



# KOMISI BANDING PATEN REPUBLIK INDONESIA

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

## PUTUSAN

### KOMISI BANDING PATEN

Nomor: 004.2.K/KBP-17/2024

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding terhadap koreksi atas deskripsi dan klaim dari Paten Nomor IDP000082476 yang berjudul “METODE UNTUK MENYALUT PRABENTUK UNTUK BOTOL PLASTIK” dengan Nomor Registrasi: 17/KBP/XI/2022 yang diajukan melalui Kuasa Pemohon Banding TOETI HERATY N. ROOSSENO dari Kantor Konsultan BIRO OKTROI ROOSSENO kepada Komisi Banding Paten tanggal 9 November 2022 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut: -----

Nomor Permohonan : IDP000082476; -----  
Judul Invensi : METODE UNTUK MENYALUT PRABENTUK UNTUK BOTOL PLASTIK;  
Pemohon Paten : SUNTORY HOLDINGS LIMITED;  
Alamat Pemohon : 1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8203, JAPAN;  
Kuasa Pemohon : Prof. Dr. Toeti Heraty N. Rooseno (228-2006), (BIRO OKTROI ROOSENO);  
Alamat : Kantor Taman A-9, Unit C1 & C2, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia;

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

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding terhadap koreksi atas deskripsi dan klaim dari paten Nomor IDP000082476 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

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

- I. Berdasarkan data dan fakta-fakta yang diajukan oleh PEMOHON BANDING dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut:
  1. Bahwa Pemohon Banding telah menerima Tanda Terima Permohonan Pendaftaran Paten (**Bukti P-1**) dengan:

Tanggal Masuk Fase Nasional : 7 Desember 2020  
Nomor Permohonan : P00202009503  
Nomor Pencatatan Internasional : PCT/JP2019/018808  
Pemohon yang mengajukan Permohonan Paten : SUNTORY HOLDINGS LIMITED  
Alamat Pemohon : 1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8203, JAPAN  
Judul invensi : METODE UNTUK MENYALUT PRABENTUK UNTUK BOTOL PLASTIK  
Nama Konsultan HKI : Dr. Toeti Heraty N. Roosseno  
Konsultan HKI : 228

2. Bahwa permohonan paten yang diajukan oleh Pemohon Banding diajukan dengan melengkapi Surat Kuasa Asli, Surat Pengalihan Hak Invensi Asli dan Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi oleh Inventor Asli (**Bukti P-2**), 2 set uraian dalam bahasa Inggris dan Dokumen PCT (PCT International Publication dan PCT International Search Report) (**Bukti P-3**) serta tiga rangkap spesifikasi yang terdiri dari: Deskripsi – 12 halaman, klaim 8 buah, abstrak – 1 halaman, gambar – 3 halaman.
3. Bahwa melalui surat tertanggal 17 Desember 2020 nomor: HKI.3-KI.05.01.02.P00202009503 perihal Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi (**Bukti P-4**).
4. Bahwa melalui surat tertanggal 17 Februari 2021 nomor HKI.3-KI.05.01.03.2021/PID/01020 perihal Pemberitahuan Permohonan Paten Telah Diumumkan (**Bukti P-5**).
5. Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten pada tanggal 6 Januari 2022 dengan membayar biaya pemeriksaan substantif paten ( **Bukti P-6**).
6. Bahwa melalui surat No. HKI-3-HI.05.02.01.P00202009503-TA tanggal 18 Februari 2022 Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang mengirimkan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I dari Permohonan Paten No. P00202009503, sebagai berikut (**Bukti P-7**).
  - a. Perbaikan kekurangan harus sudah diterima oleh Direktorat Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
  - b. Berdasarkan hasil penelusuran dan pemeriksaan

sehubungan dengan pemeriksaan paten padanan P00202009503, diketahui bahwa berdasarkan dokumen pembanding yang relevan sebagai berikut:

D1	:	JP 2017-0640640 A (SUNTORY HOLDINGS LIMITED) (2017-04-06)
D2	:	JP 2014-151632 A (SUNTORY HOLDINGS LIMITED) (2014-08-25)
D3	:	JP 59-184627 A (TOYO SEIKAN CO., LTD.) (1984-10-20)
D4	:	JP 59-095120 A (MITSUI SEKIYU KAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA) (1984-06-01)
D5	:	US 2012/0061883 A1 (GOTTLIES, NORMAN JAMES) (2012-03-15)

