



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RELATÓRIO DE EXAME TÉCNICO

N.º do Pedido: BR102017028491-3 **N.º de Depósito PCT:**
Data de Depósito: 28/12/2017
Prioridade Unionista: -
Depositante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (BRMG)
Inventor: EDUARD FERNEY VALENZUELA TOLEDO; ZENILDA DE LOURDES CARDEAL; HELVÉCIO COSTA MENEZES
Título: “Processo de obtenção de dispositivo de microextração em fase líquida para amostragem passiva em águas, dispositivo e uso”

PARECER

Em 25/08/2023, através da petição nº. 870230075506, a Requerente apresentou argumentações e modificações no pedido, conforme consideradas no Quadro I, em resposta ao parecer emitido, notificado na RPI 2734 de 30/05/2023. Estas modificações estão consideradas no Quadro I.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	n.º da Petição	Data
Relatório Descritivo	1-12	870170103013	28/12/2017
Quadro Reivindicatório	1-2	870230075506	25/08/2023
Desenhos	1	870170103013	28/12/2017
Resumo	1	870170103013	28/12/2017

Quadro 2 – Considerações referentes aos Artigos 10, 18, 22 e 32 da Lei n.º 9.279 de 14 de maio de 1996 – LPI		
Artigos da LPI	Sim	Não
A matéria enquadra-se no art. 10 da LPI (não se considera invenção)		x
A matéria enquadra-se no art. 18 da LPI (não é patenteável)		x
O pedido apresenta Unidade de Invenção (art. 22 da LPI)	x	
O pedido está de acordo com disposto no art. 32 da LPI	x	

Comentários/Justificativas

Quadro 3 – Considerações referentes aos Artigos 24 e 25 da LPI		
Artigos da LPI	Sim	Não
O relatório descritivo está de acordo com disposto no art. 24 da LPI	x	

O quadro reivindicatório está de acordo com disposto no art. 25 da LPI	x	
--	----------	--

Comentários/Justificativas

Por meio da petição nº. 870230075506 de 25/08/2023, a Requerente cumpriu satisfatoriamente as exigências relacionadas ao Art. 25 da LPI formuladas em parecer técnico anterior. Assim sendo, mediante as modificações realizadas no quadro reivindicatório, declaro que o presente pedido de patente de invenção encontra-se de acordo com o disposto no artigo 25 da LPI.

Quadro 4 – Documentos citados no parecer		
Código	Documento	Data de publicação
D1	MENEZES, H.C., et al., “A simple and quick method for the determination of pesticides in environmental water by HF-LPME-GC/MS”, Journal of Analytical Methods in Chemistry, Vol. 2016, Article ID 7058709. https://doi.org/10.1155/2016/7058709	28/09/2016
D2	PSILLAKIS, Elefteria, KALOGERAKIS, Nicolas, “Hollow-fibre liquid-phase microextraction of phthalate esters from water”, Journal of Chromatography A, Vol. 999, pags. 145-153. https://doi.org/10.1016/S0021-9673(03)00390-X	12/04/2003

Quadro 5 – Análise dos Requisitos de Patenteabilidade (Arts. 8.º, 11, 13 e 15 da LPI)		
Requisito de Patenteabilidade	Cumprimento	Reivindicações
Aplicação Industrial	Sim	1-7
	Não	- - -
Novidade	Sim	1-7
	Não	- - -
Atividade Inventiva	Sim	- - -
	Não	1-7

Comentários/Justificativas

Em prosseguimento ao exame deste pedido, após reanalisar os ensinamentos propostos em D1 lidos em conjunto com D2, analisar técnica e legalmente o novo quadro reivindicatório apresentado pela Requerente, refletir sobre as argumentações técnicas apresentadas pela Requerente em sua manifestação e revestir-me das capacidades intelectuais inerentes a um técnico no assunto, reitero a pertinência dos referidos documentos e ratifico-os como os mais próximos da matéria reivindicada.

Relativo ao cumprimento dos requisitos de patenteabilidade avaliado, à luz de um técnico no assunto, e revelado no parecer emitido e notificado na RPI 2734 de 30/05/2023, infiro que as argumentações apresentadas pela Requerente não revelam qualquer grau de passo inventivo associado às ditas característica técnico-diferenciativas do presente pedido de patente de

invenção e, portanto, a objeção exarada quanto ao não cumprimento do requisito atividade inventiva está mantida.

As ações relacionadas ao (i) uso do decanoato de etila na formação da fase aceptora, (ii) emprego de um recipiente perfurado, (iii) uso de uma fibra oca porosa, (iv) uso de duas agulhas, (v) uso de uma tampa específica e (vi) uso de uma vedação específica (e não inventiva) das agulhas, as quais compõem, essencialmente, o cerne do dito diferencial técnico-inventivo proposto, não podem ser encaradas como um passo inventivo efetivo à técnica associada, tendo em vista que tais modificações/usos são, indubitavelmente, exequíveis por um versado na técnica de acordo com a sua necessidade/conveniência, mediante os ensinamentos propostos em D1 ao serem lidos em conjunto com D2 e, assim sendo, a suposta contribuição à técnica não excede a evolução intuitiva e/ou natural, implementada por um técnico no assunto, à época da invenção, de acordo com a análise conduzida no presente exame técnico-legal.

Assim sendo, mantenho o entendimento e concluo que a reivindicação independente 1 não frui do requisito atividade inventiva, pois decorre de maneira óbvia para um técnico no assunto a partir do documento D1.

Relativo à análise do cumprimento dos requisitos de patenteabilidade da reivindicação independente 2, tendo em vista que o dispositivo de microextração para amostragem passiva em águas é essencial e tecnicamente derivado do processo de obtenção de dispositivo de microextração em pleito na reivindicação independente 1, *mutatis mutandis*, mantenho o entendimento e concluo que a mesma não frui do requisito atividade inventiva.

Nas reivindicações dependentes 3 a 6 não foram identificadas características adicionais ou detalhamentos que, mesmo quando combinadas com as características de qualquer reivindicação a que se referem, atendam ao requisito atividade inventiva, ao passo que expõem, meramente, escolhas de materiais de acordo com a conveniência e/ou a necessidade ordinária de um versado na técnica.

Na reivindicação dependente 7 não foi identificada qualquer característica adicional ou detalhamento que, mesmo quando combinada(o) com as características de qualquer reivindicação a que se refere, atenda ao requisito atividade inventiva, ao passo que expõe, meramente, o uso pretendido para o dispositivo de microextração em pleito no presente pedido de patente de invenção de acordo com a conveniência e/ou a necessidade ordinária de um versado na técnica.

Conclusão

Assim sendo, de acordo com o Art. 37, indefiro o presente pedido, uma vez que:

- não atende ao requisito de atividade inventiva (Art. 8º combinado com Art. 13 da LPI)

De acordo com o Art. 212 da LPI, o depositante tem prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data de publicação na RPI, para interposição de recurso.

Publique-se o indeferimento (9.2).

Rio de Janeiro, 8 de setembro de 2023.

Raphael de Carvalho Ferreira
Pesquisador/ Mat. Nº 2391254
DIRPA / CGPAT III/DIPEQ
Deleg. Comp. - Port. INPI/DIRPA Nº 016/18