



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

RELATÓRIO DE EXAME TÉCNICO

N.º do Pedido: PI1005619-0 **N.º de Depósito PCT:** -
Data de Depósito: 13/12/2010
Prioridade Unionista: -
Depositante: Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG (BRMG)
Inventor: Andre Augusto Gomes Franco, Juçara Ribeiro Franca, Vagner Rodrigues Santos, Mariana Passos De Luca, Allyson Nogueira Moreira
Título: “Verniz polimérico de própolis ”

PARECER

A matéria objeto do presente pedido foi avaliada à luz da Lei de Propriedade Industrial (LPI) nº 9279, de 14 de maio de 1996. O presente exame foi realizado a partir do processo no formato digitalizado, disponibilizado no programa do INPI: “Sistema de Cadastramento de Produção – Siscap”, sem que o examinador tenha tido acesso ao pedido em papel.

Conforme resumo, apresentado pelo Depositante na petição de depósito DEMG 014100004357 de 13/12/2010, o presente pedido refere-se a formulações farmacêuticas poliméricas capazes de veicular própolis, seu processo de preparação e aplicação. As formulações apresentadas podem ser produzidas a partir de polímeros naturais (celuloses, gomas, resinas, exudatos, gelatina, queratina, alginatos, celulose, galactomananas, quitosanas), seus derivados (metil, hidroxipropil, acetoftalato, acetado, metoxi, hidropropoxi, acetoftalil), hidrolisados e sais; ou sintéticos (derivados do ácido acrílico como poliacrilato, poli-metilmetaacrilato, poli-etilacrilato, poli-etilmetacrilato). As formulações podem ser utilizadas sobre a superfície do dente para a prevenção de cáries ou sobre superfícies mucosas para tratamento de doenças inflamatórias e bacterianas diversas, como aftas, periodontite e herpes.

Exigência preliminar 6.22 (RPI nº 2588, de 11/08/2020) – Artigos 35 e 36 § 1º da LPI e Histórico de Exames do Presente Pedido

O INPI emitiu parecer de exigência preliminar, com despacho 6.22, cuja notificação foi publicada pela RPI nº 2588, de 11/08/2020. O Depositante apresentou por meio da petição nº 870200136170, de 29/10/2020, manifestação à referida exigência com argumentos em defesa

da patenteabilidade do presente pedido, e um novo quadro com 12 reivindicações, doravante denominado Quadro Reivindicatório 2 ou QR2.

No primeiro exame técnico, exarado no parecer de ciência (Despacho 7.1), notificado na RPI 2605 de 08/12/2020, apontou-se que o relatório descritivo e o quadro reivindicatório não descrevem ou definem de forma correta a matéria, estando em desacordo com os artigos 24 e 25 da Lei 9279/96. Apontou-se ainda que a matéria não apresenta atividade inventiva frente os documentos D1 a D11, incidindo nos artigos 8º c/c 13 da Lei 9279/96.

Em resposta ao primeiro exame técnico, exarado no parecer de ciência (Despacho 7.1), o Depositante apresentou pela petição número 870210021561 de 05/03/2021 uma manifestação com argumentos em defesa da atividade inventiva da matéria solicitada; um novo quadro reivindicatório com ,06 reivindicações (doravante denominado Quadro Reivindicatório 2); e, ainda, novas páginas do relatório descritivo e resumo.

O presente exame foi realizado sob a orientação da Norma de Execução SEI nº 7/2019/DIRPA/PR (páginas 26-35), que posteriormente foi substituída pela Portaria INPI Dirpa Nº 01 de 07/01/2021, vigente a partir de 01 de fevereiro de 2021, publicada na RPI Nº 2611 de 19/01/2021, que estabelece procedimentos para o primeiro exame técnico do pedido de patente de invenção após a exigência preliminar 6.22 (Resolução INPI/PR Nº 240 de 03/07/2019, ora substituída pela Portaria INPI PR nº 412, de 23/12/2020, publicada na RPI Nº 2608, de 29/12/2012).que estabelece os procedimentos de exame após exigência preliminar (6.22 – Resolução INPI/PR nº 240, 03/07/2019).

