



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: **06**/TOLAK/KOMDING PATEN/2018

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 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor W00201001872 yang berjudul "KOMBINASI SENYAWA AKTIF" dengan Nomor: Reg. 25/KBP/IV/2017 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding sebelumnya Setiawan Adi, S.H. dari Kantor A. Moehammad & Associates yang kemudian beralih Kuasanya menjadi Achmad Fatchy, S.H. dari Kantor AFFA Intellectual Property kepada Komisi Banding Paten tanggal 11 Agustus 2017 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut:-----

Nomor Permohonan : W00201001872-----

Judul Invensi : KOMBINASI SENYAWA AKTIF-----

Pemohon Paten : BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH-----

Alamat Pemohon : Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim,
JERMAN-----

Konsultan KI : Achmad Fatchy, S.H.-----

Alamat : AFFA INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
GRAHA PRATAMA BUILDING, 15th Floor, Jln.
MT 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 W00201001872 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

----- TENTANG DUDUK PERMASALAHAN -----

- I. Berdasarkan data-data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding adalah sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan Banding dari Setiawan Adi, S.H. dari Kantor A. Moehammad & Associates untuk mengajukan Permohonan Banding tanggal 11 Agustus 2017. (Bukti P1).
- b. Bukti pengajuan Permohonan Paten No. W00201001872 melalui PCT dengan No: PCT/EP08/10106 (28 November 2008) dengan judul "KOMBINASI SENYAWA AKTIF" atas nama Pemohon Paten BAYER CROPSCIENCE AG, Tanggal Penerimaan 28 November 2008 dan Tanggal Pengajuan 7 Juni 2010 (Bukti P2).
- c. Deskripsi lengkap beserta dokumen berbahasa Inggris Permohonan Paten No. W00201001872 (Bukti P3).
- d. Bukti pengajuan permohonan Pemeriksaan Substantif pada tanggal 31 Oktober 2011 (Bukti P4).
- e. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I melalui surat No. HKI-3-HI.05.01.04.6812 tertanggal 17 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon, yang isi suratnya menyampaikan sebagai berikut:
 - Permohonan Paten yang sepadan telah diajukan melalui PCT dengan No. Aplikasi PCT/EP2008/010106. Klaim 1-12 permohonan ini sama dengan klaim 1-12 permohonan yang diajukan melalui PCT tersebut dan dari laporan pendahuluan internasional mengenai patentabilitas diketahui berdasarkan dokumen pembanding:
D2: WO 2005/122769 A D3: WO 2005/009131 A
D4: JP 2007 161603 A
Klaim 12 permohonan ini tidak baru dan klaim 1-12 permohonan ini tidak mempunyai langkah inventif (Bukti P5).
- f. Surat tanggapan Pemohon terhadap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I tertanggal 28 Januari 2013, yang isinya Pemohon menyampaikan bahwa kebaruan klaim sebagaimana keberatan dari Termohon telah sesuai dan diakui oleh Pemeriksaan International (*International Searching Authority*) sehingga hal yang sama dapat diterapkan dalam permohonan Paten ini yang diajukan berdasarkan PCT (Bukti P6).
- g. Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten No. W00201001872 melalui surat No. HKI-3-HI.05.02.04.W00201001872-TP tertanggal 12 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Termohon tanpa menerbitkan korespondensi atau keberatan atas tanggapan Pemohon atas Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I (Bukti P7).
- h. Alasan keberatan Pemohon terhadap Penolakan Permohonan Paten adalah sebagai berikut:

- Dokumen Pembanding D1 (WO 2005/122769) berkenaan dengan campuran insektisida sinergis yang terdiri dari etiprol dan sekurangnya satu bahan aktif lainnya yang dikenal termasuk dalam keluarga neonikotinoid maupun pada penggunaan campuran tersebut untuk mengendalikan hama binatang. Suatu pengaruh insektisida sinergis telah diperlihatkan untuk kombinasi imidakloprid + Etiprol, Klotianidin + Etiprol dan Tiakloprid + Etiprol. Walaupun disebutkan bahwa bahan aktif lebih lanjut dapat ditambahkan dan suatu daftar yang luas dari bahan aktif lebih lanjut demikian diberikan, isotianil tidak disebutkan sebagai suatu partner kombinasi dan tidak ada kombinasi spesifik terner diungkapkan dan jadi juga tidak ada kombinasi terner yang terdiri dari (A) Isotianil + (B) fipronil atau etiprol + (C) klotianidin atau tiakloprid. Maka D1 tidak memberikan suatu motivasi bagi seorang yang ahli dalam bidang ini untuk mengharapkan suatu pengaruh sinergistik dari kombinasi terner yang di klaim dalam satu set klaim yang di amandemen tersebut.
- Dokumen Pembanding D2 (WO 2005/009131) berkenaan dengan kombinasi zat aktif fungisida dari Isotianil dan zat-zat insektisida yang dikenal dari delapan grup yang ada, termasuk neonikotinoid dan turunan fenil-pirazola, Etiprola dan Fipronil, yang memiliki sifat-sifat fungisida. Contoh biologis yang diberikan hanya memperlihatkan suatu pengaruh fungisida sinergistik dari kombinasi Isotianil dan Imidakloprid. Juga tidak ada kombinasi terner yang terdiri dari (A) Isotianil + (B) fipronil atau etiprol + (C) klotianidin atau tiakloprid.
- Dokumen Pembanding D3 (JP200761603), berkenaan dengan suatu organisme berbahaya yang mengendalikan zat untuk sawah yang dicirikan oleh kandungan Isotianil dalam kombinasi dengan senyawa aktif secara herbisida, golongan insektisida yang diungkapkan termasuk diantara golongan lebih lanjut, neonikotinoid dan fenil pirazol, misalnya fipronil atau etiprol. Secara spesifik terungkap dengan data biologi adalah suatu kombinasi dari Isotianil + Imidaloprid + herbisida fentrazamid. Kembali tidak ada kombinasi terner spesifik diungkapkan dan demikian juga tidak ada kombinasi terner yang terdiri dari (A) Isotianil + (B) fipronil atau etiprol + (C) klotianidin atau tiakloprid.
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, invensi ini sesuai dengan amandemen klaim 1-10 atas tanggapan hasil pemeriksaan substantif tahap I adalah berbeda dari dokumen pembanding D1 sampai D3 dan dimana berisi suatu senyawa aktif selanjutnya dari dokumen pembanding D1 hingga D3 dan keberatan Termohon atas langkah inventif pada hasil pemeriksaan substantif tahap I dapat dikesampingkan dan sudah tidak relevan lagi.
- Bahwa dalam surat tanggapan Pemohon terhadap hasil pemeriksaan substantif tahap I, sudah menjelaskan dan mengantisipasi seluruh keberatan Termohon dengan

membatasi klaim 1 dan klaim 12 awal telah dibatalkan, seterusnya klaim 2-10 amandemen merupakan klaim turunan atau mandiri yang merujuk pada klaim 1, hal ini telah diakui oleh Termohon dalam surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten tertanggal 12 Mei 2017 (lihat Bukti P7 point 1 huruf a), seharusnya Pemohon diberi kesempatan untuk menanggapi kembali keberatan Termohon tersebut karena pada hasil pemeriksaan substantif tahap I tidak disebutkan alasan-alasan keberatan dari Termohon akan tetapi Termohon melalui surat tertanggal 12 Mei 2017 menerbitkan surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten, padahal rentang waktu dari Pemohon mengajukan tanggapan atas hasil pemeriksaan substantif tahap I dan surat pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten 4 (empat) tahun dari tanggal 28 Januari 2013 hingga 12 Mei 2017 masih dimungkinkan untuk Pemohon menanggapi keberatan Termohon atas tanggapan hasil pemeriksaan tahap I tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran WIPO atas Paten padanan PCT/EP08/10106 ditemukan paten padanan yang telah diberi Paten pada Kantor Paten Korea dengan nomor 1020107013896 tanggal 13 Desember 2016.

