardingen NL)	
D10	Excerpts from book titled "Paper and Paperboard Packaging Technology", Chapter 3, Pages 84-115	<i>PAPER AND PAPERBOARD PACKAGING TECHNOLOGY</i>	Edited by Mark J. Kirwan	2005

Bahkan dalam Permohonan Keberatan 2 ini, pihak DR. K.K Jain memaparkan komparasi klaim diantara paten pembanding dan artikel mengenai invensi tersebut, khususnya pada poin 12.9, 12.10 dan 12.11.

6. Bahwa pihak TERMOHON menjelaskan pada poin A No. 16, tidak terdapat satupun ketentuan dalam UU Paten yang menyebutkan bahwa suatu paten tidak memiliki unsur kebaruan (lack of novelty) hanya karena prioritas dari paten yang diajukan tersebut mendapatkan keberatan dari pihak ketiga di negara lain.

Perlu kami sampaikan, bahwa meskipun tidak ada ketentuan dalam UU Paten yang menjelaskan hal tersebut, bukan berarti keberatan dari pihak lain di negara lain dapat diindahkan begitu saja. Hal ini tentunya berdasarkan bukti-bukti dan argumen-argumen yang relevan disampaikan pada Permohonan Keberatan 1 dan Permohonan Keberatan 2 yang dapat dianggap telah membuktikan bahwa Paten Prioritas Godrej tidak memiliki unsur kebaruan (lack of novelty) dan tidak memiliki langkah inventif (lack of inventive step). Pemeriksa paten seharusnya sangat perlu mempertimbangkan bukti-bukti dan argumen-argumen tersebut dalam melakukan pemeriksaan substantif terhadap Paten Milik Godrej. Akan tetapi menurut kami, pemeriksa paten di Kantor Paten telah mengambil keputusan pemberian paten yang tidak tepat terhadap Paten Milik Godrej. Oleh karena itu, kami sangat berharap Majelis dalam Komisi Banding Paten ini dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan bukti-bukti dan argumen-argumen yang kami sampaikan dan para pihak lainnya di negara asal yaitu India. Keputusan tepat ini tentunya akan menjadi dasar yang baik bagi sistem permohonan pendaftaran paten di Indonesia dan menjadikan citra perlindungan paten di Indonesia menjadi sangat baik di mata dunia.

7. Bahwa pihak TERMOHON menyatakan dalam ringkasan jawaban No. 2 bahwa menurutnya tidak ada satupun dari dokumen-dokumen pembanding kami yang mengungkapkan suatu peranti pelepasan aroma/pewangi, dimana pelepasan tersebut dikendalikan dengan menggunakan pelapisan ekstrusi yang berpori.

Perlu kami tegaskan kembali sesuai dengan permohonan banding kami sebelumnya bahwa Klaim Paten Milik Reckitt & Colman telah mengantisipasi argumen yang disampaikan oleh TERMOHON, yaitu:

Paten Milik Reckitt & Colman merupakan suatu peranti pelepasan aroma/pewangi, hal ini dijelaskan dalam klaim 1, yaitu

“sebuah alat untuk mengeluarkan cairan volatil sebagai uap air yang terdiri dari bak cairan volatil, cairan volatil dan elemen berpori yang memungkinkan lintasan uap air melewatinya namun tidak memungkinkan lintasan cairan tersebut melewatinya, elemen berpori tersebut terdiri dari laminasi kertas/polimer/ kertas. Polimer tersebut dipilih dari grup yang terdiri dari kopolimer etilena dan asam metakrilik, dan cairan volatil tersebut terdiri dari satu komponen wewangian atau lebih yang memiliki momen dipol dalam rentang dari 0 hingga 3 debye dan parameter ikatan hydrogen dari 0 hingga 22 Gordy”.

Lebih lanjut, dijelaskan juga dalam Paten Milik Reckitt & Colman bahwa pelapisan tersebut dikendalikan dengan menggunakan pelapisan ekstrusi yang berpori, yaitu

Paten Reckitt:

“Perangkat menurut invensi ini disukai digunakan untuk pelepasan terkendali terhadap cairan penyegar udara, misalnya parfum, cairan insektisida, pengusir serangga, deodoran, atau hiasan berdeodoran” (k3b40-45).

Ini menginformasikan bahwa diungkapkan suatu perangkat penyegar udara dengan pelepasan terkendali.

“Laju emanasi penting untuk menentukan umur perangkat dan dikendalikan oleh area permukaan emanator, sifat kimiawi dan fisik cairan volatil, serta kondisi polimer dalam laminasi dan ketebalannya. Meskipun ketebalan kopolimer etilena/vinil asetat tidak secara signifikan mempengaruhi laju emanasi melalui laminasi, situasinya akan berbeda pada resin ionomer seperti Surlyn dimana semakin tebal lapisan polimerik akan menurunkan laju emanasi (k3b63-68).

B. INVENSI PADA PATEN NO. IDP000057723 MILIK GODREJ TELAH DIUNGKAPKAN SEJAK TAHUN 1995

1. Perlu kami pertegas kembali bahwa bukti-bukti dan argumen-argumen yang kami paparkan diatas serta Permohonan Banding kami sebelumnya dengan No. 67/KBP/IV/2019, maka tetap dapat disimpulkan bahwa Paten Milik Godrej tidak memiliki unsur kebaruan (lack of novelty) dan tidak memiliki langkah inventif (lack of inventive step).
2. Bahwa khususnya klaim-klaim yang terdapat pada Paten Milik Godrej dapat dianggap sudah banyak terantisipasi oleh klaim-klaim

di Paten Milik Reckitt & Colman yang telah memiliki perlindungan sejak tahun 1995.

3. Bahwa perlu kami sampaikan kembali bahwa keputusan pemberian paten atas Paten Milik Godrej perlu dibatalkan karena telah dianggap telah memiliki kesamaan secara fungsi ciri teknis (features) dengan teknologi atau invensi sebelumnya sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU Paten yang mengatur:

- (1) Invensi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jika pada Tanggal Penerimaan Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.

- (2) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan teknologi yang diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum:

- a. Tanggal Penerimaan; atau

- b. Tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

C. DUGAAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

1. Bahwa TERMOHON menyatakan penggunaan argumen kami yang menyatakan TERMOHON dianggap telah melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah tidak tepat serta TERMOHON beranggapan kami telah keliru memahami secara utuh dan tepat mengenai Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 19 Ayat (1) UU Paten, yang secara khusus membahas mengenai hak eksklusif.

Perlu kami sampaikan kembali, landasan kami menduga bahwa TERMOHON telah melakukan tindakan yang melanggar pasal 18 ayat 1, Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Monopoli") adalah unsur ketidakbaruan (lack of novelty) yang dimiliki oleh Paten Milik Godrej yang telah kami paparkan di Permohonan Banding kami sebelumnya dan di argumen/bukti kami diatas. Terlebih upaya-upaya TERMOHON yang telah keliru menggunakan 'hak eksklusif' nya untuk meminta hal-hal yang menurut kami tidak sesuai dengan UU Paten, yaitu meminta PEMOHON untuk mencabut izin edar dari produk "BAY FRESH POP SCENT, Air Freshener" yang sebetulnya tidak relevan dengan UU Paten.

2. Bahwa TERMOHON juga beranggapan kami telah keliru memahami UU Monopoli dan tidak memperhatikan Pasal 50 huruf (b) UU Monopoli yang berbunyi:

“yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah: (b) perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba”.

Perlu kami tegaskan lagi bahwa TERMOHON telah salah memahami aturan yang tertera dalam Pasal 50 huruf (b) UU Monopoli, karena pasal tersebut menjelaskan mengenai pengecualian dalam UU Monopoli, salah satunya adalah perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual. Jika, kita telaah dengan seksama, yang dikecualikan itu adalah ‘perjanjian hak kekayaan intelektual’ bukan ‘hak kekayaan intelektual’ nya saja. Dalam hal ini perlu kami sampaikan kepada majelis, bahwa kami tidak memiliki perjanjian apapun dengan TERMOHON, khususnya perjanjian dibidang hak kekayaan intelektual seperti perjanjian waralaba, perjanjian lisensi atas penggunaan paten TERMOHON. Oleh karena itu, argumen yang disampaikan oleh TERMOHON sangat tidak relevan.

KESIMPULAN

- a. Bahwa paten-paten pembanding yang kami paparkan diatas dan di permohonan banding sebelumnya merupakan paten-paten yang dianggap klaimnya telah mengantisipasi fungsi ciri teknis (features) dari Paten Milik Godrej.
- b. Bahwa dengan banyaknya keberatan yang diajukan di India dan banding atas keputusan pemberian paten di Indonesia dapat dianggap sebagai pembuktian bahwa Paten Milik Godrej sudah dianggap tidak memiliki unsur kebaruan (lack of novelty) dan tidak memiliki langkah inventif (lack of inventive step), oleh karena itu Majelis perlu dengan seksama mencermati seluruh keberatan-keberatan yang diajukan baik oleh PEMOHON maupun pihak lainnya, agar dapat memberikan keputusan yang tepat dan baik bagi seluruh pihak, agar tidak terjadi praktek monopoli dan larangan usaha tidak sehat demi citra bisnis Indonesia yang lebih baik.

Menimbang bahwa pada persidangan terbuka yang telah ditetapkan pada 06 Februari 2020 dengan agenda Tanggapan Termohon Banding atas Tanggapan Pemohon Banding, dan dalam persidangan tersebut telah hadir para Pihak yaitu Pemohon Banding yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya NUGRAHA BRATAKUSUMAH, S.Ant. dan Termohon Banding yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya EVI TRIANA WULANDARI, S.H., Pemohon Banding menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

Ringkasan

Argumen yang diajukan oleh Pemohon Banding sepatutnya ditolak karena pemahaman Pemohon Banding yang salah tentang konsep hukum paten dan pemahaman yang salah dari dokumen pembanding yang menjadi dasar dari permohonan banding ini;

Reckitt & Colman US5,716,000 (Paten ‘000)

Argumen yang diberikan oleh Pemohon Banding berdasarkan dokumen pembanding Paten ‘000, kami kutip di bawah ini:

“..bahwa meskipun Paten Milik Reckitt & Colman memiliki tempat penyimpanan volatil yang berbeda dengan Paten Milik Godrej, namun keduanya memiliki fungsi ciri teknis (features) yang sama, yaitu sama-sama berfungsi sebagai tempat penyimpanan cairan aktif volatil...”

