



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

RELATÓRIO DE EXAME TÉCNICO

N.º do Pedido: BR102012033302-3 **N.º de Depósito PCT:** -----
Data de Depósito: 27/12/2012
Prioridade Interna: 4 29/12/2011 (PI 1105966)
Depositante: Universidade Federal de Minas Gerais (BRMG); FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS FUNED (BRMG); FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS FAPEMIG (BRMG); UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS UFT (BRT0)
Inventor: Juliana Fonseca Moreira da Silva, Raphael Sanzio Pimenta, Jacques Robert Nicoli, Guilherme Prado, Marize Silva de Oliveira, Jovita Eugênia Gazzinelli Cruz Madeira, André Augusto Gomes Faraco
Título: "Biofilme de glicerol e seu uso como agente redutor da produção de micotoxinas em produtos de origem vegetal"

PARECER

O pedido objeto deste parecer técnico foi depositado via petição 014120003036, de 21/12/2012, e trata de biofilme à base de glicerol, e ao seu uso como agente redutor da produção de micotoxinas em produtos de origem animal.

Em 25/06/2020 o Requerente apresentou a petição n.º RJ 870200079477, como resposta à exigência de pré-exame (6.22), emitida e publicada na RPI 2570, de 07/04/2020, com novas vias do Quadro Reivindicatório. Ressalta-se que estas novas vias respeitam a Resolução nº 93/2013, que institui as diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no Artigo 32 da Lei 9.279/96 nos pedidos de patentes, no âmbito do INPI.

Também na petição RJ 870200079477 o Requerente apresentou esclarecimentos/alegações quanto ao citado Parecer de 1º Exame, os quais não puderam ser acatados (vide Quadros 2 e 5 deste parecer técnico).

Os comentários que se seguem estão baseados nos seguintes documentos:

- ✓ Lei da Propriedade Industrial (LPI) - Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996;
- ✓ Instrução Normativa INPI PR n.º 030 de 04/12/2013 (IN n.º 30/2013), publicada na RPI 2241 de 17/12/2013, que dispõe sobre estabelecimento de 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 dos pedidos de patente;
- ✓ Resolução n.º 93 de 10/06/2013, publicada na RPI 2215 de 18/06/2013 (Resolução n.º 93/2013), que institui as Diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no Artigo 32 da Lei 9279/96 nos pedidos de patentes, no âmbito do INPI;

- ✓ Resolução n.º 124 de 04/12/2013 (Resolução n.º 124/2013), publicada na RPI 2241 de 17/12/2013, que institui as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Conteúdo do Pedido de Patente.

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:

A matéria do presente pedido não se enquadra no disposto no Art. 229-C da LPI.

O INPI emitiu a exigência de código 6.6.1 na RPI nº 2464 de 27/03/2018, 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 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.

A matéria do presente pedido não trata de Sequências Biológicas.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	n.º da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 a 9	014120003036	27/12/2012
Listagem de sequências em formato impresso	-----	-----	-----
Listagem de sequências*	Código de Controle	-----	-----
Quadro Reivindicatório	1	870200079477	25/06/2020
Desenhos	1 a 4	014120003036	27/12/2012
Resumo	1	014120003036	27/12/2012

Comentários/Justificativas: -----

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:

Na Reivindicação independente 1 ao definir “*BIOFILME... caracterizado por compreender solução aquosa de glicerol...*” o Requerente reivindica material biológico natural isolado da natureza, o que não é considerado invenção, contrariando o disposto no Art. 10 (IX) da LPI.

Na Reivindicação independente 1 o Requerente não define e/ou caracteriza os outros elementos que possivelmente poderiam compor o dito produto alimentício pleiteado, o dito produto para o qual se requer proteção. Adicionalmente, em suas alegações o Requerente afirma que “*WO02/069708 A1 sugere a utilização do glicerol sempre em associação com outras substâncias, o que é um fator que se difere de BR102012033302-3*” e “**BR102012033302-3 prevê o uso seguro somente do glicerol diluído em água**”, configurando o pleito de uma composição que pode, perfeitamente, conter apenas água e material biológico natural isolado da natureza, o que não é considerado invenção.

Considera-se ainda o disposto no item 4.2.1.1.1 da IN n.º 118/2020,

“Uma reivindicação de composição cuja única característica seja a presença de um determinado produto confere proteção também para esse produto em si. Dessa forma, uma reivindicação de composição caracterizada tão somente por conter um produto não patenteável (por exemplo, um extrato natural), não pode ser concedida, uma vez que viria a proteger o próprio produto não patenteável... 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 (uma solução aquosa, por exemplo) do produto não patenteável.”.

Portanto, o produto pleiteado na Reivindicação independente 1 trata-se de mera diluição de material biológico natural isolado da natureza, incidindo no Art. 10 (IX) da LPI e no item 4.2.1.1.1 da Resolução n.º 118/2020, não podendo ser concedida a proteção patentária.

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	WO02069708A1	12/09/2002
D2	RU2010137442A	20/03/2012
D3	Magnusson, J. Antifungal activity of lactic acid bacteria. Swedish University of Agricultural Sciences. Tese (Doutorado). Suíça, 2003. Disponível em: < https://pub.epsilon.slu.se/247/1/jmslmy.pdf >.	2003
D4	REIS, Letícia Caribé Batista Reis; BARCELLOS, Amanda Desireux; MACHADO, Bruna Aparecida; DRUZIAN, Janice Izabel. Filme biodegradável incorporado com glicerol e aditivos naturais. Cadernos de Prospecção , vol.4, n.4, p.23-32, 2011. Disponível em: < https://portalseer.ufba.br/index.php/nit/article/view/11516/pdf_12 >.	2003

Quadro 5 - Análise dos Requisitos de Patenteabilidade (Arts. 8.º, 11, 13 e 15 da LPI)		
Requisito de Patenteabilidade	Cumprimento	Reivindicações*
Aplicação Industrial	Sim	2
	Não	-----
Novidade	Sim	-----
	Não	2
Atividade Inventiva	Sim	-----
	Não	2

* = A matéria da Reivindicação independente 1 do Quadro Reivindicatório apresentado na petição RJ 870200079477, de 25/06/2020, não teve seus critérios de patenteabilidade avaliados por não consistir em uma invenção.

Comentários/Justificativas:

A matéria da Reivindicação independente 2 não é nova, pois o documento D1 descreve o uso de um biofilme contendo glicerol em sua composição, utilizado como revestimento de produtos de origem vegetal (*Abstract*), incluindo grãos (página 7, linhas 17 a 20), sendo aplicado por aspersão (página 8, linha 27).

Portanto, a Reivindicação 2 contraria o disposto no Art. 8º da LPI combinado com o Art. 11º da mesma Lei, não podendo ser concedida a proteção patentária.

Conclusão:

Diante ao exposto pode-se concluir que o pedido BR112012033302-3 apresenta irregularidades com relação ao cumprimento dos Art. 10 (IX) da LPI, Art. 8º combinado com o Art. 11 e Art. 8º combinado com o Art. 13 da LPI, além da Resolução n.º 124/2013 e da Instrução Normativa INPI nº 30/2013, conforme apontado na seção de Comentários/Justificativas dos Quadros 2 e 5 deste parecer.

O requerente 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, 23 de novembro de 2021.

Gisele Lara de Almeida
Pesquisador/ Mat. Nº 1727611
DIRPA / CGPAT II/DIPAE
Deleg. Comp. - Port. INPI/DIRPA Nº
001/20