



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

RELATÓRIO DE EXAME TÉCNICO

N.º do Pedido: BR102016002699-7 **N.º de Depósito PCT:** - - - - -
Data de Depósito: 05/02/2016
Prioridade Unionista: - - - - -
Depositante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (BR/MG),
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (BR/MG)
Inventor: Cristiano Diniz da Silva, Emerson Silami Garcia, João Carlos Bouzas
Marins
Título: “Bebida achocolatada suplementada, método de preparo e uso”

PARECER

O presente pedido, referente a uma bebida achocolatada suplementada com 1,15 a 1,90% (p/v) de L-leucina e com proporção maltodextrina:galactose:glucose:frutose de 1:0,45:0,25:0,25, foi submetido a Exame Técnico gerando um parecer de Exigência notificado na Revista da Propriedade Industrial (RPI) nº 2617 de 02/03/2021, a partir do qual o Requerente apresentou, na petição nº 870210046492 de 24/05/2021, seu Cumprimento de Exigência com seus Esclarecimentos e novas vias do Relatório Descritivo e do Quadro Reivindicatório.

O Requerente cumpriu quase integralmente as exigências formuladas, destacando-se dentre as modificações: 1) a reformulação da **Reivindicação** independente **1** deslocando a expressão “caracterizado por”; 2) a reformulação **Reivindicação** independente **2**, interligando-a à **Reivindicação** independente 1 e definindo a matéria objeto de proteção de modo mais claro e preciso; 3) a inserção da **Reivindicação** dependente **3**.

Os comentários a seguir estão baseados:

- na Lei da Propriedade Industrial (LPI) – Lei nº 9.279 de 14/05/1996;
- na Instrução Normativa PR Nº 030/2013 de 04/12/2013 (IN 30/2013), publicada na RPI 2241 de 17/12/2013;
- na Instrução Normativa PR Nº 031/2013 de 04/12/2013 (IN 30/2013), publicada na RPI 2241 de 17/12/2013;
- na Resolução Nº 124/2013 de 04/12/2013 (Resolução 124/2013), publicada na RPI 2241 de 17/12/2013.

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 matéria do presente pedido não se enquadra nas disposições do Art. 229-C da LPI, não sendo necessária a etapa processual referente à análise para a concessão da anuência prévia por parte da ANVISA. A base para tal conclusão pode ser consultada nos pareceres técnicos exarados pela própria ANVISA acerca de pedidos de patentes de áreas similares (suplemento nutricional) que foram a ela submetidos por este INPI e que foram devolvidos ao INPI por não adequação ao disposto no Art. 229-C da LPI, com despacho de publicação código 7.7 na RPI. A consulta pode ser pormenorizada no documento PI0812774-3 e seu parecer de devolução exarado pela ANVISA sob nº 058/18/COOPI/GGMED/ANVISA, de 01/03/2018.

O INPI emitiu a exigência de código 6.6.1 na RPI 2509 de 05/02/2019, 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 nº00001/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU (Processo INPI nº52400.002142/2018-30), publicado nas RPIs nº 2465 (03/04/2018), 2466 (10/04/2018) e 2467 (17/04/2018), ao qual foi atribuído caráter normativo na RPI nº 2485 de 21/08/2018.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	n.º da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 a 19	870210046492	24/05/2021
Listagem de sequências em formato impresso	-----	-----	-----
Listagem de sequências	-----	-----	-----
Quadro Reivindicatório	1 a 3	870210046492	24/05/2021
Desenhos	1 a 4	DEMG 014160000096	05/02/2016
Resumo	1	DEMG 014160000096	05/02/2016

Na petição de depósito nº DEMG 014160000096 de 05/02/2016, o Requerente apresentou as vias do Relatório Descritivo, do Quadro Reivindicatório, dos Desenhos e do Resumo. Desta petição, foram consideradas no presente Exame Técnico apenas as vias dos Desenhos e do Resumo, visto que, na petição nº 870210046492 de 24/05/2021, o Requerente apresentou novas vias do Relatório Descritivo e do Quadro Reivindicatório, as quais foram avaliadas.

