



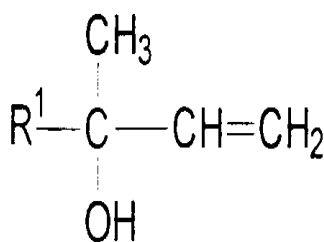
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RELATÓRIO DE EXAME TÉCNICO

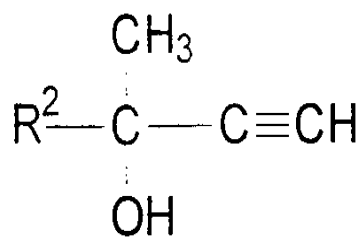
N.º do Pedido: PI0011514-2 **N.º de Depósito PCT:** US00/11631
Data de Depósito: 01/05/2000
Prioridade Unionista: US 09/307,907 (10/05/1999)
Depositante: Biosensory, Inc. (US) , Bedoukian Research, Inc. (US) , United States Of América (US)
Inventor: James A. Nolen, Robert H. Bedoukian, Robert E. Maloney, Daniel L. Kline
Título: "Método, aparelho e composição para inibir a capacidade de mosquitos detectarem um alvo através de emissões olfativas do mesmo num espaço ambiental tridimensional "

PARECER

O presente pedido refere-se a um método, aparelho e composições para inibir a capacidade de mosquitos localizarem ou rastream um ser humano por detecção de odor. Mais particularmente, refere-se ao uso de compostos de Fórmulas (Ia) ou (Ib) em composições e aparelho para inibir a capacidade de mosquitos detectarem seres humanos através de odor. Especialmente adequados são os compostos linalool, nerolidol, 3-metil-1-octen-3-ol e dehidrolinalool.



(Ia)



(Ib)

Através do parecer técnico notificado na RPI nº 2137 de 20/12/2011 (despacho 7.1), foi constatada a falta de novidade e de atividade inventiva da matéria reivindicada no presente pedido frente aos documentos D1 (Molyneux, 1998), D2 (Burton, 1969), D3 (Hwang, 1985), D4 (US5721274) e D5 (JP170601), além da falta de clareza de algumas reivindicações, incorrendo o pedido nos Artigos 8º, 11, 13 e 25 da LPI.

Por meio da petição INPI/RJ nº 018120008579 de 19/03/2012, a requerente apresentou manifestação em relação ao parecer anterior (notificado na RPI nº 2137 de 20/12/2011), novas vias da página 1 do relatório descritivo e do resumo, bem como um novo quadro reivindicatório (total de 36 reivindicações).

Em sua manifestação a requerente alega que no documento D1, não haveria nenhum ensinamento de que compostos, tais como o linalool, teriam quaisquer efeitos específicos em mosquitos ou que, mais especificamente, o linalool teria a capacidade de e poderia ser utilizado para inibir mosquitos de detectarem um alvo através de emissões olfativas, conforme descrito no presente pedido. Além disso, D1 não descreveria um método para inibir a capacidade de mosquitos detectarem um alvo através de emissões olfativas e nem a faixa de quantidade mencionada nas novas reivindicações independentes 1 e 19.

Em relação ao documento D2, a requerente alega que o uso do linalool seria tóxico, e não liberado no ambiente. Ademais, assim como em D1, D2 não descreveria a faixa de quantidade eficaz reivindicada nas novas reivindicações independentes 1 e 19.

Quanto ao documento D3, a requerente cita que o mesmo apenas descreveria que quantidades muito altas de linalool poderiam ser utilizadas como um repelente para mosquitos, e que não haveria nenhuma indicação em relação à capacidade de compostos tais como linalool inibir as emissões olfativas de um alvo, utilizando uma quantidade muito pequena e não letal, conforme reivindicado.

No que tange o documento D4, a requerente tece basicamente os mesmos comentários realizados para o documento D3, porém ressaltando que D4 seria destinado à repelência de formigas.

Segundo a requerente, o documento D5 descreveria o composto dehidrolinalool como um inseticida contra traças de roupas/vestuário, e não haveria qualquer ensinamento em D5 em relação à capacidade de compostos tais como dehidrolinalool inibir as emissões olfativas de um alvo a um mosquito.

Sendo assim, a requerente conclui que a matéria reivindicada no presente pedido seria nova frente aos documentos D1 a D5 do estado da técnica.

A requerente complementa suas explicações citando que nenhum dos documentos D1 a D5 proveriam composições para inibir a capacidade de mosquitos detectarem um alvo através de emissões olfativas compreendendo: 1) pelo menos um composto inibidor; 2) uma formulação básica de um veículo; 3) com capacidade de dispersão; e 4) prover uma quantidade eficaz inibidora variando de 0,000005 g/h/pé quadrado a 0,0004 g/h/pé quadrado, conforme atualmente reivindicado. Nenhum dos documentos D1 a D5 descreveria uma composição compreendendo uma formulação básica de um veículo que é capaz de dispersão, e que inibiria a capacidade dos mosquitos de detectarem um alvo através de emissões olfativas.

