



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
**KOMISI BANDING PATEN**

Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan. Jakarta

**PUTUSAN**

**KOMISI BANDING PATEN**

Nomor: 17./HPS.PATEN/KBP/2019

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding terhadap Keputusan Pemberian Paten Nomor IDP000045788 yang berjudul "KOMBINASI SENYAWA AKTIF SINERGISTIK" atas nama BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH selaku Pemegang Paten dengan Tanggal Pemberian Paten 15 Mei 2017 yang telah diterima dan dicatat di Komisi Banding Paten pada tanggal 9 Februari 2018 dengan Nomor: Reg. 35/KBP/IV/2018 antara :-----

**Dow Agrosciences LLC** suatu perusahaan yang beralamat di 9330 Zionville Road, Indianapolis IN 46268 yang dalam hal ini memilih domisili di alamat kuasa hukumnya Sakurayuki, S.H., nomor konsultan 427/2010, dari Hiswara, Bunjamin & Tandjung, alamat Gedung BRI II, 23rd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46, Jakarta 10210, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON BANDING;-----

M E L A W A N

**Bayer Intellectual Property Gmbh** suatu perusahaan yang beralamat di Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein, Germany yang dalam hal ini memilih domisili di alamat kuasa hukumnya Achmad Fatchy, S.H., nomor konsultan 004/2006, dari AFFA INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, alamat GRAHA PRATAMA Lantai 15, Jl. MT Haryono Kav.15, Jakarta 12810, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON BANDING;-----

Majelis Banding Paten tersebut ;

Telah membaca keseluruhan berkas dalam permohonan banding ini ;  
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di persidangan ;  
Telah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Banding melalui surat permohonan bandingnya yang diajukan ke Komisi Banding Paten pada tanggal 9

Februari 2018 dan dicatat dalam register No. 35/KBP/IV/2018, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding terhadap Keputusan Pemberian Paten ini diajukan berdasarkan pada Pasal 67 Ayat (1) huruf c, Pasal 70 Ayat (1), Pasal 70 Ayat (2) dan Pasal 70 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten terhadap Nomor Permohonan Paten W00201003833 yang telah diberi Paten pada tanggal 15 Mei 2017 dengan Nomor Sertifikat Paten IDP000045788 B dan berjudul "KOMBINASI SENYAWA AKTIF SINERGISTIK" atas nama BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH sebagaimana Sertifikat Paten dimaksud yang telah diterbitkan oleh Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, yang dalam hal ini dinyatakan Pemohon sebagai Termohon Banding.
2. Bahwa Pemohon keberatan memiliki kepentingan komersil dalam penggunaan teknologi yang tercakup dalam Klaim-klaim yang Diberikan di Indonesia. Sebagai contoh, Pemohon keberatan merupakan pemegang teknologi yang diungkapkan sebelumnya (prior art) seperti yang dinyatakan di dalam Banding ini (D2, D3, D4 sebagaimana didefinisikan dalam Paragraf 5 di bawah). Teknologi yang diungkapkan sebelumnya (prior art) tersebut menggunakan teknologi/metode yang sama dengan Klaim-klaim yang diberikan. Oleh karenanya, Pemohon keberatan merupakan pihak yang berkepentingan terhadap Paten tersebut. Secara khusus, meskipun Terbanding memiliki Paten, Terbanding tidak membuat suatu produk (atau menggunakan suatu proses), sebagaimana diklaim dalam Klaim-klaim yang Diberikan, di Indonesia.
3. Bahwa Permohonan Banding terhadap Paten ini diajukan sebelum batas waktu 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi paten dan karenanya adalah patut untuk diterima.
4. Bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan di atas, kami memohon kepada Komisi Banding Paten untuk mencabut Paten yang diberikan kepada Terbanding.
5. Bahwa Pemohon keberatan, menolak dan menyangkal semua dasar, dan/atau dalil yang digunakan Termohon untuk pertimbangan dan analisis dalam membuat Keputusan Pemberian Paten dengan Nomor Sertifikat Paten IDP000045788 sesuai dengan kebaruan, langkah inventif dan keterterapan dalam industry (*industrial applicability*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon keberatan dengan segala hormat menyampaikan bahwa semua Klaim yang Diberikan (sebagaimana disebutkan di dalam Bukti P-3) tidak memiliki kebaruan dan langkah inventif sehubungan dengan masing - masing dari dokumen teknologi yang diungkapkan sebelumnya (prior art) berikut:

- i. WO 2008/125410 atas nama BASF SE ("D1") (Bukti P-4);
- ii. WO 2009/134224 atas nama Dow Agrosciences LLC ("D2") (Bukti P-5);
- iii. WO 2007/095229 atas nama Dow Agrosciences LLC, yang dipublikasikan pada tanggal 23 Agustus 2007 ("D3") (Bukti P-6);
- iv. WO 2007 /149134 atas nama Dow Agrosciences LLC, yang dipublikasikan pada tanggal 27 Desember 2007 ("D4") (Bukti P-7)
- v. WO 2009/062905 atas nama BASF SE ("D5") (Bukti P-8).

Rujukan terhadap halaman atau bagian tertentu pada D1-D5 dalam Banding ini merujuk kepada versi asli (Bahasa Inggris) dari masing-masing dokumen tersebut.

