



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

RELATÓRIO DE EXAME TÉCNICO

N.º do Pedido: PI1003893-0 **N.º de Depósito PCT:**
Data de Depósito: 05/10/2010
Prioridade Unionista: -
Depositante: Universidade Federal de Minas Gerais (BRMG) , FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG (BRMG)
Inventor: Cláudio Luis Donnici, José Bento Borba da Silva, Adriana Araújo Dutra Rodrigues, Luciano de Almeida Pereira, Paulo Celso Pereira Lara, Reginaldo Ferreira de Oliveira
Título: "Composição solubilizante de amostras inorgânicas e orgânicas, de origem animal, vegetal e humana "

PARECER

A documentação analisada neste segundo exame técnico do pedido consiste dos elementos indicados no quadro 1 a seguir, assim como esclarecimentos e argumentos apresentados pelo depositante, através da petição 870210039743 de 30/04/2021, em resposta ao parecer técnico notificado na RPI 2613 de 02/02/2021. Tal documentação foi aceita para fins de exame, tendo em vista que a matéria contida no novo quadro reivindicatório se limita à matéria inicialmente revelada, estando de acordo com o disposto no artigo 32 da Lei nº 9.279/96 (LPI).

O re-exame do presente pedido foi conduzido com base nas vias emendadas (conforme apontado no Quadro 1 desse parecer) e considerando os argumentos apresentados pelo requerente em sua manifestação.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	n.º da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 a 10	014100003467	05/10/2010
Quadro Reivindicatório	1 e 2	870210039743	30/04/2021
Desenhos	-	-	-
Resumo	1	014100003467	05/10/2010

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

Em relação ao relatório descritivo, como não foi apresentada novas vias, este continua em desacordo com o art.24 da LPI por a invenção não ser descrita com precisão:

- É descrita como uma composição qualitativa, sem ser informado as faixas de cada componente desta composição, gerando uma descrição não clara e ampla. São utilizados termos como: não restrito, em qualquer proporção, em qualquer concentração.
- Em outros momentos, a descrição da invenção é confusa. Utiliza-se ou não aquecimento, agitação e microondas ou ultrassom, a utilização de tal composição não seria um substituinte a estas técnicas já conhecidas (ver relatório descritivo páginas 1 e 8).
- O exemplo apresentado descreve uma metodologia de solubilização alcalina em que não é informado qual o solvente utilizado e é utilizado agitação magnética, mecânica ou em vórtex.
- A tabela 1 apresenta resultados sem informar qual a metodologia e quais as condições para cada tipo de amostra e a informação dada é completamente vaga.

O novo quadro reivindicatório apresentado possui 5 reivindicações com duas reivindicações independentes. A reivindicação independente 1 trata de “Composição solubilizante”. A reivindicação independente 3 trata de “ Uso da composição solubilizante”.

Examinando este novo quadro apresentado, nota-se que este foi reformulado, mas continua apresentando reivindicações confusas, mostrando que este pedido não apresenta de forma clara a invenção reivindicada contrariando o art.25 da LPI, devido:

1. A falta de clareza vista no relatório descritivo também continua no novo quadro reivindicatório apresentado.
2. A mudança da invenção foi observada, antes uma composição solubilizante composta de dois componentes, porém sem informação dos teores especificados para cada componente, agora uma composição solubilizante caracterizada somente com uma única solução de um composto e também sem informações de sua concentração somente sobre o solvente usado.

3. Uma composição química não pode ser caracterizada somente por uma solução, logo não seria uma composição química.

Quadro 4 – Documentos citados no parecer		
Código	Documento	Data de publicação
D1	NOBREGA, J.A. et al	2006
D2	US7828936 B2	09/11/2010
D3	US2004074519 A1	22/04/2004

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 5
	Não	-
Novidade	Sim	-
	Não	1 a 5
Atividade Inventiva	Sim	-
	Não	1 a 5

Comentários/Justificativas

Por ocasião do exame, foi publicado a ciência de parecer, na RPI 2613 de 02/02/2021. Através da petição 870210039743 de 30/04/2021, a requerente apresentou um novo quadro reivindicatório com 5 reivindicações.

