



**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: 003.2.K/KBP-01/2023

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Klaim Paten Nomor IDP000072246 yang berjudul "SENYAWA-SENYAWA YANG AKTIF SECARA TERAPEUTIK DAN METODE-METODE PENGGUNAANNYA" dengan Nomor Registrasi 01/KBP/I/2021 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding MAROLITA SETIATI dari Kantor Konsultan PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA kepada Komisi Banding Paten tanggal 14 Januari 2021 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut: -----

Nomor Paten : IDP000072246; -----

Judul Invensi : SENYAWA-SENYAWA YANG AKTIF SECARA
TERAPEUTIK DAN METODE-METODE
PENGGUNAANNYA; -----

Pemohon Paten : AGIOS PHARMACEUTICALS, INC.; -----

Alamat Pemegang Paten : 88 Sidney Street, Cambridge, MA 02139,
United States of America; -----

Kuasa Pemohon : MAROLITA SETIATI; -----

Nomor Konsultan : 617-2012; -----

Alamat : Graha Paramita, lantai 3B, Zona D, Jalan
Denpasar Raya, Blok D2 Kav. 8, Kuningan,
Jakarta Selatan 12940. -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON BANDING -----

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Koreksi atas Pemberian Paten Nomor IDP000072246 (Permohonan Paten Nomor P00201600801) serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

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

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

- a. **PEMOHON** telah mengintruksikan kepada kami untuk mengajukan permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi setelah permohonan diberi paten IDP000072246 pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan Surat Kuasa bermaterai cukup (**BUKTI-P1**).
- b. Permohonan Banding yang diajukan ke Komisi Banding Paten pada tanggal 14 Januari 2021 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
 1. Bahwa permohonan PCT/CN2014/081957 telah diajukan untuk memasuki tahap nasional dengan nomor permohonan P00201600801 yang diajukan oleh kuasa Achmad Fatchy pada tanggal 05 Februari 2016. (**BUKTI-P2**)
 2. Bahwa pengajuan permohonan substantif paten telah dilakukan pada tanggal 10 Juli 2017 (**BUKTI-P3**).
 3. Bahwa kami telah menerima surat No. HKI-3-HI.05.02.01.P00201600801-TA tanggal 03 Maret 2020 terkait dengan Hasil Pemeriksaan Tahap I (**BUKTI-P4**).
 4. Bahwa permohonan perubahan kuasa telah dilakukan pada tanggal 02 Juni 2020 dari semula Achmad Fatchy kepada Marolita Setiati (**BUKTI-P5**).
 5. Bahwa kami telah menanggapi No. HKI-3-HI.05.02.01.P00201600801-TA (**BUKTI-P6**). tanggal 03 Juni 2020 terkait dengan Hasil Pemeriksaan Tahap I pada tanggal 03 Maret 2020 dengan jumlah klaim 28 klaim yang mengacu pada dokumen paten **EP 30191483 B1** (**BUKTI-P7**) dengan uraian, klaim dan abstrak dalam Bahasa Indonesia (**BUKTI-P8**).
 6. Bahwa kami telah menerima surat No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201600801-DP tanggal 21 Oktober 2020 terkait dengan pemberitahuan dapat diberi paten dengan nomor IDP000072246 (**BUKTI-P9**).
 7. Bahwa setelah menerima surat sebagaimana dijelaskan dalam angka 6, **PEMOHON** bermaksud untuk menambahkan klaim 29 setelah diberi paten. Invensi yang diklaim dalam klaim 29 tersebut merupakan invensi terkait dengan **penggunaan senyawa indikasi “glioma” spesifik**. Proteksi yang spesifik dan kuat untuk penggunaan senyawa indikasi spesifik menjadi prioritas bisnis yang penting dikarenakan **PEMOHON** pada saat ini sedang melakukan studi klinis dan bermaksud untuk memasarkan senyawa indikasi “glioma” spesifik sebagaimana dinyatakan dalam klaim 29 tersebut.
 8. Bahwa klaim 29 sebagaimana disebutkan dalam angka 7 di atas merupakan klaim baru terkait penggunaan dari suatu senyawa dari klaim 17 yang telah diberi paten dalam pembuatan suatu

obat untuk mengobati glioma yang dicirikan bahwa keberadaan suatu mutase IDH1, dimana mutasi IDH1 menghasilkan kemampuan baru dari enzim untuk mengkatalisis reduksi α -ketoglutarat yang bergantung NADPH menjadi R(-)-2-hidroksiglutarat pada pasien.

9. Bahwa dukungan untuk klaim 29 diuraikan didalam uraian deskripsi secara umum, khususnya: Hal. 183, baris 11-22, Hal. 184, baris 4-8, Hal. 187, baris 3-4, dan Hal. 187, baris 8-10.
10. Bahwa, penambahan klaim baru klaim 29 **tidak memperluas lingkup invensi yang diklaim.**
11. Bahwa, klaim penggunaan klaim 29 dipekenankan dalam UU Paten No. 14 tahun 2001.
12. Bahwa, **PEMOHON** bermaksud melakukan koreksi sesuai dengan koreksi dengan **menambahkan klaim baru klaim 29.**
Tabel 1 di bawah ini menjelaskan koreksi yang dimaksud.

