



## KOMISI BANDING PATEN

REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lt.9  
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan. Jakarta

### PUTUSAN

#### **KOMISI BANDING PATEN**

Nomor: 001.2.T/KBP-01/2022

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201602045 yang berjudul **"TUMBUHAN YANG TAHAN TERHADAP HELMINTOSPORIUM TURCICUM"** dengan Nomor: Reg. 01/KBP/I/2020 yang diajukan melalui Kuasa Pemohon Banding **MAROLITA SETIATI** dari KANTOR PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, kepada Komisi Banding Paten tanggal 03 Januari 2020 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut: -----

Nomor Permohonan : P00201602045; -----  
Judul Invensi : **TUMBUHAN YANG TAHAN TERHADAP HELMINTOSPORIUM TURCICUM;**-----  
Pemohon Paten : 1. KWS SAAT SE -----  
2. UNIVERSITÄT ZÜRICH-----  
Alamat Pemohon : 1. Grimsehlstr. 31 D-37574 Einbeck, --  
GERMANY -----  
2. Rämistr. 71, CH-8006 Zürich, -----  
Nama Konsultan : **MAROLITA SETIATI.**-----  
(Nomor Konsultan KI: 617-2012);-----  
Alamat : PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA  
Graha Paramita, 3B Floor, Zone D, -----  
Jl. Denpasar Raya Blok D2 kav.8, -----  
Kuningan, Jakarta 12940;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON BANDING.-----

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Nomor P00201602045 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

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

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

- a. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2020 PEMOHON BANDING menyampaikan Permohonan Bandingnya.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2020, MAROLITA SETIATI bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa KWS SAAT SE dalam permohonan bandingnya. (BUKTI-P1).
- c. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020 PEMOHON BANDING menyampaikan deskripsi dan permohonan perpanjangan waktu menyampaikan surat kuasa asli.
- d. Bahwa alasan-alasan pengajuan banding tersebut adalah sebagai berikut:
  1. Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan paten yang berjudul "TUMBUHAN YANG TAHAN TERHADAP *HELMINTOSPORIUM TURCICUM*" melalui sistem *Patent Cooperation Treaty* (PCT/EP2014/002386) yang kemudian permohonan tersebut diajukan pada fase nasional (*entry national phase*) di Indonesia pada 28 Maret 2016 dengan No. P00201602045 (BUKTI-P2) dengan uraian deskripsi: 83 halaman, jumlah klaim: 15, abstrak, gambar: 1-4, dan daftar sekuens (BUKTI-P3).
  2. Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif paten pada tanggal 30 Agustus 2017 (BUKTI-P4).
  3. Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan perubahan Kuasa dari semula: AFFA EINTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS menjadi PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA pada tanggal 27 Februari 2018 (BUKTI-P5).
  4. Bahwa Pemohon Banding telah menerima hasil pemeriksaan substantif tahap pertama No.HKI-3-HI.05.02.01. P00201602045-TA tanggal 01 April 2019 (BUKTI-P6), yang berisi:
    1. Permohonan ini diajukan melalui PCT dengan nomor publikasi WO2015/032494A dan berdasarkan hasil penelusuran ISA (PCT/ISA/237) terdapat dokumen pembanding:
      - D1: Gever, 1975, Plats dis Repr. 59:296-299;
      - D2: Chung et. al., 2008;
      - D3 Chung et. al., 2010. Theor. Appl. Genet 212: 205-277;
      - D4: WO 20117163590 (DuPont De Numours);

- D5: WO 2008/034648 (Metanomics).

Klaim-klaim dalam permohonan ini dinilai tidak memiliki satu kesatuan invensi (*unity*) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 UU No.14 Tahun 2001. Dengan demikian pemeriksaan sunstantif hanya dilakukan pada kelompok invensi I (klaim 1-6).

2. Masih terdapat ketidakjelasan pada permohonan Saudara yang harus diperbaiki dan/atau dijelaskan sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 53 UU No.14 tahun 2001 tentang Paten; seperti sebagai berikut:

Klaim 1-6 dinilai tercakup dalam Pasal 7 (d) (i) dengan demikian dipertimbangkan untuk DITOLAK.

3. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan apabila telah ada tanggapan dari hasil pemeriksaan tahap I ini.

