



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

RELATÓRIO DE EXAME TÉCNICO

| | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|---|
| N.º do Pedido: | PI1005216-0 | N.º de Depósito PCT: | - |
| Data de Depósito: | 20/12/2010 | | |
| Prioridade Unionista: | - | | |
| Depositante: | Universidade Federal de Minas Gerais (BRMG). | | |
| Inventor: | Tarcisio Passos Ribeiro de Campos, Ilza Dalmázio | | |
| Título: | "COMPOSTOS DE COORDENAÇÃO METAL-SACARÍDEO PARA TERAPIA E DIAGNÓSTICO" | | |

SUBSÍDIOS

1) Introdução:

O parecer de exigência formulado em 2º instância foi notificado na RPI nº 2783 de 07/05/2024. O parecer técnico em questão apontou que o pedido em tela apresentava certas irregularidades formais nas reivindicações, sendo feitas exigências técnicas a serem cumpridas pela Recorrente.

Por meio da petição INPI nº 870240054076 de 26 de junho de 2024, a recorrente, tempestivamente, apresenta sua petição de Cumprimento das Exigências.

2) Análise e Avaliação das Alegações apresentadas na Manifestação ao Parecer Desfavorável em Grau de Recurso:

Analizando as alegações apresentadas ressaltamos as seguintes questões:

Sobre o quadro reivindicatório válido para efeito de exame técnico:

Em sua petição de cumprimento de exigência, a recorrente apresenta um novo quadro reivindicatório (total de 09 reivindicações), no qual foram suprimidas as reivindicações 10 e 11, referentes ao uso dos compostos. Entretanto, por equívoco desta Autarquia no parecer de exigência passado, foi esquecido de mencionar a reivindicação 9. Esta reivindicação, semelhante as reivindicações 10 e 11, também representam acréscimo de matérias que não estavam inicialmente pleiteadas no quadro reivindicatório do pedido de exame, estando desacordo com o determina a atual LPI em seu artigo 32 (Resolução nº 093/2013). Cabe aqui novamente ressaltar

que o escopo de proteção de uma reivindicação de “Composto” é diferente de uma reivindicação de “Uso” e, desse modo, não são intercambiáveis.

Além disso, a reivindicação 9 refere-se ao uso dos compostos de coordenação metálicos para terapia e diagnóstico, ou seja, tratam de métodos diagnósticos, que de acordo com o inciso VII do artigo 10 da LPI, não são consideradas invenções.

Por estes motivos, para que o presente pedido possa ter sua decisão de 1ª instância revertida, a Recorrente deverá apresentar um novo Quadro Reivindicatório, cumprindo a exigência formulada abaixo.

1. De modo a atender o disposto nos artigos 10 (VIII) e 32 da LPI, a recorrente deverá suprimir a reivindicação 9 do quadro reivindicatório trazido junto a petição de cumprimento de exigência (petição nº 870240054076 de 26/06/2024).

3) Conclusão:

Tendo em vista as discussões exaradas anteriormente concluímos que as alegações do recorrente procedem parcialmente. Dessa forma, as exigências formuladas no corpo deste parecer deverão ser devidamente cumpridas, estando a procedência do Recurso condicionada ao respectivo cumprimento dessas exigências no prazo de 60 (sessenta) dias da referida publicação.

Exigência [código 121]

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2024.

Fernando Tavares Consoni

Pesquisador/ Mat. Nº 1568853

Portaria INPI/PR Nº

CGREC/COREP

Rosana Marques Amorim

Coordenadora Substituta/ Mat. Nº 1548936

Portaria INPI/PR nº 068 de 18/04/2024

CGREC/COREP

Heleno José Costa Bezerra Netto

Coordenador Técnico/ Mat. Nº 1530931

Portaria ME INPI/PR nº 173 de 04/08/2022

CGREC/COREP