



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: 010.1.K/KBP-6/2024

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Deskripsi, Klaim dan/atau Gambar Paten Nomor IDP000085213 yang berjudul "Senyawa-senyawa Antitumor" dengan Nomor Registrasi 6/KBP/II/2023 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding Kusno Hadi Kuncoro, S.Si. dari Kantor Konsultan Batavia Patentservis Asia kepada Komisi Banding Paten tanggal 21 Februari 2023 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding : Pharma Mar, S.A.
Alamat Pemohon Banding : Poligono Industrial La Mina Avda. De
Los Reyes, 1 Colmenar Viejo Madrid E
28770 Spain
Kuasa Pemohon Banding : Kusno Hadi Kuncoro, S.Si.
Alamat Pemohon Banding : Batavia Patentservis Asia
Kartika Chandra Office Tower Lt. 4
Suite 409, Jalan Gatot Subroto Kav.
18-20, Jakarta 12930

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Koreksi atas Pemberian Paten Nomor IDP000085213 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 21 Februari 2023 Pemohon menyampaikan Permohonan Banding Koreksi atas Paten Nomor IDP000085213, dengan melampirkan.

- 1) Surat Kuasa tanggal 24 Oktober 2019, Kusno Hadi Kuncoro, S.Si bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Pharma Mar, S.A. dalam Permohonan Bandingnya [Lampiran Surat Kuasa];
 - 2) Formulir Permohonan Pendaftaran Paten Indonesia dengan nomor Permohonan P00201910328 yang diajukan pada tanggal 13 November 2019 dengan nomor Permohonan PCT (*PCT Application*) PCT/EP2018/060868 [Bukti P-1];
 - 3) Surat Tanggapan atas Hasil Pemeriksaan Tahap I Permohonan Paten No. P00201910328 yang diajukan tanggal 14 September 2022; Uraian Deskripsi, Klaim, Abstrak dan Gambar dalam bahasa Indonesia; Klaim Amandemen dalam bahasa Inggris; Surat Tanggapan Pemohon kepada Konsultan; Formulir Permohonan Kelebihan Klaim/Halaman dengan nomor Permohonan P00201910328; dan Bukti Pembayaran Klaim [Bukti P-2];
 - 4) Surat Pemberitahuan Dapat Diberi Paten No. HKI-3-KI.05.01.08.P00201910328-DP-85213 tanggal 19 Januari 2023 [Bukti P-3];
 - 5) Formulir Pengajuan Banding P00201910328 tanggal 19 Januari 2023 ;
 - 6) Bukti Pembayaran Pengajuan Banding;
- b. Bahwa alasan-alasan Permohonan Banding tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) *Bahwa benar PEMOHON telah mengajukan permohonan Paten dengan Judul "SENYAWA-SENYAWA ANTITUMOR" Nomor Permohonan P00201910328 Tanggal Permohonan 13 November 2019 (Nomor Paten IDP000085213) (Bukti P-1);*
- 2) *Pemegang paten bermaksud mengajukan Permohonan Banding sesuai ketentuan Undang-undang No. 13 tahun 2016 tentang Paten, untuk melakukan koreksi atas terjemahan kalimat dalam klaim-klaim yang telah diberi paten yaitu, dimana terjadi kekeliruan penerjemahan dalam Klaim 1 dan Klaim 51 pada frasa-frasa yang diberi tanda garis bawah bila dibandingkan dengan frasa-frasa asalnya dalam versi Bahasa Inggris yang kami lampirkan dalam surat tanggapan atas Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I dengan nomor surat No. WP-2227/501/2022 tertanggal 14 September 2022 (Bukti P-2)*

a. *pada Klaim 1 dengan bunyi kalimat:*

"dimana gugus tersubstitusi diganti pada satu atau lebih posisi yang tersedia oleh satu atau lebih substituen yang dipilih dari OR', =O, SR', SOR', SO₂R', NO₂, NHR', NR'R', =NR', NHCOR', N(COR')₂, NHSO₂R', NR'C(=NR')NR'R', CN,

halogen, COR', COOR', OCOR', OCONHR', OCONR'R', CONHR', CONR'R', **terlindungi OH, amino terlindungi, alkil SH, C₁-C₁₂ terlindung, alkenil C₂-C₁₂, alkil C₂-C₁₂, aril, dan gugus heterosiklik**; dimana masing-masing gugus R' dipilih secara independen dari gugus yang terdiri dari hidrogen, OH, NO₂, NH₂, SH, CN, halogen, COH, COalkil, CO₂H, alkil C₁-C₁₂, **alkil C₂-C₁₂, alkenil C₂-C₁₂, aril, dan gugus heterosiklik**”,

yang merupakan terjemahan dari versi Bahasa Inggris aslinya yaitu:

