



# KOMISI BANDING PATEN REPUBLIK INDONESIA

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

---

## PUTUSAN

### KOMISI BANDING PATEN

Nomor: 014.2.K/KBP-10/2024

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar dari Paten Nomor IDP000085016 yang berjudul Pelat Logam Tersalut dan Metode Pembuatannya dengan Nomor Registrasi 10/KBP/IV/2023 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding Marolita Setiati dari Kantor Konsultan PT. Spruson Ferguson Indonesia kepada Komisi Banding Paten tanggal 13 April 2023 dan telah diterima permohonan bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding	: Nippon Steel Corporation;
Alamat Pemohon Banding	: 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan;
Kuasa Pemohon Banding	: Marolita Setiati
Alamat Kuasa Pemohon Banding	: PT Spruson Ferguson Indonesia (PT SFID) Graha Paramita, lantai 3B, Zona D, Jalan Denpasar Raya, Blok D2 Kav. 8, Kuningan, Jakarta Selatan 12940.

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Koreksi atas Paten Nomor IDP000085016 serta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut.

### DUDUK PERMASALAHAN

- I. Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen permohonan banding berikut.
  1. *Bahwa, PEMOHON menyatakan NIPPON STEEL NISSHIN CO., LTD sudah merger menjadi NIPPON STEEL CORPORATION dan pencatatan perubahan nama dan alamat telah diajukan*

- pada tanggal 11 April 2023 oleh PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA (SFID) (Bukti-P1).
2. Bahwa Asli Surat Kuasa ditanda tangani oleh NIPPON STEEL CORPORATION (Bukti-P2).
  3. Bahwa permohonan PCT/JP2018/011274 telah diajukan oleh Nippon Steel Nisshin Co., Ltd. pada tanggal 23 September 2019 untuk memasuki tahap nasional dengan nomor permohonan paten P00201908368 (Bukti P-3).
  4. Bahwa pengajuan permohonan substantif paten telah diajukan pada tanggal 02 Maret 2021 (Bukti P-4).
  5. Bahwa permohonan melalui PATENT PROSECUTION HIGHWAY (PPH) telah diajukan pada tanggal 02 Maret 2021 (Bukti P-5).
  6. Bahwa permohonan paten P00201908368 telah dipublikasikan pada tanggal 09 Maret 2020 dengan nomor publikasi 2020/PID00570 (Bukti P-6).
  7. Bahwa SFID telah menerima surat No. HKI-3-HI.05.02.01. P00201908368-TA tanggal 09 Juli 2021 terkait dengan Hasil Pemeriksaan Tahap I (Bukti P-7).
  8. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2021 Pemohon mengirimkan tanggapan terhadap Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I, dengan nomor surat Ref: 18157SG129 024/ID/MSA/X/2021 dan melampirkan deskripsi (Bukti P-8).
  9. Bahwa di dalam surat No. HKI-3-KI.05.01.08-TL-P00201908368-TL tanggal 13 Oktober 2022, pemeriksa menyampaikan hasil pemeriksaan tahap II terhadap dokumen permohonan (Bukti P-9).
  10. Bahwa SFID telah menanggapi surat No. HKI-3-HI.05.02.01.P00201406214-TL tanggal 13 Oktober 2022 terkait dengan Hasil Pemeriksaan Tahap II pada tanggal 12 Desember 2022 dengan mengacu pada EP 3603823 B1 (Bukti P-10).
  11. Bahwa SFID telah menerima surat No. HKI-3-KI.05.01.08-P00201908368-DP-85016 tanggal 11 Januari 2023 perihal Pemberitahuan dapat diberi Paten (Bukti-P11).
  12. Bahwa SFID telah menerima asli Sertifikat Paten IDP000085016 tanggal 8 Februari 2023 (Bukti P-12).
  13. Bahwa SFID telah mengajukan permohonan banding terhadap koreksi dengan keterlambatan yang seharusnya diajukan pada tanggal 11 April 2023, namun dikarenakan hal-hal sebagaimana disampaikan dalam kronologi maka pengajuan permohonan banding terhadap koreksi baru dapat dilakukan pada tanggal 13 April 2023 (Bukti P-13).
  14. Alasan Keterlambatan penyampaian Permohonan Banding Terhadap Koreksi:
    1. Bahwa SFID telah mengajukan permohonan banding terhadap koreksi dengan keterlambatan yang seharusnya diajukan pada tanggal 11 April 2023, namun dikarenakan hal-hal sebagaimana disampaikan dalam kronologi maka pengajuan permohonan banding terhadap koreksi baru dapat dilakukan pada tanggal 13 April 2023 (BUKTI-P13).

