



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
**KOMISI BANDING PATEN**

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

**PUTUSAN**

**KOMISI BANDING PATEN**

Nomor: **02**/TOLAK/KBP/2021

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201505045 yang berjudul "KOMPOSIT KATALIS KULIT TELUR YANG MENGANDUNG TUNGSTEN OKSIDA ATAU HIDRAT TUNGSTEN OKSIDA" dengan Nomor Registrasi 58/KBP/IV/2019 yang diajukan oleh BASF CORPORATION melalui Kuasa Pemohon Banding Marolita Setiati dari Kantor PT. Spruson Ferguson Indonesia kepada Komisi Banding Paten tanggal 07 Februari 2019 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut: -----

Nomor Permohonan : P00201505045; -----  
Judul Invensi : KOMPOSIT KATALIS KULIT TELUR YANG  
MENGANDUNG TUNGSTEN OKSIDA - ---  
ATAU HIDRAT TUNGSTEN OKSIDA; -----  
Pemohon Paten : BASF CORPORATION; -----  
Alamat Pemohon : 100 Park Avenue, Florham Park, -----  
New Jersey 07932; -----  
Konsultan KI : Marolita Setiati. -----  
Alamat : PT. Spruson Ferguson Indonesia -----  
Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav. 8, -----  
Kuningan, Jakarta 12940; -----  
Nomor Konsultan KI : 617-2012. -----

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

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Nomor P00201505045 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

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

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

- a. Bahwa KUASA PEMOHON BANDING telah diberi kuasa oleh PEMOHON BANDING untuk menyampaikan keberatan atas penolakan permohonan paten Nomor P00201505045 dengan Surat Kuasa khusus terlampir (Bukti-**T1**).
- b. Bahwa PEMOHON BANDING telah menerima Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten tertanggal 08 November 2018 Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201505045-TP (Bukti-**T2**), yang di dalamnya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP AKHIR (Penolakan Paten)

Nomor Permohonan: P00201505045

Alasan penolakan permohonan paten:

Dari hasil penelusuran diperoleh dokumen pabanding sebagai berikut:

D1= US2011196185

D2= WO02100535

Dari D1-D2 di atas, disimpulkan bahwa:

- Berdasarkan hasil pemeriksaan awal internasional (form PCT/ISA/237) terhadap permohonan Paten Internasional PCT/JP2014/067955 yang mengklaim prioritas yang sama dengan permohonan ini, dinyatakan semua fitur dari invensi sekarang ini baik dalam klaim-klaim mandiri 1 dan 6, ataupun klaim-klaim turunan 2-4 dan 7-13) telah terantisipasi oleh D1 sebagai pabanding terdekat.
- Invensi sekarang ini juga tidak menunjukkan efek teknis yang dapat melebihi D1 sebagai pabanding terdekat yang dikombinasikan dengan D2.
- Klaim turunan 5 tidak diperbolehkan karena mengacu pada Gambar.
- Untuk itu klaim-klaim pada invensi sekarang ini tidak mempunyai nilai kebaruan dan langkah inventif.

Oleh karenanya, klaim 1-13 permohonan paten ini tidak memenuhi Pasal 2 dan Pasal 3, dan berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, permohonan paten ini dipertimbangkan untuk ditolak.

- c. Bahwa PEMOHON BANDING menyampaikan bukti Form PCT/ISA/237 (Bukti-**T3**)
- d. Bahwa atas penolakan tersebut, PEMOHON BANDING tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan substantif sebagaimana wajarnya. Selanjutnya, dalam surat pemberitahuan penolakan paten, pemeriksa tidak menyampaikan secara rinci yang menjadi keberatannya terkait



dengan kebaruan dan langkah inventif. Pemeriksa hanya mengacu pada hasil penelusuran PCT/ISA237.

e. Bahwa Permohonan paten P00201505045 yang diajukan di Indonesia merupakan permohonan PCT dengan nomor permohonan Internasional PCT/US2014/016711 dengan dokumen pembanding D1= US 2011/0196185 dan D2= WO02/100535 sebagaimana disebutkan dalam PCT/ISA237 dan surat pemberitahuan penolakan permohonan paten. Pemohon menggaris bawahi bahwa dalam surat pemberitahuan penolakan permohonan paten tersebut, Pemeriksa telah merujuk pada PCT/JT2014/067955, dimana:

- PCT/JT2014/067955 mengarahkan pada suatu zat adhesif leleh panas yang tidak ada kaitannya dengan subyek invensi P00 2015 05045.
- PCT/JT2014/067955 juga bukan merupakan pembanding yang tepat yang mengklaim prioritas yang sama dengan permohonan P00 2015 05045 dan juga bukan merupakan permohonan paralel baik untuk D1 atau D2.
- Permohonan P00 2015 05045 yang diajukan di Indonesia merupakan permohonan PCT dengan nomor permohonan Internasional PCT/US2014/016711.

