



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

RELATÓRIO DE EXAME TÉCNICO

N.º do Pedido:	PI0802004-3	N.º de Depósito PCT:	
Data de Depósito:	19/05/2008		
Prioridade Unionista:	-		
Depositante:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (BRMG) , Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG (BRMG)		
Inventor:	Fernão Castro Braga, Steyner de França Côrtes, Grazielle Caroline da Silva, Denise Coutinho Endringer		
Título:	"Extrato e fração padronizados de folhas de <i>Hancornia speciosa</i> e sua composição farmacêutica "		

PARECER

O presente pedido refere-se a obtenção de um extrato padronizado de 5 folhas de *Hancornia speciosa* Gomes (EHS), vulgarmente denominada "mangaba", e de uma fração padronizada com atividades inibidora da enzima conversora de angiotensina (ECA), vasodilatadora, anti-hipertensiva e antioxidante. Ainda, compreende a obtenção de composições farmacêuticas que contêm o extrato ou frações derivadas do extrato de folhas da espécie *Hancornia speciosa* Gomes ricas em ciclitóis e flavonóides, bem como sua utilização para o tratamento de distúrbios cardiovasculares como hipertensão arterial, aterosclerose, restenose, isquemia cardíaca ou cerebral não limitantes.

Histórico do Presente Pedido

De acordo com o artigo 35 da LPI, incisos I e IV, da Lei nº 9.279, de 1996 (LPI), em conformidade com a Resolução INPI/PR Nº 241/19, de 03/07/2019, o INPI emitiu parecer de Exigência Preliminar, com despacho 6.21, cuja notificação foi publicada pela RPI nº 2622, de 06/04/2021.

Por meio da petição nº 870210058748, de 29/06/2021, o Depositante apresentou manifestação à referida exigência juntando uma nova proposta de quadro reivindicatório com 3 reivindicações, doravante denominado neste parecer como quadro reivindicatório 3 ou QR3.

O presente exame foi realizado conforme a Portaria INPI Dirpa Nº 01 de 07/01/2021, vigente a partir de 01 de fevereiro de 2021, publicada na RPI Nº 2611 de 19/01/2021, que estabelece procedimentos para o primeiro exame técnico do pedido de patente de invenção após a exigência de pré-exame 6.21, que for realizado na vigência da Resolução 241/2019.

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

Quanto ao Encaminhamento do Pedido à ANVISA

Para fins de atendimento ao artigo 229-C da Lei n° 10.196/2001, que modificou a Lei n° 9279/96, e na forma estabelecida pela Portaria Interministerial n° 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 n° 2419 de 16/05/2017, para as providências cabíveis.

A Anvisa, pelo Parecer Técnico de Anuência a Pedido de Patente de Produtos e Processos Farmacêuticos n° 651/2017/COOPI/GGMED/ANVISA, de 07/08/2017, mencionou que:

“Sugere-se a prévia anuência ao presente pedido de patente de invenção, nos termos do art. 229-C da Lei n° 9.279/1996, conforme redação dada pela Lei n° 10.196/2001, e do art. 4º da Resolução - RDC n° 45, 23 de junho de 2008, alterado pela Resolução - RDC n° 21, de 10 de abril de 2013, pelas seguintes razões:

1) As substâncias contidas neste pedido de patente não estão relacionadas entre aquelas proibidas no país, de acordo com a Lista F da Portaria SVS/MS n° 344, de 12 de maio de 1998, e suas atualizações.

2) As substâncias supracitadas não estão listadas entre aquelas dos grupos relacionados na Portaria MS/GM n° 736, de 2 de maio de 2014, e suas atualizações, e tampouco pertencem a destinação terapêutica correspondente aos referidos grupos desta Portaria e, portanto não são consideradas de interesse para as políticas de medicamentos ou de assistência farmacêutica no âmbito do SUS.

Destaca-se, no entanto, que a decisão de anuir a este pedido não considerou os critérios de patenteabilidade e demais requisitos da Lei n° 9.279, de 1996”.

Assim, pelo Ofício n° 174/17/COOPI/GGMED/ANVISA de 05/09/2017 a Anvisa encaminhou o Parecer Técnico de Anuência a Pedido de Patente de Produtos e Processos Farmacêuticos e solicitou a juntada da documentação aos autos do processo do presente pedido no INPI. Em 26/10/2017, o INPI solicitou a publicação da notificação da referida anuência prévia (despacho 7.5), que foi realizada na RPI n° 2444 de 07/11/2017.

