



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

RELATÓRIO DE EXAME TÉCNICO

N.º do Pedido: BR102015012624-7 **N.º de Depósito PCT:**
Data de Depósito: 29/05/2015
Prioridade Interna: 01 191-4 30/05/2014 (BR 10 2014)
Depositante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (BRMG)
Inventor: HERMAN SANDER MANSUR, ALEXANDRA ANCELMO PISCITELLI
MANSUR, ZELIA INÊS PORTELA LOBATO @FIG
Título: “Imunoconjugados fluorescentes baseados na associação de pontos
quânticos, quitosana e anticorpos, processo de obtenção e uso ”

PARECER

Em 10/02/2021, por meio da petição 870210013771, o Depositante apresentou argumentações e modificações no quadro reivindicatório do pedido em resposta ao parecer emitido no âmbito da [Resolução Nº 240/2019][Portaria/INPI/PR Nº 412/2020], notificado na RPI 2602 de 17/11/2020 segundo a exigência preliminar (6.22).

O primeiro parecer técnico foi uma exigência técnica (6.1) publicada na RPI nº 2630 de 01/06/2021. Naquele parecer apontou-se que o presente pedido não seria privilegiável por pleitear matérias que não são consideradas invenções pelo artigo 10 (VIII) da LPI 9279/96 e que carecem de suporte, clareza e precisão, contrariando o disposto nos artigos 24 e 25 da LPI.

Em resposta, a requerente apresentou um novo quadro reivindicatório composto por 2 páginas e 5 reivindicações e suas considerações através da petição n.º 870210077005, de 20/08/2021.

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 sua aplicação no 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 2531 de 09/07/2019). Por meio do

Ofício nº. 166/2020/COOPI/GGMED/ANVISA, de 04/05/2020, a referida Agência concedeu a prévia anuência através do parecer técnico de anuência (169/20/COOPI/GGMED/ANVISA). Tendo em vista que o pedido foi anuído pela agência, publicou-se na RPI nº 2576 a notificação 7.5 em 19/05/2020.

Acesso ao patrimônio genético nacional

O INPI emitiu a exigência de código 6.6.1 na RPI 2468 de 24/04/2018, 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.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	n.º da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 – 19	870170061152	22/08/2017
Listagem de sequências	Código de Controle	-	-
Quadro Reivindicatório	1 – 2	870210077005	20/08/2021
Desenhos	1 – 13	870170061152	22/08/2017
Resumo	1	870170061152	22/08/2017

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

Art. 10 (VIII)

A objeção formulada anteriormente quanto ao art. 10 (VIII) da LPI foi superada através da exclusão das antigas reivindicações 7 e 8 de “USO DOS IMUNOCONJUGADOS FLUORESCENTES” que definiam, em última análise, características técnicas de um MÉTODO

TERAPÊUTICO. Desse modo, a matéria pleiteada no novo quadro da petição n.º 870210077005, de 20/08/2021, está em conformidade com o Artigo supracitado.

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

As irregularidades citadas no parecer anterior relativas aos Arts. 24 e 25 da LPI foram sanadas no novo quadro reivindicatório. De forma breve, a requerente restringiu na reivindicação principal o calcogeneto metálico ao CdS e ZnS.

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

Comentários/Justificativas

Conforme mencionado no parecer anterior (cf. RPI 2630) e ratificado neste exame, os documentos D1 a D6 do estado da técnica mencionados no relatório de busca do parecer de despacho 6.22 (RPI 2602) não antecipam nanocristais semicondutores (“quantum dots” ou pontos quânticos) de calcogenetos metálicos do tipo MX (CdS e ZnS) acoplados diretamente a imunoconjugados de quitosana com anticorpo anti-CD20 (CdS/quitosana-pAbCD20 e CdS/quitosana-aCD20), seu método de produção e uso. Diante disso, as novas reivindicações 1 – 5 apresentadas na petição n.º 870210077005, de 20/08/2021, estão de acordo com os artigos 8º c/c 11, 13 e 15 da LPI.

Uma vez que o presente pedido está de acordo com os critérios de patenteabilidade previstos nos artigos 8º c/c 11, 13 e 15 da LPI e que as objeções apontadas no

parecer técnico anterior relativas aos artigos 10 (VIII), 24 e 25 da LPI foram sanadas no novo quadro reivindicatório, o pedido é considerado apto para o deferimento.

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.**

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, 14 de Dezembro de 2022.

Renata Stiebler
Pesquisador/ Mat. Nº 2390357
DIRPA / CGPAT II/DIMOL
Deleg. Comp. - Port. INPI/DIRPA Nº
004/20