



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

RELATÓRIO DE EXAME TÉCNICO

N.º do Pedido: BR102014022027-5 **N.º de Depósito PCT:**
Data de Depósito: 05/09/2014
Prioridade Interna: 02 805-2 06/09/2013 (BR 10 2013)
Depositante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG (BRMG) ,
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO (BRMG)
Inventor: RODOLFO CORDEIRO GIUNCHETTI, OLINDO ASSIS MARTINS
FILHO, LUDMILA ZANANDREIS DE MENDONÇA, NELDER DE
FIGUEIREDO GONTIJO, DANIELLA CASTANHEIRA
BARTHOLOMEU, WILLIAM DE CASTRO BORGES, ALEXANDRE
BARBOSA REIS, RODRIGO CORREA OLIVEIRA @FIG
Título: “Imunobiológico para controle do vetor da leishmaniose, processos de
obtenção e usos ”

PARECER

Em 28/12/2020, por meio da petição 870200161930, o Depositante apresentou argumentações e modificações no quadro reivindicatório do pedido em resposta ao parecer emitido no âmbito da Portaria/INPI/PR N° 412/2020, notificado na RPI 2602 de 17/11/2020 segundo a exigência preliminar (6.22).

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

Por sua aplicação no setor farmacêutico, o pedido foi encaminhado à ANVISA para o provimento das condições estabelecidas no Art. 229-C da Lei N° 10.196/01 que alterou a Lei N° 9.279/96 (LPI) (cf. despacho 7.4 publicado na RPI n° 2454 de 16/01/2018). Por meio do Ofício n°. 050/2018/COOPI/GGMED/ANVISA, de 17/04/2018, a referida Agência encaminhou parecer técnico e julgou o encaminhamento do referido pedido para a ANVISA improcedente, informando que o mesmo não se enquadra no disposto do Art. 229-C da Lei N° 10.196/01

(118/18/COOPI/GGMED/ANVISA). Tendo em vista que o pedido foi devolvido pela agência, publicou-se na RPI nº 2476 a notificação 7.7 em 19/06/2018.

Acesso ao patrimônio genético nacional

O INPI emitiu a exigência de código 6.6.1 na RPI 2460 de 27/02/2018, 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. O depositante declarou na petição nº 870180137262 de 03/10/2018 o que o objeto do presente pedido de patente de invenção 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, informando ainda:

Número da Autorização de Acesso: AFF914A

Data da Autorização de Acesso: 01/10/2018

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	n.º da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 – 10	014140001600	05/09/2014
Listagem de sequências em formato impresso	-	-	-
Listagem de sequências	Código de Controle	-	-
Quadro Reivindicatório	1 – 3	870200161930	28/12/2020
Desenhos	1	014140001600	05/09/2014
Resumo	1	014140001600	05/09/2014

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

Art. 24

O relatório descritivo do presente pedido não descreve suficientemente a invenção de forma a possibilitar sua realização por um técnico no assunto, contrariando o disposto no Art. 24 da LPI pelas seguintes razões: Não fornece resultados suficientes demonstrando que efetivamente os camundongos submetidos ao desafio adquiriram imunidade protetora, como, por exemplo, a neutralização de patógenos para que possa ser reivindicado o uso do imunobiológico/extrato para produção de vacinas. Foram apenas apresentados dados medindo a oviposição de *L. longipalpis*, o que somente demonstra que fêmeas alimentadas em camundongos inoculados com o extrato produziram menos ovos.

Art. 25

As **reivindicações 4 e 8** não atendem ao disposto no Art. 25 da LPI e na Instrução Normativa nº 30/2013 – Art. 4º (IV), pois a matéria pleiteada não está fundamentada no relatório descritivo do pedido pelas seguintes razões: Não são descritas evidências do uso do imunológico ou o uso do extrato intestinal para produção de uma vacina.