Quadro referente à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ao Conselho de Gestão do Patrimônio Genético – CGEN e Sequências Biológicas	Sim	Não
O pedido foi encaminhado à ANVISA (art. 229-C da LPI, incluído pela Lei 10.196/2001)	x	
A exigência ref. ao acesso ao patrimônio genético nacional foi emitida	x	
O pedido refere-se a Sequências Biológicas		x

Comentários/Justificativas

Encaminhamento do pedido à ANVISA:

Para fins de atendimento ao artigo 229-C da Lei nº 10.196/2001, que modificou a Lei nº 9279/96, e na forma estabelecida pela Portaria Interministerial nº 1065 de 24/05/2012, que altera o fluxo de análise para pedidos de patente de produtos e processos farmacêuticos, o presente pedido foi encaminhado à ANVISA, com notificação na RPI nº 2467 de 17/04/2018, para as providências cabíveis.

Pelo Parecer Técnico de Anuência a Pedido de Patente de Produtos e Processos Farmacêuticos, sem apresentação de subsídios, nº 26/20/COOPI/GGMED/ANVISA, de

22/01/2020, publicado no D.O.U. nº 23 em 03/02/2020, a ANVISA concedeu a prévia anuência ao presente pedido, mencionando:

“Os pedidos de patente discriminados abaixo foram objeto de análise de risco à saúde, nos termos da Portaria Conjunta nº 01/2017 ANVISA/INPI, de 12/04/2017, do art. 4º da Resolução-RDC nº 168/2017 e da Orientação de Serviço nº 51 de 05 de julho de 2018.

Estes pedidos não foram avaliados para fins de apresentação de subsídios ao exame do INPI, em virtude de seu objeto, apesar de estar relacionado a destinação terapêutica de interesse, não envolver substância contida em produto incorporado ao SUS ou substância prevista em Parceria para o Desenvolvimento Produtivo, ou ainda, o pedido de patente não ter exame prioritário requerido pelo Ministério da Saúde ao INPI.

As substâncias contidas nestes e/ou resultantes destes pedidos de patente não estão relacionadas entre aquelas proibidas no país, de acordo com a Lista E (Lista de plantas proscritas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas) e a Lista F (Lista das substâncias de uso proscrito no Brasil), da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, e suas atualizações.

Desta forma, sugere-se a prévia anuência aos pedidos de patente acima relacionados, nos termos do art. 229-C da Lei nº 9.279/1996, conforme redação dada pela Lei nº 10.196/2001, do art. 4º, da Portaria Conjunta nº 01/2017 ANVISA/INPI, e do art. 4º, da Resolução-RDC nº 168/2017”.

Assim, pelo Ofício nº 33/20/COOPI/GGMED/ANVISA, de 03/02/2020, a Anvisa encaminhou o Parecer Técnico de Anuência, sem apresentação de subsídios, referente a Pedido de Patente de Produtos e Processos Farmacêuticos e solicitou a juntada da documentação comprobatória da concessão da anuência prévia, aos autos do processo do presente pedido no INPI. Em 05/03/2020, o INPI solicitou a publicação da notificação da referida anuência (despacho 7.5), que foi realizada na RPI nº 2566 de 10/03/2020.

