



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

RELATÓRIO DE EXAME TÉCNICO

N.º do Pedido: BR102015024302-2 **N.º de Depósito PCT:**
Data de Depósito: 22/09/2015
Prioridade Unionista: -
Depositante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (BRMG) ,
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS - FAPEMIG (BRMG)
Inventor: RODRIGO RIBEIRO RESENDE, VÂNIA APARECIDA MENDES
GOULART
Título: “Método para identificação simultânea e quantificação de até 16
aminoácidos a partir do plasma sanguíneo e uso de aminoácidos
biomarcadores plasmáticos no diagnóstico de acidente vascular
cerebral isquêmico (avci) ”

PARECER

Em 27/10/2023, por meio da petição N° 870230095554, o depositante apresentou argumentações e modificações no quadro reivindicatório do pedido em resposta ao parecer emitido no âmbito da Resolução N° 240/2019, notificado na RPI 2744 de 08/08/2023 segundo a exigência preliminar (6.22).

No parecer técnico anterior, com código de despacho 7.1, publicado por meio da RPI nº 2777 de 26/03/2024, apontou-se que o pedido não seria privilegiável por contrariar as disposições dos arts. 8º c/c 13, 22, 24 e 25 da LPI.

Por meio da petição nº 870240052255 de 20/06/2024, a requerente apresentou sua manifestação em relação ao parecer técnico anterior. Nessa petição, a requerente apresenta seus esclarecimentos, novas vias do Quadro Reivindicatório com 2 reivindicações com emendas e Resumo.

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

ANVISA

Tendo em vista que o art. 57 inciso XXVI da Lei N° 14.195, de 26/08/2021, revogou o art. 229-C da Lei N° 9.279/96 (LPI) – conforme modificada pela Lei N° 10.196/01 –, o pedido não

será mais encaminhado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para a análise de prévia anuência relativa aos produtos e processos farmacêuticos. Sendo assim, dar-se-á prosseguimento ao exame técnico.

Acesso ao patrimônio genético nacional

O INPI emitiu a exigência de código 6.6.1 na RPI nº 2489 de 18/09/2018, 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 na RPI 2465 de 03/04/2018.

Sequências Biológicas

O presente pedido não aborda listagens de sequências biológicas.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	n.º da Petição	Data
Relatório Descritivo	1–27	014150001271	22/09/2015
Listagem de sequências em formato impresso	-	-	-
Listagem de sequências*	Código de Controle	-	-
Quadro Reivindicatório	1–2	870240052255	20/06/2024
Desenhos	1–2	014150001271	22/09/2015
Resumo	1	870240052255	20/06/2024

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

Art. 22 da LPI

No primeiro parecer técnico foi apontado que o presente pedido o disposto no artigo 22 da lei 9.279/96 (LPI), por apresentar diferentes conceitos inventivos, na ocasião foi apontado que a análise do pedido se limitaria ao conceito inventivo relacionado ao método de diagnóstico

de acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI) a partir da identificação e quantificação dos aminoácidos biomarcadores das antigas reivindicações **2–4**.

Em sua resposta a requerente a requerente aponta que fundiu as matérias das antigas reivindicações 1, 2 e 3.

Diante das emendas efetuadas, o presente pedido reivindica um único conceito inventivo, assim atente o disposto art. 22 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	X	
O quadro reivindicatório está de acordo com disposto no art. 25 da LPI		X

Comentários/Justificativas

Arts. 24 e 25 da LPI

No parecer técnico anterior foi apontado que o presente pedido não atendia das disposições nos arts. 24 e 25 da LPI, uma vez que a antiga reivindicação 1 é rejeitada por falta de fundamentação técnica (art. 25 da LPI), aliado à falta de suficiência descritiva (art. 24 da LPI); a antiga reivindicação 1 não apresenta todos os elementos essenciais a sua concretização (art. 25 da LPI); as antigas reivindicações 1–4 apresentam problemas por falta de clareza e o resumo ora apresentado não representava a matéria reivindicada do pedido.

