



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

RELATÓRIO DE EXAME TÉCNICO

N.º do Pedido: PI1103394-0 **N.º de Depósito PCT:** -
Data de Depósito: 04/07/2011
Prioridade Unionista: -
Depositante: Universidade Federal de Viçosa (BRMG) , Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG (BRMG) , Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG (BRMG)
Inventor: Marisa Alves Nogueira Diaz, Gaspar Diaz Muñoz, Ciro César Rossi, Ananda Pereira Aguilar, Sâmia Lima, Andréa de Oliveira Barros Ribon
Título: “Composições domissaneantes a base de óleo de macaúba (*Acrocomia aculeata*) e extrato hexânico de raízes de *Salvinia auriculata*, produto e uso para prevenção e/ou controle de mastite bovina”

PARECER

A matéria objeto do presente pedido foi avaliada à luz da Lei de Propriedade Industrial (LPI) nº 9279, de 14 de maio de 1996. O presente exame foi realizado a partir do processo no formato digitalizado, disponibilizado no programa do INPI: “Sistema de Cadastramento de Produção – Siscap”, sem que o examinador tenha tido acesso ao pedido em papel.

Conforme resumo apresentado pela petição de depósito DEMG 014110002097 em 04/07/2011, o presente pedido refere-se a composições domissaneantes à base de óleo de macaúba e extratos de *Salvinia auriculata* e seus derivados com ação terapêutica e seu uso para prevenção e/ou controle de mastite bovina.

Exigência preliminar 6.22 (RPI nº 2566, de 10/03/2020) – Artigos 35 e 36 § 1º da LPI e Histórico de Exames do Presente Pedido

O INPI emitiu parecer de exigência preliminar, com despacho 6.22, cuja notificação foi publicada pela RPI nº 2566, de 10/03/2020. O Depositante apresentou por meio da petição nº 870200078263, de 23/06/2020, manifestação à referida exigência e um novo quadro reivindicatório com 6 reivindicações, denominado já no parecer anterior como Quadro Reivindicatório 2 ou QR-2.

O exame foi realizado sob a orientação da Norma de Execução SEI nº 7/2019/DIRPA/PR (páginas 26-35), que estabelece os procedimentos de exame após exigência preliminar (6.22 – Resolução INPI/PR nº 240, 03/07/2019).

No que se refere aos documentos considerados do estado da técnica, o presente exame está seguindo a determinação do artigo 6º da Resolução INPI/PR nº 240, 03/07/2019 e item 5.2.1 da Norma de Execução SEI nº 7/2019/DIRPA/PR. Assim, cabe ressaltar que a Busca de Documentos do Estado da Técnica foi realizada na etapa de exigência de preliminar (6.22).

Em razão das medidas administrativas de prevenção à infecção e à propagação da COVID-19, o INPI, pela Portaria 120/2020 (16/03/2020), suspendeu os prazos de todos os processos em trâmite, de 16/03/2020 a 14/04/2020. As Portarias 161/2020 (14/04/2020), 166/2020 (27/04/2020) e 179/2020 (12/05/2020) prorrogam, respectivamente, até 30/04/2020, 15/05/2020 e 31/05/2020 a suspensão de prazos de que trata a Portaria 120/2020. Deste modo, a petição nº 870200078263, apresentada em 23/06/2020, é considerada tempestiva.

No primeiro exame técnico do presente pedido, exarado no parecer técnico de exigência (Despacho 6.1), notificado na RPI 2590 de 25/08/2020, considerando o quadro reivindicatório apresentado pela petição 870200078263, de 23/06/2020, denominado Quadro Reivindicatório 2 ou QR-2, apontou-se a necessidade do cumprimento de algumas exigências para melhor definição da matéria solicitada, para que essa definição salientasse as particularidades da composição que a diferenciasses do estado da técnica, com a finalidade de que o presente pedido estivesse de acordo com os artigos 24, 25 e com os artigos 8º c/c 13 da Lei 9279/96.

