



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

RELATÓRIO DE EXAME TÉCNICO

N.º do Pedido: PI1102202-7 **N.º de Depósito PCT:**
Data de Depósito: 02/05/2011
Prioridade Unionista: -
Depositante: Universidade Federal de Minas Gerais (BRMG)
Inventor: Vasco Ariston de Carvalho Azevedo, Alessandro de Sá Guimarães, Camila Azevedo Antunes de Oliveira, Núbia Seyffert, Fernanda Alves Dorella, Sintia Sila de Almeida, Anderson Miyoshi, Aurora Maria Guimarães Gouveia @FIG
Título: “Teste de pele para diagnóstico da linfadenite caseosa subclínica em caprinos e ovinos ”

PARECER

O presente pedido diz respeito a um teste de diagnóstico da linfadenite caseosa em caprinos e ovinos baseado nos antígenos proteicos secretados por *Corynebacterium pseudotuberculosis*.

Em 10/09/2019, foi publicada na RPI 2540 uma exigência preliminar ao presente pedido (despacho 6.21), na qual consta a busca de anterioridades referente à matéria ora sob exame.

Através da petição 870190128195 de 05/12/2019, a requerente se manifestou a cerca do parecer supra, apresentando um novo quadro reivindicatório composto por 3 reivindicações, bem como argumentos a favor da patenteabilidade da matéria ora reivindicada frente ao estado da técnica citado.

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

Quanto à ANVISA, Artigo 229-C da LPI:

O presente pedido foi encaminhado para ANVISA para obtenção da anuência prévia, tendo sido, entretanto, devolvido por não se enquadrar no Artigo 229-C da LPI (publicações 7.4 e 7.7, nas RPIs 2440 de 10/10/2017 e 2476 de 19/06/2018, respectivamente).

Quanto ao Acesso ao Patrimônio Genético Nacional; Resolução INPI PR 69/2013:

O INPI emitiu a exigência de código 6.6.1 na RPI 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. 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.

Através da petição 870180147103 de 01/11/2018, a requerente apresentou a declaração positiva de acesso ao patrimônio genético nacional, informando o número da autorização de acesso AB9B9D4, obtido em 30/10/2018.

Quanto às Sequências Biológicas, Portaria INPI PR 405/2020:

Através da petição 014110001468 de 02/05/2011, a requerente apresentou a Listagem de Sequências em formato eletrônico. Entretanto, apesar de o código de controle referente à Listagem constar da dita petição, o arquivo contendo as sequências não pôde ser localizado. Solicita-se, portanto, a reapresentação da Listagem de Sequências em formato eletrônico.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	n.º da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 a 33	014110001468	02/05/2011
Listagem de sequências*	Código de Controle	014110001468	02/05/2011
Quadro Reivindicatório	1	870190128195	05/12/2019
Desenhos	1	014120001429	27/06/2012
Resumo	1	014110001468	02/05/2011

**Listagem de sequências em formato eletrônico referente ao código de controle DA785100F7FE6045 (Campo 1) e CC457FF3308A4A56 (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

Quanto às Proibições Legais, Artigo 10 da LPI:

A matéria da reivindicação 3, direcionada ao uso da composição do presente pedido para diagnóstico da linfadenite caseosa incide sobre a proibição do Artigo 10, inciso VXIII da LPI, uma vez que diz respeito a um método de diagnóstico para aplicação direta no corpo animal.

Quanto ao disposto no Artigo 32 da LPI:

As atuais reivindicações 1 e 2, direcionadas a uma “composição” (produto) representam uma mudança de categoria em relação ao quadro reivindicatório original, no qual as reivindicações eram da categoria de “teste de pele” (processo). Entretanto, tal mudança pode ser aceita, já que no quadro original tinha-se um “processo caracterizado pelo produto” e o atual quadro modificou as reivindicações de modo que agora tem-se “produto caracterizado pelo produto” (INPR 93/2013, item 2.4, subitem ii).

Por outro lado, o quadro original não continha nenhuma reivindicação da categoria de “uso” da composição do presente pedido. Portanto, a reivindicação 3, além de conter matéria não considerada invenção, ainda infringe o disposto no Artigo 32 da LPI (vide também INPR 93/2013, item 2.4).

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	Langenegger H C <i>et al</i> , <i>Pesq. Vet. Bras</i> , vol. 7 (2): 27-32.	1987
D2	Langenegger H C <i>et al</i> , <i>Pesq. Vet Bras</i> , vol. 11 (1/2): 31-34.	1991

D3	Paule B J <i>et al</i> , <i>Protein Expr. Purif</i> , vol. 34 (2): 311-316.	2004
D4	Pacheco L G <i>et al</i> , <i>BMC Microbiol</i> , vol. 11:	17/01/2011

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 3
	Não	nenhuma
Novidade	Sim	1 a 3
	Não	nenhuma
Atividade Inventiva	Sim	1 a 3
	Não	nenhuma

Comentários/Justificativas

Quanto à Novidade e Atividade Inventiva, Artigos 11 e 13 da LPI:

As modificações efetuadas no quadro reivindicatório foram consideradas satisfatórias e os esclarecimentos prestados pela requerente quanto à novidade e atividade inventiva da matéria do presente pedido frente ao estado da técnica citado foram considerados pertinentes.

Sendo assim, o presente exame considera que a matéria das reivindicações do presente pedido preenche os requisitos de novidade e atividade inventiva.

Conclusão

Para que o presente pedido se torne apto a receber o privilégio requerido, é necessário que sejam sanadas as irregularidades apontadas no quadro 2 acima, excluindo-se a atual reivindicação 3 e seja reapresentada a listagem de sequências em formato eletrônico.

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, 15 de setembro de 2021.

Cristiana Carneiro Pinto de Magalhães
Pesquisador/ Mat. Nº 1547009
DIRPA / CGPAT II/DIMOL
Deleg. Comp. - Port. INPI/DIRPA Nº 002/11