



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KOMISI BANDING PATEN

Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta
Laman: www.dgip.go.id Pos-el: dopatent@dgip.go.id

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor: **14**/KOR/KBP/2020

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding Koreksi atas Klaim Paten Nomor IDP000058493 yang berjudul "METODE ANALISIS DARAH, PENGANALISIS DARAH, DAN PROGRAM" dengan Nomor Registrasi 66/KBP/IV/2019 yang diajukan oleh : SYSMEX CORPORATION melalui Kuasa Pemohon Banding INSAN BUDI MAULANA dari Kantor Maulana & Partners Law Firm kepada Komisi Banding Paten tanggal 08 Agustus 2019 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut:

Nomor Paten : IDP000058493; -----
Judul Invensi : METODE ANALISIS DARAH, PENGANALISIS DARAH, DAN PROGRAM; -----
Pemegang Paten : SYSMEX CORPORATION; -----
Alamat Pemegang Paten : 5-1, Wakinhama-Kaigandori 1-chome, ---
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-0073, -----
JAPAN; -----
Kuasa Pemohon : Insan Budi Maulana; -----
Alamat : Maulana & Partners Law Firm -----
Mayapada Tower Lt.5, Jl. Jend. Sudirman -
Kav.28, Jakarta 12920. -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Koreksi atas Klaim Paten Nomor IDP000058493 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. Bukti Surat Pemberitahuan Dapat Diberi Paten Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201504810-DP Tanggal 09 Mei 2019 [Bukti **P-1**] dari

TERMOHON BANDING yang di dalamnya menyampaikan bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan substantif, Permohonan Paten Nomor P00201504810 dapat diberi Paten.

- b. Bahwa alasan-alasan PEMOHON BANDING mengajukan banding terhadap koreksi klaim atas keputusan pemberian paten tersebut adalah sebagai berikut:

PEMOHON BANDING MENEMUKAN KESALAHAN TERJEMAHAN DARI DOKUMEN PADANAN PATEN JEPANG NO. 6383216 B2 KE DALAM BAHASA INGGRIS.

1. Bahwa PEMOHON BANDING menyampaikan kronologis proses pemberian paten no. IDP000058493 sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa PEMOHON BANDING menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif (Tahap I) Nomor HKI-3-HI.05.02.01.P00201504810-TA tertanggal 02 Januari 2019 [Bukti **P-2**], yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP I
Nomor Permohonan: P00201504810

Pemeriksaan substantif telah dilakukan terhadap dokumen permohonan (deskripsi, klaim, gambar) dengan nomor permohonan di atas :

- | | | |
|-----|---|-----------------------------|
| [X] | dokumen permohonan, asli seperti saat diajukan. | |
| [X] | deskripsi, 1 - 27 | asli seperti saat diajukan; |
| | Halaman . | |
| | deskripsi, - | surat saudara tanggal : |
| | halaman | |
| [X] | klaim, nomor 1 - 24.. | asli seperti saat diajukan; |
| | klaim, nomor | surat saudara tanggal : |
| [X] | gambar, nomor 1 - 9 | asli seperti saat diajukan; |
| | gambar, nomor | surat saudara tanggal : |

Hal-hal yang harus diperhatikan:

1. Dari uraian invensi masih terdapat kekeliruan dalam pengungkapan spesifikasi paten, sehingga menimbulkan ketidakjelasan invensi, misalnya :
- Hal.3 brs. 9 kalimat diantara "sel-sel darah merah matang" apa maksud dari kalimat tersebut dalam konteksnya.
 - Kata yang menandakan sebuah alat sebaiknya memakai tanda kurung buka-tutup.
 - Hal. 28 klaim 2 tidak bersesuaian dengan konteks invensi ini, jelaskan.?
 - Hal. 30 klaim 12 tidak bersesuaian dengan konteks invensi ini, jelaskan.?

- Hal. 35 klaim 24 tidak dijelaskan dalam konteks invensi ini, jelaskan.?

