



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: 017.1.K/KBP-21/2024

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 IDP000087030 yang berjudul Gen Yang Memberikan Resistansi Terhadap Patogen Fungi dengan Nomor Registrasi 21/KBP/VII/2023 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding Marolita Setiati dari Kantor Konsultan PT. Spruson Ferguson Indonesia (PT SFID) kepada Komisi Banding Paten tanggal 11 Juli 2023 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding	: 1. KWS Saat SE \$ Co, KgaA 2. University Of Zurich
Alamat Pemohon Banding	: 1. Grimsehlstraße 31, 37574 Einbeck, Germany. 2. Rämistrasse 71, 8006 Zurich, Switzerland.
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 Pemberian Paten Nomor IDP000087030 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

DUDUK PERMASALAHAN

I. Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut.

a. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2023 Pemohon menyampaikan Permohonan Banding Koreksi atas Paten Nomor IDP000087030, dengan melampirkan:

- 1) Surat Kuasa tanggal 06 Juli 2023, Marolita Setiati (Konsultan KI No. 617-2012) bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa KWS SAAT SE \$ Co. KGaA dalam Permohonan Bandingnya dan Surat Kuasa tanggal 06 Juli 2023, Marolita Setiati (Konsultan KI No. 617-2012) bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa University of Zurich dalam Permohonan Bandingnya [Bukti P-1];
- 2) Formulir Permohonan Pendaftaran Paten Indonesia dengan nomor Permohonan P00202001440 yang diajukan pada tanggal 20 Februari 2020 dengan nomor Permohonan PCT (*PCT Application*) PCT/EP2018/072665 [Bukti P-2];
- 3) Bukti Pembayaran Pemeriksaan Substantif [Bukti P-3];
- 4) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif No. HKI-3-KI.05.02.01.P00202001440-TA tanggal 14 Juli 2022 [Bukti P-4];
- 5) Surat Penyampaian Tanggapan Terhadap Hasil Pemeriksaan Tahap I atas Permohonan Paten No. P00202001440 yang diajukan tanggal 13 Januari 2023 [Bukti P-5];
- 6) Surat Pemberitahuan Dapat Diberi Paten No. HKI-3-KI.05.01.08-DP-P00202001440 tanggal 12 April 2023 [Bukti P-6];
- 7) Sertifikat Paten dengan Nomor Paten IDP000087030 yang disertai dengan Bibliografi Publikasi B dengan Nomor IDP000087030 B dan Deskripsi Paten Akhir [Bukti P-7];
- 8) Formulir Pengajuan Banding P00202001440 tanggal 12 April 2023 [Bukti P-8];
- 9) Bukti Pembayaran Pengajuan Banding [Bukti P-9];

b. Bahwa alasan-alasan Permohonan Banding tersebut adalah sebagai berikut.

A. PERMOHONAN PATEN

- 1) *Bahwa Pemohon mengintruksikan kepada PT SFID untuk mengajukan permohonan banding terhadap koreksi permohonan paten dengan Surat Kuasa bermaterai cukup (BUKTI-P1).*
- 2) *Bahwa permohonan PCT/EP2018/072665 telah diajukan oleh KWS Saat SE \$ Co, KGaA dan University Of Zurich pada tanggal 10 Maret 2020 untuk memasuki tahap nasional dengan nomor permohonan paten P00202001440. (BUKTI-P2) adalah sebagai berikut:*

- Dekripsi halaman 1-151 (termasuk daftar sekuens)
 - Klaim 1-15
 - Gambar 1-6
- 3) Bahwa PT SFID telah menerima surat No. HKI.3-KI.05.01.03.2020/PID/03989 tanggal 17 November 2020 perihal: pemberitahuan permohonan paten telah diumumkan dengan tanggal pengumuman 17 November 2020 dan nomor publikasi 2020/PID/03989 (**BUKTI-P3**).
- 4) Bahwa PT SFID telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif paten pada tanggal 24 Juni 2021 (**BUKTI-P4**).
- 5) Bahwa PT SFID telah menerima surat No. HKI.3-HI.05.02.01.P00202001440TA tanggal 14 Juli 2022 perihal: pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif terhadap dokumen permohonan: (**BUKTI-P5**).
- Dekripsi halaman 1-59
 - Klaim 1-15
 - Gambar 1-6
 - Sekuen halaman 60-151