A requerente acrescenta ainda que os entendimentos expostos no parecer técnico são de que os resultados finais da matéria reivindicada e do estado da técnica seriam os mesmos, isto é, dissuadir mosquitos, e de que haveria apenas diferença na forma em que o estado da técnica e o presente pedido são expressos. A requerente discorda de tal entendimento e argumenta que a inibição da capacidade de um mosquito de detectar um alvo seria distinta da função de repelir um mosquito. Em outras palavras, a requerente cita que não estaria reivindicando repelir mosquitos, e sim inibir a capacidade de mosquitos detectarem um alvo através de emissões olfativas, bem como composições que atendam a esse objetivo.

Em relação à atividade inventiva, a requerente argumenta que não haveria nada nos documentos D1 a D5 que apontasse qualquer detecção da emissão olfativa de um alvo por mosquitos e que tal emissão pudesse ser inibida pelo composto de fórmula particular mencionado nas reivindicações 1 e 19. Da mesma forma, também não haveria nada em tais documentos em relação a qualquer das faixas para uma quantidade inibidora eficaz para compostos das fórmulas descritas nas reivindicações 1 e 19. Sendo assim, a requerente entende que a matéria do presente pedido não poderia ser óbvia para um técnico no assunto a partir dos documentos citados, individualmente ou em combinação.

Por fim, a requerente cita que o exemplo 3 do relatório descritivo descreveria um teste de campo onde o objetivo desejado da inibição da capacidade dos mosquitos em detectar o alvo teria sido alcançado.

Diante dos argumentos apresentados pela requerente são feitas as seguintes considerações:

Assim como já citado no parecer anterior, as reivindicações 1-18 não definem de modo claro e preciso a matéria objeto de proteção, o que está em desacordo com o Art. 25 da LPI. Tais reivindicações referem-se a um método para inibir a capacidade de mosquitos detectarem

um alvo através de emissões olfativas do alvo dentro de um espaço ambiental tridimensional tendo um terreno ou área de superfície básica, caracterizado pelo fato de compreender dispensar na atmosfera do espaço ambiental tridimensional uma quantidade inibidora eficaz variando de 0,000054 g/h/m² a 0,0043 g/h/m², de pelo menos um composto selecionado do grupo de Fórmulas (Ia) ou (Ib). Na verdade, a requerente provavelmente realizou uma descoberta de que os compostos de Fórmulas (Ia) ou (Ib) impedem os mosquitos de detectarem um alvo através de emissões olfativas e, por isso, podem ser usados como repelentes de mosquitos. Entretanto, de acordo com o Art. 10 (I), descobertas não são consideradas invenção e, portanto, não são passíveis de proteção. Além disso, percebe-se que o que se deseja proteger, na verdade, é o uso dos compostos citados como repelentes de mosquitos. Sendo assim, para efeito de exame técnico, a leitura das novas reivindicações 1-18 será realizada como se tratasse de um método para repelir mosquitos através do uso de compostos de Fórmulas (Ia) ou (Ib) em uma quantidade variando de 0,000054 g/h/m² a 0,0043 g/h/m².

Novidade

A incorporação da matéria da antiga reivindicação 2 na reivindicação 1 fez com que fosse superada a falta de novidade do método para inibir a capacidade de mosquitos detectarem um alvo através de emissões olfativas do alvo dentro de um espaço tridimensional apontada no parecer anterior.

Entretanto, as reivindicações de composição continuam sendo consideradas sem novidade, uma vez que uma composição contendo compostos já conhecidos do estado da técnica é considerada nova se apresentar elementos (constituintes, razão entre os constituintes, forma física) que a diferencie do estado da técnica. O efeito ou ação e o uso não conferem novidade a uma composição já conhecida do estado da técnica.

Segundo a requerente, as composições para inibir a capacidade de mosquitos detectarem um alvo através de emissões olfativas compreendem: 1) pelo menos um composto inibidor; 2) uma formulação básica de um veículo; 3) com capacidade de dispersão; e 4) prover uma quantidade eficaz inibidora variando de 0,000005 g/h/pé quadrado a 0,0004 g/h/pé quadrado, conforme atualmente reivindicado. Entretanto, de acordo com a explicação anterior, apenas os itens 1) e 2) podem ser considerados elementos constituintes da composição, os quais são utilizados para diferenciação da composição reivindicada e das composições do estado da técnica.

