



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

RELATÓRIO DE EXAME TÉCNICO

N.º do Pedido: BR102015027885-3 **N.º de Depósito PCT:**
Data de Depósito: 23/10/2015
Prioridade Unionista: -
Depositante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (BRPI) ; UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS (BRRS) ; UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG (BRMG)
Inventor: SEMÍRAMIS JAMIL HADAD DO MONTE; RAFAEL MELO SANTOS DE SERPA BRANDÃO; LILINE MARIA SOARES MARTINS; HÉLIDA MONTEIRO DE ANDRADE; MARILENE HENNING VAINSTEIN; ADALBERTO SOCORRO DA SILVA @FIG
Título: “Processo e kit para imunodiagnóstico da criptococose utilizando peptídeos sintéticos imunorreativos ”

PARECER

Em 13/06/2024, por meio da petição 870240049878, o Depositante apresentou argumentações no pedido em resposta ao parecer emitido no âmbito da Resolução Nº 240/2019, notificado na RPI 2779 de 09/04/2024 segundo a exigência preliminar (6.22). Não foram apresentadas modificações no pedido.

No parecer técnico anterior, com código de despacho 7.1, publicado por meio da RPI nº 2792 de 09/07/2024, apontou-se que o pedido não seria privilegiável por não atender as disposições dos arts. 8º c/c 13, 22 e 25 da LPI.

Por meio da petição nº 870240086651 de 09/10/2024, a requerente apresentou sua manifestação em relação ao parecer técnico anterior. Nessa petição, a requerente apresenta seus esclarecimentos, todavia não foram apresentadas novas vias do pedido de patente.

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 Nº 14.195, de 26/08/2021, revogou o art. 229-C da Lei Nº 9.279/96 (LPI) – conforme modificada pela Lei Nº 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

Por meio da petição nº 870180147434 de 01/11/2018 a declarou 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, sob o número de autorização de acesso: AB67F1A e data de autorização de acesso de 24/10/2018.

Sequências Biológicas

Por meio da petição nº 870180058587 de 05/07/2018 o depositante apresentou as sequências biológicas em formato eletrônico. Entretanto, no arquivo de Listagem de Sequências foram observadas as seguintes irregularidades: os campos 400 as listagens são apresentadas em uma linha contínua e em desacordo com os itens 4.1 e 4.8 do Anexo da Resolução INPI/PR Nº 187/2017; e ausência dos campos 140 e 141, segundo a Portaria INPI nº 48, de 20 de Junho de 2022.

Na resposta ao parecer anterior, a requerente não apresentou uma nova Listagem de Sequências.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	n.º da Petição	Data
Relatório Descritivo	1–21	020150016786	05/11/2015
Listagem de sequências em formato impresso	-	-	-
Listagem de sequências*	Código de Controle	870180058587	05/07/2018
Quadro Reivindicatório	1–3	020150016786	05/11/2015
Desenhos	1	020150016786	05/11/2015
Resumo	1	020150016786	05/11/2015

**Listagem de sequências em formato eletrônico referente ao código de controle ACD365507826F151 (Campo 1) e 18475F7C5AF82B57 (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

Art. 22 da LPI

No parecer técnico anterior foi apontado que o presente pedido não se refere a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter relacionadas de maneira a compreender um único conceito inventivo, infringindo assim o disposto no artigo 22 da lei 9.279/96 (LPI). Na ocasião foram apontados os os diferentes conceitos inventivos distintos:

- 1º reivindicações **1–10** (parcialmente): todas de processo e kit para imunodiagnóstico relacionados a SEQ ID NO: 1;
- 2º reivindicações **1–10** (parcialmente): todas de processo e kit para imunodiagnóstico relacionados a SEQ ID NO: 2; e
- Os demais grupos cada um relacionado às reivindicações **1–10** (parcialmente) de SEQ ID NO. correspondente às SEQ ID NO: de 3 a 64, sucessivamente.

Uma vez que não houve apresentação de alterações no pedido, tampouco argumentação a respeito da referida proibição, considera-se que o a falta de unidade não foi superada, portanto reitera-se que o presente pedido não atende o disposto no art. 22 da LPI por falta de unidade de invenção.

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

No parecer anterior foi apontado que as reivindicações **1–3** estão redigidas de forma imprecisa e pouco clara, estando em desacordo com o art. 25 da LPI, uma vez desejam proteger um processo caracterizado pelo produto formado; que as reivindicações **4, 5 e 7** definem o objeto em termos do resultado alcançado e não pelas características técnicas do objeto, em desacordo ao disposto no art. 25 da LPI; e que a reivindicação **10** não atende ao disposto no art. 25 da LPI, pois a matéria pleiteada não está definida de maneira clara, uma vez que se refere concomitante a processo e um produto (kit), entretanto cada reivindicação deve refere-se a apenas um tipo.

