



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KOMISI BANDING PATEN

Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan. Jakarta
Laman: www.dgip.go.id Pos-el: dopatent@dgip.go.id

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor: **40**./KOR/KBP/2020

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding Koreksi atas Klaim-klaim Paten Nomor IDP000051448 yang berjudul "SENYAWA HETEROSIKLIK YANG BERMANFAAT SEBAGAI PENGHAMBAT PDK1" dengan Nomor: Reg. 47/KBP/IV/2018 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding Ir. Migni Myriasandra, S.H., M.IP., M.SEL., M.M. dari Kantor PT. BIRO OKTROI ROOSSENO kepada Komisi Banding Paten tanggal 04 September 2018 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut:

Nomor Paten : IDP000051448

Judul Invensi : SENYAWA HETEROSIKLIK YANG BERMANFAAT SEBAGAI PENGHAMBAT PDK1

Pemegang Paten : 1. MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.
40 Landsdowne Street, Cambridge,
Massachusetts 02139, UNITED STATES OF AMERICA

2. SUNESIS PHARMACEUTICALS, INC
395 Oyster Point Boulevard, Suite 400
South San Fransisco, California 94080,
UNITED STATES OF AMERICA

Kuasa Pemohon : Ir. Migni Myriasandra, S.H., M.IP., M.SEL., M.M.

Alamat : PT. BIRO OKTROI ROOSSENO
Kantor Taman A-9, Unit A6 & A7,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Mega
Kuningan, Jakarta 12950

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 IDP000051448 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. Bukti Tanda Terima Permohonan Paten (Bukti **P-1**) dengan data sebagai berikut:

Tanggal Penerimaan : 06 Oktober 2009

Nomor Permohonan : W00201201755

Nama yang mengajukan : 1. MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.
40 Landsdowne Street, Cambridge,
Massachusetts 02139, UNITED STATES
OF AMERICA

2. SUNESIS PHARMACEUTICALS, INC
395 Oyster Point Boulevard, Suite 400
South San Fransisco, California 94080,
UNITED STATES OF AMERICA

Judul invensi : SENYAWA HETEROSIKLIK YANG
BERMANFAAT SEBAGAI PENGHAMBAT
PDK1

Nama Konsultan KI : Ir.Migni Myriasandra, S.H., M.IP., M.SEL.,
M.M.

Nomor Konsultan KI : 158.

b. Bahwa permohonan paten yang diajukan oleh Pemohon Banding diajukan dengan melengkapi Surat Kuasa Asli, Statement Asli dan Surat Pernyataan Pengalihan Hak (Bukti **P-2**);

c. Bukti 2 set uraian dalam bahasa inggris dan Dokumen PCT (Form PCT/IB/308, Form PCT/IB/306, Form PCT/RO/101, Form PCT/IB/301, Form PCT/IB/304, (Bukti **P-3**) dan PCT request serta dua rangkap invensi yang terdiri dari: Uraian 434 halaman, klaim 50 buah dan abstrak;

d. Bukti surat nomor HKI.3-HI.05.01.02.3150 tertanggal 29 Juni 2012 perihal Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi (Bukti **P-4**);

e. Bukti surat nomor HKI.3-HI.05.01.03.2012/03424/2012 tertanggal 28 Agustus 2012 perihal Pemberitahuan Permohonan Paten Telah Diumumkan (Bukti **P-5**);

f. Bahwa tanggal 30 September 2013 Pemohon Banding telah mengajukan perbaikan/pengurangan klaim permohonan paten (Bukti **P-6**) dari yang semula diajukan 50 klaim menjadi 18 (delapan belas) klaim, dimana perbaikan ini diajukan melalui surat Pemohon Banding

tertanggal 30 September 2013 dan 21 Oktober 2013(terlampir) dengan melampirkan salinan surat klien dan 2 set perbaikan/perubahan klaim dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia serta abstrak yang mengalami perubahan penomoran halaman;

- g. Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan Permintaan Pemeriksaan Substantif pada tanggal 1 Oktober 2013 dengan membayar biaya pemeriksaan substantif dan biaya kelebihan 8 klaim yang belum dibayar (Bukti **P-7**);
- h. Bukti Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Nomor HKI-3-HI.05.02.01.W00201201755-TA tertanggal 06 Oktober 2017 (Bukti **P-8**), yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP I
Nomor Permohonan: W00201201755

