



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

RELATÓRIO DE EXAME TÉCNICO

N.º do Pedido: PI1015495-7 **N.º de Depósito PCT:**
Data de Depósito: 23/12/2010
Prioridade Unionista: -
Depositante: Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG (BRMG)
Inventor: Alaíde Braga de Oliveira, FERNANDO DE PILLA VAROTTI, Ronan Batista @FIG
Título: "Composições farmacêuticas antimaláricas contendo derivados de diterpenos caurânicos"

PARECER

| Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas | | | |
|---|---------|----------------|------------|
| Elemento | Páginas | n.º da Petição | Data |
| Relatório Descritivo | 1 a 21 | 014100004504 | 23/12/2010 |
| Relatório Descritivo | 22 | 014110003285 | 21/11/2011 |
| Quadro Reivindicatório | 1 a 2 | 870210030713 | 01/04/2021 |
| Desenhos | 1 a 24 | 014100004504 | 23/12/2010 |
| Resumo | 1 | 014100004504 | 23/12/2010 |

| 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 | |

| 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 | |

Quadro 4 – Documentos citados no parecer

| Código | Documento | Data de publicação |
|---------------|---|---------------------------|
| D3 | XIAO-DONG YANG ET AL., BIOCHEMICAL SYSTEMATICS AND ECOLOGY, (2009), vol. 37, p. 237 – 240. | 2009 |
| D4 | ARINA C. U. UYS ET AL., "Aritimalarial Compounds from Parinari capensis", BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS, (2002), vol. 12, p. 2167 – 2169. | 2002 |
| D5 | PABLO.ANSELMO GARCIA ET AL., "Biological Activities and Synthesis of Kaurane Diterpenes and their Glycosides.", MOLECULES, (2007), vol. 72, p. 455 – 483. | 2007 |
| D6 | ALESSANDRA BRACA ET AL., "A new kaurane diterpene dimer from Parinari campestris.", FITOTERAPIA, (2005), vol. 76, p. 614 – 619. | 2005 |

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 3 |
| | Não | - |
| Novidade | Sim | 1 a 3 |
| | Não | - |
| Atividade Inventiva | Sim | - |
| | Não | 1 a 3 |

Comentários/Justificativas

Em 01/04/2021, por meio da petição 870210030713, a Requerente apresentou um novo quadro reivindicatório. Com relação à patenteabilidade do presente pedido, a requerente apresentou argumentos técnicos específicos relativos às anterioridades previamente citadas no parecer emitido no âmbito da Resolução 227/2018, notificado na RPI 2609 de 05/01/2020 (6.21).

Com relação aos documentos D3 a D6, a requerente afirma que esses não adiantam a matéria do pedido de patente em análise tendo em vista que não seria possível para um técnico no assunto deduzir, a partir de um ou mais documentos combinados, as estruturas definidas no pedido de patente PI1015495-7, seu processo sintético de obtenção e seu potencial biológico apresentado, uma vez que as anterioridades D3-D6 apresentam compostos de origem naturais diferentes. O documento D3 descreve, segundo a Requerente, compostos naturais, e não compostos obtidos de forma sintética, como os apresentados em PI1015495-7. D4 e D6 descrevem, segunda a mesma, compostos naturais obtidos a partir de Parinari capensis.

E D5 descreve a síntese de derivados glicosídicos de diterpenos caurânicos, não relacionados aos diterpenos reivindicados em PI1015495-7, os quais foram definidos na

reivindicação 1 de PI1015495-7 e sua síntese e estrutura foi descrita, de forma clara e precisa, no relatório descritivo de PI1015495-7, nos exemplos 1 a 8.

Primeiramente, destaca-se que o processo de obtenção e/ou a origem das moléculas ativas pertencentes à composição pleiteada, *per se*, em princípio, não acarretam inventividade à mesma.

Ademais, compostos estruturalmente semelhantes àqueles constantes nas composições ora pleiteadas já são conhecidos como agentes antimaláricos (D1 – Fig. 1; D2 – Fig. 1; D3 – Fig. 9; D4 – Fig. 1). A partir das informações reveladas nestes documentos assume-se que seria óbvio para um técnico no assunto a formulação de composições farmacêuticas contendo compostos estruturalmente muito semelhantes que já tenham sido revelados como agentes antimaláricos sem qualquer efeito inesperado associado. Desta forma, a matéria pleiteada nas reivindicações 1 a 3 decorre de maneira óbvia a partir do estado da técnica, estando em desacordo com o Artigo 13 da LPI.

Conclusão

Assim, o presente pedido encontra-se em desacordo com os Arts. 8º c/c 13 da LPI 9279/96.

O depositante deve se manifestar quanto ao contido neste parecer em até 90 (noventa) dias, a partir da data de publicação na RPI, de acordo com o Art. 36 da LPI.

Publique-se a ciência de parecer (7.1).

Rio de Janeiro, 6 de abril de 2021.

Luiz Eduardo Kaercher
Pesquisador/ Mat. Nº 1549287
DIRPA / CGPAT I/DIFAR-II
Deleg. Comp. - Port. INPI/DIRPA Nº 002/11