Istilah argumen tersebut di atas yang paling sederhana adalah sebagai berikut, benda apa pun yang memiliki fungsi menyimpan cairan akan dianggap sama dengan bak. Argumen yang sedemikian dapat dengan mudah dipatahkan jika kita melihat dua dokumen paten pembanding yang diajukan oleh Pemohon Banding:

Dokumen Paten Pembanding	Dalam Bahasa Inggris	Dalam Bahasa Indonesia
Reckitt & Colman US5,716,000	I claim: 1. A device for dispensing a volatil liquid as a vapour comprising a reservoir for the volatil liquid, a volatil liquid and a porous element which permits the passage of vapour therethrough but does not permit the passage of said liquid therethrough, said porous element comprising a laminate of paper/polymer/ paper, said polymer selected from the group consisting of a copolymer of ethylene and vinyl acetate and a sodium or zinc ionomer of a copolymer of ethylene and methacrylic acid, and said volatil liquid comprising one or more fragrance components having a dipole moment in the range of from 0 to 3 Debyes and a hydrogen bonding parameter of from 0 to 22 Gordys.	3. Sebuah alat untuk mengeluarkan cairan volatil sebagai uap air yang terdiri dari bak cairan volatil, cairan volatil dan elemen berpori yang memungkinkan lintasan uap air melewatinya namun tidak memungkinkan lintasan cairan tersebut melewatinya elemen berpori tersebut terdiri dari laminasi kertas/polimer/kertas, polimer tersebut dipilih dari grup yang terdiri dari kopolimer etilena dan vinil asetat dan sodium atau ionomer seng dari kopolimer etilena dan asam metakrilik, dan cairan volatil tersebut terdiri dari satu komponen wewangian atau lebih yang memiliki momen dipol dalam rentang dari 0 hingga 2 debye dan parameter ikatan hydrogen dari 1 hingga 22 Gordy.
ENVIROSCENT, INC. US 2011/0262377 A1	What is claimed is: 1. A scented article, comprising, at least one olfactory active composition, a structural component comprising an absorbent matrix material, and a coating composition covering a portion of the structural component, wherein at least one olfactory-active composition is releasably retained in the absorbent matrix material.	1. Suatu artikel pewangi yang terdiri dari, setidaknya satu komposisi aktif olfaktori, komponen struktural yang terdiri dari material matriks absorben, dan komposisi pelapis yang melingkupi satu bagian komponen struktural, dimana setidaknya satu komposisi aktif olfaktori tersebut dapat dipasang dalam material matriks absorben.

Jika kita menggunakan argumen yang diberikan oleh Pemohon Banding tersebut, maka invensi ENVIROSCENT, INC. US 2011/0262377 A1 (Paten ‘377) tersebut di atas seharusnya tidak dapat diberikan patennya, karena komponen strukturalnya tidak berbeda dengan bak penampungan yang terdapat dalam Paten ‘000. Dalam hal ini, Paten ‘377 yang lebih baru tersebut tidak seharusnya diberikan paten, tetapi pada kenyataannya paten tersebut telah diberikan paten.

Hal ini jelas bertentangan dengan logika dari Pemohon Banding yang tidak masuk akal tersebut. Jika kita diminta untuk menerima logika yang diberikan oleh Pemohon Banding, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat diberikan penghargaan untuk membuat pengembangan teknis dengan mengganti bak tradisional untuk menampung cairan.

ENVIROSCENT, INC. US 2011/0262377 A1 (Paten ‘377)

Berkenaan dengan Paten ‘377, Pemohon Banding telah salah menunjukkan perbedaan antara dokumen pembanding ini dengan Invensi milik Termohon Banding.

Argumen yang diberikan oleh Pemohon Banding berdasarkan dokumen pembanding Paten ‘377, kami kutip di bawah ini:

“...Paten Environscent menggunakan pelapisan kertas berpori yang berfungsi untuk mengontrol pelapisan yang terekstrusi...”

Kesalahan perbandingan tersebut dapat terlihat jelas ketika kami bandingkan dalam tabel berikut ini:

Paten ‘377	Invensi milik Termohon Banding seperti yang dapat ditemukan dalam Klaim 1	
Matriks berpori	Substrate semi-kaku	Untuk menahan komposisi aktif olfaktori dalam Paten ‘377 dan untuk penyerapan pewangi dalam Invensi milik Termohon Banding
Pelapisan	Pelapisan ekstrusi berpori	Dalam Paten ‘377, untuk mengurangi daerah terpapar sedangkan dalam Invensi milik Termohon Banding, untuk mengontrol pelepasan pewangi melalui lubang-lubang yang hanya terdapat pada pelapisan ekstrusi.

Pernyataan dari Pemohon Banding adalah pernyataan yang menyesatkan, yang mana membandingkan kertas berpori Paten ‘377 dengan lapisan ekstrusi berpori dari Invensi milik Termohon Banding karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda.

Pembahasan lebih lanjut atas Duplik yang kami ajukan ini adalah seperti yang kami sampaikan di bawah ini:

A. PATEN NO. IDP000057723 MILIK TERMOHON BANDING MEMILIKI UNSUR KEBARUAN

1. Bahwa Termohon Banding dengan tegas menolak secara tegas pernyataan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa Invensi milik Termohon Banding tidak memiliki unsur kebaruan (lack of novelty), sehingga tidak dapat diberikan perlindungan paten;
2. Bahwa tidak tepat untuk Pemohon Banding menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak mendapatkan informasi mengenai pengumuman Invensi milik Termohon Banding adalah suatu pernyataan yang sangat menyesatkan dan sepatutnya ditolak;

3. Bahwa Pasal 47 dari UU Paten telah memberikan ketentuan mengenai pengumuman, sebagaimana dikutip di bawah ini:

Pasal 47

- (1) Pengumuman dilakukan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik.
 - (2) Tanggal mulai diumumkannya Permohonan dicatat oleh Menteri.
 - (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dilihat dan diakses oleh setiap Orang.
4. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut mengatur bahwa pengumuman harus dapat dilihat dan diakses oleh setiap orang. Oleh karenanya, masa pengumuman yang cukup panjang, yaitu selama 6 bulan, pada dasarnya diberikan untuk memberi kemudahan bagi pihak ketiga untuk mengajukan keberatan.
 5. Lebih lanjut, dengan berakhirnya masa pengumuman, pemeriksaan substantif masih tetap dilakukan oleh pemeriksa yang mempunyai kualifikasi khusus di bidangnya. Bahwa dengan dikeluarkannya putusan pemberian paten terhadap permohonan Invensi milik Termohon Banding oleh Direktorat Paten, maka jelas bahwa Invensi milik Termohon Banding telah memenuhi persyaratan invensi yang dapat diberi Paten;
 6. Bahwa pernyataan Pemohon Banding pada Angka 3, 4 dan 7 dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Invensi milik Termohon Banding tetap memiliki fungsi yang sama dengan Paten '000 dan Paten '377, sudah sepatutnya dikesampingkan dan ditolak, karena pernyataan dari Pemohon Banding tersebut adalah pendapat yang subjektif dan tidak didukung oleh fakta yang ada;
 7. Dalam hal ini, Termohon Banding hendak menekankan penjelasan mengenai definisi dari invensi sesuai dengan Pasal 1 dari UU Paten, sebagaimana dikutip di bawah ini:

“Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses”
 8. Bahwa Pemohon Banding dalam hal ini kurang memahami ketentuan mengenai apa yang dimaksud dengan invensi itu sendiri. Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas, suatu invensi dapat berupa penyempurnaan dan pengembangan produk;
 9. Bahwa argumen yang diberikan oleh Pemohon Banding dalam Angka 3, berdasar dari dokumen pembanding Paten '000, yang kami kutip di bawah ini:

“..bahwa meskipun Paten Milik Reckitt & Colman memiliki tempat penyimpanan volatil yang berbeda dengan Paten Milik Godrej, namun keduanya memiliki fungsi ciri teknis (features) yang sama, yaitu sama-sama berfungsi sebagai tempat penyimpanan cairan aktif volatil...”

10. Bahwa istilah argumen tersebut di atas yang paling sederhana adalah sebagai berikut, benda apa pun yang memiliki fungsi menyimpan cairan akan dianggap sama dengan bak. Argumen yang sedemikian dapat dengan mudah dipatahkan jika kita melihat dua dokumen paten pembanding yang diajukan oleh Pemohon Banding:

Dokumen Paten Pembanding	Dalam Bahasa Inggris	Dalam Bahasa Indonesia
Reckitt & Colman US5,716,000	I claim: 1. A device for dispensing a volatil liquid as a vapour comprising a reservoir for the volatil liquid, a volatil liquid and a porous element which permits the passage of vapour therethrough but does not permit the passage of said liquid therethrough, said porous element comprising a laminate of paper/polymer/ paper, said polymer selected from the group consisting of a copolymer of ethylene and vinyl acetate and a sodium or zinc ionomer of a copolymer of ethylene and methacrylic acid, and said volatil liquid comprising one or more fragrance components having a dipole moment in the range of from 0 to 3 Debyes and a hydrogen bonding parameter of from 0 to 22 Gordys.	1. Sebuah alat untuk mengeluarkan cairan volatil sebagai uap air yang terdiri dari bak cairan volatil, cairan volatil dan elemen berpori yang memungkinkan lintasan uap air melewatinya namun tidak memungkinkan lintasan cairan tersebut melewatinya elemen berpori tersebut terdiri dari laminasi kertas/polimer/kertas, polimer tersebut dipilih dari grup yang terdiri dari kopolimer etilena dan vinil asetat dan sodium atau ionomer seng dari kopolimer etilena dan asam metakrilik, dan cairan volatil tersebut terdiri dari satu komponen wewangian atau lebih yang memiliki momen dipol dalam rentang dari 0 hingga 2 debye dan parameter ikatan hydrogen dari 1 hingga 22 Gordy.
ENVIROSCENT, INC. US 2011/0262377 A1	What is claimed is: 1. A scented article, comprising, at least one olfactory active composition, a structural component comprising an absorbent matrix material, and a coating composition covering a portion of the structural component, wherein at least one olfactory-active composition is releasably retained in the absorbent matrix material.	1. Suatu artikel pewangi yang terdiri dari, setidaknya satu komposisi aktif olfaktori, komponen struktural yang terdiri dari material matriks absorben, dan komposisi pelapis yang melingkupi satu bagian komponen struktural, dimana setidaknya satu komposisi aktif olfaktori tersebut dapat dipasang dalam material matriks absorben.

