



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

RELATÓRIO DE EXAME TÉCNICO

N.º do Pedido: BR102016017567-4 **N.º de Depósito PCT:**
Data de Depósito: 28/07/2016
Prioridade Unionista: -
Depositante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (BRPR) ; UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MINAS GERAIS (BRMG)
Inventor: JULIANA FERREIRA DE MOURA; LARISSA MAGALHÃES
ALVARENGA; CARLOS D. CHÁVEZ OLOTEGUI; PHILIPPE
BILLIALD; SABRINA KARIM SILVA; ISABELLA GIZZI JIACOMINI
@FIG
Título: “Fragmento variável de cadeia simples (scfv) de anticorpo fusionado à
agente colorimétrico detecta veneno em fluidos biológicos ”

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

Embora a exigência referente ao acesso ao patrimônio genético nacional (Resol. INPI PR n.º 69/2013) não tenha sido emitida, a Declaração Negativa de Acesso foi apresentada através da petição 870210115939 de 15/12/21.

A Listagem de Sequências em formato digital foi apresentada através da petição 870190095809 de 25/09/19.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	n.º da Petição	Data
Relatório Descritivo	1-23	870240107406	17/12/24
Listagem de sequências*	Código de Controle	870240107406	17/12/24
Quadro Reivindicatório	1-4	870240107406	17/12/24
Desenhos	1-4	870240107406	17/12/24
Resumo	1	015160000460	28/07/16

**Listagem de sequências em formato eletrônico referente ao código de controle 5F10C1B951713279 (Campo 1) e 9487FE280650E498 (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

O quadro reivindicatório ora em análise apresenta inadequações ao art. 25 da LPI, por não definir de forma clara e precisa a matéria pleiteada:

- a reivindicação 1 se refere ao fragmento de anticorpo “fusionado à agente colorimétrico”, mas não apresenta nenhuma informação acerca deste tal agente colorimétrico. Esta informação encontra-se apenas na reivindicação 3, que menciona a fosfatase alcalina;
- a reivindicação 4 se refere a “fragmento de anticorpo” (um polipeptídeo) mas está caracterizada através de uma sequência de nucleotídeos;
- as reivindicações 9 e 11 se referem a sequências nucleotídicas caracterizadas pelas moléculas que codificam, o que não é aceito de acordo com as diretrizes adotadas por este INPI. Neste sentido, importante ressaltar que polipeptídeos e polinucleotídeos devem ser definidos por suas sequências de aminoácidos e de nucleotídeos, respectivamente (ou pela SEQ Ids correspondentes);
- as reivindicações 5, 6, 7, 12 e 13 estão caracterizadas por trechos explicativos quanto ao funcionamento ou ao uso do objeto pleiteado, o que não é considerado claro e preciso.

Quadro 4 – Documentos citados no parecer		
Código	Documento	Data de publicação
---	---	---

Comentários/Justificativas

Quadro 5 – Análise dos Requisitos de Patenteabilidade (Arts. 8.º, 11, 13 e 15 da LPI)		
Requisito de Patenteabilidade	Cumprimento	Reivindicações
Aplicação Industrial	Sim	1-3, 8, 10
	Não	---
Novidade	Sim	1-3, 8, 10
	Não	---
Atividade Inventiva	Sim	1-3, 8, 10
	Não	---

Comentários/Justificativas

O presente pedido refere-se a um fragmento variável de cadeia simples (scFv) de anticorpo LiMab7 fusionado a um agente colorimétrico (fosfatase alcalina), a fim de detectar veneno de aranha *Loxoceles intermedia* em fluidos biológicos.

Foi publicado anteriormente, na RPI 2809 de 05/11/24 um parecer acerca da não patenteabilidade da matéria pleiteada, em virtude de diversas inadequações aos arts. 24 e 25 da LPI.

Através da petição 870240107406 de 17/12/24, o requerente responde a este parecer, apresentando sua argumentação quanto à patenteabilidade da matéria, bem como um novo quadro reivindicatório.

A argumentação apresentada foi considerada pertinente, e parte da matéria ora pleiteada é considerada adequada aos requisitos de novidade e atividade inventiva.

Entretanto, a fim de garantir a patenteabilidade do pedido, algumas modificações se fazem necessárias no quadro reivindicatório:

- a informação referente à fosfatase alcalina, presente na atual **reivindicação 3**, deve ser incorporada à reivindicação 1;
- a **reivindicação 4 deve ser modificada** para se referir a “*Polinucleotídeo caracterizado por compreender uma sequência nucleotídica de SEQ ID Nº 9*”.
- a **reivindicação 9 deve ser modificada** para se referirem a “*Polinucleotídeo que codifica o domínio VH onde estão inseridas as sequências CDR 1, CDR 2 e CDR 3, caracterizado por compreender a sequência nucleotídica das SEQ IDs Nº 10, 11 e 12*”;

- a **reivindicação 11 deve ser modificada** para se referirem a “*Polinucleotídeo que codifica o domínio VL onde estão inseridas as sequências CDR 1, CDR 2 e CDR 3, caracterizado por compreender a sequência nucleotídica das SEQ IDs Nº 13, 14 e 15*”
- **as atuais reivindicações 5, 6, 7, 12 e 13 devem ser retiradas.**

Conclusão

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, 14 de janeiro de 2025.

Elielton Rezende Coelho
Pesquisador/ Mat. Nº 1531553
DIRPA / CGPAT II/DIMOL
Deleg. Comp. - Port. INPI/DIRPA Nº
002/11