f. Bahwa terkait apa yang telah disampaikan dalam angka 3 dan angka 4, selanjutnya pemohon ingin menyampaikan tanggapannya sehingga pemeriksaan substantif untuk permohonan paten P00 2015 05045 dapat dilakukan dengan mengacu pada permohonan paten internasional PCT/US2014/016711 sebagaimana seharusnya.

g. Bahwa PEMOHON BANDING menyampaikan uraian deskripsi, yang disampaikan adalah uraian deskripsi lama yang pertama kali diajukan (Bukti-**T4**) dan uraian deskripsi yang telah diamandemen (Bukti-**T5**) yang akan dimintakan pemeriksaan ulang.

h. Bahwa tanggapan PEMOHON BANDING adalah sebagai berikut:

#### 1. Kejelasan Pengungkapan Invensi

Dalam rangka memperjelas invensi ini, seluruh istilah telah diperbaiki dengan mengacu pada penggunaan yang umum untuk teknologi terkait. Istilah asing yang tidak memiliki padanan telah dicetak miring. Perbaikan dilakukan secara menyeluruh pada deskripsi, klaim, abstrak dan gambar.

#### 2. Terkait Amandemen Klaim

Pemohon menyampaikan bahwa permohonan paten di Indonesia dengan nomor permohonan P00 2015 05045 telah diamandemen dan sesuai dengan permohonan paten yang sama yang diajukan di Cina dengan nomor permohonan CN201480009336.2 (Bukti-**T6**).

Perbandingan Klaim lama dan Klaim baru dapat dilihat dalam TABEL 1 (Bukti-**T7**). Perubahan pada klaim dalam TABEL 1 ditandai dengan penebalan huruf, garis bawah dan warna kuning.

Penjelasan untuk klaim baru setelah amandemen yang diperlihatkan dalam TABEL 1 adalah sebagai berikut:

#### Klaim 1

telah diamandemen untuk menyatakan kedalaman rata-rata lapisan kulit telur adalah 20 sampai 500 mikrometer. Dukungan untuk ini dapat ditemukan dalam uraian deskripsi halaman 2 baris 30-31.

#### Klaim 5

telah diamandemen untuk menyesuaikan dengan peraturan penulisan klaim yang berlaku di Indonesia, yaitu untuk tidak mengacu kepada Gbr.1. Dengan demikian, klaim 5 telah diamandemen untuk menyatakan nilai dua-teta khusus dalam pola difraksi sinar-X. Dukungan untuk nilai tersebut dapat ditemukan dalam Gbr. 1.

#### Klaim 12

telah dihapus secara voluntir dan tanpa prejudis.

Klaim 12 baru merupakan klaim 13 lama yang telah diberi nomor urut ulang dikarena penghapusan klaim 12 lama.

Tidak terdapat hal baru yang ditambahkan dalam amandemen tersebut di atas.

### 3. Terkait Dokumen Perbandingan

Permohonan paten P00 2015 05045 yang diajukan di Indonesia merupakan permohonan PCT dengan nomor permohonan Internasional PCT/US2014/016711 dengan dokumen perbandingan

D1= US 2011/0196185 dan D2= WO02/100535 sebagaimana disebutkan dalam PCT/ISA237 dan surat pemberitahuan penolakan permohonan paten.

### 4. Terkait Kebaruan dan Langkah Inventif

1. Keberatan Pertama terkait Klaim 1 dan 6, dan Klaim Turunan 2 sampai dan 7 sampai 13

Keberatan Pemeriksa:

BAHWA, dalam surat pemberitahuan penolakan permohonan paten, pemeriksa telah menegaskan bahwa klaim mandiri 1 dan 6, dan klaim turunan 2 sampai 4 dan 7 sampai 13

terantisipasi oleh D1. Selanjutnya, pemeriksa menegaskan bahwa klaim-klaim invensi yang diungkapkan dalam P00 2015 05045 tidak menunjukkan efek teknis yang dapat melebihi D1 sebagai dokumen pembanding terdekat yang dikombinasikan dengan D2.

Tanggapan Pemohon:

Klaim-klaim yang telah diamandemen klaim 1 sampai 12 memiliki kebaruan dan mengandung langkah inventif terhadap D1 dan/atau D2.

Klaim 1 diarahkan pada suatu komposit katalis yang memiliki suatu struktur spesifik, dan klaim 6 diarahkan pada suatu metode pembuatan katalis.

Secara menyeluruh Klaim 1 menyatakan:

Suatu komposit katalis meliputi:

suatu penopang silika inert yang meliputi setidaknya 90% berat silika;

suatu lapisan kulit telur pada penopang yang meliputi 0,25 sampai 10% berat tungsten dalam bentuk tungsten oksida atau hidrat tungsten oksida, berdasarkan pada berat total komposit katalis, dimana lapisan kulit telur memiliki suatu kedalaman rata-rata 20 sampai 500 mikrometer.