Em resposta ao parecer do primeiro exame técnico, o Depositante apresentou pela petição número 870200144195 de 16/11/2020, uma nota de esclarecimento mencionando o cumprimento das exigências, além de novas vias reformuladas do quadro reivindicatório com 5 reivindicações, doravante denominado Quadro Reivindicatório 3 ou QR-3. Adicionalmente, o Depositante apresentou novas vias da página 1 do relatório descritivo e resumo com a alteração do título do presente pedido para: “Composições domissaneantes à base de óleo de macaúba (*Acrocomia aculeata*) e extrato hexânico de raízes de *Salvinia auriculata*, produto e uso para prevenção e/ou controle de mastite bovina”. Ainda, o Depositante apresentou informações do cadastro junto ao CGEN do acesso ao patrimônio genético brasileiro nas petições 870200144378 e 870200144374 de 16/11/2020, para atendimento às disposições do artigo 47 da Lei nº 13.123/2015.

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

Análise do presente pedido pela ANVISA- Não Enquadramento ao Artigo 229-C da Lei 9279/96

Para fins de atendimento ao artigo 229-C da Lei nº 10.196/2001, que modificou a Lei nº 9279/96, e na forma estabelecida pela Portaria Interministerial nº 1065 de 24/05/2012, que altera o fluxo de análise para pedidos de patente de produtos e processos farmacêuticos, o presente pedido foi encaminhado à ANVISA, com notificação na RPI nº 2440 de 10/10/2017, para as providências cabíveis.

No parecer técnico nº 161/18/COOPI/GGMED/ANVISA, de 30/04/2018, a matéria do presente pedido foi considerada não contemplada no artigo 229-C da LPI, uma vez que foi enquadrada em “produtos veterinários e seus processos” com embasamento legal no Decreto Lei Nº 467 de 13/02/1969. Portanto, a Anvisa considerou que a matéria reivindicada no presente pedido não está contemplada no artigo 229-C da Lei 9.279/96, de forma que sugeriu o re-encaminhamento do mesmo ao INPI.

Assim, pelo Ofício nº 066/18/COOPI/GGMED/ANVISA, de 21/05/2018, a Anvisa solicitou a juntada da documentação comprobatória de não enquadramento da matéria ao artigo 229-C da LPI aos autos do processo do presente pedido no INPI. Em 01/06/2018, o INPI solicitou a publicação da notificação da referida devolução do pedido (despacho 7.7), que foi publicada na RPI nº 2476 em 19/06/2018.

Declaração de acesso ao patrimônio genético nacional

A Lei brasileira de acesso ao patrimônio genético: Lei nº 13.123/2015, estabelece no artigo 47 que *"a concessão de direito de propriedade intelectual pelo órgão competente sobre produto acabado ou sobre material reprodutivo obtido a partir de acesso a patrimônio genético ou a conhecimento tradicional associado fica condicionada ao cadastramento ou autorização, nos termos desta Lei"*. Tendo em vista o cumprimento do artigo 47 da referida Lei nº 13.123/2015, o INPI emitiu a exigência de código 6.6.1 na RPI nº 2466, de 10/04/2018, 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.

Em resposta à exigência de código 6.6.1, por meio da petição nº 870180048492, de 07/06/2018, o Depositante apresentou uma declaração positiva de acesso à amostra do

Patrimônio Genético Nacional para cumprimento da Lei nº 13.123/2015, na qual se pronunciou como segue:

"Declaro que o objeto do presente pedido de patente de invenção foi obtido em decorrência de acesso à amostra de componente do Patrimônio Genético Brasileiro, realizado a partir de 30 de junho de 2000, e que foram cumpridas as determinações da Lei 13.123 de 20 de maio de 2015"...