Declaração de acesso ao patrimônio genético nacional- Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN) (Exigência 6.6)

Para fins de cumprimento da Resolução INPI nº. 207 de 24/04/2009, substituída pela Resolução INPI PR nº 69/2013, a solicitação de declaração sobre acesso à amostra de componente do patrimônio genético nacional (exigência formal 6.6) foi notificada na Revista de Propriedade Industrial (RPI) nº 2199 de 26/02/2013, a partir da qual foi aberto um prazo de 60 dias para resposta. Porém, ressalta-se que o Depositante não respondeu tempestivamente à exigência, e, portanto o presente pedido foi arquivado, como notificado na RPI 2221 de 30/07/2013.

Após recurso contra o arquivamento, que foi conhecido e provido, conforme despacho 102, notificado na RPI 2311 de 22/04/2015, o Depositante apresentou pela petição NPRJ 870180140017, de 10/10/2018 uma DECLARAÇÃO POSITIVA DE ACESSO À AMOSTRA DO PATRIMÔNIO GENÉTICO NACIONAL, na qual informa que o número de autorização de acesso é A4D1F86 e a data da autorização é 04/10/2018. No campo de Origem do Material Genético, o Depositante informou: "Vide Cadastro".

Sequências Biológicas

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

Matéria Examinada Neste Parecer

Neste exame foram consideradas as seguintes páginas:

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	N.º da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 a 21	DEMG 014090002832	28/05/2009
Listagem de sequências em formato impresso	-	-	-
Listagem de sequências*	Código de Controle	-	-
Quadro Reivindicatório	1 a 3	DEMG 014090002832	28/05/2009
Desenhos	1 a 5	DEMG 014090002832	28/05/2009
Resumo	1	DEMG 014090002832	28/05/2009

**Listagem de sequências em formato eletrônico referente ao código de controle 9999999999999999 (Campo 1) e 9999999999999999 (Campo 2).*

*** Para pedidos que incidam no artigo 32 da LPI (vide Quadro 2), o Quadro 1 deve ser preenchido com os dados do Quadro Reivindicatório válido, cf definido na Resolução PR nº93/2013 (item 5.2.25.1 da Portaria INPI Dirpa Nº 01 de 07/01/2021, vigente a partir de 01 de fevereiro de 2021, publicada na RPI Nº 2611 de 19/01/2021).*

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

Incidência no Artigo 32 da LPI

Após a avaliação, verifica-se que o Quadro Reivindicatório 3 ou QR-3 do presente pedido, apresentado em resposta ao parecer de pré exame (Exigência código 6.21), pela petição número 870210058748 de 29/06/2021, não pode ser aceito por infringir no artigo 32 da Lei 9279/96. Isso porque o escopo pleiteado pelas reivindicações 1 a 3 do QR3 não estava requerido nos Quadros Reivindicatórios 1 e 2 apresentados respectivamente pelas petições DEMG 014080003174 de 19/05/2008 e DEMG 014090002832 de 28/05/2009, que são os Quadros Reivindicatórios apresentados antes do pedido de exame, em 09/05/2011. Nos Quadros Reivindicatórios 1 e 2, as matérias pleiteadas nas reivindicações 1 a 3, 4 a 11 e 12 e 13 consistem respectivamente de:

- Extrato e fração padronizados de folhas de *Hancornia speciosa*;
- Composição farmacêutica de Extrato e fração padronizados de folhas de *Hancornia speciosa*;
- Método para tratar distúrbios cardiovasculares.

No Quadro Reivindicatório 3 são apresentadas as reivindicações 1 a 3 denominadas como “fórmula suíça” que solicitam o Uso de uma composição farmacêutica contendo do extrato e fração padronizados de folhas de *Hancornia speciosa*, como:

Uso de uma composição farmacêutica contendo extrato ou fração padronizada de folhas de *Hancornia speciosa* rica em ciclitóis e flavonoides compreendendo uma faixa de 15 a 25% m/m de L-(+)-bornesitol e de 7 a 15% m/m de rutina, além dos constituintes canferol-3-O-rutinosídeo e os ácidos 5-O-cafeoil-quínico, trans-4-hidroxi-cinâmico e cis-4-hidroxi-cinâmico caracterizado por ser para preparação de medicamentos para tratar distúrbios cardiovasculares.

