

KOMISI BANDING PATEN REPUBLIK INDONESIA

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

PUTUSAN KOMISI BANDING PATEN

Nomor: 018.1-1.K/KBP-14/2023

Nomor Paten : IDP000081559; ------

Judul Invensi : BENDA TERCETAK RESIN BERBUSA; --

Pemohon Paten : SEKUSUI CHEMICAL CO., LTD; ------

Alamat Pemegang Paten : 4-4, Nishitemma 2-chome, Kita-ku,

Osaka-Shi, Osaka 530-8565; ------

Kuasa Pemohon : BUDI RAHMAT, S.H.; ------

Nomor Konsultan : 591-2012; -----

Alamat : Jl. Griya Agung No. 21 (Blok M3)

Komplek Griya Inti Sentosa Sunter-

Jakarta Utara 14350 -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON BANDING ------

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Koreksi atas Pemberian Paten Nomor IDP000081559 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

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

Berdasarkan data dan fakta-fakta yang diajukan oleh PEMOHON BANDING dalam dokumen Permohonan Banding adalah sebagai berikut:

- Bahwa PEMOHON BANDING telah mengajukan permohonan Paten No. P00202002235 dengan judul "BENDA TERCETAK RESIN BERBUSA" dengan tanggal penerimaan permohonan paten 20 Maret 2020 dan menggunakan hak prioritas nomor JP 2017-189562 tanggal 29 September 2017 (Bukti P-1).
- 2. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021 PEMOHON BANDING mengajukan permohonan pemeriksaan substantif (**Bukti P-2**).

- 3. Pada tanggal 22 Oktober 2021, Pemeriksa mengeluarkan surat nomor HKI-3-HI.05.02.01.P00202002235-TA mengenai pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap pertama dengan batas waktu untuk mengajukan tanggapan sampai dengan tanggal 22 Januari 2022, (Bukti P-3), dimana isi dari surat hasil pemeriksaan substantif tahap pertama tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1. Kejelasan klaim dan pengungkapan invensi (Pasal 25 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016.

Analisa:

- 1. Frasa "mencegah kondensasi kelembapan atau sejenisnya dari terjadi pada pipa." (h1b16) sebaiknya diperbaiki.
- 2. Frasa "telah merupakan praktek umum untuk menutup eksterior pipa" (h1b13) sebaiknya diperbaiki.
- 3. Contoh-contoh ketidakjelasan dan kesalahan pada butir-butir diatas hanya Sebagian yang dapat diinformasikan, deskripsi, klaim-klaim dan abstrak perlu diteliti lagi secara keseluruhan.
- Patentabilitas invensi (Pasal 3, 5, 7 dan 8 Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016)

Dokumen Pembanding

D1: JP 3699579 B2

D2: JP 11-49828 A

Kesimpulan Patentabilitas:

Klaim 1-2 baru, tidak mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan.

Analisa:

Sehingga klaim-klaim tersebut tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 7(1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

3. Permohonan paten yang sama dengan lingkup yang tidak lebih luas dibandingkan P00202002235 ini telah diberi paten oleh kantor paten Jepang JP 6581749 B2 (25/9/2019). Paten tersebut dapat menjadi acuan dalam memperbaiki deskripsi dan klaim-klaim permohonan paten P00202002235, dengan catatan bahwa perbaikan yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 13 tahun 2016 tentang Paten. Selanjutnya untuk bahan referensi agar dikirimkan paten dari famili paten tersebut, khususnya klaim dalam bahasa Inggris.

Apabila saudara setuju dengan poin-poin di atas, agar mengirimkan hasil perbaikan dimaksud untuk pemeriksaan selanjutnya.

- 4. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022, PEMOHON BANDING mengajukan surat tanggapan terhadap hasil pemeriksaan substantif tahap pertama, (Bukti P-4), dimana isi surat tanggapan PEMOHON BANDING adalah sebagai berikut:
 - Kami telah memperbaiki masalah ketidakjelasan dalam deskripsi dan klaim yang Sebagian diantaranya disebutkan dalam poin C dari surat Ibu sebagai berikut:

- 1. Frasa "mencegah kondensasi kelembapan atau sejenisnya dari terjadi pada pipa" telah diperbaiki menjadi "mencegah terjadinya kondensasi uap air atau sejenisnya pada pipa".
- 2. Frasa "telah merupakan praktek umum untuk menutupi eksterior pipa" telah diperbaiki menjadi "telah menjadi praktik umum untuk menutupi eksterior pipa".
- 3. Deskripsi, klaim-klaim dan abstrak telah diteliti kembali secara keseluruhan.
- 2. Untuk menanggapi hal tersebut, klien kami telah melakukan amandemen terhadap klaim-klaim dari permohonan paten ini menjadi sama dengan klaim-klaim dari paten Jepang sepadan no. JP 6581749 B2.
- 3. Untuk menanggapi hal tersebut, sebagaimana disebutkan dalam poin E, klien kami telah melakukan amandemen terhadap klaim-klaim dari permohonan paten ini menjadi sama dengan klaim-klaim dari paten Jepang sepadan no. JP 6581749 B2 (copy paten Jepang dan terjemahan klaimnya dalam Bahasa Inggris terlampir) (Bukti P-6, P-7 dan P-8)
- 5. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2022, Pemeriksa mengeluarkan surat nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00202002235-DP mengenai Pemberitahuan dapat diberi paten berdasarkan deskripsi dan klaim yang berjumlah 5 klaim sesuai dengan yang telah PEMOHON BANDING kirimkan melalui surat PEMOHON BANDING tertanggal 18 Januari 2022 (**Bukti P-5**).
- 6. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022, PEMOHON BANDING mengajukan permohonan Banding dengan nomor referensi 20.030/P(SE 21.224)-22.038/PSD (**Bukti P-12**).
- 7. Bahwa klien PEMOHON BANDING mengajukan banding terhadap koreksi atas klaim 1, 4 dan 5 dari permohonan paten ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa sebagaimana disebutkan di atas, klaim-klaim dari permohonan paten ini telah diamandemen selama pemeriksaan substantif menjadi sama dengan klaim-klaim dari paten Jepang sepadan nomor JP 6581749 B2 sesuai dengan saran Pemeriksa.
 - Bahwa telah terjadi kesalahan terjemahan bahasa Inggris dari klaim 1 paten Jepang no. JP 6581749 B2 oleh klien kami yang telah digunakan sebagai acuan dalam melakukan amandemen klaim yang PEMOHON BANDING ajukan pada tanggal 18 Januari 2022.

Oleh karena itu sekarang klien kami ingin melakukan amandemen terhadap klaim 1 berdasarkan terjemahan bahasa Inggris dari klaim paten Jepang yang lebih tepat sebagai berikut:

Klaim 1

Sebelum amandemen:

Suatu sambungan pipa berbusa yang meliputi:
 bodi utama yang merupakan bentuk tubuler dan memiliki jalur

aliran di bagian dalamnya; satu atau lebih penampang soket yang dibentuk secara integral dengan bodi utama; lapisan resin berbusa yang meliputi resin pertama yang merupakan kopolimer yang termasuk komponen karet, unit monomer vinil sianida dan unit monomer vinil aromatik, dan zat penghembus; dan lapisan resin tidak-berbusa yang menutupi lapisan resin berbusa;

dimana:

lapisan resin tidak-berbusa meliputi resin kedua yang merupakan kopolimer yang termasuk komponen karet, unit monomer vinil sianida, dan unit monomer vinil aromatik;

jumlah dari komponen karet dalam lapisan resin berbusa, yang ditentukan oleh kromatografi pirolisis gas/spektrometri massa (PGC/MS), adalah 1 % massa atau lebih dan 30% massa atau kurang, berdasarkan massa total resin pertama, dan jumlah dari komponen karet dalam lapisan resin tidak-berbusa, yang ditentukan oleh kromatografi pirolisis-gas/spektrometri massa (PGC/MS), adalah 1 % massa atau lebih dan 30% massa atau kurang, berdasarkan massa total resin kedua.