Declaração de acesso ao patrimônio genético nacional

A Lei brasileira de acesso ao patrimônio genético: Lei nº 13.123/2015, estabelece no artigo 47 que *"a concessão de direito de propriedade intelectual pelo órgão competente sobre produto acabado ou sobre material reprodutivo obtido a partir de acesso a patrimônio genético ou a conhecimento tradicional associado fica condicionada ao cadastramento ou autorização, nos termos desta Lei"*. Tendo em vista o cumprimento do artigo 47 da referida Lei nº 13.123/2015, o INPI emitiu a exigência de código 6.6.1 na RPI nº 2466, de 10/04/2018, para fins de manifestação do Depositante quanto à ocorrência de acesso ao Patrimônio Genético Nacional e/ou Conhecimento Tradicional Associado para obtenção do objeto do presente pedido. Portanto, a partir de 10/04/2018 foi aberto um prazo de 60 dias para a informação de ocorrência de acesso ao patrimônio genético brasileiro. Porém, o Depositante não respondeu a essa exigência de código 6.6.1.

A Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI (PFE-INPI) no Parecer nº 00001/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU (Processo INPI nº 52400.002142/2018-30), publicado nas RPIs nº 2465 (03/04/2018), 2466 (10/04/2018) e 2467 (17/04/2018), ao qual foi atribuído caráter normativo na RPI nº 2485, de 21/08/2018, concluiu que após a emissão do despacho 6.6.1, não tendo havido manifestação do Depositante no prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da publicação na RPI, o exame técnico deve ser prosseguido com o entendimento de que não houve acesso ao patrimônio genético nacional e/ou conhecimento tradicional associado, conforme consta no texto do despacho de código 6.6.1 publicado na RPI. Assim, conforme orientações no texto constante do despacho de código 6.6.1, e conforme orientação emitida pela chefia da Divisão de Patente VII (Dipat VII) encaminhada aos servidores da Divisão por correio eletrônico nos dias 20 e 28/08/2018, o INPI deu prosseguimento ao exame técnico.

O estabelecido no artigo 47 da Lei nº 13.123/2015 é um requisito da concessão da patente, mas não repercute e compromete, s.m.j., a avaliação dos requisitos técnicos necessários à concessão de patentes estabelecidos na LPI, objeto da presente análise. Contudo, cabe alertar que a Lei nº 13.123/2015, estabelece que o cadastramento é um instrumento declaratório obrigatório à concessão de direito de propriedade intelectual pelo órgão competente sobre produto acabado ou sobre material reprodutivo, obtido a partir de acesso a patrimônio genético ou a conhecimento tradicional associado brasileiros.

Sequências Biológicas

A matéria do presente pedido não se refere a sequências biológicas.

Matéria Examinada Neste Parecer

Neste exame foram consideradas as seguintes páginas:

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	N.º da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 a 15	DEMG 014100004357	13/12/2010
Listagem de sequências em formato impresso	-	-	-
Listagem de sequências*	Código de Controle	-	-
Quadro Reivindicatório	1	870210021561	05/03/2021
Desenhos	1 a 3	DEMG 014100004357	13/12/2010
Resumo	1	DEMG 014100004357	13/12/2010

**Listagem de sequências em formato eletrônico referente ao código de controle 9999999999999999 (Campo 1) e 9999999999999999 (Campo 2).*

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

Em sua manifestação apresentada pela petição número 870210021561 de 05/03/2021, o Depositante argumenta: *“Com relação ao quadro reivindicatório e relatório descritivo, a Requerente concorda com a Examinadora que o conteúdo exposto no 1º parágrafo não é suportado pelos exemplos descritos. Diante disso, a Requerente envia, em documento anexo, um novo relatório descritivo, onde foram removidas essas informações. Além disso, o novo relatório descritivo compreende adequações de acordo com o disposto na Instrução Normativa (IN) PR nº 31/2013 publicada na RPI Nº 2241, de 17/12/2013. Tendo em vista o disposto no artigo 32 da Lei 9279/96 e suas interpretações, contida na Resolução INPI/PR 93/2013, publicada na RPI nº 2215, de 18/06/2013 e a fim de facilitar o exame de conformidade, a Requerente identifica claramente as alterações no relatório descritivo que se seguem:*

a. Substituição do trecho “polímeros naturais (celuloses, gomas, resinas, exudatos, gelatina, queratina, alginatos, celulose, galactomananas, quitosanas), seus derivados (metil, hidroxipropil, acetofalato, acetado, metoxi, hidropropoxi, acetofalil), hidrolisados e sais; ou sintéticos (derivados do ácido acrílico como poliacrilato, poli-metilmetaacrilato, poli-etilacrilato, poli-etilmetacrilato)” por quitosana;

b. Adição da numeração em todos os parágrafos” (grifos deste exame).

