



**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: 012.1.K/KBP-26/2023

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding terhadap koreksi atas klaim dari paten Nomor IDP000078153 yang berjudul "MUTAGENESIS SITUS TERARAH DARI ANTIBODI TREM-1 UNTUK MENURUNKAN VISKOSITAS" dengan Nomor Registrasi 26/KBP/IV/2021 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding Emirsyah Dinar dari Kantor Konsultan AFFA Intellectual Property Rights kepada Komisi Banding Paten tanggal 22 Oktober 2021 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut: -----

Nomor Paten : IDP000078153; -----
Judul Invensi : MUTAGENESIS SITUS TERARAH DARI ANTIBODI TREM-1 UNTUK MENURUNKAN VISKOSITAS; -----
Pemohon Paten : NOVO NORDISK A/S;-----
Alamat Pemegang Paten : Novo Alle 2880 Bagsvaerd (DK), Denmark;----
Kuasa Pemohon : EMIRSYAH DINAR;-----
Nomor Konsultan : 0824-2015;-----
Alamat : Graha Pratama 15th Floor, Jl. M.T. Haryono Kav. 15, Jakarta 12810 -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON BANDING -----

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Koreksi atas Pemberian Paten Nomor IDP000078153 (Permohonan Paten Nomor P00201701061) 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 ialah sebagai berikut:

- a. Bahwa PEMOHON BANDING telah memberikan Kuasa kepada Emirsyah Dinar untuk mengajukan banding paten berdasarkan Surat Kuasa/*Power of Attorney* tanggal 21 Oktober 2021
- b. Permohonan Banding yang diajukan ke Komisi Banding Paten pada tanggal 22 Oktober 2021 pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Instruksi dari pemohon untuk menanggapi Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap II mencakup klaim 1- 27. Tetapi, karena kelalaian dari pihak kami, kami tidak memasukkan klaim 25 dalam amandemen klaim yang kami ajukan. Klaim 25 mencakup penggunaan antibodi yang telah diklaim pada klaim 17-20 dan tidak memperluas hal pokok sebagaimana diklaim sebelumnya. Selain itu, klaim 25 memang sudah ada pada klaim versi bahasa Inggris yang kami ajukan bersama tanggapan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap II. Oleh karena itu, kami mohon agar klaim 25 baru dapat dimasukkan dalam klaim yang diberi paten.

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

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah diberi Patennya pada tanggal 26 Juli 2021 dan Permohonan Banding terhadap koreksi atas klaim Paten Nomor IDP000078153 (Permohonan Paten Nomor P00201701061) yang berjudul “MUTAGENESIS SITUS TERARAH DARI ANTIBODI TREM-1 UNTUK MENURUNKAN VISKOSITAS” diajukan pada tanggal 22 Oktober 2021 sehingga permohonan banding ini masih dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap koreksi atas klaim setelah permohonan diberi paten sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan Majelis terhadap koreksi klaim dari Paten Nomor IDP000078153 yang hasilnya sebagai berikut:
 - a. Permohonan Paten ini telah diberi pada tanggal 26 Juli 2021 berdasarkan surat jawaban Tanggapan Hasil Pemeriksaan Substantif Nomor: P/6585/LN, tertanggal 28 Mei 2021 dengan klaim Bahasa Indonesia berjumlah 26.
 - b. klaim-klaim yang telah diberi paten ialah sebagai berikut:
 1. Antibodi atau fragmennya yang mampu mengikat dan memblok TREM-1, yang mengandung daerah CDR1 rantai ringan, daerah CDR2 rantai ringan, dan daerah CDR3 rantai ringan, daerah CDR1 rantai berat, daerah CDR2 rantai berat, dan daerah CDR3 rantai berat, di mana daerah CDR1 rantai ringan, daerah CDR2 rantai ringan, dan daerah CDR3 rantai ringan adalah daerah CDR1 rantai ringan, daerah CDR2 rantai ringan, dan daerah CDR3 rantai ringan yang ada pada rantai ringan yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari SEQ ID NO: 4, SEQ ID NO: 5, SEQ ID NO: 6, SEQ ID NO: 7, SEQ ID NO: 8, SEQ ID NO: 9, SEQ ID NO: 10, dan SEQ ID NO: 14; dan di mana daerah CDR1 rantai berat, daerah CDR2 rantai berat, dan