Pemohon menyampaikan bahwa partikel katalis yang menjadi subyek invensi adalah bahan yang dalam sesuai pesanan adalah sekitar 3 mm dalam diameter (misalnya, memiliki sekitar radius 1,5 mm; sebagaimana diuraikan pada [halaman 11, baris 17-35] menggunakan 1/8" ekstrudat silika.). Karena itu, dengan mengendapkan tungsten ke dalam permukaan pendukung, hanya suatu bagian luar partikel yang sebenarnya membuat aktif secara katalitik dengan tungsten – bagian dalam partikel tetap inert.

Selanjutnya, diketahui bahwa proses pembuatan komposit katalis, pendukung (misalnya, silika) dibilas dengan asam. Namun, asam tidak dihilangkan sebelum mengkontak pendukung dengan prekursor tungsten, sebagaimana dijelaskan dalam Contoh 1 pada [halaman 11, baris 17-35]. Disebutkan bahwa "Amonium paratungstat (APT) ditambahkan pada asam hidroklorat (HCl) untuk membentuk 2 mol% APT dalam larutan HCl". Dengan demikian, reaksi terjadi antara larutan asam dengan silika dan larutan prekursor tungsten yang menyebabkan tungsten oksida atau oksida hidrat mengendap pada, dan/atau sedikit menembus ke dalam, permukaan pendukung. Dikarenakan proses ini, tungsten tetap pada bagian luar partikel katalis yaitu dari ketebalan 20 sampai 500 mikrometer, dan tungsten tidak .



menembus seluruh partikel pendukung, memastikan bahwa partikel tetap inert pada inti.

Pemohon menyatakan bahwa D1 telah gagal untuk mengajarkan, atau menyampaikan suatu komposit katalis sebagaimana diuraikan di atas.

## 2. Keberatan Kedua terkait Klaim 5

Keberatan Pemeriksa:

BAHWA, dalam surat pemberitahuan penolakan permohonan paten, pemeriksa telah menegaskan bahwa klaim 5 lama tidak dapat dipatenkan karena mengacu pada Gambar.

Tanggapan Pemohon:

Pemohon telah mengamandemen klaim 5 yang tidak lagi mengacu pada Gbr. 1 tetapi dengan menambahkan nilai dua teta spesifik dari pola difraksi sinar X.

Karena klaim 5 tidak lagi mengacu pada Gbr.1, maka keberatan telah teratasi.

## 3. Keberatan Ketiga terkait D1= US 2011/0196185 dan D2= WO02/100535

D1= US 2011/0196185

D1 diarahkan pada katalis metatesis olefin yang memiliki tungsten dan silika dibilas asam, sebagaimana diuraikan dalam [hal.4, baris 1-7], [hal.5, baris 28-53; hal.6; baris 1-6], [hal.7, baris 3-9], dan [hal. 7, baris 12-15]. Sebagaimana diuraikan pada [hal.2, baris 33-35; hal.3, baris 1-5], "asam membilas silika mendukung...meningkatkan aktivitas katalis yang dihasilkan (misalnya, tingkat konversi pada suatu suhu yang ditentukan) untuk metatesis olefin, tanpa secara signifikan meragukan kemampuan selektivitasnya pada produk konversi yang diinginkan."

Sesuai dengan Contoh 1 [hal.8, baris 34-35; hal.9, baris 1-7] dan [hal 9, baris 27-35; hal.10, baris 1-4], pembilasan asam dilakukan sebagai berikut:

20 gram contoh Davisil®636 (VF) (W.R. Grace & Co., Columbia, Md.) bubuk silika dicampur dengan 200 gram air. Asam nitrat pekat ditambahkan pada campuran tetes demi tetes selama 1 menit untuk memperoleh suatu target konsentrasi asam 0,1 M. Setelah penambahan asam, campuran dipanaskan pada suhu 85° C. (185° F.) selama 1 jam dan disaring vakum. Kerak saringan dibilas dengan 200 gram air dan dikeringkan semalaman pada suhu 120° C. (248° F.) dalam suatu oven dan di bawah suatu pembersih udara. Langkah ini kemudian diulangi sebanyak

dua kali untuk memperoleh pendukung silika dibilas asam (contoh 1).

...Setiap pendukung silika dibilas asam disiapkan dalam Contoh 1, berukuran 35-60 mesh Amerika Serikat (0,25-0,5 mm), yang diimpregnasi dengan tungsten pada suatu kadar logam tungsten 6% yang ditargetkan berdasarkan pada total berat katalis kering.