Klaim 1 setelah amandemen:

1. Suatu sambungan pipa berbusa yang meliputi:

bodi utama yang merupakan memiliki bentuk tubuler dan memiliki jalur aliran di bagian dalamnya; dan satu atau lebih penampang soket yang dibentuk secara integral dengan bodi utama; dimana sambungan pipa berbusa meliputi: lapisan resin berbusa yang meliputi resin pertama yang merupakan kopolimer yang termasuk komponen karet, unit monomer vinil sianida dan unit monomer vinil aromatik, dan zat penghembus; dan lapisan resin tidak-berbusa yang menutupi lapisan resin berbusa; lapisan resin tidak-berbusa yang menutupi lapisan resin berbusa;

dimana:

lapisan resin tidak-berbusa meliputi resin kedua yang merupakan kopolimer yang termasuk komponen karet, unit monomer vinil sianida, dan unit monomer vinil aromatik;

jumlah dari komponen karet dalam lapisan resin berbusa, yang ditentukan olehkromatografi pirolisis-gas/spektrometri massa (PGC/MS), adalah 1 % massa atau lebih dan 30% massa atau kurang, berdasarkan massa total resin pertama, dan jumlah dari komponen karet dalam lapisan resin tidak-berbusa, yang ditentukan oleh kromatografi pirolisis-gas/spektrometri massa (PGC/MS), adalah 1 % massa atau lebih dan 30 % massa atau kurang, berdasarkan massa total resin kedua.

8. Bahwa klien PEMOHON BANDING tidak tertarik lagi dengan lingkup perlindungan dari klaim 4 dan ingin mengurangi biaya pemeliharaan paten dengan menghapus klaim menjadi sebagai berikut:

Sebelum amandemen:

4. Suatu sambungan pipa berbusa yang meliputi:

bodi utama yang merupakan bentuk tubuler dan memiliki jalur aliran di bagian dalamnya; satu atau lebih penampang soket yang dibentuk secara integral dengan bodi utama;

dimana: bodi utama meliputi resin pertama yang merupakan kopolimer yang termasuk komponen karet, unit unit monomer vinil sianida dan unit monomer vinil aromatik, dan zat penghembus; dan

lapisan resin tidak-berbusa yang menutupi lapisan resin berbusa;

dimana:

bodi utama meliputi lapisan resin berbusa dan lapisan resin tidakberbusa yang menutupi lapisan resin berbusa;

lapisan resin berbusa meliputi resin yang merupakan kopolimer yang termasuk komponen karet, unit monomer vinil sianida, dan unit monomer vinil aromatik;

jumlah dari komponen karet dalam lapisan resin berbusa, yang ditentukan oleh kromatografi pirolisis-gas/spektrometri massa (PGC/MS), adalah 1 % massa atau lebih dan 30 % massa atau kurang, berdasarkan massa total resin yang terkandung dalam lapisan resin berbusa, lapisan resin tidak-berbusa meliputi resin yang merupakan kopolimer yang termasuk komponen karet, unit monomer vinil sianida, dan unit monomer vinil aromatik; dan jumlah dari komponen karet dalam lapisan resin tidak-berbusa, yang ditentukan oleh kromatografi pirolisis-gas/spektrometri massa (PGC/MS), adalah 1 % massa atau lebih dan 30% massa atau kurang, berdasarkan massa total resin yang terkandung dalam lapisan resin tidak-berbusa.

Setelah amandemen:

4. Suatu sambungan pipa berbusa yang meliputi:

bodi utama yang merupakan bentuk tubuler dan memiliki jalur aliran di bagian dalamnya;

satu atau lebih penampang soket yang dibentuk secara integral dengan bodi utama;

dimana:

bodi utama meliputi resin pertama yang merupakan kopolimer yang termasuk komponen karet, unit unit monomer vinil sianida dan unit monomer vinil aromatik, dan zat penghembus; dan

lapisan resin tidak berbusa yang menutupi lapisan resin berbusa;

dimana:

bodi utama meliputi lapisan resin berbusa dan lapisan resin tidakberbusa yang menutupi lapisan resin berbusa; lapisan resin berbusa meliputi resin yang merupakan kopolimer yang termasuk komponen karet, unit monomer vinil sianida, dan unit monomer vinil aromatik; jumlah dari komponen karet dalam lapisan resin berbusa, yang ditentukan oleh kromatografi pirolisis gas/spektrometri massa (PGC/MS), adalah 1 % massa atau lebih dan 30% massa atau kurang, berdasarkan massa total resin yang terkandung dalam lapisan resin berbusa, lapisan resin tidak-berbusa meliputi resin yang merupakan kopolimer yang termasuk komponen karet, unit monomer vinil sianida, dan unit monomer vinil aromatik; dan jumlah dari komponen karet dalam lapisan resin tidak berbusa, yang ditentukan oleh kromatografi pirolisis gas/spektrometri massa (PGC/MS), adalah 1 % massa atau lebih dan 30% massa atau kurang, berdasarkan massa total resin yang terkandung dalam lapisan resin tidak berbusa.