2. Bahwa terhadap keterlambatan tersebut, SFID mohon untuk dapat dipertimbangkan dengan alasan sebagai berikut:
- a. keterlambatan ini bukanlah merupakan suatu kesengajaan, namun merupakan kesalahan pemahaman dalam menerima instruksi sebagaimana secara lengkap disampaikan dalam kronologi.
  - b. SFID memahami instruksi sebagai pengajuan perubahan Nama dan Alamat PEMOHON dikarenakan merger yang telah dilakukan oleh NIPPON STEEL NISSHIN CO., LTD menjadi NIPPON STEEL CORPORATION.
  - c. Bahwa dalam proses merger NIPPON STEEL NISSHIN CO., LTD menjadi NIPPON STEEL CORPORATION terdapat beberapa dokumen yang harus dilengkapi termasuk notarisasi dokumen yang tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat dan dengan adanya perbedaan persyaratan di masing-masing negara, PEMOHON memerlukan waktu untuk mempersiapkan dokumen tersebut.
  - d. Bahwa PEMOHON telah berdiskusi secara intensif terhadap persiapan notarisasi dokumen merger tersebut sebagai persyaratan pencatatan perubahan Nama dan Alamat sejak bulan Februari 2023.
  - e. Pada tanggal 11 April 2023 pukul 11.19, PEMOHON mengirim email yang berisi intruksi untuk pencatatan perubahan Nama dan Alamat dan pengajuan permohonan banding terhadap koreksi, namun tanpa menyebutkan instruksi secara lengkap pada "bodi email" sehingga oleh STAFF SFID, email tersebut dipahami sebagai HANYA sebagai instruksi pencatatan perubahan Nama dan Alamat dimana diskusi secara intensif terhadap dokumen merger telah dilakukan sebelumnya.
  - f. Paten IDP000085016 telah diberi paten berdasarkan surat tanggapan tanggal 08 Oktober 2021 dimana klaim 1 sampai 9 yang telah diberi paten mengacu pada permohonan PPH yang diajukan pada tanggal Maret 02 Maret 2021(Bukti-P5);
  - g. Bahwa dalam surat No. HKI-3-HI.05.02.01.P00201406214-TL tanggal 13 Oktober 2022 terkait dengan Hasil Pemeriksaan Tahap II, pemeriksa menyampaikan keberatannya terhadap Klaim 1 (BUKTI P9) yaitu:
    - Klaim 1 diarahkan ke metode untuk memproduksi lembaran logam; klaim 5 diarahkan ke lembaran logam tersalut yang seharusnya sesuai dengan barang tersalut yang diperoleh dengan metode klaim 1. Namun tampak dari data yang disajikan pada tabel 9 di hal. 67 dari deskripsi bahwa contoh perbandingan 13 dan 16 termasuk dalam ruang lingkup metode klaim 1 (perlakuan nyala dari komposisi pelapis yang dirujuk "U" dan "W" juga digunakan dalam contoh kerja menurut penemuan ini, lihat contoh kerja 17-20 dan 22-25), tetapi tidak