Dengan demikian, D1 mengikuti setiap pembilasan asam bubuk silika (35-60 mesh, misalnya, "bubuk") dengan suatu air pembilas untuk menghilangkan ketidak murnian bahwa asam cenderung untuk mengelupas. Ketika tungsten kemudian diimpregnasi, dimasukkan ke dalam silika dibilas air dalam D1, sebagaimana diuraikan pada [hal 6, baris 28-35; hal.7, baris 1-2] dan [hal 9, baris 27-35; hal.10, baris 1-4].

Katalis D1 tidak ditemukan dapat mengantisipasi atau mengakibatkan ketidak jelasan klaim-klaim invensi P00 2015 05045. Sebagaimana diuraikan di atas, katalis dari klaim-klaim invensi P00 2015 05045 dibentuk dengan pengendapan bahan tungsten dalam, dan sedikit dalam, permukaan silika pendukung, dimana bahan D1 tidak lagi mengandung asam, sehingga tungsten dapat menembus sepenuhnya dalam bahan pendukung, membentuk katalis yang sepenuhnya terimpregasi dengan tungsten. Sebaliknya, katalis P00 2015 05045 memiliki tungsten aktif hanya pada permukaan pendukung. Selanjutnya, bahan D1 adalah bubuk dan bukan dari suatu dimensi yang diperkenankan baik pada bagian luar maupun pada bagian inert dalam, sedangkan bahan P00 2015 0504 dari ukuran yang lebih besar dan mampu menyediakan untuk struktur yang diklaim dalam invensi ini.

Karena perbedaan sebagaimana diuraikan di atas, pemohon menyatakan bahwa katalis D1 dan katalis P00 2015 05045 adalah tidak sama, dan keduanya juga bukan merupakan varian yang dapat diduga.

#### Objektivitas D1

adalah untuk menyediakan suatu katalis yang bebas dari kotoran dan diperoleh dengan pembilasan asam dan penghilangan kotoran dengan suatu pembilas air di akhir. Ini menghasilkan pendukung silika yang sepenuhnya terimpregnasi dengan tungsten. Sebaliknya, katalis yang diklaim P00 2015 05045 disiapkan dengan mencampurkan silika dibilas asam dengan prekursor tungsten sedemikian sehingga hanya permukaan partikel pendukung mengandung katalis tungsten aktif.

Dengan demikian, pemohon menyatakan bahwa invensi P00 2015 05045 yang diklaim memiliki kebaruan dan mengandung langkah inventif terhadap D1.

D2= WO02/100535

Pemohon menyatakan bahwa D2 diarahkan pada penggunaan pendukung silika kemurnian tinggi sebagaimana diuraikan dalam halaman 3 dari D2. Silika kemurnian tinggi diperoleh sebagai silika tingkat kromatografik, sebagaimana diuraikan pada halaman 4 dari D2. Selanjutnya, pemohon menyatakan bahwa tidak terdapat suatu uraian dalam D2 mengenai bahan atau proses pembentukan silika yang dapat menjembatani celah antara permohonan P00 2015 05045 dan D1.

Mengacu pada uraian di atas, pemohon menyatakan bahwa D1 atau D2, baik secara mandiri maupun kombinasi, tidak akan dapat memotivasi seorang yang ahli dalam bidangnya untuk sampai pada invensi P00 2015 05045 yang telah diklaim. Atas pandangan tersebut, pemohon menyatakan bahwa klaim-klaim invensi P00 2015 05045 memiliki kebaruan dan mengandung langkah inventif atau dokumen-dokumem pembanding D1 dan D2.

- i. Bahwa permohonan paten sepadan dengan nomor permohonan 11201506410Q telah diberi paten di Kantor Paten Singapura (Bukti-**T8**) yang menegaskan kembali bahwa klaim-klaim invensi P00 2015 05045 memiliki kebaruan dan mengandung langkah inventif dan selanjutnya permohonan paten Singapura nomor 11201506410Q tersebut dapat digunakan sebagai referensi dalam pemeriksaan substantif tahap lanjut.
  - j. Bahwa, sebagaimana telah dijelaskan di atas, pemohon berpendapat bahwa klaim-klaim 1-12 yang telah diamandemen, memiliki kebaruan dan mengandung langkah inventif dan tidak memperluas lingkup invensi. Oleh karena itu, Pemohon Banding memohon agar surat penolakan permohonan paten dapat ditarik kembali.
- II. Berdasarkan data-data dan fakta yang ada dalam dokumen Permohonan Paten No. P00201505045 dari Termohon sebagai berikut:
- a. Formulir permohonan paten untuk Permohonan P00201505045 tanggal 19 Agustus 2015 yang mengajukan permohonan paten PCT dengan nomor permohonan internasional PCT/US2014/016711 dan mengklaim prioritas US 13/770,288 19/02/2013 yang melampirkan deskripsi halaman 1-15, klaim 1-15, dan gambar 1-4.
  - b. Surat Pemohon tanggal 18 Oktober 2017 yang mengajukan amandemen terhadap klaim dari semula klaim 1-15 menjadi klaim 1-13.
  - c. Formulir Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten untuk Permohonan P00201505045 tanggal 16 Februari 2017, yang melakukan pembayaran biaya pemeriksaan substantif dan biaya klaim yang belum dibayar untuk 2 (dua) buah klaim.
  - d. Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201505045 yang di keluarkan Termohon melalui surat Nomor

