



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

RELATÓRIO DE EXAME TÉCNICO

N.º do Pedido:	PI1005216-0	N.º de Depósito PCT:	-
Data de Depósito:	20/12/2010		
Prioridade Unionista:	-		
Depositante:	Universidade Federal de Minas Gerais (BRMG).		
Inventor:	Tarcisio Passos Ribeiro de Campos, Ilza Dalmázio		
Título:	"COMPOSTOS DE COORDENAÇÃO METAL-SACARÍDEO PARA TERAPIA E DIAGNÓSTICO"		

SUBSÍDIOS

1) Introdução:

Trata-se de Recurso interposto contra indeferimento de pedido de patente, cuja tempestividade, regularidade e recolhimento da retribuição correspondente do respectivo requerimento, foram verificadas no moldes do art. 212 da Lei nº 9279/96 – Lei da Propriedade Industrial – (LPI).

O referido Recurso foi interposto conforme petição nº 870200137259 de 30/10/2020, sendo a base legal motivadora de tal indeferimento os artigos 24 e 25 da LPI.

Não foram apresentadas contrarrazões de acordo com artigo 213 da LPI.

2) Análise e Avaliação das Alegações do Recurso:

Analisando as alegações apresentadas ressaltamos as seguintes questões:

Sobre o quadro reivindicatório válido para efeito de exame técnico:

Em seu Recurso ao Indeferimento, a Recorrente não apresenta um novo quadro reivindicatório. Em consequência disto, o quadro reivindicatório válido para efeito de exame técnico continua sendo aquele apresentado junto a sua Manifestação sobre o Parecer Desfavorável em primeira instância com o total de 14 (quatorze) reivindicações (petição nº 870200085231 de 09/07/2020).

Sobre a suficiência descritiva do relatório descritivo (Artigo 24 da LPI) e fundamentação das reivindicações (Artigo 25 da LPI):

Em relação à suficiência descritiva, o artigo 24 da LPI estabelece que:

*“O relatório deverá descrever clara e suficientemente o **objeto**, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução”*

Depreende-se daí que para avaliar a suficiência descritiva do relatório descritivo da patente em lide, é necessário, em primeiro lugar, apontar qual é o objeto da invenção.

No caso da presente patente de invenção fica evidente que o referido objeto da invenção trata-se de compostos de coordenação metal-sacarídeo para terapia e diagnóstico, caracterizados por compreenderem um cátion metálico (M), complexado a uma molécula (L) do grupo dos sacarídeos de alta metabolização celular, e um ânion (X) de valência complementar, tendo a seguinte formulação química: $LmMXl$, onde $m = 1, 2$ ou 3 e $l = 0, 1, 2$ ou 3 .

Destarte, a questão deve ser respondida na análise da suficiência descritiva é se o relatório descritivo da patente em lide fornece informações suficientes para um técnico no assunto reproduzir esses compostos de coordenação metal-sacarídeo.

Analisando o relatório descritivo da patente em lide, mais especificamente suas páginas 11 e 12, concordamos com a argumentação trazida pela recorrente de que a preparação de complexos de monossacarídeos com íons metálicos utilizados na medicina nuclear não é complexa podendo sim ser obtidos pelas etapas descritas no parágrafo [059] do relatório descritivo (páginas 15 e 16).

Todavia, não concordamos que este processo de preparação descrito no parágrafo [059] permita um técnico no assunto reproduzir a invenção reivindicada em sua totalidade. A razão disto estaria no fato de que a reivindicação 1 define de maneira genérica o substituinte L como qualquer “sacarídeos de alta metabolização celular”. É um entendimento desse colegiado que não é possível extrapolar o processo de preparação do parágrafo [059] envolvendo a etapa de preparação de solução aquosa de monossacarídeo para a obtenção de complexos envolvendo outros tipos de sacarídeos como, por exemplo, os polissacarídeos os quais geralmente sofrem geleificação em água.

Logo, consideramos que o relatório descritivo não se encontra suficientemente descrito de modo a possibilitar a reprodução da invenção em sua totalidade por um técnico no assunto e, portanto, estando em desacordo com o disposto no artigo 24 da LPI.