- menunjukkan sifat-sifat yang membatasi ruang lingkup klaim 5; dan
- Oleh karena itu tampak bahwa metode klaim 1 tidak serta merta mengarah pada klaim 5. Oleh karena itu, pemeriksa berpendapat bahwa: baik metode klaim 1 tidak memiliki fitur teknis penting yang mengarah pada sifat barang berlapis yang membatasi ruang lingkup klaim 5. Setiap klaim mandiri harus berisi semua fitur teknis penting untuk definisi invensi), atau pengungkapan aplikasi tidak memungkinkan orang yang ahli untuk menentukan fitur teknis mana yang diperlukan untuk mendapatkan barang tersalut dari klaim 5.
  - h. Bahwa SFID telah menanggapi surat No. HKI-3-HI.05.02.01.P00201406214-TL tanggal 13 Oktober 2022 terkait dengan Hasil Pemeriksaan Tahap II pada tanggal 12 Desember 2022 dengan mengacu pada EP 3603823 B1 (BUKTI-P10). Namun dalam pemberian paten, pemeriksa mengacu pada permohonan PPH yang masih mengandung keberatan pemeriksa sebagaimana disampaikan dalam surat No. HKI-3-HI.05.02.01.P00201406214-TL tanggal 13 Oktober 2022 terkait dengan Hasil Pemeriksaan Tahap II yang belum teratasi (lihat 13h);
  - i. Bahwa PEMOHON bermaksud melakukan koreksi dengan menambahkan fitur teknis yang penting sehingga Klaim 1 mengarah pada Klaim 5 sehingga keberatan pemeriksa teratasi; dan
  - j. Bahwa fitur teknis penting tersebut telah ditambahkan dalam Klaim 1, ketika SFID menyampaikan menanggapi surat No. HKI-3-HI.05.02.01.P00201406214-TL tanggal 13 Oktober 2022 terkait dengan Hasil Pemeriksaan Tahap II pada tanggal 12 Desember 2022 dengan mengacu pada EP 3603823 B1 (Bukti-P10); dan
  - k. Bahwa pengajuan permohonan banding terhadap koreksi hanya dapat dilakukan melalui Komisi Banding Paten.
15. Bahwa klaim 1-9 yang telah diberi paten TIDAK mengatasi keberatan pemeriksa sebagaimana disampaikan dalam surat No. HKI-3-HI.05.02.01.P00201406214-TL tanggal 13 Oktober 2022 terkait dengan Hasil Pemeriksaan Tahap II (Bukti-P9).
16. Bahwa klaim 1 yang disampaikan oleh SFID telah menanggapi surat No. HKI-3-HI.05.02.01.P00201406214-TL tanggal 13 Oktober 2022 terkait dengan Hasil Pemeriksaan Tahap II pada tanggal 12 Desember 2022 dengan mengacu pada EP 3603823 B1 (BUKTI-P10) dan telah mengatasi keberatan pemeriksa, yaitu:
- Klaim 1 diarahkan ke metode untuk memproduksi lembaran logam; klaim 5 diarahkan ke lembaran logam tersalut yang seharusnya sesuai dengan barang tersalut yang diperoleh dengan metode klaim 1. Namun tampak dari data yang disajikan pada tabel 9 di hal. 67 dari deskripsi bahwa contoh

- perbandingan 13 dan 16 termasuk dalam ruang lingkup metode klaim 1 (perlakuan nyala dari komposisi pelapis yang dirujuk "U" dan "W" juga digunakan dalam contoh kerja menurut penemuan ini, lihat contoh kerja 17-20 dan 22-25), tetapi tidak menunjukkan sifat-sifat yang membatasi ruang lingkup klaim 5.*
- *Oleh karena itu, tampak bahwa metode klaim 1 tidak serta merta mengarah pada klaim 5. Oleh karena itu, pemeriksa berpendapat bahwa: baik metode klaim 1 tidak memiliki fitur teknis penting yang mengarah pada sifat barang berlapis yang membatasi ruang lingkup klaim 5. Setiap klaim mandiri harus berisi semua fitur teknis penting untuk definisi invensi), atau pengungkapan aplikasi tidak memungkinkan orang yang ahli untuk menentukan fitur teknis mana yang diperlukan untuk mendapatkan barang tersalut dari klaim 5.*
  - *Klaim 1 telah diamandemen untuk menyebutkan bahwa jumlah resin silikon relatif terhadap kandungan padat dari bahan penyalut yang mengandung resin silikon adalah 1,5% berat atau lebih. Dukungan untuk amandemen ini dapat ditemukan dalam paragraf [0175] dari permohonan ini sehubungan dengan tabel 9. Secara khusus, dalam contoh 17 dan 22 dari tabel 9, jumlah resin silikon adalah 1,5% berat. Selanjutnya, pada contoh 18 hingga 21 dan 23 hingga 26 pada tabel 9, jumlahnya lebih dari 1,5% berat.*
  - *Metode menurut klaim 1 yang diamandemen menghasilkan lembaran logam tersalut yang sesuai dengan klaim 5. Selanjutnya, lembaran logam tersalut dari Contoh Perbandingan 13 dan 16 dalam tabel 9 dari deskripsi tidak dapat dihasilkan dengan metode dari klaim 1 yang diamandemen. Oleh karena itu, klaim 1 yang diamandemen berisi semua fitur teknis penting yang mengarah pada sifat lembaran logam tersalut menurut klaim 5; dan*
  - *Selain itu, klaim-klaim yang diamandemen saat ini juga bersesuaian dengan klaim permohonan paten Eropa terkait yang diberikan paten oleh Kantor Paten Eropa dengan nomor paten EP 3603823 B1.*
17. *Bahwa kami sampaikan uraian deskripsi dengan klaim1 yang telah ditambahkan fitur teknis penting (Bukti-P14).*
18. *Bahwa kami sampaikan klaim 1 dalam Bahasa Inggris dengan anotasi penambahan fitur teknis penting (Bukti-P15).*
19. *Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah PEMOHON kemukakan di atas, maka dengan ini memohon kepada Majelis Komisi Banding Paten untuk:*
- *Mempertimbangkan alasan keterlambatan pengajuan permohonan banding terhadap koreksi sebagaimana disampaikan dalam kronologis dan Huruf d.*
  - *Mempertimbangkan klaim 1-9 yang diberi paten oleh pemeriksa TIDAK mengatasi keberatan pemeriksa sebagaimana disampaikan dalam surat No. HKI-3-HI.05.02.01.P00201406214-TL tanggal 13 Oktober 2022 terkait dengan Hasil Pemeriksaan Tahap II (BUKTI-P9); dan*