O presente exame aponta que as modificações no relatório descritivo excluíram descrições, detalhes e inclusive matéria do relatório descritivo apresentado junto à petição de depósito DEMG 014100004357 de 13/12/2010 do presente pedido. O Artigo 32 da LPI menciona *“Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o Depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido”*. Ainda, a Resolução INPI/PR 93/2013, publicada na RPI nº 2215, de 18/06/2013, no item 2.1 (i) orienta: *“(i) Até a solicitação do exame do pedido de patente serão aceitas alterações no relatório descritivo, QR (mesmo que seja para ampliar a matéria reivindicada), resumo, desenhos (se houver), listagem de sequência (se houver), DESDE QUE LIMITADAS À MATÉRIA INICIALMENTE REVELADA”* (grifos deste exame). Portanto, após a solicitação do exame do pedido de patente não são permitidas alterações no relatório descritivo, com exceção àquelas que objetivem corrigir inequívoco erro material de digitação ou tradução. Dessa forma constata-se que houve alteração na descrição da matéria no relatório descritivo do presente pedido, configurando alteração da matéria inicialmente revelada do presente pedido. Assim, o presente pedido está em desacordo com o artigo 32 da Lei 9279/96 e suas

interpretações, contida na Resolução INPI/PR 93/2013, publicada na RPI nº 2215, de 18/06/2013. Dessa forma, não há como aceitar o Relatório Descritivo e o Resumo, ora apresentados pela petição 870210021561 de 05/03/2021, sendo que será considerado válido para exame o Relatório Descritivo e o Resumo apresentados pela petição de depósito DEMG 014100004357 de 13/12/2010, bem como todos os óbices apontados no parecer de ciência (despacho 7.1) notificado na RPI 2605 de 08/12/2020. Porém, o quadro reivindicatório 2 ou QR2, ora apresentado pela petição 015130001561 de 05/03/2021, não alterou o escopo da matéria solicitada e será examinado neste parecer.

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

Considerações referentes aos Artigos 24 e 25 da LPI

Considerando o quadro reivindicatório 2 ou QR2, ora apresentado pela petição 015130001561 de 05/03/2021, são feitas as seguintes observações em relação ao relatório descritivo e ao quadro reivindicatório do presente pedido, de acordo com os artigos 24 e 25 da LPI:

1- o quadro reivindicatório 2, ora apresentado pela petição 015130001561 de 05/03/2021, restringiu a matéria solicitada às composições de vernizes compreendendo extrato alcoólico de própolis e o polímero natural quitosana. Portanto, o relatório descritivo apresenta suficiência descritiva da matéria solicitada e, conseqüentemente, essa matéria encontra-se fundamentada no relatório descritivo. Sendo assim, quanto à descrição da matéria, o presente pedido está de acordo com o artigo 24 da LPI, e as reivindicações estão de acordo com o artigo 25 da LPI;

2- como o relatório descritivo ora apresentado não pode ser aceito, e permanece válido o relatório descritivo e resumo apresentados pela petição de depósito DEMG 014100004357 de 13/12/2010, bem como todos os óbices apontados no parecer de ciência (despacho 7.1) notificado na RPI 2605 de 08/12/2020, reitera-se que o relatório descritivo não está de acordo com as disposições da Instrução Normativa (IN) PR nº 31/2013 publicada na RPI Nº 2241, de 17/12/2013, que estabelece as normas gerais de procedimentos para explicitar e cumprir dispositivos da Lei de Propriedade Industrial: Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996, no que se refere às especificações formais dos pedidos de patente, especificamente quanto ao artigo abaixo:

“Artigo 40- Cada parágrafo do relatório descritivo deverá ser iniciado com uma numeração sequencial, em algarismos arábicos, localizada à esquerda do referido texto, como por exemplo [003], [015], etc...”

