



**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: 029.1.K/KBP-21/2022

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding Koreksi atas Klaim Paten Nomor IDP000076874 yang berjudul **“PROSES PEMBUATAN 2,3-ALKOHOL TAK JENUH”** dengan Nomor Registrasi 21/KBP/VIII/2021 yang diajukan melalui Kuasa Pemohon Banding Marolita Setiati, dari Kantor Konsultan PT. Spruson Ferguson Indonesia kepada Komisi Banding Paten tanggal 18 Agustus 2021 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut:

Nomor Paten	: IDP000076874; -----
Judul Invensi	: PROSES PEMBUATAN 2,3-ALKOHOL TAK JENUH.; -----
Pemegang Paten	: BASF SE.; -----
Alamat Pemegang Paten	: Carl-Bosch-Str, 3Block 33F, 67056 ----- Ludwigshafen am Rhein Germany; -----
Kuasa Pemohon	: Marolita Setiati; -----
Nomor Konsultan KI	: 617-2012; -----
Alamat	: PT. Spruson Ferguson Indonesia, ----- Graha Paramita, 3B Floor, Zona D, ----- Jalan Denpasar Raya Blok D2 Kav. 8, Kuningan, Jakarta 12940. -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Banding**.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Pemberian Paten Nomor IDP000076874 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

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

- I. Berdasarkan data dan fakta-fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding adalah sebagai berikut:
 - A. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 Pemohon menyampaikan permohonan bandingnya.
 - B. Bahwa Marolita Setiati bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa BASF SE berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Juli 2019.



**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: 029.1.K/KBP-21/2022**

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding Koreksi atas Klaim Paten Nomor IDP000076874 yang berjudul “**PROSES PEMBUATAN 2,3-ALKOHOL TAK JENUH**” dengan Nomor Registrasi 21/KBP/VIII/2021 yang diajukan melalui Kuasa Pemohon Banding Marolita Setiati, dari Kantor Konsultan PT. Spruson Ferguson Indonesia kepada Komisi Banding Paten tanggal 18 Agustus 2021 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut:

Nomor Paten : IDP000076874; -----
Judul Invensi : PROSES PEMBUATAN 2,3-ALKOHOL TAK
JENUH.; -----
Pemegang Paten : BASF SE.; -----
Alamat Pemegang Paten : Carl-Bosch-Str, 3Block 33F, 67056 -----
Ludwigshafen am Rhein Germany; -----
Kuasa Pemohon : Marolita Setiati; -----
Nomor Konsultan KI : 617-2012; -----
Alamat : PT. Spruson Ferguson Indonesia, -----
Graha Paramita, 3B Floor, Zona D, -----
Jalan Denpasar Raya Blok D2 Kav. 8,
Kuningan, Jakarta 12940. -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Banding**.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Pemberian Paten Nomor IDP000076874 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

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

- I. Berdasarkan data dan fakta-fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding adalah sebagai berikut:
 - A. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 Pemohon menyampaikan permohonan bandingnya.
 - B. Bahwa Marolita Setiati bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa BASF SE berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Juli 2019.
(BUKTI-P1)

C. Bahwa Pemohon Banding menyampaikan Permohonan Bandingnya dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

PERMOHONAN PATEN:

1. Bahwa permohonan PCT/EP2017/063654 telah diajukan untuk memasuki tahap nasional dengan nomor permohonan PID201809482 pada tanggal 21 November 2018. **(BUKTI-P2)**. Dengan informasi lengkap sebagai berikut:
 - Nomor permohonan : PID201809482;
 - Jumlah halaman uraian : 63 halaman
 - Jumlah klaim : 17 klaim
2. Bahwa pembayaran kelebihan 33 (tiga puluh tiga) halaman sejumlah Rp.165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) telah dibayarkan pada tanggal 12 Desember 2018 **(BUKTI-P3)**. Bahwa kami telah menerima surat No. HKI.3-HI.05.01.03.2019/00339 perihal pemberitahuan permohonan paten telah diumumkan untuk permohonan paten PID201809482 tanggal 21 Januari 2019, yang memberitahukan bahwa permohonan paten PID201809482 telah diumumkan pada tanggal 18 Januari 2019 dengan nomor publikasi 2019/00339. **(BUKTI-P4)**.
3. Bahwa pengajuan permohonan substantif paten telah dilakukan pada tanggal 06 Februari 2020 **(BUKTI-P5)**.
4. Bahwa kami telah menerima surat No. HKI-3-HI.05.02.01.PID201809482-TA perihal pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tanggal 19 Januari 2021 **(BUKTI-P6)**. Hal-hal yang harus diperhatikan:

