



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

RELATÓRIO DE EXAME TÉCNICO

N.º do Pedido: BR102015029187-6 **N.º de Depósito PCT:**
Data de Depósito: 20/11/2015
Prioridade Unionista: -
Depositante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (BRMG) , SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE (BRMG)
Inventor: MARCUS ALMEIDA MAGALHÃES CONTIJO, RACHEL BASQUES CALIGIORNE, SUSANA JOHAN, THELMA TIRONE SILVÉRIO MATOS, CARLOS AUGUSTO ROSA @FIG
Título: "Processo e métodos para identificação de leveduras e usos dos meios de cultura "

PARECER

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

O presente pedido refere-se a processos para identificação de leveduras, e portanto não foi enviado à ANVISA nem apresenta sequências biológicas.

O INPI emitiu a exigência de código 6.6.1 na RPI nº 2496 de 06/11/2018, 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. Não tendo havido manifestação do depositante no prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da publicação na RPI, o INPI deu prosseguimento ao exame técnico com o entendimento de que não houve acesso ao patrimônio genético nacional e/ou conhecimento tradicional associado, conforme consta no texto do despacho de código 6.6.1 publicado na RPI, de acordo com entendimento firmado pela Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI (PFE-INPI) no Parecer nº 00001/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU (Processo INPI nº 52400.002142/2018-30), publicado nas RPIs nº 2465 (03/04/2018), 2466 (10/04/2018) e 2467 (17/04/2018), ao qual foi atribuído caráter normativo na RPI nº 2485 de 21/08/2018.

Em 14/07/2021, por meio da petição 870210063735, o Depositante apresentou argumentações e modificações no quadro reivindicatório do pedido em resposta ao parecer emitido no

âmbito da [Resolução Nº 240/2019][Portaria/INPI/PR Nº 412/2020], notificado na RPI 2624 de 20/04/2021 segundo a exigência preliminar (6.22).

Os documentos que compõem o presente pedido que foram examinados no presente exame técnico são resumidos no quadro 1.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	n.º da Petição	Data
Relatório Descritivo	1-38	014150001729	20/11/2015
Listagem de sequências em formato impresso	--	--	--
Listagem de sequências*	Código de Controle	--	--
Quadro Reivindicatório	1-4	870210063735	14/07/2021
Desenhos	1-7	014150001729	20/11/2015
Resumo	1	014150001729	20/11/2015

**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

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

Na reivindicação 1, etapa d-1, durante a descrição do meio de cultura utilizado, a requerente não especifica a quantidade de indicador colorimétrico de pH utilizada, o que leva à falta de clareza. Esta reivindicação vai portanto de encontro ao disposto no Art. 25 da LPI.

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	1-6
	Não	---
Novidade	Sim	1-6
	Não	---
Atividade Inventiva	Sim	1-6
	Não	---

Comentários/Justificativas

Não foram encontradas anterioridades impeditivas ao presente pedido.

Conclusão

Salvo melhor juízo, o presente pedido se diferencia do estado da técnica, sendo dotado de novidade e atividade inventiva, além de aplicação industrial. No entanto, o mesmo apresenta deficiências que precisam ser sanadas, a saber:

1 – A requerente deverá incluir a quantidade de indicador colorimétrico de pH na reivindicação 1, sob pena de incidir no disposto no art. 25 da LPI.

Chama-se a atenção da requerente para o fato de que um novo quadro reivindicatório modificado eventualmente submetido para exame somente pode ser aceito se as alterações efetuadas limitarem-se à matéria inicialmente revelada, não modificarem substancialmente o escopo de proteção e atenderem ao objetivo de melhor esclarecer ou definir a matéria objeto de proteção, não configurando acréscimo de matéria reivindicada, contrariando o disposto no artigo 32 da Lei nº 9.279/96 (LPI) segundo o entendimento da Resolução PR nº 093/2013 (Diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no artigo 32 da Lei 9279/96 nos pedidos de patentes, no âmbito do INPI).

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

Publique(m)-se a(s) exigência(s) técnica(s) (6.1).

Rio de Janeiro, 27 de março de 2023.

Alex Garcia Todorov
Pesquisador/ Mat. Nº 1358380
DIRPA / CGPAT II/DIALP
Deleg. Comp. - Port. INPI/DIRPA Nº
003/17