Porém, na petição nº 870180048492, de 07/06/2018 o Depositante não informou o Número, nem data da Autorização de Acesso junto ao *Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (SisGen)* e nem mesmo a origem do material genético e do conhecimento tradicional associado. Em nota de esclarecimento apresentada junto à petição nº 870180048492, de 07/06/2018 o Depositante menciona:

"Processo PI 1103394-0

A Universidade Federal de Viçosa (UFV), pessoa jurídica de direito publico, Fundação de Ensino Superior, CNPJ 25.944.455/0001-96, com sede na Avenida P. H. Rolfs, sln, Campus Universitário, Viçosa, Minas Gerais, CEP 36.570-900, na qualidade de depositante, informa ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, por meio de seu representante legal, que a tecnologia objeto do pedido de patente PI 1103394-0, intitulada "COMPOSIÇÕES DOMISSANEANTES Á BASE DE ÓLEO DE MACAÚBA E EXTRATOS DE SALVINIA AURICULATA E SEUS DERIVADOS COM AÇÃO TERAPÊUTICA E SEU USO PARA PREVENÇÃO E/OU CONTROLE DE MASTITE BOVINA", decorreu de Acesso ao Patrimônio Genético Nacional. No entanto ainda não possui o número de cadastro no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (SisGen).

A depositante informa que está tomando as medidas necessárias para a regularização da pesquisa que originou o pedido de patente em questão, e então obter o número de cadastro correspondente.

O número de cadastro será enviado ao INPI tão logo este seja obtido.

Viçosa, 06 de junho de 2018".

Cumprindo o esclarecimento acima, o Depositante apresentou por meio da petição 870200144378, de 16/11/2020 uma declaração positiva de acesso à amostra do Patrimônio Genético Nacional para cumprimento da Lei nº 13.123/2015, na qual se pronunciou como segue:

"Declaro que o objeto do presente pedido de patente de invenção foi obtido em decorrência de acesso à amostra de componente do Patrimônio Genético Brasileiro, realizado a partir de 30 de junho de 2000, e que foram cumpridas as determinações da Lei 13.123 de 20 de maio de 2015, informando ainda:

Número da Autorização de Acesso: A75BD43

Data da Autorização de Acesso: 10/08/2018.

Declaro, sob as penas da lei, que todas as informações acima prestadas são completas e verdadeiras”.

Ainda, por meio da petição 870200144374, de 16/11/2020, o Depositante apresentou outra declaração positiva de acesso à amostra do Patrimônio Genético Nacional para cumprimento da Lei nº 13.123/2015, na qual se pronunciou como segue:

"Declaro que o objeto do presente pedido de patente de invenção foi obtido em decorrência de acesso à amostra de componente do Patrimônio Genético Brasileiro, realizado a partir de 30 de junho de 2000, e que foram cumpridas as determinações da Lei 13.123 de 20 de maio de 2015, informando ainda:

Número da Autorização de Acesso: A99795C

Data da Autorização de Acesso: 29/07/2018.

Declaro, sob as penas da lei, que todas as informações acima prestadas são completas e verdadeiras”.

Sequências Biológicas

A matéria do presente pedido não se refere a sequências biológicas.

Matéria Examinada Neste Parecer

Com base nas informações acima, os documentos que compõem e que foram examinados no presente exame técnico são:

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	N.º da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 (página 9 do arquivo pdf da petição)	870200144195	16/11/2020
Relatório Descritivo	2 a 11	DEMG 014110002097	04/07/2011
Listagem de sequências em formato impresso	-	-	-
Listagem de sequências*	Código de Controle	-	-
Quadro Reivindicatório	1 (página 11 do arquivo pdf da petição)	870200144195	16/11/2020
Desenhos	-	-	-
Resumo	1 (página 13 do arquivo pdf da petição)	870200144195	16/11/2020

**Listagem de sequências em formato eletrônico referente ao código de controle 9999999999999999 (Campo 1) e 9999999999999999 (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

Não há comentários a serem feitos no Quadro 2 deste parecer.

