



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

RELATÓRIO DE BUSCA

N.º do Pedido: BR102016015211-9 **N.º de Depósito PCT:**
Data de Depósito: 28/06/2016
Prioridade Unionista: -
Depositante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (BRMG) ,
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - UFS (BRSE)
Inventor: RICARDO TOSHIO FUJIWARA, SEBASTIÃO RODRIGO FERREIRA,
RAQUEL MARTINS ALMEIDA, DANIELLA CASTANHEIRA
BARTHOLOMEU, LILIAN LACERDA BUENO, SILVIO SANTANA
DOLABELLA, AUDREY ROUSE SOARES TAVARES SILVA,
RICARDO SCHER @FIG
Título: "Composições farmacêuticas leishmanicidas contendo isoborneol e
uso "

1 - CLASSIFICAÇÃO **IPC** A61K 31/045 (1974.07), A61P 33/02 (2000.01)
CPC

2 - FERRAMENTAS DE BUSCA

<input type="checkbox"/> EPOQUE	<input type="checkbox"/> ESPACENET	<input type="checkbox"/> PATENTSCOPE	<input checked="" type="checkbox"/> CAS
<input type="checkbox"/> DIALOG	<input type="checkbox"/> USPTO	<input type="checkbox"/> SINPI	
<input type="checkbox"/> CAPES	<input type="checkbox"/> SITE DO INPI	<input type="checkbox"/> STN	

3 - REFERÊNCIAS PATENTÁRIAS

Número	Tipo	Data de publicação	Relevância *
WO2013063673	A1	10/05/2013	---
US2008145462	A1	19/06/2008	---

4 - REFERÊNCIAS NÃO-PATENTÁRIAS

Autor/Publicação	Data de publicação	Relevância *
-	-	-

Observações: ---

Rio de Janeiro, 05 de agosto de 2022.

Verônica Pinto Rodrigues
Pesquisadora/ Mat. Nº 1742828
DIRPA / CGPAT I/DIFAR-II
Deleg. Comp. - Port. INPI/DIRPA Nº 001/15

* Relevância dos documentos citados:

- A documento que define o estado geral da técnica, mas não é considerado de particular relevância;
- N documento de particular relevância; a invenção reivindicada não pode ser considerada nova quando o documento é considerado isoladamente;
- I documento de particular relevância; a invenção reivindicada não pode ser considerada dotada de atividade inventiva ou de ato inventivo quando o documento é considerado isoladamente

Y documento de particular relevância; a invenção reivindicada não pode ser considerada dotada de atividade inventiva quando o documento é combinado com um outro documento ou mais de um;

PN documento patentário, publicado após a data de depósito do pedido em exame, ou da prioridade requerida para o pedido em exame, cuja data de depósito, ou da prioridade reivindicada, é anterior a data de depósito do pedido em exame, ou da prioridade requerida para o pedido em exame; esse documento patentário pertence ao estado da técnica para fins de novidade, se houver correspondente BR, conforme o Art. 11 §2.º e §3.º da LPI.



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

RELATÓRIO DE EXAME TÉCNICO

N.º do Pedido: BR102016015211-9 **N.º de Depósito PCT:**
Data de Depósito: 28/06/2016
Prioridade Unionista: -
Depositante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (BRMG) ,
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - UFS (BRSE)
Inventor: RICARDO TOSHIO FUJIWARA, SEBASTIÃO RODRIGO FERREIRA,
RAQUEL MARTINS ALMEIDA, DANIELLA CASTANHEIRA
BARTHOLOMEU, LILIAN LACERDA BUENO, SILVIO SANTANA
DOLABELLA, AUDREY ROUSE SOARES TAVARES SILVA,
RICARDO SCHER @FIG
Título: “Composições farmacêuticas leishmanicidas contendo isoborneol e
uso ”

PARECER

O presente pedido de patente refere-se a composições farmacêuticas contendo isoborneol e excipientes farmacêuticamente aceitáveis. A referida composição é mencionada como sendo útil no tratamento das leishmanioses cutânea e cutâneo-difusa (parágrafo 001).

Em 15/06/2021, foi publicado na RPI 2632 um parecer de exigência 6.22, onde foi mencionada anterioridade que deveria ser considerada na aferição da patenteabilidade da matéria pleiteada.

Por meio da petição nº 870210082877 de 08/09/2021, a Requerente se manifestou em relação ao parecer supracitado, apresentando ao INPI 03 páginas de “Resposta ao Parecer Técnico”, onde constam argumentos em defesa da patenteabilidade da matéria reivindicada e também um quadro reivindicatório (QR) modificado frente aquele inicialmente depositado, este com um total de 04 reivindicações.

