



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: 028.1.K/KBP-20/2022

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding Koreksi atas Deskripsi, Klaim dan/atau Gambar Paten Nomor IDP000076418 yang berjudul "**METODE PENGOBATAN PENYAKIT HUNTINGTON**" dengan Nomor Registrasi 20/KBP/VII/2021 yang diajukan melalui Kuasa Pemohon Banding Marolita Setiati dari Kantor PT Spruson Ferguson Indonesia, kepada Komisi Banding Paten tanggal 26 Juli 2021 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut:-----

Nomor Paten : IDP000076418-----
Judul Invensi : METODE PENGOBATAN PENYAKIT
HUNTINGTON-----
Pemohon Paten : PTC THERAPEUTICS, INC.-----
Alamat Pemohon : 100 Corporate Court, South Plainfield,
NJ07080, United States of America-----
Konsultan KI : Marolita Setiati-----
Nomor Konsultan KI : 617-2012-----
Alamat : PT Spruson Ferguson Indonesia, -----
Graha Paramita, Lantai 3B, Zona D, Jalan
Denpasar Raya, Blok D2 Kav.8, Kuningan,
Jakarta Selatan 12940-----

untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON BANDING. -----

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Koreksi atas Deskripsi, Klaim dan/atau Gambar Paten Nomor IDP000076418 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

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

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

- a. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 PEMOHON BANDING menyampaikan Permohonan Banding Koreksi atas Paten Nomor IDP000076418, dengan melampirkan:
- 1) Surat Kuasa tanggal 12 Juli 2021, Marolita Setiati bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa PTC THERAPEUTICS, INC. dalam permohonan bandingnya [Bukti **P-1**];
 - 2) Pengajuan Permohonan Paten PCT/EUS2016/066042 telah diajukan untuk memasuki tahap nasional dengan nomor permohonan PID201804917 yang diajukan tanggal 09 Juli 2018 [Bukti **P-2**];
 - 3) Uraian Deskripsi (209 halaman) dan Klaim (1-16) dan Abstrak Permohonan Paten PID201804917 [Bukti **P-3**];
 - 4) Permohonan Paten PID201804917 telah dipublikasi pada tanggal 30 November 2018 dengan nomor publikasi 2018/12547 [Bukti **P-4**];
 - 5) Amandemen terhadap klaim 1-22 dari semula klaim 1-16 pada tanggal 10 Maret 2020 [Bukti **P-5**];
 - 6) Pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap awal No. HKI-3-HI.05.02.01.PID201804917-TA tanggal 24 September 2020 [Bukti **P-6**];
 - 7) Jawaban surat substantif No. HKI-3-HI.05.02.01.PID201804917-TA yang merupakan penyampaian kembali klaim amandemen 1-22 yang mengacu pada permohonan padanan yang diajukan di Kantor Paten Amerika Serikat dengan No. refer. 15/781,303 [Bukti **P-7**];
 - 8) Uraian Deskripsi (212 halaman) dan Klaim (1-22) dan Abstrak sebagai lampiran jawaban surat substantif No. HKI-3-HI.05.02.01.PID201804917-TA [Bukti **P-8**];
 - 9) Pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap lanjut No. HKI-3- HI.05.02.02.PID201804917-TL pada tanggal 28 Januari 2021 [Bukti **P-9**];
 - 10) Jawaban surat substantif No. HKI-3-HI.05.02.02.PID201804917-TL pada tanggal 26 Maret 2021 berupa amandemen klaim 1-17 mengacu kepada No. AU2020201380B [Bukti **P-10**];
 - 11) Salinan Permohonan Paten sepadan dari Kantor Paten Australia No. AU2020201380B [Bukti **P-11**];
 - 12) Uraian Deskripsi (211 halaman) dan Klaim (1-17) dan Abstrak sebagai lampiran jawaban surat substantif No. HKI-3-HI.05.02.02.PID201804917-TL [Bukti **P-12**];
 - 13) Surat pemberitahuan dapat diberi paten No. HKI-3-HI.05.02.04.PID201804917-DP tanggal 26 April 2021 [Bukti **P-13**];

