



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

RELATÓRIO DE EXAME TÉCNICO

N.º do Pedido: BR102017021769-8 **N.º de Depósito PCT:**
Data de Depósito: 10/10/2017
Prioridade Unionista: -
Depositante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (BRMG) ; FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA (BRMG) ; SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA - SMC (BRMG)
Inventor: ROCHEL MONTERO LAGO; MARIANA DE SOUSA GOMES; GUSTAVO HENRIQUE NAZARENO FERNANDES; MARIANA ROCHA DUTRA SANTOS; GUILHERME DIAS RODRIGUES; RODINEI AUGUSTI; ADRIANA BARBOSA SALVIANO; FERNANDA GOMES DE MENDONÇA; PHILIPPE XAVIER DA FONSECA; MARIA HELENA DE ARAÚJO; LUÍS HENRIQUE ANDRADE MAIA; BERNARDO DE OLIVEIRA JAKITSCH; EDUARDO EUSTÁQUIO FERREIRA BARBOSA; PAULO SÉRGIO MARTINS
Título: “Processo para produção de uma matriz à base de ésteres a partir de glicerina co-produto do biodiesel e matérias primas com alto teor de ácidos graxos livres, produto e usos ”

PARECER

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	n.º da Petição	Data
Relatório Descritivo	1-9	870170076984	10/10/2017
Quadro Reivindicatório	1	870220090122	30/09/2022
Desenhos	1-2	870170076984	10/10/2017
Resumo	1	870170076984	10/10/2017

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

Conforme é descrito no parecer técnico de 1º exame publicado na RPI 2688 de 12/07/2022, o pedido descumpriria o disposto nos Arts. 24 e 25 da LPI e Instrução Normativa nº 30/2013 – Art. 4º (III, IV e VII). Por meio da petição 870220090122 de 30/09/2022, a requerente corrigiu a reivindicação 1 e excluiu a reivindicação 5. Porém, a nova reivindicação 4 faz menção a um produto genérico que é produzido pelo processo fornecido na reivindicação principal, em que não se define a natureza e o teor de cada componente, de modo que a requerente deseja proteger o uso de uma composição genérica contendo quaisquer teores dos mesmos, o que, de fato, não foi concretizado. Por esse motivo, tal reivindicação não atende ao disposto no Art. 25 da LPI e na Instrução Normativa nº 30/2013 – Art. 4º (IV), pois a matéria pleiteada não está fundamentada no relatório descritivo do pedido, e o relatório descritivo do presente pedido não descreve suficientemente a invenção de forma a possibilitar sua realização por um técnico no assunto, contrariando o disposto no Art. 24 da LPI. Pelo mesmo motivo, a reivindicação 4 descumpra a Instrução Normativa nº 30/2013 – Art. 4º (III). Portanto, o pedido continua descumprindo todos os Arts. mencionados nos comentários/justificativas do Quadro 3 do 1º exame técnico, com exceção do Art. 4º (VII) da Instrução Normativa nº 30/2013. Além disso, o título do pedido não está conciso, claro e preciso, além de não identificar adequadamente o objeto do pedido cuja proteção é requerida, contrariando a Instrução Normativa nº 30/2013 – Art. 16 (I) e Art. 4º (I), devido ao fato da requerente ter excluído uma reivindicação independente de produto e ter mantido tal termo no título.

Quadro 4 – Documentos citados no parecer		
Código	Documento	Data de publicação
D1	SINGH, D. et al.: “Heterogeneous catalysis for biodiesel synthesis and valorization of glycerol”. Clean Technologies and Environmental Policy volume 17, pages1103–1110 https://doi.org/10.1007/s10098-014-0858-9	26/09/2014
D2	US2004248744A1	09/12/2004

Quadro 5 – Análise dos Requisitos de Patenteabilidade (Arts. 8.º, 11, 13 e 15 da LPI)		
Requisito de Patenteabilidade	Cumprimento	Reivindicações
Aplicação Industrial	Sim	1-4
	Não	-
Novidade	Sim	1-4