6. Bahwa Berkaitan dengan D1, D2 dan D5, dokumen-dokumen ini dipublikasikan setelah tanggal prioritas Paten (D1 dipublikasikan pada tanggal 23 Oktober 2008, D2 dipublikasikan pada tanggal 5 November 2009, dan D5 dipublikasikan pada tanggal 22 Mei 2009). Namun demikian, masing - masing dari D1, D2 dan D5 memiliki tanggal prioritas yang mendahului tanggal prioritas Paten tersebut:
  - i. D1: 12 April 2007 dan 6 September 2007
  - ii. D2: 1 Mei 2007
  - iii. D5: 16 November 2007
7. Oleh karenanya, D1, D2 dan D5 berisi informasi yang memiliki tanggal prioritas lebih awal dibandingkan dengan tanggal prioritas Paten tersebut, dan oleh karenanya, sesuai dengan Pasal 5 dari UU Paten, <sup>1</sup> D1, D2 dan D5 tersedia sebagai teknologi yang diungkapkan sebelumnya (prior art) untuk tujuan menilai apakah Klaim-klaim yang diberikan merupakan suatu invensi yang baru.
8. Bahwa seperti yang ditunjukkan di dalam Bukti P-3, klaim 1 dari Paten tersebut berkaitan dengan suatu kombinasi zat aktif yang mengandung:
  - i. paling sedikit satu senyawa formula (I) yang dipilih dari kelompok senyawa (1-5) dan senyawa (1-8)
  - ii. satu atau lebih senyawa aktif yang dipilih dari suatu daftar yang luas (yang telah ditetapkan

seutuhnya di dalam klaim 1, seperti yang ditunjukkan di dalam Bukti P-3).

9. Bahwa klaim 2 diarahkan pada suatu komposisi yang mengandung kombinasi - kombinasi zat aktif dari klaim 1.
10. Bahwa klaim- 3 dan 4 diarahkan pada penggunaan (klaim 3) atau metode-metode (klaim 4) untuk pengendalian hama dengan menggunakan kombinasi dari klaim 1 atau komposisi dari klaim 2.
11. Bahwa klaim 5 diarahkan pada suatu proses pembuatan komposisi dari klaim 2, Yang melibatkan pencampuran kombinasi dari klaim 1 dengan pemanjang dan/atau surfaktan.
12. Bahwa ringkasan dimana setiap fitur Klaim-klaim yang Diberikan telah diungkapkan dalam dokumen-dokumen teknologi yang diungkapkan sebelumnya (prior art) D1 sampai D5 diberikan dalam Tabel 1 (Terlampir). Rincian pengungkapan didiskusikan lebih lanjut di bawah ini.
13. Bahwa Klaim - klaim yang Diberikan tidak memiliki kebaruan sehubungan dengan D1 berkaitan dengan kombinasi-kombinasi pestisida dari senyawa sianosulfoksimina dan berbagai zat pestisida.
14. Bahwa Pemohon keberatan dengan segala hormat menyampaikan bahwa D1 relevan dengan kebaruan dari Klaim-klaim yang Diberikan, sebagai berikut.

Klaim 1 dari Paten tersebut

15. Seperti yang telah dibahas di atas, Paten tersebut mengklaim suatu kombinasi zat aktif yang mengandung paling sedikit satu senyawa yang dipilih dari senyawa (1-5) dan senyawa (1-8) dan satu atau lebih senyawa aktif yang dipilih dari suatu daftar yang sangat luas.
16. D1 mengungkapkan senyawa (1-5) dan senyawa (1-8) dari klaim 1 dari Paten (sebagaimana dibahas pada paragraf 8 di atas)
17. Senyawa-senyawa C.1.2. dan C.1.10. diklaim di dalam klaim 1, 2, 3 dan 4 pada D1, dan diungkapkan di dalam Tabel C.I pada halaman 5 sampai 6 pada D1. Senyawa-senyawa ini diungkapkan juga secara eksplisit di dalam Paten tersebut sebagai senyawa-senyawa yang lebih disukai (lihat halaman 13, baris 14 sampai halaman 14, baris 10 pada spesifikasi PCT)
18. Selanjutnya, Tabel M, pada halaman 12 sampai 20 pada D1, menunjukkan campuran-campuran senyawa C.1.2 atau C.I,10 dengan berbagai zat aktif kedua. Kombinasi-kombinasi berikut, yang diungkapkan di dalam Tabel M, diklaim di dalam Paten tersebut:

- i. M18 (pada halaman 12) dan M26 (pada halaman 13): dengan fipronil
- ii. M130 (pada halaman 12) dan M138 (pada halaman 13): dengan buprofezin
- iii. M34 (pada halaman 13) dan M42 (pada halaman 13): dengan imidakloprid
- iv. M146 (pada halaman 13) dan M154 (pada halaman 13): dengan piridaben
- v. M50 (pada halaman 14) dan M58 (pada halaman 14): dengan abamektin
- vi. M178 (pada halaman 14) dan M186 (pada halaman 15): dengan klorantraniliprola ("artraniliprola" di dalam klaim 1 Paten tersebut)
- vii. M82 (pada halaman 15) dan M90 (pada halaman 15): dengan deltametrin
- viii. M98 (pada halaman 16) dan M106 (pada halaman 16): dengan metaflumizona
- ix. M114 (pada halaman 16) dan M122 (pada halaman 17): dengan klotianidin
- x. M210 (pada halaman 16) dan M218 (pada halaman 16): dengan  $\alpha$ -sipermetrin
- xi. M226 (pada halaman 16) dan M234 (pada halaman 17): dengan tiametoksam
- xii. M130 (pada halaman 17) dan M138 (pada halaman 17): dengan flonikamid
- xiii. M146 (pada halaman 17) dan M154 (pada halaman 18): dengan pimetrozina

Klaim 2 dan 5 dari Paten Tersebut

19. Contoh-contoh dari formulasi yang cocok dibahas panjang lebar pada halaman 25 sampai 30 pada D1, dan pembuatan formulasi-formulasi yang mengandung senyawa C.1.2 (dengan salah satu dari piridaben,  $\alpha$ -sipermetrin, fipronil atau imidakloprid) dicontohkan (lihat Tabel 8, 1.2, pada halaman 52, dan Tabel 8.4.2, pada halaman-halaman 54 sampai 55). Formulasi-formulasi ini meliputi air (yang, menurut Paten tersebut, merupakan suatu "pemanjang" dalam pengertian istilah seperti yang diklaim di dalam klaim 5 Paten tersebut).

