



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RELATÓRIO DE EXAME TÉCNICO

N.º do Pedido: BR102015032494-4 **N.º de Depósito PCT:**
Data de Depósito: 23/12/2015
Prioridade Unionista: -
Depositante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (BRMG) ;
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (BRMG)
Inventor: EDUARDO ANTONIO FERRAZ COELHO; CARLOS ALBERTO
PEREIRA TAVARES; LOURENA EMANUELE COSTA; DENISE
UTSCH GONÇALVES; DANIEL MENEZES SOUZA; BEATRIZ
CRISTINA SILVEIRA SALLES; LUIZ RICARDO GOULART FILHO;
EMILIA REZENDE VAZ
Título: “Peptídeos sintéticos, método e kit diagnóstico da leishmaniose
mucosa humana, e uso”

PARECER

A presente invenção refere-se à identificação de seis peptídeos sintéticos específicos e reativos com amostras de pacientes com leishmaniose mucosa humana, bem como método e kit para diagnóstico de leishmaniose mucosa empregando os referidos peptídeos, isolados ou associados.

As seguintes petições foram consideradas para o presente exame técnico:

<i>Petição</i>	<i>Data</i>
DEMG 014150001913	23/12/2015
RJ 870170045637	30/06/2017
RJ 870180021839	19/03/2018
RJ 870180153014	20/11/2018
RJ 800180543640	14/12/2018
RJ 870200112336	03/09/2020
RJ 870230088239	04/10/2023

Em 03/09/2020, por meio da petição RJ 870200112336, o Depositante apresentou argumentações no pedido em resposta ao parecer emitido no âmbito da Resolução Nº 241/2019, notificado na RPI 2580, de 16/06/2020, segundo a **exigência preliminar (6.21)**. Não foram apresentadas modificações no pedido.

Através da petição RJ 870230088239, de 04/10/2023, a Requerente apresentou manifestação a respeito do parecer técnico referente ao despacho 7.1 notificado na RPI nº 2742, de 25/07/2023, doravante denominado “parecer técnico anterior”, trazendo esclarecimentos a

respeito da matéria, bem como nova proposta de quadro reivindicatório, composta por 11 reivindicações.

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

Reitera-se a observação feita no parecer técnico anterior quanto à ausência dos campos 140 e 141. Logo, deverá ser apresentada nova versão da listagem de sequências com tal irregularidade corrigida.

Frisa-se, como já apontado no parecer técnico anterior, que a Requerente informou, por meio da petição RJ 870180153014, de 20/11/2018, o número de autorização de acesso à amostra do patrimônio genético nacional (**Número da Autorização de Acesso: A18900F, data da Autorização de Acesso: 25/10/2018**).

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	n.º da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 a 27	RJ 870180021839	19/03/2018
Listagem de sequências em formato impresso	---	---	---
Listagem de sequências*	Código de Controle	DEMG 014150001913	23/12/2015
Quadro Reivindicatório	1 a 3	RJ 870230088239	04/10/2023
Desenhos	---	---	---
Resumo	1	DEMG 014150001913	23/12/2015

**Listagem de sequências em formato eletrônico referente ao código de controle 5D6B9BF532FE9E88 (Campo 1) e BE012E42F771 E71 (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

1) *Quanto ao atendimento ao artigo 22 da LPI:*

O quadro reivindicatório encontra-se circunscrito a matéria relativa à “invenção 1”, tal como definida no parecer técnico anterior. Por conseguinte, o óbice apontado quanto à falta de unidade de invenção foi superado.

2) *Quanto ao enquadramento no artigo 10 da LPI:*

A matéria da reivindicação 1, referente à sequência peptídica de SEQ ID NO: 1 (ASFLKNR), foi excluída do quadro reivindicatório, superando o enquadramento da matéria reivindicada no veto do artigo 10 (IX) da LPI.

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

O pedido não está de acordo com o artigo 25 da LPI, porque as reivindicações 2 a 4, 9 e 10 não estão claras, conforme discutido abaixo.

Como discutido no parecer técnico anterior, de acordo com a Instrução Normativa nº 30/2013, artigo 6º (I), uma reivindicação dependente deve incluir todas as características da reivindicação independente a que se refere. Desse modo, o preâmbulo da reivindicação 9 (“kit para diagnóstico de leishmaniose mucosa humana, de acordo com a reivindicação 8, item a”) não é apropriado, uma vez que a reivindicação independente 8 descreve em seus itens “a” a “c” componentes de um kit de diagnóstico. A atual redação do preâmbulo da reivindicação 9 permite a interpretação que essa inclui em seu escopo apenas as características do item “a” da reivindicação 8, sendo que, em sendo uma reivindicação dependente, a reivindicação 9 deveria se referir à reivindicação 8 como um todo. Portanto, a reivindicação 9 deverá ter seu preâmbulo corrigido, sendo que a menção à etapa “a” da reivindicação 8 deverá constar na sua porção caracterizante apenas como meio de se referir ao suporte sólido em questão. Observação similar aplica-se à reivindicação 10, que deverá, igualmente, ter sua redação corrigida.

Cabe, ainda, destacar que, embora a reivindicação 1 seja referente a método para o diagnóstico de leishmaniose mucosa humana, suas reivindicações dependentes 2 a 4 são relativas a método para diagnóstico de leishmaniose cutânea humana. Dessarte, o preâmbulo das reivindicações 2 a 4 deverá ser corrigido de “leishmaniose cutânea humana” para “leishmaniose mucosa humana”.

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 a 11
	Não	---
Novidade	Sim	1 a 11
	Não	---
Atividade Inventiva	Sim	1 a 11
	Não	---

Comentários/Justificativas

Conforme discutido no parecer técnico anterior, a matéria reivindicada é nova, dotada de atividade inventiva e de aplicação industrial.

Conclusão

Face ao exposto acima, o presente pedido não atende ao artigo 25 da LPI, devendo o quadro reivindicatório ser corrigido no que diz respeito ao preâmbulo das reivindicações 2 a 4, de “leishmaniose cutânea humana” para “leishmaniose mucosa humana”, e 9 a 10, que deverão se referir, no preâmbulo, à reivindicação 8 como um todo, sendo os itens específicos dessa reivindicação mencionados na porção caracterizante (vide discussão nos comentários do Quadro 3, acima). Adicionalmente, deverá ser apresentada nova versão da listagem de sequências, com correção nos campos 140 e 141.

Por último, deve ser observado que toda e qualquer alteração no quadro reivindicatório deverá estar devidamente suportada no relatório descritivo (de modo a atender ao artigo 25 da LPI) e não poderá implicar alteração/aumento da proteção reivindicada, de modo a atender ao artigo 32 da LPI (conforme diretrizes sobre aplicabilidade do disposto no artigo 32 da LPI nos pedidos de patentes, instituídas pela Resolução nº 093/2013).

O depositante deve responder as exigências formuladas neste parecer em até 90 (noventa) dias, a partir da data de publicação na RPI, de acordo com o Art. 36 da LPI.

Publiquem-se as exigências técnicas (6.1).

Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2023.

Flávia Riso Rocha
Pesquisador/ Mat. Nº 1550511
DIRPA / CGPAT II/DIMOL
Deleg. Comp. - Port. INPI/DIRPA Nº
002/11