3- na reivindicação 6, que solicita o verniz polimérico é importante a informação “para uso odontológico” para melhor definir a matéria descrita e solicitada e ressaltar as particularidades da matéria frente aos conhecimento descritos em D1 a D10.

Quadro 4 – Documentos citados no parecer

Código	Documento	Data de publicação
D1	CN1981783 A	20/06/2007
D2	JP2001299245 A	30/10/2001
D3	CN1342463 A	03/04/2002
D4	CA2329128 A1	04/11/1999
D5	V. G. Jolly Propolis Varnish for Violins, Bee World, 59:4, 158-161, 1978. DOI: 10.1080/0005772X.1978.11097715	1978
D6	Torres, Carlos Rocha Gomes; Kubo, Claudio Hideki; Anido, Andréa Anido; Rodrigues, José Roberto. Agentes antimicrobianos e seu potencial de uso na Odontologia. de Pós-Graduação, Revista Faculdade Odontologia, São José dos Campos, v.3, n.2, jul./dez., 2000	2000
D7	Libério SA, Pereira AL, Araújo MJ, et al. The potential use of propolis as a cariostatic agent and its actions on mutans group streptococci. J Ethnopharmacol. 2009;125(1):1-9. doi:10.1016/j.jep.2009.04.047	2009
D8	Decker EM, Von Ohle C, Weiger R, Wiech I, Brex M. A synergistic chlorhexidine/chitosan combination for improved antiplaque strategies. J Periodont Res.; 40:373–377, 2005.	2005
D9	SPIN-NETO, Rubens; PAVONE, Chaíne; FREITAS, Rubens Moreno de; MARCANTONIO, Rosemary Adriana Chiéríci; MARCANTONIO-JÚNIOR, Elcio. Biomateriais à base de quitosana com aplicação médica e odontológica: revisão de literatura. Revista de Odontologia da UNESP.; 37(2): 155-161, 2008.	2008
D10	Chen, Fu ; Liu, Xin-Ming ; Rice, Kelly C. ; Li, Xue ; Yu, Fang ; Reinhardt, Richard A. ; Bayles, Kenneth W. ; Wang, Dong. Tooth-Binding Micelles for Dental Caries Prevention. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, , Vol. 53(11), p.4898, 2009	2009
D11	Petersson LG, Magnusson K, Andersson H, Almquist B, Twetman S: Effect of quarterly treatments with a chlorhexidine and a fluoride varnish on approximal caries in caries-susceptible teenagers: a 3-year clinical study. Caries Res;34:140-143, 2000	2000

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 a 5
	Não	-
Novidade	Sim	1 a 5
	Não	-
Atividade Inventiva	Sim	1 a 5
	Não	-

Comentários/Justificativas

O presente pedido no Quadro Reivindicatório 2 solicita nas reivindicações **1 a 5** um processo de obtenção do verniz polimérico definido na reivindicação 1, caracterizado por compreender as seguintes etapas: a. Acidificação do extrato alcoólico de própolis; b. Adição de polímeros naturais ou sintéticos; c. Agitação por 24 horas; e d. Aplicação em superfícies e secagem. Ainda, na reivindicação **6** o presente pedido solicita o verniz polimérico obtido conforme processo definido na reivindicação 1, caracterizado por compreender extrato alcoólico de própolis entre 0,1 e 50% em volume e quitosana com a concentração do polímero entre 0,5 e 20% em volume e apresentar pH entre 1 e 7.

