



KOMISI BANDING PATEN REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor 008.2.T/KBP-7/2024

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201808078 yang berjudul Bentuk Polimorfik dari N-{6-(2-hidroksipropan-2-il)-2-[2-(metilsulfonil)etil]-2H-indazol-5-il}-6-(triflorometil)piridin-2-karboksamida dengan Nomor Registrasi 7/KBP/II/2023 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding Emirsyah Dinar dari Kantor Konsultan AFFA *Intellectual Property Rights* kepada Komisi Banding Paten tanggal 22 Februari 2023 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding	: Bayer Pharma Aktiengesellschaft
Alamat Pemohon Banding	: Müllerstr.178, 13353 Berlin, GERMANY
Kuasa Pemohon Banding	: Emirsyah Dinar
Alamat Kuasa Pemohon Banding	: Graha Pratama 15th Floor Jl. M.T. Haryono Kav. 15, Jakarta 12810, Indonesia

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Nomor P00201808078 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

DUDUK PERMASALAHAN

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

1. Bahwa Permohonan Banding ini diajukan melalui Kuasa Emirsyah Dinar dari kantor konsultan AFFA *Intellectual Property Rights* (Bukti-P1).
2. Bahwa tanggal pengajuan permohonan paten sesuai formulir Permohonan Paten adalah tanggal 10 Oktober 2018, permohonan PCT: PCT/EP2017/059767 tanggal 25 April 2017, menggunakan hak prioritas dengan no. EP 16167652.3 tanggal 29 April 2016, jumlah Klaim 18 dan jumlah gambar 6 (Bukti-P2).

3. Bahwa permohonan pemeriksaan substantif sesuai formulir Permohonan Pemeriksaan Substantif (nomor e-Filing: WFU2020014304) diajukan tanggal 16 April 2020 (Bukti-P3).
4. Bahwa Permohonan banding ini diajukan berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon dengan nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00201808078 tertanggal 22 November 2022 perihal Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten dengan judul invensi BENTUK POLIMORFIK DARI N-{6-(2-HIDROKSIPROPAN-2-IL)-2-[2-(METILSULFONIL) ETIL]-2H-INDAZOL-5-IL}-6-(TRIFLOROMETIL)PIRIDIN-2-KARBOKSAMIDA atas nama BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT (Bukti-P4)
5. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021 Termohon mengeluarkan Surat Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap I yang isinya sebagai berikut.
 1. *Klaim 1-6, 12-13 tidak diperbolehkan di Indonesia karena terkait dengan pasal 4(f) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Klaim 12-15 tidak diperbolehkan di Indonesia karena terkait dengan Pasal 9(b) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dengan demikian klaim-klaim tersebut dipertimbangkan untuk ditolak.*
 2. *Berdasarkan kepada Written Opinion of The International Searching Authority dengan nomor PCT/EP2017/059767 diperoleh dokumen pembanding yang dianggap relevan di antaranya*
D1: WO 2015/091426 A1;
D2: WO 2015/104662 A1;
D3: WO 2016/083433 A1.
Dari dokumen pembanding yang disebutkan tersebut diketahui bahwa D1-D3 tidak mengantisipasi kebaruan dan langkah invensi dari klaim 1-18. (Bukti-P5).
6. Bahwa Pemohon menanggapi HPS Tahap I dengan mengamandemen Klaim 1 sampai dengan Klaim 6 menjadi klaim komposisi farmasi, Klaim 12 sampai dengan Klaim 13 dan Klaim 16 sampai dengan Klaim 18 telah dihapus serta Klaim 14 dan 15 asli tetap dipertahankan karena merupakan klaim produk untuk penggunaan yang diperbolehkan menurut Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Substantif Paten, sehingga jumlah klaim berubah dari 18 menjadi 13 klaim (Bukti-P6).
7. Bahwa pada tanggal 28 April 2021 Termohon mengeluarkan Surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap II (Bukti- P7).
8. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2021 Termohon mengeluarkan Surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap III (Bukti-P8).

9. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 Pemohon menanggapi Surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap III dengan menjadikan Klaim 7 asli sebagai klaim mandiri utama, di mana Klaim 7 tersebut merupakan klaim komposisi. Sedangkan Klaim 2 hingga Klaim 6 telah dijadikan klaim turunan dari Klaim 7 dan Klaim 1 sebelumnya telah dihapuskan (Bukti-P9).
10. Bahwa Pada tanggal 1 Juli 2021 Termohon mengeluarkan Surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap IV (Bukti-P10).
11. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2021 Pemohon menanggapi Surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap IV (Bukti-P11).
12. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2021 Termohon mengeluarkan Surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap V (Bukti-P12), yang isinya sebagai berikut.

Klaim 11-12 masih terkait dengan Pasal 9 (b) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sehingga tidak diperbolehkan di Indonesia oleh karenanya klaim tersebut agar diperbaiki, pemeriksa menyarankan kalimat “pengobatan dan/atau profilaksis” pada Klaim 11-12 agar diubah menjadi “pembuatan obat” agar tidak terkait dengan Pasal 9 (b) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

13. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 Termohon mengeluarkan Surat Hasil Pemeriksaan Substantif tahap keenam (Bukti-P13).
14. Bahwa pada tanggal 1 November 2021 Termohon mengeluarkan surat Dianggap Ditarik kembali karena pemohon dianggap tidak memberikan tanggapan terhadap HPS V dan HPS VI (Bukti-P14).
15. Bahwa pada tanggal 5 November 2021 Pemohon mengajukan permohonan peninjauan kembali (Bukti-P15).
16. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2021 Termohon mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan mencabut Surat Dianggap Ditarik Kembali (Bukti-P16).
17. Bahwa pada tanggal 25 April 2022 Pemohon menyampaikan surat tanggapan HPS tahap V dan VI sebagai tindak lanjut pencabutan surat Dianggap Ditarik Kembali (Bukti-P17).
18. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2023 Pemohon mengajukan permohonan banding (Bukti-P18).
19. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2023 Pemohon mengajukan perbaikan surat kuasa (Bukti-P19).
20. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan banding dengan alasan sebagai berikut.
 - *Dalam Surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama tertanggal 25 Januari 2021, pemeriksa menilai bahwa*
 1. *Klaim 1-6, 12-13 tidak diperbolehkan di Indonesia karena terkait dengan pasal 4(f) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Klaim 12-15 tidak diperbolehkan di Indonesia*

karena terkait dengan Pasal 9(b) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dengan demikian klaim-klaim tersebut dipertimbangkan untuk ditolak.

2. Berdasarkan kepada *Written Opinion of The International Searching Authority* dengan nomor PCT/EP2017/059767 diperoleh dokumen pembanding yang dianggap relevan di antaranya:

D1: WO 2015/091426 A1

D2: WO 2015/104662 A1

D3: WO 2016/083433 A1

Dari dokumen pembanding yang disebutkan tersebut diketahui bahwa D1-D3 tidak mengantisipasi kebaruan dan langkah invensi dari Klaim 1-18.

- Pemohon menanggapi dengan mengamandemen Klaim 1-6 menjadi klaim komposisi farmasi, Klaim 12-13 dan 16-18 telah dihapus serta Klaim 14 dan 15 asli yang tetap dipertahankan karena merupakan klaim produk untuk penggunaan yang diperbolehkan menurut petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemeriksaan substantif paten.
- Dalam Surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Kedua tertanggal 28 April 2021 pemeriksa menilai bahwa Klaim 1-6 bukan merupakan klaim komposisi dikarenakan tidak adanya fitur-fitur teknis dan parameter-parameter khusus dalam cakupan komposisi-komposisinya, dan menyarankan agar klaim-klaim tersebut diperbaiki menjadi klaim komposisi.
- Pemohon menanggapi dengan menjadikan klaim 7 asli sebagai klaim mandiri utama, di mana klaim tersebut 7 merupakan klaim komposisi. Sedangkan klaim 2 hingga 6 telah dijadikan klaim turunan dari klaim 7. Klaim 1 sebelumnya telah dihapuskan.
- Dalam Surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Kelima tertanggal 27 Juli 2021 pemeriksa menilai bahwa Klaim 11-12 masih terkait dengan Pasal 9 (b) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sehingga tidak diperbolehkan di Indonesia oleh karenanya klaim tersebut agar diperbaiki, pemeriksa menyarankan kalimat “pengobatan dan/atau profilaksis” pada Klaim 11-12 agar diubah menjadi “pembuatan obat” agar tidak terkait dengan Pasal 9 (b) Undang-undang- Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- Pemohon menanggapi dengan mengamandemen Klaim 11-12 sesuai dengan saran dari Pemeriksa, yaitu dengan mengubah frasa “pengobatan dan/atau profilaksis” menjadi “pembuatan obat” agar tidak terkait dengan pasal tersebut di atas.
- Dari uraian tersebut di atas, sejak awal tidak muncul keberatan pemeriksa terhadap klaim 7 asli (sekarang klaim mandiri 1) yang

