



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

**RELATÓRIO DE EXAME TÉCNICO**

**N.º do Pedido:** BR102018001003-4      **N.º de Depósito PCT:**  
**Data de Depósito:** 17/01/2018  
**Prioridade Unionista:** US 15/410,140 (19/01/2017)  
**Depositante:** THE BOEING COMPANY (US) ; UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG (BRMG)  
**Inventor:** PATRICK JOHN KINLEN; WAYNIE MARK SCHUETTE; LUCIA PINHEIRO SANTOS PIMENTA; CATHERINE JANE PARRISH @FIG  
**Título:** “Método e composição para inibir corrosão em um substrato”

**PARECER**

Um despacho 6.23 de exigência preliminar foi publicado na RPI nº 2675, de 12/04/2022, no qual foi solicitada manifestação a respeito de anterioridades citadas em outros escritórios de patente.

Em resposta foi apresentada a petição nº 870220042782, de 17/05/2022, com novas vias das páginas do quadro reivindicatório, com 9 reivindicações.

O presente parecer foi emitido considerando-se as disposições da Portaria INPI/PR nº 34, de 01/04/2022.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	n.º da Petição	Data
Relatório Descritivo	1-33	870180004356	17/01/2018
Quadro Reivindicatório	1-2	870220042782	17/05/2022
Desenhos	1-11	870180004356	17/01/2018
Resumo	1	870180004356	17/01/2018

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	<b>X</b>	
--	----------	--

**Comentários/Justificativas**

A reivindicação 5 do presente pedido pleiteia: “5. Composição para inibir corrosão em um substrato, a composição caracterizada pelo fato de que compreende: um extrato derivado de uma planta que compreende: *Annona crassiflora*, *Inga*, *Mangifera*; *Taraxacum*; *Plantago*; *Chamomilla recutita*; *Solidago*; e combinações das mesmas; e um iniciador.”

A composição pleiteada compreende um extrato natural, o que por si só não é considerado invenção (Art. 10(IX) da LPI), e um iniciador. Ocorre que o termo “iniciador” não define com clareza de que composto se trata. Portanto, não se pode afirmar de forma inequívoca que não se está patenteando o “extrato”. Nas diretrizes de exame de biotecnologia, no item 4.2.1.1.1, lê-se: “...são necessários na reivindicação parâmetros ou características que determinem sem sombra de dúvida que se trata de uma composição de fato. Nesses casos um cuidado especial deve ser tomado com relação ao texto da reivindicação no que se refere ao(s) outro(s) componente(s) da composição em questão, de forma a evitar que represente, em última análise, uma mera diluição do produto não patenteável.”

Assim, considera-se que não há clareza quanto ao segundo componente da composição, e o extrato não é patenteável, recaindo no Art. 10(IX) da LPI.

<b>Quadro 3 – Considerações referentes aos Artigos 24 e 25 da LPI</b>		
<b>Artigos da LPI</b>	<b>Sim</b>	<b>Não</b>
O relatório descritivo está de acordo com disposto no art. 24 da LPI	<b>X</b>	
O quadro reivindicatório está de acordo com disposto no art. 25 da LPI		<b>X</b>

**Comentários/Justificativas**

Conforme o disposto no Art. 5º(I) da IN 30/2013, as reivindicações independentes visam a proteção de características técnicas essenciais e específicas da invenção em seu conceito integral. A reivindicação 1 não cumpre tal disposição, pois define que a composição compreende um extrato vegetal, mas, omite a presença do componente essencial que é o iniciador a base de poliuretano.

Na reivindicação 5, o termo “um iniciador” é amplo e genérico, não definindo de forma clara e precisa a matéria objeto de proteção. No relatório descritivo são descritos (par. [0017] e [0065]) apenas iniciadores a base de poliuretano. Portanto, o iniciador deve ser definido, inserindo o conteúdo da reivindicação 9 na reivindicação 5.

A reivindicação dependente 3 excede o escopo da reivindicação independente 1, pois define entre as opções de plantas para o extrato, a *Bidens pilosa*, não presente na matéria definida na reivindicação 1.

Portanto, o quadro reivindicatório não está de acordo com as disposições do Art. 25 da LPI. Para se adequar às condições de patenteabilidade, as seguintes alterações devem ser efetuadas:

Na reivindicação 1, definir que, além do extrato, a composição compreende um iniciador, sendo o iniciador um composto de poliuretano;

Na reivindicação 3, excluir “*Bidens pilosa*”;

Na reivindicação 7, definir que o iniciador é um composto de poliuretano.

Quadro 4 – Documentos citados no parecer		
Código	Documento	Data de publicação
-----	-----	-----

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, 9
	Não	-----
Novidade	Sim	1-4, 9
	Não	-----
Atividade Inventiva	Sim	1-4, 9
	Não	-----

### Comentários/Justificativas

Os documentos citados do estado da técnica não descrevem ou sugerem a matéria tal como definida nas reivindicações 1 a 4 do presente pedido. Assim, considera-se que tais reivindicações apresentam matéria com novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, estando de acordo com as disposições do Art. 8º em combinação com os Arts. 11, 13 e 15 da LPI.

A reivindicação independente 5, da maneira como está formulada, é considerada como incluindo matéria não que não se considera como invenção (Art. 10 IX da LPI), conforme observações feitas na seção “comentários/justificativas” do quadro 2. As reivindicações dependentes 6 a 8 apenas se referem ao extrato vegetal. A reivindicação dependente 9 define com maior clareza o segundo componente da composição, que seria um composto de

poliuretano. Assim, a inclusão de tal definição na reivindicação 5 seria suficiente para conferir patenteabilidade à mesma.

## **Conclusão**

Da maneira como está formulado, o pedido apresenta reivindicações que contém matéria não é considerada invenção, incidindo no Art. 10 (IX) da LPI.

O pedido apresenta matéria com novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, estando de acordo com as disposições do Art. 8º em combinação com os Arts. 11, 13 e 15 da LPI.

O quadro reivindicatório não está de acordo com as disposições do Art. 25 da LPI.

O depositante deve se manifestar quanto ao contido neste parecer em até 90 (noventa) dias, a partir da data de publicação na RPI, de acordo com o Art. 36 da LPI.

Publique-se a ciência de parecer (7.1).

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2023.

---

Elisete Aparecida Batista  
Pesquisador/ Mat. Nº 2317247  
DIRPA / CGPAT I/DINOR  
Deleg. Comp. - Port. INPI/DIRPA Nº  
003/18