



*Banská Bystrica 12. 12. 2019
PP 65-2017/V-162-2019*

ROZHODNUTIE

Patentová prihláška zn. spisu PP 65-2017 s názvom **Použitie multisubstituovaných derivátov naftalénu ako širokospektrálnych antibakteriálnych zlúčenín** zo 17. 7. 2017 prihlasovateľa Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, SK,

sa zamietá

podľa § 44 ods. 1 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:

Podľa § 43 ods. 1 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „patentový zákon“) na žiadosť prihlasovateľa, tretej osoby alebo z úradnej moci Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) bez zbytočného odkladu vykoná úplný prieskum patentovej prihlášky (ďalej aj „prihláška“), v ktorom zisťuje, či prihláška spĺňa podmienky na udelenie patentu ustanovené týmto zákonom.

Podľa § 44 ods. 1 patentového zákona, ak podmienky ustanovené na udelenie patentu nie sú splnené (§ 5, 7, 8 a 9), úrad prihlášku zamietne. Pred zamietnutím prihlášky úrad umožní prihlasovateľovi vyjadriť sa o zistených dôvodoch, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

Podľa § 5 ods. 1 patentového zákona sa patenty udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné.

Podľa § 8 ods. 1 patentového zákona sa vynález považuje za výsledok vynálezcovskej činnosti, ak pre odborníka nevyplýva zrejším spôsobom zo stavu techniky.

Podľa § 7 ods. 2 patentového zákona sa za stav techniky považuje všetko, čo bolo kdekoľvek pred dňom, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti, sprístupnené verejnosti akýmkoľvek spôsobom.

Podľa § 8 ods. 2 patentového zákona sa pri posudzovaní vynálezcovskej činnosti neprihliada na obsah patentových prihlášok, európskych patentových prihlášok a prihlášok úžitkových vzorov, ktoré ku dňu, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti, neboli zverejnené.

Na základe žiadosti prihlasovateľa doručenej úradu 13. 9. 2017 vykonal úrad úplný prieskum patentovej prihlášky uvedenej zn. spisu. Prihlasovateľovi tejto patentovej prihlášky patrí v zmysle § 36 patentového zákona právo prednosti od 17. 7. 2017.

Predmetom nezávislého patentového nároku 1 patentovej prihlášky zn. spisu PP 65-2017 sú deriváty N-fenyl-1-hydroxynaftalén-2-karboxamidu, s definovanými substituentami N-fenylovej skupiny (vyjadrené pomocou definovaného všeobecného vzorca (I)), na použitie na liečbu bakteriálnych ochorení. Predmetom závislého nároku 2 sú zlúčeniny podľa nároku 1 na použitie podľa nároku 1, pričom tento nárok špecifikuje, že sa potlačí rast gram-pozitívnych ako aj gram-negatívnych baktérií. Patentový nárok 4 definuje farmaceutickú kompozíciu obsahujúcu zlúčeninu podľa nároku 1 v množstve 0,5 % do 80 % hmotnostných. Predmetom patentového nároku 5 je farmaceutická kompozícia podľa nároku 4 vo forme tabliet, kapsúl, práškov, roztokov, suspenzií a injekcií.

V rámci úplného prieskumu bolo zistené, že pred dňom, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti, bola známa antibakteriálna účinnosť niektorých konkrétnych N-fenyl-1-hydroxynaftalén-2-karboxamidových zlúčenín spadajúcich pod definovaný všeobecný vzorec (I). O antibakteriálnej účinnosti takýchto zlúčenín (proti gram-pozitívnym aj gram-negatívnym baktériám) sa zmieňujú dokumenty

PASHA, FA et al. Mechanism based QSAR studies of N-phenylbenzamides as antimicrobial agents. *Environmental Toxicology and Pharmacology*. 2008, Vol. 26, No. 2, pp. 128-135 (zlúčenina č. 25);

KUMAR, A et al. Synthesis, antimicrobial, and QSAR studies of substituted benzamides. *Bioorganic & Medicinal Chemistry*. 2007, Vol. 15, No. 12, pp. 4113-4124 (zlúčenina 15a);

JPS5276430 A (zlúčeniny č. 5, 7, 8 a 11 v príkladoch: CAS RN 65570-40-3P, 65570-41-4P, 65570 42-5P, 65570-43-6P),

ktoré boli všetky sprístupnené verejnosti pred dňom, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti.

Vychádzajúc z týchto dokumentov, bolo pre odborníka zrejmé, že antibakteriálne účinky môže očakávať aj pri ďalších, k týmto zlúčeninám štruktúrne príbuzných zlúčeninách, t. j. najmä pri zlúčeninách s N-fenyl-1-hydroxynaftalén-2-karboxamidovou základnou štruktúrou, no s rôznymi substitúciami N-fenylovej skupiny. Na základe toho pre odborníka vyplývalo zrejším spôsobom zo stavu techniky, že N-fenyl-1-hydroxynaftalén-2-karboxamidy s rôznymi prípadnými substitúciami N-fenylovej skupiny môžu byť účinné pri liečbe bakteriálnych ochorení (spôsobených gram-pozitívnymi aj gram-negatívnymi baktériami). Pre odborníka bolo súčasne zrejmé, že na tento účel, t. j. liečbu bakteriálnych ochorení predmetnými zlúčeninami, je možné poskytnúť farmaceutické kompozície (vo forme bežných liekových foriem ako sú tablety, kapsuly, prášky, roztoky, suspenzie, injekcie) s potrebným obsahom účinnej zložky (vrátane tých, kde obsah účinnej zložky spadá do širokého rozmedzia 0,5 % až 80 % hmotnostných). Predmet patentových nárokov 1, 2, 4 a 5 potom nie je možné považovať za výsledok vynálezovskej činnosti v zmysle § 8 ods. 1 patentového zákona.

V rámci úplného prieskumu boli súčasne zistené aj formálne nedostatky patentovej prihlášky.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi oznámený správou úradu o prieskume prihlášky z 28. 8. 2019. Prihlasovateľ bol zároveň vyzvaný, aby sa v určenej lehote k výsledku prieskumu vyjadril a bol upozornený na následok nevyvrátenia zistených dôvodov, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť. Prihlasovateľ sa v určenej lehote k výsledku prieskumu nevyjadril.

Na základe týchto skutočností bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 55 ods. 1 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možno do 30 dní od doručenia tohto roz-
hodnutia podať na Úrade priemyselného vlastníctva SR rozklad. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotove-
niach. Rozklad podaný včas oprávneným účastníkom má odkladný účinok. Podľa § 55 ods. 5 uvedeného
zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po

vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Lukrécia Marčoková
riaditeľka
patentového odboru

Doručiť:
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Ulica Odbojárov 10
832 32 Bratislava 3