HKI-3-HI.05.02.04.P00201505045-TP tertanggal 08 November 2018, isinya Termohon menyampaikan alasan-alasan Penolakan sebagai berikut:

Alasan penolakan permohonan paten:

Dari hasil penelusuran diperoleh dokumen pambanding sebagai berikut:

D1= US2011196185

D2= WO02100535

Dari D1-D2 di atas, disimpulkan bahwa:

- Berdasarkan hasil pemeriksaan awal internasional (form PCT/ISA/237) terhadap permohonan Paten Internasional PCT/JP2014/067955 yang mengklaim prioritas yang sama dengan permohonan ini, dinyatakan semua fitur dari invensi sekarang ini baik dalam klaim-klaim mandiri 1 dan 6, ataupun klaim-klaim turunan 2-4 dan 7-13) telah terantisipasi oleh D1 sebagai pambanding terdekat.
- Invensi sekarang ini juga tidak menunjukkan efek teknis yang dapat melebihi D1 sebagai pambanding terdekat yang dikombinasikan dengan D2.
- Klaim turunan 5 tidak diperbolehkan karena mengacu pada Gambar.
- Untuk itu klaim-klaim pada invensi sekarang ini tidak mempunyai nilai kebaruan dan langkah inventif.

Oleh karenanya, klaim 1-13 permohonan paten ini tidak memenuhi Pasal 2 dan Pasal 3, dan berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, permohonan paten ini dipertimbangkan untuk ditolak.

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

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak pemberian Patennya pada tanggal 08 November 2018 dan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201505045 dengan judul invensi "KOMPOSIT KATALIS KULIT TELUR YANG MENGANDUNG TUNGSTEN OKSIDA ATAU HIDRAT TUNGSTEN OKSIDA" diajukan pada tanggal 07 Februari 2019 sehingga permohonan banding ini masih dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap Penolakan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa Permohonan P00201505045 diajukan tanggal 19 Agustus 2015 sebagai permohonan paten PCT dengan nomor permohonan internasional PCT/US2014/016711 yang mengklaim prioritas US 13/770,288 19/02/2013 dan permohonan awal terdiri dari deskripsi halaman 1-15, klaim 1-15, gambar 1-4, pada tanggal.

18 Oktober 2017 dilakukan amandemen terhadap klaim dari semula klaim 1-15 menjadi klaim 1-13, amandemen yang dilakukan adalah:

- a. Menambahkan fitur "*dimana lapisan kulit telur memiliki kedalaman rata-rata 20 sampai 50 mikrometer*" ke dalam klaim 1 awal.
- b. Menghapus klaim 6 awal.
- c. Menghapus klaim 15 awal.

Dengan dilakukan amandemen sebelum pemeriksaan substantif ini maka klaim mandiri yang dalam permohonan awal adalah klaim 1, klaim 7, klaim 13, klaim 14, dan klaim 15, berubah menjadi klaim 1, klaim 6, klaim 12 dan klaim 13, yang berbunyi sebagai berikut:

Klaim 1:

*"Suatu komposit katalis terdiri dari:  
suatu penopang silika inert yang terdiri dari sekitar 90% berat silika;  
suatu lapisan kulit telur pada penopang yang terdiri dari 0.25 sampai 10% berat tungsten dalam bentuk tungsten oksida atau hidrat tungsten oksida, berdasarkan pada berat total komposit katalis, dimana lapisan kulit telur memiliki suatu kedalaman rata-rata 20 sampai 50 mikrometer."*

Klaim 6:

*"Suatu metode pembuatan komposit katalis, metode terdiri dari:  
menyediakan penopang yang terdiri dari setidaknya 90% silika;  
meresapi penopang dengan air; dan  
meresapi penopang dengan suatu larutan yang terdiri dari amonium paratungstat dan asam hidroklorat untuk menyediakan komposit katalis yang terdiri dari silika dan hidrat tungsten oksida."*

Klaim 12:

*"Suatu komposit katalis diperoleh dengan metode dari klaim 6."*

Klaim 13:

*"Suatu metode mereaksikan olefin dalam suatu reaksi metatesis, metode terdiri dari mengontakkan suatu aliran yang terdiri dari olefin dengan komposit katalis dari klaim 1."*

3. Menimbang bahwa dalam Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201505045-TP tanggal 08 November 2018 Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap klaim 1-13 dan menyatakan bahwa dokumen pembanding adalah D1= US2011196185 dan D2= WO02100535, serta menyatakan bahwa, dengan merujuk pada hasil pemeriksaan awal internasional (form PCT/ISA/237) terhadap permohonan paten internasional nomor PCT/JP2014/067955 yang mengklaim prioritas yang sama dengan Permohonan P00201505045, klaim 1-13 terantisipasi oleh D1 sebagai dokumen pembanding terdekat dan tidak menunjukkan efek teknis yang melebihi D1 yang dikombinasikan dengan D2.