Pemeriksaan substantif telah dilakukan terhadap dokumen permohonan (deskripsi, klaim, gambar) dengan nomor permohonan di atas :

[X] dokumen permohonan, asli seperti saat diajukan;

[X] deskripsi, 1 – 434 asli seperti saat diajukan;
Halaman deskripsi, - surat saudara tanggal : 5 Oktober 2010
halaman

[X] klaim, nomor 1-18 asli seperti saat diajukan;
klaim, nomor - surat saudara tanggal : 21 Oktober 2013

[X] gambar, nomor 0 asli seperti saat diajukan;
gambar, nomor surat saudara tanggal : 5 Oktober 2010

Hal-hal yang harus diperhatikan:

1. Berdasarkan Hasil pemeriksaan kantor paten Eropa (EPO Form 1703 01.91 TRI) diketahui bahwa batasan ruang lingkup klaim 1 tidak jelas. Ruang lingkup klaim 1 sangat besar dan mencakup substituen yaitu: opsional (misalnya L1, L2, L3, A1 atau substituen pada cincin); lingkup yang besar lingkup (misalnya L1_A-L2); jauh lebih besar dari contoh atau modifikasinya (misalnya A3 dan A4 cincin). Perbedaan antara cakupan klaim dan dukungan nyata yang dicontohkan menyebabkan pemeriksaan terhadap kebaruan dan langkah inventif terbatas pada tahap klaim 1 dimana cincin yang mengandung seperti pada formula II, III, IV dan V di klaim 10 dan 16.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan, beberapa pengungkapan invensi di dalam deskripsi dan klaim permohonan paten ini masih belum jelas sesuai Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, antara lain : (h = halaman, b = baris)

-(h439,b35) menyelai tidak jelas maknanya (seluruh spesifikasi)

-(h450,b6) atau tidak jelas maknanya

-(h450,b10) ra tidak jelas maknanya

-(h12,b26) “tekanan tinggi kiral” sebaiknya →kinerja tinggi (seluruh spesifikasi)

3. Prioritas yang sama dan amandemen yang sama dengan permohonan paten ini telah diberi paten di Eropa dengan Nomor Publikasi EP2485731 (B1). Klaim-klaim dari Paten Eropa tersebut dapat dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan klaim dan deskripsi permohonan Paten ini dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Pasal 35 dan Pasal 7(b) Undang-undang Paten No. 14 tahun 2001.
4. Apabila poin 3 disetujui dan poin 2 telah diperbaiki, kirimkan disket/CD dan deskripsi rangkap 3 yang telah diperbaiki agar dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - i. Bahwa kuasa Pemohon Banding melalui surat tanggal 3 Januari No. 17.663/PT.BOR/Sub.P2/5664/TH1/klaim/NTF (Bukti **P-9**) mengajukan permohonan perpanjangan batas waktu 1 bulan untuk menanggapi keberatan-keberatan pemeriksa sampai dengan tanggal 06 Februari 2018, dikarenakan tanggapan dari pemohon baru diterima tanggal 28 Desember 2017;
 - j. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2018, Pemohon Banding mengirimkan klaim sebagai tanggapan awal terhadap Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I melalui surat No. 17.848/PT.BOR/Sub.P2/5664/THI/klaim/NTF beserta surat permohonan perpanjangan waktu selama 1 bulan (Bukti **P-10**) sampai dengan tanggal 6 Maret 2018 untuk menanggapi ke Direktorat Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang. Isi surat tanggapan (awal) terhadap Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Berkenaan dengan keberatan Pemeriksa Paten yang disebutkan dalam butir 1 dari Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I mengenai ketidakjelasan ruang lingkup klaim 1, maka Pemohon paten mengajukan amandemen klaim. Amandemen klaim tersebut menyerupai klaim Paten Eropa padanannya No. EP 2.485.731 B1. Dengan adanya amandemen klaim tersebut, Pemohon paten berpendapat bahwa lingkup klaim 1-21 hasil amandemen memiliki kejelasan dan memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 35 dan Pasal 7(b) Undang-Undang Paten No 14/2001. Dengan demikian, keberatan Pemeriksa paten yang disebutkan dalam butir 1 dari Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I telah teratasi dengan amandemen klaim tersebut.