Klaim 3 dan 4 dari Paten tersebut

20. Formulasi-formulasi yang telah dibahas di atas pada paragraf 23 diuji, seperti yang telah dibahas di dalam bagian "Examples" pada D1, pada hama-hama hewan (lihat Pengujian B1 dan B4). Tabel-Tabel 8, 1.2 dan 8.4.2 menunjukkan bahwa komposisi-komposisi ini efektif dalam mengendalikan hama hewan (contohnya kutu pakan ternak (vetch aphid) dan lalat buah Mediterania).
21. Paling tidak dengan alasan-alasan ini, Pembanding dengan segala hormat menyampaikan bahwa semua fitur dari Klaim-klaim yang

Diberikan telah diungkapkan di dalam D1, dan, oleh karenanya, bahwa semua Klaim yang Diberikan tidak memiliki kebaruan sehubungan dengan D1.

Klaim-klaim yang diberikan tidak memiliki kebaruan sehubungan dengan D2.

22. D2 berkaitan dengan kombinasi pestisida sinergi dari senyawa-senyawa sianosulfoksimina dan berbagai zat lainnya.
23. Perbandingan dengan segala hormat menyampaikan bahwa semua Klaim yang Diberikan tidak memiliki kebaruan sehubungan dengan D2, untuk alasan-alasan berikut.

Klaim 1 dari Paten tersebut

24. Seperti yang telah dibahas di atas, Paten tersebut mengklaim suatu kombinasi zat aktif yang mengandung paling sedikit satu senyawa yang dipilih dari senyawa (1-5) dan senyawa (1-8) dan satu atau lebih senyawa aktif yang dipilih dari suatu daftar yang luas. D2 mengungkapkan senyawa (1-5) dan (1-8) dari klaim 1 dari Paten tersebut (sebagaimana dibahas pada paragraf 8 di atas):
25. Senyawa-senyawa ini dibuat di dalam bagian "Example II" dan "Example V" pada D2, Senyawa 2 diklaim di dalam klaim 2 pada D2, dan eksperimen pada halaman 20 sampai 23 pada D2 ("Eksperimen") memanfaatkan Senyawa 1 dan Senyawa 2.
26. D2 mendaftarkan di dalam spesifikasi tersebut (pada halaman 36 sampai 40), suatu daftar yang luas tentang zat-zat aktif (pestisida) yang dapat dikombinasikan dengan senyawa formula (I) agar membentuk campuran. Di antara daftar ini, perhatian difokuskan pada pestisida-pestisida aseptat, klorpirifos, profenofos, triazofos, etiprola, fipronil, beta-siflutrin, bifentrin, sipermetrin (alfa-, beta-, teta-, zeta-), deltametrin, gamma-sihalotrin, lambda-sihalotrin, klotianidin, dinotefuran, imidakloprid, tiakloprid, tiametoksam, spinosad, spinetoram, abamektin, emamektin, milbemektin, flonikamid, diafentiuron, klorfenapir, flufenoksuron, lufenuron, novaluron, triflumuron, siromazina, metoksifenozida, amitraz, siflumetofen, sienopirafen, fenpiroksimat, piridaben, tebufenpirad, indoksakarb, metaflumizon, flubendiamida, klorantraniliprola (Rinaksipir), buprofezin, dan piridalil, yang merupakan senyawa-senyawa yang sama dengan yang disebutkan dalam opsi-opsi zat aktif untuk kombinasi dengan senyawa-senyawa (1-5) dan (1-8) di dalam Klaim-klaim yang diberikan.
27. Selanjutnya, bagian "Experiment" juga mengungkapkan pembuatan campuran Senyawa 1 atau Senyawa 2 dengan berbagai zat aktif. Kombinasi-kombinasi berikut, yang diungkapkan di dalam Tabel 1 pada halaman 23 pada D2, diklaim di dalam Paten tersebut:

- Senyawa 1 dan salah satu dari spinosad, spinetoram, gammasihalotrin, metoksifenoziida atau klorpirifos
- Senyawa 2 dan salah satu dari spinosad, spinetoram, gammasihalotrin atau metoksifenoziida

Sebagaimana diungkapkan di dalam artikel Wang dkk. (Bukti P-9), lambdasihalotrin mengandung dua isomer. Gamma-sihalotrin hanya mengandung stereomer aktif dari kedua isomer yang ditemukan di dalam lambdasihalotrin.

Klaim 2 dari Paten tersebut

28. Sebagaimana telah disebutkan di atas, klaim 2 mengacu pada suatu komposisi yang mengandung senyawa aktif seperti yang didefinisikan di dalam klaim 1.
29. Menurut spesifikasi D2, khususnya bagian "Other Formulation Components", pada halaman 45, komponen-komponen lainnya selain kombinasi senyawa-senyawa aktif terdapat di dalam larutan tersebut, seperti aseton, MeOH, Tween 20 dan H<sub>2</sub>O. Dengan kata lain, larutan-larutan yang diusulkan oleh D2 merupakan komposisi-komposisi yang mengandung kombinasi senyawa aktif yang disitasi di dalam klaim 1.

