



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

RELATÓRIO DE EXAME TÉCNICO

N.º do Pedido: BR102016002700-4 **N.º de Depósito PCT:** -
Data de Depósito: 05/02/2016
Prioridade Unionista: -
Depositante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (BRMG)
Inventor: VERA LÚCIA DOS SANTOS; ANA FLÁVIA BATISTA
Título: “Processo para produção de xilitol a partir de hidrolisado hemicelulósico de torta de macaúba (*Acrocomia aculeata*) e co-produtos de cervejaria, e uso ”

PARECER

O presente pedido refere-se a um processo para produção de xilitol utilizando torta de macaúba (*Acrocomia aculeata*) e co-produtos de cervejaria. Tal processo permite a redução de custos na produção de xilitol e o reaproveitamento de resíduos e coprodutos gerados pela agroindústria.

Exigência preliminar 6.22 (RPI nº 2629, de 25/05/2021) – Artigos 35 e 36 § 1º da LPI e Histórico de Exames do Presente Pedido

O INPI emitiu parecer de exigência preliminar, com despacho 6.22, cuja notificação foi publicada pela RPI nº 2629, de 25/05/2021. O Depositante apresentou por meio da petição nº 870210076726 de 20/08/2021, manifestação à referida exigência, discutindo os documentos apresentados na pré exigência 6.22 e defendendo a patenteabilidade da matéria do presente pedido frente a esses documentos. Ainda, o Depositante apresentou um novo Quadro Reivindicatório com 03 reivindicações, doravante denominado Quadro Reivindicatório 2 ou QR-2.

No primeiro exame do presente pedido, exarado no parecer de exigência (código de despacho 6.1), notificado na RPI 2722 de 07/03/2023, apontou-se que o Quadro reivindicatório 2, apresentado junto a petição 870210076726 de 20/08/2021 não definia de maneira clara e precisa a matéria solicitada, que apresentava-se de maneira ampla e inespecífica, e ainda, que o presente pedido não ressaltava suas diferenças em relação aos processos descritos no estado da técnica. Nesse sentido, para que o pedido ficasse em condições de obter a patenteabilidade pleiteada seria necessário o cumprimento das exigências elencadas no parecer, para atendimento do disposto nos Artigos 25 e 8º c/c 13 da Lei 9279/96.

Em resposta ao 1º exame técnico, o Depositante apresentou pela petição número 870230046331 de 31/05/2023 um novo quadro reivindicatório com 03 reivindicações (ora denominado Quadro Reivindicatório 3 ou QR-3) e esclarecimentos sobre as alterações realizadas.

Cabe ressaltar que o presente exame foi realizado sob a orientação da Portaria INPI Dirpa Nº 02 de 07/06/2022, vigente a partir de 01 de julho de 2022, publicada na RPI Nº 2685 de 21/06/2022, que estabelece procedimentos para o primeiro exame técnico do pedido de patente de invenção após a exigência preliminar 6.22 (Resolução INPI/PR Nº 240 de 03/07/2019, substituída pela Portaria INPI PR nº 412, de 23/12/2020, publicada na RPI Nº 2608, de 29/12/2012).

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

Não encaminhamento do pedido à Anvisa

O presente pedido solicita um processo para produção de xilitol utilizando torta de macaúba (*Acrocomia aculeata*) e co-produtos de cervejaria. Sendo assim, o INPI compreendeu que o mesmo não envolve matéria referente a produtos e processos farmacêuticos, contemplada pelo Artigo 229-C da Lei 9279/96 (LPI), incluído pela Lei nº 10.196/2001, e por esse motivo não encaminhou o presente pedido à Anvisa.

Com a publicação da Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021, de acordo com o seu Art. 57 (XXVI) foi determinada a extinção do Art. 229-C da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996.

Declaração de acesso ao patrimônio genético nacional

A Lei brasileira de acesso ao patrimônio genético: Lei nº 13.123/2015, estabelece no artigo 47 que *"a concessão de direito de propriedade intelectual pelo órgão competente sobre produto acabado ou sobre material reprodutivo obtido a partir de acesso a patrimônio genético ou a conhecimento tradicional associado fica condicionada ao cadastramento ou autorização, nos termos desta Lei"*. Tendo em vista o cumprimento do Artigo 47 da referida Lei nº 13.123/2015, o INPI emitiu a exigência de código 6.6.1 na RPI nº 2523 de 14/05/2019, para fins de manifestação do Depositante quanto à ocorrência de acesso ao Patrimônio Genético Nacional e/ou Conhecimento Tradicional Associado para obtenção do objeto do presente

pedido. Portanto, a partir de 14/05/2019 foi aberto um prazo de 60 dias para a informação de ocorrência de acesso ao patrimônio genético brasileiro.