1. Kejelasan

Beberapa pengungkapan dan terjemahan invensi di dalam deskripsi dan klaim permohonan paten ini masih belum jelas, seperti :

- Ungkapan “di mana the tertiary amine dipilih dari tri(C1-C20-alkil)amines and disukai is trimethylamine.” pada klaim 6 tidak memenuhi pasal 24 ayat 2 UU No 13 tahun 2016 tentang paten, “Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.”
 - Ungkapan “ketone”, “ethanon”, “benzyl”, “benzoate”, “pyrane” ,dsb adalah sebagian dari pengungkapan senyawa yang belum sesuai dalam bahasa Indonesia.
 - Ungkapan “katalis terdukung” dalam klaim 3 dan 4, dinilai tidak tepat.
 - Penggunaan tanda kurung pada Klaim 15 “zat bau (odoran).” dinilai menimbulkan ketidakjelasan.
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI NOMOR: HKI-65.OT.02.02 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN SUBSTANTIF PATEN, Bab III, 3.3.9 (hal 32), “ekpresi dalam tanda kurung pada klaim

menimbulkan ketidakjelasan, karena ekspresi tersebut apakah merupakan fitur pilihan atau fitur pembatas, hal ini tidak diperbolehkan.”

Hal-hal tersebut di atas adalah sebagian dari ketidakjelasan yang dapat diinformasikan kepada Saudara. Dalam hal ini perlu diteliti lagi secara keseluruhan sehingga kesalahan serupa tidak terdapat di dalam deskripsi, klaim dan abstrak.

2. Kebaruan dan Langkah Inventif

Berdasarkan hasil penelusuran dan pemeriksaan (International Preliminary Report On Patentability), diperoleh dokumen pembanding sebagai berikut :

D1: EP 1 317 959 A1 (BASF AG [DE]) 11 June 2003;
D2; EP 0 024 648 A1 (BASF AG [DE]) 11 March 1 981;
D3: EP 0 071 787 A2 (BASF AG [DE]) 16 February 1 983;
D4: EP 1 31 8 1 28 A2 (BASF AG [DE]) 11 June 2003;
D5: EP 1 930 075 A1(NAT UNIV CORP NAGAOKA UNIV [JP]) 11 June 2008

Terlepas dari kurangnya kejelasan yang disebutkan di atas, Subject-matter klaim 1-17 tidak melibatkan Langkah inventif.

3. Permohonan ini dipertimbangkan untuk ditolak karena tidak memenuhi syarat pasal 3 ayat 1 UU No 13 tahun 2016 tentang paten.

4. Pemohon dapat mengajukan amandemen dengan memperhitungkan komentar di atas dan ketentuan dalam pasal 39 UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Pemohon harus secara jelas mengidentifikasi amandemen yang dibuat (penambahan, penggantian atau penghapusan) dan menunjukkan bagian-bagian dari permohonan yang diamandemen. Kehati-hatian harus diperhatikan selama amandemen, terutama bagian pendahuluan dan pernyataan masalah atau keuntungan apa pun, tidak menambahkan subjek yang melampaui konten aplikasi seperti yang diajukan semula. Deskripsi harus diselaraskan dengan klaim yang diamandemen.

