



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

RELATÓRIO DE EXAME TÉCNICO

N.º do Pedido: BR102014010268-0 **N.º de Depósito PCT:**
Data de Depósito: 29/04/2014
Prioridade Unionista: -
Depositante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG (BRMG) ;
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS - FAPEMIG (BRMG)
Inventor: MARIA ELENA DE LIMA PEREZ GARCIA; IGOR DIMITRI GAMA
DUARTE; ANA CRISTINA NOGUEIRA FREITAS; DANIELA DA
FONSECA PACHECO @FIG
Título: “Uso do peptídeo sintético pntx-19 para tratamento de dor ”

PARECER

No parecer técnico anterior de exigências com código de despacho 6.1, publicado por meio da RPI Nº 2618 de 09/03/2021, apontou-se que o pedido não seria privilegiável por não atender as disposições dos arts. 24 e 25 da LPI, no qual foram feitas as seguintes exigências à Requerente:

- *Reapresentar a listagem de sequências, para correção de não-conformidades com a Resolução INPI/PR nº 187 de 27 de abril de 2017;*
- *Definir na reivindicação 1 que o peptídeo sintético PnTx-19 consiste na SEQ ID NO.1;*
- *Excluir a reivindicação 2*
- *Reapresentar novas vias da documentação do presente pedido, a saber: (i) Relatório descritivo; (ii) desenhos e (iii) resumo com as devidas correções tipográficas; e*
- *Renumerar as reivindicações, refazendo corretamente as eventuais relações de dependência.*

Através da petição nº 870210049857 de 02/06/2021, a Requerente apresentou sua manifestação em relação ao parecer técnico de exigências com código de despacho 6.1, publicado por meio da RPI Nº 2618 de 09/03/2021. Nessa petição, a Requerente apresenta seus esclarecimentos e novas vias do, Relatório Descritivo, Quadro Reivindicatório com 4 reivindicações, Desenhos e Resumo.

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 (Resol. INPI PR n.º 69/2013)	X	
O pedido refere-se a Sequências Biológicas	X	

Comentários/Justificativas

ANVISA

Por tratar-se de produto relacionado ao setor farmacêutico, o pedido foi encaminhado à ANVISA para o provimento das condições estabelecidas no Art. 229-C da Lei Nº 10.196/01 que alterou a Lei Nº 9.279/96 (LPI) (cf. despacho 7.4 publicado na RPI nº 2494 de 23/10/2018). Por meio do Ofício nº. 563/19/COOPI/GGMED/ANVISA, de 10/10/2019, a referida Agência concedeu a prévia anuência através do parecer técnico de anuência (534/19/COOPI/GGMED/ANVISA). Tendo em vista que o pedido foi anuído pela agência, publicou-se na RPI nº 2552 a notificação 7.5 em 03/12/2019.

Acesso ao patrimônio genético

O INPI emitiu a exigência de código 6.6.1 na RPI 2497 de 13/11/2018, 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. Não tendo havido manifestação do depositante no prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da publicação na RPI, o INPI deu prosseguimento ao exame técnico 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, de acordo com entendimento firmado pela 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 na RPI 2465 de 03/04/2018.

Listagem de sequências

Por meio da petição Nº 870210049857 de 02/06/2021 a Requerente reapresentou as sequências biológicas em formato eletrônico. O exame da listagem apresentada encontrou as seguintes não-conformidades (Portaria INPI/PR nº 405, de 21 de dezembro de 2020): no campo 141 a data não está no formato dia/mês/ano. Entretanto, tais inconformidades não comprometem a suficiência descritiva da listagem apresentada. Tendo em vista o despacho de deferimento exarado neste parecer, a listagem de sequências será aceita tal como apresentada por economia processual (art. 220 da LPI).