	Não	-
Atividade Inventiva	Sim	-
	Não	1-4

Comentários/Justificativas

Conforme é descrito no parecer técnico de 1º exame publicado na RPI 2688 de 12/07/2022, foi considerado que o pedido não cumpria o disposto nos Arts. 8º, 11 e 13 da LPI. Por meio da petição 870220090122 de 30/09/2022, a requerente forneceu uma nova reivindicação 1, incorporando a matéria da antiga reivindicação 2, considerada dotada de novidade, e indicando que a glicerina se trata de um co-produto do biodiesel. Logo, a matéria das reivindicações 1-3 do pedido é dotada de novidade em relação a D1 ou D2, cumprindo o disposto no Art. 11 da LPI. A requerente argumenta que a glicerina indicada na reivindicação 1 é um co-produto do biodiesel e é utilizada sem tratamento. Porém, isto não é fornecido na reivindicação principal. Além disso, é considerado rotina de um técnico no assunto o emprego de determinados produtos sem tratamento, oriundo de diversos processos, com o intuito evidente de redução de custos operacionais. Tal argumento também se aplica aos óleos, considerando que em D1 já se utiliza ácido oleico, componente de interesse presente nos óleos citados na reivindicação 1.

A comparação presente no argumento “c3.” (página 10 do arquivo (pdf) da petição 870220090122 de 30/09/2022) não pode ser levada em consideração, pois a requerente não forneceu qualquer exemplo de concretização no relatório descritivo em que se evidencia a obtenção de uma taxa de conversão maior ao longo de um menor tempo de reação associado ao uso de um produto impuro em comparação ao seu análogo purificado; portanto, tal efeito surpreendente, como afirma a requerente, sequer é obtido. Logo, considerando o exposto no 1º exame técnico, a matéria da reivindicação 1 do presente pedido não é considerada dotada de atividade inventiva em relação a D1, descumprindo o disposto nos Arts. 8º e 13 da LPI, pois um técnico no assunto reconhece a presença de óleo ácido nas oleaginosas fornecidas, além do fato de não ser necessária a presença de catalisador e demais ácidos orgânicos. Nas demais reivindicações dependentes, não foram identificadas características que, mesmo quando combinadas com as características de qualquer reivindicação independente a que se referem, venham a prover atividade inventiva à matéria. A matéria da nova reivindicação 4 refere-se ao uso de um produto genérico obtido no processo fornecido na reivindicação principal, a qual é considerada dotada de novidade em relação a D1 ou D2. Porém, a requerente insiste em tentar requerer proteção para (o uso de um) produto indefinido em termos de seus componentes (ver comentários/justificativas do Quadro 3 deste exame técnico). Logo, a matéria da reivindicação 4 do presente pedido não é dotada de atividade inventiva, descumprindo o disposto nos Arts. 8º e 13 da LPI, pois a partir dos ensinamentos de D2, um técnico no assunto encontra motivação para testar uma composição genérica, em diversos teores, do ponto de vista de produção de oleatos de glicerila, conforme descrito em D1, em fluidos para trabalho, conforme é exposto no

1º exame técnico. Dessa forma, certo da devida atenção por parte da requerente, o pedido é prontamente indeferido, pois não foi mostrado de forma satisfatória a atividade inventiva da suposta tecnologia proposta.

Conclusão

Através da petição 870220090122 de 30/09/2022, a requerente forneceu argumentações e alterações no quadro reivindicatório, as quais não foram suficientes para que fosse atribuído o requisito de patenteabilidade de atividade inventiva à matéria reivindicada, levando em consideração o exposto no 1º exame técnico.

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 o Art. 13 da LPI);
- não apresenta suficiência descritiva (Art. 24 da LPI);
- as reivindicações estão indefinidas e/ou não estão fundamentadas no relatório descritivo (Art. 25 da LPI e Instrução Normativa nº 30/2013 – Art. 4º (III e IV));
- apresenta um título inadequado (Instrução Normativa nº 30/2013 – Art. 16 (I) e Art. 4º (I)).

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, 18 de dezembro de 2022.

Thales Avellar Soares
Pesquisador/ Mat. Nº 2390855
DIRPA / CGPAT III/DIPEQ
Deleg. Comp. - Port. INPI/DIRPA Nº
016/18