Portanto, uma vez que o documento D4 já revelava composições englobando linalool, nerolidol, 3-metil-1-octen-3-ol e dehidrolinalool, considera-se que as composições para inibir a

capacidade de mosquitos detectarem um alvo através de emissões olfativas reivindicadas no presente pedido não atendem ao requisito de novidade.

Atividade Inventiva

Em relação à atividade inventiva, a requerente argumenta que não haveria nada nos documentos D1 a D5 do estado da técnica que apontasse qualquer detecção da emissão olfativa de um alvo por mosquitos e que tal emissão pudesse ser inibida pelo composto de fórmula particular mencionado nas reivindicações 1 e 19 nas faixas de quantidade inibidora reivindicadas. Mais especificamente, a requerente cita que a inibição da capacidade de um mosquito de detectar um alvo como reivindicado no presente pedido seria distinta da função de repelir um mosquito conforme descrito nos documentos do estado da técnica. Sendo assim, a matéria do presente pedido não seria óbvia para um técnico no assunto a partir dos documentos citados.

Não há como concordar com tal consideração, visto que, como citado anteriormente, parece que a requerente apenas realizou uma descoberta de que um dos prováveis mecanismos de ação da repelência é a inibição da detecção da emissão olfativa de um alvo por mosquitos quando compostos de Fórmulas (Ia) ou (Ib) são dispensados na atmosfera de um espaço tridimensional. Em outras palavras, já seria conhecido do estado da técnica que os compostos linalool, nerolidol, 3-metil-1-octen-3-ol e dehidrolinalool poderiam ser usados como repelente e dispensados no ambiente através de métodos de volatilização, evaporação, etc, e a requerente descobriu como tais compostos atuam.

Em relação às quantidades inibidoras específicas utilizadas dos compostos de Fórmulas (Ia) ou (Ib) nos métodos reivindicados no presente pedido, não foram apresentados testes que comprovassem um efeito inibidor superior para uma quantidade de inibidor na faixa reivindicada frente a uma quantidade de composto inibidor qualquer. Do exposto, conclui-se que, a partir dos ensinamentos do estado da técnica, um técnico no assunto seria motivado a testar, com expectativa de sucesso, o uso de compostos de Fórmulas (Ia) ou (Ib) para inibir a capacidade de mosquitos detectarem um alvo através de emissões olfativas do alvo dentro de um espaço tridimensional como reivindicado no presente pedido. Mesmo considerando a hipótese de que a inibição da capacidade de um mosquito de detectar um alvo seja distinta da função de repelir um mosquito, fato considerado improvável, um técnico no assunto, sabendo que os compostos de Fórmulas (Ia) e (Ib) são utilizados para repelir mosquitos, também seria motivado a testar o uso de tais compostos na inibição da capacidade de um mosquito de detectar um alvo. Por conseguinte, conclui-se que o método para inibir a capacidade de mosquitos detectarem um alvo através de emissões olfativas do alvo dentro de um espaço tridimensional reivindicado no presente pedido não apresenta atividade inventiva.

Quanto às reivindicações de composição para inibir a capacidade de mosquitos detectarem um alvo através de emissões olfativas do alvo dentro de um espaço tridimensional, como as mesmas foram consideradas sem novidade, não há que se falar em atividade inventiva.

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

- não atende ao requisito de novidade (Art .8º combinado com Art. 11 da LPI)
- não atende ao requisito de atividade inventiva (Art .8º combinado com Art. 13 da LPI)
- as reivindicações estão indefinidas e/ou não estão fundamentadas no relatório descritivo (Art. 25 da LPI)

De acordo com a orientação técnica estabelecida na DIRPA, tendo em vista que este parecer é pelo indeferimento do presente pedido, não foi publicada exigência formal quanto ao conteúdo constante do § 2º do artigo 3º da Resolução/INPI nº 207, de 24/04/2009 (referente ao acesso à amostra de componente do patrimônio genético). Considerando o disposto no artigo 220 da LPI, cabe destacar que, caso o depositante apresente Recurso ao Indeferimento, o pedido deverá ser saneado quanto está exigência, em formulário apropriado fornecido pelo INPI e em petição em separado daquela do referido Recurso ao Indeferimento, pois a concessão do direito de patente está condicionada à observância da MP 2186-16/01.

Rio de Janeiro, 7 de novembro de 2012.

Denise Zaldenando Correia
Pesquisador/ Mat. Nº 1547121
DIRPA / CGPAT II/DIPAQ
Deleg. Comp. - Port. INPI/DIRPA Nº
002/11

Publique-se o indeferimento (9.2).

Sérgio Bernardo
Chefe de Divisão/ Mat. Nº 1547238
DIRPA / CGPAT II/DIPAQ
Portaria INPI/PR Nº273/12