Pemeriksaan substantif hanya dilakukan terhadap invensi pertama (klaim-klaim 1-8). Subject matter klaim-klaim 1-8 baru dalam pengertian Pasal 5 (1) UU No 13 tahun 2016 tentang paten dan Subject-matter klaim-klaim 1-8 mengandung langkah inventif dalam pengertian Pasal 7(1) UU No 13 tahun 2016 tentang paten sehubungan dengan metode untuk menyalut prabentuk untuk botol plastik, di mana, meskipun terjadi pemanasan setelah aplikasi larutan polivinil alkohol (selanjutnya disingkat sebagai PVA) ke lapisan penambat yang dibentuk pada permukaan luar prabentuk untuk botol plastik, penyusutan film PVA ditekan. Berdasarkan D1-D5 yang dikutip dalam WRITTEN OPINION OF THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY. Klaim 1-8 memenuhi persyaratan penerapan industri berdasarkan Pasal 8 UU No 13 tahun 2016 tentang paten.

7. Pada tanggal 17 Mei 2022, Pemohon mengirimkan Tanggapan atas Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I dari Permohonan Paten No. P00202009503 dengan nomor surat 114.421/Sub.P355846ID00/TH1/sppek-dok/NFC tertanggal 17 Mei 2022 (**Bukti P-8**), sebagai berikut:

- a. Sehubungan dengan surat Direktur Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang No. HKI-3-HI.05.02.01.P00202009503-TA, tertanggal 18 Februari 2022 perihal Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I, dengan ini kami menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
- b. Pemeriksa menyampaikan pada butir 1 dari Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap 1 mengenai patentabilitas invensi, diketahui terdapat dokumen pembanding yang relevan sebagai berikut:  
D1: JP 2017-0640640 A (SUNTORY HOLDINGS LIMITED) (2017-04-06)  
D2: JP 2014-151632 A (SUNTORY HOLDINGS LIMITED) (2014-08-25)  
D3: JP 59-184627 A (TOYO SEIKAN CO., LTD.) (1984-10-20)

D4: JP 59-095120 A (MITSUI SEKIYU KAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA) (1984-06-01)

D5 : US 2012/0061883 A1 (GOTTLIES, NORMAN JAMES) (2012-03-15)

Berdasarkan dokumen pembanding tersebut di atas, subject matter dari klaim 1-8 adalah baru, melibatkan langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Dengan demikian permohonan ini dapat dipertimbangkan untuk diberi paten. Jumlah klaim tetap 8 (delapan) klaim.

- c. Istilah yang tidak lazim, padanan kata yang kurang tepat, serta kesalahan pengetikan telah diupayakan perbaikannya.
  - d. Bersama ini kami sampaikan hasil cetak digital spesifikasi, yang terdiri dari:
    - deskripsi : 12 lembar (halaman 1-12);
    - klaim : 8 klaim (halaman 13-14);
    - abstrak : 1 lembar (halaman 15);
    - gambar : Gambar 1-Gambar 3 (3 lembar);
    - usulan gambar untuk publikasi B: Gambar 3.
8. Pada tanggal 1 Agustus 2022, Pemohon menyampaikan kepada Kuasanya bahwa terdapat kesalahan penerjemahan dalam deskripsi dan klaim pada istilah “resin uretana berbasis polietilena” yang seharusnya diterjemahkan menjadi “resin uretana berbasis poliester” (**Bukti P-9**).
9. Pada tanggal 5 Agustus 2022, Pemohon melalui Kuasanya mengirimkan ke Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang surat Tanggapan Lanjutan atas Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I dari Permohonan Paten No. P00202009503 dengan nomor surat 115.161/Sub.P355846ID00/TH1/koreksi-1 tertanggal 5 Agustus 2022 (**Bukti P-10**), sebagai berikut:
- Melanjutkan surat kami No. 114.421/Sub.P355846ID00/TH1/spek-dok/NFC tanggal 17 Mei 2022 mengenai Tanggapan atas Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I dari permohonan paten tersebut di atas, Pemohon menginformasikan bahwa terdapat perbaikan pada istilah “resin uretana berbasis polietilena” menjadi “resin uretana berbasis poliester” di seluruh deskripsi dan klaim. Perbaikan tersebut dilakukan di halaman 4, baris 16, 18 dan 21, serta klaim 2, 3 dan 4. Perbaikan tersebut didukung oleh deskripsi pada halaman 5 baris 21-32 dari spesifikasi Bahasa Indonesia. Dengan demikian perbaikan di atas tidak memperluas ruang lingkup invensi.
10. Pada tanggal 26 Agustus 2022, Pemohon menyampaikan kembali kepada Kuasanya bahwa alasan koreksi dokumen permohonan paten No. P00202009503 bahwa terdapat kesalahan penerjemahan dari Bahasa Jepang ke Bahasa Inggris dari dokumen permohonan



paten Jepang yang asli ke dokumen publikasi internasional (WO 2019/216428) (**Bukti P-11**).