Uma vez que não houve apresentação de alterações no pedido, tampouco argumentações a respeito das supracitadas proibições, considera-se que o a falta de unidade não foi superada, portanto reitera-se que o presente pedido não atende o disposto no art. 25 da LPI.

Quadro 4 – Documentos citados no parecer		
Código	Documento	Data de publicação
D1	Brandão, R. M. S. S. et al. Immunoreactivity of synthetic peptides derived from proteins of <i>Cryptococcus gattii</i> . Future Microbiol. (2014) 9(7), 871–878. (documento todo)	26/08/2014

D2	Martins et al. Immunoproteomics and immunoinformatics analysis of <i>Cryptococcus gattii</i> : novel candidate antigens for diagnosis," Future Microbiology, Vol. 8, No. 4, pág.. 549-563	30/04/2013
----	---	------------

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	1–10 (parcialmente)
	Não	-
Novidade	Sim	-
	Não	1–10 (parcialmente)
Atividade Inventiva	Sim	-
	Não	1–10 (parcialmente)

Comentários/Justificativas

O presente pedido refere-se à utilização de peptídeos sintéticos imunorreativos de SEQ ID NO: 1 a 63 para o desenvolvimento de um kit para teste imunodiagnóstico da criptococose.

No parecer técnico anterior, com código de despacho 7.1, publicado por meio da RPI nº 2792 de 09/07/2024, apontou-se que com relação ao primeiro grupo inventivo, as reivindicações **1–3** (parcialmente) de processo e reivindicações **4–10** (parcialmente) de kit para imunodiagnóstico da criptococose não apresentam novidade, contrariando o disposto no art. 8 c/c 11 da LPI, pois encontram-se antecipadas no documento D1. E as reivindicações **1–10** (parcialmente) não apresentam atividade inventiva (art. 8º c/c 13 da LPI) diante dos ensinamentos de D1 e D2.

Em sua resposta a requerente efetuou a seguinte declaração:

“ Como mencionado no parecer técnico, o presente pedido de patente é oriundo de um projeto de pesquisa multicêntrico e dele gerou-se 2 teses de doutorado e 1 dissertação de mestrado, além de projetos de iniciação científica. As publicações científicas mencionadas (D1 e D2) são frutos das teses supracitadas e o manuscrito patentário também. Este iniciou-se ainda no ano de 2013 (vide anexo 1) e nesta época, o núcleo de propriedade intelectual de nossa instituição ainda estava se estruturando concluindo a submissão ao INPI apenas no segundo semestre de 2015.

Diante do exposto, gostaria que revissem a decisão, visto que seguimos o protocolo local e estamos sendo penalizados por erros que não estavam ao nosso alcance e controle. Além disso, esta pesquisa demandou muito esforço e dedicação da equipe executora.”

Os argumentos da requerente foram todos compreendidos, todavia não foram considerados suficientemente persuasivos, uma vez que não foram apresentadas modificações no pedido capazes de superar as objeções acerca da falta de novidade e de atividade inventiva, contrariando o disposto art. 8º da LPI, conforme apontado no parecer técnico anterior.

Além disso, este INPI entende que não há razão de revisão da decisão do parecer anterior, uma vez que: *“De acordo com o parágrafo primeiro do artigo 11 da LPI, o estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data do depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos artigos 12 (período de graça), 16 (prioridade unionista), e 17 (prioridade interna) da LPI”* (cf. § 3.1 da Resolução nº 169 de 2016 -“Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Bloco II – Patenteabilidade), desta forma, não havendo documentos de prioridade para o presente pedido, D1 e D2 são considerados documentos do estado da técnica, que se encontram fora do período de graça, e portanto são documentos válidos para a aferição dos requisitos de patenteabilidade. Destarte, reitera-se que o presente pedido não atente o disposto no art. 8º c/c 11 e 13 da LPI.

Conclusão

Assim sendo, de acordo com o art. 37, indefiro o presente pedido, uma vez que:

- não atende ao requisito de novidade (art. 8º combinado com art. 11 da LPI)
- não atende ao requisito de atividade inventiva (art. 8º combinado com art. 13 da LPI)
- as reivindicações estão indefinidas e/ou não estão fundamentadas no relatório descritivo (art. 25 da LPI)
- não apresenta unidade de invenção (art. 22 da LPI)

De acordo com o art. 212 da LPI, o depositante tem prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data de publicação na RPI, para interposição de recurso.

Publique-se o indeferimento (9.2).

Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2024.

Felipe Moura Knopp
Pesquisador/ Mat. Nº 2390347
DIRPA / CGPAT II/DIMOL
Deleg. Comp. - Port. INPI/DIRPA Nº
001/21