- 14) Uraian deskripsi (211 halaman) beserta koreksi klaim 3 dengan senyawa 2-{6-[(2,6-dimetilpiperidin-4-il)oksi]piridazin-3-il}-5-(1H-pirazol-4-il)fenol yang telah dihapus dan abstrak [Bukti **P-14**];
- 15) Klaim dalam Bahasa Inggris untuk keperluan koreksi tersebut [Bukti **P-15**];
- b. Bahwa alasan-alasan permohonan banding tersebut adalah sebagai berikut:
- 1) Bahwa Pemilik Paten mengajukan permohonan koreksi khususnya untuk klaim 3 dengan penghapusan senyawa 2-{6-[(2,6-dimetilpiperidin-4-il)oksi]piridazin-3-il}-5-(1H-pirazol-4-il)fenol pada halaman 215 baris 5 karena disesuaikan dengan pengungkapan dalam uraian deskripsi paten IDP000076418 tidak mengungkapkan senyawa 2-{6-[(2,6-dimetilpiperidin-4-il)oksi]piridazin-3-il}-5-(1H-pirazol-4-il)fenol sehingga tidak didukung oleh deskripsi.
 - 2) Bahwa koreksi atas klaim yang dimohonkan dalam Banding adalah klaim 3 untuk menghapus senyawa 2-{6-[(2,6-dimetilpiperidin-4-il)oksi]piridazin-3-il}-5-(1H-pirazol-4-il)fenol.

No	KLAIM Awal/Diberi IDP76418	KLAIM KOREKSI	Alasan	Dokumen Pendukung
1	Klaim 3	Klaim 3, dengan penghapusan senyawa: 2-{6-[(2,6-dimetilpiperidin-4-il)oksi]piridazin-3-il}-5-(1H-pirazol-4-il)fenol, pada hal.215, b5	Senyawa 2-{6-[(2,6-dimetilpiperidin-4-il)oksi]piridazin-3-il}-5-(1H-pirazol-4-il)fenol, pada hal.215, b5 dihapus karena disesuaikan dengan pengungkapan dalam uraian deskripsi paten IDP76418. Koreksi penghapusan senyawa juga dilakukan untuk permohonan paten yang diajukan di beberapa negara: 1. Permohonan paten Israel No. 281633; 2. Permohonan paten Cina No. 201680081666.1 ketika tanggapan diajukan; dan 3. Permohonan paten Kanada No.3,119,019.	Senyawa 2-{6-[(2,6-dimetilpiperidin-4-il)oksi]piridazin-3-il}-5-(1H-pirazol-4-il)fenol, pada hal.215, b5 Tidak diungkapkan dalam uraian deskripsi paten IDP76418.

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

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten Nomor PID201804917 telah diberi Paten pada tanggal 26 April 2021 dengan Nomor Paten IDP000076418 dengan judul invensi "METODE PENGobatan PENYAKIT HUNTINGTON" dan Permohonan Banding Terhadap Koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar yang diajukan pada tanggal 26 Juli 2021 sehingga Permohonan Banding ini masih dalam



