



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: /KOR/KBP/2020

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 Koreksi atas Deskripsi, Klaim dan/atau Gambar Paten Nomor IDP000049854 yang berjudul "METODE PEMBUATAN PROTEIN YANG BERASAL DARI TANAMAN" dengan Nomor: Reg. 39/KBP/IV/2018 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding ANDROMEDA, BA., S.H., dari Kantor AMR PARTNERSHIP kepada Komisi Banding Paten tanggal 28 Mei 2018 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut:

Nomor Paten : IDP000049854

Judul Invensi : METODE PEMBUATAN PROTEIN YANG BERASAL DARI TANAMAN

Pemegang Paten : MEDICAGO INC.

Alamat Pemegang Paten : 1020, Route de l'Eglise, Suite 600,
Québec, Québec G1V 3V9
CANADA

Kuasa Pemohon : ANDROMEDA, BA., S.H.,

Alamat : AMR PARTNERSHIP
Gandaria City, Gedung Perkantoran
Gandaria8, Lt. 3 Unit D,
Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok
Indah), Jakarta Selatan 12240 - Indonesia.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Koreksi atas Deskripsi, Klaim dan/atau Gambar Paten Nomor IDP000049854 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. Formulir Permohonan Banding Paten tanggal 28 Mei 2018 yang menyatakan Mengajukan Permohonan Banding Koreksi Paten atas

surat Pemberitahuan Dapat Diberi Paten Nomor HKI-3-HI.05.02.04.W00201201507-DP tanggal 28 Februari 2018, dengan membayar biaya, dan melampirkan:

1. Deskripsi halaman 1-90, klaim 1-29, abstrak, dan gambar 1-13.
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan dapat diberi Paten Nomor HKI-3-HI.05.02.04.W00201201507-DP tanggal 28 Februari 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

Dengan ini diberitahukan, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan substantif terlampir, permohonan paten berikut ini dinyatakan dapat diberi Paten:

Nomor Permohonan : W00201201507
Tanggal Penerimaan : 21 September 2010
Pemohon : MEDICAGO INC.
Judul invensi : METODE PEMBUATAN PROTEIN
YANG BERASAL DARI TANAMAN

dan pada Lampiran 1 berbunyi sebagai berikut:

Dengan ini diberitahukan bahwa:

a. deskripsi yang diterima adalah deskripsi:

- halaman asli seperti saat diajukan
 halaman 1 – 90 sesuai surat Saudara tanggal: 1 April 2016

b. klaim yang diterima adalah klaim:

- nomor asli seperti saat diajukan
 Nomor 1-29 sesuai surat Saudara tanggal: 1 April 2016

c. gambar yang diterima adalah gambar

- nomor asli seperti saat diajukan
 nomor - sesuai surat Saudara tanggal: 1 April 2016

- b. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 Kuasa Pemohon memenuhi panggilan Majelis Banding Paten untuk melakukan hearing atau dengar pendapat mengenai Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon dengan hasil Pemohon harus melengkapi persyaratan Permohonan Banding Koreksi sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2019.
- c. Bahwa pada tanggal 06 September 2018, Komisi Banding Paten telah menerima Surat Nomor ALC-P./1506-KP/2018 tertanggal 5 September 2018 perihal Permohonan Banding Koreksi Paten W-00 2012 01507, Pemohon: MEDICAGO INC., Judul: METODE PEMBUATAN PROTEIN YANG BERASAL DARI TANAMAN, yang berbunyi sebagai berikut:

Dengan hormat,

Melengkapi kekurangan persyaratan permohonan banding koreksi paten tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan:

- Deskripsi, klaim dan abstrak dalam bahasa Indonesia
- Gambar 1-13
- Surat Kuasa Pemohon
- Official Action 1, Tahap Akhir (diberi paten) dan tanggapan pemohon

- Klaim yang diamandemen dalam bahasa Inggris dan Indonesia
- CD
- Matrix dukungan klaim yang diamandemen
- Kronologis Pengajuan Banding Koreksi

Bahwa dalam Kronologis Pengajuan Banding Koreksi Pemohon Banding menyatakan mengajukan koreksi dari klaim 1-29 yang telah diberi paten menjadi klaim 1-33.