Jumlah klaim sekarang adalah 21 (dua puluh satu) klaim dari sebelumnya 18 klaim.

2. Bukti pembayaran kelebihan klaim sebanyak 3 (tiga) klaim kami sampaikan kepada Pemeriksa paten bersamaan dengan surat ini.
3. Bersama ini kami sampaikan:
 - a. hasil cetak klaim yang telah diperbaiki (21 (dua puluh) klaim; halaman 431-451) sebanyak 3 (tiga) rangkap;
 - b. salinan amandemen klaim dalam bahasa Inggris dari Pemohon paten;
 - c. salinan klaim-klaim Paten Eropa padanannya No. EP 2.485.731 B1; dan
 - d. bukti pembayaran kelebihan klaim sebanyak 3 (tiga) klaim.

Adapun mengenai spesifikasi lengkap (deskripsi, klaim, abstrak), penyerahannya akan kami lakukan selambat-lambatnya tanggal 6 Maret 2018 mengingat hingga saat ini kami masih dalam proses menyempurnakan spesifikasi tersebut.

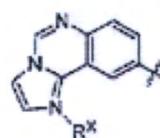
- k. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2018 Pemohon Banding melalui surat nomor 18.006/PT.BOR/Sub.P2/5664/TH1/ppw-3/NTF (Bukti **P-11**) mengajukan permohonan perpanjangan waktu hingga tanggal 20 Maret 2020 untuk melengkapi Tanggapan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I;
1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2018 Pemohon Banding melalui surat nomor 18.157/PT.BOR/Sub.P2/5664/TH1/spek-cd-dok/NFC (Bukti **P-12**) memberi lanjutan tanggapan atas Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I, yang pada intinya sebagai berikut:
 1. Berkenaan dengan keberatan Pemeriksa paten yang disebutkan dalam butir 1 dari Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I mengenai ketidakjelasan ruang lingkup klaim 1, maka Pemohon paten mengajukan amandemen klaim. Amandemen klaim tersebut menyerupai klaim Paten Eropa padanannya No. EP 2.485.731 B1. Dengan adanya amandemen klaim tersebut, Pemohon paten berpendapat bahwa lingkup dari klaim 1-21 hasil amandemen memiliki kejelasan dan memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 35 dan Pasal 7(b) Undang-Undang Patenn No. 14/2001. Dengan demikian, keberatan Pemeriksa paten yang disebutkan dalam butir 1 dari Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I telah teratasi dengan amandemen klaim tersebut. Jumlah klaim sekarang adalah 21 (dua puluh satu) klaim dari sebelumnya 18 klaim. Bukti pembayaran kelebihan 3 (tiga) klaim telah kami sampaikan melalui surat kami No. 17.850/PT.BOR/Sub.P2/5664/TH1/bkk tanggal 6 Februari 2018.

