



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

RELATÓRIO DE EXAME TÉCNICO

N.º do Pedido: BR102014013939-7 **N.º de Depósito PCT:**
Data de Depósito: 09/06/2014
Prioridade Unionista: -
Depositante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (BRMG)
Inventor: LUIZ ORLANDO LADEIRA, RODRIGO RIBEIRO RESENDE,
FERNANDA MARIA POLICARPO TONELLI, SAMYRA MARIA DOS
SANTOS NASSIF LACERDA, LUIZ RENATO DE FRANÇA
Título: “Processo de transfecção de células-tronco espermatogoniais de
peixes mediado por eletroporação na presença de nanotubos de
carbono funcionalizados complexados com dna e complexo nanotubo-
dna”

PARECER

Em 05/07/2021, por meio da petição 870210061066, o Depositante apresentou argumentos em defesa da novidade e atividade inventiva e nova listagem em formato eletrônico SEM emendas no pedido em resposta ao parecer emitido no âmbito da Portaria/INPI/PR Nº 052, de 14 de dezembro de 2021, em substituição à Resolução Nº 241/2019, notificado na RPI 2623 de 13/04/2021 segundo a exigência preliminar (6.22) automática que emprega algoritmo de levantamento do estado da técnica, disponibilizado pelo CAS. Foi apresentada uma nova versão quadro reivindicatório.

Por meio da RPI nº 2687 de 05/07/2022 foi notificado o parecer técnico de ciência de parecer (7.1).

Através da petição 870220087364 de 23/09/2022, em resposta ao parecer acima, o Depositante apresentou esclarecimentos e novo quadro reivindicatório (1 reivindicação).

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

Encaminhamento à Anvisa

O pedido não foi encaminhado à ANVISA, pois foi considerado que a matéria pleiteada não necessita da prévia anuência, com base no disposto no art. 229-C da LPI, incluído pela Lei 10.196/2001.

Acesso ao patrimônio genético nacional

RPI: 2460. Data RPI: 27/02/2018. Despacho 6.6.1. O INPI emitiu a exigência de código 6.6.1 para fins de manifestação do depositante quanto à ocorrência de acesso ao Patrimônio Genético nacional e/ou Conhecimento Tradicional Associado para a 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 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.

Por meio da petição 870180153091 de 21/11/2018, foi apresentada a Declaração Positiva de Acesso à amostra do patrimônio genético nacional.

Número da Autorização de Acesso: A13691E.

Data da Autorização de Acesso: 05/11/2018.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	nº da Petição	Data
Relatório Descritivo	1-28 (9-36 do PDF)	870160010310	23/03/2016
Listagem de sequências*	Código de Controle	-	-
Quadro Reivindicatório	1 (13 do PDF)	870220087364	23/09/2022
Desenhos	1-4 (39-42 do PDF)	870160010310	23/03/2016
Resumo	1 (43 do PDF)	870160010310	23/03/2016

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

Modificações apresentadas no novo quadro reivindicatório (1 reivindicação, petição 870220087364 de 23/09/2022): a) A reivindicação 1 foi reformulada, de forma a esclarecer as etapas do processo e restringir o escopo de proteção para a matéria que apresentou melhor resultado conforme demonstrado no relatório descritivo. Para isso, o conteúdo das antigas reivindicações 2 e 3 foi adicionado ao conteúdo da nova reivindicação 1, e as condições das etapas “a”, “b”, “c”, “d” e “e” foram restritas para aquelas de melhor resultado, especificando a concentração dos nanotubos, concentração do vetor, tempo de repouso em gelo, tipo do DNA utilizado; b) As antigas reivindicações 2, 3 e 4 foram excluídas do novo quadro reivindicatório.

Foi considerado que no novo quadro reivindicatório (1 reivindicação), petição 870220087364 de 23/09/2022, foram cumpridas de forma satisfatória as considerações feitas (parecer técnico de ciência de parecer, 7.1, RPI 2687 de 05/07/2022), de maneira que o alvo de proteção passa a estar descrito de forma mais restrita, com clareza, precisão e fundamentação no relatório descritivo.

Por conseguinte, foram superadas as objeções anteriormente apontadas, de maneira que o relatório descritivo e o quadro reivindicatório passam a estar de acordo, respectivamente, com as disposições do Art. 24 e 25 da LPI balizados nas Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente na Área de Biotecnologia (Resol. INPI/PR nº 118/2020).

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	1

Atividade Inventiva	Sim	1
	Não	-

Comentários/Justificativas

Foi considerado que no novo quadro reivindicatório (1 reivindicação), petição 870220087364 de 23/09/2022, foram seguidas de forma satisfatória as considerações apresentadas (parecer técnico de ciência de parecer, 7.1, RPI 2687 de 05/07/2022), de maneira que o alvo de proteção passa a estar descrito de forma mais restrita, com clareza, precisão e fundamentação no relatório descritivo, de maneira adequada às disposições dos art. 24 e 25 da LPI à luz das Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente na Área de Biotecnologia (Resol. INPI/PR 118/2020), e de forma a evidenciar as características técnicas essenciais diferenciais e inventivas em relação ao estado da técnica, possibilitando o reconhecimento da novidade e atividade inventiva da invenção proposta.

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, 25 de outubro de 2022.

Andre Luiz Jeovanio da Silva
Pesquisador/ Mat. Nº 2315191
DIRPA / CGPAT II/DIALP
Deleg. Comp. - Port. INPI/DIRPA Nº
009/18