Outro ponto que deve ser ressaltado seria que os exemplos descritos nas páginas 17 a 23 do relatório descritivo (exemplos 1 a 5) fornece fundamentação apenas para compostos de coordenação metal-sacarídeo de fórmula $LmMXI$, onde M consiste nos radionuclídeos selecionados na reivindicação dependente 4 (quadro reivindicatório válido, petição nº 870200085231 de 09/07/2020). Logo, consideramos que a reivindicação independente 1 não atende o disposto no artigo 25 da LPI.

Por estes motivos, para que o presente pedido possa ter sua decisão de 1ª instância revertida, a Recorrente deverá apresentar um novo Quadro Reivindicatório, cumprindo as exigências formuladas abaixo.

1. De forma a atender o disposto nos artigos 24 e 25 da LPI, a reivindicação 1 deverá ser reformulada restringindo os substituintes L e M a apenas aqueles elementos suficientemente descritos e fundamentos no relatório descritivo do presente pedido, a saber: os compostos de coordenação metal-sacarídeo de fórmula $LmMXI$, onde L é um monossacarídeo e M é um radionuclídeo ser selecionado do grupo compreendendo tecnécio (Tc-99m, Tc-98), gálio (Ga-64, Ga-68, Ga-67), índio (In-111, In-113m), bário (Ba-103, Ba-140), bismuto (Bi-206, Bi-207), berílio (Be-7), irídio (Ir-192), mercúrio (Hg-197, Hg-203), ródio (Rh-105), molibdênio (Mo-99), cério (Ce-139, Ce-141, Ce-137), antimônio (Sb-124, Sb-125), cromo (Cr-51), ferro (Fe-55, Fe-59), manganês (Mn-54), ósmio (Os-185, Os-191), nióbio (Nb-95), níquel (Ni-63), tálio (Tl-201), cobre (Cu-64, Cu-67, Cu-62), gadolínio (Gd-153, Gd-157), cobalto (Co-55, Co-58, Co-57, Co-56), cádmio (Cd-109, Cd-115m), cálcio (Ca-45), fósforo (P-32), hólmio (Ho-166), európio (Eu-169), samário (Sm-153), paládio (Pd-103), bismuto (Bi-212), arsênio (As-74, As-76), disprósio (Dy-165, Dy-166), rênio (Re-186, Re-188), lutécio (Lu-177), rubídio (Ru-86), zircônio (Zr-95), estrôncio (Sr-89, Sr-87m), ítrio (Y-86, Y-88, Y-90, Y-91), neptúnio (Np-237), vanádio (V-49, V-48), tungstênio (W-185), titânio (Ti-44), háfnio (Hf-175, Hf-181), estanho (Sn-117m, Sn-117), tálio (Ta-170), tório (Th-228, Th-232), tântalo (Ta-182), enxofre (S-35), selênio (Se-75), escândio (Sc-46), prata (Ag-110m, Ag-111), sódio (Na-22), zircônio (Zr-95), telúrio (Te-125, Te-132), estrôncio (Sr-85, Sr-89, Sr-90), bismuto (Bi-212, Bi-213), zinco (Zn-65), estanho (Sn-117m), astato (At-211), cério (Cs-131), itérbio (Yb-169), lutécio (Lu-177), túlio (Tm-170), rutênio (Ru-106, Ru-103), protactínio (Pr-233), promécio (Pm-147), praseodímio (Pr-143), telúrio (Te-125), ouro (Au-195, Au-199).

3) Conclusão:

Tendo em vista as discussões exaradas anteriormente concluímos que as alegações do recorrente procedem parcialmente.

Dessa forma, as exigências formuladas no corpo deste parecer deverão ser devidamente cumpridas, estando a procedência do Recurso condicionada ao respectivo cumprimento dessas exigências no prazo de 60 (sessenta) dias da referida publicação.

Exigência [código 121].

Rio de Janeiro, 19 de Setembro de 2023.

Fernando Tavares Consoni
Pesquisador/ Mat. Nº 1568853
Portaria INPI/PR Nº 210/15 de 01/07/2015
CGREC/COREP

Rockfeller Maciel Peçanha
Pesquisador S – III / Mat. Nº 1547025
CGREC / COREP

Heleno José Costa Bezerra Netto
Coordenador Técnico/ Mat. Nº 1530931
Portaria ME INPI/PR nº 173 de 04/08/2022
CGREC/COREP