2. Istilah teknik yang tidak lazim, padanan kata yang kurang tepat, serta kesalahan pengetikan telah diperbaiki sesuai dengan saran Pemeriksa Paten dalam butir 2 Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I.
3. Bersama ini kami informasikan bahwa Pemohon paten ingin mengajukan Permohonan Paten Divisional dari Permohonan Paten ini. Klaim-klaim Permohonan Paten Divisional yang diajukan sesuai dengan klaim Paten Original. Jumlah klaim Permohonan Paten Divisional tersebut adalah 18 (delapan belas) klaim. Oleh karena itu, untuk memproses lebih lanjut pendaftaran Permohonan Paten Divisional tersebut, kami memohon agar Pemeriksa paten menunda menerbitkan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Akhir sebelum proses pendaftaran Permohonan Paten Divisional tersebut selesai. Selanjutnya, kami akan memberitahu Pemeriksa paten mengenai nomor Permohonan Paten Divisional tersebut dan tanggal pendaftarannya..
4. Bersama ini kami sampaikan:
 - a. hasil cetak spesifikasi dengan klaim-klaim yang telah diperbaiki terdiri dari:
 - deskripsi : 443 lembar (halaman 1-443)
 - klaim : 21 klaim (halaman 444-464)
 - abstrak : 1 lembar (halaman 465)dalam rangkap 3 (tiga) beserta CD yang memuat spesifikasi tersebut dalam Program Microsoft Word;
 - b. salinan amandemen klaim dalam bahasa Inggris dari Pemohon paten;
 - c. salinan klaim-klaim Paten Eropa padanannya No. EP 2.485.731 B1;
 - d. salinan klaim Paten Original sebagai klaim paten divisional;
 - e. salinan surat tanggapan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I No. 17.848/PT.BOR/Sub.P2/5664/TH1/klaim/NTF tanggal 6 Februari 2018; dan
 - f. salinan surat kami No. 17.850/PT.BOR/Sub.P2/5664/TH1/bkk tanggal 6 Februari 2018.
- m. Bahwa Pemohon Banding melalui kuasanya dengan surat tertanggal 04 Juni 2018 telah diberitahukan bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan substantif, permohonan paten ini dinyatakan dapat diberi Paten; dengan deskripsi, klaim yang diterima sesuai dengan surat tanggal 20 Maret 2018;

- n. Bahwa Pemohon Banding sesuai dengan aturan Pasal 67 ayat 1 butir b Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten bermaksud untuk mengajukan koreksi atas klaim setelah Permohonan diberi Paten untuk Permohonan paten No. W00201201755 yang diberitahukan melalui surat Direktur Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang HKI-3-HI.05.02.04.W00201201755-DP tanggal 04 Juni 2018 (Bukti **P-13**) perihal Pemberitahuan dapat diberi Paten, di mana koreksi tersebut tidak memperluas lingkup invensi dari klaim yang telah diberi paten.
- o. Bahwa surat pemberitahuan dapat diberi paten Nomor HKI-3-HI.05.02.04.W00201201755-DP tanggal 04 Juni 2018 telah diterima Pemohon Banding pada tanggal 26 Juni 2018, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 butir 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten bahwa Permohonan Banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim dan/atau gambar setelah permohonan diberi paten diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan dapat diberi Paten pengajuan permohonan banding ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang (Pasal 60 Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001) yaitu 04 September 2018.

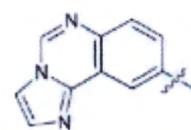
-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah diberi Patennya pada tanggal 04 Juni 2018 dan Permohonan Banding atas Klaim-klaim Paten Nomor IDP000051448 yang berjudul "SENYAWA HETEROSIKLIK YANG BERMANFAAT SEBAGAI PENGHAMBAT PDK1" diajukan pada tanggal 04 September 2018 sehingga permohonan banding ini masih masuk dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah permohonan diberi paten sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan Majelis terhadap Paten Nomor IDP000051448 yang hasilnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa koreksi dilakukan dengan menghapuskan satu substituen R4 pada klaim 2 halaman 450 baris 24 yaitu "NHS(O)alkil C1-6", tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 69 Ayat (4) dan (5) Undang-undang nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
 - b. Bahwa koreksi dilakukan dengan mengoreksi satu pilihan Cincin



A2 pada klaim 6 yaitu dari

menjadi

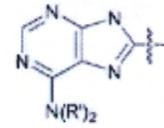


, karena terjadi kesalahan dalam penulisan struktur kimia pada klaim, hal ini didukung oleh uraian lengkap deskripsi yang diberi

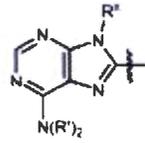
paten, yang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 69 Ayat (4) dan (5) Undang-undang nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

c. Bahwa koreksi tidak dapat dilakukan dengan mengoreksi satu

pilihan Cincin A2 pada klaim 7 yaitu dari

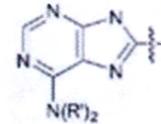


menjadi

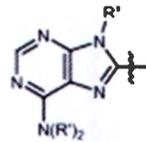


dengan alasan terjadi kesalahan dalam penulisan struktur kimia dalam klaim, karena hal ini tidak didukung oleh uraian yang Pemohon Banding ungkapkan dalam Permohonan Bandingnya yang merujuk pada halaman 38 deskripsi yang

diberi paten. Halaman 38 memuat gugus



dan bukan



gugus , sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 69 Ayat (4) dan (5) Undang-undang nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

d. Bahwa koreksi dilakukan dengan menghapuskan pilihan Cincin A2 pada klaim 7 halaman 453 baris 11-14 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 69 Ayat (4) dan (5) Undang-undang nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