daerah CDR3 rantai berat adalah daerah CDR1 rantai berat, daerah CDR2 rantai berat, dan daerah CDR3 rantai berat yang ada pada rantai berat yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 11, SEQ ID NO: 12, SEQ ID NO: 13, SEQ ID NO: 15, dan SEQ ID NO: 16.

2. Antibodi atau fragmennya dari klaim 1, yang mengandung daerah konstan.

3. Antibodi atau fragmennya dari klaim 2, di mana daerah konstan adalah IgG1, IgG2, IgG3, atau IgG4.

4. Antibodi atau fragmennya dari klaim 1, di mana daerah CDR rantai berat adalah daerah CDR dari rantai berat sebagaimana dinyatakan dalam SEQ ID NO: 2.

5. Antibodi atau fragmennya dari klaim 4, di mana daerah CDR rantai ringan adalah daerah CDR dari rantai ringan sebagaimana dinyatakan dalam SEQ ID NO: 5.

6. Antibodi atau fragmennya dari klaim 5, yang mengandung daerah konstan IgG4.

7. Antibodi atau fragmennya dari klaim 5, yang mengandung rantai ringan dan rantai berat, di mana rantai ringan mengandung sekuen asam amino sebagaimana dinyatakan dalam SEQ ID NO: 5 dan rantai berat yang mengandung sekuen asam amino sebagaimana dinyatakan dalam SEQ ID NO: 2.

8. Antibodi atau fragmennya dari klaim 1, yang mengandung daerah variabel rantai ringan (VL) dan daerah variable rantai berat (VH), di mana:

i) VL adalah VL pada rantai ringan yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari SEQ ID NO: 4, SEQ ID NO: 5, SEQ ID NO: 6, SEQ ID NO: 7, SEQ ID NO: 8, SEQ ID NO: 9, SEQ ID NO: 10, dan SEQ ID NO: 14; dan

ii) VH adalah VH pada rantai berat yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 11, SEQ ID NO: 12, SEQ ID NO: 13, SEQ ID NO: 15, dan SEQ ID NO: 16.

9. Antibodi atau fragmennya dari klaim 8, dimana VL adalah VL dari rantai ringan sebagaimana dinyatakan dalam SEQ ID NO: 5 dan VH adalah VH dari rantai berat sebagaimana dinyatakan dalam SEQ ID NO: 2.

10. Suatu polinukleotida terisolasi yang menyandi antibodi atau fragmennya dari salah satu dari klaim 1 sampai 9.

11. Suatu vektor yang mengandung polinukleotida terisolasi dari klaim 10.

12. Suatu sel yang mengandung polinukleotida terisolasi dari klaim 10.



13. Suatu metode pembuatan antibodi atau fragmennya yang mampu mengikat ke TREM-1, yang mencakup mengkultur sel dari klaim 12.

14. Suatu antibodi atau fragmennya dari salah satu dari klaim 1 sampai 9 untuk penggunaan sebagai obat.

15. Suatu antibodi atau fragmennya dari salah satu dari klaim 1 sampai 9 untuk penggunaan dalam pengobatan penyakit autoimun atau inflamasi kronis.

16. Antibodi atau fragmennya untuk penggunaan menurut klaim 15, dimana penyakit autoimun adalah artritis reumatoid, artritis idiopatik remaja, psoriasis, artritis psoriatik, penyakit inflamasi usus, penyakit Crohn, colitis ulseratif, sindrom Sjogren, nefritis lupus, atau eritematosus lipid sistemik.