Cabe ressaltar que nos Quadros Reivindicatórios 1 e 2 há a solicitação de métodos para tratar distúrbios cardiovasculares, sendo que não há solicitação de reivindicações de Uso, tipo “fórmula suíça”. Portanto, as reivindicações de Uso do Quadro Reivindicatório 3, ora apresentado, tem um escopo de matéria diferente das reivindicações de métodos presentes nos Quadros Reivindicatórios 1 e 2.

Dessa maneira, constata-se que o Quadro Reivindicatório 3 ora apresentado configura alteração do escopo da matéria solicitada e, assim incidência no artigo 32 da LPI e suas interpretações, contidas na Resolução INPI/PR 93/2013, publicada na RPI nº 2215, de 18/06/2013. Desse modo, conforme orienta o item 2.5 das Diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no artigo 32 da Lei 9279/96 nos pedidos de patentes, no âmbito do INPI, publicada na referida Resolução, o Quadro Reivindicatório 3 não pode ser aceito sendo recusado em sua totalidade. Nesse caso, permanece válido o Quadro Reivindicatório 2, apresentado pela petição DEMG 014090002832 de 28/05/2009, que será examinado neste parecer.

Solicitação de matéria não considera invenção (Artigo 10 (IX) da Lei 9279/96)

Considerando o Quadro Reivindicatório 2, apresentado pela petição DEMG 014090002832 de 28/05/2009, ressalta-se que as reivindicações **1 a 3** solicitam um extrato e fração padronizados de folhas de *Hancornia speciosa*, que configuram um produto biológico natural, pois o fato de isolar e padronizar o extrato não anula sua origem de produto natural. Assim, cabe ressaltar que de acordo com as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente na área de Biotecnologia, instituída pela Instrução Normativa INPI/ PR Nº 118, de 12/11/2020, publicada na RPI nº 2604 de 01/12/2020, item 4.2.1.1: *o todo ou parte dos seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza - ainda que dela isolados ou produzidos de forma sintética que possuam correspondente de ocorrência natural, não havendo como distinguí-los dos naturais – são considerados produtos biológicos naturais, e não serão considerados como invenção, pois incidem no Artigo 10 (IX) da LPI..*

Ainda, as reivindicações **4 a 11** solicitam uma composição farmacêutica de extrato e fração padronizados de folhas de *Hancornia speciosa* e “excipientes inertes farmacêutica e farmacologicamente aceitáveis”, porém não definem quali quantitativamente os excipientes inertes. Dessa maneira, uma vez que os excipientes não estão definidos, podem compreender produtos cuja única função seja “mera diluição” do produto natural, matéria não considerada invenção, que seria extrato e fração de folhas de *Hancornia speciosa*. Sendo assim, vale ressaltar o item 4.2.1.1.1 das referidas Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente na área de Biotecnologia, que mencionam:

“4.2.1.1.1 Composições contendo produto biológico natural

Uma reivindicação de composição cuja única característica seja a presença de um determinado produto confere proteção também para esse produto em si. Dessa forma, uma reivindicação de composição caracterizada tão somente por conter um produto não patenteável (por exemplo, um extrato natural), não pode ser concedida, uma vez que viria a proteger o próprio produto não patenteável. Ou seja, aqui com mais razão do que nos casos de componentes patenteáveis, são necessários na reivindicação parâmetros ou características que determinem sem sombra de dúvida que se trata de uma composição de fato. Nesses casos um cuidado especial deve ser tomado com relação ao texto da reivindicação no que se refere ao(s)

outro(s) componente(s) da composição em questão, de forma a evitar que represente, em última análise, uma mera diluição (uma solução aquosa, por exemplo) do produto não patenteável. Tendo em mente que uma composição tem por finalidade colocar o(s) componente(s) ativo(s) em uma forma adequada ao propósito a que se destina, uma “mera diluição” seria aquela em que o solvente não contribui para esse propósito final, sendo apenas o meio usado para a extração. Assim, é possível que o extrato aquoso ou etéreo de uma determinada planta, por exemplo, embora contenha um componente (solvente de extração) além do próprio extrato, não represente uma composição pronta para ser utilizada em seu objetivo final, e esse mesmo extrato diluído em outro solvente (utilizado para, por exemplo, tornar o ativo absorvível) represente uma composição de fato, e não uma “mera diluição”.