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Kejelasan Invensi
2. Patentabilitas

Dokumen Perbandingan:

D1=WO 2011/163590A1

D2=WO 2017/066597A1

Keberatan terhadap Kebaruan

Keberatan terhadap Langkah Inventif

Keterapan dalam industri yang dapat diterima untuk klaim 1-15

3. Inti invensi pada klaim 6, 7, 8, 9 merupakan makhluk hidup dan bagiannya yang tercakup dalam ketentuan Pasal 9 (d) UU No. 13 tahun 2016 tentang Paten.

- 6) Bahwa PT SFID telah menyampaikan tanggapan terhadap surat No. HKI.3-HI.05.02.01.P00202001440-TA pada tanggal 13 Januari 2023 (**BUKTI-P6**) sebagai berikut:
- Usulan perbaikan klaim untuk klaim 1, klaim 2, klaim 3 4, klaim 5, klaim 6-9, klaim 7, klaim 8 dan klaim 12-13.
 - Tanggapan terhadap keberatan kejelasan invensi.
 - Tanggapan terhadap keberatan patentabilitas yang

mencakup kebaruan invensi dan Langkah inventif.

- Tanggapan terhadap klaim 6, 7, 8 dan 9 yang tidak dapat diberi paten.

- 7) Bahwa PT SFID telah menerima surat No. HKI-3-KI.05.01.08-DP-P00202001440 tanggal 12 April 2023 perihal: pemberitahuan dapat diberi paten (**BUKTI P7**) terhadap:

Deskripsi halaman 1-145

Klaim 1-8

Gambar 1-6

Bahwa 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.

- 8) Bahwa PT SFID telah menerima asli Sertifikat Paten No. IDP000087030 pada tanggal 06 Juni 2023 (**BUKTI P8**).

B. TERHADAP KOREKSI PATEN IDP000087030

- 9) Bahwa permohonan koreksi terhadap patent IDP000087030 dilakukan terhadap klaim 2 sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 – Koreksi Paten IDP000087030

No.	Klaim	Sebelum koreksi	Setelah Koreksi	Alasan
1.	Klaim 2 Hal. 146, baris 21	Suatu metode mengidentifikasi asi suatu alel dari suatu gen resistansi, dimana alel memberikan resistansi yang ditingkatkan terhadap suatu penyakit tanaman yang	Suatu metode mengidentifikasi asi suatu alel dari suatu gen resistansi, dimana alel memberikan resistansi yang ditingkatkan terhadap suatu penyakit tanaman yang	Koreksi ini merupakan kesalahan penulisan (" <u>m</u> " ditunjukkan dalam kolom sebelum koreksi seharusnya adalah " <u>1</u> "). Kesalahan penulisan ini semata-mata merupakan kesalahan penulisan sebagaimana juga frasa tersebut diklaim dalam klaim 1: Hal. 146, baris 18 23 "dimana molekul asam nukleat mengkode suatu polipeptida yang mampu memberikan atau

4

		disebabkan oleh <i>Helminthosporium turcicum</i> ras 0, 1m dan N pada <i>Zea mays</i> , yang mencakup langkah berikut:	disebabkan oleh <i>Helminthosporium turcicum</i> ras 0, 1 , dan N pada <i>Zea mays</i> , yang mencakup langkah berikut:	meningkatkan resistansi terhadap penyakit suatu tanaman yang disebabkan oleh <i>Helminthosporium turcicum</i> ras 0, 1, dan N dan menunjukkan suatu respons yang rentan terhadap ras 2 dan/atau 3 pada suatu tanaman dari spesies <i>Zea mays</i> dimana polipeptida diekspresikan”
--	--	---	--	--

- 9) Bahwa bersama ini kami sampaikan deskripsi, daftar sekuens, klaim yang telah dikoreksi dan gambar (**BUKTI P9**).
- 10) 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 terhadap koreksi yang dilakukan untuk klaim 2.