9. Bahwa ketergantungan dalam klaim 5 dari permohonan paten P00202002235 yang telah diberi paten diamandemen menjadi sebagai berikut:

Sebelum amandemen:

5. Suatu struktur pipa yang meliputi sambungan pipa berbusa dari salah satu dari klaim 1 sampai 4, dan tabung yang dimaksukkan ke dalamnya dan digabungkan pada penampang soket dari sambungan pipa berbusa.

Setelah amandemen:

- 4. Suatu struktur pipa yang meliputi sambungan pipa berbusa dari salah satu dari klaim 1 sampai 3, dan tabung yang dimasukkan ke dalamnya dan digabungkan pada penampang soket dari sambungan pipa berbusa.
- 10. Bahwa permintaan banding terhadap koreksi atas klaim yang PEMOHON BANDING ajukan tersebut merupakan pembatasan lingkup klaim yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (4)(a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2016 tentang Paten yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69:

- (4) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. pembatasan lingkup klaim;
 - b. koreksi kesalahan dalam terjemahan deskripsi; dan/atau
 - c. klarifikasi atas isi deskripsi yang tidak jelas atau ambigu.
- 11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah PEMOHON BANDING kemukakan di atas, maka dengan ini memohon kepada Majelis Komisi Banding Paten untuk: Mengabulkan Permohonan Banding PEMOHON.

- 1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah diberi Paten pada tanggal 10 Mei 2022 dengan Nomor IDP000081559 dengan judul invensi "BENDA TERCETAK RESIN BERBUSA" dan Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Klaim Paten Nomor IDP000081559 ini diajukan pada tanggal 10 Agustus 2022 sehingga permohonan banding ini tidak melewati jangka waktu pengajuan Banding terhadap Koreksi dan memenuhi ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- 2. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis terhadap Permohonan banding koreksi atas klaim-klaim Paten Nomor IDP000081559, sebagai berikut:
- a. Deskripsi dan klaim-klaim yang menjadi obyek banding terhadap koreksi atas klaim Paten Nomor IDP000081559 adalah deskripsi dan klaim-klaim yang diajukan oleh Pemohon melalui surat tanggal 18 Januari 2022 dan telah diberi Paten pada tanggal 10 Mei 2022 dengan Nomor IDP000081559.
 - b. PEMOHON BANDING mengajukan banding koreksi terhadap klaim 1 adalah karena alasan berikut:
 - b.1. Bahwa klaim-klaim dari permohonan paten ini telah diamandemen selama pemeriksaan substantif menjadi sama dengan klaim-klaim dari paten Jepang sepadan nomor JP 6581749 B2 sesuai dengan saran Pemeriksa.
 - b.2. Bahwa telah terjadi kesalahan terjemahan Bahasa Inggris dari klaim 1 paten Jepang no. JP 6581749 B2 oleh klien PEMOHON BANDING yang telah digunakan sebagai acuan dalam melakukan amandemen klaim yang PEMOHON BANDING ajukan pada tanggal 18 Januari 2022. Oleh karena itu sekarang klien PEMOHON BANDING ingin melakukan amandemen terhadap klaim 1 berdasarkan terjemahan Bahasa Inggris dari klaim paten Jepang yang lebih tepat.
 - c. Bahwa koreksi atas klaim 1 dinilai tidak sama dengan lingkup pelindungan klaim 1 paten Jepang nomor JP 6581749 B2 yang menjadi acuan koreksi.
 - d. Bahwa penambahan frasa "di mana sambungan pipa berbusa meliputi" pada klaim 1 baris 7 dan penghilangan kata "di mana" pada klaim 1 baris 14 dinilai tidak jelas dan memperluas lingkup pelindungan klaim 1 yang telah diberi paten, karena penambahan frasa dan penghilangan kata tersebut menyebabkan lingkup pelindungan invensi yang semula terkait sambungan pipa berbusa dengan ciri:
 - "di mana lapisan resin tidak-berbusa meliputi resin kedua yang merupakan kopolimer yang termasuk komponen karet, unit monomer vinil sianida, dan unit monomer vinil aromatik; jumlah dari komponen karet dalam lapisan resin berbusa, yang ditentukan oleh kromatografi pirolisis gas/spektrometri massa

(PGC/MS), adalah 1 % massa atau lebih dan 30% massa atau kurang, berdasarkan massa total resin pertama, dan jumlah dari komponen karet dalam lapisan resin tidak-berbusa, yang ditentukan oleh kromatografi pirolisis-gas/spektrometri massa (PGC/MS), adalah 1 % massa atau lebih dan 30% massa atau kurang, berdasarkan massa total resin kedua."

