



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

RELATÓRIO DE EXAME TÉCNICO

N.º do Pedido: BR102015032299-2 **N.º de Depósito PCT:**
Data de Depósito: 22/12/2015
Prioridade Unionista: -
Depositante: FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS (BRMG) ; FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS-FAPEMIG (BRMG) ; ONCOTAG-DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE HUMANA LTDA (BRMG) ; UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS-UFMG (BRMG) ; UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU (BRMG)
Inventor: LUCIANA MARIA SILVA; LETÍCIA DA CONCEIÇÃO BRAGA; AGNALDO LOPES DA SILVA FILHO; JOSIANE BARBOSA PIEDADE MOURA; LAURENCE RODRIGUES DO AMARAL; MATHEUS DE SOUZA GOMES @FIG
Título: “Método e kit para prognóstico de câncer de ovário baseado na expressão do gene caspase8 ”

PARECER

Em parecer técnico inicial, publicado na RPI nº 2722 de 07/03/2023, foi emitido parecer de ciência (7.1) com base no art. 25 da LPI. Em resposta, através da petição nº 870230041204 de 17/05/2023, a requerente propôs novo quadro reivindicatório.

São realizadas as seguintes observações acerca da matéria pleiteada, considerando o parecer técnico inicial e a manifestação apresentada:

O quadro reivindicatório modificado apresentado na petição 870230041204 de 17/05/2023 e submetido para exame não pode ser aceito, pois acrescenta matéria nova que inclui a descrição das etapas do método pleiteado. Apesar do método, kit e seu uso terem sido pleiteados em quadro reivindicatório anterior, sua matéria não havia sido incluída no escopo da proteção reivindicada. A redação do quadro anterior não apresentava, do método *per se*, nada além da informação de que se tratava de um qRT-PCR do gene Caspase8. Desta forma, como essas alterações foram efetuadas após o requerimento de exame e modificam substancialmente o escopo de proteção, configuram acréscimo de matéria reivindicada, contrariando o disposto no Art. 32 da LPI segundo o entendimento da Resolução PR nº 093/2013 (item 2.2) e item 2.22 da Resolução no 124/2013. Será mantida a análise do quadro reivindicatório válido de 30/07/2021, petição 870210069694.

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

A requerente apresentou voluntariamente a declaração negativa de acesso de amostra de componente do patrimônio genético nacional por meio da petição número 870150007616 do dia 22/12/2015.

A requerente apresentou a Listagem de Sequências Biológicas no formato eletrônico através da petição número 870230041204 do dia 17/05/2023 de acordo com a resolução no 187/2017 do INPI.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	n.º da Petição	Data
Relatório Descritivo	1-13	870160042638	08/08/2016
Listagem de sequências em formato impresso	-	-	-
Listagem de sequências*	Código de Controle	870230041204	17/05/2023
Quadro Reivindicatório	1-2	870210069694	30/07/2021
Desenhos	1-3	870180034887	27/04/2018
Resumo	1	870210069694	30/07/2021

**Listagem de sequências em formato eletrônico referente ao código de controle 2C83ACD9FD0F6E82 (Campo 1) e DFBC686E6C1312B9 (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)	-	-
A matéria enquadra-se no art. 18 da LPI (não é patenteável)	-	-
O pedido apresenta Unidade de Invenção (art. 22 da LPI)	-	-
O pedido está de acordo com disposto no art. 32 da LPI	-	-

Comentários/Justificativas

Não foi possível fazer considerações quanto aos artigos 10, 18, 22 e 32 da LPI dado que a reivindicação não apresenta clareza suficiente para tal análise.

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

A reivindicação 1 não atende ao disposto no Art. 25 da LPI e na Instrução Normativa nº 30/2013 – Art. 4º (III), pois a matéria pleiteada não está definida de maneira clara, precisa e positiva uma vez que carece de concisão e não está clara qual matéria está sendo pleiteada. Adicionalmente, as características descritas são incompatíveis pois uma mesma reivindicação abrange tanto produto como processo e ambas são categorias distintas. A redação de uma reivindicação também não permite inclusão de pontos finais ao longo do texto.

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

Não foi possível avaliar os requisitos de patenteabilidade uma vez que a totalidade da matéria reivindicada carece de clareza.

Conclusão

Diante ao exposto nesse parecer, o presente pedido não atende às disposições dos Art. 25 e 32 da LPI, conforme apontado na seção de comentários/ justificativas da introdução e Quadro 3 deste parecer.

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, 11 de julho de 2023.

Nathalia Pereira Cavaleiro
Pesquisador/ Mat. Nº 2317366
DIRPA / CGPAT II/DIALP
Deleg. Comp. - Port. INPI/DIRPA Nº
009/18