



KOMISI BANDING PATEN

REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lt.9
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

17 September 2024

Nomor : 106/KBP/IX/2024
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Salinan Putusan Komisi Banding Paten Permohonan Banding atas Koreksi Paten Nomor IDP000089677 yang berjudul "Antibodi Bispesifik DLL3-CD3"

Yth.

Marolita Setiati

PT Spruson Ferguson Indonesia (PT SFID)
Graha Paramita, lantai 3B, Zona D
Jalan Denpasar Raya, Blok D2 Kav. 8, Kuningan
Jakarta Selatan 12940

Sehubungan dengan telah selesainya Majelis Komisi Banding memeriksa dan menelaah Banding atas Koreksi Paten yang diajukan oleh Pemohon pada 21 Desember 2023 kepada Komisi Banding Paten, dengan data Permohonan sebagai berikut:

Nomor Registrasi Banding : 33/KBP/XII/2023
Nomor Paten : IDP000089677
Judul Invensi : Antibodi Bispesifik DLL3-CD3
Pemohon Banding : Boehringer Ingelheim International GmbH
Nomor Putusan Banding : 026.2.K/KBP-33/2024

Bersama dengan surat ini, kami sampaikan salinan Putusan Komisi Banding Paten terhadap Permohonan Banding dimaksud (terlampir).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ketua
Komisi Banding Paten

Ir. Razili, M.Si., CGCAE.



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 026.2.K/KBP-33/2024

Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar Paten Nomor IDP000089677 yang berjudul Antibodi Bispesifik DLL3-CD3 dengan Nomor Registrasi 33/KBP/XII/2023 yang diajukan melalui Kuasa Pemohon Banding Marolita Setiati dari Kantor PT Spruson Ferguson Indonesia (PT SFID), kepada Komisi Banding Paten tanggal 21 Desember 2023 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding : Boehringer Ingelheim International GmbH
Alamat Pemohon : Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim AM
Banding Rhein, Germany
Kuasa Pemohon : Marolita Setiati
Banding
Alamat Kuasa : PT Spruson Ferguson Indonesia (PT SFID)
Pemohon Banding 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 IDP000089677 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 Desember 2023 Pemohon menyampaikan Permohonan Banding Koreksi atas Paten Nomor IDP000089677, dengan melampirkan

§

- 1) Surat pengajuan permohonan banding koreksi tanggal 21 Desember 2023 (**Bukti P1**);
- 2) Permohonan PCT/EP2019/064942 telah diajukan oleh Boehringer Ingelheim International GmbH pada tanggal 19 November 2020 untuk memasuki tahap nasional dengan nomor permohonan paten P00202008727 (**Bukti P2**) adalah sebagai berikut:
 - Deskripsi halaman 1-359 (termasuk daftar sekuens)
 - Klaim 1-46
 - Gambar 1-25
- 3) Pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif paten pada tanggal 31 Mei 2022 (**Bukti P3**);
- 4) Pemohon telah menerima surat No. HKI.3-HI.05.01.03.2022/03233 tanggal 27 Juni 2022 perihal pemberitahuan permohonan paten telah diumumkan dengan tanggal pengumuman 27 Juni 2022 dan nomor publikasi 2022/03233 (**Bukti P4**);
- 5) Pemohon telah menerima surat No. HKI-3-KI.05.01.08-TA-P00202008727 tanggal 17 Februari 2023 perihal pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif terhadap dokumen permohonan (**Bukti P5**):
 - Deskripsi halaman 1-227
 - Daftar sekuens
 - Klaim 1-46
 - Gambar 1-25
- 6) Pemohon telah menyampaikan permohonan perpanjangan waktu selama 2 (dua) bulan untuk penyampaian tanggapan terhadap surat No. HKI-3-KI.05.01.08-TA-P00202008727 atau sampai dengan tanggal 17 Juli 2023 (**Bukti P6**);
- 7) Pemohon telah menyampaikan permohonan perpanjangan waktu selama 1 (satu) bulan dengan membayar sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk penyampaian tanggapan terhadap surat No. HKI-3-KI.05.01.08-TA-P00202008727 atau sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023 (**Bukti P7**);
- 8) Pemohon telah menyampaikan tanggapan terhadap surat No. HKI-3-KI.05.01.08-TA-P00202008727 pada tanggal 14 Agustus 2023 (**Bukti P8**) sebagai berikut:
 - Usulan Perbaikan Klaim Kejelasan klaim dan pengungkapan invensi (Pasal 25 ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten)
 - Patentabilitas invensi (Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten)

f

- Tanggapan surat No.HKI-3-KI.05.01.08-TA-P00202008727

9) Pemohon telah menerima surat No. HKI-3-KI.05.01.08-DP-P00202008727 tanggal 21 September 2023 perihal pemberitahuan dapat diberi paten (**Bukti P9**) terhadap:

- Deskripsi halaman 1-358
- Klaim 1-43
- Gambar 1-2

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.