4. Menimbang bahwa permohonan paten internasional nomor PCT/JP2014/067955 mengklaim prioritas Jepang Nomor JP 2013-142181 tanggal 05 Juli 2013 dan JP 2013-158480 tanggal 31 Juli 2013 dan dokumen pembanding yang dinyatakan dalam form PCT/ISA/237 untuk PCT/JP2014/067955 adalah D1: JP 2001-27912 A, D2: JP 11-106729 A, dan D3: JP 2007-169531 A.
5. Menimbang bahwa dalam Laporan Penelusuran Internasional (*International Search Report*, form PCT/ISA/210) untuk PCT/US2014/016711, penelusuran dilakukan terhadap klaim 1-15 dan dinyatakan bahwa dokumen pembanding adalah D1= US 2011/196185 A (kategori X) dan D2= WO 02/100535 A1 (kategori A); dalam Pendapat Tertulis Otoritas Penelusuran Internasional (*Written Opinion of the International Searching Authority*, form PCT/ISA/237) yang selanjutnya diterbitkan sebagai Laporan Pendahuluan Internasional tentang Patentabilitas (*International Preliminary Report on Patentability*, form PCT/IB/373) untuk PCT/US2014/016711, pemeriksaan dilakukan terhadap klaim 1-15 dan dinyatakan bahwa klaim 1-15 tidak baru dan tidak mengandung langkah inventif berdasarkan dokumen pembanding D1= US 2011/196185 A1.
6. Menimbang bahwa dalam Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan P00201505045 tertulis bahwa rujukan pemeriksaan dilakukan pada form PCT/ISA/237 untuk permohonan paten internasional nomor PCT/JP2014/067955, tetapi dokumen pembanding yang dituliskan (yaitu D1= US2011196185 dan D2= WO02100535) adalah dokumen pembanding yang sama dengan dokumen pembanding yang dinyatakan dalam form PCT/ISA/237 untuk PCT/US2014/016711 (yaitu D1= US2011196185 dan D2= WO02100535).

Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa penulisan rujukan pemeriksaan pada PCT/JP2014/067955 dalam Surat Pemberitahuan Penolakan ini dianggap merupakan kesalahan pengetikan, karena seharusnya adalah PCT/US2014/016711.

7. Menimbang bahwa pemeriksaan dalam form PCT/ISA/237 dilakukan terhadap klaim 1-15 yang sama dengan dengan klaim 1-15 awal Permohonan P00201505045, sedangkan klaim yang diperiksa dalam Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan P00201505045 adalah klaim 1-13 yang merupakan klaim amandemen, sehingga hasil pemeriksaan dalam form PCT/ISA/237 tersebut merupakan penilaian terhadap klaim-klaim yang berbeda dengan klaim 1-13 amandemen Permohonan P00201505045.

Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa hasil pemeriksaan dalam form PCT/ISA/237 tersebut tidak dapat dijadikan rujukan secara langsung dalam pemeriksaan klaim 1-13 amandemen Permohonan P00201505045.

8. Menimbang bahwa dalam Formulir Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten untuk Permohonan P00201505045 pada tanggal 16

Februari 2017, pembayaran biaya kelebihan klaim hanya dilakukan untuk 2 (dua) buah klaim.

Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa pemeriksaan substantif hanya dilakukan terhadap klaim 1-12.

9. Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan P00201505045 tidak didahului oleh penerbitan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Awal, sehingga Pemohon tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan tanggapan atau amandemen sebelum penolakan.

Majelis berpendapat untuk keadilan, Pemohon selayaknya diberikan kesempatan untuk melakukan tanggapan atau amandemen sebelum Penolakan, sehingga dalam Permohonan Banding ini Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tanggapan atau amandemen.

10. Menimbang bahwa dalam Permohonan Banding ini diajukan amandemen klaim dari semula klaim 1-13 yang ditolak menjadi klaim 1-12, amandemen yang dilakukan adalah:

- a. Mengubah ungkapan "*sekitar 90% berat silika*" pada klaim 1 yang ditolak menjadi "*setidaknya 90% berat silika*".