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2019 Kuasa Pemohon memenuhi panggilan Majelis Banding Paten untuk melakukan hearing atau dengar pendapat mengenai Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon dengan hasil Pemohon harus melengkapi kekurangan dokumen dan memperbaiki matriks agar memuat perbandingan antara klaim yang diberi paten dengan klaim koreksi, dan alasan/pendukung klaim koreksi tersebut.
- Bahwa Pemohon menyampaikan Surat Nomor ALC-P.7812/2364-KP/2019 tertanggal 23 Oktober 2019 perihal Kronologis Kasus Paten No. W-00201201507 atas nama MEDICAGO INC. yang menyatakan pengajuan amandemen klaim dari sebelumnya 29 klaim menjadi 33 klaim dan melampirkan matriks yang memuat perbandingan antara klaim yang diberi paten dengan klaim koreksi, dan alasan/pendukung klaim koreksi tersebut.
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2019 Kuasa Pemohon hadir memenuhi panggilan Majelis Banding Paten untuk melakukan hearing atau dengar pendapat mengenai Permohonan Banding yang diajukan oleh pemohon dengan hasil Majelis Banding Paten memberikan rekomendasi tentang perbaikan klaim. Selanjutnya Kuasa Pemohon meminta waktu 3 minggu untuk menyampaikan rekomendasi Majelis Banding Paten kepada Pemohon Banding.
- Bahwa Pemohon menyampaikan Surat Nomor ALC-P.7812/2647-KP/2019 tertanggal 21 Nopember 2019 perihal Permohonan Banding Koreksi Paten IDP000049854 (W-00201201507) Pemohon: MEDICAGO INC. Judul: METODE PEMBUATAN PROTEIN YANG BERASAL DARI TANAMAN yang menyatakan Pemohon telah melakukan perbaikan sesuai rekomendasi Majelis Banding Paten dan melampirkan deskripsi halaman 1-88, klaim 1-34, dan abstrak.
- Bahwa Pemohon menyampaikan Surat Nomor ALC-P.7812/2694-KP/2019 tertanggal 28 Nopember 2019 perihal Penyampaian Petikan Daftar Umum Paten IDP000049854 (W-00201201507) Pemohon: MEDICAGO INC. Judul: METODE PEMBUATAN PROTEIN YANG BERASAL DARI TANAMAN.
- Bahwa Pemohon menyampaikan Surat nomor ALC-P.7812/0544-KP/2019 tertanggal 23 April 2020 yang menyampaikan salinan dokumen paten nomor IDP000049854 dengan judul METODE PEMBUATAN PROTEIN YANG BERASAL DARI TANAMAN yang berisikan deskripsi halaman 1-90 dan klaim 1-29.

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

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten W00201201507 telah diberi Paten pada tanggal 28 Februari 2018 dengan Nomor Paten IDP000049854 dengan judul invensi “METODE PEMBUATAN PROTEIN YANG BERASAL DARI TANAMAN” dan Permohonan Banding Koreksi atas Deskripsi, Klaim dan/atau Gambar Paten No. IDP000049854 ini diajukan pada tanggal 28 Mei 2018 sehingga permohonan banding ini masih masuk dalam masa jangka waktu pengajuan banding koreksi sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa Paten IDP000049854 yang diberi Paten pada tanggal 28 Februari 2018 adalah deskripsi halaman 1-90 dan klaim 1-29, dan masa Perlindungan Paten untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 20 tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan 21 September 2010 sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
3. Menimbang bahwa Pemohon Banding telah diberikan kesempatan beberapa kali untuk memperbaiki permohonan bandingnya yaitu:
 - a. Permohonan Banding Koreksi yang diajukan tanggal 28 Mei 2018, tidak memenuhi persyaratan Permohonan Banding Koreksi sesuai Pasal 18 ayat (2) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2019.
 - b. Surat Pemohon Banding tanggal 5 September 2018 yang diterima tanggal 6 September 2018, masih belum memenuhi persyaratan Permohonan Banding Koreksi sesuai Pasal 18 ayat (2) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2019.
 - c. Surat Pemohon Banding tanggal 23 Oktober 2019, masih belum memenuhi persyaratan Permohonan Banding Koreksi sesuai Pasal 18 ayat (2) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2019.
 - d. Surat Pemohon Banding tanggal 21 Nopember 2019, masih belum memenuhi persyaratan Permohonan Banding Koreksi sesuai Pasal 18 ayat (2) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2019.
4. Menimbang bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan Petikan Daftar Umum Paten IDP000049854 pada tanggal 28 Nopember 2019 dan Salinan Resmi pada tanggal 23 April 2020, maka pemeriksaan atas Permohonan Banding Koreksi akan dilakukan dengan mendasarkan pada deskripsi dan klaim koreksi yang diajukan paling akhir yaitu deskripsi halaman 1-88 dan klaim 1-34 yang diajukan melalui surat Pemohon Banding Tanggal 21 November 2019 dan dibandingkan dengan salinan yang berisi deskripsi halaman 1-90 dan klaim 1-29, tanpa gambar.