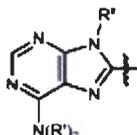
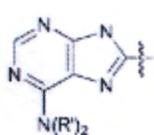
e. Bahwa koreksi tidak dapat dilakukan dengan menambahkan kata “atau suatu garamnya yang dapat diterima secara farmasi” pada klaim-klaim 19, 20, dan 21, karena penambahan tersebut walaupun didukung oleh deskripsi tetapi mengakibatkan lingkup klaim menjadi luas sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 69 Ayat (4) dan (5) Undang-undang nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

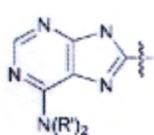
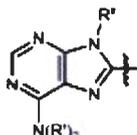
3. Menimbang berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 2, Majelis Banding berkesimpulan Paten Nomor IDP000051448 yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

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

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

1. Menerima sebagian Permohonan Banding Nomor Registrasi 47/KBP/IV/2018 terhadap Koreksi atas Klaim-klaim dalam Paten Nomor IDP000051448 yang berjudul "SENYAWA HETEROSIKLIK YANG BERMANFAAT SEBAGAI PENGHAMBAT PDK1".
2. Menerima koreksi atas klaim 2 dan klaim 6 Paten Nomor IDP000051448 yang berjudul "SENYAWA HETEROSIKLIK YANG BERMANFAAT SEBAGAI PENGHAMBAT PDK1".
3. Menerima sebagian koreksi atas klaim 7 untuk menghapus pilihan Cincin A2 pada halaman 453 baris 11-14 dalam Paten Nomor IDP000051448 yang berjudul "SENYAWA HETEROSIKLIK YANG BERMANFAAT SEBAGAI PENGHAMBAT PDK1".
4. Menolak sebagian koreksi atas klaim 7 untuk mengubah pilihan



Cincin A2 dari  menjadi  dalam Paten Nomor IDP000051448 yang berjudul "SENYAWA HETEROSIKLIK YANG BERMANFAAT SEBAGAI PENGHAMBAT PDK1".

5. Menolak koreksi atas klaim 19, klaim 20 dan klaim 21 Paten Nomor IDP000051448 yang berjudul "SENYAWA HETEROSIKLIK YANG BERMANFAAT SEBAGAI PENGHAMBAT PDK1".
6. Bahwa koreksi atas klaim Paten Nomor IDP000051448 yang berjudul "SENYAWA HETEROSIKLIK YANG BERMANFAAT SEBAGAI PENGHAMBAT PDK1" yang disetujui Majelis adalah sebagaimana pada lampiran yang melekat dalam putusan ini.
7. Memerintahkan Menteri untuk mengubah klaim lampiran sertifikat Paten Nomor IDP000051448 yang berjudul "SENYAWA HETEROSIKLIK YANG BERMANFAAT SEBAGAI PENGHAMBAT PDK1" sebagaimana diuraikan pada angka 6 putusan ini.
8. Memerintahkan Menteri untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan Majelis Banding.

Demikian diputuskan dan diumumkan dalam Sidang Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten pada hari Kamis, 22 Oktober 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: Prof. Dr. Ir. Anondho Wijanarko, M.Eng.; Dra. Sri Sulistyani, M.Si.; Virda Septa Fitri, S.T., MLS.; dan Parlagutan Lubis, S.H., M.H. dengan dihadiri oleh Maryeti Pusporini., S.H., M.Si. sebagai Sekretaris Komisi Banding.

Jakarta, 22 Oktober 2020

Ketua Majelis



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

Anggota Majelis

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

Dra. Sri Sulistyani, M.Si.

Virda Septa Fitri, S.T., MLS.

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

Sekretaris Komisi Banding

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