merupakan klaim komposisi, sehingga Pemohon mengasumsikan bahwa klaim 7 asli tersebut diizinkan karena tidak tercakup oleh Pasal 4(f) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan tidak terantisipasi kebaruan dan langkah inventifnya oleh D1-D3. Klaim 2-6 yang kemudian dijadikan klaim turunan dari klaim 7 maka dinilai juga memiliki kebaruan dan langkah inventif.

- Perihal Klaim 11-12 yang disarankan oleh pemeriksa agar diperbaiki dengan mengubah frasa “pengobatan dan/atau profilaksis” menjadi “pembuatan obat” agar tidak terkait dengan Pasal 9(b) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, maka perbaikan telah dilakukan sebagaimana disarankan.
- Dengan demikian, berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Kelima tertanggal 27 Juli 2021, maka seharusnya semua keberatan pemeriksa telah dapat diatasi.
- Namun, dalam Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten no. P00201808078 tertanggal 22 November 2022, pemeriksa memberikan alasan penolakan “Invensi ini mengungkapkan suatu komposisi farmasi akan tetapi klaim-klaim dari invensi ini tidak mengungkapkan suatu komposisi apapun melainkan mengungkapkan suatu bentuk-bentuk kristal polimorf dari suatu senyawa aktif IRAK4, dengan demikian klaim-klaim dari invensi ini tidak diperbolehkan untuk didaftarkan di Indonesia hal ini sesuai dengan pasal 4 UU no. 13 tahun 2016. Oleh karenanya, Klaim 1-12 Invensi yang dimohonkan paten tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, permohonan paten ini dipertimbangkan untuk ditolak.”, di mana alasan tersebut sebelumnya tidak diungkapkan dalam Surat Hasil Pemeriksaan Substantif terakhir (yaitu Surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap V) sebelum surat pemberitahuan penolakan permohonan paten ini diterbitkan.
- Dalam hal Klaim 1-6 asli yang diamandemen menjadi klaim komposisi pada saat menanggapi Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama, pemeriksa memang menilai dalam Surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Kedua bahwa Klaim 1-6 bukan merupakan klaim komposisi dikarenakan tidak adanya fitur-fitur teknis dan parameter-parameter khusus dalam cakupan komposisi-komposisinya, tetapi pada saat menanggapi Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Kedua tersebut di mana klaim 7 asli dijadikan sebagai klaim mandiri utama dan klaim 2 hingga 6 kemudian dijadikan klaim turunan dari klaim 7, sedangkan Klaim 1 dihapus.
- Pemeriksa dalam Hasil Pemeriksaan Substantif selanjutnya, yaitu Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Kelima tidak menyebutkan keberatan mengenai amandemen klaim-klaim ini, tetapi hanya menyarankan agar frasa dalam Klaim 11-12 diperbaiki sehingga tidak terkait dengan Pasal 9(b) Undang-undang Nomor 13 Tahun

2016 tentang Paten. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon mengasumsikan bahwa klaim yang tersisa, yaitu Klaim 1-10, telah diizinkan dan diharapkan setelah amandemen yang dilakukan terhadap Klaim 11-12, maka surat dapat diberi Paten akan diterbitkan.

- Pemohon sangat menyayangkan bahwa pemeriksa tidak memunculkan keberatan terkait klaim komposisi ini pada Hasil Pemeriksaan Substantif, Tahap Kelima sehingga nantinya Pemohon dapat memiliki kesempatan untuk menanggapi lebih jauh.

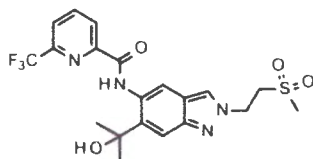
Dengan demikian, Pemohon sangat berharap bahwa Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten P00201808078 ini dapat dibatalkan dan dicabut kembali, sehingga Pemohon dapat diberikan kesempatan kembali untuk menanggapi keberatan dari Pemeriksa.