5. Bahwa kami telah menyampaikan tanggapan terhadap surat No. HKI-3-HI.05.02.01.PID201809482-TA pada tanggal 06 April 2021. **(BUKTI-P7)**. Adapun isi tanggapan adalah sebagai berikut:

- Memperbaiki penggunaan istilah untuk memperjelas pengungkapan invensi;
- Mengamandemen judul invensi Semula : Proses Pembuatan Alkohol 2,3-Tak Jenuh”; Menjadi : Proses Pembuatan 2,3-Alkohol Tak Jenuh”. Melakukan permohonan perubahan data permohonan paten terkait judul invensi dengan membayar sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 06 April 2021 melalui loket virtual **(BUKTI P8)**.

- Mengamandemen klaim dengan mengacu pada permohonan paten sepadan yang telah diberi paten di Kantor Paten Eropah dengan nomor EP 3464224 B1 dengan klaim 1-16; Melakukan permohonan perubahan data permohonan paten terkait jumlah klaim dari semula 17 klaim menjadi 16 klaim dengan membayar sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 06 April 2021 melalui loket virtual **(BUKTI P9)**;
 - Menyampaikan uraian deskripsi, (hal.1-67), klaim, (hal.68-73, klaim 1-16), dan abstrak (hal.73-74) **(BUKTI P10)**;
 - Menyampaikan klaim EP 3464224 B1 dalam bentuk word **(BUKTI P11)**.
6. Bahwa kami telah menerima surat No. HKI-3-HI.05.02.04.PID201809482-DP tanggal 18 Mei 2021 terkait dengan pemberitahuan dapat diberi paten dengan nomor IDP000 076 874 **(BUKTI P12)**.

Yang memberitahukan bahwa:

- a. deskripsi yang diterima adalah deskripsi:
 - halaman asli seperti saat diajukan
 - halaman 1- 67 sesuai surat Saudara tanggal: 6 April 2021
- b. klaim yang diterima adalah klaim:
 - nomor asli seperti saat diajukan
 - nomor 1 – 16 sesuai surat Saudara tanggal: 6 April 2021
- c. gambar yang diterima adalah gambar
 - nomor asli seperti saat diajukan
 - nomor 1 – .. sesuai surat Saudara tanggal: -
- d. gambar untuk publikasi B adalah: Gambar.
 2. Deskripsi dan klaim-klaim serta gambar-gambar tersebut di atas dengan ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 26, Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 dan Pasal 41 dan ketentuan lain dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sehingga permohonan paten ini dapat dipertimbangkan untuk diberi Paten.

TENTANG KOREKSI ATAS DESKRIPSI

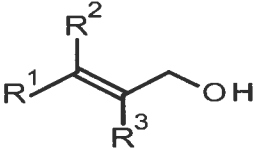
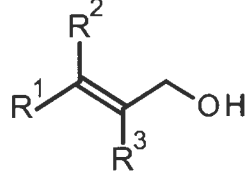
7. Bahwa pemegang patent IDP000076874 telah diinformasikan oleh pemeriksa paten di Kantor Paten Amerika Serikat bahwa:
- Telah ditemukan (new prior art yang menjadi dokumen pembanding untuk permohonan paten sepadan yang diajukan di Kantor Paten Amerika Serikat;
 - Pemeriksa paten di Kantor Paten Amerika Serikat telah menunjukkan suatu alasan yang valid bahwa invensi yang diklaim dalam klaim yang telah diberi paten di Indonesia dengan mengacu pada EP 3464224 B1 tidak

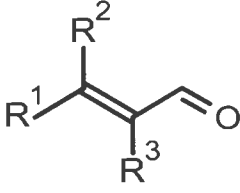
memiliki daya beda dengan pengungkapan di dalam new prior art tersebut;