“where substituted groups are substituted at one or more available positions by one or more substituents selected from OR', =O, SR', SOR', SO₂R', NO₂, NHR', NR'R', =N-R', NHCOR',

N(COR')₂, NHSO₂R', NR'C(=NR')NR'R', CN, halogen, COR', COOR', OCOR', OCONHR', OCONR'R', CONHR', CONR'R', **protected OH, protected amino, protected SH, C₁-C₁₂ alkyl, C₂-C₁₂ alkenyl, C₂-C₁₂ alkynyl, aryl, and heterocyclic group**; where each of the R' groups is independently selected from the group consisting of hydrogen, OH, NO₂, NH₂, SH, CN, halogen, COH, COalkyl, CO₂H, C₁-C₁₂ alkyl, **C₂-C₁₂ alkenyl, C₂-C₁₂ alkynyl, aryl, and heterocyclic group**”

dengan ini dimohonkan untuk dikoreksi menjadi:

“dimana gugus tersubstitusi diganti pada satu atau lebih posisi yang tersedia oleh satu atau lebih substituen yang dipilih dari OR', =O, SR', SOR', SO₂R', NO₂, NHR', NR'R', =NR', NHCOR', N(COR')₂, NHSO₂R', NR'C(=NR')NR'R', CN, halogen, COR', COOR', OCOR', OCONHR', OCONR'R', CONHR', CONR'R', **OH terproteksi, amino terproteksi, SH terproteksi, alkil C₁-C₁₂, alkenil C₂-C₁₂, alkunil C₂-C₁₂, aril, dan gugus heterosiklik**; dimana masing-masing gugus R' dipilih secara independen dari gugus yang terdiri dari hidrogen, OH, NO₂, NH₂, SH, CN, halogen, COH, alkil CO, CO₂H, alkil C₁-C₁₂, **alkenil C₂-C₁₂, alkunil C₂-C₁₂, aril, dan gugus heterosiklik**”.

- b. pada Klaim 51 (dengan kekeliruan yang sepenuhnya sama dengan pada frasa-frasa dari Klaim 1), dengan bunyi kalimat:

“dimana gugus tersubstitusi diganti pada satu atau lebih posisi yang tersedia oleh satu atau lebih substituen yang dipilih dari OR', =O, SR', SOR', SO₂R', NO₂, NHR', NR'R', =NR', NHCOR', N(COR')₂, NHSO₂R', NR'C(=NR')NR'R', CN, halogen, COR', COOR', OCOR', OCONHR', OCONR'R',

CONHR', CONR'R', terlindungi OH, amino terlindungi, alkil SH, C₁-C₁₂ terlindung, alkenil C₂-C₁₂, alkil C₂-C₁₂, aril, dan gugus heterosiklik; dimana masing-masing gugus R' dipilih secara independen dari gugus yang terdiri dari hidrogen, OH, NO₂, NH₂, SH, CN, halogen, COH, COalkil, CO₂H, alkil C₁-C₁₂, alkil C₂-C₁₂, alkenil C₂-C₁₂, aril, dan gugus heterosiklik”,

yang merupakan terjemahan dari versi Bahasa Inggris aslinya yaitu:

“where substituted groups are substituted at one or more available positions by one or more substituents selected from OR', =O, SR', SOR', SO₂R', NO₂, NHR', NR'R', =N-R', NHCOR', N(COR')₂, NHSO₂R', NR'C(=NR')NR'R', CN, halogen, COR', COOR', OCOR', OCONHR', OCONR'R', CONHR', CONR'R', protected OH, protected amino, protected SH, C₁-C₁₂ alkyl, C₂-C₁₂ alkenyl, C₂-C₁₂ alkynyl, aryl, and heterocyclic group; where each of the R' groups is independently selected from the group consisting of hydrogen, OH, NO₂, NH₂, SH, CN, halogen, COH, COalkyl, CO₂H, C₁-C₁₂ alkyl, C₂-C₁₂ alkenyl, C₂-C₁₂ alkynyl, aryl, and heterocyclic group”

dengan ini dimohonkan untuk dikoreksi menjadi:

“dimana gugus tersubstitusi diganti pada satu atau lebih posisi yang tersedia oleh satu atau lebih substituen yang dipilih dari OR', =O, SR', SOR', SO₂R', NO₂, NHR', NR'R', =NR', NHCOR', N(COR')₂, NHSO₂R', NR'C(=NR')NR'R', CN, halogen, COR', COOR', OCOR', OCONHR', OCONR'R', CONHR', CONR'R', OH terproteksi, amino terproteksi, SH terproteksi, alkil C₁-C₁₂, alkenil C₂-C₁₂, alkunil C₂-C₁₂, aril, dan gugus heterosiklik; dimana masing-masing gugus R' dipilih secara independen dari gugus yang terdiri dari hidrogen, OH, NO₂, NH₂, SH, CN, halogen, COH, alkil CO, CO₂H, alkil C₁-C₁₂, alkenil C₂-C₁₂, alkunil C₂-C₁₂, aril, dan gugus heterosiklik”.

- 3) Bahwa melalui surat Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Nomor HKI-3-KI.05.01.08-P00201910328-DP-85213 tertanggal 19 Januari 2023 menerima surat perihal Pemberitahuan dapat diberi Paten (Bukti P-3);
- 4) Bahwa PEMOHON dengan demikian menyampaikan permohonan koreksi terbatas pada terjemahan pada Klaim 1 dan Klaim 51 tanpa menambahkan materi baru dan tidak memperluas cakupan invensi.

- 5) *Bahwa Jumlah klaim keseluruhan tetap 54 klaim.*
- 6) *Bahwa Permohonan Banding koreksi (perbaikan terjemahan) ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;*

Pasal 67 ayat 1 huruf (b): "Permohonan Banding dapat diajukan terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten; dan/atau"

Pasal 69 ayat 1 "Permohonan Banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah permohonan diberi Paten diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan dapat diberi Paten."

Pasal 69 ayat 4 "Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a. pembatasan lingkup klaim;*
- b. koreksi kesalahan dalam terjemahan deskripsi; dan/atau*
- c. klarifikasi atas isi deskripsi yang tidak jelas atau ambigu."*

- 7) *Bahwa berdasarkan semua alasan yang telah PEMOHON kemukakan di atas dan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sudilah kiranya Ketua Banding Paten memutuskan:*

1. *Menerima Permohonan Banding PEMOHON;*
2. *Memberi kesempatan pada PEMOHON untuk mengoreksi terjemahan frasa-frasa kalimat 'yang terdapat dalam klaim 1 dan klaim 51.*

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten Nomor P00201910328 telah diberi Paten pada tanggal 19 Januari 2023 dengan Nomor Paten IDP000085213 dengan judul invensi "Senyawa-senyawa Antitumor" dan Permohonan Banding Terhadap Koreksi atas terjemahan Klaim 1 dan Klaim 51 pada frasa-frasa terlindungi OH, amino terlindungi, alkil SH, C₁-C₁₂ terlindung, alkenil C₂-C₁₂, alkil C₂-C₁₂, dan alkil C₂-C₁₂, alkenil C₂-C₁₂, diajukan pada tanggal 21 Februari 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 IDP000085213 yang diberi paten pada tanggal 19 Januari 2023 adalah deskripsi halaman 1 sampai dengan halaman 233, Klaim 1 sampai dengan Klaim 54, Gambar 1 sampai dengan Gambar 67, dan masa perlindungan paten untuk invensi tersebut diberikan selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan 27 April 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 233 deskripsi versi bahasa Indonesia dan Klaim 1 sampai dengan Klaim 54, Gambar 1 sampai dengan Gambar 67, Amandemen Set Klaim (Klaim 1-54) dalam versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris dengan usulan koreksi atas terjemahan Klaim 1 dan Klaim 51 pada frasa-frasa terlindungi OH, amino terlindungi, alkil SH, C₁-C₁₂ terlindungi, alkenil C₂-C₁₂, alkil C₂-C₁₂, dan alkil C₂-C₁₂, alkenil C₂-C₁₂, yang disampaikan pada tanggal 21 Februari 2023, maka pemeriksaan atas Permohonan Banding Koreksi akan dilakukan terhadap terjemahan Klaim 1 dan Klaim 51 pada frasa-frasa terlindungi OH, amino terlindungi, alkil SH, C₁-C₁₂ terlindungi, alkenil C₂-C₁₂, alkil C₂-C₁₂, dan alkil C₂-C₁₂, alkenil C₂-C₁₂, yang diajukan melalui surat Pemohon tanggal 21 Februari 2023 tersebut.
4. Menimbang bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis terhadap koreksi atas terjemahan Klaim 1 dan Klaim 51 pada frasa-frasa terlindungi OH, amino terlindungi, alkil SH, C₁-C₁₂ terlindungi, alkenil C₂-C₁₂, alkil C₂-C₁₂, dan alkil C₂-C₁₂, alkenil C₂-C₁₂, dari spesifikasi paten IDP000085213 sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon tersebut dengan rincian koreksi sebagai berikut.