Desta forma, as reivindicações **1 a 3** solicitam produto natural e as reivindicações **4 a 11** como estão caracterizadas por conterem somente o extrato ou fração padronizados, estando os demais componentes das composições sem definição quali e quantitativa, as composições podem ser consideradas como solicitação de proteção ao produto natural em si (neste caso, o *extrato ou fração*). Portanto, as reivindicações **1 a 11** não são passíveis de proteção, enquadrando-se no artigo 10 (IX) da Lei 9279/96.

Adicionalmente, as reivindicações **12 e 13** solicitam um método para tratar distúrbios cardiovasculares. Ressalta-se que essas reivindicações caracterizam métodos terapêuticos, que são aqueles que visam à cura e/ou a prevenção de uma doença ou disfunção do corpo humano ou animal, ou alívio de sintomas de dor, sofrimento e desconforto, objetivando restabelecer ou manter suas condições normais de saúde. Métodos terapêuticos não são considerados invenção de acordo com o artigo 10 inciso VIII da Lei 9279/96, conforme orienta o item 3.76 da Resolução nº 124/2013, que institui as Diretrizes de exame de pedidos de patentes, Bloco I, Conteúdo do Pedido de Patente, publicada na RPI 2241, de 17/12/2013; e conforme orienta os itens 1.28 e 1.29 das Diretrizes de exame de pedidos de patentes do INPI, Conteúdo do Pedido de Patente, Bloco II, instituído pela Resolução nº 169 de 15/07/2016, publicada na RPI 2377 de 26/07/2016.

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

Considerações do relatório descritivo e quadro reivindicatório frente respectivamente à Instrução Normativa (IN) do INPI nº 31/2013 e ao artigo 25 da Lei 9279/96

Considerando o Relatório Descritivo, Quadro Reivindicatório 2, Desenhos e Resumo apresentados pela petição DEMG 014090002832 de 28/05/2009, faz-se as seguintes observações:

1- o relatório descritivo não está de acordo com as disposições da Instrução Normativa (IN) do INPI nº 31/2013, que estabelece as normas gerais de procedimentos para explicitar e cumprir dispositivos da Lei de Propriedade Industrial - Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996, no que se refere às especificações formais dos pedidos de patente, especificamente quanto ao artigo abaixo:

“Art. 40 Cada parágrafo do relatório descritivo deverá ser iniciado com uma numeração sequencial, em algarismos arábicos, localizada à esquerda do referido texto, como por exemplo [003], 015, etc...”;

2- as reivindicações **4 a 11** que solicitam composição além de solicitarem matéria não considerada invenção, pois incidem no artigo 10 (IX) da LPI, conforme já mencionado no Quadro 2 deste parecer, também estão em desacordo com o artigo 25 da Lei 9279/96 por não caracterizarem composições de forma clara e precisa. Isso porque uma composição, deve ser definida por suas características técnicas essenciais, que são as definições quali quantitativas dos seus principais componentes. Em especial, as reivindicações de composições que compreendem produto biológico natural, são necessários parâmetros ou características que determinem sem sombra de dúvida que se trata de uma composição de fato, com definição clara do(s) outro(s) componente(s) da composição em questão, representando uma composição pronta para ser utilizada em seu objetivo final;

3- as reivindicações **4, 7, 10, 12 e 13** apresentam expressões amplas, ambíguas e inespecíficas que não contribuem para definição da matéria, resultando falta de clareza e precisão da matéria reivindicada, contrariando o disposto no artigo 25 da Lei nº 9.279/96 (LPI). Essas expressões são: “excipientes inertes farmacêutica e farmacologicamente aceitáveis”, “longa duração” e “distúrbios cardiovasculares”.

