



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

RELATÓRIO DE EXAME TÉCNICO

N.º do Pedido: BR132017019615-0 **N.º de Depósito PCT:** -
Data de Depósito: 14/09/2017
Prioridade Unionista: -
Depositante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (BR/MG)
Inventor: JOSÉ DIAS CORRÊA JUNIOR; ANDRÉ LUÍS BRANCO DE BARROS;
VALBERT NASCIMENTO CARDOSO; BETÂNIA MARA ALVARENGA;
FRÉDÉRIC JEAN GEORGES FRÉZARD; KELLY CRISTINA KATO;
MARIA NORMA MELO
Título: “Processo de preparação de nanocompósitos fosfatados
radiomarcados, produto 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 2696 de 06/09/2022 foi apresentada a petição nº 870220105238 de 11/11/2022 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 10 | 870170068408 | 14/09/2017 |
| Quadro Reivindicatório | 1 a 2 | 870220105238 | 11/11/2022 |
| Desenhos | 1 a 2 | 870170068408 | 14/09/2017 |
| Resumo | 1 | 870170068408 | 14/09/2017 |

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:

Em parecer técnico anterior foi apontado que a reivindicação 4 não era considerada invenção, se enquadrando no disposto no Artigo 10 (VIII) da LPI.

No entanto, a requerente não comentou nas manifestações a este respeito, nem removeu tal reivindicação do novo quadro reivindicatório.

Acrescenta-se que o relatório descritivo menciona a injeção na veia de camundongos (exemplo 4) e a utilização terapêutica (parágrafo [033]).

Nas manifestações, a requerente expõe: *“Os resultados da biodistribuição confirmam a viabilidade dos nanocompósitos fosfatados radiomarcados para o preparo de medicamentos, como carreador de 99mTc em imageamento não invasivo, estudos de biodistribuição e ensaios in vitro e in vivo”*.

Diante disso, mantém-se a constatação que a nova reivindicação 3 (antiga reivindicação 4) deste pedido de Certificado de Adição pleiteia o uso dos nanocompósitos em método terapêutico (ensaios in vivo) e método de diagnóstico (imageamento não invasivo), se enquadrando no disposto no Artigo 10 (VIII) da LPI.

| 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:

Observa-se que o novo quadro reivindicatório do pedido de Certificado de Adição não possui a objeção colocada em parecer técnico anterior com relação ao Artigo 25 da LPI.

Comparando-se o processo de preparação de nanocompósitos fosfatados biocompatíveis pleiteado na nova reivindicação 1 do pedido de Certificado de Adição e na reivindicação 1 da patente concedida BR102013032731-0, nota-se o processo deste pedido de Certificado de Adição constitui um aperfeiçoamento do processo da patente BR102013032731-0, já que a etapa adicional de radiomarcagem permite que a nanopartícula obtida possa carrear tecnécio. Logo, não se evidencia mais a duplicidade das referidas matérias (Artigo 6º da LPI).

| 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 a 2 |
| | Não | --- |
| Novidade | Sim | 1 a 2 |
| | Não | --- |
| Atividade Inventiva | Sim | 1 a 2 |
| | Não | --- |

Comentários/Justificativas:

Vale lembrar que a reivindicação 3 foi descartada do exame por pleitear matéria que não se considera invenção.

Em vista do quadro reivindicatório modificado e dos esclarecimentos apresentados, concorda-se que o presente pedido atende a condição de Certificado de Adição, cumprindo o disposto no Art. 76 da LPI.

Em busca efetuada não foram encontrados documentos considerados impeditivos à novidade e à atividade inventiva da matéria conforme reivindicada. Portanto, a matéria pleiteada nas reivindicações 1 a 2 deste pedido possui novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Conclusão:

Assim sendo, de acordo com o Art. 37, indefiro o presente pedido, uma vez que não é considerado invenção (Art. 10 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, 6 de janeiro de 2023.

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