Klaim 3 dari Paten tersebut

30. Sebagaimana telah disebutkan di atas, klaim 3 mengklaim penggunaan kombinasi-kombinasi senyawa aktif, seperti yang didefinisikan di dalam klaim 1, atau komposisi-komposisi seperti yang didefinisikan di dalam klaim 2, untuk pengendalian hama hewan.
31. D2 mengungkapkan  
*"baik untuk Asai 1 maupun 2, bibit kubis ditanam di dalam pot-pot 3 inci, dengan 2-3 daun sungguhan yang kecil (3-5 cm), digunakan sebagai substrat uji. Bibit-bibit tersebut ditaburi dengan 20-50 kutu daun persik (dewasa tanpa sayap dan serangga muda) 1 hari sebelum pemberian bahan kimia. Empat bibit digunakan untuk masing-masing perlakuan. Suatu alat semprot genggam Devilbiss digunakan untuk menyemprotkan suatu larutan ke kedua sisi daun kubis sampai merata dan mengalir"* (lihat halaman 22 spesifikasi).
32. Tabel 1 pada halaman 23 D2 (yang telah disebutkan di atas pada paragraf 31 Permohonan Banding ini) mengungkapkan kombinasi-kombinasi senyawa aktif yang memperlihatkan suatu efek sinergi pada kutu daun persik ketika bibit kubis diberi perlakuan dengan larutan yang mengandung senyawa A dan senyawa B. Dengan demikian, D2 mengungkapkan penggunaan kombinasi-kombinasi senyawa aktif untuk mengendalikan kutu daun persik pada daun kubis.

Klaim 4 dari Paten tersebut

33. Klaim 4 mengklaim suatu metode untuk mengendalikan hama hewan di mana kombinasi-kombinasi senyawa aktif seperti yang didefinisikan di dalam klaim 1 atau komposisi-komposisi seperti yang didefinisikan di dalam klaim 2 dimungkinkan beraksi pada hama-hama hewan dan/atau habitatnya.
34. Seperti yang telah dibahas di atas, pada halaman 22 pada D2 dinyatakan bahwa, pada kedua Asai 1 dan 2, bibit kubis ditaburkan dengan kutu daun persik (dewasa tanpa sayap dan serangga muda) 1 hari sebelum pemberian bahan kimia dan larutan yang disemprotkan pada kedua sisi daun kubis sampai merata dan mengalir. Tanaman-tanaman yang diberi perlakuan ditampung di dalam suatu ruang penampungan selama tiga hari untuk evaluasi selanjutnya.
35. Oleh karenanya, D2 mengungkapkan suatu metode pengendalian kutu daun persik dengan memungkinkan komposisi yang mengandung Senyawa A dan Senyawa B beraksi pada kutu-kutu daun tersebut.

Klaim 5 dari Paten Tersebut

36. Pada akhirnya, klaim 5 mengklaim suatu proses untuk pembuatan komposisi-komposisi seperti yang didefinisikan di dalam klaim 2, yang dicirikan terdiri atas mencampurkan kombinasi-kombinasi senyawa aktif, seperti yang didefinisikan di dalam klaim 1, dengan pemanjangan dan/atau surfaktan. Spesifikasi Paten tersebut mengajarkan, pada paragraf 94, bahwa pemanjangan dan/atau surfaktan tersebut ditambahkan sebagai bagian dari pembuatan formulasi-formulasi invensi "dengan cara yang telah dikenal".
37. Oleh karenanya, Pembanding mengacu pada paragraf berikut pada halaman-halaman 20 sampai 21 pada D2:

“Asai 1: Larutan-larutan induk pada 1000 ppm dibuat dengan melarutkan bahan-bahan teknis di dalam aseton: MeOH (1 : 1) pada 1 mg/mL. Untuk suatu campuran antara dua senyawa uji, 0,047 mL larutan induk yang berasal dari masing-masing komponen digabungkan dan diencerkan 32X dengan aseton : pelarut MeOH (0,094 ml kombinasi + 2,906 mL pelarut, yang menghasilkan 15,6 ppm untuk masing-masing ai) dan selanjutnya diencerkan 5X dengan 0,025% Tween 20 di dalam H<sub>2</sub>O (12 mL) untuk mendapatkan suatu larutan 3, 125 ppm. Untuk yang bukan campuran, larutan-larutan induk diencerkan 64X dengan aseton : MeOH (0, 047 mL + 2, 953 mL pelarut, yang menghasi/kan 15, 6 ppm) dan selanjutnya 5X dengan 0,025% Tween 20 di dalam H<sub>2</sub>O (12 mL) untuk mendapatkan suatu /arutan 3, 125 ppm. Untuk kedua campuran dan bukan campuran, konsentrasi-

konsentrasi yang lebih rendah. (0,78, 0,195, 0,049 dan 0,012 ppm) dibuat dengan pengenceran berurutan 4 mL konsentrasi yang lebih tinggi (mulai dari 3,125 ppm) dengan 12 mL pengencer yang mengandung 80 bagian dari 0,025% Tween 20 di dalam H<sub>2</sub>O dan 20 bagian aseton : MeOH."