<https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2009074235&recNum=1&tab=NationalPhase&maxRec=&office=&prevFilter=&sortOption=&queryString=> (lihat Bukti P6).

- i. Surat pemberitahuan Peralihan Kuasa Pemohon yang disampaikan oleh Kuasa Pemohon sebelumnya Setiawan Adi, S.H. kepada Kuasa Pemohon yang baru Achmad Fatchy, S.H.
- j. Bukti Surat Kuasa dari Pemohon kepada Achmad Fatchy, S.H. tertanggal 13 Februari 2018.

II. Berdasarkan data-data dan fakta yang ada dalam dokumen Permohonan Paten Nomor W00201001872 dari Termohon antara lain :

- Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor W00201001872 yang dikeluarkan Termohon melalui surat No.HKI-3-HI.05.02.04.W00201001872-TP pada tanggal 12 Mei 2017, yang dalam isinya Termohon menyampaikan alasan-alasan Penolakan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I tanggal 17 Oktober 2012, dilakukan terhadap klaim 1-12 asli seperti saat diajukan, menyatakan dengan merujuk pada laporan pendahuan internasional mengenai patentabilitas untuk permohonan paten yang sepadan yang diajukan melalui PCT dengan No. Aplikasi PCT/EP2008/010106, dimana klaim 1-12 permohonan PCT tersebut sama dengan klaim

permohonan ini asli saat diajukan, bahwa klaim 12 tidak baru dan klaim 1-12 tidak mempunyai langkah inventif berdasarkan dokumen pembanding sebagai berikut:

D2: WO 2005/122769 A

D3: WO 2005/009131A

D4: JP 2007 161603 A

Pemohon menanggapi tanggal 28 Januari 2013 dengan mengirimkan satu set klaim 1-10 dan argumen dalam Bahasa Indonesia. Klaim 1 amandemen adalah mengenai komposisi terner yang mengandung (A) isotianil, (B) etiprol atau fipronil, (C) klotianidin atau tiaklopid, dan (D) adjuvant, pelarut, pengemban, surfaktan atau pengencer. Klaim 1 amandemen ini mempersempit klaim 1 sebelumnya dengan membatasi komponen (C) dari sebelumnya adalah senyawa neonikotinoid menjadi hanya klotianidin atau tiaklopid serta menambahkan fitur dalam dari klaim 3 sebelumnya kedalam klaim 1 menjadi fitur (D) dalam klaim 1 amandemen.

- Klaim 2-10 amandemen yang merupakan klaim turunan dari klaim 1 atau klaim mandiri yang merujuk pada klaim 1, pada dasarnya sama dengan klaim 2, 4-11 sebelumnya.

2. Termohon telah mempertimbangkan argumen Pemohon dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Pemohon berargumen klaim 1 amandemen adalah inventif karena contoh A-C menunjukkan efek sinergistik pestisida dari komposisi terner tersebut dibandingkan komponen-komponennya secara individual, sedangkan contoh D menunjukkan efek sinergistik pestisida dari komposisi biner yang mengandung isotianil dan etiprol (keduanya merupakan 2 dari komponen penyusun komposisi terner dalam contoh A-C) dibandingkan isotianil dan etiprol secara individual.

Argumen ini dianggap tidak cukup persuasif untuk memberikan langkah inventif pada klaim 1. Masalah yang dipecahkan oleh invensi ini adalah penyediaan komposisi terner dan hal ini dapat diduga oleh orang yang ahli dalam bidang ini dengan menambahkan pestisida lebih lanjut pada komposisi biner dari D2-D4. Terkait efek sinergistik yang ditunjukkan oleh komposisi terner tersebut, yaitu aktivitas total komposisi adalah lebih tinggi dari jumlah aktivitas individual komponen-komponennya (efek aditif), efek sinergistik tersebut dapat diperlihatkan oleh komposisi biner yang hanya mengandung 2 dari 3 komponen penyusun komposisi terner tersebut, dan komponen ketiga hanya memberikan efek aditif. Karena efek sinergistik telah diperlihatkan oleh komposisi biner dari D2-D4 (contohnya D2 telah mengungkapkan efek sinergistik pestisida dari komposisi biner etiprol dan

klotianidin serta etiprol dan tiaklopid), maka efek sinergistik untuk komposisi terner dapat diduga.