- Permohonan sepadan di Kantor Amerika Serikat telah diamandemen lebih lanjut dengan lingkup invensi yang diklaim lebih sempit daripada lingkup invensi yang diklaim pada saat pengajuan permohonan paten;
 - Kantor Paten Jepang telah menerbitkan hasil pemeriksaan substantif terkait dengan permohonan paten sepadan yang diajukan di Jepang dimana di dalam hasil pemeriksaan substantif tersebut dinyatakan novelty destroying prior art. Untuk mengatasi keberatan tersebut, lingkup “amina” di dalam klaim 1 permohonan paten Jepang tersebut akan segera diamandemen.
8. Bahwa, PEMOHON bermaksud melakukan koreksi dengan mengamandemen Klaim 1 dan Klaim 5 dan menghapus klaim 6 sehingga klaim 1-16 mempersempit lingkup invensi yang diklaim. Dikarenakan klaim 6 telah dihapus, maka klaim invensi adalah klaim 1-15. Selanjutnya untuk klaim 7-15 telah diberi nomor urut ulang dikarenakan merupakan klaim turunan. Tidak ada hal baru yang ditambahkan dengan amandemen ini. Tabel 1 di bawah ini menjelaskan koreksi yang dimaksud.

TENTANG KOREKSI ATAS DESKRIPSI

Tabel 1

Klaim	Deskripsi awal/Granted IDP000076874		Alasan	Dokumen Pendukung
1	<p>Suatu proses pembuatan suatu alkohol tak jenuh dengan formula (I),</p>  <p>dimana</p> <p>R¹ dan R² masing-masing secara bebas satu sama lain dipilih dari hidrogen, C1-C20-alkil yang tersubstitusi atau tidak dengan 1 sampai 5 radikal R⁴ yang identik atau berbeda,</p>	<p>Suatu proses pembuatan suatu alkohol tak jenuh dengan formula (I),</p>  <p>dimana</p> <p>salah satu dari R¹ dan R² adalah C4-C10-alkenil yang mengandung satu ikatan rangkap dan yang lainnya adalah metil; dan</p>	<p>Klaim 1</p> <p>R¹ dan R² telah dibatasi sehingga satu dari keduanya adalah C4-C10-alkenil yang mengandung satu ikatan rangkap dan yang lainnya adalah metil; dan R³ telah dibatasi pada hydrogen. Lebih lanjut diamandemen untuk membatasi lingkup:</p> <p>tri(C1-C20-</p>	

	<p>C2-C20-alkenil yang mengandung 1, 2, 3, 4 atau 5 ikatan rangkap dan tersubstitusi atau tidak dengan 1 sampai 5 radikal R⁵ yang identik atau berbeda, aril yang tersubstitusi atau tidak dengan 1 sampai 5 radikal R⁶ yang sama atau berbeda, dan cincin heterosiklik aromatik, jenuh atau sebagian jenuh yang beranggotakan -3, -4, -5, -6 atau -7 yang mengandung sebagai komponen cincin 1, 2 atau 3 heteroatom yang, secara bebas satu sama lain, dipilih dari N, NR^a, O dan S, dimana cincin-cincin heterosiklik tersebut disubstitusi atau tidak dengan 1 sampai 5 radikal R⁶ yang identik atau berbeda; asalkan R¹ dan R² berbeda satu sama lain;</p> <p>R³</p> <p>dipilih dari hidrogen dan C1-C4-alkil;</p> <p>R⁴</p> <p>dipilih dari hidroksil, siano, nitro, halogen,</p>	<p>R³ adalah hidrogen; yang mencakup mengenakan suatu komposisi eduk yang meliputi sedikitnya 75% berat aldehyd tak jenuh dari formula (II)</p> <div style="text-align: center;">  <p>The diagram shows a skeletal structure of an alpha,beta-unsaturated aldehyde. The double bond is between the alpha and beta carbons. The alpha carbon is bonded to R¹ and R². The beta carbon is bonded to R³ and a hydrogen atom. The gamma carbon is part of an aldehyde group (-CHO).</p> </div> <p>dimana R¹, R² dan R³ memiliki pengertian yang didefinisikan di atas, terhadap suatu hidrogenasi dengan adanya katalis dan amina tersier; dimana amina tersiernya dipilih dari tri(C1-C20-alkil)amina; dimana amina tersier tersebut digunakan dalam jumlah yang berkisar dari 0,001 sampai 0,7% berat, berdasarkan jumlah total campuran reaksi cair; dan dimana katalis tersebut adalah suatu katalis heterogen.</p>	<p>alkil)amina</p>	
--	--	---	---------------------------	--