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	n.º da Petição	Data
Relatório Descritivo	1–22	870210049857	02/06/2021
Listagem de sequências*	Código de Controle	870210049857	02/06/2021
Quadro Reivindicatório	1	870210049857	02/06/2021
Desenhos	1–5	870210049857	02/06/2021
Resumo	1	870210049857	02/06/2021

**Listagem de sequências em formato eletrônico referente ao código de controle 23F756C1DFA23D95 (Campo 1) e 83363748FD0D88E0 (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

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

No parecer técnico de exigências com código de despacho 6.1, publicado por meio da RPI Nº 2618 de 09/03/2021, apontou-se que o pedido não atendia ao disposto nos arts. 24 e 25 da LPI, pois o Relatório Descritivo e o Quadro Reivindicatório do presente pedido apresentavam erros tipográficos e suficiência descritiva, as antigas reivindicações 1–6 não estavam suportadas no Relatório Descritivo e as antigas reivindicações 1 e 2 não apresentavam clareza.

Através da petição nº 870210049857 de 02/06/2021, a Requerente apresentou sua manifestação e novas vias do Quadro Reivindicatório e Relatório Descritivo com emendas. Em sua resposta a Requerente aponta que efetuou emendas no pedido para adequação do arts. 24 e 25 da LPI.

Verifica-se que a nova reivindicação 1 está restrita à SEQ ID NO: 1, referente ao seu uso para fabricar um medicamento para tratar dor nociceptiva e os todos os erros tipográficos foram suprimidos. Desta forma, o presente pedido atende às disposições nos arts. 24 e 25 da LPI.

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

	Não	-
Novidade	Sim	1–4
	Não	-
Atividade Inventiva	Sim	1–4
	Não	-

Comentários/Justificativas

Através da petição Nº 800170090100 de 22/03/2017, o Depositante solicitou o exame do presente pedido. No primeiro exame técnico com código de despacho 6.1, publicado por meio da RPI Nº 2618 de 09/03/2021, foi efetuada uma busca no estado da técnica e não foram encontradas anterioridades impeditivas.

Através da petição nº 870210049857 de 02/06/2021, a Requerente apresentou um novo Quadro Reivindicatório, mais restrito, contendo 4 (quatro) reivindicações.

O presente pedido se refere ao novo uso do peptídeo sintético PnTx-19 baseado no veneno de *Phoneutria nigriventer* de cadeia curta, composto por 19 resíduos para fabricar um medicamento para tratar dores de origem nociceptiva. O presente pedido difere do estado técnico, pois é o único que revela o uso de PnTx-19 isoladamente para o tratamento de dor nociceptiva, o qual possui o mecanismo de ação não revelado ou sugerido pelo estado da técnica, *i.e.* que atua nas vias de receptores opioide e canabinoide ao mesmo tempo, oferecendo assim vantagens como baixa resistência.

No exame técnico anterior, foi avaliado que o Quadro Reivindicatório apresentado na petição nº 014140002552 de 23/12/2014 atendia aos requisitos de atividade inventiva e novidade da matéria pleiteada neste pedido, desta forma o presente pedido de patente de invenção apresentava novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, requisitos de patenteabilidade dispostos nos arts. 8º, 11, 13 e 15 da LPI. As observações do parecer prévio são mantidas integralmente, dado que a Requerente, no novo Quadro Reivindicatório apresentado por meio da petição nº 870210049857 de 02/06/2021, não fez nenhum tipo de alteração que modificasse a matéria em relação a esses requisitos.

Desta forma, a matéria das reivindicações **1–4** apresenta aplicação industrial, novidade e atividade inventiva, atendendo ao disposto no art. 8º da LPI.

Conclusão

A matéria reivindicada apresenta novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (Art. 8º da LPI), e o pedido está de acordo com a legislação vigente, encontrando-se em condições de obter a patente pleiteada.

Assim sendo, defiro o presente pedido como Patente de Invenção, devendo integrar a Carta Patente **os documentos que constam no Quadro 1 deste parecer, exceto o resumo e o código de controle que será incluído automaticamente na carta patente.**

Para a concessão da patente o depositante deverá efetuar o pagamento da retribuição e a respectiva comprovação correspondente à expedição da carta-patente, conforme os prazos estabelecidos no Artigo 38 da LPI.

Publique-se o deferimento (9.1).

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2021.

Felipe Moura Knopp
Pesquisador/ Mat. Nº 2390347
DIRPA / CGPAT II/DIMOL
Deleg. Comp. - Port. INPI/DIRPA Nº
001/21