17. Suatu antibodi atau fragmennya yang mampu mengikat dan memblok TREM-1, yang mengandung daerah CDR1 rantai ringan, daerah CDR2 rantai ringan, dan daerah CDR3 rantai ringan, daerah CDR1 rantai berat, daerah CDR2 rantai berat, dan daerah CDR3 rantai berat, dimana daerah CDR1 rantai ringan, daerah CDR2 rantai ringan, dan daerah CDR3 rantai ringan adalah daerah CDR1 rantai ringan, daerah CDR2 rantai ringan, dan daerah CDR3 rantai ringan yang ada pada rantai ringan sebagaimana dinyatakan dalam SEQ ID NO: 3; dan dimana daerah CDR1 rantai berat, daerah CDR2 rantai berat, dan daerah CDR3 rantai berat adalah daerah CDR1 rantai berat, daerah CDR2 rantai berat, dan daerah CDR3 rantai berat yang ada pada rantai berat yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari SEQ ID NO: 11, SEQ ID NO: 12, SEQ ID NO: 13, SEQ ID NO: 15, dan SEQ ID NO: 16.

18. Antibodi atau fragmennya dari klaim 17, yang mengandung daerah konstan.

19. Antibodi atau fragmennya dari klaim 18, dimana daerah konstan adalah IgG1, IgG2, atau IgG4.

20. Antibodi atau fragmennya dari klaim 17, yang mengandung daerah variabel rantai ringan (VL) dan daerah variable rantai berat (VH), dimana:

i) VL adalah VL pada rantai ringan sebagaimana dinyatakan dalam SEQ ID NO: 3; dan

ii) VH adalah VH pada rantai berat yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari SEQ ID NO: 11, SEQ ID NO: 12, SEQ ID NO: 13, SEQ ID NO: 15, dan SEQ ID NO: 16.

21. Suatu polinukleotida terisolasi yang menyandi antibodi atau fragmennya dari salah satu dari klaim 17 sampai 20.

22. Suatu vektor yang mengandung polinukleotida terisolasi dari klaim 21.

23. Suatu sel yang mengandung polinukleotida terisolasi dari klaim 21.

24. Suatu metode pembuatan antibodi atau fragmennya yang mampu mengikat ke TREM-1, yang mencakup mengkultur sel dari klaim 23.

25. Antibodi atau fragmennya dari salah satu dari klaim 17 sampai 20 untuk penggunaan dalam pengobatan penyakit autoimun atau inflamasi kronis.

26. Antibodi atau fragmennya untuk penggunaan menurut klaim 26, dimana penyakit autoimun adalah artritis reumatoid, artritis idiopatik remaja, psoriasis, artritis psoriatik, penyakit inflamasi usus, penyakit Crohn, colitis ulseratif, sindrom Sjogren, nefritis lupus, atau eritematosus lipid sistemik.

c. Bahwa koreksi yang dimintakan ialah menambahkan 1 klaim (sebagai klaim 25) yaitu:

klaim 25. Antibodi atau fragmennya dari salah satu dari klaim 17 sampai 20 untuk penggunaan sebagai obat.

sehingga jumlah klaim menjadi 27 klaim sebagai berikut:

1. Antibodi atau fragmennya yang mampu mengikat dan memblok TREM-1, yang mengandung daerah CDR1 rantai ringan, daerah CDR2 rantai ringan, dan daerah CDR3 rantai ringan, daerah CDR1 rantai berat, daerah CDR2 rantai berat, dan daerah CDR3 rantai berat, di mana daerah CDR1 rantai ringan, daerah CDR2 rantai ringan, dan daerah CDR3 rantai ringan adalah daerah CDR1 rantai ringan, daerah CDR2 rantai ringan, dan daerah CDR3 rantai ringan yang ada pada rantai ringan yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari SEQ ID NO: 4, SEQ ID NO: 5, SEQ ID NO: 6, SEQ ID NO: 7, SEQ ID NO: 8, SEQ ID NO: 9, SEQ ID NO: 10, dan SEQ ID NO: 14; dan di mana daerah CDR1 rantai berat, daerah CDR2 rantai berat, dan daerah CDR3 rantai berat adalah daerah CDR1 rantai berat, daerah CDR2 rantai berat, dan daerah CDR3 rantai berat yang ada pada rantai berat yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 11, SEQ ID NO: 12, SEQ ID NO: 13, SEQ ID NO: 15, dan SEQ ID NO: 16.
2. Antibodi atau fragmennya dari klaim 1, yang mengandung daerah konstan.
3. Antibodi atau fragmennya dari klaim 2, di mana daerah konstan adalah IgG1, IgG2, IgG3, atau IgG4.
4. Antibodi atau fragmennya dari klaim 1, di mana daerah CDR rantai berat adalah daerah CDR dari rantai berat sebagaimana dinyatakan dalam SEQ ID NO: 2.
5. Antibodi atau fragmennya dari klaim 4, di mana daerah CDR rantai ringan adalah daerah CDR dari rantai ringan sebagaimana dinyatakan dalam SEQ ID NO: 5.