Em resposta ao primeiro exame técnico, exarado no parecer de ciência (Despacho 7.1), o Depositante apresentou pela petição número 870210021561 de 05/03/2021 uma manifestação com argumentos em defesa da atividade inventiva da matéria solicitada. Referindo-se especificamente à matéria ora solicitada pelo Quadro Reivindicatório 2, o presente exame considerou pertinentes os argumentos do Depositante em defesa da novidade e atividade inventiva das reivindicações, mencionados em seguida:

“O documento D1 apresenta um processo em que é necessária a lavagem e o aquecimento dos componentes antes da acidificação. Semelhantemente, D2 necessita da presença de surfactantes para que o processo ocorra, além da necessidade de destilação. D3 apresenta uma composição farmacêutica de própolis, quitosana e quitosana solúvel em água. D4 mostra um filme multicamada formado por polímeros. Por sua vez, o pedido de patente PI1005619-0 não necessita de etapas de aquecimento, como demonstrado em D1, não necessita do uso de surfactantes, como demonstrado em D2, nem do uso de quitosana solúvel em água apresentado em D3, o que torna o processo de PI1005619-0 mais simples e eficiente.

De acordo com as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente Bloco II “Se o técnico no assunto pode chegar à invenção tão somente por análise lógica, inferência ou sem experimentação indevida com base no estado da técnica, a invenção é óbvia e, desta forma, não apresenta qualquer solução técnica inesperada”. O processo desenvolvido em PI1005619-0 não

pode ser inferido por combinação dos documentos D 1 a D4, sem a necessidade de experimentação adequada, o que torna o processo reivindicado não óbvio para um técnico no assunto.

O documento D5 apresenta resinas de própolis com outros polímeros naturais não relacionados a quitosanas.

O documento D6 apresenta o potencial antimicrobiano da própolis e da quitosana, mas não demonstra o processo de produção de um verniz capaz de levar à formação de filmes com capacidade de recobrir os dentes, como apresentado em PI1005619-0. A ação da quitosana é demonstrada em D6 a partir de bochechos.

D7 apresenta o potencial efeito cariostático in vivo e in vitro da própolis, mas não revela o processo de produção do verniz capaz de levar à formação de filmes com capacidade de recobrir os dentes, como apresentado em PI1005619-0.

Os documentos D8 e D9 “demonstram o conhecimento do uso e das propriedades de polímeros naturais como a quitosana de apresentarem natureza bioadesiva além de capacidade de boa retenção nas superfícies orais e, portanto, a adequação para atuar como veículo para a liberação de agentes terapêuticos orais eficazes”, mas não revela um processo para a produção de um verniz contendo extrato etanólico de própolis e quitosana, capaz de levar à formação de filmes com capacidade de recobrir os dentes, como apresentado em PI1005619-0.

D10 apresenta farnesol, ativo encontrado na própolis, com alendronato e polímeros plurônicos, não se relacionando com o a quitosana. O documento D11 apresenta o potencial de vernizes fluorados, não se relacionando com a própolis e a quitosana nem com vernizes poliméricos que contêm estes dois agentes”.

Portanto, o presente exame considera pertinentes os argumentos do Depositante e considerando o Quadro Reivindicatório 2, ora apresentado, reconhece a novidade e atividade inventiva da matéria solicitada frente aos conhecimentos revelados em D1 a D10. Contudo, constata-se a necessidade de melhor definição da matéria ora solicitada, para que sejam definidos de forma clara e precisa, e para que sejam salientados seus efeitos técnicos diferenciais em relação aos ensinamentos do estado da técnica, como observado em relação aos conhecimentos descritos nos documentos D1 a D10.

