

Plougmann Vingtoft
Postboks 1003 Sentrum
0104 OSLO

Oslo, 2017.02.13

Deres referanse: P43769NO01
Søknadsnr.: 20081797 (oppgi ved svar)
Søker: 4SC AG
Svarfrist: 2017.08.13

Realitetsuttalelse i patentsøknad nr. 20081797

Grunnlag for uttalelsen

Beskrivelse innkommet til Patentstyret 2008.04.17
Patentkrav innkommet til Patentstyret 2008.04.17

Konklusjon

Oppfinnelsene ifølge de selvstendige krav 1, 11, 12, 13 og 16 tilfredsstiller vilkårene for patentering. For at vi skal kunne godkjenne søknaden til meddelelse av patent, må de formelle manglene rettes og dokumentene klargjøres for publisering av patentet.

Resultater fra nyhetsgranskingen

D1: MAI A. ET AL. 3-(4-Aroyl-1-methyl-1H-2-pyrrolyl)-N-hydroxy-2-alkylamides as a New Class of Synthetic Histone Deacetylase Inhibitors. 1. design, Synthesis, Biological Evaluation, and Binding Mode Studies Performed through Three Different Docking Procedures. J. Med. Chem. 2003, Vol. 46. s. 512-524.

Vurdering av patenterbarhet

Nyhet:

Forbindelsene ifølge krav 1 skiller seg fra histon deacetylerings inhibitorene (HDAC-inhibitorene) vist i D1 ved at de er N-sulfonylpyrrolderivater. Forbindelsene 1-22 i tabell 1 i D1 er N-alkyl eller N-aryl pyrrolderivater. Akrylamidgruppen sitter i 2-stillingen på pyrrolringen og ikke i 3-stillingen som den gjør i forbindelsene i søknaden.

Forbindelsene ifølge krav 1 oppfyller fordringen til nyhet, jf. patentloven (patl.) § 2 første ledd.

Det tilsvarende gjelder for forbindelsene ifølge de selvstendige krav 2-10, farmasøytisk sammensetning ifølge selvstendig krav 11, fast farmasøytisk doseringsform ifølge selvstendig krav 12, anvendelse ifølge selvstendig krav 13 og kombinasjon ifølge selvstendig krav 16.

Oppfinneshøyde:

Vi mener at D1 representerer den nærmeste kjente teknikk. I D1 beskrives forbindelser som er strukturelt nærliggende til forbindelsene i søknaden, er HDAC-inhibitorer og har tilsvarende terapeutiske aktivitet. I lys av D1 kan det objektive tekniske problem som skal løses med den foreliggende søknaden sies å være å tilveiebringe alternative HDAC-inhibitorer som kan anvendes i farmasøytiske sammensetninger for å forebygge eller behandle kreft.

En fagmann som søker å løse det objektive tekniske problem får ingen veiledning fra D1 til å tilveiebringe forbindelsene ifølge krav 1. Forbindelsene ifølge krav 1 skiller seg fra vesentlig fra den kjente teknikken på grunnlag av de strukturelle forskjellene.

Det tilsvarende gjelder for forbindelsene ifølge de uselvstendige krav 2-10, farmasøytisk sammensetning ifølge selvstendig krav 11, fast farmasøytisk doseringsform ifølge selvstendig krav 12, anvendelse ifølge selvstendig krav 13 og kombinasjon ifølge selvstendig krav 16.

Oppfinnelser unntatt patentering:

Selv om krav 14-15 og 17-21 er rettet mot fremgangsmåter for behandling av mennesker eller dyr (patl. § 1 sjette ledd), er kravene blitt vurdert basert på den påberopte effekt av forbindelsen/ sammensetningen. Det forutsettes at kravene omformuleres som annen eller senere indikasjonskrav

Formelle mangler

Noen av kravene er uklare ved at de angir to ulike kravkategorier i kravets innledende del. Se for eksempel krav 18, der kravet innledes med «kombinasjonen eller fremgangsmåten». Dette gjør kravene uklare, jf. patl. § 8 annet ledd, første punktum.

Vi ber om at «innlemmes heri ved referanse» på side 4 linje 37 strykes. Dette og lignende uttrykk bør strykes fra beskrivelsen der de måtte forekomme.

Pålegg

For at vi skal kunne godkjenne søknaden til meddelelse av patent, må de formelle manglene ved kravene rettes. Beskrivelsen må i tillegg rettes og tilpasses de nye kravene. Dokumentene som sendes inn må være klargjort for publisering av patentet.

Svarfrist

Skriftlig svar må være innkommet til Patentstyret innen svarfristens utløp. Unnlater søkeren å avgi uttalelse eller foreta handling for rettelse av påpekt mangel innen fristens utløp vil søknaden bli henlagt, men med mulighet for gjenopptakelse, jf. patentloven § 15 tredje ledd og forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (betalingsforskriften) § 26. Det kan skriftlig søkes om fristforlengelse, jf. betalingsforskriften § 6 siste ledd, se også patentretningslinjene del A, kap I, punkt 5.1. For levering av dokumenter, se betalingsforskriften §§ 1 og 2.

Patentloven, patentforskriften, betalingsforskriften og patentretningslinjene finnes på Patentstyrets hjemmeside, www.patentstyret.no.

Med vennlig hilsen

Irene Fjeldahl Johannesen
Telefon: 22 38 74 04

Vedlegg: Motholdte publikasjoner; Granskingsrapport

Er du Altinn-kunde vil du normalt finne de motholdte publikasjonene som elektroniske lenker i vedlagte granskingsrapport eller som elektronisk vedlegg, og de vil kun bli sendt på papir hvis de ikke er tilgjengelig elektronisk.