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

Superação dos óbices referentes aos artigos 24 e 25 da Lei 9279/96

Considerando o Quadro Reivindicatório 3 ou QR-3 com 5 reivindicações, ora apresentado pela petição número 870200144195 de 16/11/2020, ressalta-se que as alterações feitas em cumprimento às exigências citadas no parecer técnico 6.1, notificado na RPI 2590 de 25/08/2020, fez com que o presente pedido superasse a ausência de suficiência descritiva, assim como superasse a ausência de fundamentação e reivindicação ampla da matéria solicitada. Portanto, constata-se que agora o relatório descritivo e o quadro reivindicatório estão de acordo, respectivamente, com os dispostos nos artigos 24 e 25 da Lei 9279/96.

Quadro 4 – Documentos citados no parecer

Código	Documento	Data de publicação
D1	PI0705949-3	05/05/09
D2	Ribon, A. O. B.; Rossi, C. C.; Aguilar, A. P.; Diaz, M. A. N. Aquatic Plants as Potential Sources of Antimicrobial Compounds Active Against Bovine Mastitis Pathogens. Abstracts of the General Meeting of the American Society for Microbiology, (2010) Vol. 110, pp. A-2488. Meeting Info.: 110th General Meeting of the American-Society-for-Microbiology. San Diego, CA, USA. May 23 -27, 2010. Amer Soc Microbiol. ISSN: 1060-2011. Trabalho apresentado em evento de 2010, com o mesmo título do artigo publicado em 2011 que demonstra atividade contra bactérias Gram positivas: <i>Staphylococcus aureus</i> e <i>Streptococcus agalactiae</i> de extratos de raízes de <i>Salvinia auriculata</i> .	23 a 27 de maio de 2010

D3	Singh HB. Potential medicinal pteridophytes of India and their chemical constituents. Journal of Economic and Taxonomic Botany, 23(1): pp. 63-78, 1999	1999
D4	Ali-Eldin Mohamed Abd-Elnabi Egorov MA. Evaluation of the antibacterial effects of extracts derived from Susak (<i>Butomus umbellatus</i>) and Salvinia (<i>Salvinia natans</i>). Natural Sciences; N.1, V. 34: pp. 77-80, Jan.-March 2011	Janeiro a Março de 2011

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

Comentários/Justificativas

Considerando o Quadro Reivindicatório 3 ou QR-3 com 5 reivindicações, ora apresentado pela petição número 870200144195 de 16/11/2020, ressalta-se que as alterações feitas em cumprimento às exigências citadas no parecer técnico 6.1, notificado na RPI 2590 de 25/08/2020, conseguiu salientar as diferenças que ressalvam o efeito técnico diferencial da matéria do presente pedido em relação aos ensinamentos descritos nos documentos do estado da técnica D1 a D4, que já previam o uso do óleo de macaúba em composições e o efeito de pteridófitas do gênero *Salvinia* e de *Salvinia auriculata* contra agentes etiológicos da mastite bovina. Sendo assim, a matéria do presente pedido, da forma como ora solicitada, apresenta atividade inventiva e está de acordo com os artigos 8º c/c 13 da Lei 9279/96. Ainda a apresentação das informações do cadastro junto ao CGEN do acesso ao patrimônio genético brasileiro nas petições 870200144378 e 870200144374 de 16/11/2020, fizeram com que o Depositante atendesse às disposições do artigo 47 da Lei nº 13.123/2015, tornando possível o deferimento do presente pedido.

Conclusão

A matéria reivindicada apresenta novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (Artigo 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 que será incluído automaticamente na carta patente.**

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, 11 de dezembro de 2020.

Alessandra Alves da Costa
Pesquisador/ Mat. Nº 1440341
DIRPA / CGPAT II/DIALP
Deleg. Comp.-Port. INPI/DIRPA Nº 003/17