Quadro 4 – Documentos citados no parecer		
Código	Documento	Data de publicação
D1	FRANCISCO R. DA S. MACHADO JR. RUPTURA CELULAR, EXTRAÇÃO E ENCAPSULAMENTO DE ASTAXANTINA DE <i>Haematococcus pluvialis</i> (Volvocales, Chlorophyta). RIO GRANDE-RS UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE ESCOLA DE QUÍMICA E ALIMENTOS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIÊNCIA DE ALIMENTOS. JUNHO, 2014.	jun/2014
D2	M Cioffi, M G Wolfersberger. Isolation of separate apical, lateral and basal plasma membrane from cells of an insect epithelium. A procedure based on tissue organization and ultrastructure. <i>Tissue Cell</i> . 1983;15(5):781-803.	1983

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 – 8
	Não	-
Novidade	Sim	1 – 8
	Não	-
Atividade Inventiva	Sim	4, 8
	Não	1 – 3, 5 – 7

Comentários/Justificativas

Em resposta à exigência preliminar (6.22) publicada na RPI 2602 de 17/11/2020, a requerente apresentou novo Quadro Reivindicatório por meio da petição 870200161930 de 28/12/2020. As argumentações levantadas pela requerente apresentam questionamentos quanto as anterioridades apontadas no despacho 6.22, que seriam impeditivos para o presente pedido quanto aos critérios de patenteabilidade de novidade e/ou atividade inventiva. Os documentos mais relevantes serão apontados a seguir e relacionados no Quadro 4 deste parecer. Cabe ressaltar que, em decorrência das alterações efetuadas no quadro reivindicatório, a saber, exclusão das reivindicações principais de produto, um novo documento **D2** considerado impeditivo à patenteabilidade do pedido, foi citado tendo em vista a adequação à legislação nacional, não sendo decorrente de nova busca.

D1 é uma tese de doutorado que testa a ruptura celular na alga *Haematococcus pluvialis* (título). Em sua sessão de materiais e métodos, o autor utiliza um método de **ruptura ultrassônica** no qual tubos de centrífuga com a amostra (parcialmente imersos em **banho de gelo**) foram submetidos a 3 ciclos de 9 min (3 em 3 min) em ruptor dotado de uma sonda ruptora (Sonic Ruptor 250, Estados Unidos) a 20 kHz (página 44, 4.6.1.5 Ruptor ultrassônico). Também foi avaliada a lise enzimática assistida por ultrassom, em **banho de ondas ultrassônicas** (Maxiclean 700, Estados Unidos) com uma frequência de 40 kHz (página 47, 4.6.3 Técnicas enzimáticas de ruptura celular).

D2 é um artigo científico de 1983 que descreve o isolamento de membranas de células epiteliais de insetos. Em seu terceiro parágrafo da introdução, os autores afirmam que as técnicas descritas são baseadas na observação de que a **ultrassonicação** ou homogeneização cuidadosamente controlada pode ser **usada para romper** preferencialmente certas partes de um **epitélio** intacto ou preparação subcelular, deixando outras intactas.

Como pode ser observado nos dois documentos apontados acima, na data do presente pedido já era do conhecimento de um técnico no assunto o uso de ciclos de ultrassom para rompimento celular. Tal método já era utilizado, inclusive, para o rompimento de epitélio intestinal de insetos. Portanto, não é possível atribuir-se atividade inventiva às reivindicações 1 – 3, 5 – 7 com base nos ensinamentos prestados pelos ditos documentos.

Com relação a quaisquer possíveis modificações no pedido, ressalta-se que as alterações não podem, sob qualquer hipótese, incorrer no acréscimo de matéria ao pedido, de acordo com o disposto no artigo 32, da LPI 9279/96 e na Resolução PR nº 093/2013.

Conclusão

O presente pedido é aqui rejeitado por ser destituído de atividade inventiva (Art. 8º e 13 da LPI), com infrações adicionais nos Arts. 24 e 25 da LPI.

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, 17 de fevereiro de 2021.

Renata Stiebler
Pesquisador/ Mat. Nº 2390357
DIRPA / CGPAT II/DIMOL
Deleg. Comp. - Port. INPI/DIRPA Nº
004/20