Klaim yang diberi paten	Klaim koreksi
1. Suatu metode membuat protein yang berasal dari tanaman, atau suprastruktur protein, yang terdiri dari: <u>(a)</u> memperoleh tanaman atau materi tanaman yang terdiri dari protein <u>apoplast-lokal</u> , atau protein suprastruktur, dimana materi tanaman terdiri dari seluruh	1. Suatu metode membuat protein yang berasal dari tanaman, atau suprastruktur protein, yang terdiri dari: <u>a.</u> memperoleh tanaman atau materi tanaman yang terdiri dari protein <u>yang terlokalisasi apoplast</u> , atau protein suprastruktur, dimana materi tanaman terdiri dari seluruh

<p>tanaman, <u>sel-sel tanaman, jaringan, atau kombinasi keduanya, dari daun tanaman, batang, buah, akar atau kombinasi keduanya;</u> (b) menghasilkan <u>protoplas/fraksi spheroplast dan fraksi apoplast dengan memperlakukan tanaman atau materi tanaman dengan campuran enzim multi-komponen yang merendahkan dinding sel</u> terdiri dari satu atau lebih dari satu selulase; dan</p> <p>(c) rekoveri fraksi apoplast, fraksi apoplast yang terdiri dari <u>tanaman-berasal dari protein, atau suprastruktur protein, dimana suprastruktur protein yang memiliki berat molekul dari sekitar 75 sampai sekitar 1500 kDa.</u></p>	<p>tanaman, daun tanaman, <u>potongan daun, daun parut, batang, buah, akar, atau kombinasi keduanya;</u> b. menghasilkan <u>fraksi protoplast /sferoplast dan fraksi apoplast dengan memperlakukan tanaman atau materi tanaman dengan dinding sel yang menguraikan campuran enzim</u> yang terdiri dari satu atau lebih dari satu selulase dan pektinase, sekitar 20 mM sampai sekitar 750 mM garam, dan larutan penyangga atau sistem larutan penyangga yang mempertahankan pH dalam kisaran sekitar 5 sampai sekitar 6,6, pada suhu kamar; dan, c. rekoveri fraksi apoplast, fraksi apoplast yang terdiri dari <u>protein yang berasal dari tanaman, atau protein suprastruktur, di mana suprastruktur protein memiliki berat molekul dari sekitar 75 hingga sekitar 1500 kDa.</u></p>
<p>15. Metode membuat <u>tanaman yang berasal dari protein, atau suprastruktur protein, yang terdiri dari:</u> (a) memperoleh tanaman atau materi tanaman yang terdiri dari protein atau <u>protein yang berasal dari tanaman suprastruktur, dimana materi tanaman terdiri dari seluruh tanaman, sel-sel tanaman, jaringan, atau kombinasi keduanya, dari daun tanaman, batang, buah, akar atau kombinasi keduanya;</u> (b) mencerna materi tanaman menggunakan <u>campuran enzim multi-komponen yang merendahkan dinding sel</u> yang terdiri dari <u>satu atau lebih dari satu selulase</u></p>	<p>13. Suatu metode membuat <u>protein yang berasal dari tanaman, atau suprastruktur protein, yang terdiri dari:</u> a. memperoleh tanaman atau tanaman yang terdiri dari protein atau <u>protein suprastruktur yang berasal dari tanaman, dimana materi tanaman terdiri dari seluruh tanaman,</u> daun tanaman, <u>potongan daun, daun parut, batang, buah, akar, atau kombinasi keduanya;</u> b. mencerna tanaman atau materi tanaman menggunakan <u>dinding sel yang menguraikan campuran enzim</u> yang terdiri dari selulase, atau <u>dinding sel yang menguraikan campuran enzim yang terdiri dari satu atau lebih dari satu selulase dan pektinase, sekitar 20 mM sampai sekitar 750 mM garam, dan larutan penyangga atau</u></p>

<p>untuk menghasilkan fraksi yang dicerna; (c) penyaringan fraksi yang dicerna untuk menghasilkan fraksi yang disaring dan rekoveri protein yang berasal dari tanaman, atau protein suprastruktur, dari fraksi yang disaring, dimana suprastruktur protein memiliki berat molekul dari sekitar 75 sampai sekitar 1500 kDa.</p>	<p>sistem larutan penyangga yang mempertahankan pH dalam kisaran sekitar 5 sampai sekitar 6,6, pada suhu kamar untuk menghasilkan fraksi yang dicerna, c. menyaring fraksi dicerna untuk menghasilkan fraksi disaring dan rekoveri protein yang berasal dari tanaman, atau protein suprastruktur, dari fraksi yang disaring, dimana suprastruktur protein memiliki berat molekul dari sekitar 75 hingga sekitar 1500 kDa.</p>
---	---

Majelis menilai bahwa lingkup klaim mandiri 1 dan klaim mandiri 13 koreksi berbeda dengan lingkup klaim mandiri 1 dan klaim mandiri 15 yang diberi paten, antara lain karena:

- a. Koreksi ungkapan “*memperoleh tanaman atau materi tanaman yang terdiri dari protein **apoplast-lokal***” dalam klaim 1 tahap a yang diberi paten menjadi ungkapan “*memperoleh tanaman atau materi tanaman yang terdiri dari protein **yang terlokalisasi apoplast***” dalam klaim 1 tahap a koreksi mengakibatkan metode dalam klaim 1 koreksi mempunyai lingkup yang berbeda dengan metode dalam klaim 1 yang diberi paten.