11. Bahwa jika kita menggunakan argumen yang diberikan oleh Pemohon Banding tersebut, maka invensi ENVIROSCENT, INC. US 2011/0262377 A1 (Paten ‘377) tersebut di atas seharusnya tidak dapat diberikan patennya, karena komponen strukturalnya tidak berbeda dengan bak penampungan yang terdapat dalam Paten ‘000 seperti yang dijelaskan oleh Pemohon Banding. Dalam hal ini, Paten ‘377 yang lebih baru tersebut tidak seharusnya diberikan paten, tetapi pada kenyataannya paten tersebut telah diberikan paten.

Hal ini jelas bertentangan dengan logika dari Pemohon Banding yang tidak masuk akal tersebut. Jika kita diminta untuk

menerima logika yang diberikan oleh Pemohon Banding, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat diberikan penghargaan untuk membuat pengembangan teknis dengan mengganti bak tradisional untuk menampung cairan.

12. Untuk dapat mempermudah rujukan, berikut ini kami berikan perbandingan antara Invensi milik Termohon Banding dengan Paten ‘000:

Invensi milik Termohon Banding	Paten ‘000	Tanggapan
1. Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol untuk mengeluarkan aktif volatil yang meliputi substrat semi-kaku atau kertas berpori yang memiliki satu atau dua sisi pelapisan ekstrusi yang memiliki densitas 30-180 gsm dan laminasi yang terbuat dari polimer berpori yang memiliki ketebalan 10-85 gsm; yang dicirikan bahwa dimana ketika pelapisan ekstrusi adalah pada satu sisi, mengurangi daerah berpori terpapar, dengan demikian mengendalikan pelepasan dan memperpanjang masa dari aktif volatil dan; dimana ketika pelapisan ekstrusi adalah pada dua sisi, sisi dalam dari pelapisan berperan sebagai lapisan penyegel non-permeabel untuk penyerapan pewangi, dan sisi luar fungsi pelapisan permeabel untuk pengaturan dan pelepasan pewangi.	1. Sebuah alat untuk mengeluarkan cairan volatil sebagai uap air yang terdiri dari bak cairan volatil, cairan volatil dan elemen berpori yang memungkinkan lintasan uap air melewatinya namun tidak memungkinkan lintasan cairan tersebut melewatinya elemen berpori tersebut terdiri dari laminasi kertas/polimer/kertas, polimer tersebut dipilih dari grup yang terdiri dari kopolimer etilena dan vinil asetat dan sodium atau ionomer seng dari kopolimer etilena dan asam metakrilik, dan cairan volatil tersebut terdiri dari satu komponen wewangian atau lebih yang memiliki momen dipol dalam rentang dari 0 hingga 2 Debye dan parameter ikatan hydrogen dari 1 hingga 22 Gordy.	Paten ‘000 membutuhkan suatu bak penyimpan cairan sedangkan Invensi milik Termohon Banding telah menghilangkan kebutuhan akan bak penampung cairan tersebut. Invensi milik Termohon Banding merupakan peningkatan jika dibandingkan dengan Paten ‘000, karena Invensi milik Termohon Banding akan jauh lebih ringan tanpa dibutuhkannya bak penyimpan cairan tersebut. Penjelasan lebih lanjut, kami berikan di bawah ini: Dalam Paten ‘000, Gambar 1, Gambar 2 dan Contoh 1, mengungkapkan sebuah alat untuk mengeluarkan cairan volatil, yang terdiri dari suatu wadah gelas dengan bagian atas terbuka (1) untuk menampung cairan volatil. Wadah gelas (1) terdiri dari bak untuk cairan volatil dan untuk mengeluarkan pewangi ke udara sekitarnya, alat tersebut harus ditempatkan dalam posisi terbalik sehingga pewangi tersebut bersentuhan dengan laminasi (2) dan sisi laminasi (2) yang tidak terkena, terbuka secara substansial ke udara sekitar.

13. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, jelas terdapat perbedaan fungsi ciri teknis (features) antara Invensi milik Termohon Banding tersebut jika dibanding fungsi ciri teknis dengan Paten ‘000. Hal ini telah diatur dengan jelas dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) dan oleh karenanya maka Invensi milik Termohon Banding memiliki nilai kebaruan dan pernyataan Pemohon Banding adalah pernyataan yang salah;
14. Bahwa kemudian berkenaan dengan Paten ‘377 pada Angka 4, Pemohon telah salah menunjukkan perbedaan antara dokumen pembanding ini dengan Invensi milik Termohon Banding;
15. Bahwa Argumen yang diberikan oleh Pemohon Banding berdasarkan dokumen pembanding Paten ‘377, kami kutip di bawah ini:

“...Paten Environscent menggunakan pelapisan kertas berpori yang berfungsi untuk mengontrol pelapisan yang terekstrusi...”

16. Bahwa kesalahan perbandingan tersebut dapat terlihat jelas ketika kami bandingkan dalam tabel berikut ini:

Paten '377	Invensi milik Termohon Banding seperti yang dapat ditemukan dalam Klaim 1	
Matriks berpori	Substrate semi-kaku	Untuk menahan komposisi aktif olfaktori dalam Paten '377 dan untuk penyerapan pewangi dalam Invensi milik Termohon Banding
Pelapisan	Pelapisan ekstrusi berpori	Dalam Paten '377, untuk mengurangi daerah terpapar sedangkan dalam Invensi milik Termohon Banding, untuk mengontrol pelepasan pewangi melalui lubang-lubang yang hanya terdapat pada pelapisan ekstrusi. Tidak ada pelapisan yang menggunakan kertas berpori – kertas berpori dalam Paten '377 adalah matriks, yang mana berada pada unsur pertama di atas.

17. Bahwa Pernyataan dari Pemohon Banding adalah pernyataan yang menyesatkan, yang mana membandingkan kertas berpori Paten '377 dengan lapisan ekstrusi berpori dari Invensi milik Termohon Banding karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda;

18. Bahwa jelas terlihat dari tabel di atas, bahwa Paten '377 tidak ada pelapisan berpori, dan pelapisan dengan cara menyemprot yang kami jelaskan di bawah ini, bukan pelapisan berpori;

19. Untuk dapat mempermudah rujukan, berikut ini kami berikan perbandingan antara Invensi milik Termohon Banding dengan Paten '377:

Invensi milik Termohon Banding	Paten '377	Tanggapan
1. Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol untuk mengeluarkan aktif volatil yang meliputi substrat semi-kaku atau kertas berpori yang memiliki satu atau dua sisi pelapisan ekstrusi yang memiliki densitas 30-180 gsm dan laminasi yang terbuat dari polimer berpori yang memiliki ketebalan 10-85 gsm; yang dicirikan bahwa dimana ketika pelapisan ekstrusi adalah pada satu sisi, mengurangi daerah berpori terpapar, dengan demikian mengendalikan pelepasan dan memperpanjang masa dari aktif volatil dan; dimana ketika pelapisan ekstrusi adalah pada dua sisi, sisi dalam dari pelapisan berperan sebagai lapisan penyegel non-permeabel untuk penyerapan pewangi, dan sisi luar fungsi pelapisan permeabel untuk	1. Suatu artikel pewangi yang terdiri dari, setidaknya satu komposisi aktif olfaktori, komponen struktural yang terdiri dari material matriks absorben, dan komposisi pelapis yang melingkupi satu bagian komponen struktural, dimana setidaknya satu komposisi aktif olfaktori tersebut dapat dipasang dalam material matriks absorben	Artikel pewangi dalam Paten '377 adalah selembat kertas berpori (matriks yang dibenamkan dengan komposisi aktif olfaktori dan zat tambahan lain) digulung sekeliling sumbu pusat untuk membentuk batang kertas berlapis banyak; di mana batang tersebut berlubang dan terbuka pada kedua belah sisi dan ruang sepanjang sumbu terisi dengan komposisi aktif olfaktori. Komponen struktural tersebut disebutkan terlapisi 50% atau seluruhnya. Tidak ada pengungkapan yang menyebutkan bahwa pelapis (polimer) tersebut berpori untuk memungkinkan aktif volatil untuk tetap dapat melewatinya ke udara, namun dengan cara yang terkontrol. Tidak disebutkan dalam dokumen pembanding bahwa pelapis tersebut berpori atau permeabel.

pengaturan dan pelepasan pewangi.		Dalam dokumen pembanding, klaim tersebut termasuk suatu “komposisi pelapis” yang melingkupi komponen struktural . Hal ini berbeda dengan adanya pelapisan ekstrusi pada substrat. Lebih lanjut, pelapisan pada Paten ‘377 diterapkan dengan cara disemprotkan dan kemudian dibiarkan untuk kering pada paragraf 0241. Pelapisan yang demikian secara alami tidak akan berpori, yang mana berbeda dengan metode tanpa disemprotkan yang digunakan dalam Invensi milik Termohon Banding.
-----------------------------------	--	---

20. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, jelas terdapat perbedaan fungsi ciri teknis (features) antara Invensi milik Termohon Banding tersebut jika dibanding fungsi ciri teknis dengan Paten ‘377. Hal ini telah diatur dengan jelas dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) dan oleh karenanya maka Invensi milik Termohon Banding memiliki nilai kebaruan dan pernyataan Pemohon Banding adalah pernyataan yang salah;

21. Bahwa dengan demikian pernyataan Pemohon Banding pada Angka 7 menjadi tidak relevan dan sepatutnya dikesampingkan dan ditolak, karena penyataan dari Pemohon Banding tersebut adalah pendapat yang subjektif dan tidak didukung oleh fakta yang ada;

22. Bahwa pernyataan Pemohon Banding dalam Angka 5 dan 6 adalah tidak tepat. Pemohon Banding menegaskan bahwa Invensi milik Termohon Banding tidak memiliki langkah inventif berdasarkan keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga pada paten prioritas milik Termohon Paten di India.

Lebih lanjut, Pemohon Banding juga tidak menyangkal tidak terdapat satupun ketentuan dalam UU Paten yang menyebutkan bahwa suatu paten tidak memiliki unsur kebaruan (lack of novelty) hanya karena prioritas dari paten yang diajukan tersebut mendapatkan keberatan dari pihak ketiga di negara lain.

Bahwa pemeriksa paten di Indonesia memiliki kewenangan untuk memeriksa sendiri atas invensi yang diajukan di Indonesia. Oleh karenanya, menurut hemat Termohon Banding, hal ini tidak relevan dan tidak perlu dibahas lebih lanjut.

23. Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding terhadap keputusan pemberian paten atas Invensi milik Termohon Banding berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 dari UU Paten mengenai kebaruan suatu invensi. Dalam hal ini, jelas bahwa Pemohon Banding TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN bahwa Invensi milik Termohon Banding tidak memiliki unsur kebaruan (lack of novelty);

24. Jika Pemohon Banding mempertanyakan keputusan pemberian paten atas Invensi milik Termohon Banding yang sudah diberikan oleh negara (dalam hal ini Dirjen KI c.q. Direktorat Paten) kepada Termohon Banding, maka sudah sepatutnya dan sepantasnya Pemohon Banding HARUS DAPAT MEMBUKTIKAN tidak adanya unsur kebaruan pada Invensi milik Termohon Banding;

25. Bahwa dengan tidak dapat dibuktikan tidak ada unsur kebaruan pada Invensi milik Termohon Banding, maka Termohon Banding mohon agar Komisi Banding Paten dapat menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima;

B. INVENSI PADA PATEN NO. IDP000057723 MILIK GODREJ TELAH DIUNGKAPKAN SEJAK TAHUN 1995

26. Bahwa pernyataan Pemohon Banding dalam Huruf B Angka 1 sampai dengan 3, yang ada pokoknya menyatakan bahwa Invensi milik Termohon Banding telah diungkapkan oleh Paten '000 sejak 13 April 1995 adalah pernyataan yang salah;

27. Bahwa Termohon Banding kembali jelaskan bahwa Termohon Banding telah jabarkan secara rinci di atas mengenai perbedaan antara Paten '000 dengan Invensi milik Termohon Banding. Bahwa jelas terdapat perbedaan fungsi ciri teknis (features) antara Invensi milik Termohon Banding jika dibandingkan dengan fungsi ciri teknis dengan Paten '000. Bahwa dengan adanya penyempurnaan atau pengembangan produk dari Paten '000, maka Invensi milik Termohon Banding adalah baru jika dibandingkan dengan Paten '000 dan pernyataan Termohon Banding menjadi tidak relevan.

C. DUGAAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

28. Bahwa pernyataan Pemohon Banding sebagaimana tertuang di dalam Huruf C poin 1 hingga 2 patut dikesampingkan, karena pemahaman Pemohon Banding tidak tepat dan keliru memahami peraturan perundang-undangan yang ada;

29. Bahwa sekali lagi Termohon Banding tegaskan bahwa Pemohon Banding telah keliru memahami secara utuh dan tepat mengenai Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 19 Ayat (1) UU Paten, yang berbunyi:

Pasal 1 Ayat (1)

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Pasal 19 Ayat (1)

Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:

- a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
- b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Penjelasan Pasal 19 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" adalah hak yang hanya diberikan kepada Pemegang Paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan Paten tersebut tanpa persetujuan Pemegang Paten.

30. Bahwa dapat dilihat dengan jelas bahwa Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan dan melarang pihak lain untuk menggunakan patennya – termasuk meminta pihak yang melanggar untuk menghentikan penjualan, produksi maupun menarik ijin edar produk yang melanggar, sehingga pernyataan Termohon Banding mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menjadi tidak relevan;
31. Bahwa Pemohon Banding juga telah keliru memahami Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Monopoli") – dan tidak memperhatikan Pasal 50 huruf (b) UU Monopoli, yang berbunyi:

Pasal 50 huruf (b)

Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah: (b) perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba

32. Bahwa perjanjian yang dimaksud berkaitan dengan hak kekayaan intelektual adalah berhubungan dengan hak eksklusif pemilik hak untuk untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;

33. Bahwa hal tersebut di atas nyata dan jelas membuktikan bahwa Pemohon Banding telah salah mengajukan permohonan banding terhadap Invensi milik Termohon Banding berdasarkan hal-hal berikut ini:

- a. Invensi milik Termohon Banding memiliki nilai kebaruan karena tidak ada satupun dari dokumen-dokumen pembanding yang diajukan oleh Pemohon Banding yang mengungkapkan suatu peranti pelepasan aroma/pewangi, di mana pelepasan tersebut dikendalikan dengan menggunakan pelapisan ekstrusi yang berpori;
- b. Tidak adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Termohon Banding.

34. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dasar permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah tidak terbukti dan Paten No. IDP000057723 yang berjudul “Alat Penghantaran Dengan Pelepasan Terkontrol Untuk Aktif Volatil” milik Godrej Consumer Products Limited telah memenuhi persyaratan pendaftaran paten sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) UU Paten.

Menimbang bahwa pada persidangan terbuka yang telah ditetapkan pada 06 Februari 2020 dengan agenda Pembuktian, dan dalam persidangan tersebut telah hadir para Pihak yaitu Pemohon Banding yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya NUGRAHA BRATAKUSUMAH, S.Ant. dan Termohon Banding yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya EVI TRIANA WULANDARI, S.H., dan Pemohon Banding menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Asli surat kuasa khusus yang menyatakan PT. SC. JOHNSON AND SON INDONESIA memberikan kuasa kepada NUGRAHA BRATAKUSUMAH, S. Ant. (Bukti **P-1**);
2. Asli Salinan Resmi Dokumen Paten IDP000057723 dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tertanggal 05 Februari 2020 (Bukti **P-2**);
3. Copy surat Nomor G0242-00001/yss.tlv.gxs tertanggal 19 Juni 2019 perihal BAY FRESH Pop Scent – Dugaan Pelanggaran Paten Daftar No. IDP000057723 “Alat Penghantaran dengan Pelepasan Terkontrol untuk Aktif Volatil” Milik Godrej Consumer Products Ltd (Bukti **P-3**);
4. Copy surat Nomor 01/VII/MKP-TDK/19 tertanggal 2 Juli 2019 perihal Tanggapan Atas Surat No. G0242-00001/yss.tlv.gxs perihal Dugaan Pelanggaran Paten Pada Produk “BAY FRESH Pop Scent” atas Paten Terdaftar No. IDP000057723 Dengan Judul “Alat Penghantaran dengan Pelepasan Terkontrol untuk Aktif Volatil” terdaftar atas nama Godrej Consumer Products Ltd (Bukti **P-4**);
5. Copy surat tanggal 29 Juli 2019 perihal Pemberitahuan Penarikan Produk Nomor 048/GS/SCJI/VII/19 (Bukti **P-5**);

6. Copy dokumen berbahasa Inggris Paten Amerika Nomor US5716000 atas nama Reckitt & Colman Products Limited berjudul “EMANATOR FOR VOLATIL LIQUIDS” (Bukti **P-6**);
7. Copy dokumen terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia Paten Amerika Nomor US5716000 A atas nama Reckitt & Colman Products Limited berjudul “EMANATOR FOR VOLATIL LIQUIDS (Emanator Untuk Cairan Volatil)” (Bukti **P-7**);
8. Copy dokumen berbahasa Inggris Paten Amerika Nomor US20110262377 A1 atas nama Enviroscnt, Inc. berjudul “METHODS, COMPOSITIONS AND ARTICLES FOR OLFACTORY-ACTIVE SUBSTANCES” (Bukti **P-8**);
9. Copy dokumen terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia Paten Amerika Nomor US20110262377 A1 atas nama Enviroscnt, Inc. berjudul “METHODS, COMPOSITIONS AND ARTICLES FOR OLFACTORY-ACTIVE SUBSTANCES (Metode, Komposisi dan Benda untuk Zat Olfaktori Aktif)” (Bukti **P-9**);
10. Copy Tampilan Website Kantor HKI India/Intellectual Property India (Bukti **P-10A**);
11. Copy Tampilan Website Kantor HKI India/Intellectual Property India (Bukti **P-10B**);
12. Copy terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia Bukti P-10A (Bukti **P-11A**);
13. Copy terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia Bukti P-10B (Bukti **P-11B**);
14. Copy dokumen berbahasa Inggris keberatan atas pemberian paten milik GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED yang diajukan oleh DR. K.K. JAIN (Bukti **P-12**);
15. Copy dokumen terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia keberatan atas pemberian paten milik GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED yang diajukan oleh DR. K.K. JAIN (Bukti **P-13**).

Menimbang bahwa pada persidangan terbuka yang telah ditetapkan pada 20 Februari 2020 dengan agenda Pembuktian, dan dalam persidangan tersebut telah hadir para Pihak yaitu Pemohon Banding yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya NUGRAHA BRATAKUSUMAH, S.Ant. dan Termohon Banding yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya EVI TRIANA WULANDARI, S.H., dan Termohon Banding menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa dari Godrej Consumer Products Limited kepada PT. Rouse Consulting International (Bukti **T-1**);
2. Copy Formulir Permohonan Perubahan Data Permohonan Paten dari H. Amris Pulungan, S.H. (Pulungan, Winston & Partners)

kepada Evi Triana Wulandari, S.H. (PT. Rouse Consulting International) (Bukti **T-1A**);

3. Copy Sertifikat Paten No. IDP000057723 atas nama Godrej Consumer Products Limited (Termohon Banding) yang berjudul "Alat Penghantaran Dengan Pelepasan Terkontrol Untuk Aktif Volatil" yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham RI (Bukti **T-2**);
4. Hasil cetak (print-out) dari situs resmi web https://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514#P113_13775 WIPO – World Intellectual Property Organization (Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia) mengenai "Paris Convention for the Protection of Industrial Property" yang dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia; berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia (Bukti **T-3**);
5. Copy buku berjudul Principles of Patent Law, Cases and Materials, hak cipta dari John M. Golden, F. Scott Kieff, Pauline Newman dan Henry E. Smith, yang merupakan panduan dan informasi seputar Hukum Paten yang menjelaskan mengenai pemeriksaan nilai kebaruan pada suatu invensi paten; berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia (Bukti **T-4**);
6. Hasil cetak (print-out) dari situs resmi web <https://www.gov.uk/government/publications/patents-manual-of-patent-practice> UK Patent Office (Kantor Paten Kerajaan Inggris) mengenai "Manual of Patent Practice" untuk pemeriksaan nilai kebaruan yang dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia; berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia (Bukti **T-5**);
7. Hasil cetak (print-out) dari situs resmi web <https://www.gov.uk/government/publications/patents-manual-of-patent-practice> UK Patent Office (Kantor Paten Kerajaan Inggris) mengenai "Manual of Patent Practice" untuk pemeriksaan nilai kebaruan yang dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia; berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia (Bukti **T-6**);
8. Copy buku berjudul Seri Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hukum Paten, hak cipta dari Dr. Hj. Endang Purwaningsih, S.H., M.Hum, M.Kn, yang merupakan panduan dan informasi seputar Hukum Paten (Bukti **T-7**).

Menimbang bahwa pada sidang terbuka pada 20 Februari 2020 Pemohon Banding turut menghadirkan saksi ahli dan saksi fakta ke hadapan Majelis Banding Paten untuk didengarkan kesaksiannya.