No parecer de ciência publicado, foi concluído que a matéria reivindicada pelo pedido em análise não possui atividade inventiva e novidade, porque o pedido de patente não reivindica de forma clara a sua invenção, não é possível identificar detalhes que o diferencie dos documentos encontrados na busca. E ainda, conforme visto nos documentos encontrados, em comparação com a composição solubilizante e o método de preparo da amostra reivindicado, é possível observar que utilizar uma base forte combinado com peróxido para o preparo de amostras é conhecido. Assim, utilizar o BTMAH como agente de solubilização alcalina também já é conhecida.

Nas razões apresentadas em sua manifestação, a requerente apresentou:

- A diferença de resultados usando a sua “composição solubilizante”, informando que o uso de TMAH solubiliza as amostras porém o uso de BTMAH em casos específicos se tem uma melhora no resultado (amostras vegetais de cascas, troncos e raízes e de amostras de origem animal).

- Em relação ao documento D1, D1 antecipa o uso de base forte (TMAH) com peróxido mas sem especificações ou detalhamentos da metodologia usada, da ordem da reação e nem a proporção dos reagentes.
- A requerente aponta que o uso de ácidos e bases fortes, agentes oxidantes ou redutores ou até a fusão da amostra são conhecidas e usuais. A sua invenção é a racionalização científica da combinação simultânea de BTMAH com peróxido para a formação inédita de um novo agente de solubilização o “hidroperóxido de benzitrimetilamônio”.

Na análise dos argumentos apontados, é possível concluir:

1. O documento D1 antecipa o uso de uma composição solubilizante composta de um hidróxido com um peróxido neste caso o hidróxido utilizado TMAH. Os documentos D2 e D3 apontam que o hidróxido BTMAH pode ser usado para solubilização. Assim seria óbvio para um técnico no assunto combinar D1 com D2 ou D3 e usar BTMAH com peróxido para solubilizar amostras.
2. A “racionalização científica da combinação simultânea” apontada como o diferencial em usar BTMAH com peróxido não pode ser considerada algo inventivo pois faz parte de um trabalho experimental e não resultou em um resultado surpreendente.
3. Ocorreu uma mudança na invenção observada no novo quadro reivindicatório e nas argumentações. Antes a invenção era apontada como uma composição solubilizante com BTMAH e peróxido e agora uma solução de “hidroperóxido de benzitrimetilamônio”. Em trecho da manifestação a requerente aponta que: “o agente solubilizante não é o BTMAH, mas o derivado formado com a adição de oxidante como o peróxido”.
4. O relatório descritivo e o quadro reivindicatório não descrevem de modo suficiente a invenção, sendo até confusa em alguns momentos, e o quadro reivindicatório em especial não apresenta de forma clara a invenção reivindicada, comprometendo a análise da invenção frente ao estado da técnica, como já informado no quadro 3.

Conforme visto nos documentos encontrados, em comparação com a composição solubilizante e o método de preparo da amostra reivindicado, é possível observar que utilizar uma base forte combinado com peróxido para o preparo de amostras é conhecido. Utilizar o BTMAH como agente de solubilização alcalina também já é conhecida.

Assim, comparando os documentos encontrados na busca com o quadro reivindicatório de tal pedido, e como o pedido de patente não reivindica de forma clara a sua invenção, não é possível identificar detalhes que o diferencie dos documentos encontrados na busca. Assim, é possível concluir que o pedido não possui novidade e tampouco atividade inventiva.

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)
- não apresenta suficiência descritiva (Art. 24 da LPI)
- as reivindicações estão indefinidas e/ou não estão fundamentadas no relatório descritivo (Art. 25 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, 9 de agosto de 2021.

Patricia Carvalho dos Reis
Pesquisador/ Mat. Nº 1523698
DIRPA / CGPAT I/DINOR
Deleg.Comp.-Port. INPI/DIRPA Nº 002/11