Kesalahan-kesalahan ini sebagian yang diungkapkan, selanjutnya pada halaman berikutnya, agar diperbaiki kembali, dimana perbaikan/penyempurnaan tersebut tetap memperhatikan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang paten No.14 tahun 2001.

2. Disini juga kami memberitahukan kepada Sdr. setelah di seraching di kantor paten bahwa invensi ini telah diberi paten (granted) di Eropa dengan No.Publikasi EP 2982984 B1 dan Jepang JP 6383216 B2.,

1.2. Bahwa PEMOHON BANDING menyampaikan Tanggapan terhadap Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I melalui surat Nomor 0505/MAP/IP/P/III/19 tertanggal 27 Maret 2019 [Bukti **P-3**], yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah menerima surat Ibu No. HKI-3-HI.05.02.01.P00201504810-TA tertanggal 2 Januari 2019 mengenai Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I. Pada surat tersebut, Ibu menganjurkan agar permohonan paten ini diperbaiki sesuai dengan padanan patennya yang sudah diberi paten di negara lain.
2. Selanjutnya, klien kami menginstruksikan untuk mengamendemen klaim dari permohonan paten di atas dengan mengacu kepada padanan paten Jepang yang telah diberi paten dengan No. JP 6383216 B2. Penyesuaian permohonan paten ini juga tidak memperluas ruang lingkup invensi permohonan awal serta sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001 jo Pasal 39 Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016.
3. Pada amendemen yang mengacu kepada padanan paten Jepang di atas, jumlah klaim tetap sebanyak 24 klaim.
4. Beberapa pengungkapan di dalam deskripsi, klaim, dan abstrak telah kami sesuaikan untuk memperjelas maksudnya, yaitu:
 - Penggalan kalimat "di antara sel-sel darah merah matang" sebaiknya dibaca sebagai kesatuan penggalan kalimat "perbedaan pada intensitas Fluoresen di antara sel-sel darah merah matang dan retikulosit dalam suatu sampel darah". Untuk memperjelas maknanya, kami menghilangkan kata depan "di" sehingga penggalan kalimat tersebut berubah menjadi "perbedaan pada intensitas fluoresen

antara sel-sel darah merah matang dan retikulosit dalam suatu sampel darah". Maksud dari kalimat tersebut adalah adanya perbedaan antara intensitas fluoresen sel-sel darah merah matang dengan intensitas fluoresen retikulosit dalam suatu sampel darah;

- Kata "fluoresen" yang diterjemahkan dari istilah asing "fluorescence" telah : diperbaiki menjadi "fluoresensi";
- Angka-angka acuan telah diberikan tanda kurung buka-tutup;
- Beberapa kesalahan pengetikan juga telah diperbaiki, seperti "informmasi" menjadi "informasi"; "dikirim" menjadi "dikirim", "dna" menjadi "dan", dan "fluorsen" menjadi "fluoresen".

5. Kami serahkan 3 (tiga) set perbaikan deskripsi, abstrak, klaim, dan gambar dalam Bahasa Indonesia, 1 (satu) buah CD yang berisi perbaikan tersebut, 1 (satu) set dokumen Paten Jepang nomor JP 6383216 B2 beserta terjemahan bahasa Inggris dari klaimnya.

1.3. Bahwa TERMOHON BANDING mengirimkan surat elektronik kepada PEMOHON BANDING pada tanggal 04 April 2019, yang isinya meminta agar klaim 24 yang terkait dengan program komputer dihapuskan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Paten Indonesia [Bukti **P-4**];

1.4. Bahwa PEMOHON BANDING menanggapi surat elektronik dari TERMOHON BANDING dan menyampaikan amandemen klaim melalui surat Nomor 0624/MAP/IP/P/IV/19 tertanggal 12 April 2019[Bukti **P-5**], yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti tanggapan terhadap hasil substantif tahap I untuk permohonan No. P00201504810 tertanggal 27 Maret 2019 yang telah kami sampaikan, klien kami setuju untuk menghapuskan klaim 24 yang berupa program komputer untuk permohonan yang diajukan di Indonesia sesuai dengan saran Ibu yang disampaikan melalui email tertanggal 4 April 2019.
2. Amendemen klaim ini menyebabkan jumlah klaim pada permohonan paten ini berkurang dari 24 menjadi 23.
3. Kami serahkan 3 (tiga) set: perbaikan deskripsi, abstrak, klaim, dan gambar dalam Bahasa Indonesia dan 1 (satu) buah CD yang berisi perbaikan tersebut.