	<p>C3-C7-sikloalkil, C1- C4-alkoksi, C1-C4- alkoksikarbonil, C1- C4- alkilkarboniloksi , - NR^{7a}R^{7b} dan aril yang dapat disubstitusi atau tidak dengan 1 sampai 5 radikal R⁶ yang identik atau berbeda;</p> <p>R⁵</p> <p>dipilih dari hidroksil, siano, nitro, halogen, C1-C4-alkil, C3- C7-sikloalkil, C1-C4-alkoksi, C1-C4- alkoksikarbonil, C1-C4- alkilkarboniloksi ,</p> <p>-NR^{7a}R^{7b} dan aril yang dapat disubstitusi atau tidak dengan 1 sampai 5 radikal R⁶ yang identik atau berbeda;</p> <p>R⁶</p> <p>dipilih dari siano, nitro, halogen, C1-C4- alkil, C3-C7- sikloalkil, C1-C4- alkoksi dan - NR^{7a}R^{7b};</p> <p>R^{7a} dan R^{7b} masing- masing secara bebas satu sama lain dipilih dari hidrogen, C1- C6-alkil, C3-C7- sikloalkil, C1-C6- alkoksi, C2-C6- alkenil, C(=O)R⁸, C(=O)OR⁹, fenil dan benzil; atau</p>			
--	--	--	--	--

	<p>R^{7a} dan R^{7b} bersama-sama mewakili suatu rantai C₂-C₇-alkilena yang dalam kombinasi dengan atom nitrogen ia terikat untuk membentuk suatu cincin aromatik jenuh, atau sebagian jenuh yang beranggotakan -3, -4, -5, -6, -7 atau -8,</p> <p>dimana rantai alkilena tersebut dapat mengandung 1 atau 2 heteroatom yang, secara bebas satu sama lain, dipilih dari O, S dan NR^b, dan dimana rantai alkilena tersebut dapat secara opsional disubstitusi dengan 1, 2, 3 atau 4 radikal yang identik atau berbeda yang dipilih dari halogen, C₁-C₆-alkil, C₃-C₇-sikloalkil dan C₁-C₆-alkoksi;</p> <p>R⁸ dipilih dari hidrogen, C₁-C₆-alkil, C₂-C₆-alkenil, C₃-C₇-sikloalkil, dimana tiga radikal yang disebut terakhir dapat disubstitusi atau tidak dengan 1 atau 2 radikal yang identik atau berbeda yang dipilih dari</p>			
--	---	--	--	--

	<p>hidroksil dan C1- C4-alkoksi;</p> <p>R⁹ dipilih dari C1-C6-alkil, C2-C6-alkenil, C3-C7-sikloalkil, dimana tiga radikal yang disebut terakhir dapat disubstitusi atau tidak dengan 1 atau 2 radikal yang identik atau berbeda yang dipilih dari hidroksil dan C1-C4-alkoksi;</p> <p>R^a dipilih dari C1-C4-alkil, C3-C7-sikloalkil dan C1-C4- alkoksi;</p> <p>R^b dipilih dari hidrogen, C1-C4-alkil, C3-C7-sikloalkil dan C1-C4-alkoksi; yang mencakup mengenakan suatu komposisi eduk yang meliputi sedikitnya 75% berat aldehyd tak jenuh dari</p> <p>formula (II)</p> $ \begin{array}{c} \text{R}^2 \\ \\ \text{R}^1 - \text{C} = \text{C} - \text{CHO} \\ \\ \text{R}^3 \end{array} $ <p>dimana R¹, R² dan R³ memiliki pengertian yang didefinisikan di atas, terhadap suatu hidrogenasi</p>			
--	---	--	--	--