11. Bahwa PEMOHON sesuai dengan aturan Pasal 67 ayat 1 butir b UU No. 13/2016 tentang Paten bermaksud untuk mengajukan koreksi atas deskripsi dan klaim setelah Permohonan diberi Paten untuk Permohonan Paten No. P00202009503 yang diberitahukan melalui surat Direktur Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang HKI-3-KI.05.01.08-DP-P00202009503-82476 tertanggal 9 Agustus 2022 (**Bukti P-12**) perihal Pemberitahuan dapat diberi Paten, dimana koreksi tersebut tidak memperluas lingkup invensi dari klaim yang telah diberi paten. Berikut ini Tabel Koreksi atas Deskripsi dan Klaim Permohonan paten No. P00202009503.

Deskripsi dan Klaim yang Telah Diberi Paten	Koreksi atas Deskripsi dan Klaim yang Telah Diberi Paten
<p>Uraian di halaman 4, baris 15-22 dari spesifikasi yang telah diberi paten:</p> <p>[2] Metode menurut butir 1, dimana zat penyalut penambat mengandung resin uretana berbasis <u>polietilena</u>.</p> <p>[3] Metode menurut butir 2, dimana resin uretana berbasis <u>polietilena</u> memiliki suhu transisi kaca (Tg) kira-kira 65°C sampai kurang dari kira-kira 90°C.</p> <p>[4] Metode menurut butir 2 atau 3, dimana resin uretana berbasis <u>polietilena</u> tersebut memiliki suhu transisi kaca (Tg) kira-kira 80°C sampai kira-kira 85°C.</p>	<p>Koreksi uraian di halaman 4, baris 15-22 dari spesifikasi yang telah diberi paten:</p> <p>[2] Metode menurut butir 1, dimana zat penyalut penambat mengandung resin uretana berbasis <u>poliester</u>.</p> <p>[3] Metode menurut butir 2, dimana resin uretana berbasis <u>poliester</u> memiliki suhu transisi kaca (Tg) kira-kira 65°C sampai kurang dari kira-kira 90°C.</p> <p>[4] Metode menurut butir 2 atau 3, dimana resin uretana berbasis <u>poliester</u> tersebut memiliki suhu transisi kaca (Tg) kira-kira 80°C sampai kira-kira 85°C.</p>
<p><b><u>Klaim 2</u></b> Metode menurut klaim 1, dimana zat penyalut penambat tersebut mengandung resin uretana berbasis <u>polietilena</u>.</p>	<p><b><u>Klaim 2</u></b> Metode menurut klaim 1, dimana zat penyalut penambat tersebut mengandung resin uretana berbasis <u>poliester</u>.</p>
<p><b><u>Klaim 3</u></b> Metode menurut klaim 2, dimana resin uretana berbasis <u>polietilena</u> tersebut memiliki suhu transisi kaca (Tg) kira-kira 65°C sampai kurang dari kira-kira 90°C.</p>	<p><b><u>Klaim 3</u></b> Metode menurut klaim 2, dimana resin uretana berbasis <u>poliester</u> tersebut memiliki suhu transisi kaca (Tg) kira-kira 65°C sampai kurang dari kira-kira 90°C.</p>
<p><b><u>Klaim 4</u></b> Metode menurut klaim 2 atau klaim 3, dimana resin uretana berbasis <u>polietilena</u> tersebut memiliki suhu transisi kaca (Tg) kira-kira 80°C sampai kira-kira 85°C.</p>	<p><b><u>Klaim 4</u></b> Metode menurut klaim 2 atau klaim 3, dimana resin uretana berbasis <u>poliester</u> tersebut memiliki suhu transisi kaca (Tg) kira-kira 80°C sampai kira-kira 85°C.</p>

Dukungan untuk koreksi atas klaim dan deskripsi tersebut dapat ditemukan di halaman lain dari deskripsi sebagai berikut:

Koreksi Klaim	Dukungan
<p>Amandemen klaim 2, 3, dan 4 dibanding klaim yang diajukan saat pendaftaran: Mengganti istilah "resin uretana berbasis <u>polietilena</u>" menjadi "resin uretana berbasis <u>poliester</u>"</p>	<p>halaman 5, baris 20-21 dari spesifikasi Bahasa Indonesia: "Zat penyalut penambat tidak dibatasi secara khusus dan lebih disukai adalah resin uretana berbasis <u>poliester</u>."</p>

Berdasarkan Tabel Koreksi atas Deskripsi dan Klaim di atas, uraian di halaman 4, baris 15-22 dan klaim 2-4 yang telah dikoreksi dan diajukan saat ini sudah sesuai dengan keterdukungan deskripsi terhadap koreksi atas deskripsi dan klaim bahwa zat penyalut penambat yang digunakan dalam invensi ini adalah resin uretana berbasis poliester.