38. Oleh karenanya, D2 mengungkapkan suatu proses pembuatan campuran antara dua senyawa uji dengan mengkombinasikan larutan induk dari masing-masing komponen aktif, dan selanjutnya mengencerkan dengan aseton : pelarut MeOH dan Tween 20 di dalam air. sehubungan dengan salah satu dari larutan yang diungkapkan oleh D2, komponen-komponen aktif di dalam larutan-larutan induk meliputi senyawa 1/senyawa 2 dan spinosad/spinetoram, dan komponen-komponen lainnya (seperti, aseton, MeOH, Tween 20 dan air) yang dicampur dengan komponen-komponen aktif.
39. Selain itu, seperti yang disebutkan di dalam deskripsi Paten tersebut, pelarut-pelarut cair termasuk air dapat digunakan sebagai pemanjangan. Oleh karenanya, aseton, MeOH dan air yang digunakan di dalam larutan pada D2 dipertimbangkan sebagai "pemanjangan" yang sesuai dengan Paten tersebut. Selanjutnya, telah dikenal dengan baik di bidang teknologi ini bahwa Tween 20 (polioksietilena sorbitan monolaurat, suatu deterjen nonionik) merupakan suatu surfaktan.
40. Setidaknya untuk alasan-alasan yang telah ditetapkan di atas, Perbandingan dengan segala hormat menyampaikan bahwa semua Klaim yang Diberikan tidak memiliki kebaruan sehubungan dengan D2.

Klaim-klaim yang diberikan tidak memiliki kebaruan dan langkah inventif sehubungan dengan D3

41. D3 berkaitan dengan (6-haloalkilpiridin-3-il)alkil sulfoksimina insektisida tersubstitusi N.
42. Perbandingan dengan segala hormat menyampaikan bahwa semua Klaim yang diberikan tidak memiliki kebaruan (dan langkah inventif) sehubungan dengan D3, untuk alasan-alasan berikut.

Klaim 1 dari Paten tersebut

43. Senyawa yang paling menjadi preferensi yang diungkapkan di dalam D3 adalah [1-(6-trifluorometilpiridin-3-il)etil](metil)-oksido-λ<sup>4</sup>-sulfanilidenasianamida (senyawa 2 dari contoh II, pada halaman 15 pada D3). Senyawa ini merupakan senyawa yang sama dengan senyawa yang dinyatakan di dalam D1 sebagai C.I,10, dan sebagai senyawa 2 di dalam D2, seperti yang telah dibahas di atas. Senyawa ini sama dengan senyawa (1-8) dari klaim 1 Paten tersebut (seperti yang telah dibahas di atas pada paragraf 8). Selanjutnya, senyawa 2 telah ditunjukkan di dalam D3 (dan juga D1 dan D2) sebagai suatu

zat pengendali hama yang efektif (lihat bagian Exmaples 13 sampai 21 pada halaman-halaman 43 sampai 53 pada D3).

44. Selain itu, D3 tidak hanya mengungkapkan sifat-sifat pengendalian hama yang sangat baik dari suatu senyawa yang sama dengan senyawa (1-8) dalam klaim 1 Paten tersebut, namun juga secara eksplisit mengungkapkan dan mengajarkan orang yang ahli di bidang ini untuk menggunakan senyawa ini dengan dikombinasikan dengan zat-zat aktif lainnya, yaitu yang sesuai dengan satu atau lebih insektisida atau fungisida atau herbisida lainnya, seperti yang telah dibahas pada kutipan mulai dari halaman 61, baris 12 pada D3. Kombinasi-kombinasi yang dicontohkan, yang secara eksplisit diungkapkan di dalam D3 dan yang juga diklaim di dalam klaim 1 dari Paten tersebut, meliputi substansi-substansi aktif yang terdaftar di dalam Lampiran 1.

Klaim 2 dari Paten tersebut

45. Telah dinyatakan pada halaman 61, baris-baris 12 sampai 17 dari D3 bahwa:

“Senyawa-senyawa invensi ini (Formula I) seringkali diterapkan sehubungan dengan satu atau lebih insektisida lainnya ... untuk mendapatkan pengendalian varitas hama, penyakit dan gulma yang lebih luas. Ketika digunakan sehubungan dengan insektisida lainnya ..., senyawa-senyawa yang diklaim invensi dapat diformulasikan dengan insektisida-insektisida lainnya ..., dicampurkan di dalam tangki dengan insektisida lainnya ..., atau digunakan secara berurutan dengan insektisida-insektisida lainnya...”

Selain itu, tipe-tipe formulasi yang cocok dibahas di dalam spesifikasi D3 (lihat bagian yang berjudul "Compositions" yang dimulai pada halaman 57 pada D3).

Klaim 3 dan 4 dari Paten tersebut

43. Bagian "Examples" mengilustrasikan kemampuan senyawa 2 terhadap sejumlah hama, termasuk kutu-kutu tanaman kapas, kutu daun persik, belalang tanaman coklat, belalang daun muda, lalat putih ubi jalar, Rayap Subterania Timur, kutu kucing, dan kutu anjing coklat. Selain itu, D3 mengajarkan orang yang ahli di bidang ini untuk menggunakan senyawa 2 dengan dikombinasikan dengan insektisida lainnya (seperti yang telah dibahas di atas pada paragraf 50 sebagai sarana pengendalian sejumlah besar hama serangga, termasuk mengajarkan mereka untuk memberikan kombinasi-kombinasi tersebut pada serangga itu sendiri, pada lokasi keberadaannya, dan/atau pada daerah-daerah yang akan dilindunginya (lihat pembahasan pada halaman 53, baris 20 sampai halaman 57, baris 8 pada D3).

Klaim 5 dari Paten tersebut

44. Sebagaimana telah disebutkan di atas sehubungan dengan klaim 2, D3 Mengajarkan orang yang ahli dibidang ini untuk memformulasikan senyawa 2 dengan satu atau lebih insektisida lainnya. D3 juga mengajarkan orang yang ahli di bidang ini untuk

menggunakan, contohnya, komposisi-komposisi berair, yang perlu melibatkan "pemanjang" dalam pengertian Paten tersebut (yaitu air). Surfaktan juga dibahas karena berguna dalam pembuatan formulasi-formulasi yang mengandung air (lihat halaman 57, baris 24 sampai halaman 58, baris 11, dan halaman 58, baris 23 sampai halaman 59, baris 4 pada D3).