Dengan demikian klaim 1 adalah tidak mempunyai langkah inventif.

- Klaim 2-10 amandemen, yang merupakan klaim turunan dari klaim 1 atau klaim mandiri yang merujuk pada klaim 1 dengan demikian juga tidak mempunyai langkah inventif.

Oleh karenanya, klaim 1-10 permohonan paten ini tidak memenuhi Pasal 2 dan berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, permohonan paten ini dipertimbangkan untuk ditolak.

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

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak pemberian Patennya pada tanggal 12 Mei 2017 dan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten No. W00201001872 dengan judul invensi "KOMBINASI SENYAWA AKTIF" diajukan pada tanggal 11 Agustus 2017 sehingga permohonan banding ini masih masuk dalam masa jangka waktu pengajuan banding atas Penolakan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa berdasarkan penelusuran WIPO atas Paten padanan PCT/EP08/10106 yang menemukan Paten padanan yang telah diberi Paten pada Kantor Paten Korea dengan nomor 102010713896 tanggal 13 Desember 2016 tidak dapat dipertimbangkan karena diajukan setelah Putusan dikeluarkan oleh Termohon.
3. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan substantif terhadap alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonan banding atas penolakan permohonan Paten Nomor W00201001872 dengan klaim 1-10 dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Termohon dalam surat pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten ini, maka kesimpulannya Majelis banding sepakat bahwa langkah inventif klaim 1 amandemen dari permohonan paten W00201001872 ini terantisipasi oleh kombinasi dokumen-dokumen pembanding sebagai berikut:

- D1: WO 2005/122769 A
- D2: WO 2005/009131 A
- D3: JP 2007 161603 A,

dengan alasan bahwa kombinasi dokumen-dokumen pembanding D1-D3 tersebut mengungkapkan secara eksplisit tentang fitur "Komposisi yang terdiri dari:

(A) Isotianil dan;

(B), senyawa aktif insektisida yang dipilih dari kelompok yang ter'ciri

dari etiprol dan fibronil dan;

(C) senyawa aktif insektisida yang dipilih dari kelompok klotiadin, dan tiaklopid, dan selanjutnya terdiri dari adjuvan, pelarut, pengemban, surfaktan atau pengencer” sesuai dengan invensi.

Klaim 2-10 adalah merupakan klaim turunan dari klaim 1 amandemen, sehingga klaim 2-10 juga tidak memenuhi syarat langkah inventif.

4. Menimbang berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang telah diuraikan pada angka 1 dan 2, Majelis Banding berkesimpulan Permohonan Paten Nomor W00201001872 yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten jo ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

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

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

- 1. Menolak Permohonan Banding Pemohon atas Permohonan Banding Penolakan Permohonan Paten Nomor W00201001872.**
- 2. Memerintahkan Menteri untuk mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding.**

Demikian diputuskan dan diumumkan dalam Sidang Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada hari Kamis, 8 Maret 2018 oleh Majelis Banding yang terdiri dari: Ir. Alex Rahman, sebagai Ketua Majelis Banding, dengan anggota Majelis Banding sebagai berikut: Parlagutan Lubis, S.H., M.H.; Drs. Azmi Dahlan, M.Si.; Ir. Razilu, M.Si. dan Drs. Abdi Saputra Sembiring, M.Si, dengan dihadiri oleh Sonya Pau Adu, S.H. sebagai Sekretaris Komisi Banding.

Jakarta, 8 Maret 2018



Anggota Majelis


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


Drs. Azmi Dahlan, M.Si.


Ir. Razilu, M.Si.


Drs. Abdi Saputra Sembiring, M.Si

Sekretaris Komisi Banding


Sonya Pau Adu, S.H.