Hal-hal tersebut di atas merupakan sebagian dari ketidakjelasan yang dapat disampaikan, agar dapat diteliti secara menyeluruh supaya kesalahan yang sama dan/atau sejenis tidak terjadi/terdapat dalam permohonan ini. Dengan catatan bahwa perbaikan yang dilakukan tidak bertentangan dengan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

- 5 Bahwa, Pemohon Banding telah menyampaikan permohonan perpanjangan waktu selama 2 (dua) bulan untuk menyampaikan tanggapan tahap I tersebut sejak tanggal 1 Juli 2019 atau sampai dengan tanggal 1 September 2019 (**BUKTI-P7**) dan menyampaikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan substantif tahap I pada tanggal 30 Agustus 2019 (**BUKTI-P8**) setelah sebelumnya diajukan. sebagaimana terlihat dalam TABEL. 1.

**TABEL. 1**

**Hasil Pemeriksaan tahap I vs Tanggapan terhadap Hasil Pemeriksaan Tahap I**

<b>N o.</b>	<b>Hasil Pemeriksaan Tahap I</b>	<b>Tanggapan yang diajukan pada tanggal 30 Agustus 2019</b>
1.	Permohonan ini diajukan melalui PCT dengan nomor publikasi WO2015/032494A dan berdasarkan hasil penelusuran ISA (PCT/ISA/237) terdapat dokumen perbandingan: - D1: Gevers, 1975. Plats dis Repr.	Menanggapi keberatan pemeriksa tersebut, pemohon mengajukan usulan perbaikan klaim dimana: - <b>Klaim 1 hingga 6 dihapuskan;</b> - <b>Klaim 1 yang baru</b> didasarkan pada klaim 7 sebelumnya yang selanjutnya diperbaiki sehingga menetapkan polinukleotida yang memberikan resistansi

	<p>59:296-299;</p> <p>- D2: Chung et.al., 2008;</p> <p>- D3: Chung et. Al., 2010. Theor. Appl. Genet 212: 205-227;</p> <p>- D4: WO 20117163590 (DuPont De Numours);</p> <p>- D5: WO 2008/034648 (Metanomics).</p> <p>Terhadap permohonan ini pemeriksa menilai bahwa: Klaim-klaim dalam permohonan ini dinilai tidak memiliki satu kesatuan invensi (unity) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 UU No. 14 tahun 2001. Dengan demikian pemeriksaan substantive hanya dilakukan pada kelompok invensi (klaim 1-6).</p> <p>Dokumen pembanding tersebut dinilai mengantisipasi kebaruan dan langkah inventif klaim 1-6.</p>	<p>terhadap <i>Helminthosporium turcicum</i> yang mencakup (a) sekuens nukleotida dengan cDNA dari SEQ ID NO:1; (b) sekuens nukleotida yang sedikitnya 99% identik dengan sekuens nukleotida dengan cDNA dari SEQ ID NO:1; (c) sekuens nukleotida yang menyandi untuk polipeptida dengan sekuens asam amino dari SEQ ID NO:2; atau (d) sekuens nukleotida yang menyandi untuk polipeptida dengan sekuens asam amino dari SEQ ID NO:2; dan dimana alel donor dari penanda MA0008 pada posisi 152045141 sebagaimana diproyeksikan pada genom acuan B73 AGPv02 tersebut adalah timin (T). Contoh dukungan untuk fitur-fitur ini dapat ditemukan dalam klaim 1 serta Tabel 2 dalam deskripsi;</p> <p>- <b>Klaim 2 yang baru</b> didasarkan pada klaim 8 sebelumnya yang telah diperbaiki agar sejalan dengan perbaikan pada klaim 1 yang baru;</p> <p>- <b>Klaim 3 hingga 4 yang baru</b> bersesuaian dengan klaim 9 hingga 10 yang telah dinomor ulang;</p> <p>- <b>Klaim 5 yang baru</b> didasarkan pada klaim 11 yang telah diperbaiki sehingga menetapkan SEQ ID NO:1 dan 2, sejalan dengan perbaikan pada klaim 1 yang baru;</p> <p>- <b>Klaim 6 hingga 9 yang baru</b> bersesuaian dengan klaim 12 hingga 15 yang telah dinomor ulang dan diperbaiki pengacuannya</p>
2.	<p>Terdapat ketidakjelasan pada permohonan yang harus diperbaiki dan/atau dijelaskan sehingga tidak bertentangan dengan pasal 53 UU No.14</p>	<p><b>Kebaruan</b></p> <p>• Dokumen D1 mengungkapkan gen HtN yang dapat ditemukan dalam ras jagung tanah Meksiko "Pepitilla" dimana ras ini resistan terhadap <i>H.turcicum</i>.</p>