45. Paling tidak untuk alasan-alasan yang telah ditetapkan di atas, Perbandingan dengan segala hormat menyampaikan bahwa semua Klaim yang Diberikan tidak memiliki kebaruan, dan langkah inventif, sehubungan dengan D3.

Klaim-klaim yang Diberikan tidak memiliki kebaruan dan langkah inventif sehubungan dengan D4

46. D4 berkaitan dengan penggunaan sulfoksimina tersubstitusi N untuk pengendalian hama-hama yang tahan terhadap insektisida.
47. Perbandingan dengan segala hormat menyampaikan bahwa semua Klaim yang Diberikan juga tidak memiliki kebaruan (dan langkah inventif) sehubungan dengan D4, untuk alasan-alasan berikut.

Klaim 1 dari Paten tersebut

48. Salah satu dari senyawa-senyawa yang lebih disukai yang diungkapkan di dalam D4 adalah [1-(6-trifluorometilpiridin-3-il)etil](metil)-oksido-A4-sulfanilidenasianamida (senyawa 2 dari contoh 11, pada halaman 15 pada D4). Senyawa ini merupakan senyawa yang sama dengan senyawa yang dinyatakan di dalam D1 sebagai C.I,10, sebagai senyawa 2 di dalam D2, dan sebagai senyawa 2 di dalam D3, seperti yang telah dibahas di atas. Senyawa ini sama dengan senyawa senyawa (1-8) dari klaim 1 Paten tersebut (seperti telah dibahas di atas pada paragraf 8). Selanjutnya, senyawa 2 telah ditunjukkan di dalam D4 (dan juga D1, D2 dan D3) sebagai suatu zat pengendali hama yang efektif (lihat Contoh IX pada halaman-halaman 28 sampai 32 pada D4).
49. Selain itu, D4 tidak hanya mengungkapkan sifat-sifat pengendalian hama yang sangat baik dari suatu senyawa yang sama dengan senyawa (1-8) dari klaim 1 Paten tersebut, namun juga secara eksplisit mengungkapkan dan mengajarkan orang yang ahli di bidang ini untuk menggunakan senyawa ini dengan dikombinasikan dengan zat-zat aktif lainnya, yaitu yang sesuai dengan satu atau lebih insektisida atau fungisida atau herbisida lainnya, seperti yang telah dibahas dari halaman 40, baris 8 pada D4. Kombinasi-kombinasi yang dicontohkan, yang secara eksplisit diungkapkan di dalam D4 dan yang juga diklaim di dalam klaim 1 Paten tersebut, meliputi substansi-substansi aktif yang terdaftar di dalam Lampiran 2.

Klaim 2 dari Paten tersebut

50. Telah dinyatakan pada halaman 40 D4, baris-baris 8 sampai 14 bahwa:

"Senyawa-senyawa invensi ini (Formula I) eringkali diterapkan sehubungan dengan satu atau lebih insektisida lainnya ... untuk mendapatkan pengendalian varitas hama, penyakit dan gulma yang lebih luas. Ketika digunakan sehubungan dengan insektisida lainnya ..., senyawa-senyawa yang diklaim invensi dapat diformulasikan dengan insektisida-insektisida lainnya ..., dicampurkan di dalam tangki dengan insektisida lainnya ..., atau digunakan secara berurutan dengan insektisida-insektisida lainnya ... "

51. Selain itu, tipe-tipe formulasi yang cocok dibahas di dalam spesifikasi D4 (lihat bagian yang berjudul "Compositions" yang dimulai dari halaman 36 pada D4).

Klaim 3 dan 4 dari Paten tersebut

52. Contoh-contoh di dalam D4 mengilustrasikan kemampuan senyawa 2 pada B. tabaci dan Myzus persicae yang tahan terhadap insektisida. Selain itu, D4 mengajarkan orang yang ahli di bidang ini untuk menggunakan senyawa 2 dengan dikombinasikan dengan insektisida lainnya (seperti yang telah dibahas di atas pada paragraf 58 sebagai sarana pengendalian sejumlah besar hama serangga, termasuk mengajarkan kepada para ahli di bidang ini untuk memberikan kombinasi-kombinasi tersebut pada serangga itu sendiri, pada lokasi keberadaannya, dan/atau pada daerah-daerah yang akan dilindunginya (lihat pembahasan pada halaman 32, baris 10 sampai halaman 36, baris 4 pada D4).

Klaim 5 dari Paten tersebut

53. Sebagaimana telah disebutkan di atas sehubungan dengan klaim 2, D4 mengajarkan orang yang ahli di bidang ini untuk memformulasikan senyawa 2 dengan satu atau lebih insektisida lainnya. D4 juga mengajarkan orang yang ahli di bidang ini untuk menggunakan, contohnya, komposisi-komposisi berair, yang perlu melibatkan "pemanjang" dalam pengertian Paten tersebut (yaitu air). Surfaktan juga dibahas karena berguna dalam pembuatan formulasi-formulasi yang mengandung air (lihat halaman 36, baris 24 sampai halaman 37, baris 17 pada D4).

54. Paling tidak untuk alasan-alasan yang telah ditetapkan di atas, Pembanding dengan segala hormat menyampaikan bahwa semua Klaim-klaim yang Diberikan tidak memiliki kebaruan, dan langkah inventif, sehubungan dengan D4.

Klaim-klaim yang Diberikan tidak memiliki kebaruan sehubungan dengan D5

55. D5 berkaitan dengan komposisi-komposisi pestisida yang mencakup senyawa-senyawa sianosulfoksimina dan zat-zat fungisida. D5 juga

mengajarkan komposisi-komposisi yang mencakup suatu zat insektisida ketiga.