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari ahli yang bernama Ir. Ahdiar Romadhoni, LPIK ITB, dengan bersumpah menerangkan pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, klaim mandiri dan klaim turunan, fitur invensi, masalah yang diselesaikan, Jika klaim mandiri dinyatakan tidak baru, maka klaim turunannya dapat menjadi ciri dari klaim mandiri, sehingga ada kemungkinan klaim turunan menjadi baru.

- Bahwa, Alat penghantaran volatil merupakan suatu sarana untuk membantu penguapan volatil.

- Bahwa, Syarat invensi dapat diberi paten adalah kebaruan versus informasi yang diperoleh publik, memiliki langkah inventif yaitu tidak diduga oleh orang yang ahli dalam bidangnya, dan dapat diterapkan dalam industri.

- Bahwa, Pengertian sama atau tidak sama terkait fungsi ciri teknis artinya tidak sekedar berbeda semata tapi dengan memperhatikan fungsi. Paten A memiliki kertas dengan ketebalan 20-40 kemudian paten B memiliki ketebalan 10-100. Karena sudah diklaim pada paten A yang lebih dulu, maka paten B menjadi tidak baru untuk rentang yang ada pada paten A.

- Bahwa, Pemahaman akan permeabel dan non-permeable, adalah bahwa permeable berarti mengizinkan cairan atau gas untuk melewati suatu material, sedangkan non-permeable sebaliknya.

- Bahwa, Untuk polimer etilena, jika monomer sejenis disebut polimer, dan untuk monomer tidak sejenis disebut dengan kopolimer.

- Bahwa, Paten A dan paten B memiliki fungsi yang sama, katakanlah untuk volatil, memiliki sifat permeable dan non permeable yang sama, dan sama-sama memiliki kemampuan untuk mengontrol pelepasan volatil. Diperhatikan dan dipertimbangkan, fungsinya, sarananya, jika sama maka tidak baru. Jika material berbeda, namun fungsinya sama, maka tidak inventif.

- Bahwa, Ketika suatu invensi mengklaim bak cairan atau kantong cairan, namun invensi lainnya berupa menutup suatu kertas dan merapatkan pada tiga sisi, dan membiarkan sisi yang satunya terbuka untuk memasukkan cairan, maka kedua invensi dapat dikatakan memiliki wadah, meskipun istilah yang digunakan berbeda.

- Bahwa, Pemeriksaan substantif juga mempertimbangkan pengungkapan di tempat lain, di Negara lain.

- Bahwa, Wadah tidak diungkap di dalam paten Godrej.

- Bahwa, Di dalam paten Godrej, ada disebut kertas berpori. Adakah lubang atau hollow di dalam substrat.

- Bahwa, Pelapisan dengan penyemprotan berbeda dengan ekstrusi.

- Bahwa, Dalam 1 dokumen paten, yang dilindungi dalam bentuk paten adalah klaim.

- Bahwa, Wadah itu dapat berupa suatu ruang untuk menempatkan suatu material.
- Bahwa, Jika tidak baru maka itu juga berarti tidak inventif.
- Bahwa, Pelapisan satu sisi atau dua sisi menjadikan invensi tidak jelas.

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan dari saksi fakta yang bernama Kwok Shinta Ria, dengan bersumpah menerangkan pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, produk Bayfresh milik PEMOHON terinspirasi dari produk PEMOHON yang lain, yang dipasarkan dengan merek dagang Glade (produk “Glade Hang in Fresh” tahun 2001 dan “Glade Sensation” 2007), Produk Bayfresh merupakan produk versi lebih terjangkau dari Glade]
- Bahwa, SC Johnson, didalam bisnis air freshener itu sudah biasa mengeluarkan produk yang memang untuk pengharum, ada pengharum untuk diruangan, kamar mandi, untuk di mobil, dengan variannya banyak dan wanginya beragam, bentuknya pun beragam. Jadi kalau misalnya untuk mengenai ide, SC Johnson memiliki 2 brand, yaitu Glade dan Bayfresh. Bayfresh lebih murah daripada Glade, sudah launching sejak 2001 dan 2007 untuk produk yang berbeda. Produk pertama menggunakan kantong supaya wanginya bisa keluar dan didalamnya berupa butiran. Produk kedua namanya Glade sensation, bentuknya ada cairan gel di dalamnya dan ada pelapisnya, atau biasa disebut dengan membrane yang membuat wanginya keluar secara perlahan.

Menimbang bahwa pada persidangan terbuka yang telah ditetapkan pada 27 Februari 2020 dengan agenda Pembuktian, dan dalam persidangan tersebut telah hadir para Pihak yaitu Pemohon Banding yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya NUGRAHA BRATAKUSUMAH, S.Ant. dan Termohon Banding yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya EVI TRIANA WULANDARI, S.H., dan Termohon Banding turut menghadirkan saksi ahli ke hadapan Majelis Banding Paten untuk didengarkan kesaksiannya:

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari ahli yang bernama Yessi Permana, dengan bersumpah menerangkan pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, Invensi dengan fungsi yang sama, tujuan yang sama, namun dengan cara yang berbeda, contohnya televisi, aplikasi storage. Dapat dikatakan memiliki pengembangan.
- Bahwa, Pelapisan dengan laminasi dan ekstrusi berbeda. Perbedaannya dalam hal aplikasi penyimpanan, lunak, mudah untuk merambat sesuatu. Laminasi cukup pada suhu ruang.
- Bahwa, Ekstrusi dilakukan pada suhu tinggi yang jauh melewati melting point seperti pada HDPE, LDPE.

- Bahwa, Substrat kertas berpori yang telah diekstrusi, dikatakan non-permeable., jika dilapisi dengan lapisan non-permeable.
- Bahwa, Dua invensi dilakukan pelapisan yang berbeda, meskipun tujuannya sama, dapat dikatakan memiliki langkah inventif yang berbeda.
- Bahwa, Durabilitas pelapisan dengan laminasi terhadap material yang liquid dan berubah menjadi gas lebih tinggi pada pelapisan dengan ekstrusi dibandingkan dengan laminasi, karena biasanya material untuk ekstrusi memiliki rantai hidrokarbon panjang.
- Bahwa, Kertas gulung jika dilapisi dengan penyemprotan tidak membutuhkan suhu tinggi berbeda dengan ekstrusi.
- Bahwa, Berapa lama pelepasan volatile di dalam alat penghantaran terkontrol, sulit untuk diprediksi, perlu penelitian tentunya.
- Bahwa, Kertas yang sudah umum ketika diinteraksikan dengan material lain yang tidak diketahui kesesuaiannya dengan kertas, maka dimungkinkan memiliki inventif.
- Bahwa, Dikatakan permeable untuk suatu senyawa belum tentu permeable untuk senyawa lain.

Menimbang bahwa pada persidangan terbuka yang telah ditetapkan pada 05 Maret 2020 dengan agenda Pembuktian Tambahan, dan dalam persidangan tersebut telah hadir para Pihak yaitu Pemohon Banding yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya NUGRAHA BRATAKUSUMAH, S.Ant. dan Termohon Banding yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya EVI TRIANA WULANDARI, S.H., dan Pemohon Banding menyampaikan bukti tambahan sebagai berikut:

1. Asli produk pewangi ruangan dengan merek "Bayfresh Air Freshener Pop Scent" milik Pemohon Banding (Bukti **P-14**);
2. Asli produk pewangi ruangan dengan merek "Glade Sensations" milik Pemohon Banding (Bukti **P-15**);
3. Asli produk pewangi ruangan dengan merek "Glade Hang It Fresh" milik Pemohon Banding (Bukti **P-16**);
4. Asli produk pewangi ruangan dengan merek "STOP O" milik N. Ranga Rao & Sons Pvt. Ltd di India (Bukti **P-17**);
5. Copy Tampilan Tangkapan Layar dari Produk pewangi ruangan dengan merek "Zabolo" yang terdapat di situs jual beli Flipkart (Bukti **P-18**).

Menimbang bahwa pada 05 Maret 2020 Termohon Banding juga menyampaikan bukti tambahan sebagai berikut:

1. Hasil cetak (print-out) dari situs resmi web <https://www.gov.uk/government/publications/patents-manual-of-patent-practice> UK Patent Office (Kantor Paten Kerajaan

Inggris) mengenai "Manual of Patent Practice" untuk pemeriksaan nilai kebaruan yang dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia; berikut terjemahan di bawah sumpah dalam Bahasa Indonesia (Bukti **T-6**);

2. Copy surat dari PT. SC Johnson and Son Indonesia (Pemohon Banding) kepada PT. Dua Berlian tertanggal 10 September 2019, mengenai pengumuman penghentian produksi produk Bayfresh Pop Scent (Bukti **T-8**).

Menimbang bahwa pada persidangan daring melalui aplikasi zoom meeting yang telah ditetapkan pada 11 Juni 2020 dengan agenda Kesimpulan, dan dalam persidangan tersebut telah hadir secara daring para Pihak yaitu Pemohon Banding yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya NUGRAHA BRATAKUSUMAH, S.Ant. dan Termohon Banding yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya EVI TRIANA WULANDARI, S.H., dan Pemohon Banding dan Termohon Banding menyampaikan Kesimpulan.

Dan selanjutnya kedua belah pihak mengatakan sudah tidak ada sesuatu yang akan diajukannya lagi dan mohon agar dijatuhkan Putusan atas permohonan bandingnya tersebut.

