



Redação de Patentes em Biotecnologia

Exercícios



Curso de *Redação de Patente* em

BIOTECNOLOGIA

2008



07 a 09 de maio
Curitiba – PR

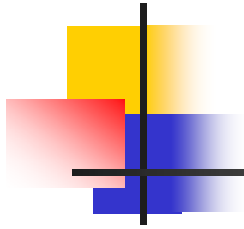
Rodrigo B. Ferraro, Ph.D

Examinador de Patentes
Divisão de Biotecnologia - DIRPA



Questões para determinar se uma matéria é privilegiável como patente:

- **A matéria se ajusta na definição de “invenção”?**
- **A invenção**
 - **é permitida ou excluída como matéria objeto para uma patente?**
 - **é nova ou surpreendente?**
 - **tem atividade inventiva ou não é óbvia?**
 - **é suscetível de aplicação industrial?**
- **O relatório descritivo descreve de maneira clara e suficiente o objeto da invenção?**
- **As reivindicações estão suficientemente e claramente suportadas pelo relatório descritivo?**



Exercício 1:

Suposta Invenção: Pesquisador/inventor isolou gene codificante para uma protease de bactéria.



Estado da Técnica

- **Identificação de gene homólogo outra espécie de bactéria através de análise em bancos de seqüências de DNA;**
- **Gene codifica para uma protease capaz de hidrolisar proteínas fixadas em uma superfície;**
- **Atividade enzimática na faixa de pH 5.0 a 7.0;**
- **Protease resistente a agentes oxidantes.**



Suposta Invenção

- **Gene identificado codifica para uma protease capaz de hidrolisar proteínas fixadas em uma superfície;**
- **Atividade enzimática na faixa de 6.0 a 10.0;**
- **Protease resistente a agentes oxidantes;**
- **Mutações introduzidas na proteína geram uma enzima mais resistente que a enzima selvagem a agentes oxidantes e também a temperaturas entre 40 a 50°C.**



Invenção X Estado da Técnica

| Proteases | Atividade Enzimática Máxima em pH | Capacidade de Hidrolisar Proteínas fixadas em superfície | Resistência a Agentes Oxidantes | Resistência a Altas Temperaturas |
|--|--|---|--|---|
| Estado da Técnica | 3,0 a 5,0 | Sim | Sim | Não |
| Proteína Selvagem da Suposta Invenção | 6,0 a 10,0 | Sim | Sim | Não |
| Proteína Mutante da Suposta Invenção | 6,0 a 10,0 | Sim | Sim e superior a selvagem | Sim |



Questões sobre a Patenteabilidade da Invenção:

- **A protease identificada pelo pesquisador:**
 - **poderia ser englobada na definição de invenção?**
 - **pertenceria a alguma categoria proibida de ser patenteada?**
 - **é nova ou surpreendente?**
 - **é inventiva ou não óbvia?**
 - **teria aplicação industrial?**



Relatório Descritivo

- Que informações deveriam estar contidas no Relatório Descritivo para suportar as reivindicações?
- Que informações permitiriam a reprodução da invenção por um técnico no assunto?



Quadro Reivindicatório

- Que tipo de reivindicações seriam possíveis para a invenção?
- Que informações deveriam ser fornecidas nestas reivindicações?
- Que características técnicas deveriam ser fornecidas?



Obrigado

Rodrigo Ferraro

rferraro@inpi.gov.br

Tel: (21) 2139-3442
2139-3507

Site do INPI: www.inpi.gov.br