1.5. PEMOHON BANDING menerima surat pemberitahuan dapat diberi paten pada tanggal 21 Mei 2019 dan selanjutnya menerima Sertifikat Paten Nomor IDP000058493 pada tanggal 18 Juli 2019 [Bukti **P-6**];

2. Bahwa setelah menelaah kembali klaim-klaim dari dokumen paten Nomor IDP000058493, PEMOHON BANDING menemukan adanya kesalahan terjemahan dari Bahasa Jepang ke dalam Bahasa Inggris dari dokumen yang dijadikan sebagai acuan amandemen, yaitu dokumen Paten Jepang Nomor JP 6383216 B2.

KESALAHAN TERJEMAHAN KLAIM PADA PATEN NO. IDP000058493 YANG MENGACU PADA PADANAN PATEN JEPANG NO. JP 6383216 B2 TIDAK MEMPERLUAS RUANG LINGKUP INVENSI SEMULA

1. Bahwa kesalahan terjemahan klaim Paten Jepang No. JP 6383216 B2 dari Bahasa Jepang ke dalam Bahasa Inggris terletak pada istilah “measurement sample (sampel pengukuran)”, yang seharusnya diterjemahkan sebagai “blood sample (sampel darah)”;
2. Bahwa kesalahan terjemahan tersebut di atas tidaklah substansial, sehingga tidak memperluas ruang lingkup invensi yang diajukan semula dan oleh karena itu, memenuhi ketentuan 69 ayat (5) Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016;
3. Dengan demikian, cukup alasan bagi Komisi Banding Paten dan Termohon untuk menerima Permohonan Banding terhadap koreksi klaim setelah keputusan pemberian paten no. IDP000058493 tanggal pemberian paten 9 Mei 2019, berjudul: “METODE ANALISIS DARAH, PENGANALISIS DARAH, DAN PROGRAM”.

PENGAJUAN PERMOHONAN BANDING PATEN MASIH DALAM BATAS WAKTU

1. Bahwa alasan Permohonan Banding Paten didasarkan pada Pasal 67 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016 tentang paten yang menyatakan: “Permohonan banding dapat diajukan terhadap:
 1. Penolakan Permohonan;
 2. Koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten; dan/atau
 3. Keputusan pemberian Paten.”
2. Bahwa Surat Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201504810-DP tanggal 9 Mei 2019 perihal Pemberitahuan Dapat Diberi Paten untuk Permohonan Paten No. P00201504810 diterima oleh Pemohon (Kuasa Hukum d/h Maulana and Partners Law Firm) pada tanggal 21 Mei 2019;
3. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016 tentang paten, permohonan banding diajukan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan dapat diberi Paten, yaitu 9 Mei 2019, sehingga

permohonan banding ini diajukan masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

- c. Bahwa berdasarkan fakta dan alasan-alasan yang telah dipaparkan di atas, bersama ini PEMOHON BANDING harapkan Komisi Banding Paten dapat memberikan keputusan sebagai berikut:
1. Menerima seluruh Permohonan Banding Pemohon atas Paten No. IDP000058493 dengan Tanggal Pemberian Paten 9 Mei 2019;
 2. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki deskripsi, klaim, abstrak, dan gambar dalam lampiran Sertifikat Paten no. IDP000058493 sebagaimana tersebut di atas.p