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

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah diberi paten pada tanggal 04 April 2019 dan Permohonan Banding terhadap Keputusan Pemberian Paten nomor IDP000057723 dengan judul paten "ALAT PENGHANTARAN DENGAN PELEPASAN TERKONTROL UNTUK AKTIF VOLATIL", selanjutnya disebut nomor IDP000057723. Diajukan melalui surat tertanggal 08 Agustus 2019 dan diterima tanggal 09 Agustus 2019 sehingga permohonan banding ini masih dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap keputusan pemberian Paten sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa Pemohon Banding adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan Banding sebagaimana data dan fakta yang disampaikan antara lain:
 - Pemohon adalah perusahaan yang memproduksi produk-produk perbekalan kesehatan rumah tangga, seperti produk pembersih, pengharum udara hingga produk perawatan mobil dan motor;
 - Pemohon juga memproduksi, memasarkan dan menjual produk pengharum udara, salah satunya adalah produk "Bay Fresh Pop Scent, Air Freshener" yang satu kelompok barang dengan produk yang akan dihasilkan oleh Pemegang Paten;
 - Pemohon juga sudah disomasi oleh Pemegang Paten atas dugaan penggunaan paten, Milik Pemegang Paten (Godrej Consumer Products Limited) untuk produk Bay Fresh Pop Scent, Air Freshener, dan Clean;

- Pemohon juga sudah menanggapi somasi Godrej melalui kuasanya dengan menghentikan produksi dan menarik produk tersebut dan menyampaikannya kepada Godrej melalui surat tanggapan tanggal 02 Juli 2019, sebagai akibat dari penghentian produksi dan penarikan produk tersebut, Pemohon tidak dapat melanjutkan bisnisnya dan telah mendapatkan kerugian material yang sangat besar.
3. Menimbang bahwa bukti suatu Paten adalah Sertifikat Paten, dan lingkup perlindungan Paten adalah sesuai dengan yang diuraikan dalam klaim, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2016 tentang Paten.
 4. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis terhadap argumen dan dasar hukum pada butir C dan seterusnya dari Permohonan Banding terhadap Keputusan Pemberian Paten nomor IDP000057723 yang diajukan melalui surat tertanggal 08 Agustus 2019 dan diterima tanggal 09 Agustus 2019 beserta lampirannya yang menyatakan sebagai berikut:
 - tidak adanya kejelasan pada Klaim 1;
 - pada butir C diungkapkan bahwa klaim-klaim 1-13 tidak baru, dan tidak inventif terhadap US 5,716,000 (Reckitt & Colman Products Limited) (13 April 1995) atau/dan US 20110262377 A1 (Enviroscent Inc.) (31 Maret 2011);
 - Bahwa pada butir 4.a. halaman 15 diungkapkan bahwa paten milik Godrej tersebut memiliki hak prioritas India nomor 3304/MUM/2015 yang berjudul “Novel Delivery Device For Volatil Actives” yang diajukan pada tanggal 28 Agustus 2015, dan dokumen prioritas tersebut masih belum diberi paten di India dan terantisipasi kebaruannya oleh paten-paten, yaitu oleh:
 - o US Patent Application No. US 2011/0262377 A1;
 - o US Patent No. US 5,071,704;
 - o US Patent No. US 4,720,409;
 - o US Patent No. US 4,874,129;
 - o US Patent No. US 6,291,371;
 - o US Patent No. US 5,765,751;
 - o US Patent No. US 4,753,389;
 - o US Patent No. US 9,694,096 B2;
 - o US Patent Application No. US 2003/0024997;
 - o US Patent Application No. US 2007/0187524 A1;
 - o US Patent No. US 9,132,204 B2;
 - o US Patent No. US 6,575,383 B2.
 - pada butir 4.b. halaman 15-16 diungkapkan bahwa Paten nomor IDP000057723 tersebut juga tidak memiliki kebaruan oleh produk yang diungkap pada www.bedbathandbeyond.com.

- pada butir 4.c. halaman 16 diungkapkan bahwa Paten nomor IDP000057723 telah diungkapkan teknologi/invensinya di dalam artikel berjudul *“Understanding Why Adhesion in Extrusion Coating Decreases With Diminishing Coating Thickness, Part I: Penetration of Porous Substrates”* yang dipublikasikan oleh Barry A. Morris pada tahun 2006 yang dapat dilihat dalam tautan:
<https://www.tappi.org/content/enewsletters/eplace/2006/02-1morris.pdf>.
 - pada butir 5 halaman 16 diungkapkan terdapat beberapa produk yang diduga menggunakan invensi ‘serupa’ dengan invensi yang diklaim dalam Paten nomor IDP000057723 tersebut dan telah digunakan oleh berbagai pihak di seluruh dunia.
5. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Banding terhadap Keputusan Pemberian Paten nomor IDP000057723 ini dengan juga memperhatikan aspek persyaratan patentabilitas sebagaimana diatur didalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 Undang-undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten jo. Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten, maka dapat disimpulkan bahwa:
- **Klaim 1** dari Paten nomor IDP000057723 adalah:

Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol untuk mengeluarkan aktif volatil yang meliputi substrat semi-kaku atau kertas berpori yang memiliki satu atau dua sisi pelapisan ekstrusi yang memiliki densitas 30-180 gsm dan laminasi yang terbuat dari polimer berpori yang memiliki ketebalan 10-85 gsm; yang dicirikan bahwa

dimana ketika pelapisan ekstrusi adalah pada satu sisi, mengurangi daerah berpori terpapar, dengan demikian mengendalikan pelepasan dan memperpanjang masa dari aktif volatil dan;

dimana ketika pelapisan ekstrusi adalah pada dua sisi, sisi dalam dari pelapisan berperan sebagai lapisan penyegel non-permeabel untuk penyerapan pewangi, dan sisi luar fungsi pelapisan permeable untuk pengaturan dan pelepasan pewangi.

Hasil pemeriksaan substantif untuk Klaim 1 adalah bahwa Klaim 1 TIDAK JELAS, pada pernyataan:

“ketika pelapisan ekstrusi pada satu sisi, maka sisi luar adalah permeable”, tidak jelas bagaimana dengan sisi dalamnya, dan

“ketika pelapisan ekstrusi pada dua sisi”, maka apakah sisi dalam non-permeable, tidak ada penjelasan.

Selanjutnya Klaim 1 juga TIDAK JELAS pada pernyataan:

“pengendalian pelepasan” yang tidak diungkap bagaimana pengendaliannya, dan

“ketika pelapisan ekstrusi pada dua sisi”, maka bagaimana kedua sisi tersebut dapat berfungsi berbeda, tidak ada penjelasan akan hal ini.

Interpretasi yang kemudian digunakan adalah baik ketika pelapisan ekstrusi pada satu sisi maupun dua sisi, maka sisi dalam non-permeable dan sisi luar permeable.

Klaim 1 selanjutnya dapat dijelaskan dengan menjelaskan frasa-frasanya:

1. “alat penghantaran bahan aktif volatil”
 - dokumen paten nomor US 5,716,000 (Reckitt & Colman Products Limited) (13 April 1995) selanjutnya disebut **D1** maupun dokumen US 20110262377 A1 (Enviroscent Inc.) (31 Maret 2011) selanjutnya disebut **D2**, masing-masing menjelaskan alat penghantaran bahan aktif volatil
2. “substrat semi-kaku atau kertas berpori”
 - D1 mengungkapkan adanya *Elemen Berpori, Laminasi Kertas/Polimer/Kertas* pada Klaim 1
 - D2 mengungkapkan frasa *Elemen Berpori* pada Abstrak, Uraian Lengkap dan Klaim 1 dan 8
3. “pelapisan ekstrusi pada satu atau dua sisi dengan densitas 30-180 gsm”;
 - Terkait pelapisan ekstrusi, US Patent No. US 6,291,371 selanjutnya disebut **D4** pada kolom 48 baris 6-10 mengungkapkan polimer yang digunakan dalam invensi ini adalah suatu polimer yang diekstrusikan lelehan (*a melt extruded polymer*).
 - D2 mengungkapkan frasa *Ekstrusi* pada paragraf [0075], [0077], [0078], klaim 35 dan klaim 38 untuk matriks yang terbuat dari pulp yang diekstrusi.
4. “pelapisan laminasi dari polimer berpori dengan ketebalan 10-85 gsm.”
 - D1 mengungkapkan frasa *Laminasi* pada klaim 1, 3, 6 dan 7
 - D1 mengungkap rentang berat setiap lembar kertas dalam laminasi dari 30 hingga 50 g/m².
 - Tidak ada penjelasan mendetil mengenai rentang ketebalan sehingga diinterpretasikan bahwa rentang ketebalan tersebut bukan hal yang memberikan efek

pembeda yang signifikan terhadap fungsi alat dari invensi ini.

5. “ketika pelapisan ekstrusi pada satu sisi, mengurangi daerah berpori terpapar, dengan demikian mengendalikan pelepasan dan memperpanjang masa dari aktif volatil dan”;

- o terkait mengendalikan pelepasan, D1 mengungkapkan pada (k3.b63-k4.b5) frasa pelepasan terkendali, sebagai berikut:

“Laju emanasi penting untuk menentukan umur perangkat dan dikendalikan oleh area permukaan emanator, sifat kimiawi dan fisik cairan volatil, serta kondisi polimer dalam laminasi dan ketebalannya. Meskipun ketebalan kopolimer etilena/vinil asetat tidak secara signifikan mempengaruhi laju emanasi melalui laminasi, situasinya akan berbeda pada resin ionomer seperti Surlyn dimana semakin tebal lapisan polimerik akan menurunkan laju emanasi.”

- o D1 juga menjelaskan bagaimana pelepasan terkendali akan dipengaruhi oleh jenis dan karakteristik lapisan polimer yang digunakan.
 - o Dengan demikian mengendalikan pelepasan tidak dapat dilakukan hanya dengan mengurangi daerah berpori terpapar.
 - o Terkait ekstrusi, D2 mengungkapkan pada paragraf [0064] dan [0065] menggunakan pulp yang MCF (*microfibrillated cellulose*) yang diekstrusikan. Penggunaan MCF menunjukkan peningkatan kekakuan, kekuatan, retensi dan penyerapan cairan
 - o Tambahan, dokumen paten US 5071704 A selanjutnya disebut **D3** pada kolom 5 baris 35-45 menyatakan bahwa alat pelepasan dilaminasi dengan suatu membran pembatas kecepatan difusi, untuk mengurangi dan mengontrol kecepatan difusi dari senyawa aktif dari alat tersebut.
 - o D4 pada kolom 48 baris 6-10 dan 51-54 menyatakan bahwa suatu lembaran dari komposisi yang dapat dilapisi diberikan pada permukaan paling luar dari benda dengan menggunakan peralatan ekstrusi.
 - o D4 pada kolom 5 baris 1-5 juga menyatakan bahwa film polimerik meliputi suatu permukaan polimer laminar pertama yang melepaskan wewangian dengan cara menerus dan terkontrol.
6. “ketika pelapisan ekstrusi pada dua sisi, sisi dalam dari pelapisan berperan sebagai lapisan penyegel non-permeabel

untuk penyerapan pewangi, dan sisi luar fungsi pelapisan permeable untuk pengaturan dan pelepasan pewangi”.

- Terkait pelapisan dua sisi, D1 mengungkapkan pada (k4.b39-43) demikian:

“Laminasi terdiri dari dua lembar kertas yang dilaminasi dengan satu atau sejumlah lapisan etilena/vinil asetat”.