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

Por meio da petição nº 870180153077 de 21/11/2018, a Requerente declarou ao INPI que o objeto do presente pedido de patente 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. Informou ainda o Número de Autorização (número do cadastro) como sendo A821E49, com data da autorização de acesso em 03/11/2018.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	n.º da Petição	Data
Relatório Descritivo	1-11	870160032071	28/06/2016
Quadro Reivindicatório	1	870210082877	08/09/2021
Desenhos	1	870160032071	28/06/2016
Resumo	1	870160032071	28/06/2016

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

O Artigo 10 (IX) da Lei de Propriedade Industrial nº 9279 de 14/05/1996 (LPI), no que se refere a reivindicações da categoria “produto”, estabelece que não é considerado invenção o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural.

Ainda, de acordo com as “Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente na Área de Biotecnologia” (Instrução Normativa/INPI/PR Nº 118, de 12/11/2020), item 4.2.1.1, por **produtos biológicos naturais** entende-se “todo ou parte dos seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza – ainda que dela isolados, ou produzidos de forma sintética que possuam correspondentes de ocorrência natural, não havendo como distingui-los dos naturais (...)”. É ressaltado, adicionalmente, que a inclusão de uma limitação negativa (*disclaimer*) com o termo “não natural” por si só não supera a objeção quanto ao Artigo 10 (IX) da LPI.

No que se refere à matéria pleiteada pelo QR apresentado ao INPI em 08/09/2021, observa-se que as reivindicações 1-4 solicitam proteção para uma composição que compreende o

ativo “isoborneol”, sendo este um composto de origem natural (monoterpeno) conhecido no estado da técnica, conforme mencionado pela própria Requerente no relatório descritivo (RD) do pedido em tela (parágrafo 010).

Em se tratando de composições que compreendem ativos naturais, as diretrizes de exame aqui mencionadas (página 20, item 4.2.1.1.1) determinam que “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, no caso de composições que compreendem produtos de origem natural, a reivindicação precisa definir parâmetros ou características que determinem sem sombra de dúvida que se trata de uma composição de fato. Deve ficar claro, no texto da reivindicação, que não se trata de uma mera diluição do produto (natural) não patenteável. Faz-se necessário ter 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, e uma “mera diluição” seria aquela em que o(s) diluente(s) não contribui(em) para esse propósito final.

Por todo o exposto, conclui-se que as reivindicações 1-4 não definem composições com parâmetros e/ou características técnicas que determinam um produto com um propósito específico. Da forma como redigida, a matéria a ser protegida pode ser entendida como uma mera diluição de um produto natural em um veículo, o qual pode ser, por exemplo, um líquido solvente que tenha como mera finalidade tornar o ativo absorvível. Logo, considera-se que o objeto das reivindicações 1-4 refere-se a uma mera diluição de um produto não patenteável em um veículo, não sendo este também passível de proteção patentária, segundo o Artigo 10 (IX) da LPI.

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	-	-
O quadro reivindicatório está de acordo com disposto no art. 25 da LPI	-	-

Comentários/Justificativas

Tendo em vista que o objeto ora reivindicado trata de matéria não patenteável, segundo o Artigo 10 (IX) da LPI, o documento mencionado no Relatório de Busca da exigência técnica de despacho 6.22 (RPI 2627 de 11/05/2021) não será citado e/ou comentado neste exame de mérito.

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	-
	Não	-
Novidade	Sim	-
	Não	-
Atividade Inventiva	Sim	-
	Não	-

Comentários/Justificativas

Conforme já pontuado neste parecer técnico, a matéria reivindicada por meio do QR apresentado ao INPI em 08/09/2021 não é considerada invenção, segundo os ditames do Artigo 10 (IX) da LPI. Logo, a referida matéria não será objeto de exame técnico no que se refere aos requisitos de patenteabilidade, de acordo com os Artigos 8º, 11, 13 e 15 da LPI.

Outras Observações

I – O artigo 229-C da Lei nº 10196/2001, que modificou a Lei nº 9279/1996 (LPI), foi revogado pela Lei 14.195/2021. Em momento anterior à publicação da Lei de 2021, a concessão da patente estava condicionada à anuência prévia da ANVISA. Tendo em vista a Portaria Interministerial nº 1065, de 24/05/2012, que alterava o fluxo de análise para pedidos de patentes de produtos e processos farmacêuticos, o pedido BR102016015211-9 foi encaminhado à ANVISA para as providências cabíveis (despacho 7.4, RPI 2543 de 01/10/2019). Conforme parecer técnico Nº 281/20/COOPI/GGMED/ANVISA, de 06 de julho de 2020, o pedido obteve anuência referente ao disposto no art. 229-C da LPI (despacho 7.5, RPI 2585 de 21/07/2020).

Conclusão

Por todo o exposto, conclui-se que o objeto ora reivindicado trata matéria que não é considerada invenção por este INPI, de acordo com o Artigo 10 (IX) da LPI, tal como exposto neste exame de mérito. Logo, o presente pedido não é passível de proteção patentária, de acordo com a LPI vigente.

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, 05 de agosto de 2022.

Verônica Pinto Rodrigues
Pesquisadora/ Mat. Nº 1742828
DIRPA / CGPAT I/DIFAR-II
Deleg. Comp. - Port. INPI/DIRPA Nº 001/15