56. Pembanding dengan segala hormat menyampaikan bahwa semua Klaim-Klaim yang Diberikan tidak memiliki kebaruan sehubungan dengan D5, sebagai berikut.

Klaim 1 dari Paten tersebut

57. Dua senyawa sianosulfoksimina berikut yang diungkapkan di dalam D5 sama dengan senyawa-senyawa (1-5) dan (1-8) dari klaim 1 (seperti yang telah dibahas di atas pada paragraf 8)

58. Senyawa-senyawa ini diklaim di dalam klaim-klaim 1, dan 3 sampai 5 pada D5, dan diungkapkan di dalam Tabel C.I pada halaman-halaman 17 sampai 18, dan pada halaman 71, pada D5.

59. Selanjutnya, telah dinyatakan pada halaman 57, baris-baris 10 sampai 11 pada D5 bahwa campuran pestisida tersebut dapat meliputi satu atau lebih senyawa insektisida tambahan (selain senyawa sianosulfoksimina dan suatu fungisida). Lampiran 3 menetapkan zat-zat insektisida tambahan yang diungkapkan di dalam D5, dan yang diklaim di dalam Paten tersebut.

Klaim 2 dari Paten tersebut

60. Telah dinyatakan pada halaman 51, baris 40 sampai halaman 52, baris 1 pada D5 bahwa:

"Campuran-campuran pestisida yang sesuai dengan invensi ini dapat dikonversi menjadi formulasi pesanan, contohnya larutan, emulsi, suspensi, abu, serbuk, pasta dan granul"

Selain itu, tipe-tipe formulasi yang cocok dibahas panjang lebar setelah kutipan ini di dalam spesifikasi D5.

Klaim 3 dan 4 dari Paten tersebut

61. Bagian "Examples" ("B2. Aksi terhadap hama hewan" dimulai pada halaman 69 pada D5) membahas bahwa komposisi-komposisi yang diungkapkan di dalam D5 dapat digunakan untuk mengendalikan berbagai hama hewan, termasuk kutu daun persik, ulat pucuk kapas (boll weevils), lalat buah Mediterania, dan ulat pucuk tembakau. Dinyatakan juga pada halaman 69, baris-baris 23 sampai 26 pada D5 bahwa:

"Di dalam contoh-contoh tertentu, kombinasi-kombinasi dari suatu senyawa invensi ini dengan senyawa-senyawa atau zat-zat pengendali hama invertebrata terbukti memperlihatkan efek-efek sinergi terhadap hama invertebrata penting tertentu".

62. Oleh karenanya, D5 dengan jelas mengajarkan bahwa komposisi-komposisi yang mengandung senyawa C.1.2 atau senyawa C.I, 10,

satu atau lebih fungisida dan satu atau lebih zat insektisida tambahan dapat digunakan untuk pengendalian hama hewan.

63. Selain itu, D5 mengajarkan orang yang ahli di bidang ini untuk memberikan kombinasi-kombinasi tersebut pada serangga itu sendiri, pada lokasi keberadaannya, dan/atau pada daerah-daerah yang akan dilindunginya (lihat pembahasan mulai pada judul "Applications" pada halaman 61, baris 8 pada D5).

Klaim 5 dari Paten tersebut

64. Sebagaimana telah disebutkan di atas sehubungan dengan klaim 2, D5 mengajarkan orang yang ahli di bidang ini untuk memformulasikan senyawa C.1.2 atau senyawa C.1.10 dengan satu atau lebih fungisida dan satu atau lebih insektisida lainnya. D5 juga mengajarkan (lihat halaman 52, baris 21 pada D5) orang yang ahli di bidang ini untuk menggunakan, contohnya, air sebagai suatu pelarut (yang, sesuai dengan Paten tersebut, berupa suatu "pemanjang", sebagaimana diperlukan oleh klaim 5), dan surfaktan-surfaktan juga diajarkan sebagai komponen-komponen yang berguna dari formulasi-formulasi tersebut (lihat halaman 52, baris 33 sampai halaman 53, baris 3 pada D5).
65. Paling tidak dengan alasan-alasan ini, Pembanding dengan segala hormat menyampaikan bahwa semua fitur dari Klaim-klaim yang Diberikan diungkapkan di dalam D5, dan, oleh karenanya, bahwa semua Klaim-Klaim yang Diberikan tidak memiliki kebaruan sehubungan dengan D5.

Bahwa Berdasarkan pada alasan-alasan sebelumnya, dengan ini Pembanding dengan segala hormat memohon kepada Komisi Banding Paten untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Banding yang diajukan oleh Pembanding secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Pembanding adalah pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 (1) Undang-Undang No.13 tahun 2016 tentang Paten ; dan
3. Membatalkan Sertifikat Paten yang diberikan kepada Terbanding dengan nomor Paten Indonesia W00201003833.

Menimbang bahwa dalam persidangan tertutup pada hari Kamis, 28 Maret 2019, Majelis Banding telah menyerahkan berkas dokumen Banding yang disampaikan Pemohon Banding kepada Termohon Banding melalui Kuasanya untuk diberikan Jawaban.