Majelis berpendapat bahwa perubahan ini diperkenankan karena didukung oleh deskripsi awal pada halaman 2 baris 3, 31; halaman 4 baris 29; halaman 6 baris 4-5, 23; halaman 8 baris 27, 36; dan halaman 9 baris 5-6.

- b. Mengubah fitur "*dimana lapisan kulit telur memiliki kedalaman rata-rata 20 sampai 50 mikrometer*" pada klaim 1 yang ditolak menjadi "*dimana lapisan kulit telur memiliki kedalaman rata-rata 20 sampai 500 mikrometer*".

Majelis berpendapat bahwa perubahan ini diperkenankan karena hanya merupakan perbaikan kesalahan pengetikan saat amandemen pada tanggal 18 Oktober 2017 dan didukung oleh fitur pada klaim 3 awal, sehingga lingkup klaim 1 amandemen sama dengan lingkup klaim 3 awal.

- c. Mengubah ungkapan "*pola difraksi sinar-X seperti diperlihatkan dalam gambar 1*" pada klaim 5 yang ditolak menjadi "*pola difraksi sinar-X meliputi puncak pada nilai dua teta  $16,57\pm 0,5$ ,  $25,70\pm 0,5$ ,  $34,22\pm 0,5$ , dan  $49,72\pm 0,5$  derajat*".

Majelis berpendapat bahwa perubahan ini diperkenankan karena hanya merupakan perbaikan ketidakjelasan akibat klaim tidak boleh memuat kalimat yang berupa acuan terhadap Gambar yang disertakan.

- d. Menghapus klaim 12 yang ditolak.

Majelis berpendapat bahwa perubahan ini diperkenankan karena tidak memperluas lingkup invensi.

- e. Perbaiki redaksional lainnya, seperti penambahan kata “*suatu*” sebelum kata benda, perubahan kata “*meresapi*” menjadi “*mengimpregnasi*” dan perubahan frase transisi “*terdiri dari*” menjadi “*meliputi*”.

Majelis berpendapat bahwa perubahan ini diperkenankan karena tidak memperluas lingkup invensi.

Dengan dilakukan amandemen saat Permohonan Banding ini maka klaim mandiri saat ditolak yaitu klaim 1, klaim 6, klaim 12, dan klaim 13, berubah menjadi klaim 1, klaim 6, dan klaim 12, yang berbunyi sebagai berikut:

Klaim 1:

*“Suatu komposit katalis meliputi:  
suatu penopang silika inert yang meliputi setidaknya 90% berat silika;  
suatu lapisan kulit telur pada penopang yang meliputi 0,25 sampai 10% berat tungsten dalam bentuk tungsten oksida atau hidrat tungsten oksida, berdasarkan pada berat total komposit katalis, dimana lapisan kulit telur memiliki suatu kedalaman rata-rata 20 sampai 500 mikrometer.”*

Klaim 6:

*“Suatu metode pembuatan komposit katalis, metode meliputi:  
menyediakan suatu penopang yang terdiri dari setidaknya 90% silika;  
mengimpregnasi penopang dengan air; dan  
mengimpregnasi penopang dengan suatu larutan yang meliputi amonium paratungstat dan asam hidroklorat untuk menyediakan suatu komposit katalis yang meliputi silika dan hidrat tungsten oksida.”*

Klaim 12:

*“Suatu metode mereaksikan olefin dalam suatu reaksi metatesis, metode terdiri dari mengontakkan suatu aliran yang meliputi olefin dengan komposit katalis dari klaim 1.”*

Majelis berkesimpulan bahwa amandemen yang diajukan dalam Permohonan Banding ini memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, karena bukan merupakan alasan atau penjelasan baru yang memperluas lingkup invensi.

Oleh karena itu Majelis akan melakukan pemeriksaan terhadap klaim 1-12 yang diajukan dalam Permohonan Banding dengan menggunakan dokumen perbanding yang digunakan dalam penolakan, yaitu D1= US 2011/196185 A (kategori X) dan D2= WO 02/100535 A1 (kategori A).

11. Menimbang bahwa D1 (Contoh, klaim, paragraf [0009]-[0010], [0028]-[0038]) mengungkapkan proses metatesis olefin yang mencakup

mengontakkan umpan hidrokarbon dengan katalis yang mencakup tungsten (1-10% berat) yang ditempatkan pada pendukung yang mencakup silika (setidaknya 95%) yang dicuci asam; katalis dibuat dengan cara mula-mula pendukung silika dicuci dengan asam, kemudian pendukung silika yang dicuci asam tersebut dipanaskan, selanjutnya dicuci dengan air untuk menyingkirkan asam dari pendukung, barulah kemudian diimpregnasi dengan prekursor tungsten sehingga tungsten dapat berpenetrasi sepenuhnya ke dalam pendukung dari permukaan hingga inti, pencucian asam bertujuan untuk memodifikasi pendukung silika agar kinerja katalis tungsten akhir yang nantinya dihasilkan akan meningkat, adanya asam dalam pendukung tidak diperlukan dalam impregnasi tungsten sehingga disingkirkan dengan pencucian dengan air.