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa Permohonan Banding Koreksi terhadap Paten Nomor IDP000087030 yang telah diberi Paten pada tanggal 12 April 2023 dengan judul invensi Gen Yang Memberikan Resistansi Terhadap Patogen Fungi dan Permohonan Banding Terhadap Koreksi atas kesalahan pengetikan pada Klaim 2 pada frasa “*Helminthosporium turcicum* ras 0, 1m dan N”, diajukan pada tanggal 11 Juli 2023 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 Paten Nomor IDP000087030 yang diberi paten pada tanggal 12 April 2023 adalah deskripsi halaman 1 sampai dengan halaman 145, Klaim 1 sampai dengan Klaim 8, Gambar 1 sampai dengan Gambar 6, dan masa perlindungan paten untuk invensi tersebut diberikan selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan 22 Agustus 2018 sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
3. Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan salinan deskripsi halaman 1 sampai halaman 145 deskripsi versi bahasa Indonesia dan Klaim 1 sampai dengan Klaim 8, Gambar 1 sampai dengan Gambar 6, Amandemen Set Klaim (Klaim 1-8) dalam versi bahasa

Indonesia dengan usulan koreksi atas kesalahan pengetikan pada Klaim 2 pada frasa "*Helminthosporium turcicum* ras 0, **1m** dan N" yang diajukan pada tanggal 11 Juli 2023, maka pemeriksaan atas Permohonan Banding Koreksi akan dilakukan terhadap Klaim 2 pada frasa "*Helminthosporium turcicum* ras 0, **1m** dan N", yang disampaikan melalui surat Pemohon tanggal 11 Juli 2023 tersebut.

4. Menimbang bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis terhadap koreksi atas kesalahan pengetikan pada Klaim 2 pada frasa "*Helminthosporium turcicum* ras 0, **1m** dan N", dari spesifikasi paten IDP000087030 sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon tersebut dengan rincian koreksi sebagai berikut.

Koreksi atas Klaim 2 dari set klaim dalam Bahasa Indonesia dari spesifikasi paten IDP000087030 karena ada kesalahan pengetikan pada frasa

Helminthosporium turcicum "0, **1m** dan N"

menjadi:

Helminthosporium turcicum "0, **1**, dan N"

Majelis menilai bahwa koreksi atas kesalahan pengetikan pada Klaim 2 pada frasa "*Helminthosporium turcicum* ras 0, **1m** dan N", menjadi frasa *Helminthosporium turcicum* ras "0, **1**, dan N", tidak memperluas lingkup invensi, yang didukung oleh deskripsi hal 6, baris 3 dengan frasa "*Helminthosporium turcicum* ras 0, **1**, dan N" serta yang didukung oleh klaim 1 hal 146 baris 18-23 dari deskripsi yang telah diberi paten.

5. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, Majelis Banding berkesimpulan Permohonan Banding Nomor Registrasi 21/KBP/VII/2023 terhadap
 - a. Koreksi atas kesalahan pengetikan pada Klaim 2 pada frasa "*Helminthosporium turcicum* ras 0, **1m** dan N" dari Paten Nomor IDP000087030 yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
 - b. Koreksi atas kesalahan pengetikan pada Klaim 2 dari Paten Nomor IDP000087030 yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf a, huruf b, dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

MEMUTUSKAN

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

1. Menerima Permohonan Banding Koreksi dengan Nomor Registrasi 21/KBP/VII/2023 atas kesalahan pengetikan pada Klaim 2 dari Paten Nomor IDP000087030 dengan judul invensi Gen Yang Memberikan Resistansi Terhadap Patogen Fungi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
2. Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dengan mengubah lampiran sertifikat;
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 tanggal 27 Juni 2024 dengan Ketua Majelis Banding Dian Nurfitri, S.Si., M.H., dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Dra. Farida, M.IPL., Prof. Dr. Apt. Amarila Malik, M.Si., Ir. Arry Ardanta Sigit, MSc., Adi Supanto, S.H., M.H., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Jakarta, 27 Juni 2024

Ketua Majelis



Dian Nurfitri, S.Si., M.H.

Anggota Majelis

Dra. Farida, M.IPL.

Prof. Dr. Apt. Amarila Malik, M.Si.

Ir. Arry Ardanta Sigit, MSc.

Adi Supanto, S.H., M.H.

Sekretaris Komisi Banding

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