Menjadi

"di mana sambungan pipa berbusa meliputi: lapisan resin berbusa yang meliputi resin pertama yang merupakan kopolimer yang termasuk komponen karet, unit monomer vinil sianida dan unit monomer vinil aromatik, dan zat penghembus; dan lapisan resin tidak-berbusa yang menutupi lapisan resin berbusa, lapisan resin tidak-berbusa meliputi resin kedua yang merupakan kopolimer yang termasuk komponen karet, unit monomer vinil sianida, dan unit monomer vinil aromatik; jumlah dari komponen karet dalam lapisan resin berbusa, yang ditentukan oleh kromatografi pirolisisgas/spektrometri massa (PGC/MS), adalah 1 % massa atau lebih dan 30% massa atau kurang, berdasarkan massa total resin pertama, dan jumlah dari komponen karet dalam lapisan resin tidak-berbusa, yang ditentukan oleh kromatografi pirolisisgas/spektrometri massa (PGC/MS), adalah 1 % massa atau lebih dan 30 % massa atau kurang, berdasarkan massa total resin kedua."

Oleh karenanya, koreksi atas klaim 1 dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 69 ayat (4) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

- e. Bahwa koreksi atas klaim 4 Paten Nomor IDP000081559 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan karena tidak tertarik lagi dengan lingkup perlindungan dari klaim 4 dan ingin mengurangi biaya pemeliharaan paten dengan menghapus klaim 4 dapat diterima, karena penghapusan klaim 4 dinilai tidak memperluas lingkup invensi yang telah diberi paten.
- f. Bahwa koreksi atas klaim 5 Paten Nomor IDP000081559 yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima karena klaim 5 adalah klaim mandiri yang berkaitan dengan struktur pipa yang meliputi sambungan pipa berbusa dari salah satu dari klaim 1 sampai 4. Karena klaim 4 dihapus, sehingga klaim 5 perlu dikoreksi menjadi mengacu ke klaim 1 sampai 3. Oleh karenanya, koreksi atas klaim 5 dinilai tidak memperluas lingkup invensi yang telah diberi paten. Koreksi atas klaim 5 tersebut ialah sebagai berikut:

Klaim 5 yang diberi Paten:

5. Suatu struktur pipa yang meliputi sambungan pipa berbusa dari salah satu dari klaim 1 sampai 4, dan tabung yang dimaksukkan ke dalamnya dan digabungkan pada penampang soket dari sambungan pipa berbusa.

Klaim 5 koreksi:

4. Suatu struktur pipa yang meliputi sambungan pipa berbusa dari salah satu dari klaim 1 sampai 3, dan tabung yang dimasukkan

ke dalamnya dan digabungkan pada penampang soket dari sambungan pipa berbusa.

3. Menimbang berdasarkan data dan fakta-fakta yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 2 di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Klaim 1 dari Paten Nomor IDP000081559 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 69 ayat (4) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan koreksi atas klaim 4 dan 5 dari Paten Nomor IDP000081559 telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

| | MEMUTUSKAN: | |
|--|--------------------|--|
|--|--------------------|--|

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

- 4. Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non elektronik.

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia pada Sidang Terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 dengan Ketua Majelis: Ir. Erlina Susilawati dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Drs. Syafrizal, Dr. Bambang Widiyatmoko, M.Eng., Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi M., DEA. dan Linggawaty Hakim, S.H., LL.M. serta dibantu Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. dan dihadiri Kuasa Pemohon dan Termohon.

Jakarta, 19 September 2023

Ketua Majelis



Ir. Erlina Susilawati

Anggota Majelis

Drs. Syafrizal

Dr. Bambang Widiyatmoko, M.Eng.

mu

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

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

Sekretaris Komisi Banding

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si