	<p>tahun 2001 tentang paten. Klaim 1-6 dinilai tercakup dalam pasal 7(d)(i) dengan demikian dipertimbangkan untuk DITOLAK.</p>	<p>Selanjutnya, populasi berbeda dan karakterisasinya sehubungan dengan resistansi tersebut disebutkan. Namun D1 tidak mengungkapkan masalah mengenai tertundanya waktu berbunga yang berhubungan dengan resistansi (lihat halaman 11 dari permohonan paten ini) dan juga tidak mengungkapkan solusi teknis terkait masalah ini,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen D2 mengungkapkan analisis QTL yang memberikan resistansi dimana fragmen kromosom yang dianalisis tidak berasal dari ras tanah Meksiko pipitila tetapi berasal dari hibrid jagung DK888. D2 juga tidak mengungkapkan masalah tertundanya waktu berbunga dan juga tidak membahas solusi teknis terkait masalah ini</li> <li>• Dokumen D3 mengungkapkan pemetaan halus dari lokus "bin 8.06" yang dianggap tertaut erat dengan gen HtN-1 atau HtN-2. Bukti terakhir tentang keberadaan gen HtN-1 belum diberikan oleh D3. Selanjutnya D3 juga tidak membahas tertundanya waktu berbunga</li> <li>• Dokumen D4 mengungkapkan penanda spesifik untuk karakterisasi lokus HtN-1 pada kromosom 8 dan untuk pemilihan bertarget tanaman yang memiliki resistansi terhadap Hawar Daun Jagung Northern dimana resistansi tersebut berasal dari lini jagung tropis inbred "PH26N"(contoh 2) atau lini "PH99N" (contoh 3).</li> </ul>
--	--	---

Tidak jelas apakah lini donor yang ditunjukkan dalam dokumen ini memiliki kemiripan dengan fragmen kromosom dari peitilla donor dari permohonan paten ini. Inti invensi permohonan paten ini berbeda dengan pengungkapan D4 dalam hal penanda MA0008 mendeteksi dalam tanaman menurut invensi ini pada posisi 152045141 (genom acuan B73 AGPv02) suatu timin. Tanaman menurut D4 menunjukkan posisi yang sama suatu Sitosin. Ini juga ditunjukkan dalam deskripsi :

“sebagai contoh haplotipe pada penanda MA0008 akan diungkapkan:menggunakan penanda MA0008 dan menetapkan alel untuk B37HTN1, RP3, RP3HTNA, RP3HTNK, kemudian alel “T” adalah untuk B37HTN1, RP3HTNA, RP3HTNK dan alel “C” adalah untuk RP3. Untuk lokus ini, penanda ini juga menonjolkan terduga sumber resistansi HTN 1 PH99N (WO 2011/163590) yang juga mengandung alel “C” pada posisi ini, dari sumber resistansi yang disebutkan di sini” (halaman 51)

Pada akhirnya D4 juga tidak memberikan masalah tertundanya waktu berbunga yang menyertai resistansi tersebut.

#### ***Langkah Inventif***

Masalah tertundanya waktu berbunga (yang menyebabkan pengurangan hasil silase) yang secara genetik dipasangkan dengan lokus resistansi “HtN” tidak disebutkan dalam dokumen perbandingan yang mana pun,. Inventor permohonan paten ini telah mengidentifikasi masalah

		<p>tersebut dan menemukan solusinya sedangkan tanaman dari invensi ini mengandung gen resistansi menurut SEQ ID NO:1 dan pada waktu yang sama mengeluarkan interval genom yang bertanggung-jawab atas tertundanya waktu berbunga. Penanda molekuler untuk deteksi interval diberikan dalam pengungkapan permohonan paten ini.</p> <p><b>Kesatuan Invensi</b></p> <p>Seluruh klaim yang telah diperbaiki memasukkan asam nukleat yang menyandi untuk polipeptida menurut SEQ ID NO:2 sebagai suatu fitur yang memberikan resistansi terhadap Hawar Daun Jagung Norther. Oleh karena itu seluruh klaim kini ditujukan pada satu invensi dan kriteria kesatuan invensi terpenuhi.</p>
3.		<p><u>Lampiran:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiga rangkap deskripsi (halaman 1-83), klaim (halaman 84-86, klaim 1-9), abstrak (halaman 87) dan gambar dalam Bahasa Indonesia (<b>BUKTI-P9</b>);</li> <li>- Salinan usulan perbaikan klaim (<b>BUKTI-P10</b>);</li> <li>- Formulir dan tanda bukti pembayaran Permohonan Perubahan Data;</li> <li>- CD yang berisi deskripsi, klaim, dan abstrak serta gambar tersebut.</li> </ul>

6. Bahwa selanjutnya, Pemohon Banding menerima surat pemberitahuan penolakan permohonan paten No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201602045-TP tertanggal 3 Oktober 2019.(BUKTI-P11). Berdasarkan surat pemberitahuan penolakan paten ini, Pemeriksa berpendapat bahwa:

- Pada surat hasil pemeriksaan tahap I yang telah disampaikan oleh Pemeriksa, dinyatakan bahwa klaim-klaim terdahulu dinilai tercakup dalam Pasal 7(d)(i) dengan demikian dipertimbangkan untuk DITOLAK.

