



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

RELATÓRIO DE EXAME TÉCNICO

N.º do Pedido: BR102013026558-6 **N.º de Depósito PCT:**
Data de Depósito: 15/10/2013
Prioridade Unionista: -
Depositante: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP (BRSP) , UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG (BRMG)
Inventor: ANA MARIA DA COSTA FERREIRA, GUSTAVO LEVENDOSKI
SABINO, QUEITE ANTÔNIA DE PAULA, RICARDO ALEXANDRE
ALVES DE COUTO, BRUNO SOARES DARIO, LEDA QUERCIA
VIEIRA, GRAZIELLE ALVES RIBEIRO
Título: "Complexos metálicos com ligantes indólicos ou oxindólicos e seus
derivados imínicos e seu uso como agentes antiparasitários "

PARECER

Por meio da petição eletrônica nº 870210065031, de 16/07/2021, a Requerente manifestou-se em resposta ao parecer de ciência apresentando um novo quadro reivindicatório (QR) contendo 3 (três) reivindicações.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	n.º da Petição	Data
Relatório Descritivo	1-18	870200109991	31/08/2020
Quadro Reivindicatório	1	870210065031	16/07/2021
Desenhos	1-5	018130034505	15/10/2013
Resumo	1	870200109991	31/08/2020

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**Quadro 4 – Documentos citados no parecer**

Código	Documento	Data de publicação
D1	PI0600985-9	27/11/2007
D2	Filomeni, G., et al. Pro-apoptotic Activity of Novel Isatin-Schiff Base Copper(II) Complexes Depends on Oxidative Stress Induction and Organelle-selective Damage. Journal of Biological Chemistry, v. 282, n. 16, p. 12010-12021, 2007.	2007
D3	Caramori, G. F., et al. Isatin-Schiff Base Copper(II) Complexes-A DFT Study of the Metal-Ligand Bonding Situation. International Journal of Quantum Chemistry, v. 112, p. 625–646, 2012.	Publicado online em 8/03/2011
D4	Sabino, G. L. et al. Thermodynamic Stability, DNA Interactions and Cytotoxicity of New Copper(II) and Zinc(II) Oxindolimine Complexes. In: XVI Brazilian Meeting on Inorganic Chemistry, 2012, Florianópolis - SC. (Pôster)	17/08/2012

Quadro 5 – Análise dos Requisitos de Patenteabilidade (Arts. 8.º, 11, 13 e 15 da LPI)

Requisito de Patenteabilidade	Cumprimento	Reivindicações
Aplicação Industrial	Sim	1-3
	Não	--
Novidade	Sim	2 e 3
	Não	1
Atividade Inventiva	Sim	2 e 3
	Não	1

Comentários/Justificativas:**Novidade:**

Conforme já discutido em parecer técnico prévio, o estado da técnica já revela os compostos $[\text{Cu}(\text{isapn})](\text{ClO}_4)_2$; $[\text{Cu}(\text{isaepy})](\text{ClO}_4)_2$, $[\text{Zn}(\text{isapn})](\text{ClO}_4)$ e $[\text{Zn}(\text{isaepy})\text{Cl}_2]$ (D1, página 7, linhas 12 e 13; D2, página 12011, parágrafo “Materials”; D4, seção resultados)

pleiteados na reivindicação nº 1 do presente pedido. Desta forma, conclui-se que a reivindicação nº 1 não apresenta o requisito de novidade, contrariando o disposto no artigo 11 da LPI.

Destaca-se que, de acordo com as diretrizes de exame deste Instituto: *“Reivindicações independentes do tipo “Produto caracterizado pelo uso”, em que o produto já é conhecido do estado da técnica, não são aceitas por falta de novidade.”* (Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente, Bloco I, instituídas pela Resolução nº 124/2013, Item 3.74 corroborado pelas Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente, Bloco II, instituídas pela Resolução nº 169/2016, Item 4.16). Desta forma, trechos relacionados ao uso de um produto como, por exemplo, *“que se ligam primordialmente à proteína cruzaina, de forma a apresentar atividade antiparasitária.”* não conferem novidade ao produto em si.

Atividade Inventiva:

Inicialmente, este Instituto entendeu que o segundo uso pleiteado nas reivindicações nº 2 e 3 não era inventivo pois o novo uso proposto (antiparasitário) era depreendido do mecanismo de ação do uso relatado no estado da técnica (antitumoral), contrariando o disposto nas Diretrizes do INPI (Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente na área de Química, Item 9.1.2 - Resolução/INPI/PR nº 208, de 27/12/2017).

Ocorre que a Requerente apresentou dados técnicos (Anexo 1, Tabelas 1 e 2, em sua manifestação de 16/07/2021, petição nº 870210065031) que comprovam que o novo uso está relacionado a ação frente uma proteína específica do protozoário (cruzaína) e não somente ao mecanismo antioxidante relacionado a atividade antitumoral dos compostos. Em assim sendo, entende-se que o novo uso proposto não poderia ser depreendido do seu mecanismo de ação para uso médico já revelado no estado da técnica.

Desta forma, conclui-se que o segundo uso pleiteado nas reivindicações nº 2 e 3 apresenta atividade inventiva, estando em conformidade com o disposto no artigo 13 da LPI.

Conclusão

Diante do exposto, entende-se que parte da matéria pleiteada no presente pedido satisfaz os requisitos do artigo 8º da Lei 9.279/96 (LPI), que regula a Propriedade Industrial. Entretanto, para que o presente pedido seja passível de proteção, a requerente deve restringir a matéria pleiteada àquela considerada nova e inventiva. Além disso deve-se corrigir as irregularidades apontadas nos Quadros 2 e 3, através do cumprimento das seguintes exigências:

1. Eliminar a reivindicação nº 1, de maneira a adequar o presente pedido ao disposto no artigo 11 da LPI.

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 Art. 36 da LPI.

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

Rio de Janeiro, 27 de julho de 2021.

Luciana Dalla Vechia
Pesquisador/ Mat. Nº 2314688
DIRPA / CGPAT I/DIFAR-II
Deleg. Comp. - Port. INPI/DIRPA Nº
002/18