



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

RELATÓRIO DE EXAME TÉCNICO

N.º do Pedido: BR132017028419-0 **N.º de Depósito PCT:** -
Data de Depósito: 28/12/2017
Prioridade Unionista: -
Depositante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (BR/MG)
Inventor: JOSÉ DIAS CORRÊA JUNIOR; ALFREDO MIRANDA DE GOES;
PRISCILA IZABEL SANTOS DE TÓTARO; BETÂNIA MARA
ALVARENGA; FRÉDÉRIC JEAN GEORGES FREZARD; KELLY
CRISTINA KATO; KELLY CRISTINA KATO; MARIA NORMA MELO
Título: "Nanocompósitos fosfatados funcionalizados, processo de preparação
e uso"

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 870220059572 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	870180036843	04/05/2018
Quadro Reivindicatório	1 a 2	870220059572	06/07/2022
Desenhos	1 a 3	870170102807	28/12/2017
Resumo	1	870180036843	04/05/2018

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:

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

No entanto, a reivindicação 5 não é considerada invenção, pois se trata de um método terapêutico, para aplicação no corpo humano ou animal, se enquadrando no disposto no Artigo 10 (VIII) da LPI. Sendo assim, esta reivindicação foi desconsiderada no exame.

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:

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 no Certificado de Adição há restrições no valor de pH do sistema de 7,00, na etapa de concentrar por centrifugação a 3500 rpm por 10 min e na etapa de secar realizada em estufa entre 50 e 70°C por 48 h. 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 redação da reivindicação 2 está confusa porque não explicita que compreende adicionalmente as etapas seguintes e estas etapas deveriam corresponder sequencialmente aos itens *j*, *k* e *l*.

A reivindicação 3 não define a matéria de forma clara e precisa, uma vez que o termo “agente quimioterápico” é amplo e não explicita que define uma etapa opcional.

A reivindicação 4 não detém clareza, pois: (i) pleiteia nanocompósitos fosfatados funcionalizados, mas está interligada à reivindicação 1 que não realiza a etapa de funcionalização; e (ii) possui trecho com matéria repetida “e serem produzidos pelo processo definido nas reivindicações 1 e 2”.

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	-
	Não	-
Novidade	Sim	-
	Não	-
Atividade Inventiva	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 e no Artigo 10 (VIII) 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