Lebih lanjut, istilah polietilena dan poliester di bidang invensi ini sudah lazim digunakan dalam pembuatan bahan plastik dimana poliester merupakan kategori polimer yang mengandung gugus fungsional ester dalam rantai utamanya dan bahan spesifiknya lebih sering mengacu pada polietilena tereftalata (PET). (Sumber: <https://id.wikipedia.org/wiki/Poliester>) Oleh karena itu, koreksi atas deskripsi dan klaim yang diajukan saat ini tidak memperluas lingkup invensi.

12. Bersama ini kami lampirkan:

- a) lembaran spesifikasi terdiri dari deskripsi dan klaim-klaim yang diajukan pada saat Pendaftaran Permohonan Paten No. P00202009503 (**Bukti P-13**);
- b) lembaran spesifikasi terdiri dari deskripsi dan klaim 1-8 Permohonan Paten No. P00202009503 yang diajukan saat ini (**Bukti P-14**);

Berdasarkan alasan-alasan yang telah PEMOHON kemukakan di atas, maka dengan ini memohon kepada Majelis Komisi Banding Paten untuk: Mengabulkan Permohonan Banding Koreksi atas Deskripsi dan Klaim yang diajukan oleh PEMOHON dengan nomor permohonan P00202009503 atas nama PEMOHON untuk semua koreksi atas deskripsi dan klaim yang dimohonkan.

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

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah diberi Paten pada tanggal 9 Agustus 2022 dengan nomor IDP000082476 dengan judul invensi "**METODE UNTUK MENYALUT PRABENTUK UNTUK BOTOL PLASTIK**" dan Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Klaim Paten Nomor IDP000082476 ini diajukan pada tanggal 9 November 2022 sehingga permohonan banding ini masih dalam jangka waktu pengajuan Banding terhadap Koreksi sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa senyawa yang digunakan sebagai zat penyalut penambat dalam metode untuk menyalut prabentuk untuk botol plastik sesuai dengan deskripsi, klaim 2, klaim 3, dan klaim 4 mengandung resin uretana berbasis **polietilena**, sedangkan permohonan Banding terhadap Koreksi atas Klaim Paten Nomor IDP000082476 diubah menjadi mengandung resin uretana berbasis **poliester**.



3. Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan Majelis sesuai dengan angka 2 di atas, Majelis menilai koreksi yang diajukan adalah mengubah ruang lingkup paten karena **polietilena** dan **poliester** adalah senyawa yang berbeda, sehingga perubahan ruang lingkup paten bukan merupakan objek Banding terhadap Koreksi atas klaim Paten.
4. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Banding berkesimpulan Permohonan Banding Nomor Registrasi 17/KBP/XI/2022 terhadap Koreksi Permohonan Paten Nomor IDP000082476 yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (4) 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, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memutuskan: -----

1. **Menolak Permohonan Banding Nomor Registrasi 17/KBP/XI/2022 terhadap Koreksi atas deskripsi, klaim 2, klaim 3, dan klaim 4 dari Paten Nomor IDP000082476 dengan judul invensi “METODE UNTUK MENYALUT PRABENTUK UNTUK BOTOL PLASTIK”;** -----
2. **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 06 Februari 2024 dengan Ketua Majelis: Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng., dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Drs. Syafrizal, Ir. Erlina Susilawati, Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi, M.DEA., dan Linggawaty Hakim, S.H., LL.M., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Jakarta, 06 Februari 2024

Ketua Majelis



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

Anggota Majelis



Drs. Syafrizal



Ir. Erlina Susilawati

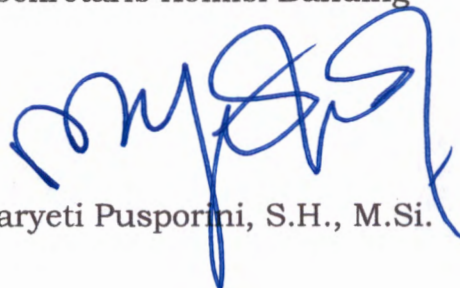


Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi, M.DEA.



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

Sekretaris Komisi Banding



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