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:

As alterações realizadas pelo Requerente adequaram o Relatório Descritivo às disposições do Art. 24 da LPI. Entretanto, o Quadro Reivindicatório ainda apresenta irregularidades ao disposto no Art. 25 da LPI, às quais deverão ser corrigidas para prosseguimento do Exame Técnico.

O Requerente deve reformular a **Reivindicação** independente **1** de modo a definir de forma clara e precisa a matéria objeto de proteção e, assim, cumprir o disposto no Art. 25 da LPI e na IN 30/2013 – Art. 4º (III). O Requerente deve inserir, após o termo “suplementada” (página 1, linha 2 do Quadro Reivindicatório), o trecho “consistindo de” para melhorar o entendimento do produto proposto. Adicionalmente, ainda na **Reivindicação** independente **1**, o Requerente deve excluir os parênteses “()” da redação, uma vez que segundo o item 3.81 da Resolução 124/2013, expressões entre parênteses que não incluem sinais de referência resultam em falta de clareza da reivindicação.

A mesma observação se aplica à **Reivindicação** independente **2**, devendo o Requerente também excluir os parênteses “()” de modo a atender às disposições do Art. 25 da LPI, da IN 30/2013 – Art. 4º (III) e do item 3.81 da Resolução 124/2013. Além disso, o Requerente deve também excluir o trecho “conforme ... da enzima” (página 2, linhas 28 e 29 do Quadro Reivindicatório), uma vez que as condições já se encontram definidas na reivindicação.

O Requerente deve ainda alterar o título do presente pedido, pois da forma como foi apresentado, não é claro, preciso e não identifica adequadamente o objeto cuja proteção é requerida, uma vez que o pedido trata de um BEBIDA ACHOCOLATADA SUPLEMENTADA CONTENDO L-LEUCINA, SEU MÉTODO DE PREPARO E USO. Para efetuar tal alteração, o Requerente deve apresentar novas vias das primeiras páginas do Relatório Descritivo e do Resumo com o título modificado de forma a adequá-lo melhor ao objeto do pedido, visando o cumprimento do disposto no Art. 25 da LPI e na IN 30/2013 – Art. 16 (I) e Art. 4º (I). Cabe ressaltar que o título proposto e aceito no decorrer do exame somente será alterado em caso de deferimento do presente pedido de patente.

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 a 4
	Não	-----
Novidade	Sim	1 a 4
	Não	-----
Atividade Inventiva	Sim	1 a 4
	Não	-----

Comentários/Justificativas:

Conforme discutido no parecer anterior, a matéria pleiteada nas **Reivindicações 1 a 4** apresenta novidade e atividade inventiva frente o estado da técnica pesquisado.

Conclusão

A matéria pleiteada nas **Reivindicações 1 a 4** apresenta os requisitos essenciais de patenteabilidade dispostos no Art. 8º da LPI: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Entretanto, apesar das alterações apresentadas pelo Requerente, o pedido apresenta irregularidades que o tornam em desacordo com o Art. 25 da LPI e a Instrução Normativa IN 30/2013.

Para que seja dado prosseguimento ao Exame Técnico, o Requerente deve reformular as **Reivindicações** independentes **1 e 2**, definindo de modo mais claro e preciso a matéria objeto de proteção; e alterar o título do presente pedido, conforme apontado e discutido nos Comentários/Justificativas do Quadro 3 deste parecer.

Caso o Requerente apresente novas vias do pedido de patente, deverá atentar para o fato de que não deve haver acréscimo de matéria, alteração e/ou aumento do escopo de proteção do pedido, a fim de não contrariar o Art. 32 da LPI.

O depositante deve responder as exigências formuladas 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, 26 de maio de 2021.

Aline Mara Barbosa Pires
Pesquisador/ Mat. Nº 2316421
DIRPA / CGPAT II / DIPAT VI
Del. Comp. - Port. INPI/DIRPA Nº 016/17