



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

RELATÓRIO DE EXAME TÉCNICO

N.º do Pedido: BR102015009891-0 **N.º de Depósito PCT:**
Data de Depósito: 30/04/2015
Prioridade Unionista: -
Depositante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (BRMG) ,
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS - FAPEMIG (BRMG) , EMPRESA BRASILEIRA DE
PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA (BRDF)
Inventor: LUZIA VALENTINA MODOLO, ÂNGELO DE FÁTIMA, LEANDRO
TORRES DE SOUZA, LÍVIA PEREIRA HORTA, GISELE MARIA
BARBOSA, LUIZA BRAGA FERREIRA, CLEITON MOREIRA DA
SILVA @FIG
Título: “Pérolas de ureia combinadas com aldiminas, processo de obtenção e
usos na agricultura, e aplicações das aldiminas no tratamento de
infecções bacterianas ”

PARECER

De acordo com o artigo 229-C da Lei nº 10196/2001, que modificou a Lei nº 9279/1996, a concessão da patente está condicionada à anuência prévia da ANVISA. Tendo em vista a Portaria Interministerial nº 1065, de 24/05/2012, que altera o fluxo de análise para pedidos de patentes de produtos e processos farmacêuticos, o presente pedido foi encaminhado à ANVISA para as providências cabíveis, conforme notificado na RPI 2543, de 01/10/2019.

Uma vez concedida a prévia anuência pela ANVISA ao BR102015009891-0 (parecer técnico n. 140/20/COOPI/GGMED/ANVISA, de 30/03/2020), conforme notificação na RPI 2575, de 12/05/2020, deu-se prosseguimento ao seu exame técnico no âmbito do INPI.

Em 28/09/2020, por meio da petição 870200121981, a Requerente apresentou argumentações técnicas e modificações no quadro em resposta ao parecer emitido no âmbito da Resolução INPI/PR N° 240/19, de 03/07/2019, notificado na RPI 2583 de 07/07/2020 (despacho 6.22).

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	n.º da Petição	Data
Relatório Descritivo	1-38	014150000678	30/04/2015
Quadro Reivindicatório	1-4	014150000678	30/04/2015
Desenhos	1-24	014150000678	30/04/2015
Resumo	1	014150000678	30/04/2015

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

A matéria da reivindicação 5 não é considerada invenção, pois se trata de um método terapêutico, para aplicação no corpo humano ou animal, se enquadrando no disposto no Art. 10 (VIII) da LPI. Com efeito, a referida reivindicação está redigida da seguinte maneira: “Uso das aldimininas puras ou combinadas entre si, caracterizado pelas aldimininas (...), ser na inibição da atividade ureolítica de ureases, e no tratamento de doenças ocasionadas por microorganismos patogênicos dependentes da atividade da enzima urase, preferencialmente no controle de infecções causadas por *Helicobacter pylori*” (ver Diretrizes de Exame de Patente, Bloco II, item 1.29).

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

As características “ser na inibição de enzimas ureases presentes no solo”, “melhoria do crescimento e desenvolvimento de culturas (...)” usadas na definição da matéria pleiteada na reivindicação 4 são genéricas, impossibilitando a definição clara e precisa da matéria objeto da proteção, o que contraria o disposto no Art. 25 da LPI e na Instrução Normativa nº 30/2013 – Art. 4º (III). A primeira característica não especifica quais são as enzimas ureases presentes no solo inibidas e a segunda característica destacada, na verdade, trata de um trecho explicativo em relação ao funcionamento, vantagens e simples uso do objeto (ver Diretrizes de Exame de Patente, Bloco I, item 3.13).

Quadro 4 – Documentos citados no parecer

Código	Documento	Data de publicação
---	---	---

Na elaboração do presente parecer técnico, foram consideradas as mesmas anterioridades citadas no Parecer 6.22, notificado na RPI 2583 de 07/07/2020.

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	---

* A reivindicação 5 não foi objeto de análise dos requisitos de patenteabilidade, pois não é considerada invenção, pois se trata de um método terapêutico, para aplicação no corpo humano ou animal, se enquadrando no disposto no Art. 10 (VIII) da LPI.

Comentários/Justificativas

Em sua manifestação nº 870200121981 de 28/09/2020, a Requerente traz explicações pertinentes e convincentes. No entanto, a Requerente não apresenta novo QR. Assim sendo, o QR considerado neste parecer é o trazido na petição nº 014150000678 de 30/04/2015.

Ao analisar o QR trazido pela Requerente, na sua petição nº 014150000678 de 30/04/2015, em resposta à exigência preliminar (despacho 6.22) notificada na RPI 2583 de 07/07/2020, entende-se que a matéria em pleito, com os conhecimentos disponibilizados no estado da técnica pertinente, atende ao disposto no artigo 8º da LPI.

Contudo, após a leitura deste QR, algumas irregularidades foram observadas, o que compromete a patenteabilidade da matéria ora em análise.

Para que seja dado prosseguimento ao exame técnico do presente pedido de patente, faz-se necessário o cumprimento das seguintes exigências técnicas:

- **Adequar o QR de acordo com a Instrução Normativa n.º 30/2013 e o disposto no artigo 25 da LPI, reformulando a reivindicação 4 que contém características genéricas e amplas apontadas no comentário/justificativa expendido do Quadro 3;**
- **eliminar a reivindicação 5 por não ser patenteável, pois representa um método terapêutico.**

Conclusão

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, 30 de maio de 2022.

Anicet Okinga
Pesquisador/ Mat. Nº 2390318
DIRPA / CGPAT I/DIFAR-II
Deleg. Comp. - Port. INPI/DIRPA Nº
013/18