Quadro 4 – Documentos citados no parecer		
Código	Documento	Data de publicação
D1	ENDRINGER D.C., "Química e atividades biológicas de <i>Hancornia speciosa</i> Gomes (Apocynaceae): inibição da enzima conversora de angiotensina (ECA) e efeito na quimioprevenção de câncer.". THESIS, URL: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra	2007

D2	Ferreira, Herick C.; Serra, Carla P.; Lemos, Virginia S.; Braga, Fernão C.; Cortes, Steyner F.. Nitric oxide-dependent vasodilatation by ethanolic extract of Hancornia speciosa via phosphatidyl-inositol 3-kinase, Journal of Ethnopharmacology, Volume 109, Issue 1, Pages 161-164, ISSN 0378-8741, 03/01/2007.	30/06/2006
----	--	------------

Quadro 5 – Análise dos Requisitos de Patenteabilidade (Arts. 8.º, 11, 13 e 15 da LPI)		
Requisito de Patenteabilidade	Cumprimento	Reivindicações
Aplicação Industrial	Sim	*
	Não	*
Novidade	Sim	*
	Não	*
Atividade Inventiva	Sim	*
	Não	*

Comentários/Justificativas

*Conforme já mencionado, o Quadro Reivindicatório 3, ora apresentado pela petição número 870210058748 de 29/06/2021, não pode ser aceito sendo recusado em sua totalidade por incidir no Artigo 32 da Lei 9279/96. Nesse caso, permanece válido o Quadro Reivindicatório 2, apresentado pela petição DEMG 014090002832 de 28/05/2009. Considerando o Quadro Reivindicatório 2, como também já comentado no Quadro 2 deste parecer, a reivindicação **1 e suas dependentes 2 e 3**, a reivindicação **4** e suas dependentes **3 a 11** solicitam proteção a produto biológico natural e por isso não são passíveis de proteção de acordo com o Artigo 10 (IX) da Lei 9279/96. Ainda, as reivindicações **12 e 13** solicitam métodos terapêuticos. Esses métodos não são considerados invenção de acordo com o artigo 10 inciso VIII da Lei 9279/96, conforme orienta o item 3.76 da Resolução nº 124/2013, que institui as Diretrizes de exame de pedidos de patentes, Bloco I, Conteúdo do Pedido de Patente, publicada na RPI 2241, de 17/12/2013; e conforme orienta os itens 1.28 e 1.29 das Diretrizes de exame de pedidos de patentes do INPI, Conteúdo do Pedido de Patente, Bloco II, instituído pela Resolução nº 169 de 15/07/2016, publicada na RPI 2377 de 26/07/2016. Assim, os requisitos de patenteabilidade para as reivindicações **1 a 13** não precisariam ser examinados, de acordo com o item 5.1.5 do Procedimento para o Primeiro Exame de Pedido de Patente após Pré Exame 6.20, instituído pela Portaria INPI Dirpa Nº 01 de 07/01/2021, que determina: “*Realizar análise dos requisitos de patenteabilidade somente para as reivindicações que não incidam nos Artigos 10 (não são consideradas invenções) ou 18 (invenções não patenteáveis) da LPI*”. Contudo, por economia processual, conforme orientado pelo artigo 220 da Lei 9279/96 que determina que: “*o INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis*” serão feitos comentários em relação aos requisitos de patenteabilidade das reivindicações.

Conforme já mencionado inclusive pelo próprio Depositante, o documento D1 indicado no parecer de Exigência Preliminar, com despacho 6.21, notificado pela RPI nº 2622, de 06/04/2021, foi publicado em agosto de 2007 e é uma publicação dos próprios inventores do presente pedido, que foi depositado em 19/05/2008. Sendo assim, o documento D1 encontra-se em “período de graça” (Art. 12 da LPI) e não pode ser utilizado como estado da técnica do presente pedido. Portanto, o presente exame traz as considerações do documento denominado D2, que será disponibilizado como anterioridade junto ao presente pedido.

O documento D2 menciona que “casca de *Hancornia speciosa* (HSE) é comumente usada para tratar dermatite, diabetes e doenças hepáticas, e também é usada como um agente anti-inflamatório, enquanto suas raízes e folhas são utilizadas para tratar reumatismo e hipertensão (Grandi *et al.*, 1982; Britto e Britto, 1982; Hirschmann e Arias, 1990). Recentemente, demonstramos que o extrato etanólico das folhas desta espécie inibe a enzima conversora de angiotensina I (ECA) (Serra *et al.*, 2005). Este relatório nos levou a investigar mais a fundo os efeitos cardiovasculares induzidos por HSE, uma vez que outra planta conhecida por inibir a ECA, *Ouratea semiserrata*, também exibiu forte atividade vasodilatadora (D2, 2º parágrafo, página 161). Com esse objetivo, os autores de D2 comprovaram que o extrato etanólico de folhas de *Hancornia speciosa* Gomes (HSE) induz a uma potente vasodilatação na aorta pela ativação de mecanismos dependentes da produção de óxido nítrico, como via ativação de P13K (D2, resumo, resultados e discussão, páginas 161, 163 e 164).