No.	Klaim yang Diberi Paten IDP000072246	Klaim Koreksi	Alasan	Dokumen Pendukung
1.	Klaim 1-28	Klaim 29, klaim baru Penggunaan dari suatu senyawa dari klaim 17 dalam pembuatan suatu obat untuk mengobati glioma yang dicirikan bahwa dengan keberadaan suatu mutasi IDH1, dimana mutasi IDH1 menghasilkan kemampuan baru dari enzim untuk mengkatalisis reduksi α-ketoglutarat yang bergantung NADPH menjadi R(-)-2-hidroksiglutarat pada pasien.	1. Proteksi yang spesifik dan kuat untuk penggunaan senyawa indikasi spesifik menjadi prioritas bisnis yang penting dikarenakan PEMOHON pada saat ini sedang melakukan studi klinis dan bermaksud untuk memasarkan senyawa indikasi "glioma" spesifik sebagaimana dinyatakan dalam klaim 29 tersebut. 2. penambahan klaim baru klaim 29 tidak memperluas lingkup invensi yang diklaim. 3. Klaim penggunaan diperkenankan berdasarkan UU Paten No.14 tahun 2001.	1. Diuraikan di dalam seluruh uraian deskripsi. 2. Hal.183, baris 11-22. 3. Hal. 184, baris 4-8. 4. Hal. 187, baris 3-4. 5. Hal. 187, baris 8-10.

13. Bahwa, **PEMOHON** juga menyampaikan uraian deskripsi, yang telah dikoreksi beserta klaim dan abstrak (**BUKTI-P10**).

14. Bahwa, **PEMOHON** juga menyampaikan Salinan klaim koreksi dalam Bahasa Inggris (**BUKTI-P11**).

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**.

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

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah diberi Paten pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan nomor IDP000072246 dengan judul invensi "**SENYAWA-SENYAWA YANG AKTIF SECARA TERAPEUTIK DAN METODE-METODE PENGGUNAANNYA**" dan Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Klaim Paten Nomor IDP000072246 ini diajukan pada tanggal 14 Januari 2021 sehingga permohonan banding ini masih dalam masa 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 Paten Nomor IDP000072246 yang diberi Paten pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan deskripsi halaman 1 sampai dengan halaman 472, klaim 1 sampai dengan klaim 28, dan masa perlindungan Paten untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan 5 Februari 2016 sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
3. Menimbang bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan matriks koreksi atas amandemen klaim sebagai berikut:

No.	Klaim yang Diberi Paten IDP000072246	Klaim Koreksi	Alasan	Dokumen Pendukung
1.	Klaim 1-28	Klaim 29, klaim baru Penggunaan dari suatu senyawa dari klaim 17 dalam pembuatan suatu obat untuk mengobati glioma yang dicirikan bahwa dengan keberadaan suatu mutasi IDH1, dimana mutasi IDH1 menghasilkan	1. Proteksi yang spesifik dan kuat untuk penggunaan senyawa indikasi spesifik menjadi prioritas bisnis yang penting dikarenakan PEMOHON pada saat ini sedang melakukan studi klinis dan bermaksud untuk memasarkan	1. Diuraikan di dalam seluruh uraian deskripsi. 2. Hal.183, baris 11-22. 3. Hal. 184, baris 4-8. 4. Hal. 187, baris 3-4. 5. Hal. 187,

		<p>kemampuan baru dari enzim untuk mengkatalisis reduksi aketoglutarat yang bergantung NADPH menjadi R(-)-2-hidroksiglutarat pada pasien.</p>	<p>senyawa indikasi “glioma” spesifik sebagaimana dinyatakan dalam klaim 29 tersebut.</p> <p>2. penambahan klaim baru klaim 29 tidak memperluas lingkup invensi yang diklaim.</p> <p>3. Klaim penggunaan diperkenankan berdasarkan UU Paten No.14 tahun 2001.</p>	baris 8-10.
--	--	--	--	-------------

4. Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan Majelis terhadap Paten Nomor IDP000072246 (Permohonan Paten Nomor P00201600801) yang hasilnya sebagai berikut:
- Bahwa koreksi dilakukan dengan menambahkan klaim 29.
 - Bahwa Klaim 29 merupakan klaim mandiri yang dinilai mengakibatkan lingkup invensi lebih luas dari lingkup perlindungan invensi yang telah diberi paten.
5. Menimbang berdasarkan data dan fakta-fakta yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 4, Majelis Banding Paten berkesimpulan bahwa Permohonan Banding nomor registrasi 01/KBP/I/2021 terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar dari paten nomor IDP000072246 (Permohonan Paten Nomor P00201600801) yang diajukan oleh Pemohon tidak 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 tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan: -----

- 1. Menolak Permohonan Banding Nomor Registrasi 01/KBP/I/2021 terhadap Koreksi atas Klaim Paten Nomor IDP000072246 yang berjudul “SENYAWA-SENYAWA YANG AKTIF SECARA TERAPEUTIK DAN METODE-METODE PENGGUNAANNYA”;** -----

2. Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding Paten melalui Media Elektronik dan/atau Non-Elektronik. -----

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 dengan Ketua Majelis: Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng., dan Anggota Majelis sebagai berikut: Drs. Syafrizal, Ir. Erlina Susilawati, Mayjen TNI Dr. Markoni, S.H., M.H. dan Ir. Budi Suratno, M.IPL., serta dibantu Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si., dan dihadiri Kuasa Pemohon.

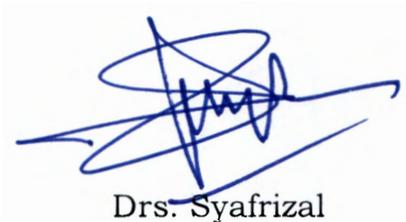
Jakarta, 23 Februari 2023

Ketua Majelis



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

Anggota Majelis



Drs. Syafrizal



Ir. Erlina Susilawati



Mayjen TNI Dr. Markoni, S.H., M.H.



Ir. Budi Suratno, M.IPL.

Sekretaris Komisi Banding



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