- Pemohon telah menyampaikan amandemen terhadap surat hasil pemeriksaan tahap I tersebut tetapi klaim yang dilampirkan dinilai masih tercakup dalam Pasal 7 (d)(i) dengan demikian dipertimbangkan untuk DITOLAK.
- Oleh karenanya, klaim 1-9 pada Invensi yang dimohonkan Paten tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, permohonan paten ini dipertimbangkan untuk ditolak.

7. Bahwa Pemohon Banding menyampaikan opini tertulis terhadap alasan penolakan Permohonan Paten sebagai berikut sebagaimana diperlihatkan dalam TABEL. 2:

**TABEL. 2**

**Alasan Penolakan Permohonan Paten vs Tanggapan terhadap Alasan Penolakan Permohonan Paten.**

<b>N o.</b>	<b>Alasan Penolakan Permohonan Paten</b>	<b>Tanggapan terhadap Alasan Penolakan Permohonan Paten</b>
1	<p>Pada surat hasil pemeriksaan tahap I yang telah disampaikan oleh Pemeriksa, dinyatakan bahwa klaim-klaim terdahulu dinilai tercakup dalam Pasal 7(d)(i) dengan demikian dipertimbangkan untuk DITOLAK.</p>	<p>Dalam hasil pemeriksaan substantif tahap I, pemeriksa menyampaikan :            - Dokumen pembanding tersebut dinilai mengantisipasi kebaruan dan langkah inventif klaim 1-6; dan            - Klaim 1-6 dinilai tercakup dalam pasal 7(d)(i) dengan demikian dipertimbangkan untuk DITOLAK.</p> <p>Atas keberatan pemeriksa dalam tahap I tersebut, pemohon telah menyampaikan pendapatnya baik kebaruan, langkah inventif maupun kesatuan invensi.</p> <p>Selanjutnya, pemohon telah menghapus klaim 1-6 yang menjadi keberatan pemeriksa dan mengganti dengan klaim 1-9 yang baru dengan memasukkan asam nukleat yang menyandi untuk polipeptida menurut SEQ ID NO:2 sebagai suatu fitur yang memberikan resistansi terhadap Hawar Daun Jagung Norther (<i>Norther Corn Leaf Blight</i>). <b>Dengan demikian, seluruh klaim kini ditujukan pada satu invensi dan kriteria kesatuan invensi terpenuhi.</b></p> <p>Dalam hasil pemeriksaan substantif</p>



		<p>tahap I, pemeriksa <b>TIDAK</b> menyampaikan hasil pemeriksaannya ataupun pendapatnya terkait dengan klaim 7-15 yang diajukan pada saat pengajuan permohonan paten tanggal 28 Maret 2016.</p> <p>Pendapat pemeriksa yang menyatakan bahwa klaim terdahulu tercakup dalam pasal 7(d)(i) <b>BARU</b> disampaikan dalam Surat Penolakan, tanpa memberi kesempatan kepada pemohon untuk menjelaskan amandemen klaim 1-9 yang disampaikan sebagai tanggapan pada tahap I. Sedangkan dalam tahap I, pemeriksa hanya berpendapat terkait klaim 1-6 dari klaim 1-15 yang diajukan saat permohonan paten.</p>
2	<p>Pemohon telah menyampaikan amandemen terhadap surat hasil pemeriksaan tahap I tersebut akan tetapi klaim yang dilampirkan dinilai masih tercakup dalam Pasal 7 (d)(i) dengan demikian dipertimbangkan untuk DITOLAK.</p>	<p>Terhadap amandemen yang dilakukan untuk klaim 1-9 yang disampaikan pada sebagai tanggapan tahap I, pemohon menyatakan bahwa klaim 1-9 seharusnya <b>TIDAK DAPAT</b> dipertimbangkan tercakup dalam Pasal 7(d)(i), dikarenakan klaim 1 hingga 4 mengacu pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>suatu metode untuk meningkatkan suatu tanaman jagung tahan <i>H. turcicum</i>.</b></li> <li>- <b>BUKAN</b> terkait pada tanaman jagung itu sendiri yang merupakan invensi yang tidak dapat diberi paten sebagaimana tercakup dalam pasal 7(d)(i) terkait dengan semua makhluk hidup, kecuali jasad renik.</li> </ul> <p>Dengan demikian pendapat pemeriksa dalam SURAT PENOLAKAN bahwa klaim 1-9 tercakup dalam Pasal 7(d)(i) <b>TIDAK TEPAT.</b></p>

8. Bahwa, sesuai dengan yang disampaikan oleh Pemohon Banding terkait pendapat pemeriksa dalam SURAT PENOLAKAN untuk klaim 1-9 yang telah diamandemen tercakup dalam Pasal 7(d)(i) adalah **TIDAK TEPAT**, maka Pemohon Banding mohon agar klaim 1-9 dapat diperiksa kembali.

