



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

RELATÓRIO DE EXAME TÉCNICO

N.º do Pedido: BR102019014935-3 **N.º de Depósito PCT:**
Data de Depósito: 19/07/2019
Prioridade Unionista: -
Depositante: VALE S.A. (BRRJ); UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG (BRMG)
Inventor: FABRÍCIO VILELA PARREIRA; ROCHEL MONTERO LAGO; ANA PAULA DE CARVALHO TEIXEIRA; PAULA SEVENINI PINTO; ADRIANA BARBOSA SALVIANO; MARCELO GONÇALVES ROSMANINHO; LARISSA CAROLINE MARTINS MOREIRA; HAMILTON PEREIRA DA ROCHA JÚNIOR; LEONARDO TRINDADE DE SOUZA @FIG
Título: "Processo de crescimento de nanofibras de carbono em rejeito de mineração"

PARECER

A requerente apresentou tempestivamente sua manifestação em relação ao parecer de exigência (6.1) notificado na RPI 2604, de 01/12/2020 (doravante parecer técnico anterior), por meio da petição eletrônica de número 870210017918, de 24/02/2021, acompanhado de novas vias do Quadro Reivindicatório (composto por 09 reivindicações).

A requerente apresenta comentários acerca da redação referente à redação da reivindicação 1, em que versa ter cometido um equívoco.

Todavia, apesar das alegações da requerente, as emendas realizadas resultam em ampliação do escopo de proteção da matéria pleiteada, resultando em violação ao Art. 32 da LPI, o que será discutido no Quadro 2 deste parecer.

Desta forma, o reexame do pedido foi conduzido com base nas vias apontadas no Quadro 1 desse parecer e considerando o conteúdo de manifestação apresentada.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	n.º da Petição	Data
Relatório Descritivo	1	870200141101	09/11/2020
Relatório Descritivo	2 – 17	870190068597	19/07/2019
Quadro Reivindicatório	1 – 2	870200141101	09/11/2020
Desenhos	1 – 7	870190068597	19/07/2019
Resumo	1	870200141101	09/11/2020

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

As emendas realizadas no novo Quadro Reivindicatório, por meio da petição 870210017918, de 24/02/2021, no que tange a redação da nova reivindicação 1 (reivindicação principal e independente) resultaram em ampliação do escopo da matéria pleiteada, contrariando o disposto no Art. 32 da LPI, segundo o entendimento da Resolução PR nº 093/2013 (Diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no Art. 32 da LPI nos pedidos de patentes, no âmbito do INPI).

A nova reivindicação 1 (petição 870210017918, de 24/02/2021), do modo como agora descrita, não define o meio de dispersão do material na etapa de separação magnética do processo de crescimento de nanofibras de carbono em rejeito de mineração.

Todavia, a reivindicação 1, conforme originalmente depositada e submetida a exame (petição 870190068597, de 19/07/2019), define que na etapa de separação magnética, o referido material se encontra em recipiente contendo a dispersão do material em água.

Neste sentido, brevemente, a requerente alega que a expressão “em água” na reivindicação independente 1 do presente pedido consistiria em um equívoco por parte da requerente, podendo a dispersão ser realizada tanto a seco quanto por via úmida e quando por via úmida, por outros solventes que não apenas água.

Todavia, apesar das alegações da requerente, conforme o disposto no Art. 32 da LPI e à luz da Resolução PR nº 093/2013, que versa que “elementos da reivindicação independente não poderão ser retirados”, as emendas apresentadas no novo quadro reivindicatório resultam em ampliação do escopo da matéria.

Assim sendo, o quadro reivindicatório modificado e apresentado por meio da petição 870210017918, de 24/02/2021, e submetido para exame não pode ser aceito, conforme o disposto no Art. 32 da LPI e o entendimento da Resolução PR nº 093/2013.

Diante da recusa das novas vias apresentadas pela requerente, o Quadro Reivindicatório válido é aquele apresentado na petição 870200141101, de 09/11/2020, composto de 9 reivindicações.

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

Tendo em vista que o pedido não está de acordo com o Artigo 32 da LPI, o Quadro Reivindicatório válido é aquele apresentado na petição 870200141101, de 09/11/2020, para o qual fora apontado o descumprimento ao disposto no Art. 25 da LPI e na Instrução Normativa nº 30/2013, conforme disposto em parecer técnico anterior, notificado na RPI 2604, de 01/12/2020.

Assim sendo, permanece as mesmas considerações apontadas em parecer técnico anterior.

Quadro 4 – Documentos citados no parecer		
Código	Documento	Data de publicação
---	-----	-----

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 – 9
	Não	-----
Novidade	Sim	1 – 9
	Não	-----
Atividade Inventiva	Sim	1 – 9
	Não	-----

Comentários/Justificativas

Tendo em vista que o pedido não está de acordo com o Artigo 32 da LPI, o Quadro Reivindicatório válido é aquele apresentado na petição 870200141101, de 09/11/2020, para o qual fora apontado o cumprimento dos requisitos de patenteabilidade (Arts. 8.º, 11, 13 e 15 da LPI), conforme disposto em parecer técnico anterior, notificado na RPI 2604, de 01/12/2020.

Assim sendo, permanece as mesmas considerações apontadas em parecer técnico anterior.

Conclusão

Assim sendo, de acordo com o Art. 37, indefiro o presente pedido, uma vez que:

- as reivindicações estão indefinidas e/ou não estão fundamentadas no relatório descritivo (Art. 25 da LPI)
- acréscimo de matéria do pedido ou do escopo das reivindicações (Art. 32 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, 01 de março de 2021.

Cleyton Martins da Silva
Pesquisador/ Mat. Nº 2390320
DIRPA / CGPAT I/DINOR
Deleg. Comp. - Port. INPI/DIRPA Nº
020/18