Ungkapan “*protein apoplast-lokal*” artinya proteinnya hanya dari protein-protein penyusun apoplast, sedangkan ungkapan “*protein yang terlokalisasi apoplast*” artinya protein asing/lain yang terlokalisasi di dalam apoplast.

- b. Koreksi ungkapan “*menghasilkan ... dengan **campuran enzim multi-komponen yang merendahkan dinding sel***” dalam klaim 1 tahap b yang diberi paten menjadi ungkapan “*menghasilkan ... dengan **dinding sel yang menguraikan campuran enzim***” dalam klaim 1 tahap b koreksi mengakibatkan metode dalam klaim 1 koreksi mempunyai lingkup yang berbeda dengan metode dalam klaim 1 yang diberi paten.

Demikian pula, koreksi ungkapan “*mencerna ... menggunakan **campuran enzim multi-komponen yang merendahkan dinding sel***” dalam klaim 15 yang diberi paten menjadi ungkapan “*mencerna ... menggunakan **dinding sel yang menguraikan campuran enzim***” dalam klaim 13 koreksi mengakibatkan metode dalam klaim 13 koreksi mempunyai lingkup yang berbeda dengan metode dalam klaim 15 yang diberi paten.

Ungkapan “*campuran enzim multi-komponen yang merendahkan dinding sel*” artinya subyeknya adalah enzim dan obyeknya adalah dinding sel, sedangkan ungkapan “*dinding sel yang menguraikan campuran enzim*” artinya subyeknya adalah dinding sel dan obyeknya adalah campuran enzim.

Klaim 2-12, 27, 29-30, 33 yang merupakan turunan dari klaim mandiri 1 koreksi dan klaim 14-26, 28, 31-32, 34 yang merupakan klaim turunan dari klaim mandiri 13 koreksi oleh karenanya juga mempunyai lingkup yang berbeda dengan lingkup klaim-klaim yang diberi paten

5. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang berbunyi

(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.*

Karena Klaim 1-34 koreksi mempunyai lingkup yang berbeda dengan lingkup klaim-klaim yang diberi paten, maka koreksi yang dilakukan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.

6. Menimbang berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 5, Majelis Banding berkesimpulan Permohonan Banding Koreksi Paten atas surat Pemberitahuan Dapat Diberi Paten Nomor HKI-3-HI.05.02.04.W00201201507-DP tanggal 28 Februari 2018 yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima.

----- 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 Koreksi dengan Nomor Registrasi 39/KBP/IV/2018 atas Deskripsi, Klaim dan/atau Gambar Paten Nomor IDP000049854 dengan judul Invensi “METODE PEMBUATAN PROTEIN YANG BERASAL DARI TANAMAN”.**
- 2. Menyatakan bahwa Paten Nomor IDP000049854 yang berjudul “METODE PEMBUATAN PROTEIN YANG BERASAL DARI TANAMAN” tetap sesuai dengan keputusan Pemberian Paten tanggal 28 Februari 2018.**
- 3. Memerintahkan Menteri untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding Paten.**

Demikian diputuskan dan diumumkan dalam Sidang Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten pada hari Kamis, 14 Mei 2020 oleh Majelis Banding Paten yang terdiri dari: Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng., sebagai Ketua Majelis Banding dengan anggota Majelis Banding sebagai berikut: Drs. Abdi Saputra Sembiring, M.Si.; Virda Septa Fitri, S.T., MLS.; Prof. Dr. Ir. Anondho Wijanarko, M.Eng. dan Parlagutan Lubis, S.H., M.H. dengan dihadiri oleh Morata Duma Lumbanraja, SS., M.Si. sebagai Sekretaris Komisi Banding.

Jakarta, 14 Mei 2020

Ketua Majelis



Dr. Eng. Muhammad Sahlan, S.Si., M.Eng.

Anggota Majelis

Drs. Abdi Saputra Sembiring, M.Si.

Anggota Majelis

Virda Septa Fitri, S.T., MLS.

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

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

Sekretaris Komisi Banding

Murata Duma Lumbanraja, SS., M.Si.