9. Bahwa, dalam kesempatan ini Pemohon Banding akan mengamandemen klaim 1-9 tersebut menjadi klaim 1-6 sesuai

dengan klaim amandemen yang disampaikan pada saat penyampaian tanggapan tahap I pada tanggal 30 Agustus 2019 (**BUKTI-P12**). Dalam amandemen klaim 1-6 ini, klaim 7-9 yang dihilangkan terkait dengan:

**Klaim 7:** Suatu sel tanaman transgenik yang mencakup suatu polinukleotida sebagaimana diklaim dalam klaim 5 sebagai suatu transgen atau suatu vektor atau unsur genetik bergerak sebagaimana diklaim dalam klaim 6.

**Klaim 8:** Suatu tanaman transgenik yang mencakup suatu polinukleotida sebagaimana diklaim dalam klaim 5 sebagai suatu transgen atau suatu vektor atau unsur genetik bergerak sebagaimana diklaim dalam klaim 6, atau suatu sel tanaman sebagaimana diklaim dalam klaim 7.

**Klaim 9:** Biji atau benih dari tanaman sebagaimana diklaim dalam klaim 8, dimana biji atau benih tersebut mencakup suatu polinukleotida sebagaimana diklaim dalam klaim 5 sebagai suatu transgen.

10. Bahwa, dengan dihapusnya klaim 7 hingga klaim 9 sebagaimana disebutkan pada angka 10, di atas, maka klaim 1 hingga klaim 6 telah mempersempit klaim pada “suatu metode untuk meningkatkan suatu tanaman jagung tahan *H. turcicum*”.
11. Bahwa, Pemohon Banding mohon kepada Komisi banding Paten untuk dapat memeriksa kembali klaim amandemen 1-6 yang telah dipersempit menjadi klaim metode untuk meningkatkan suatu tanaman jagung tahan *H. turcicum* dikarenakan pendapat pemeriksa yang disampaikan dalam Surat Penolakan adalah TIDAK TEPAT.
12. Bahwa, klaim metode untuk meningkatkan suatu tanaman jagung tahan *H. turcicum* tidak termasuk dalam Pasal 7(d)(i) yaitu pengecualian suatu invensi untuk tidak diberi paten terkait semua makhluk hidup.
13. Bahwa Pemohon Banding menyampaikan bahwa Permohonan Sepadan telah diberikan oleh Kantor Paten Negara lain.

Bahwa diketahui bahwa permohonan paten yang sepadan telah melalui pemeriksaan substantif dan telah diberi paten di negara lain, yaitu oleh Kantor Paten China dengan No. CN105705005 (B) dengan 6 klaim pada tanggal 29 November 2019 (BUKTI-P13).

Bahwa kemudian untuk menjawab keberatan atas penolakan permohonan paten, Pemohon Banding menjadikan padanan paten yang telah diberi paten oleh Kantor Paten China No. CN105705005 (B) dalam melakukan permohonan bandingnya. Sehingga dalam permohonan banding Pemohon menyampaikan amandemen klaim menjadi klaim 1-6 sama dengan No. CN105705005 (B).

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Banding mohon Komisi Banding Paten memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mencabut Surat No. H KI-3-H 1.05.02.04.P00201602045,TP tanggal 03 Oktober 2019 perihal pemberitahuan penolakan permohonan paten; dan
2. Memberi Paten terhadap Permohonan Paten P00201602045.