A requerente declara que apresentou um novo resumo adequado e que efetuou as seguintes modificações no pedido:

“A antiga reivindicação 4, nova reivindicação 2, teve sua reivindicação ajustada, para melhor clareza do uso pretendido; c. As antigas reivindicações 2 e 3 foram retiradas, pois seu conteúdo foi inserido na nova reivindicação 1. d. Os termos “e/ou” foram retirados das reivindicações.”

As emendas efetuadas pela requerente foram capazes de superar a falta de suficiência descritiva (art. 24 da LPI) e de suporte (art. 25 da LPI), além disso o resumo define claramente o objeto. Entretanto foi verificado que a nova reivindicação **2** não apresenta clareza (art. 25 da LPI) uma vez que o uso não está definido como aplicado em um diagnóstico em amostra. Essa falta de definição é imprecisa e poderia ser interpretada como um uso aplicado no corpo humano, o que não é aceitável de acordo com o disposto no art. 10 (VIII) da LPI, de modo a superar a falta de clareza a matéria poderia ser restrita a diagnóstico “in vitro”.

As demais objeções por falta de clareza foram superadas com as emendas empreendidas.

Observou-se que o título atual do presente pedido não identifica adequadamente o objeto do pedido cuja proteção é requerida, contrariando a Instrução Normativa nº 30/2013 – art. 16 (I) e art. 4º (I). A característica referente ao método para diagnóstico de acidente vascular cerebral (AVCI) não está presente no título, em vez disso é feita a referência ao *“método de identificação simultânea e quantificação de até 16 aminoácidos”*. Assim sendo, novos ajustes precisam ser

efetuado em uma eventual resposta a este parecer de modo a adequar o presente pedido também às disposições do art. 25 da LPI. Consequentemente, novas vias do Relatório Descritivo, contendo o novo título harmonizado, e.g. no seu §1º do seu texto adaptado à matéria, também deverá ser submetido.

Quadro 4 – Documentos citados no parecer		
Código	Documento	Data de publicação
D1	Kimberly, W. T. et al. Metabolite profiling identifies a branched chain amino acid signature in acute cardioembolic stroke. Stroke. 2013 May;44(5):1389-95.	21/03/2013

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	1–2
	Não	-
Novidade	Sim	1–2
	Não	-
Atividade Inventiva	Sim	1–2
	Não	-

Comentários/Justificativas

No parecer anterior foi apontado que a antiga reivindicação 1 não teve sua análise quantos aos requisitos de patenteabilidade analisados, uma vez que sua matéria representa um conceito inventivo distinto das demais reivindicações. Apontou-se que a antiga reivindicação 4 não é nova (8º c/c 11 da LPI) frente a D1 e as antigas reivindicações 2–4 não são inventivas (8º c/c 13 da LPI), diante dos ensinamentos sobre diagnóstico empregando aminoácidos de D1.

O presente parecer admite a procedência dos argumentos aventados pela requerente, tomando em consideração as emendas efetuadas no novo Quadro submetido e considera que os aspectos anteriormente apontados como impeditivos em relação ao requisito de atividade inventiva foram superados. O método de diagnóstico de AVCI a partir de identificação de aminoácidos biomarcadores em uma amostra, conforme a matéria da atual reivindicação **1**, não é óbvio frente a D1. Desse modo, o presente parecer considera que as novas reivindicações **1 a 2** atendem ao requisito de patenteabilidade disposto no art. 8º da LPI, ressalvadas as objeções quanto à falta de clareza da matéria pleiteada (cf. Quadro 3 deste parecer).

Exigências

Pelas razões mencionadas na seção de comentários do Quadro 3, em relação às deficiências no cumprimento do art. 25 da LPI, sugere-se à requerente as seguintes modificações no Quadro Reivindicatório:

1. Definir na atual reivindicação **2** que o diagnóstico é “*in vitro*”;
2. Submeter um novo título e novas vias do Relatório Descritivo harmonizados à matéria pleiteada.

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, 28 de junho de 2024.

Felipe Moura Knopp
Pesquisador/
DIRPA / CGPAT II/DIMOL
Deleg. Comp. - Port. INPI/DIRPA