- *SFID telah menanggapi surat No. HKI-3-HI.05.02.01.P00201406214-TL tanggal 13 Oktober 2022 terkait dengan Hasil Pemeriksaan Tahap II pada tanggal 12 Desember 2022 terhadap keberatan pemeriksa terhadap klaim 1-9 dengan mengacu pada EP 3603823 B1 (Bukti-P10).*

*Mengabulkan Permohonan Banding PEMOHON untuk koreksi terhadap klaim 1 karena telah memiliki kebaruan dan mengandung langkah inventif.*

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

1. Menimbang bahwa permohonan paten ini telah diberi patennya pada tanggal 11 Januari 2023 dan permohonan banding koreksi atas paten nomor IDP000085016 dengan judul invensi “Pelat Logam Tersalut dan Metode Pembuatannya” diajukan pada tanggal 13 April 2023, sehingga permohonan banding ini dinilai tidak dalam jangka waktu permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah permohonan diberi paten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa surat kuasa (Bukti-P2) yang dilampirkan oleh Pemohon dinilai tidak sah secara hukum, karena di dalam surat kuasa tidak disebutkan bahwa surat kuasa tersebut dapat dipergunakan untuk mengajukan permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar dari paten nomor IDP000085016. Oleh karenanya, Permohonan banding dengan Nomor Registrasi 10/KBP/IV/2023 terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar dari paten nomor IDP000085016 dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten.
3. Menimbang bahwa rujukan surat No. HKI-3-HI.05.02.01.P00201406214-TL terkait bukti-P9 yang terdapat pada surat permohonan banding tidak sesuai dengan obyek banding.
4. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa Permohonan Banding dengan Nomor Registrasi 10/KBP/IV/2023 terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar dari paten Nomor IDP000085016 dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Pasal 18 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten.

## **MEMUTUSKAN**

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

1. Menolak Permohonan Banding dengan Nomor Registrasi 10/KBP/IV/2023 terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar dari paten nomor IDP000085016 dengan judul Pelat Logam Tersalut dan Metode Pembuatannya.
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, Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum pada hari Selasa, 11 Juni 2024 oleh Majelis Banding dengan Ketua Majelis: Ir. Erlina Susilawati dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Ir. Ikhsan, M.Si., Prof. Dr. Ir. Mochamad Chalid, S.Si., M.Sc., Ir. Arry Ardanta Sigit, M.Sc. dan Adi Supanto S.H., M.H. dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Jakarta, 11 Juni 2024

Ketua Majelis



Ir. Erlina Susilawati.

Anggota Majelis

Handwritten signature of Ir. Ikhsan, M.Si.

Ir. Ikhsan, M.Si.

Handwritten signature of Prof. Dr. Ir. Mochamad Chalid, S.Si., M.Sc.

Prof. Dr. Ir. Mochamad Chalid, S.Si., M.Sc.

Handwritten signature of Ir. Arry Ardanta Sigit, M.Sc.

Ir. Arry Ardanta Sigit, M.Sc

Handwritten signature of Adi Supanto S.H., M.H.

Adi Supanto S.H., M.H.

Sekretaris Komisi Banding

Handwritten signature of Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.

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