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa permohonan paten ini telah ditolak pemberian patennya pada tanggal 22 November 2022 dan permohonan banding terhadap penolakan permohonan paten nomor P00201808078 dengan judul invensi Bentuk Polimorfik dari N-{6-(2-hidroksipropan-2-il)-2-[2-(metilsulfonil)etil]-2H-indazol-5-il}-6-(triflorometil)piridin-2-karboksamida diajukan pada tanggal 22 Februari 2023, sehingga permohonan banding ini masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap penolakan, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa spesifikasi permohonan paten yang berupa deskripsi dan klaim yang menjadi objek penolakan sebagaimana disampaikan pada Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Nomor HKI-3-HI.05.01.08-TP-P00201808078 tanggal 22 November 2022 ialah spesifikasi permohonan paten yang disampaikan Pemohon melalui surat nomor P/7428/LN tanggal 25 April 2022 dengan judul Bentuk Polimorfik dari N-{6-(2-hidroksipropan-2-il)-2-[2-(metilsulfonil)etil]-2H-indazol-5-il}-6-(triflorometil)piridin-2-karboksamida dengan jumlah klaim sebanyak 12 klaim, sehingga yang menjadi objek banding ialah spesifikasi permohonan paten yang disampaikan Pemohon melalui surat nomor P/7428/LN tanggal 25 April 2022 dengan judul Bentuk Polimorfik dari N-{6-(2-hidroksipropan-2-il)-2-[2-(metilsulfonil)etil]-2H-indazol-5-il}-6-(triflorometil)piridin-2-karboksamida, dengan jumlah klaim sebanyak 12 klaim tersebut.
3. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Banding sebagai berikut

a. Klaim-klaim yang menjadi objek penolakan dalam Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Nomor HKI-3-HI.05.01.08-TP-P00201808078 tanggal 22 November 2022 ialah

1. Suatu komposisi farmasi yang meliputi hanya salah satu dari bentuk-bentuk kristal yang dipilih dari gugus yang meliputi bentuk polimorf A, bentuk polimorf B, dan 1,7-hidrat dari senyawa formula (I) utamanya dan tidak ada fraksi bentuk lain yang signifikan dari senyawa formula (I)



(I)

2. Komposisi farmasi dari Klaim 1, yang mengandung polimorf B.
3. Komposisi farmasi dari Klaim 1 yang mengandung polimorf B yang dicirikan oleh suatu diagram difraksi serbuk sinar-X pada 25°C dan dengan Tembaga K alfa 1 sebagai sumber radiasi yang menampilkan sedikitnya pantulan-pantulan berikut, yang dikutip sebagai nilai $2\theta \pm 0,2^\circ$: 9,7, 10,1, 15,4.
4. Komposisi farmasi dari Klaim 1 yang mengandung polimorf B yang dicirikan oleh suatu diagram difraksi serbuk sinar-X pada 25°C dan dengan Cu-K alfa 1 sebagai sumber radiasi yang menampilkan sedikitnya pantulan-pantulan berikut, yang dikutip sebagai nilai $2\theta \pm 0,2^\circ$: 9,7, 10,1, 15,4, 16,1, 20,2.
5. Komposisi farmasi dari Klaim 1 yang mengandung polimorf B yang dicirikan oleh suatu diagram difraksi serbuk sinar-X pada 25°C dan dengan Cu-K alfa 1 sebagai sumber radiasi yang menampilkan sedikitnya pantulan-pantulan berikut, yang dikutip sebagai nilai $2\theta \pm 0,2^\circ$: 9,7, 10,1, 15,4, 16,1, 20,2, 22,3.
6. Komposisi farmasi dari Klaim 1 yang mengandung polimorf B yang dicirikan oleh suatu diagram difraksi serbuk sinar-X pada 25°C dan dengan Cu-K alfa 1 sebagai sumber radiasi yang menampilkan sedikitnya pantulan-pantulan berikut, yang dikutip sebagai nilai $2\theta \pm 0,2^\circ$: 9,7, 10,1, 15,4, 16,1, 20,2, 22,3, 25,2.
7. Suatu komposisi farmasi yang meliputi suatu bentuk kristal senyawa formula (I) yang dipilih dari gugus yang terdiri dari bentuk polimorf A, bentuk polimorf B, dan 1,7-hidrat, bentuk

amorfnya atau suatu campurannya dan eksipien-eksipien yang dapat diterima secara farmasi selanjutnya.