6. Antibodi atau fragmennya dari klaim 5, yang mengandung daerah konstan IgG4.

7. Antibodi atau fragmennya dari klaim 5, yang mengandung rantai ringan dan rantai berat, di mana rantai ringan mengandung sekuen asam amino sebagaimana dinyatakan dalam SEQ ID NO: 5 dan rantai berat yang mengandung sekuen asam amino sebagaimana dinyatakan dalam SEQ ID NO: 2.

8. Antibodi atau fragmennya dari klaim 1, yang mengandung daerah variabel rantai ringan (VL) dan daerah variable rantai berat (VH), di mana:

i) VL adalah VL pada rantai ringan yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari SEQ ID NO: 4, SEQ ID NO: 5, SEQ ID NO: 6, SEQ ID NO: 7, SEQ ID NO: 8, SEQ ID NO: 9, SEQ ID NO: 10, dan SEQ ID NO: 14; dan

ii) VH adalah VH pada rantai berat yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 11, SEQ ID NO: 12, SEQ ID NO: 13, SEQ ID NO: 15, dan SEQ ID NO: 16.

9. Antibodi atau fragmennya dari klaim 8, dimana VL adalah VL dari rantai ringan sebagaimana dinyatakan dalam SEQ ID NO: 5 dan VH adalah VH dari rantai berat sebagaimana dinyatakan dalam SEQ ID NO: 2.

10. Suatu polinukleotida terisolasi yang menyandi antibodi atau fragmennya dari salah satu dari klaim 1 sampai 9.

11. Suatu vektor yang mengandung polinukleotida terisolasi dari klaim 10.

12. Suatu sel yang mengandung polinukleotida terisolasi dari klaim 10.

13. Suatu metode pembuatan antibodi atau fragmennya yang mampu mengikat ke TREM-1, yang mencakup mengkultur sel dari klaim 12.

14. Suatu antibodi atau fragmennya dari salah satu dari klaim 1 sampai 9 untuk penggunaan sebagai obat.

15. Suatu antibodi atau fragmennya dari salah satu dari klaim 1 sampai 9 untuk penggunaan dalam pengobatan penyakit autoimun atau inflamasi kronis.

16. Antibodi atau fragmennya untuk penggunaan menurut klaim 15, dimana penyakit autoimun adalah artritis reumatoid, artritis idiopatik remaja, psoriasis, artritis psoriatik, penyakit inflamasi usus, penyakit Crohn, colitis ulseratif, sindrom Sjogren, nefritis lupus, atau eritematosus lipid sistemik.

17. Suatu antibodi atau fragmennya yang mampu mengikat dan memblok TREM-1, yang mengandung daerah CDR1 rantai ringan, daerah CDR2 rantai ringan, dan daerah CDR3 rantai

ringan, daerah CDR1 rantai berat, daerah CDR2 rantai berat, dan daerah CDR3 rantai berat, dimana daerah CDR1 rantai ringan, daerah CDR2 rantai ringan, dan daerah CDR3 rantai ringan adalah daerah CDR1 rantai ringan, daerah CDR2 rantai ringan, dan daerah CDR3 rantai ringan yang ada pada rantai ringan sebagaimana dinyatakan dalam SEQ ID NO: 3; dan dimana daerah CDR1 rantai berat, daerah CDR2 rantai berat, dan daerah CDR3 rantai berat adalah daerah CDR1 rantai berat, daerah CDR2 rantai berat, dan daerah CDR3 rantai berat yang ada pada rantai berat yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari SEQ ID NO: 11, SEQ ID NO: 12, SEQ ID NO: 13, SEQ ID NO: 15, dan SEQ ID NO: 16.