II. Berdasarkan data dan fakta yang ada dalam dokumen Permohonan Paten No. P00201602045 dari Termohon sebagai berikut:

Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201602045 yang dikeluarkan Termohon melalui surat Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201602045-TP tanggal 3 Oktober 2019 isinya Termohon menyampaikan alasan-alasan Penolakan sebagai berikut:

Alasan penolakan Permohonan Paten:

- Pada surat hasil pemeriksaan tahap I yang telah disampaikan oleh Pemeriksa, dinyatakan bahwa klaim-klaim terdahulu dinilai tercakup dalam Pasal 7(d)(i) dengan demikian dipertimbangkan untuk DITOLAK.
- Pemohon telah menyampaikan amandemen terhadap surat hasil pemeriksaan tahap I tersebut tetapi klaim yang dilampirkan dinilai masih tercakup dalam Pasal 7 (d)(i) dengan demikian dipertimbangkan untuk DITOLAK.
- Oleh karenanya, klaim 1-9 pada Invensi yang dimohonkan Paten tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia 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 3 Oktober 2019 dan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten nomor P00201602045 dengan judul invensi "**TUMBUHAN YANG TAHAN TERHADAP HELMINTOSPORIUM TURCICUM**" diajukan pada tanggal 3 Januari 2020 sehingga permohonan banding ini masih dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap Penolakan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa spesifikasi Permohonan Paten lengkap yang berupa deskripsi dan klaim serta gambar yang menjadi obyek penolakan sebagaimana disampaikan pada Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201602045-

TP tanggal 3 Oktober 2019 tersebut ialah spesifikasi Permohonan Paten yang disampaikan pada tanggal 30 Agustus 2019 melalui surat tanggapan Pemohon Ref. 32167SG4.415/ID/msa/VIII/2019 perihal: PENYAMPAIAN TANGGAPAN TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP I atas permohonan paten yang diajukan oleh KWS SAAT SE dan UNIVERSITÄT ZÜRICH di bawah Permohonan Paten nomor P00201602045 dengan Judul TUMBUHAN YANG TAHAN TERHADAP *HELMINTHOSPORIUM TURCICUM*.

3. Menimbang bahwa yang menjadi dasar penolakan sebagaimana disampaikan dalam Surat Pemberitahuan Penolakan Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201602045-TP tanggal 30 Oktober 2019 tersebut ialah:

- Pada surat hasil pemeriksaan tahap I yang telah disampaikan oleh Pemeriksa, dinyatakan bahwa klaim-klaim terdahulu dinilai tercakup dalam Pasal 7(d)(i) dengan demikian dipertimbangkan untuk ditolak.
- Pemohon telah menyampaikan amandemen terhadap surat hasil pemeriksaan tahap I tersebut akan tetapi klaim yang dilampirkan dinilai masih tercakup dalam Pasal 7(d)(i) dengan demikian dipertimbangkan untuk ditolak.
- Oleh karenanya, klaim 1-9 pada Invensi yang dimohonkan Paten tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, permohonan paten ini dipertimbangkan untuk ditolak.

4. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis terhadap alasan penolakan Termohon pada Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201602045-TP tertanggal 30 Oktober 2019 ialah sebagai berikut:

a. *Klaim-klaim yang menjadi obyek penolakan ialah klaim 1 sampai dengan klaim 9 yaitu:*

1. Suatu metode untuk mengidentifikasi suatu tanaman jagung tahan *Helminthosporium turcicum*, genom yang memiliki suatu fragmen kromosom dari donor Pepitilla yang disatukan di dalamnya, yang mencakup mendeteksi sedikitnya dua alel di dalam genom tanaman, dimana sedikitnya satu alel dilokalisasi di dalam suatu segmen genom yang diapit oleh suatu penanda di daerah penanda pertama, daerah penanda kedua, daerah penanda ketiga atau daerah penanda keempat dan oleh polinukleotida yang memberikan ketahanan melawan *Helminthosporium turcicum* pada tanaman jagung, dan dimana sedikitnya satu alel dilokalisasi di dalam suatu segmen genom yang diapit oleh

polinukleotida dan oleh penanda di daerah penanda keenam atau daerah penanda kelima dimana polinukleotida yang memberikan ketahanan terhadap *Helminthosporium turcicum* mencakup:

- (a) suatu sekuens nukleotida dengan cDNA dari SEQ ID NO: 1;
  - (b) suatu sekuens nukleotida yang sedikitnya 99% identik dengan sekuens nukleotida cDNA pada SEQ ID NO: 1;
  - (c) suatu sekuens nukleotida yang menyandi suatu polipeptida dengan sekuens asam amino dari SEQ ID NO:2; atau
  - (d) suatu sekuens nukleotida yang menyandi suatu polipeptida dengan sekuens asam amino dari SEQ ID NO: 2; dan dimana alel donor pada penanda MA0008 pada posisi 152045141 seperti yang diproyeksikan pada genom acuan B73 AGPv02 adalah timin (T).
2. Suatu metode untuk meningkatkan hasil perolehan suatu tanaman jagung tahan *Helminthosporium turcicum*, genom yang memiliki suatu fragmen kromosom dari donor Pepitilla yang disatukan di dalamnya, dimana fragmen kromosom mencakup suatu interval donor yang menunjukkan alel-alel donor yang sesuai dengan haplotipe dari Tabel 2 dan mencakup suatu polinukleotida yang memberikan ketahanan melawan *Helminthosporium turcicum* pada tanaman jagung, yang mencakup langkah-langkah menghilangkan
- a) suatu interval donor antara penanda di daerah penanda pertama yang diapit oleh penanda SYN14136 dan PZE-108076510 dan penanda di daerah penanda kedua yang diapit oleh penanda SYN24931 dan PZE-108077560, dan/atau
  - b) suatu interval donor antara penanda di daerah penanda ketiga yang diapit oleh penanda PZE-108093423 dan PZE-108093748 dan penanda di daerah penanda keempat yang diapit oleh penanda MA0004 dan MA0005, dan/atau
  - c) suatu interval donor antara penanda di daerah penanda kelima yang diapit oleh penanda MA0006 dan PZE-108097482 dan penanda di daerah penanda keenam yang diapit oleh penanda PZE-108107671 dan SYN4196 dimana polinukleotida yang memberikan ketahanan terhadap *Helminthosporium turcicum* mencakup:

- (a) suatu sekuens nukleotida dengan cDNA dari SEQ ID NO: 1;
  - (b) suatu sekuens nukleotida yang sedikitnya 99% identik dengan sekuens nukleotida cDNA pada SEQ ID NO: 1;
  - (c) suatu sekuens nukleotida yang menyandi suatu polipeptida dengan sekuens asam amino dari SEQ ID NO: 2; atau (d) suatu sekuens nukleotida yang menyandi suatu polipeptida dengan sekuens asam amino dari SEQ ID NO: 2; dan dimana donor alel pada penanda MA0008 pada posisi 152045141 20 seperti yang diproyeksikan pada genom acuan B73 AGPv02 adalah timin (T) Suatu TUMBUHAN YANG TAHAN TERHADAP HELMINTOSPORIUM TURCICUM sesuai klaim 1 atau klaim 2 dimana bahan TUMBUHAN YANG TAHAN TERHADAP HELMINTOSPORIUM TURCICUM adalah selulosa asetat.
3. Suatu oligonukleotida yang mencakup suatu molekul asam nukleat dengan suatu sekuens nukleotida yang dipilih dari salah satu SEQ ID NO: 41-49, 53-100 atau 229-250.
  4. Penggunaan suatu oligonukleotida yang mencakup suatu molekul asam nukleat dengan suatu sekuens nukleotida yang dipilih dari salah satu SEQ ID NO: 17-250, untuk identifikasi suatu tanaman jagung tahan Helminthosporium turcicum.
  5. Suatu polinukleotida yang mencakup suatu molekul asam nukleat yang,
    - (a) mencakup suatu sekuens nukleotida yang sesuai dengan SEQ ID NO: 1, atau
    - (b) yang mencakup suatu sekuens nukleotida dengan suatu keidentikkan sedikitnya 80% dengan salah satu sekuens nukleotida yang sesuai dengan SEQ ID NO: 1, atau
    - (c) yang berhibridasi dengan untai komplementer dari suatu molekul asam nukleat yang sesuai dengan (a) atau (b) dalam kondisi ketat,
    - (d) yang menyandikan suatu polipeptida dengan suatu sekuens asam amino yang sesuai dengan SEQ ID NO: 2 atau
    - (e) yang menyandikan suatu polipeptida dengan suatu sekuens asam amino yang memiliki sedikitnya 80% keidentikkan dengan salah satu sekuens asam amino yang sesuai dengan (d).
  6. Suatu vektor atau unsur genetik bergerak yang mencakup suatu polinukleotida sebagaimana diklaim dalam klaim 5.

7. Suatu sel tanaman transgenik yang mencakup suatu polinukleotida sebagaimana diklaim dalam klaim 5 sebagai suatu transgen atau suatu vektor atau unsur genetik bergerak sebagaimana diklaim dalam klaim 6.
8. Suatu tanaman transgenik yang mencakup suatu polinukleotida sebagaimana diklaim dalam klaim 5 sebagai suatu transgen atau suatu vektor atau unsur genetik bergerak sebagaimana diklaim dalam klaim 6, atau suatu sel tanaman sebagaimana diklaim dalam klaim 7.
9. Biji atau benih dari tanaman sebagaimana diklaim dalam klaim 8, dimana biji atau benih tersebut mencakup suatu polinukleotida sebagaimana diklaim dalam klaim 5 sebagai suatu transgen.

*b. Kejelasan klaim-klaim invensi:*

Klaim 1 dinilai tidak jelas terkait dengan kedua alel yang diungkapkan dalam klaim 1 karena tidak disebutkan kedua alel tersebut.