- D4 pada kolom 5 baris 1-10 mengungkapkan film polimer meliputi suatu permukaan polimer laminar pertama yang permeating dan permukaan polimer laminar kedua yang tidak dapat permeating aroma.
- Terkait pelapisan ekstrusi, artikel berjudul *“Understanding Why Adhesion in Extrusion Coating Decreases With Diminishing Coating Thickness, Part I: Penetration of Porous Substrates”* yang dipublikasikan oleh Barry A. Morris pada tahun 2006 yang dapat dilihat dalam tautan: <https://www.tappi.org/content/eneletters/eplace/2006/02-1morris.pdf> mengungkapkan bahwa di dalam pelapisan ekstrusi, rekatan dari PE pada paperboard dan substrat berpori lainnya bertambah seiring dengan penurunan ketebalan.
- Terkait pelapisan ekstrusi, D4 pada kolom 48 baris 6-10 mengungkapkan polimer yang digunakan dalam invensi ini adalah suatu polimer yang diekstrusikan lelehan (*a melt extruded polymer*).
- Terkait pelepasan cairan, D1 pada Klaim 1 mengungkapkan *“memungkinkan lintasan uap air melewatinya (permeable) namun tidak memungkinkan lintasan cairan tersebut melewatinya (impermeable)”*.
- D1 pada Klaim 3 mengungkapkan *“laminasi tersebut disegel pada pembatas kedap uap (permeable) yang dapat dilepas untuk tujuan penyimpanan.”*(impermeable)

D1 tidak mengungkapkan pelapisan ekstrusi pada satu atau dua sisi, namun D4 mengungkapkan pelapisan ekstrusi pada satu atau dua sisi. Orang yang ahli dalam bidang ini dapat menduga bahwa kombinasi pengungkapan D1 dan D4 dapat menghasilkan klaim 1. Dengan demikian, Klaim 1 dari Paten nomor IDP000057723 tidak mengandung langkah inventif terhadap kombinasi D1 dan D4 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten jo Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

- **Klaim 2** dari Paten nomor IDP000057723 adalah

“Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana diklaim dalam **klaim 1**, dimana substrat semi-kaku atau kertas berpori dipilih dari kertas maplitho, kertas poster, kertas sintetis, kertas glasin, selulosa, kapas linter, kain dan non tenunan.”

- Terkait penggunaan kertas, dokumen D1 mengungkapkan frasa *Kertas* pada klaim 1; dan
- D2 mengungkapkan frasa *Kertas* pada deskripsi di antaranya yang dapat berupa kertas, pulp, kertas gulung, kertas bebas asam, kertas laminasi. Pada paragraf [0018] dari D2 diungkapkan lebih banyak lagi jenis kertas yang dapat digunakan.

D1 maupun D2 mengungkapkan kertas tetapi tidak mengungkapkan kertas yang secara spesifik dinyatakan dalam klaim 2. Deskripsi Paten nomor IDP000057723 tidak mengungkapkan efek tidak terduga yang diakibatkan oleh kertas yang lebih spesifik tersebut, sehingga perbedaan tersebut dianggap hanya merupakan pemilihan jenis kertas yang dapat diduga oleh orang yang ahli dalam bidang ini dan tidak memberikan kontribusi pada langkah inventif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten jo Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Dengan demikian Klaim 2 dari Paten nomor IDP000057723 tidak mengandung langkah inventif terhadap kombinasi D1 dan D2.

- **Klaim 3** dari Paten nomor IDP000057723 adalah

“Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana dalam **klaim 1**, dimana polimer berpori dipilih dari grup yang terdiri dari LLDPE (linear low-density polyethylene), LDPE (lowdensity polyethylene), VLDPE (very low density polyethylene), HDPE (high density polyethylene), EVA (ethylenevinyl acetate), EBA (ethylene butyl acrylate), kopolimer blok Ether-Amide, dan polimer lain.”

- Terkait penggunaan etilena, D1 pada Klaim 1 mengungkapkan *“polimer tersebut dipilih dari grup yang terdiri dari kopolimer etilena dan vinil asetat dan sodium atau ionomer seng dari kopolimer etilena dan asam metakrilik”,*
- D2 pada paragraf [073] mengungkapkan bahwa resin plastik/termoplastik dapat ditambahkan pada pulp selulosa.

Dengan adanya frase “polimer lain”, dalam Klaim 3 Paten nomor IDP000057723 mengakibatkan klaim tersebut tidak mempunyai fitur tambahan dari klaim mandiri (yaitu klaim 1) yang membedakannya lebih lanjut dari D1 atau D2, karena D1 maupun D2 telah mengungkapkan adanya polimer.

Dengan demikian klaim 3 tidak mengandung langkah inventif terhadap kombinasi D1 dan D2 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten jo Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

- **Klaim 4** dari Paten nomor IDP000057723 adalah:

“Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana diklaim dalam **klaim 1 dan 3**, dimana substrat semi kaku adalah kertas maplitho yang memiliki densitas **130 gsm.**”

Klaim 4 yang terfokus pada penggunaan kertas maplitho TIDAK JELAS karena mengacu ke klaim 3 yang memiliki fokus yang berbeda, yaitu penggunaan etilena untuk polimer berpori. Oleh karenanya Klaim 4 dianggap hanya mengacu ke Klaim 1.

- o Terkait penggunaan kertas, D1 mengungkapkan frasa *Kertas* pada klaim 1; dan
- o D2 mengungkapkan frasa *Kertas* pada deskripsi di antaranya yang berupa kertas, pulp, kertas gulung, kertas bebas asam, kertas laminasi. Pada paragraf [0018] dari D2 diungkapkan lebih banyak lagi jenis kertas yang dapat digunakan.

D1 maupun D2 mengungkapkan kertas tetapi tidak mengungkapkan kertas maplitho dengan densitas 130 gsm. Deskripsi Paten nomor IDP000057723 tidak mengungkapkan efek tidak terduga yang diakibatkan oleh kertas maplitho dengan densitas 130 gsm, sehingga perbedaan tersebut dianggap hanya merupakan pemilihan jenis kertas yang dapat diduga oleh orang yang ahli dalam bidang ini dan tidak memberikan kontribusi pada langkah inventif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten jo Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Dengan demikian Klaim 4 dari Paten nomor IDP000057723 tidak mengandung langkah inventif terhadap kombinasi D1 dan D2.

- **Klaim 5** dari Paten nomor IDP000057723 adalah:

“Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana diklaim dalam **klaim 1 dan 4**, dimana polimer berporinya adalah LDPE (low-density polyethylene) yang memiliki ketebalan 40 gsm.”

Klaim 5 yang terfokus pada penggunaan polimer berpori yang adalah LDPE dengan ketebalan 40 gsm TIDAK JELAS karena mengacu ke klaim 4 dengan fokus yang berbeda, yaitu pada kertas maplitho. Oleh karenanya Klaim 5 dianggap hanya mengacu ke klaim 1.

- Terkait penggunaan etilena, D1 pada Klaim 1 mengungkapkan *“polimer tersebut dipilih dari grup yang terdiri dari kopolimer etilena dan vinil asetat dan sodium atau ionomer seng dari kopolimer etilena dan asam metakrilik”,*
- D2 pada paragraf [073] mengungkapkan bahwa resin plastik/termoplastik dapat ditambahkan pada pulp selulosa.

D1 maupun D2 mengungkapkan polimer tetapi tidak mengungkapkan LDPE dengan ketebalan 40 gsm. Deskripsi Paten nomor IDP000057723 tidak mengungkapkan efek tidak terduga yang diakibatkan oleh LDPE dengan ketebalan 40 gsm, sehingga perbedaan tersebut dianggap hanya merupakan pemilihan jenis polimer yang dapat diduga oleh orang yang ahli dalam bidang ini dan tidak memberikan kontribusi pada langkah inventif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten jo Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Dengan demikian Klaim 5 dari Paten nomor IDP000057723 tidak mengandung langkah inventif terhadap kombinasi D1 dan D2.

- **Klaim 6** dari Paten nomor IDP000057723 adalah

“Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana dalam **klaim 1**, dimana pelapisan ekstrusi satu sisi terdiri dari substrat semi-kaku atau kertas berpori yang secara opsional dilapisi dengan pelapisan penghalang non-permeabel yang dipilih dari polimer akrilik, PVDC (poly-vinylidene chloride), PET (polyethylene terephthalate), atau foil stamping, atau dilapisi dengan bahan penghalang apapun yang bisa memblokir substrat semi-kaku atau kertas berpori dan mengurangi daerah permukaan pelepasan secara parsial.”

Pemilihan material untuk pelapisan penghalang non-permeable pada Klaim 6 tidak memiliki penjelasan yang spesifik di dalam deskripsi. Oleh karenanya material pelapis penghalang non-permeabel dapat dianggap berupa bahan penghalang apapun termasuk kemasan pembungkus luar. Penggunaan kemasan pembungkus luar ini sudah lazim digunakan dalam bidang pengemasan produk, sehingga dapat diduga oleh orang yang ahli dalam bidang ini dan tidak memberikan kontribusi pada langkah inventif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten jo Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Dengan demikian Klaim 6 dari Paten nomor IDP000057723 tidak mengandung langkah inventif terhadap kombinasi D1 dan D2.

- **Klaim 7** dari Paten nomor IDP000057723 adalah:

“Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana diklaim dalam klaim 1 dan 3, dimana substrat semi-kaku atau kertas berpori diisi dengan formulasi pewangi atau aktif insektisida volatil yang dipilih dari campuran minyak wangi volatil, minyak esensial alami, zat kimia aroma sintetis dan/atau molekul insektisida.”

- o Terkait penggunaan kertas yang dapat diisi, baik D1 maupun D2 sama-sama mengungkap alat penghantaran volatil yang menggunakan elemen berpori yang dapat diisi dengan zat volatil.

D1 maupun D2 mengungkapkan elemen berpori yang dapat diisi zat volatil tetapi tidak mengungkapkan zat volatil yang secara spesifik dinyatakan dalam klaim 7. Deskripsi Paten nomor IDP000057723 tidak mengungkapkan efek tidak terduga yang diakibatkan oleh zat volatil yang lebih spesifik tersebut, sehingga perbedaan tersebut dianggap hanya merupakan pemilihan jenis zat volatil yang dapat diduga oleh orang yang ahli dalam bidang ini dan tidak memberikan kontribusi pada langkah inventif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten jo Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Dengan demikian Klaim 7 dari Paten nomor IDP000057723 tidak mengandung langkah inventif terhadap kombinasi D1 dan D2.

- **Klaim 8** dari Paten nomor IDP000057723 adalah:

“Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana diklaim dalam **klaim 8**, dimana formulasi pewangi atau aktif volatil adalah dalam bentuk cairan, gel, padat atau semi padatan.”