	dengan adanya katalis dan amina tersier; dimana amina tersier tersebut digunakan dalam jumlah yang berkisar dari 0,001 sampai 0,7% berat, berdasarkan jumlah total campuran reaksi cair; dimana katalis tersebut adalah suatu katalis heterogen.			
5	Proses menurut klaim manapun dari klaim- klaim sebelumnya, dimana amina tersier dipilih dari tri(C1-C20-alkil)amina dan disukai adalah trimetilamina.	Proses menurut klaim manapun dari klaim- klaim sebelumnya, dimana amina tersier adalah trimetilamina.	Klaim 5 Diamandemen untuk membatasi lingkup dari perwujudan yang disukai	
6		DIHAPUS	Klaim 6 Karena pembatasan pada Klaim 1	
7-16		DIBERI PENOMORAN ULANG	Dikarenakan klaim turunan.	

9. Bahwa, PEMOHON juga menyampaikan uraian deskripsi, yang telah dikoreksi beserta klaim 1-15 dan abstrak **(BUKTI-P13)**.
10. Bahwa, PEMOHON juga menyampaikan acuan klaim 1-15 untuk dikoreksi dalam Bahasa Inggris **(BUKTI-P14)**.

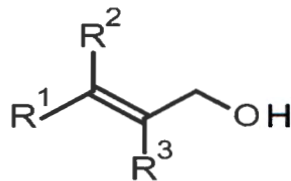
Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah PEMOHON kemukakan di atas, maka dengan ini memohon kepada Majelis Komisi Banding Paten untuk:

Mengabulkan Permohonan Banding PEMOHON;
Demikianlah permohonan Banding ini kami ajukan dan atas perhatian dan perkenan Majelis, kami ucapkan terima kasih.

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

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah diberi Paten pada tanggal 18 Mei 2021 dan Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Klaim Paten Nomor IDP000076874 yang berjudul "PROSES PEMBUATAN 2,3-ALKOHOL TAK JENUH" diajukan pada tanggal 18 Agustus 2021 sehingga banding ini diajukan masih dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa hasil pemeriksaan Majelis terhadap Permohonan Banding Koreksi atas klaim Paten Nomor IDP000076874 yang hasilnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa koreksi dilakukan dengan mengamandemen klaim 1, sebagai berikut:

Klaim 1: Suatu proses pembuatan suatu alkohol tak jenuh dengan formula (I),



dimana

R¹ dan R² masing-masing secara bebas satu sama lain dipilih dari hidrogen, C1-C20-alkil yang tersubstitusi atau tidak dengan 1 sampai 5 radikal R⁴ yang identik atau berbeda, C2-C20-alkenil yang mengandung 1, 2, 3, 4 atau 5 ikatan rangkap dan tersubstitusi atau tidak dengan 1 sampai 5 radikal R⁵ yang identik atau berbeda, aril yang tersubstitusi atau tidak dengan 1 sampai 5 radikal R⁶ yang sama atau berbeda, dan cincin heterosiklik aromatik, jenuh atau sebagian jenuh yang beranggotakan -3, -4, -5, -6 atau -7 yang mengandung sebagai komponen cincin 1, 2 atau 3 heteroatom yang, secara bebas satu sama lain, dipilih dari N, NR^a, O dan S, dimana cincin-cincin heterosiklik tersebut disubstitusi atau tidak dengan 1 sampai 5 radikal R⁶ yang identik atau berbeda; asalkan R¹ dan R² berbeda satu sama lain;

R³ dipilih dari hidrogen dan C1-C4-alkil;

R⁴ dipilih dari hidroksil, siano, nitro, halogen, C3-C7-sikloalkil, C1-C4-alkoksi, C1-C4-alkoksikarbonil, C1-C4-alkilkarboniloksi, -NR^{7a}R^{7b} dan aril yang dapat disubstitusi atau tidak dengan 1 sampai 5 radikal R⁶ yang identik atau berbeda;

R⁵ dipilih dari hidroksil, siano, nitro, halogen, C1-C4-alkil, C3-C7-sikloalkil, C1-C4-alkoksi, C1-C4-alkoksikarbonil, C1-C4-alkilkarboniloksi, -NR^{7a}R^{7b} dan aril yang dapat disubstitusi atau tidak dengan 1 sampai 5 radikal R⁶ yang identik atau berbeda;