Majelis berpendapat bahwa D1 mengungkapkan mengenai komposit katalis seperti yang diklaim pada klaim 1-5 dan proses metatesis olefin menggunakan katalis tersebut seperti yang diklaim pada klaim 12. Fitur "*dimana lapisan kulit telur memiliki kedalaman rata-rata 20 sampai 500 mikrometer*" pada klaim 1 tidak berbeda dengan komposit katalis dalam D1, khususnya dalam kasus partikel yang kurang dari 500 mikrometer seperti Davisil®636 dalam Contoh 1 dalam D1. Dengan demikian klaim 1-5 dan 12 tidak baru dan tidak mengandung langkah inventif berdasarkan D1.

12. Menimbang bahwa metode pada klaim 6 berbeda dengan metode dalam D1 yaitu dalam metode dari klaim 6 pendukung diimpregnasi dengan larutan yang mengandung amonium paratungstat dan asam klorida, adanya asam dalam pendukung ini mencegah tungsten berpenetrasi sepenuhnya ke dalam pendukung sehingga tungsten terdapat dalam lapisan terluar dan tidak di inti.

Dengan demikian klaim 6-11 adalah baru dan mengandung langkah inventif berdasarkan D1.

13. Menimbang bahwa D2 tidak mengungkapkan mengenai komposit katalis seperti yang diklaim pada klaim 1-5, metode pembuatan komposit katalis seperti yang diklaim pada klaim 6-10, dan metode reaksi dengan menggunakan komposit katalis dari klaim 1 seperti yang diklaim pada klaim 11.

Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa dokumen D2 bukan merupakan dokumen pembanding yang relevan, melainkan hanya merupakan dokumen yang mendefinisikan teknologi umum dalam bidang ini yang tidak dianggap relevan secara khusus (dokumen dengan kategori A).

14. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 sampai angka 13 di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa untuk klaim 1 sampai klaim 5, dan klaim 12 dari Permohonan Paten Nomor P00201505045 yang berjudul "KOMPOSIT KATALIS KULIT TELUR YANG MENGANDUNG TUNGSTEN OKSIDA ATAU HIDRAT TUNGSTEN OKSIDA" yang

diajukan oleh Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten *jo* ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

15. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 sampai angka 13 di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa untuk klaim 6 sampai klaim 11 dari Permohonan Paten Nomor P00201505045 yang berjudul “KOMPOSIT KATALIS KULIT TELUR YANG MENGANDUNG TUNGSTEN OKSIDA ATAU HIDRAT TUNGSTEN OKSIDA” yang diajukan oleh Pemohon Banding memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten *jo* ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

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

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

- 1. Menolak klaim 1 sampai klaim 5, dan klaim 12 Permohonan Banding Pemohon Nomor Registrasi 58/KBP/IV/2019 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201505045 dengan judul Invensi “KOMPOSIT KATALIS KULIT TELUR YANG MENGANDUNG TUNGSTEN OKSIDA ATAU HIDRAT TUNGSTEN OKSIDA”;**
- 2. Menerima klaim 6 sampai klaim 11 Permohonan Banding Pemohon Nomor Registrasi 58/KBP/IV/2019 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201505045 dengan judul Invensi “KOMPOSIT KATALIS KULIT TELUR YANG MENGANDUNG TUNGSTEN OKSIDA ATAU HIDRAT TUNGSTEN OKSIDA”, sehingga rumusan klaim 6 sampai klaim 11 menjadi rumusan klaim 1 sampai klaim 6, dengan demikian jumlah klaim menjadi 6 (enam);**
- 3. Memerintahkan Menteri untuk menindaklanjuti hasil Putusan Majelis Banding untuk menerbitkan Sertifikat Paten;**
- 4. Memerintahkan Menteri untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding.**

Demikian diputuskan dan diumumkan dalam Sidang Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada hari Kamis, 28 Januari 2021 oleh Majelis Banding yang terdiri dari: Virda Septa Fitri, S.T., MLS. sebagai Ketua Majelis Banding, dengan anggota Majelis Banding sebagai berikut: Prof. Dr. Ir. Anondho Wijanarko, M.Eng.; Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng.; Dra. Sri Sulistyani, M.Si. dan Parlagutan Lubis, S.H., M.H. dengan dihadiri oleh Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. sebagai Sekretaris Komisi Banding.

Jakarta, 28 Januari 2021

Ketua Majelis



Virda Septa Fitri, S.T., MLS.

Anggota Majelis

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

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

Dra. Sri Sulistyani, M.Si.

Parlagitan Lubis, S.H., M.H.

Sekretaris Komisi Banding

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