Em resposta à exigência de código 6.6.1, por meio da petição nº 870190048609 de 24/05/2019, o Depositante apresentou uma declaração positiva de acesso à amostra do Patrimônio Genético Nacional para cumprimento da Lei nº 13.123/2015, na qual se pronunciou como segue:

"Declaro que o objeto do presente pedido de patente de invenção foi obtido em decorrência de acesso à amostra de componente do Patrimônio Genético Brasileiro, realizado a partir de 30 de junho de 2000, e que foram cumpridas as determinações da Lei 13.123 de 20 de maio de 2015, informando ainda:

Número da Autorização de Acesso: A71A5E9

Data da Autorização de Acesso: 06/11/2018

Origem do material genético e do conhecimento tradicional associado, quando for o caso: Vide cadastro.

Declaro, sob as penas da lei, que todas as informações acima prestadas são completas e verdadeiras."

Sequências Biológicas

A matéria do presente pedido não faz referência a sequência biológica.

Matéria Examinada Neste Parecer

Neste exame foram consideradas as seguintes páginas:

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	N.º da Petição	Data
Relatório Descritivo	1	870180133264	24/09/2018
Relatório Descritivo	2 a 22	DEMG 014160000097	05/02/2016
Listagem de sequências em formato impresso	-	-	-
Listagem de sequências*	Código de Controle	-	-
Quadro Reivindicatório	1 e 2	870230046331	31/05/2023
Desenhos	1 a 6	DEMG 014160000097	05/02/2016
Resumo	1	870180072084	17/08/2018

**Listagem de sequências em formato eletrônico referente ao código de controle 9999999999999999 (Campo 1) e 9999999999999999 (Campo 2).*

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

Em referência ao Quadro Reivindicatório 3 ou QR-3, apresentado junto a petição número 870230046331 de 31/05/2023, ressalta-se que não há considerações referentes aos Artigos 10, 18, 22 e 32 da Lei N. 9.279 de 14 de maio de 1996 – 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

Considerações do Quadro Reivindicatório frente ao Artigo 25 da Lei 9279/96

Considerando o Quadro Reivindicatório 3 ou QR-3 apresentado pela petição número 870230046331 de 31/05/2023 ressalta-se as alterações realizadas fizeram com que o presente pedido superasse os óbices apontados no parecer anterior referentes à definição da matéria solicitada. Dessa forma, o presente pedido encontra-se agora de acordo com o Artigo 25 da Lei 9279/96.

Quadro 4 – Documentos citados no parecer

Código	Documento	Data de publicação
D8	D B Gonçalves, <i>et al.</i> “Ethanol production from macaúba (<i>Acrocomia aculeata</i>) presscake hemicellulosic hydrolysate by <i>Candida boidinii</i> UFMG14”. Bioresource technology. (10/2013) 146: 261-266. DOI: 10.1016/j.biortech.2013.07.075	10/2013

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 3
	Não	-
Novidade	Sim	1 a 3
	Não	-
Atividade Inventiva	Sim	1 a 3
	Não	-

Comentários/Justificativas

No que se refere aos documentos considerados estado da técnica, o presente exame foi realizado sob a orientação da Portaria INPI DIRPA nº 02 de 07/06/2022, que estabelece procedimentos para o primeiro exame técnico do pedido de patente de invenção após a exigência preliminar 6.22 (Resolução INPI/PR Nº 240 de 03/07/2019, substituída pela Portaria INPI PR nº 412, de 23/12/2020, publicada na RPI nº 2608, de 29/12/2020). Cabe ressaltar que com base no § 1º do artigo 5º da Portaria INPI PR nº 412/20, foi realizada busca complementar à disponibilizada no relatório da Exigência preliminar 6.22, publicada na RPI nº 2629 de 25/05/2021.

Conforme mencionado no parecer anterior, considerou-se que, salvo melhor juízo, o referido documento D8 não antecipa o processo ora solicitado. Porém, apontou-se a necessidade de salientar e melhor definir a etapa de obtenção do extrato de levedura a partir do co-produto de cervejaria. Sendo assim, para que o presente pedido ressaltasse suas diferenças em relação ao estado da técnica e melhor definisse a matéria, solicitou-se o cumprimento das exigências elencadas no parecer.

Considerando o Quadro Reivindicatório 3 ou QR-3 apresentado pela petição número 870230046331 de 31/05/2023 ressalta-se as alterações realizadas fizeram com que o presente pedido superasse os óbices apontados, ficando em condições de obter a patenteabilidade pleiteada, pois atendem ao disposto nos Artigos 25 e 8º c/c 13 da Lei 9279/96.

Conclusão

Tendo em vista que o objeto da presente análise é a avaliação dos requisitos técnicos necessários à concessão de patentes estabelecidos na LPI, considera-se que 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, 29 de setembro de 2023.

Alessandra Alves da Costa
Pesquisador/ Mat. Nº 1440341
DIRPA / CGPAT II/DIALP
Deleg. Comp -Port. INPI/DIRPA Nº 003/17