R⁶ dipilih dari siano, nitro, halogen, C1-C4-alkil, C3-C7-sikloalkil,

C1-C4-alkoksi dan $-NR^{7a}R^{7b}$,

R^{7a} dan R^{7b} masing-masing secara bebas satu sama lain dipilih dari hidrogen, C1-C6-alkil, C3-C7-sikloalkil, C1-C6-alkoksi, C2-C6-alkenil, $C(=O)R^8$, $C(=O)OR^9$, fenil dan benzil; atau

R^{7a} dan R^{7b} bersama-sama mewakili suatu rantai C2-C7-alkilena yang dalam kombinasi dengan atom nitrogen ia terikat untuk membentuk suatu cincin aromatik jenuh, atau sebagian jenuh yang beranggotakan - 3, -4, -5, -6, -7 atau -8,

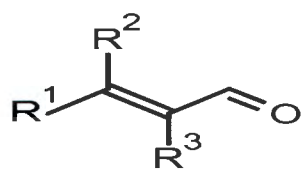
dimana rantai alkilena tersebut dapat mengandung 1 atau 2 hetero atom yang, secara bebas satu sama lain, dipilih dari O, S dan NR^b , dan dimana rantai alkilena tersebut dapat secara opsional disubstitusi dengan 1, 2, 3 atau 4 radikal yang identik atau berbeda yang dipilih dari halogen, C1-C6-alkil, C3-C7-sikloalkil dan C1-C6-alkoksi;

R^8 dipilih dari hidrogen, C1-C6-alkil, C2-C6-alkenil, C3-C7-sikloalkil, dimana tiga radikal yang disebut terakhir dapat disubstitusi atau tidak dengan 1 atau 2 radikal yang identik atau berbeda yang dipilih dari hidroksil dan C1-C4-alkoksi;

R^9 dipilih dari C1-C6-alkil, C2-C6-alkenil, C3-C7-sikloalkil, dimana tiga radikal yang disebut terakhir dapat disubstitusi atau tidak dengan 1 atau 2 radikal yang identik atau berbeda yang dipilih dari hidroksil dan C1-C4-alkoksi;

R^a dipilih dari C1-C4-alkil, C3-C7-sikloalkil dan C1-C4-alkoksi;

R^b dipilih dari hidrogen, C1-C4-alkil, C3-C7-sikloalkil dan C1-C4-alkoksi; yang mencakup mengenakan suatu komposisi eduk yang meliputi sedikitnya 75% berat aldehyd tak jenuh dari formula (II)

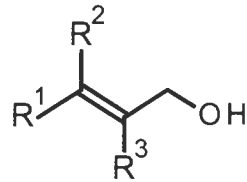


dimana R^1 , R^2 dan R^3 memiliki pengertian yang didefinisikan di atas, terhadap suatu hidrogenasi dengan adanya katalis dan amina tersier; dimana amina tersier tersebut digunakan dalam jumlah yang berkisar dari 0,001 sampai 0,7% berat, berdasarkan jumlah total campuran reaksi cair; dimana katalis tersebut adalah suatu katalis heterogen.

Menjadi:

Klaim 1: Suatu proses pembuatan suatu alkohol tak jenuh dengan formula

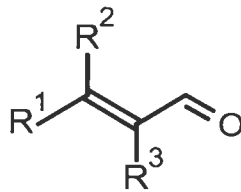
(I),



dimana

salah satu dari R¹ dan R² adalah C₄-C₁₀- alkenil yang mengandung satu ikatan rangkap dan yang lainnya adalah metil; dan R³ adalah hidrogen;

yang mencakup mengenakan suatu komposisi eduk yang meliputi sedikitnya 75% berat aldehid tak jenuh dari formula (II)



dimana R¹, R² dan R³ memiliki pengertian yang didefinisikan di atas, terhadap suatu hidrogenasi dengan adanya katalis dan amina tersier; dimana amina tersiernya dipilih dari tri(C₁-C₂₀-alkil)amina; dimana amina tersier tersebut digunakan dalam jumlah yang berkisar dari 0,001 sampai 0,7% berat, berdasarkan jumlah total campuran reaksi cair; dan dimana katalis tersebut adalah suatu katalis heterogen.