18. Antibodi atau fragmennya dari klaim 17, yang mengandung daerah konstan.

19. Antibodi atau fragmennya dari klaim 18, dimana daerah konstan adalah IgG1, IgG2, atau IgG4.

20. Antibodi atau fragmennya dari klaim 17, yang mengandung daerah variabel rantai ringan (VL) dan daerah variable rantai berat (VH), dimana:

i) VL adalah VL pada rantai ringan sebagaimana dinyatakan dalam SEQ ID NO: 3; dan

ii) VH adalah VH pada rantai berat yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari SEQ ID NO: 11, SEQ ID NO: 12, SEQ ID NO: 13, SEQ ID NO: 15, dan SEQ ID NO: 16.

21. Suatu polinukleotida terisolasi yang menyandi antibodi atau fragmennya dari salah satu dari klaim 17 sampai 20.

22. Suatu vektor yang mengandung polinukleotida terisolasi dari klaim 21.

23. Suatu sel yang mengandung polinukleotida terisolasi dari klaim 21.

24. Suatu metode pembuatan antibodi atau fragmennya yang mampu mengikat ke TREM-1, yang mencakup mengkultur sel dari klaim 23.

25. Antibodi atau fragmennya dari salah satu dari klaim 17 sampai 20 untuk penggunaan sebagai obat.

26. Antibodi atau fragmennya dari salah satu dari klaim 17 sampai 20 untuk penggunaan dalam pengobatan penyakit autoimun atau inflamasi kronis.

27. Antibodi atau fragmennya untuk penggunaan menurut klaim

26, dimana penyakit autoimun adalah artritis reumatoid, artritis idiopatik remaja, psoriasis, artritis psoriatik, penyakit inflamasi usus, penyakit Crohn, colitis ulseratif, sindrom Sjogren, nefritis lupus, atau eritematosus lipid sistemik.

Majelis menilai bahwa klaim 25 yang dimohonkan koreksi merupakan klaim untuk penggunaan obat dari senyawa (Antibodi atau fragmennya) dari klaim 17 sampai dengan klaim 20, sehingga koreksi berupa penambahan klaim 25 tidak mengakibatkan lingkup perlindungan invensi lebih luas dari lingkup perlindungan invensi yang pertama kali diajukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

3. Menimbang berdasarkan data dan fakta-fakta yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 2, Majelis Banding berkesimpulan bahwa Permohonan Banding Nomor Registrasi 26/KBP/IV/2021 terhadap koreksi atas klaim dari Paten Nomor IDP000078153 yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 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. Menerima Permohonan Banding Koreksi dengan Nomor Registrasi 26/KBP/IV/2021 terhadap koreksi atas Klaim dari Paten Nomor IDP000078153 dengan judul Invensi "MUTAGENESIS SITUS TERARAH DARI ANTIBODI TREM-1 UNTUK MENURUNKAN VISKOSITAS" yang semula berjumlah 26 klaim menjadi 27 klaim sebagaimana terlampir yang 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 mengumumkannya melalui Media Elektronik dan/atau Non-Elektronik.**

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 dengan Ketua Majelis Dra. Sri Sulistiyani, M.Si., dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Dra. Farida, M.IPL., Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng., Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D., dan Mayjen TNI (Purn) Dr. Markoni, S.H., M.H. serta dibantu Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si., dan dihadiri Kuasa Pemohon dan Termohon.

Jakarta, 13 Juni 2023

Ketua Majelis



Dra. Sri Sulistiyani, M.Si.

Anggota Majelis

Dra. Farida, M.IPL.

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

Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D.

Mayjen TNI (Purn) Dr. Markoni, S.H., M.H.

Sekretaris Komisi Banding

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