Diante do exposto, ressalta-se que os efeitos vasodilatadores e, conseqüentemente, o uso em doenças cardiovasculares do extrato de folhas de *Hancornia speciosa* já são conhecidos, estudados e revelados pelo estado da técnica. Dessa forma, o enriquecimento dos constituintes e a padronização desse extrato para o desenvolvimento de uma composição farmacêutica, assim como o uso desse extrato para o preparo de composições farmacêuticas para o tratamento de doenças cardiovasculares, ou como hipotensor ou forte redutor de pressão sistólica parecem desenvolvimentos óbvios em relação ao que já se conhece do estado da técnica. Assim, não há como reconhecer efeito técnico diferencial à matéria solicitada nas reivindicações 1 a 13 do Quadro Reivindicatório 2, que é o quadro reivindicatório válido do presente pedido. Desse modo D2 depõe contra a atividade inventiva das reivindicações 1 a 13 e a matéria solicitada não é patenteável por não apresentar atividade inventiva, estando em desacordo com os artigos 8º c/c 13 da LPI.

Considerações Finais

Ressalta-se que, no caso de qualquer alteração do pedido de patente, sejam observados o disposto no artigo 32 da Lei 9279/96 e suas interpretações, contida na Resolução INPI/PR 93/2013, publicada na RPI nº 2215, de 18/06/2013. De acordo com a interpretação sobre o artigo 32 da Lei 9279/96, após o pedido de exame não poderão ser aceitas modificações voluntárias ou decorrentes de exigência técnica/ciência de parecer que resultem em alteração ou aumento da proteção reivindicada.

Além disso, por ocasião de alterações no pedido, a fim de facilitar o exame da conformidade do pedido alterado com o estabelecido nos artigos 25 e 32 da LPI, o Depositante deverá identificar claramente as alterações, independentemente das modificações dizerem respeito a uma adição, substituição ou exclusão, e indicar as passagens no texto do pedido em que estas modificações estão fundamentadas.

Também, caso haja reestruturação do quadro reivindicatório, o Depositante deverá observar a numeração do quadro reivindicatório, assim como a correta adequação das relações de dependência entre as reivindicações. Ainda, recomenda-se ao Depositante apresentar, juntamente à reformulação do quadro reivindicatório, as vias indicando as modificações realizadas, de maneira clara, assim como novas vias do Relatório Descritivo, Resumo e Desenhos, corrigindo possíveis erros de tradução ou digitação.

Adicionalmente, salienta-se que, caso o Depositante observe a necessidade de adequar o título ao quadro alterado, deverá alterá-los também na página 1 do relatório descritivo e do resumo, encaminhando novas folhas com o título alterado.

Conclusão

O Quadro Reivindicatório 3, ora apresentado, não pode ser aceito, sendo recusado em sua totalidade por incidir no Artigo 32 da Lei 9279/96. Nesse caso, permanece válido o Quadro Reivindicatório 2, apresentado pela petição DEMG 014090002832 de 28/05/2009. Considerando o Quadro Reivindicatório 2 ressalta-se que o mesmo solicita proteção a produto natural e método terapêutico, por isso não é passível de proteção de acordo respectivamente com o Artigo 10, incisos IX e VIII da Lei 9279/96. Também, o relatório descritivo não está de acordo com as disposições da Instrução Normativa (IN) do INPI nº 31/2013 e o Quadro Reivindicatório 2 não define de forma correta a matéria estando em desacordo com o artigo 25 da Lei 9279/96. Adicionalmente, D2 destituiria atividade inventiva das reivindicações 1 a 13 do Quadro Reivindicatório 2 do presente pedido, que está em desacordo com os artigos 8º c/c 13 da Lei 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, 02 de julho de 2021.

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