8. Komposisi farmasi dari klaim 7 yang meliputi hanya bentuk polimorf B dari senyawa formula (I) utamanya dan tidak ada fraksi bentuk lain yang signifikan dari senyawa formula (I).
 9. Komposisi farmasi dari klaim 7 yang meliputi bentuk polimorf B dari senyawa formula (I) dalam lebih dari 85 persen berat yang berkaitan dengan jumlah total semua bentuk senyawa formula (I) yang ada dalam komposisi.
 10. Komposisi farmasi dari klaim 9 yang meliputi bentuk polimorf B dari senyawa formula (I) dalam lebih dari 90 persen berat yang berkaitan dengan jumlah total semua bentuk senyawa formula (I) yang ada dalam komposisi.
 11. Suatu komposisi farmasi dari salah satu Klaim 1 sampai 10 untuk digunakan dalam pembuatan obat gangguan-gangguan neoplastik, gangguan-gangguan dermatologi, gangguan-gangguan ginekologi, gangguan-gangguan kardiovaskular, gangguan-gangguan pulmoner, gangguan-gangguan oftalmologi, gangguan-gangguan neurologi, gangguan-gangguan metabolik, gangguan-gangguan hepatik, gangguan-gangguan inflamasi, gangguan-gangguan autoimun dan nyeri.
 12. Suatu komposisi farmasi dari salah satu Klaim 1 sampai 10 untuk digunakan dalam pembuatan obat limfoma, degenerasi makular, psoriasis, lupus eritematosus, sklerosis multipel, COPD, pirai, NASH, fibrosis hepatik, resistensi insulin, sindrom metabolik, spondiloarthritis dan arthritis reumatoid, endometriosis dan nyeri terkait endometriosis dan gejala-gejala terkait endometriosis lainnya seperti dismenore, dispareunia, disuria dan diskezia.
- b. Termohon melalui surat nomor HKI-3-HI.05.01.08-TP-P00201808078 tanggal 22 November 2022 menolak klaim-klaim yang menjadi objek banding di atas dengan alasan sebagai berikut

Invensi ini mengungkapkan suatu komposisi farmasi akan tetapi klaim-klaim dari invensi ini tidak mengungkapkan suatu komposisi apapun melainkan mengungkapkan suatu bentuk-bentuk kristal polimorf dari suatu senyawa aktif IRAK4, dengan demikian klaim-klaim dari invensi ini tidak diperbolehkan untuk didaftarkan di Indonesia hal ini sesuai dengan pasal 4 UU no. 13 tahun 2016.

Oleh karenanya, Klaim 1-12 Invensi yang dimohonkan. [paten](#) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, permohonan paten ini dipertimbangkan untuk ditolak.

Alasan yang disampaikan oleh Termohon ini dinilai tidak tepat, karena Klaim 1 sampai dengan Klaim 12 dinilai tidak tercakup dalam Pasal 4 huruf f.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Oleh karenanya, terhadap Klaim 1 sampai dengan Klaim 12 perlu dilakukan pemeriksaan substantif ulang.