10) Pemohon telah menerima asli Sertifikat Paten No. IDP000089677 pada tanggal 03 November 2023 (**Bukti P10**).

b. Bahwa alasan-alasan permohonan banding tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa permohonan koreksi terhadap patent IDP000089677 dilakukan terhadap:
 - Judul Invensi;
 - Klaim 8, 21, 22 dan 27; dan
 - Abstrak
- 2) Bahwa secara lengkap koreksi dijelaskan dalam Tabel 1

Tabel 1 - Koreksi Paten IDP000089677

No	Klaim	Sebelum Koreksi	Setelah Koreksi	Alasan
1	Judul Invensi Hal. 1	ANTIBODI BISPESIFIK DLL3-CD3	PROTEIN PENGIKAT DLL3/CD3 UNTUK PENGOBATAN KANKER	Penjelasan pendukung ditemukan pada halaman 1, baris 6 sampai 15 dari uraian deskripsi yang diajukan
2	Klaim 8 Hal. 366, Baris 32-33	"...dimana penghubung pertama dan/atau penghubung kedua tersebut adalah.."	"...dimana penghubung peptida pertama dan/atau penghubung peptida kedua tersebut adalah..."	Klaim 8, 21 dan 27 Telah dikoreksi untuk mengganti referensi terhadap penghubung pertama/kedua dengan

				<p>penghubung “peptida” pertama/kedua. Penghubung peptida pertama/kedua telah dinyatakan dalam klaim 6, 7 (yang adalah basis klaim dari klaim 8) dan klaim 21 (yang melayani sebagai suatu klaim basis untuk klaim 27 juga). Dengan demikian, kami menyampaikan bahwa merupakan suatu bukti yang jelas bagi seorang yang ahli dalam bidangnya yang memahami bahwa tidak ada hal lain yang dimaksudkan untuk diklaim dalam klaim 8, 21 dan 27 selain penghubung “peptida” pertama/kedua.</p>
3	Klaim 21 Hal. 371, Baris 27 dan 30	<p>“...dimana rantai polipeptida pertama tersebut mencakup suatu rantai ringan pertama, suatu penghubung pertama, dan suatu rantai berat pertama, dan rantai polipeptida kedua tersebut mencakup suatu rantai ringan kedua, suatu penghubung kedua,...”</p>	<p>“...dimana rantai polipeptida pertama tersebut mencakup suatu rantai ringan pertama, suatu penghubung peptida pertama, dan suatu rantai berat pertama, dan rantai polipeptida kedua tersebut mencakup suatu rantai ringan kedua, suatu penghubung peptida kedua,...”</p>	<p>Penjelasan sesuai dengan penjelasan untuk Klaim 8 di atas.</p>
4	Klaim 22 Hal. 373, Baris 23-26 dan hal. 374, baris 5-8	<p>“(ii) CDR rantai ringan yang mencakup sekuens asam amino SEQ ID NO: 7 (CDR1),...” “(iii) CDR rantai</p>	<p>“(ii) rantai polipeptida pertama</p> <p>tersebut secara spesifik berikatan dengan DLL3</p>	<p>Telah dikoreksi untuk menambahkan frasa “rantai polipeptida pertama tersebut secara spesifik”</p>

		<p>ringan yang mencakup sekuens asam amino SEQ ID NO: 13 (CDR1),...”</p>	<p>mencakup suatu domain variabel rantai ringan dan suatu domain variabel rantai berat yang mencakup CDR rantai ringan yang mencakup sekuens asam amino SEQ ID NO: 7 (CDR1),...” “(iii) rantai polipeptida pertama tersebut secara spesifik berikatan dengan DLL3 mencakup suatu domain variabel rantai ringan dan suatu domain variabel rantai berat yang mencakup CDR rantai ringan yang mencakup sekuens asam amino SEQ ID NO: 13 (CDR1),...”</p> <p>“(iii)...CDR rantai ringan yang mencakup sekuens asam amino SEQ ID NO: 13 (CDR1),...”</p>	<p>berikatan dengan DLL3 mencakup suatu domain variabel rantai ringan dan suatu domain variabel rantai berat yang mencakup” pada awal elemen (ii), (iii), (v) dan (vi).</p> <p>Frasa ini adalah konsisten dengan elemen (i) dan (iv), sebagaimana rantai polipeptida pertama dinyatakan dalam klaim 21</p> <p>Selanjutnya, seorang yang ahli dalam bidangnya akan mengapresiasi ketidak beradaan dari frase di atas yang merupakan kesalahan penulisan dan bukti yang nyata dalam kaitannya bahwa tidak ada hal lain yang dimaksudkan selain koreksi yang dimohonkan</p>
5	Klaim 27 Hal. 378, Baris 31-32	<p>“...dimana penghubung pertama dan/atau penghubung kedua tersebut adalah...”</p>	<p>“...dimana penghubung peptida pertama dan/atau penghubung peptida kedua tersebut adalah...”</p>	<p>Penjelasan sesuai dengan penjelasan untuk Klaim 8 di atas.</p>

