



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

RELATÓRIO DE EXAME TÉCNICO

N.º do Pedido: PI0504978-4 **N.º de Depósito PCT:**
Data de Depósito: 30/09/2005
Prioridade Unionista: -
Depositante: Universidade Federal de Minas Gerais (BRMG)
Inventor: Rubén Dario Sinisterra Millán, Cynthia Femandes Ferreira Santos, Robson Augusto Souza dos Santos, Ivana Silva Lula, Frederico Barros de Sousa, Pedro Pires Goulart Guimarães, Ângelo Márcio Leite Denadai
Título: "Processo de preparação de compostos entre os antagonistas do receptor at1 e angiotensina-(1-7) seus análogos e/ou misturas desses sistemas, suas composições farmacêuticas e uso dos produtos derivados "

PARECER

O parecer técnico anterior (RPI 2598 de 20/10/2020) apontou que o novo QR do presente pedido, apresentado na petição n.º 870200110848 de 31/08/2020, continha matéria que se estendia além do conteúdo do pedido originalmente apresentado, violando assim o disposto no Art. 32 da LPI. Portanto, a análise do pedido foi feita em relação ao QR válido da petição n.º 014050000187 de 30/09/2005. Vale ressaltar que no dito parecer destacou-se principalmente que as reivindicações 2, 3, 4 e 11, de processo, não atendem ao disposto no Art. 25 da LPI e na Instrução Normativa nº 30/2013 – Art. 4º (III), pois a matéria pleiteada ali não está definida de maneira clara, precisa e positiva, por não definirem os processos por suas etapas.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas

Elemento	Páginas	n.º da Petição	Data
Relatório Descritivo	1-30	014050000187	30/09/2005
Quadro Reivindicatório	1-3	870210004551	14/01/2021
Desenhos	---	---	---
Resumo	1	014050000187	30/09/2005

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

O novo quadro reivindicatório modificado submetido para exame foi aceito, uma vez que as alterações efetuadas limitam-se à matéria inicialmente revelada e atendem ao objetivo de melhor esclarecer ou definir a matéria objeto de proteção, atendendo, portanto, ao disposto no Art. 32 da LPI.

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

Analisando as reivindicações dependentes 6 e 7, percebe-se que a reivindicação 7 é uma simples repetição da reivindicação 6, tornando, portanto, o QR confuso e ambíguo.

Neste mesmo sentido, entende-se que a reivindicação 9 que define **os compostos adicionais** citados na reivindicação 8, com efeito, deveria ter sua matéria incorporada na reivindicação 8, haja vista que os **compostos adicionais**, conforme pleiteados na reivindicação 8, representam, na verdade, o aminoácido arginina citada na reivindicação 9.

As reivindicações 10 e 11 não atendem ao disposto no Art. 25 da LPI e na Instrução Normativa nº 30/2013 – Art. 4º (III), pois a matéria pleiteada não está definida de maneira clara, precisa e positiva pela seguinte razão: o preâmbulo contém uma característica da invenção. Ou seja, a parte “**usados em doenças cardiovasculares, renais, reprodutivas, dermatológicas, neoplásicas, sanguíneas e cerebrais**” deve pertencer à parte caracterizante da reivindicação.

Vale salientar que uma composição é uma mistura de elementos ou componentes químicos e/ou biológicos, os quais devem estar suficientemente claros de maneira a não permitir ambiguidades (Item 7.1, Diretrizes de Exame de Patente, Bloco II); portanto, a reivindicação 12 não atende ao disposto no Art. 25 da LPI e na Instrução Normativa nº 30/2013 – Art. 4º (III), pois, de acordo com as Diretrizes citadas, a matéria pleiteada não está definida de maneira clara, precisa e positiva.

Quadro 4 – Documentos citados no parecer		
Código	Documento	Data de publicação
D1	WO2003039434	15/05/03

Na elaboração do presente parecer técnico, foram consideradas a anterioridade WO2003039434 citada no Parecer 6.21, notificado na RPI 2578 de 02/06/2020.

Quadro 5 – Análise dos Requisitos de Patenteabilidade (Arts. 8.º, 11, 13 e 15 da LPI)		
Requisito de Patenteabilidade	Cumprimento	Reivindicações
Aplicação Industrial	Sim	1-12
	Não	---
Novidade	Sim	1-12
	Não	---
Atividade Inventiva	Sim	1-12
	Não	---

Comentários/Justificativas

Ao analisar a matéria em pleito com os conhecimentos disponibilizados no estado da técnica pertinente, verifica-se que, em sua manifestação (petição n.º 870210004551 de 14/01/2021), a Requerente apresentou novo quadro reivindicatório com 12 reivindicações, atendendo às exigências feitas no parecer técnico anterior. Contudo, após a leitura do quadro reivindicatório apresentado, algumas irregularidades foram observadas, o que compromete a patenteabilidade da matéria em pleito. Para que seja dado prosseguimento ao exame técnico do presente pedido de patente, faz-se necessário o cumprimento das seguintes exigências técnicas:

- (1) suprimir a reivindicação 7;**
- (2) Incorporar a matéria da reivindicação 9 na reivindicação 8;**
- (3) Reescrever a reivindicação 12, definindo de forma clara e precisa a composição reivindicada;**
- (4) Harmonizar o quadro reivindicatório de acordo com as exigências formuladas, adequando as reivindicações de interesse do novo QR de acordo com a Instrução Normativa n.º 30/2013 e o disposto no artigo 25, conforme os comentários/justificativas expendidos do Quadro 3.**

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, 18 de janeiro de 2021.

Anicet Okinga
Pesquisador/ Mat. Nº 2390318
DIRPA / CGPAT I/DIFAR-II
Deleg. Comp. - Port. INPI/DIRPA Nº
013/18