



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

**RELATÓRIO DE EXAME TÉCNICO**

**N.º do Pedido:** PI0604176-0 **N.º de Depósito PCT:**  
**Data de Depósito:** 17/04/2006  
**Prioridade Unionista:** -  
**Depositante:** Universidade Federal de Minas Gerais (BRMG)  
**Inventor:** Sergio Costa Oliveira, Fernanda Caldas Cardoso  
**Título:** "Proteína de membrana sm29 do schistosoma mansoni, kit para teste imunoenzimático utilizando a proteína sm29 no diagnóstico da esquistossomose, vacina contendo a proteína sm29 e processo de obtenção da vacina e usos "

**PARECER**

<b>Quadro referente à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ao Conselho de Gestão do Patrimônio Genético – CGEN e Sequências Biológicas</b>	<b>Sim</b>	<b>Não</b>
O pedido foi encaminhado à ANVISA (art. 229-C da LPI, incluído pela Lei 10.196/2001)	<b>X</b>	
A exigência ref. ao acesso ao patrimônio genético nacional foi emitida (Resol. INPI PR n.º 69/2013)	<b>X</b>	
O pedido refere-se a Sequências Biológicas	<b>X</b>	

**Comentários/Justificativas**

**ANVISA**

O pedido foi enviado à ANVISA, cumprindo-se o disposto no artigo 229-C da LPI 9276-96 e na Portaria Interministerial Nº 1065 de 24/05/2012, uma vez que a matéria revelada no presente pedido poderia ser enquadrada como relacionada a produto ou processo farmacêutico. O despacho referente a esta ação (7.4) foi publicado na RPI nº 2541, de 17/09/2019.

Através do Ofício nº 379/20/COOPI/GGMED/ANVISA, de 05/10/2020, a ANVISA notificou o INPI sobre a decisão que concede a prévia anuência, a qual fora publicada no DOU nº 191, de 05/10/2020. A notificação de anuência foi publicada pelo INPI, sob o código de despacho 7.5, na RPI nº 2598, de 20/10/2020.

**Patrimônio Genético**

Por intermédio da petição nº 014130001936, de 20/09/2013, a requerente declarou não ter acessado o patrimônio genético nacional ou conhecimento tradicional associado para a realização presente pedido.

### Listagem de Sequências

O pedido ora em análise descreve sequências de nucleotídeos e/ou de aminoácidos, porém não apresenta a “LISTAGEM DE SEQUÊNCIAS”.

A Portaria/INPI/PR Nº 405, de 21/12/2020, estabelece que todo pedido de patente que contenha em seu objeto uma ou mais sequências de nucleotídeos e/ou de aminoácidos, que sejam fundamentais para a descrição da invenção, deverá representá-las em uma “Listagem de Sequências”, com vistas à aferição da suficiência descritiva, de que trata o art. 24 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial – LPI).

Face ao exposto, o requerente deverá apresentar a LISTAGEM DE SEQUÊNCIAS segundo as regras estabelecidas pela Portaria/INPI/PR Nº 405, de 21/12/2020.

Apenas para orientar a Requerente, deverão ser apresentadas na Listagem de Sequências: i) proteína Sm29 (primeira citação na página 4, 2º§), ii) peptídeo sinal N-terminal (primeira citação na página 5, 2º§), iii) hélice transmembrana C-terminal primária (primeira citação na página 4, 2º§), iv) os peptídeos citados na Tabela I.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	n.º da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 a 11	014070002444	09/04/2007
Listagem de sequências em formato impresso	-	-	-
Listagem de sequências*	Código de Controle	-	-
Quadro Reivindicatório	1 a 3	870210015905	17/02/2021
Desenhos	1 a 6	014070002444	09/04/2007
Resumo	1	014070002444	09/04/2007

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	<b>X</b>	
O quadro reivindicatório está de acordo com disposto no art. 25 da LPI		<b>X</b>

**Comentários/Justificativas**

Ver abaixo.

<b>Quadro 4 – Documentos citados no parecer</b>		
<b>Código</b>	<b>Documento</b>	<b>Data de publicação</b>

<b>Quadro 5 – Análise dos Requisitos de Patenteabilidade (Arts. 8.º, 11, 13 e 15 da LPI)</b>		
<b>Requisito de Patenteabilidade</b>	<b>Cumprimento</b>	<b>Reivindicações</b>
<b>Aplicação Industrial</b>	Sim	1 a 9
	Não	-
<b>Novidade</b>	Sim	1 a 9
	Não	-
<b>Atividade Inventiva</b>	Sim	1 a 9
	Não	-

**Comentários/Justificativas**

O presente pedido refere-se a proteína Sm29 de *S. mansoni*, como também a teste imunoenzimático capaz de detectar anticorpos IgG específicos contra proteínas Sm29 presentes no soro de indivíduos portadores de esquistossomose, uso da Sm29 como vacina na prevenção de esquistossomose e uso da Sm29 no tratamento de doenças alérgicas.

Em 17/02/2021, por meio da petição nº 870210015905, o Depositante apresentou modificações no pedido em resposta ao parecer emitido no âmbito da Resolução Nº 241/2019, notificado na RPI nº 2604, de 01/12/2020 segundo a exigência preliminar (6.21).

O novo Quadro Reivindicatório apresentado supera as objeções relativas à falta de novidade e atividade inventiva levantadas por ocasião da exigência preliminar 6.21. Contudo, foram detectados alguns problemas de clareza no pedido que precisam ser sanados para que o mesmo possa receber o privilégio de patente de invenção.

Em primeiro lugar, não foi encontrada uma Listagem de Sequências conforme já apontado acima.

Em segundo lugar, verificou-se que a última versão do Relatório Descritivo apresentado não possui as indicações de SEQ ID NO correspondentes aos peptídeos descritos, conforme orienta o item 2.2.2 da Resolução INPI PR Nº 118/20 e a Portaria/INPI/PR Nº 405.

Face a esses problemas **é exigido que:**

- 1)** Seja apresentada uma Listagem de Sequencias nos moldes da Portaria/INPI/PR Nº 405;
- 2)** Seja apresentado um novo Relatório Descritivo contendo as informações relativas às SEQ ID Nº das proteínas e peptídeos descritos.

Uma vez que a Requerente deverá apresentar uma nova versão do Relatório Descritivo, solicita-se que sejam apresentadas novas versões do Resumo e das Figuras para facilitar o processamento do pedido.

No que tange a quaisquer possíveis modificações no pedido, ressalta-se que as alterações não poderiam, sob qualquer hipótese, incorrer no acréscimo de matéria ao pedido, de acordo com o disposto no artigo 32, da LPI9279/96 e na Resolução PR nº 093/2013.

## **Conclusão**

O depositante deve responder a(s) exigência(s) formulada(s) 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, 28 de maio de 2021.

---

Marcus Livio Varella Coelho  
 Pesquisador/ Mat. Nº 1740751  
 DIRPA / CGPAT II/DIMOL  
 Deleg. Comp. - Port. INPI/DIRPA Nº  
 023/12