f

6	Abstrak Hal. 384, baris 4	“Pengungkapan ini berkaitan dengan antibodi bispesifik DLL3/CD3...”	Pengungkapan ini berkaitan dengan protein pengikat DLL3/CD3	Penjelasan pendukung ditemukan pada halaman 1, baris 6 sampai 15 dari uraian deskripsi yang diajukan
---	---------------------------	---	--	--

- 3) Bahwa pemohon menyampaikan deskripsi, (halaman 1-227), daftar sekuens (halaman 228-359), klaim (1-43, Hal. 360-383) yang telah dikoreksi, gambar (1-25) (**Bukti P11**) dan klaim dan abstrak dalam Bahasa Inggris (**Bukti P12**).
- 4) Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Pemohon kemukakan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Komisi Banding Paten untuk mengabulkan Permohonan Banding Pemohon terhadap koreksi yang dilakukan untuk Judul Invensi, Klaim 8, Klaim 21, Klaim 22, Klaim 27 dan Abstrak.
- 5) Bahwa pada tanggal 16 Juli 2024 telah dilakukan dengar pendapat (*hearing*) dengan Pemohon untuk memeriksa dan mengklarifikasi surat kuasa dan perbedaan penggunaan istilah kata “penghubung” pada Klaim 8, Klaim 21, dan Klaim 27 dalam usulan koreksi sedangkan pada spesifikasi dari Sertifikat Paten yang menjadi obyek banding koreksi menggunakan istilah “penaut”.

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten Nomor P00202008727 telah diberi Paten pada tanggal 21 September 2023 dengan Nomor Paten IDP000089677 dengan judul invensi Antibodi Bispesifik DLL3-CD3 dan Permohonan Banding Terhadap Koreksi atas Judul Invensi, Klaim 8, Klaim 21, Klaim 22, Klaim 27, dan Abstrak sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1, diajukan pada tanggal 21 Desember 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 IDP000089677 yang diberi paten pada tanggal 21 September 2023 ialah deskripsi halaman 1 sampai dengan halaman 358, Klaim 1 sampai dengan Klaim 43, dan Gambar 1 sampai dengan Gambar 25, dan masa perlindungan paten untuk invensi tersebut diberikan selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan 7 Juni 2019 sesuai dengan ketentuan

Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

3. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis dan dengar pendapat (*hearing*) dengan Pemohon pada tanggal 16 Juli 2024 terkait surat kuasa tertanggal 22 Desember 2023. Majelis menilai bahwa surat kuasa tersebut telah melewati jangka waktu pengajuan permohonan banding yang seharusnya diajukan pada tanggal 21 Desember 2023. Dengan demikian permohonan banding ini dipertimbangkan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*) karena tidak memenuhi Pasal 69 ayat (1), 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. Tidak menerima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*) Permohonan Banding dengan Nomor Registrasi 33/KBP/XII/2023 terhadap koreksi atas Judul Invensi, Klaim 8, Klaim 21, Klaim 22, Klaim 27, dan Abstrak dari Paten Nomor IDP000089677 dengan judul invensi Antibodi Bispesifik DLL3-CD3 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
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 hari Selasa tanggal 3 September 2024 dengan Ketua Majelis Banding Dra. Farida, M.IPL. dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Dian Nurfitri, S.Si., M.H., Prof. Dr. Apt. Amarila Malik, M.Si., Ir. Arry Ardanta Sigit, M.Sc., Mayjen TNI (Purn) Dr. Markoni, S.H., M.H., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Jakarta, 3 September 2024

Ketua Majelis



Dra. Farida, M.IPL.

Anggota Majelis

Handwritten signature of Dian Nurfitri in blue ink.

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

Handwritten signature of Prof. Dr. Apt. Amarila Malik in blue ink.

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

Handwritten signature of Ir. Arry Ardanta Sigit in blue ink.

Ir. Arry Ardanta Sigit, M.Sc.

Handwritten signature of Mayjen TNI (Purn) Dr. Markoni in blue ink.

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

Sekretaris Komisi Banding

Handwritten signature of Maryeti Pusporini in blue ink.
Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.