- c. Setelah dilakukan pemeriksaan substantif ulang terhadap Klaim 1 sampai dengan Klaim 12, diketahui bahwa
 1. Lingkup perlindungan yang diinginkan dari Klaim 1 dinilai tidak jelas, karena Klaim 1 merupakan klaim komposisi tetapi fitur/ciri pembatas dari Klaim 1 dinilai tidak jelas. Fitur/ciri pembatas dari Klaim 1 tertulis “hanya salah satu dari bentuk-bentuk kristal yang dipilih dari gugus yang meliputi bentuk polimorf A, bentuk polimorf B, dan 1,7-hidrat dari senyawa formula (I) utamanya dan tidak ada fraksi bentuk lain yang signifikan dari senyawa formula (I)”. Selain itu, pada Klaim 1 tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan polimorf A dan polimorf B.
 2. Klaim 2 sampai dengan Klaim 6 merupakan klaim turunan dari Klaim 1. Karena lingkup perlindungan yang diinginkan dari Klaim 1 dinilai tidak jelas, maka lingkup perlindungan yang diinginkan dari Klaim 2 sampai dengan Klaim 6 juga dinilai tidak jelas.
 3. Klaim 7 merupakan klaim mandiri. Lingkup perlindungan Klaim 7 dinilai tidak jelas, karena fitur/ciri pembatas dari Klaim 7, tertulis “suatu bentuk kristal senyawa formula (I) yang dipilih dari gugus yang terdiri dari bentuk polimorf A, bentuk polimorf B, dan 1,7-hidrat, bentuk amorfnya atau suatu campurannya dan eksipien-eksipien yang dapat diterima secara farmasi selanjutnya” dinilai tidak jelas maknanya. Selain itu, tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan senyawa formula (I), bentuk polimorf A, dan bentuk polimorf B.
 4. Klaim 8 dan Klaim 9 merupakan klaim turunan dari Klaim 7. Karena lingkup perlindungan yang diinginkan dari Klaim 7 dinilai tidak jelas, maka lingkup perlindungan yang diinginkan dari Klaim 8 dan Klaim 9 juga dinilai tidak jelas.
 5. Klaim 10 merupakan klaim turunan dari Klaim 9. Karena lingkup perlindungan yang diinginkan dari Klaim 9 dinilai tidak jelas, maka lingkup perlindungan yang diinginkan dari Klaim 10 juga dinilai tidak jelas.
 6. Klaim 11 merupakan klaim mandiri, karena sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual nomor HKI-65.01.02.02 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif, bentuk klaim seperti pada Klaim 11, lingkup pelindungannya dinilai sebagai klaim penggunaan komposisi farmasi sesuai dengan Klaim 1 sampai dengan Klaim 10.

Karena lingkup perlindungan yang diinginkan dari Klaim 1 sampai dengan Klaim 10 dinilai tidak jelas, maka lingkup perlindungan yang diinginkan dari Klaim 11 yang merupakan klaim penggunaan komposisi sesuai dengan Klaim 1 sampai dengan Klaim 10 juga dinilai tidak jelas.

7. Klaim 12 merupakan klaim mandiri, karena sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual nomor HKI-65.01.02.02 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif, bentuk klaim seperti pada Klaim 12 lingkup pelindungannya dinilai sebagai klaim penggunaan komposisi farmasi sesuai dengan Klaim 1 sampai dengan Klaim 10. Karena lingkup perlindungan yang diinginkan dari Klaim 1 sampai dengan Klaim 10 dinilai tidak jelas, maka lingkup perlindungan yang diinginkan dari Klaim 12 yang merupakan klaim penggunaan komposisi sesuai dengan Klaim 1 sampai dengan Klaim 10 juga dinilai tidak jelas.

Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa lingkup perlindungan yang diinginkan dari Klaim 1 sampai dengan Klaim 12 dinilai tidak jelas, sehingga Klaim 1 sampai dengan Klaim 12 dinilai tidak dapat diperiksa kebaruan, langkah inventif, dan penerapannya dalam industri.

4. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa Klaim 1 sampai dengan Klaim 12 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 7/KBP/II/2023 terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201808078 dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Oleh karenanya Klaim 1 sampai dengan Klaim 12 dari Permohonan Banding atas Permohonan Paten Nomor P00201808078 dipertimbangkan untuk ditolak sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (9) 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. Menolak Klaim 1 sampai dengan Klaim 12 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 07/KBP/II/2023 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201808078 dengan judul Bentuk Polimorfik dari N-{6-(2-hidroksipropan-2-il)-2-[2-(metilsulfonil)etil]-2H-indazol-5-il}-6-(triflorometil)piridin-2-karboksamida;
2. 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 pada hari Kamis, 25 April 2024 oleh Majelis Banding dengan Ketua Majelis: Ir. Erlina Susilawati dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Dra. Farida, M.IPL., Ir. Arry Ardanta Sigit, M.Sc., Ir. Budi Suratno, M.IPL., dan Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M. dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Jakarta, 25 April 2024

Ketua Majelis



Ir. Erlina Susilawati

Anggota Majelis

Handwritten signature of Dra. Farida, M.IPL.

Dra. Farida, M.IPL.

Handwritten signature of Ir. Arry Ardanta Sigit, M.Sc.

Ir. Arry Ardanta Sigit, M.Sc.

Handwritten signature of Ir. Budi Suratno, M.IPL.

Ir. Budi Suratno, M.IPL.

Handwritten signature of Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M.

Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M.

Sekretaris Komisi Banding

Handwritten signature of Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.

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