Assim, para melhor definição, para que essa definição saliente as particularidades da matéria solicitada, e para que o presente pedido esteja de acordo com os artigos 24, 25 e 32 da Lei 9279/96, o presente exame aponta a necessidade das seguintes adequações no relatório descritivo e resumo apresentados pela petição de depósito DEMG 014100004357 de 13/12/2010, e no Quadro Reivindicatório ora apresentado pela petição número 870210021561 de 05/03/2021:

1- reapresentar o relatório descritivo e resumo apresentados pela petição de depósito DEMG 014100004357 de 13/12/2010, adequando o relatório descritivo às especificações formais dos pedidos de patente, especificamente quanto ao artigo abaixo:

“Artigo 40- Cada parágrafo do relatório descritivo deverá ser iniciado com uma numeração sequencial, em algarismos arábicos, localizada à esquerda do referido texto, como por exemplo [003], [015], etc...;”

2- na reivindicação 6 adicionar também a informação “para uso odontológico” para ressaltar as particularidades da matéria solicitada frente aos conhecimentos descritos em D1 a D10. Assim a reivindicação 6 será lida da seguinte maneira:

6. Verniz polimérico para uso odontológico obtido conforme processo definido na reivindicação 1, caracterizado por compreender extrato alcoólico de própolis, com a concentração de própolis entre 0,1 e 50% em volume, e quitosana, com a concentração do polímero entre 0,5 e 20% em volume, e apresentar pH entre 1 e 7.

Considerações Finais

Ressalta-se que, no caso de qualquer alteração do pedido de patente, sejam observados o disposto no artigo 32 da Lei 9279/96 e suas interpretações, contida na Resolução INPI/PR 93/2013, publicada na RPI nº 2215, de 18/06/2013. De acordo com a interpretação sobre o artigo 32 da Lei 9279/96, após o pedido de exame não poderão ser aceitas modificações voluntárias ou decorrentes de exigência técnica/ciência de parecer que resultem em alteração ou aumento da proteção reivindicada.

Além disso, por ocasião de alterações no pedido, a fim de facilitar o exame da conformidade do pedido alterado com o estabelecido nos artigos 25 e 32 da LPI, o depositante deverá identificar claramente as alterações, independentemente das modificações dizerem respeito a uma adição, substituição ou exclusão, e indicar as passagens no texto do pedido em que estas modificações estão fundamentadas.

Também, caso haja reestruturação do quadro reivindicatório, o Depositante deverá observar a numeração do quadro reivindicatório, assim como a correta adequação das relações de dependência entre as reivindicações. Ainda, recomenda-se ao Depositante apresentar, juntamente à reformulação do quadro reivindicatório, as vias indicando as modificações realizadas, de maneira clara, assim como novas vias do Relatório Descritivo, Resumo e Desenhos, corrigindo possíveis erros de tradução ou digitação.

Cabe ressaltar, ainda, que se o Depositante não se manifestar sobre o parecer ou se as razões que fundamentam sua manifestação forem consideradas improcedentes ou, ainda, se as emendas apresentadas com a manifestação forem consideradas insuficientes para colocar o pedido em condições de obter o privilégio pretendido, o mesmo será indeferido.

Conclusão

Ressalta-se que o presente pedido alterou o relatório descritivo apresentado, excluindo matéria anteriormente revelada e, assim, incidiu no artigo 32 da LPI. Ainda, o relatório descritivo não atende as exigências formais dos pedidos de patente, principalmente em relação ao Artigo 40 da Instrução Normativa (IN) PR nº 31/2013 publicada na RPI Nº 2241, de 17/12/2013. Ainda, o presente pedido não define de forma precisa a matéria apresentada, incidindo no artigo 25 da Lei 9279/96. Para sanar esses óbices, e para que o presente pedido esteja apto à patenteabilidade, faz-se necessário o cumprimento das exigências elencadas anteriormente para adequação das reivindicações solicitadas.

O Depositante deve responder a(s) exigência(s) formulada(s) neste parecer em até 90 (noventa) dias, a partir da data de publicação na RPI, de acordo com o Artigo 36 da LPI.

Publique(m)-se a(s) exigência(s) técnica(s) (6.1).

Rio de Janeiro, 09 de abril de 2021.

Alessandra Alves da Costa
Pesquisador/ Mat. Nº 1440341
DIRPA / CGPAT II/DIALP
Deleg. Comp.-Port. INPI/DIRPA Nº 003/17