



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

RELATÓRIO DE EXAME TÉCNICO

N.º do Pedido: BR102015032496-0 **N.º de Depósito PCT:**
Data de Depósito: 23/12/2015
Prioridade Unionista: -
Depositante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (BRMG) ;
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS - FAPEMIG (BRMG)
Inventor: RACHEL OLIVEIRA CASTILHO; FERNÃO CASTRO BRAGA;
CRISTINA DUARTE VIANNA SOARES; ANDRÉ AUGUSTO GOMES
FARACO; KAMILA NUNES MACHADO @FIG
Título: "Composições farmacêuticas contendo fração de paullinia cupana,
processo de obtenção e usos "

PARECER

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

- Do disposto no artigo 229-C da LPI:

Considerando a matéria pleiteada no presente pedido, de acordo com o disposto no artigo 229-C da LPI, o mesmo foi encaminhado à ANVISA para análise de sua anuência prévia, conforme publicado na RPI nº 2513 de 06/03/2019 (despacho 7.4). O pedido foi devolvido pela ANVISA, por não ser considerado como matéria incidente nas disposições do artigo 229-C da LPI, conforme parecer encaminhado pela ANVISA Ref.: OFÍCIO 166/2020/COOPI/GGMED/ANVISA de 04/05/2020, sendo a decisão publicada pelo INPI na RPI nº 2576, de 19/05/2020 (despacho 7.5).

- Do acesso ao patrimônio genético nacional:

O INPI emitiu a exigência de código 6.6.1 na RPI nº 2514 de 12/03/2019, 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.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	n.º da Petição	Data
Relatório Descritivo	1-9 e 11-13 (fls. sequenciais 3 a 11 e 13 a 15 da petição)	870180021815	19/03/2018
Relatório Descritivo	10 (folha 3 da petição)	870180030301	16/04/2018
Quadro Reivindicatório	1 (folha 9 da petição)	870200163180	30/12/2020
Desenhos	1 (folha 28 da petição)	014150001914	23/12/2015
Resumo	1	014150001914	23/12/2015

Comentários/Justificativas

Em resposta à exigência 6.22 emitida na RPI 2598 de 20/10/2020, a requerente apresentou na petição nº 870200163180 de 30/12/2020 novo quadro reivindicatório contendo 3 reivindicações, bem como suas devidas argumentações em resposta à exigência 6.22 supracitada.

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

As reivindicações que pleiteavam composição caracterizada por compreender fração de *Paullinia cupana* foram removidas do quadro reivindicatório e a incidência no artigo 10 – inciso IX da LPI foi superada na apresentação do quadro reivindicatório, elencado no quadro 1 acima.

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 reivindicações independentes unidas pelo mesmo conceito inventivo encontram-se devidamente interligadas, uso da fração de *Paullinia cupana* interligado ao processo de obtenção de fração de extrato de *Paullinia cupana*.

Deste modo, as objeções apontadas na exigência preliminar 6.22 acerca do disposto no artigo 25 da LPI, tendo em vista economia processual e aproveitamento dos atos das partes, foram saneadas na documentação apresentada pela requerente e constante no Quadro 1 deste parecer.

Quadro 4 – Documentos citados no parecer		
Código	Documento	Data de publicação
D1	WO2012140013	18/10/2012

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	1-3
	Não	---
Atividade Inventiva	Sim	1-3
	Não	---

Comentários/Justificativas

A partir de busca não exaustiva no estado da técnica, não foi identificada anterioridade à matéria ora revelada, processo de obtenção de fração de extrato de *Paullinia cupana* via etapas relatadas na reivindicação 1, bem como uso da referida fração obtida para tratamento de processos inflamatórios, agudos ou crônicos, infecções, doenças autoimunes e/ou outras complicações que envolvem a citocina TNF- α .

Conclusão

A matéria tal como ora 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, 12 de janeiro de 2021.

Renata Lourenço Engelhardt
Pesquisador/ Mat. Nº 2391508
DIRPA / CGPAT II/DIBIO
Deleg. Comp. - Port. INPI/DIRPA Nº
017/18