Klaim 2 dinilai tidak jelas terkait dengan penyebutan tabel 2 tetapi tabel tersebut tidak dicantumkan dalam klaim.

Klaim 3 dinilai tidak jelas terkait dengan klaim terhadap 77 sekuen oligonukleotida tanpa menjelaskan fitur spesifik dari oligonukleotida-oligonukleotida tersebut.

Klaim 4 dinilai tidak jelas karena dianggap tidak spesifik. Hal ini terkait dengan penggunaan suatu oligonukleotida yang merupakan pilihan dari 233 sekuen oligonukleotida yaitu sekuen nomor 17 sampai dengan 250.

Klaim 5 dinilai tidak jelas terkait dengan pernyataan: atau (e) yang menyandikan suatu polipeptida dengan suatu sekuen asam amino yang memiliki sedikitnya 80% keidentikan dengan salah satu sekuens asam amino yang sesuai dengan (d).

Klaim 6 mengacu pada klaim 5. Karena klaim 5 dinilai tidak jelas maka klaim 6 juga menjadi tidak jelas.

Klaim 7 mengacu pada klaim 5 dan juga klaim 6. Karena klaim 5 dan klaim 6 dinilai tidak jelas maka klaim 7 juga menjadi tidak jelas.

*c. Keterkaitan klaim-klaim invensi dengan Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten*

Klaim 8 mengklaim suatu tanaman transgenik yang dinilai sebagai makhluk hidup dan merupakan invensi yang tidak dapat diberi Paten.

Klaim 9 mengklaim biji atau benih tanaman yang dinilai sebagai makhluk hidup dan merupakan invensi yang tidak dapat diberi Paten.

5. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa:

Klaim 1, klaim 2 dan klaim 4 sampai dengan klaim 7, Permohonan Paten Nomor P00201602045 dengan judul "TUMBUHAN YANG TAHAN TERHADAP *HELMINTOSPORIUM TURCICUM*" yang diajukan oleh Pemohon Banding dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;

Klaim 3 Permohonan Paten Nomor P00201602045 dengan judul "TUMBUHAN YANG TAHAN TERHADAP *HELMINTOSPORIUM TURCICUM*" yang diajukan oleh Pemohon Banding dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten *juncto* Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten;

Klaim 8 dan klaim 9 Permohonan Paten Nomor P00201602045 dengan judul "TUMBUHAN YANG TAHAN TERHADAP *HELMINTOSPORIUM TURCICUM*" yang diajukan oleh Pemohon Banding dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;

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

Bahwa Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan:

- 1. Menolak klaim 1 sampai dengan klaim 9 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 01/KBP/I/2020 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201602045 dengan judul "TUMBUHAN YANG TAHAN TERHADAP *HELMINTOSPORIUM TURCICUM*";**
- 2. Menyampaikan hasil Putusan Majelis Banding kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dan diumumkan melalui Media Elektronik dan/atau Non-Elektronik.**

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten Republik Indonesia pada hari Kamis 27 Januari 2022 dengan ketua Majelis Banding Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M. Eng. dan anggota Majelis Banding: Dra. Sri Sulistiyani, M.Si; Drs. Syafrizal; Ir. Budi Suratno, M.IPL dan Linggawaty Hakim, S.H.,LL.M., dengan dibantu Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

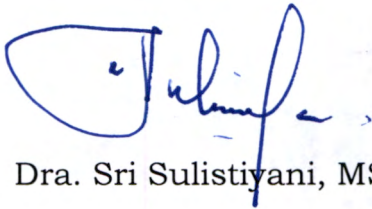


Jakarta, 27 Januari 2022

Ketua Majelis

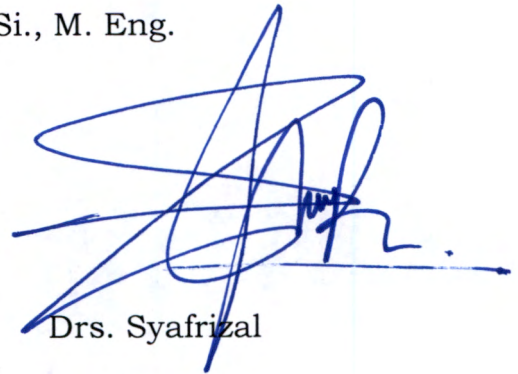


Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M. Eng.



Dra. Sri Sulistiyani, MSi

Anggota Majelis



Drs. Syafrizal



Ir. Budi Suratno, M.IPL



Linggawaty Hakim, S.H.,LL.M.,

Sekretaris Komisi Banding Paten



Maryeti Pusporini, S.H, M.Si.