Majelis menilai bahwa amandemen klaim 1 IDP000076874 menjadi klaim 1 koreksi, yaitu mengenai **salah satu** dari **R¹** dan **R²** adalah **(C₄-C₁₀)-alkenil** yang mengandung **satu ikatan rangkap** dan yang lainnya adalah **metil**, dan **R³** adalah hidrogen; yang merupakan fitur dari klaim 6 IDP000076874 dan **didukung deskripsi, pada perwujudan 20, halaman 14 dan halaman 15** dan mempersempit lingkup dari klaim 1 serta tidak mengakibatkan lingkup perlindungan invensi lebih luas dari lingkup perlindungan invensi pertama kali diajukan.

- b. Bahwa koreksi yang dilakukan terhadap **klaim 5** adalah “Proses menurut klaim manapun dari klaim-klaim sebelumnya, dimana **amina tersier** dipilih dari **tri(C₁-C₂₀-alkil) amina** dan disukai adalah **trimetilamina**”.

Menjadi:

Klaim 5, “Proses menurut klaim manapun dari klaim-klaim sebelumnya, dimana **amina tersier** adalah **trimetilamina**”.

Majelis menilai bahwa koreksi terhadap klaim 5, yang tertulis “**tri(C₁-C₂₀-alkil) amina** dan lebih disukai adalah **trimetilamina**” diubah menjadi “**trimetilamina**” untuk membatasi perwujudan yang lebih disukai serta tidak mengakibatkan lingkup perlindungan Invensi lebih luas dari lingkup perlindungan invensi pertama kali diajukan.

- c. Bahwa koreksi dilakukan dengan menghapus **klaim 6** IDP000076874

Majelis menilai bahwa koreksi terhadap klaim 6 dapat diterima karena fitur dari klaim 6 IDP000076874 menjadi fitur pembatas pada klaim 1 koreksi sehingga mempersempit lingkup perlindungan pada Klaim 1 koreksi.

Dengan demikian, koreksi terhadap klaim 1, klaim 5 dan penghapusan klaim 6 dari Paten Nomor IDP000076874 tidak mengakibatkan lingkup perlindungan Invensi lebih luas dari lingkup perlindungan invensi pertama kali diajukan.

3. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 2, Majelis banding berkesimpulan bahwa Permohonan Banding Nomor Registrasi 21/KBP/VIII/2021 terhadap koreksi atas klaim Paten Nomor IDP000076874 telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf a dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

----- **MEMUTUSKAN:** -----

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

1. **Menerima Permohonan Banding Pemohon Nomor Registrasi 21/KBP/VIII/2021 terhadap Koreksi atas klaim 1 dan klaim 5 serta menghapus klaim 6 dari Paten Nomor IDP000076874 dengan judul “PROSES PEMBUATAN 2,3-ALKOHOL TAK JENUH” yang semula berjumlah 16 klaim menjadi 15 klaim sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;**-----
2. **Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dengan mengubah Lampiran Sertifikat Paten;**-----
3. **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 hari Kamis, 22 Desember 2022 oleh Majelis Banding dengan Ketua Majelis: Drs. Syafrizal dan Anggota Majelis Banding: Ir. Erlina Susilawati, Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng., Ir. Budi Suratno, M.IPL., Linggawaty Hakim, S.H., LL.M., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Banding.

Jakarta, 22 Desember 2022

Ketua Majelis,



Drs. Syafrizal

Anggota Majelis,

Ir. Erlina Susilawati

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

Ir. Budi Suratno, M.IPL.

Linggowaty Hakim, S.H., LL.M.

Sekretaris Komisi Banding,

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