Koreksi atas Klaim 1 dan Klaim 51 dari set klaim dalam Bahasa Indonesia dari spesifikasi paten IDP000085213 karena ada kesalahan terjemahan dari versi Bahasa Inggris Kedalam Bahasa Indonesia untuk frasa-frasa

terlindungi OH, amino terlindungi, alkil SH, C₁-C₁₂ terlindungi, alkenil C₂-C₁₂, alkil C₂-C₁₂, dan alkil C₂-C₁₂, alkenil C₂-C₁₂,

menjadi:

OH terproteksi, amino terproteksi, SH terproteksi, alkil C₁-C₁₂, alkenil C₂-C₁₂, alkunil C₂-C₁₂, dan alkenil C₂-C₁₂, alkunil C₂-C₁₂,

Majelis menilai bahwa koreksi atas terjemahan Klaim 1 dan Klaim 51 pada frasa-frasa "terlindungi OH, amino terlindungi, alkil SH, C₁-C₁₂ terlindungi, alkenil C₂-C₁₂, alkil C₂-C₁₂, dan alkil C₂-C₁₂, alkenil C₂-C₁₂", menjadi frasa-frasa "OH terproteksi, amino terproteksi, SH terproteksi, alkil C₁-C₁₂, alkenil C₂-C₁₂, alkunil C₂-C₁₂, dan alkenil C₂-C₁₂, alkunil C₂-C₁₂", tidak memperluas lingkup invensi, didukung oleh definisi substituen Klaim 1 awal pada halaman 16,

baris 6-16 dari aplikasi PCT dan terdukung oleh substituen pada halaman 19 baris 3-6, 10-13 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 6/KBP/II/2023 terhadap
 - a. Koreksi atas terjemahan Klaim 1 dan Klaim 51 pada frasa-frasa “OH terproteksi, amino terproteksi, SH terproteksi, alkil C₁-C₁₂, alkenil C₂-C₁₂, alkunil C₂-C₁₂, alkenil C₂-C₁₂, dan alkunil C₂-C₁₂” dari Paten Nomor IDP000085213 yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
 - b. Koreksi atas terjemahan Klaim 1 dan Klaim 51 dari Paten Nomor IDP000085213 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 6/KBP/II/2023 atas terjemahan Klaim 1 dan Klaim 51 pada frasa-frasa “OH terproteksi, amino terproteksi, SH terproteksi, alkil C₁-C₁₂, alkenil C₂-C₁₂, alkunil C₂-C₁₂, alkenil C₂-C₁₂, dan alkunil C₂-C₁₂” dari Paten Nomor IDP000085213 dengan judul Invensi “Senyawa-senyawa Antitumor” 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 Selasa, tanggal 21 Mei 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. Budi Suratno, M.IPL., Adi Supanto, S.H., M.H., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Jakarta, 21 Mei 2024

Ketua Majelis



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

Anggota Majelis

Dra. Farida, M.IPL.

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

Ir. Budi Suratno, M.IPL.

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

Sekretaris Komisi Banding

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