Klaim 8 TIDAK JELAS karena mengacu ke klaim itu sendiri. Sehingga dengan demikian, klaim 8 dianggap sebagai klaim mandiri tentang alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol dimana formulasi pewangi atau aktif volatil adalah dalam bentuk cairan, gel, padat atau semi padatan, dan untuk itu:

- o Klaim 5 dari D2 mengungkap suatu ruang yang dibentuk di sepanjang sumbu pusat batang diisi dengan zat volatil berbentuk gel atau cairan.

Dengan demikian Klaim 8 dari Paten nomor IDP000057723 tidak memenuhi unsur kebaruan dan langkah inventif karena telah diungkapkan oleh D2, sehingga Klaim 8 tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang

nomor 14 tahun 2001 tentang Paten jo Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

- **Klaim 9** dari Paten nomor IDP000057723 adalah:

“Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana diklaim dalam **klaim 8 dan 9**, dimana pewangi atau aktif volatil termasuk parfum pribadi, insektisida volatil, pestisida, cairan penangkal hama dan/atau obat-obatan volatil.”

Klaim 9 TIDAK JELAS karena juga mengacu ke klaim itu sendiri, sehingga Klaim 9 diinterpretasikan mengacu ke Klaim 8 yang merupakan klaim mandiri, dan untuk itu:

- o Klaim 16 dan 30 dari D2 mengungkapkan penggunaan paling tidak salah satu wewangian, penolak, senyawa penghilang bau, senyawa aromaterapi, minyak alami, aroma berbahan dasar air, senyawa penetral bau, atau siklodekstrin.

Dengan demikian Klaim 9 dari Paten nomor IDP000057723 tidak memenuhi unsur kebaruan dan langkah inventif karena telah diungkapkan oleh D2, sehingga Klaim 8 tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten jo Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

- **Klaim 10** dari Paten nomor IDP000057723 adalah:

“Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana diklaim dalam **klaim-klaim sebelumnya**; dimana alat adalah **bentuk kantung** yang memiliki bentuk persegi panjang, persegi, lingkaran atau segitiga, bentuk gauzetter bawah dan/atau sisi.”

Fitur dari klaim 10 ini adalah kantung dengan beragam bentuk, tanpa adanya penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk kantung, dan untuk itu:

- o Klaim 1 dari D1 mengungkapkan bak cairan volatil;
- o Klaim 11 dari D2 mengungkapkan wadah tertutup.

D1 maupun D2 mengungkapkan bak cairan atau wadah tertutup yang ditafsirkan sebagai “kantung” tetapi tidak mengungkapkan kantung dengan bentuk spesifik yang dinyatakan dalam klaim 11. Deskripsi Permohonan ini tidak mengungkapkan mengenai efek tidak terduga yang diakibatkan oleh kantung dengan bentuk spesifik tersebut, sehingga perbedaan tersebut dianggap hanya merupakan pemilihan bentuk kantung yang dapat diduga oleh orang yang ahli dalam bidang ini dan tidak memberikan kontribusi pada langkah inventif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang

nomor 14 tahun 2001 tentang Paten jo Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Dengan demikian Klaim 10 dari Paten Nomor IDP000057723 tidak mengandung langkah inventif terhadap kombinasi D1 dan D2.

- **Klaim 11** dari Paten nomor IDP000057723 adalah:

“Alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana diklaim dalam klaim-klaim sebelumnya, dimana alat dibentuk dengan proses **penyegelan panas**.

Fitur dari klaim 11 adalah produk yang dibuat dengan penyegelan panas, dan untuk itu:

- o Klaim 6 dari D1 mengungkapkan frasa penyegelan panas.

D1 maupun D2 mengungkapkan “penyegelan panas”, sedangkan klaim 11 tidak mempunyai fitur tambahan dari klaim mandiri (salah satunya adalah klaim 1) yang membedakannya lebih lanjut dari D1 atau D2.

Dengan demikian Klaim 11 dari Paten nomor IDP000057723 tidak memenuhi unsur kebaruan dan langkah inventif karena telah diungkapkan oleh D1 dan D2, sehingga Klaim 11 tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten jo Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

- **Klaim 12** dari Paten nomor IDP000057723 adalah:

“Proses untuk penyiapan alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana diklaim dalam **klaim 1 dan 2** dimana proses terdiri dari,

- a. Menyegel panas pada suatu kantung yang meliputi substrat semi-kaku yang memiliki densitas 30-180 gsm dengan pelapisan ekstrusi dan lapisan polimer berpori yang memiliki ketebalan 10-85 gsm; dimana segel adalah pada tiga sisi;
- b. Menambahkan 5-20 gm campuran pewangi atau aktif volatil, pelarut yang sesuai dan zat pengental ke dalam kantung dari langkah (a), diikuti dengan penyegelan pada sisi keempat; dan
- c. Menyegel kantung dari langkah (b) kedalam kantung lain yang terbuat dari polietilena tereftalat (PET), HSL PET (heat sealable polyethylene terephthalate) atau laminasi penghalang lain untuk menyimpan/mencegah hilangnya komponen harum sebelum penggunaan.”

Klaim 12 ini merupakan klaim mandiri yang berupa proses pembuatan alat penghantaran sebagaimana diklaim pada klaim-klaim sebelumnya. Fitur klaim 12 adalah penyegel panas pada tiga sisi, menambah campuran ke dalam kantung, menyegel sisi ke-empat, dan menyegel kantung dengan PET, HSL PET atau laminasi penghalang lain, dan untuk itu:

- D1 pada klaim 6 mengungkapkan adanya penyegelan panas pada kontainer yang memuat reservoir yang berisi cairan volatil;
- D2 mengungkapkan pada paragraf [0168] dan [0206] mengungkapkan adanya langkah memasukkan parfum ke dalam area yang terbuka pada satu sisi dan kemudian menutupnya.

Dengan demikian Klaim 12 dari Paten nomor IDP000057723 tidak memenuhi unsur kebaruan karena telah diungkapkan oleh salah satu dari D1 dan D2 dan tidak mengandung langkah inventif karena telah diungkapkan oleh kombinasi D1 dan D2. Sehingga Klaim 12 tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten jo Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

- **Klaim 13** dari Paten nomor IDP000057723 adalah

“Proses untuk penyiapan alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol sebagaimana diklaim dalam klaim 13, dimana pelarut yang sesuai dipilih dari pelarut non-polar organik dari hidrokarbon alifatik, glikol, dan zat pengental yang dipilih dari selulosa, pengental polimer akrilik silica, polimer urea yang dimodifikasi, dan pengubah reologi.”

Klaim 13 TIDAK JELAS karena mengacu ke klaim itu sendiri. Dengan demikian, klaim 13 dianggap sebagai klaim mandiri tentang Proses untuk penyiapan alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol dimana pelarut yang sesuai dipilih dari pelarut non-polar organik dari hidrokarbon alifatik, glikol, dan zat pengental yang dipilih dari selulosa, pengental polimer akrilik silica, polimer urea yang dimodifikasi, dan pengubah reologi, dan untuk itu:

Fitur dari Klaim 13 ini adalah pelarut yang digunakan, dan untuk itu:

- D2 mengungkapkan pelarut yang digunakan dengan parfum.

Deskripsi Paten nomor IDP000057723 tidak mengungkapkan efek tidak terduga yang diakibatkan oleh pemilihan pelarut non-polar organik dari hidrokarbon alifatik,

glikol, dan zat pengental yang dipilih dari selulosa, pengental polimer akrilik silica, polimer urea yang dimodifikasi, dan pengubah reologi yang lebih spesifik. Sehingga perbedaan tersebut dianggap hanya merupakan pemilihan jenis pelarut dan zat pengental yang dapat diduga oleh orang yang ahli dalam bidang ini dan tidak memberikan kontribusi pada langkah inventif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten jo Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

6. Menimbang bahwa berdasarkan data-data dan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa Paten No. IDP000057723 dengan judul “ALAT PENGHANTARAN DENGAN PELEPASAN TERKONTROL UNTUK AKTIF VOLATIL” atas nama pemegang Paten Godrej Consumer Products Limited tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten jo. Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, maka Paten No. IDP000057723 dengan judul “ALAT PENGHANTARAN DENGAN PELEPASAN TERKONTROL UNTUK AKTIF VOLATIL” **dihapus**, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 huruf c Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
7. Bahwa data-data, fakta-fakta, dan bukti-bukti lainnya yang tidak diuraikan dalam pertimbangan hukum tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Banding Paten, karena dokumen-dokumen yang telah diuraikan sudah mencukupi untuk dapat dijadikan dasar pengambilan kesimpulan dan keputusan.

----- 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 Register No. 67/KBP/IV/2019 terhadap Keputusan Pemberian Paten Nomor IDP000057723 berjudul “ALAT PENGHANTARAN DENGAN PELEPASAN TERKONTROL UNTUK AKTIF VOLATIL”.**
2. **Memerintahkan Menteri untuk mencabut sertifikat Paten Nomor IDP000057723 dengan judul “ALAT PENGHANTARAN DENGAN PELEPASAN TERKONTROL UNTUK AKTIF VOLATIL”.**
3. **Memerintahkan Menteri untuk mencatat dan mengumumkan penghapusan Paten Nomor IDP000057723 dengan judul “ALAT PENGHANTARAN DENGAN PELEPASAN TERKONTROL UNTUK AKTIF VOLATIL”.**

Demikian diputuskan dan diumumkan dalam Sidang Majelis Banding Komisi Banding Paten yang dihadiri oleh Pemohon Banding yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya NUGRAHA BRATAKUSUMAH, S.Ant. dan Termohon Banding yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya GUNAWAN SURYOMURCITO, S.H., dan EVI TRIANA WULANDARI, S.H., pada hari Kamis, 23 Juli 2020 oleh Majelis Banding yang terdiri dari: Ir. Aribudhi Nugroho Suyono, MIPL sebagai Ketua Majelis Banding, dengan anggota Majelis Banding sebagai berikut: Dr. Eng. Muhammad Sahlan, S.Si, M.Eng, Drs. Abdi Saputra Sembiring, M.Si; Parlagutan Lubis, S.H., M.H.; Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi M, DEA, dengan dihadiri oleh Morata Duma Lumbanraja, S.S., M.Si. sebagai Sekretaris Komisi Banding.

Jakarta, 23 Juli 2020

Ketua Majelis



Ir. Aribudhi Nugroho Suyono, MIPL

Anggota Majelis

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

Drs. Abdi Saputra Sembiring, M.Si;

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

Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi M, DEA

Sekretaris Komisi Banding

Morata Duma Lumbanraja, S.S., M.Si.