



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

**RELATÓRIO DE EXAME TÉCNICO**

**N.º do Pedido:** BR132016008209-8      **N.º de Depósito PCT:** -  
**Data de Depósito:** 13/04/2016  
**Prioridade Unionista:** -  
**Depositante:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (BR/MG)  
**Inventor:** RODRIGO RIBEIRO RESENDE; BETÂNIA MARA ALVARENGA;  
FERNANDA MARIA POLICARPO TONELLI; SAMYRA MARIA DOS  
SANTOS NASSIF LACERDA; FRÉDÉRIC JEAN GEORGES  
FRÉZARD; KELLY CRISTINA KATO; MARIA NORMA MELO; JOSÉ  
DIAS CORRÊA JÚNIOR  
**Título:** “Nanocomplexos para entrega de ácidos nucleicos, processo de  
preparação e usos”

**PARECER**

O presente pedido é um Certificado de Adição do pedido de patente BR102013032731-0, cujo deferimento foi publicado na RPI nº 2666 de 08/02/2022.

Em resposta ao parecer de ciência publicado na RPI nº 2677 de 26/04/2022 foi apresentada a petição nº 870220059567 de 06/07/2022 trazendo as manifestações e o novo quadro reivindicatório.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	n.º da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 a 9	870160013778	13/04/2016
Quadro Reivindicatório	1 a 2	870220059567	06/07/2022
Desenhos	1 a 6	870160013778	13/04/2016
Resumo	1	870160013778	13/04/2016

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)	<b>x</b>	
O pedido está de acordo com disposto no art. 32 da LPI	<b>x</b>	

**Comentários/Justificativas:**

Observou-se que o novo quadro reivindicatório do presente pedido de Certificado de Adição está de acordo com o Artigo 22 da LPI.

<b>Quadro 3 – Considerações referentes aos Artigos 24 e 25 da LPI</b>		
<b>Artigos da LPI</b>	<b>Sim</b>	<b>Não</b>
O relatório descritivo está de acordo com disposto no art. 24 da LPI	<b>x</b>	
O quadro reivindicatório está de acordo com disposto no art. 25 da LPI		<b>x</b>

**Comentários/Justificativas:**

Em primeiro lugar, verifica-se que a matéria pleiteada na reivindicação 1 do novo quadro reivindicatório deste pedido de Certificado de Adição está incluída na patente de invenção BR102013032731-0.

Comparando-se os dois processos de preparação de nanocompósitos fosfatados biocompatíveis pleiteados na reivindicação 1 do Certificado de Adição e na reivindicação 1 da patente concedida BR102013032731-0, nota-se que a única diferença é que no Certificado de Adição a solução de “outros sais” compreende um dentre os compostos definidos na patente:  $\text{KSb}(\text{OH})_6$ . Então, a matéria da reivindicação 1 do Certificado de Adição já está protegida pela patente BR102013032731-0.

Assim, há uma evidente duplicidade das referidas matérias, que poderia vir a infringir o disposto no Artigo 6º da LPI em caso de deferimento de ambos os pedidos.

Em segundo lugar, verifica-se que o novo quadro reivindicatório do pedido de Certificado de Adição se encontra mal formulado (Artigo 25 da LPI).

A reivindicação 2 não possui clareza ao não estar devidamente interligada ao processo da reivindicação 1, já que complementaria as etapas descritas na reivindicação 1. A redação da reivindicação 2 também está confusa porque não explicita que compreende adicionalmente as etapas seguintes e estas etapas deveriam corresponder sequencialmente aos itens *j* e *k*.

<b>Quadro 4 – Documentos citados no parecer</b>		
<b>Código</b>	<b>Documento</b>	<b>Data de publicação</b>
-	-	-

<b>Quadro 5 – Análise dos Requisitos de Patenteabilidade (Arts. 8.º, 11, 13 e 15 da LPI)</b>		
<b>Requisito de Patenteabilidade</b>	<b>Cumprimento</b>	<b>Reivindicações</b>
<b>Aplicação Industrial</b>	Sim	-
	Não	-
<b>Novidade</b>	Sim	-
	Não	-
<b>Atividade Inventiva</b>	Sim	-
	Não	-

**Comentários/Justificativas: ---**

### **Conclusão:**

O presente pedido de Certificado de Adição pleiteia uma especificação da matéria pleiteada na patente BR102013032731-0, havendo uma evidente duplicidade das referidas matérias, que poderia vir a infringir o disposto no Artigo 6º da LPI em caso de deferimento de ambos os pedidos.

O quadro reivindicatório do pedido de Certificado de Adição em questão não está de acordo com o disposto no Artigo 25 da LPI.

O depositante poderá requerer a mudança de natureza do Certificado de Adição para pedido de patente de invenção (Artigo 76 da LPI). Contudo, ressalta-se que, neste caso: (i) uma nova busca será realizada para o pedido de patente, tendo como base a data de depósito do pedido de Certificado de Adição e (ii) o pedido principal BR102013032731-0 pode ser utilizado como estado da técnica para avaliação dos requisitos de patenteabilidade novidade e atividade inventiva do pedido de patente.

O depositante deve se manifestar quanto ao contido neste parecer em até 90 (noventa) dias, a partir da data de publicação na RPI, de acordo com o Art. 36 da LPI.

Publique-se a ciência de parecer (7.1).

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2022.

---

Aline Marta Vasconcelos Loureiro  
 Pesquisador/ Mat. Nº 1549150  
 DIRPA / CGPAT I/DINOR  
 Deleg. Comp. - Port. INPI/DIRPA Nº 002/11