masa 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 IDP000076418 yang diberi paten pada tanggal 26 April 2021 adalah deskripsi halaman 1 sampai dengan halaman 211 dan klaim 1 sampai dengan klaim 17 tanpa gambar, dan masa perlindungan paten untuk invensi tersebut diberikan selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan 11 Desember 2016 sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
3. Menimbang bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan salinan deskripsi halaman 1 sampai dengan halaman 211 dan Klaim 1 sampai dengan klaim 17 dengan usulan koreksi atas Klaim 3 yang disampaikan pada tanggal 26 Juli 2021 untuk menghapus senyawa 2-{6-[(2,6-dimetilpiperidin-4-il)oksi]piridazin-3-il}-5-(1H-pirazol-4-il)fenol, maka pemeriksaan atas Permohonan Banding Koreksi akan dilakukan terhadap klaim 3 yang diajukan melalui surat Pemohon Banding tanggal 26 Juli 2021 tersebut.
4. Menimbang bahwa Majelis Banding Paten telah melakukan *hearing* (dengar pendapat) pada tanggal 6 Oktober 2022 melalui surat undangan Nomor 97/KBP/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 untuk memperoleh konfirmasi dari Pemohon Banding berkaitan dengan:
 - a. alasan Permohonan Banding Koreksi yang berupa penghapusan senyawa “2-{6-[(2,6-dimetilpiperidin-4-il)oksi]piridazin-3-il}-5-(1H-pirazol-4-il)fenol” pada Klaim 3, halaman 215, baris 5 dari spesifikasi dokumen paten No. IDP000076418 yang menyatakan bahwa senyawa tersebut tidak diungkapkan di dalam deskripsi, sehingga senyawa tersebut tidak didukung deskripsi.
 - b. setelah Majelis melakukan pemeriksaan substantif ditemukan bahwa senyawa “2-{6-[(2,6-dimetilpiperidin-4-il)oksi]piridazin-3-il}-5-(1H-pirazol-4-il)fenol” tersebut diungkapkan di dalam deskripsi dari IDP000076418, pada halaman 131, dengan senyawa yang diberi nomor nomor 436¹ yaitu “2-{6-[(2,6-dimetilpiperidin-4-il)oksi]piridazin-3-il}-5-(1H-pirazol-4-il)fenol”. Dengan demikian Klaim 3 benar didukung oleh deskripsi.
 - c. meskipun demikian, Pemohon Banding tetap berkeinginan untuk menghapus senyawa tersebut dengan berpendapat bahwa senyawa tersebut juga dihapuskan dari klaim pada dokumen permohonan paten China nomor CN104583196A.
5. Menimbang bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis tersebut terhadap penghapusan senyawa nomor “2-{6-[(2,6-dimetilpiperidin-4-il)oksi]piridazin-3-il}-5-(1H-pirazol-4-il)fenol” pada Klaim 3 dari spesifikasi paten IDP000076418 sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon Banding tersebut akan mempersempit

lingkup Klaim 3, tidak menambahkan hal baru dari lingkup Klaim 3. Dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa penghapusan tersebut tidak menjadikan lingkup Klaim 3 lebih luas dibandingkan dengan lingkup Klaim 3 sebelum senyawa tersebut dihapus.

6. Menimbang bahwa penghapusan senyawa tersebut adalah hanya pada Klaim 3, dan bukan pada deskripsi halaman 131. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa senyawa tersebut tetap disampaikan sebagai pengetahuan di dalam deskripsi.
7. Menimbang bahwa alasan penghapusan yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam Permohonan Banding Koreksinya adalah bukan merupakan alasan yang baru.
8. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 7, Majelis Banding berkesimpulan Permohonan Banding Koreksi atas Paten Nomor IDP000076418 dengan judul invensi "METODE PENGOBATAN PENYAKIT HUNTINGTON" yang dimohonkan oleh Pemohon Banding tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 ayat (4) huruf a dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

-----**MEMUTUSKAN:**-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan:-----

- 1. Menerima Permohonan Banding Koreksi dengan Nomor Registrasi 20/KBP/VII/2021 atas Klaim nomor 3 dari Paten Nomor IDP000076418 dengan judul Invensi "METODE PENGOBATAN PENYAKIT HUNTINGTON";-----**
- 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 20 Desember 2022 dengan Ketua Majelis Banding Dra. Farida, M.IPL. dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Dra. Sri Sulistiyani, M.Si., Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng., Adi Supanto, S.H., M.H. dan Ir. Budi Suratno, M.IPL., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Jakarta, 20 Desember 2022

Ketua Majelis



Dra. Farida, M.IPL.

Anggota Majelis

Dra. Sri Sulistiyani, M.Si.

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

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

Ir. Budi Suratno, M.IPL.

Sekretaris Komisi Banding

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