

AÇÃO NECESSÁRIA - Exigência técnica US 17/958,671 - VDAV Ref: US0367

Ana Paula Caetano Rocha <anapaula.caetano@vdav.com.br>

6 de outubro de 2025 às 11:08

Para: Elizandra Braganhol <ebraganhol@ufcspa.edu.br>, Agência de Inovação - UFCSPA <inova@ufcspa.edu.br>, Patents <patents@vdav.com.br>

Boa tarde, Prezada Elizandra

Fazemos referência ao assunto do e-mail e recebemos uma exigência referente ao pedido de patente norte-americano **"Nanometric Pharmaceutical Composition in the Form of Liposomes"** (Continuation in Part da sua Patente US 11,459,569). Para vossa referência, informamos que o parecer não apresentou documentos de anterioridade, o que é muito positivo. A exigência em si está relacionada à ajustes do quadro reivindicatório. O prazo para resposta é **04 de novembro de 2025**, podendo ser prorrogado até **04 de dezembro de 2025** mediante pagamento de taxa oficial.

Principais pontos da decisão do examinador:

1. **Ausência de citação de anterioridades**
 - O examinador não apresentou documentos de anterioridade como fundamento de rejeição.
2. **Rejeição por Matéria Não Estatutária**
 - As reivindicações 14 a 16 foram consideradas dirigidas a matéria não estatutária.
3. **Rejeição por Indefinição (Indefiniteness)**
 - As reivindicações 14 e 15 foram rejeitadas por falta de clareza quanto às etapas de tratamento.
4. **Dupla Patenteabilidade (Double Patenting)**
 - As reivindicações 1 a 13, 17 e 18 foram rejeitadas por sobreposição com o conteúdo do **U.S. Patent No. 11,459,569** (patente-mãe).
 - Essa objeção pode ser superada mediante o depósito de um *terminal disclaimer*, que faria com que eventual patente deste pedido expire na mesma data da patente-mãe (o que já ocorreria de toda forma por se tratar de um pedido da mesma família).

Opções de resposta:

- **Opção 1 – Cancelar reivindicações 14-16 + depositar terminal disclaimer**
 - Resultaria na concessão imediata das reivindicações 1-13 e 17-18.
 - Permanece a possibilidade de ingressar com um pedido de continuação (*continuation application*) para prosseguir com as reivindicações canceladas, desde que complementadas com detalhes técnicos adicionais.
 - **Vantagem:** acelera a concessão e garante proteção às reivindicações já aceitas, ao mesmo tempo mantendo possibilidade de ampliar o escopo via continuação.
 - **Desvantagens:** envolve custos adicionais relacionados ao depósito e à manutenção do novo pedido de continuação, caso queira seguir com a proteção das reivindicações excluídas.
- **Opção 2 – Alterar e argumentar em relação às reivindicações 14-16**
 - Esta opção exigirá a reescrita das reivindicações 14, 15 e 16, fornecendo mais detalhes sobre etapas de preparo e administração.
 - Como esta não é uma exigência final (*non-final rejection*), caso o examinador não esteja satisfeito com os argumentos e emendas apresentados, haverá outra oportunidade de resposta em nova rodada de exame.
 - **Vantagem:** concentra a estratégia em um único pedido.
 - **Risco:** maior demora no exame e possibilidade de o examinador localizar novas anterioridades em busca complementar.

Além dos nossos honorários previstos no **Contrato nº 121/2025, item 3** (“Redação de pedidos de patentes e de registros relativos à proteção intelectual de registros de patentes, programas de computador, marcas, topográficas de circuitos integrados e outros”) no valor de **R\$ 2.218,76**, temos os custos do correspondente norte-americano e taxas oficiais aproximadamente nos seguintes valores:

- **Opção 1:** US\$ 1.500 (resposta ao Office Action) + US\$ 3.500 (caso seja apresentado pedido de continuação).
- **Opção 2:** US\$ 2.500 (resposta com emendas e argumentos).

Favor indicar se deseja prosseguir com a **Opção 1 (cancelamento parcial + terminal disclaimer)** ou a **Opção 2 (manutenção com emendas e argumentos)**. A fim de reduzir os futuros custos associados e pelo fato de esta exigência não ser uma exigência final, nós sugerimos a Opção 2.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente

Ana Paula Caetano Rocha
(she/her/hers)
Patent and Innovation Department
anapaula.caetano@vdav.com.br

Vaz e Dias Advogados & Associados
Tel: 55 21 3176-6530
[Rua da Assembleia 10/2422](#) - Centro
Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20011-000 - BRAZIL



Confidentiality Notice

This message may be privileged, confidential, or exempt from disclosure under applicable law. If you have received this communication in error, please notify us immediately by return e-mail.