Menimbang bahwa pada persidangan terbuka yang telah ditetapkan Rabu, 24 April 2019 dengan agenda penyerahan Jawaban dari Pihak Termohon Banding, dan dalam persidangan tersebut telah hadir para Pihak yaitu Pemohon Banding yang dalam hal ini diwakilkan oleh

kuasanya Sakurayuki, S.H., dan Termohon Banding yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya Achmad Fatchy.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon Banding telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. 6 rangkap permohonan banding paten tertanggal 9 Februari yang telah diperbaiki;
2. 6 rangkap salinan dari sertifikat paten Indonesia No. IDP000045788 Batas nama BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH untuk dilekatkan pada permohonan banding;
3. 6 rangkap Salinan dari deskripsi paten Indonesia No. IDP000045788 Batas nama BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH untuk dilekatkan pada permohonan banding; dan
4. 1 rangkap salinan tambahan atas dokumen bukti yang telah disampaikan pada saat penyampaian Banding Paten pertama kali;

Menimbang bahwa pada persidangan terbuka pada hari Rabu, 24 April 2019, Termohon Banding melalui Kuasanya menyampaikan Jawaban dengan surat No Ref : P/6815/LN yang isinya menyatakan bahwa Paten No. ID IDP000045788 yang berjudul "KOMBINASI SENYAWA AKTIF SINERGISTIK" atas nama BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH akan dilakukan Permohonan Penghapusan atas Paten tersebut yang dilakukan oleh Termohon selaku Pemegang Paten;

Menimbang bahwa pada tanggal 6 Mei 2019, Termohon Banding melalui Kuasanya mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang dengan No Ref : P/6815/LN perihal Permohonan Penarikan Kembali atas Paten No. IDP000045788 dengan judul Invensi "KOMBINASI SENYAWA AKTIF SINERGISTIK".

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

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah diberi Paten pada tanggal 15 Mei 2017 dengan Nomor Paten IDP000045788 dengan judul Invensi "KOMBINASI SENYAWA AKTIF SINERGISTIK" atas nama Pemegang Paten BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, diajukan Permohonan Banding terhadap Keputusan Pemberian Patennya pada tanggal 9 Februari 2018 sehingga permohonan banding ini masih dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap Keputusan Pemberian Paten sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa Termohon Banding adalah Pemegang Paten No. IDP000045788 sebagaimana dibuktikan berdasarkan Sertifikat Paten yang diberikan pada tanggal 15 Mei 2017 dengan judul Invensi "KOMBINASI SENYAWA AKTIF SINERGISTIK dengan masa

perlindungan 20 Tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan yaitu 28 April 2009.

3. Menimbang bahwa obyek perlindungan Paten No. IDP000045788 dengan judul Invensi “KOMBINASI SENYAWA AKTIF SINERGISTIK” telah dimohonkan Penghapusannya oleh Pemegang Paten yang diwakili Kuasanya kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang melalui surat dengan No. Ref P/6815/LN pada tanggal 6 Mei 2019.
4. Menimbang bahwa Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang telah mengeluarkan surat penghapusan Paten tanggal 21 Mei 2019 dengan No. HKI.3-HI.05.03.03.45788/2019 perihal Surat Keputusan Penghapusan Paten Atas Permintaan Pemegang Paten IDP000045788 atas nama Pemegang Paten **Bayer Intellectual Property Gmbh** dengan judul Invensi “KOMBINASI SENYAWA AKTIF SINERGISTIK”
5. Menimbang bahwa berdasarkan data-data dan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, Majelis Banding menyatakan Permohonan Banding ini ditolak karena objek yang dimohonkan sudah dihapus berdasarkan Surat Keputusan Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang perihal Penghapusan Paten IDP000045788 atas nama Pemegang Paten **Bayer Intellectual Property Gmbh** dengan judul Invensi “KOMBINASI SENYAWA AKTIF SINERGISTIK” No. HKI.3-HI.05.03.03.45788/2019 tanggal 21 Mei 2019.

----- MEMUTUSKAN: -----

Bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia memutuskan:-----

1. **MENOLAK** Permohonan Banding Atas Keputusan Pemberian Paten Nomor IDP000045788 dengan judul Invensi “KOMBINASI SENYAWA AKTIF SINERGISTIK”, atas nama Pemegang Paten Bayer Intellectual Property Gmbh, dengan Pemohon Banding Dow Agrosciences LLC. Nomor: Reg. 35/KBP/IV/2018 karena Paten yang menjadi objek Banding sudah dihapus.
2. Memerintahkan Menteri untuk menindaklanjuti hasil Putusan Majelis Banding untuk dicatat dan diumumkan.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Komisi Banding Paten pada hari Kamis, 23 Mei 2019, oleh Majelis Banding yang terdiri dari: Virda Septa Fitri, S.T., MLS sebagai Ketua Majelis Banding, dengan anggota Majelis Banding sebagai berikut: Prof.

Dr. Ir. Johny Wahyuadi M, DEA; Drs. Abdi Saputra Sembiring, M.Si; Prof. Dr. Ir. Anondho Wijanarko, M.Eng; Parlagutan Lubis, S.H., M.H., dengan dihadiri oleh Sonya Pau Adu, S.H. sebagai Sekretaris Komisi Banding. Diumumkan dalam persidangan terbuka untuk umum Komisi Banding Paten, pada hari Kamis, 15 Agustus 2019 yang dihadiri Para Pihak.

Jakarta, 15 Agustus 2019

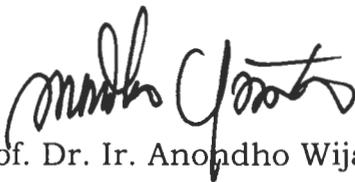
 Ketua Majelis  
Septa Fitri, S.T., MLS

Anggota Majelis



Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi M, DEA

Drs. Abdi Saputra Sembiring, M.Si



Prof. Dr. Ir. Anondho Wijanarko, M.Eng



Parlagutan Lubis, S.H., M.H.

Sekretaris Komisi Banding



Sonya Pau Adu, S.H.

11

11 11 11 11 11

•  
•

11