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

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah diberi Patennya pada tanggal 9 Mei 2019 dan Permohonan Banding Koreksi atas Klaim-klaim Paten Nomor IDP000058493 yang berjudul “METODE ANALISIS DARAH, PENGANALISIS DARAH, DAN PROGRAM” diajukan pada tanggal 08 Agustus 2019 sehingga permohonan banding ini masih masuk dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah permohonan diberi paten sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa hasil pemeriksaan Majelis terhadap Permohonan Banding Koreksi atas Klaim-klaim Paten Nomor IDP000058493 sebagai berikut:
 - a. Bahwa koreksi dilakukan dengan mengoreksi istilah “sampel pengukuran” pada klaim 1, klaim 12, klaim 22, dan klaim 23 menjadi “sampel darah” dikarenakan terjadi kesalahan terjemahan klaim Paten JP 6383216 B2 dari Bahasa Jepang ke dalam Bahasa Inggris, terletak pada istilah “*measurement sample* (sampel pengukuran)” yang semestinya diterjemahkan menjadi “*blood sample* (sampel darah)”. Koreksi ini didukung oleh deskripsi:
 - i. Halaman 11 baris 29-32, kalimat “Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3, pada tahap S101 unit penyiapan sampel (20) menyiapkan sampel pengukuran (31) dengan mencampurkan **sampel darah** (11) dan reagen (21 dan 22)”;
 - ii. Halaman 14 baris 28-30, kalimat “Pada tahap S107, unit penyiapan sampel (20) kemudian menyiapkan sampel pengukuran (32) dengan mencampurkan reagen-reagen (23 dan 24) dengan **sampel darah** (11)”;

- iii. Halaman 16 baris 31-34, kalimat “Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 6, pada tahap S201 unit penyiapan sampel (20) menyiapkan sampel pengukuran (33) dengan mencampurkan **sampel darah** (11) dan reagen-reagen (25 dan 26)”; dan
- iv. Halaman 6 baris 1-2, kalimat “reagen (22) mengandung pewarna fluoresen”,

Koreksi ini tidak mengakibatkan lingkup klaim menjadi luas sehingga memenuhi ketentuan Pasal 69 Ayat (4) dan (5) Undang-undang nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

3. Menimbang berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 2, Majelis Banding berkesimpulan bahwa Paten Nomor IDP000058493 yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

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

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

- 1. Menerima seluruh Permohonan Banding Nomor Registrasi 66/KBP/IV/2019 terhadap Koreksi atas klaim 1, klaim 12, klaim 22, dan klaim 23 Paten Nomor IDP000058493 yang berjudul “METODE ANALISIS DARAH, PENGANALISIS DARAH, DAN PROGRAM” adalah sebagaimana pada rumusan dari lampiran putusan ini;**
- 2. Memerintahkan Menteri untuk mengubah klaim lampiran sertifikat Paten Nomor IDP000058493 yang berjudul “METODE ANALISIS DARAH, PENGANALISIS DARAH, DAN PROGRAM” sebagaimana diuraikan pada angka 1 putusan ini;**
- 3. Memerintahkan Menteri untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan Majelis Banding.**

Demikian diputuskan dan diumumkan dalam Sidang Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten pada hari Kamis, 3 Desember 2020 oleh Majelis Banding Paten yang terdiri dari: Faisal Syamsuddin, S.T., M.T. sebagai Ketua Majelis Banding dengan anggota Majelis Banding sebagai berikut: Drs. Abdi Saputra Sembiring, M.Si.; Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi M, DEA.; Parlagutan Lubis, S.H., M.H. dan Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng. dengan dihadiri oleh Maryeti Pusporini., S.H., M.Si. sebagai Sekretaris Komisi Banding.

Jakarta, 3 Desember 2020

Ketua Majelis



Faisal Syamsuddin, S.T., M.T.

Anggota Majelis

Drs. Abdi Saputra Sembiring, M.Si.

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

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

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

Sekretaris Komisi Banding

Maryeti Pusprini, S.H., M.Si.