



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

RELATÓRIO DE EXAME TÉCNICO

N.º do Pedido: PI1013470-0 **N.º de Depósito PCT:**
Data de Depósito: 30/04/2010
Prioridade Unionista: -
Depositante: Universidade Federal de Minas Gerais (BRMG)
Inventor: Marcus Vinicius Gomes, Marta do Nascimento Cordeiro, Cristina Guatimosim Fonseca, Vânia Ferreira Prado, Helton José dos Reis, Ana Cristina do Nascimento Pinheiro, Marco Antonio Maximo Prado, Christopher Kushmerick, André Ricardo Massensini, Michael Richardson, Marcos Aurélio Romano Silva, Ivana Assis Souza, Rafael Mourão Agostini, Ricardo Santiago Gomez, Luciene Bruno Vieira, Célio Jose de Castro Junior @FIG
Título: “Peptídeo recombinante da toxina pha1a, composições farmacêuticas contendo pha1a , e uso ”

PARECER

Em 21/12/2020, por meio da petição 870200159868, o Depositante apresentou modificações no pedido em resposta ao parecer emitido no âmbito da Resolução Nº 240/2019, notificado na RPI 2596 de 06/10/2020 segundo a exigência preliminar (6.22). Não foram apresentadas argumentações quanto ao estado da técnica citado no relatório de busca.

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 Nº 10.196/01 que alterou a Lei Nº 9.279/96 (LPI) (cf. despacho 7.4 publicado na RPI nº 2440 de 10/10/2017). Por meio do Ofício nº. 116/2019/COOPI/GGMED/ANVISA, de 07/03/2019, a referida Agência concedeu a prévia anuência através do parecer técnico de anuência (060/19/COOPI/GGMED/ANVISA).

Tendo em vista que o pedido foi anuído pela agência, publicou-se na RPI nº 2519 a notificação 7.5 em 16/04/2019.

Acesso ao patrimônio genético nacional

O INPI emitiu a exigência de código 6.6.1 na RPI 2466 de 10/04/2018, 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. Em 03/10/2018, através da petição nº 870180137369 o depositante apresentou número da Autorização de Acesso: ADF23F1, com data da Autorização de Acesso: 01/10/2018.

Sequências biológicas

Por meio da petição n.º 014100004301, de 07/12/2010, o depositante apresentou as sequências biológicas em formato eletrônico. Entretanto, no arquivo de Listagem de Sequências enviado faltam os campos 140 e 141, no campo 120, o título não confere exatamente com o constante na petição de depósito e o título inicial "Sequence Listing" não está em língua vernácula. Portanto, o mesmo não está em conformidade com as "Regras para apresentação e reapresentação de sequências de aminoácidos e de nucleotídeos na 'listagem de sequências' no formato OMPI ST.25", segundo a Resolução nº 187/2017 publicada na RPI nº 2417 de 02/05/2017. Posteriormente, por meio da petição n.º 014110000695, de 04/03/2011, o depositante apresentou nova listagem de sequências. No entanto, o referido arquivo não foi apresentado no formato TXT e a listagem não está no formato ST.25.

Contudo, visto que os erros não alteram a listagem de sequências e não prejudicam sua informação, por economia processual, será dado continuidade ao exame do pedido pelo que determina o Art. 220 da LPI.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	n.º da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 – 13	014110000695	04/03/2011
Listagem de sequências em formato impresso	-	-	-
Listagem de sequências*	Código de Controle	014100004301	07/12/2010
Quadro Reivindicatório	1	870200159868	21/12/2020
Desenhos	1 – 4	014110000695	04/03/2011
Resumo	1	014110000695	04/03/2011

**Listagem de sequências em formato eletrônico referente ao código de controle 84DC2D8836E573CF (Campo 1) e 65985E76B7941562 (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

-

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	1
	Não	-
Novidade	Sim	1
	Não	-
Atividade Inventiva	Sim	1
	Não	-

Comentários/Justificativas

Diante das modificações restritivas realizadas no quadro reivindicatório, restringindo o mesmo a uma única reivindicação de uso da toxina Pha1A, entende-se que os documentos do estado da técnica mencionados no relatório de busca do parecer de despacho

6.22 não são impeditivos para a matéria pleiteada no presente pedido, de modo que o mesmo atende aos requisitos de patenteabilidade constantes nos Arts. 8º, 11, 13 e 15 da LPI.

Embora a Seq ID Nº 1 seja revelada nos documentos apontados no despacho 6.22, o uso da referida sequência nomeada de toxina Pha1A caracterizado por ser na preparação de medicamentos para tratamento de dor, danos neurológicos, neurodegenerativos, distúrbios oculares e isquemia não foi revelado nos documentos levantados. Tais documentos, de forma geral, apontavam apenas a caracterização de tal sequência e seu papel no bloqueio de canais de cálcio ou o papel terapêutico de outras toxinas de aranha.

Por fim, as reivindicações 1 – 12 do antigo quadro reivindicatório (petição nº 014110000695, datada de 04/03/2011), avaliado para a emissão da Exigência Preliminar 6.22 (RPI 2596 de 06/10/2020), consistiam de matérias que não são consideradas invenções conforme Art. 10 (IX) da LPI. Tal impedimento foi informado no referido despacho 6.22 e tais reivindicações foram excluídas no novo quadro reivindicatório examinado no presente parecer.

Conclusão

A matéria reivindicada apresenta novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (Art. 8º da LPI), e o pedido está de acordo com a legislação vigente, encontrando-se em condições de obter a patente pleiteada.

Assim sendo, defiro o presente pedido como Patente de Invenção, devendo integrar a Carta Patente **os documentos que constam no Quadro 1 deste parecer, exceto o resumo e o código de controle que será incluído automaticamente na carta patente.**

Para a concessão da patente o depositante deverá efetuar o pagamento da retribuição e a respectiva comprovação correspondente à expedição da carta-patente, conforme os prazos estabelecidos no Artigo 38 da LPI.

Publique-se o deferimento (9.1).

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2021.

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