

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 10018 de 29 de junio de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0001373

Señores
DÜMMEN GROUP B.V.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “ROSA RESISTENTE AL MILDIO POLVOROSO”
NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2018/067908
FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 3 de julio de 2018.
PRIORIDAD: NL 2019209 10 de julio de 2017.

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de genes que confieran resistencia a los patógenos causantes del mildio polvoroso (PM), una grave enfermedad foliar que ataca a las rosas cortadas, de maceta y de jardín, la cual es causada por el ascomiceto biotrófico *Podosphaera pannosa*.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea plantas de rosa que son resistentes al mildio polvoroso y que comprenden en su genoma nuclear por lo menos una secuencia de nucleótidos representada por la SEQ ID NO: 1 y por lo menos una secuencia de nucleótidos representada por la SEQ ID NO: 2, que se caracteriza porque la presencia combinada de la SEQ ID NO: 1 y la SEQ ID NO: 2 en el mencionado genoma nuclear, proporciona resistencia al mildio polvoroso. Además, la invención proporciona un método para seleccionar una planta de rosa resistente al mildio polvoroso.

2. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado según el Radicado N° NC2020/0001373 el 7 de febrero de 2020.

3. Excepción de Patentabilidad

Conforme a lo establecido en el literal c) del artículo 20 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

“No serán patentables:

(...) c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos; (...)”

Oficio N° 10018 de 29 de junio de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0001373

Debido a lo anterior, esta oficina establece que el objeto de las reivindicaciones 1 a 8 no es patentable, toda vez que, hacen referencia a una planta de rosa resistente al mildiu polvoroso que comprenden en su genoma nuclear por lo menos una secuencia de nucleótidos representada por la SEQ ID NO: 1 y por lo menos una secuencia de nucleótidos representada por la SEQ ID NO: 2, que se caracteriza porque la presencia combinada de la SEQ ID NO: 1 y la SEQ ID NO: 2 en el mencionado genoma nuclear proporciona resistencia al mildiu polvoroso. En este punto, esta Oficina se permite reiterar que el Art. 20 lit. c) de la Decisión 486, es enfático en afirmar que no son patentables las plantas, lo cual implícitamente incluye cualquier parte de una planta, tal como una célula vegetal, sin importar si esta se encuentra o no transformada o si esta hace parte de una porción no regenerable de una planta. En este sentido, cabe resaltar que, el carácter transgénico de una célula vegetal o una planta no modifica el proceso biológico de reproducción de variedades vegetales.

4. De la solicitud de patente

4.1. Título

De conformidad con el literal d) del artículo 27 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, el nombre de la invención de que se trata deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no podrá referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasía.

El título de la solicitud no refleja el objeto divulgado en la descripción y las reivindicaciones, por lo cual se sugiere el siguiente título: “MÉTODO PARA SELECCIONAR UNA PLANTA DE ROSA RESISTENTE AL MILDIU POLVOROSO”.

4.2. Reivindicaciones

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. (...)"

Esta oficina informa que:

- La reivindicación 9 no es clara porque no define un método para seleccionar una planta de rosa resistente al mildiu polvoroso en términos de sus características técnicas esenciales, es decir, indicando una secuencia lógica de etapas y/o condiciones específicas que le permitan a la persona normalmente versada en la materia la implementación de dicha metodología. Al respecto, esta Oficina evidencia que dicha metodología se encuentra definida a partir de etapas muy generales sin especificar como se aísla el ADN genómico nuclear y se identifica la presencia de las secuencias de nucleótidos de SEQ ID NO: 1 y 2. Además, se menciona que el método “*comprende las etapas de (...)*” y solo se muestra una



Oficio N° 10018 de 29 de junio de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0001373

única etapa en el literal (a). En consecuencia, se sugiere modificar dicha reivindicación definiendo el método de la invención en términos de sus características técnicas esenciales completas teniendo en cuenta lo soportado en el capítulo descriptivo.

En consecuencia, es necesario que allegue las aclaraciones o modificaciones correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el citado artículo.

4.3. Dibujos

De conformidad con lo establecido por el artículo 28 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, esta Oficina evidencia que la figura 2 presenta los ejes en idioma inglés, a pesar de que, separadamente están las respectivas traducciones a idioma español. Aunado a lo anterior, los números que relacionan la cantidad de copias de las SEQ ID NO: 1 y 2 requeridas para proporcionar la resistencia al mildiu polvoroso en las plantas de rosa, no son visibles, dado que, los recuadros se encuentran muy oscuros. Se le sugiere al solicitante realizar las aclaraciones y modificaciones que considere pertinentes e indicar los ejes de la figura 2 en idioma español.

4.4. Listado de secuencias

De conformidad con lo establecido por el artículo 28 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la solicitud se refiere a secuencias de nucleótidos o aminoácidos.

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario presentar la lista en forma separada de la descripción, bajo el título: “Listado de secuencias” de acuerdo con el estándar ST. 25, para dar cumplimiento a lo establecido.

5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 10 de julio de 2017, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad. Sin embargo, consultadas las fuentes de información con las que se cuenta hasta la fecha, no se encontraron documentos que anticipen el objeto de la solicitud tal y como se encuentra reivindicado.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica el capítulo reivindicatorio, deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia. De igual forma, deberá tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la norma ibidem, será necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación

Oficio N° 10018 de 29 de junio de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0001373

a solicitudes en trámites, de conformidad con el valor establecido en la resolución de tasas vigentes.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede recurso alguno en actuación administrativa.



Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES



Oficio N° 10018 de 29 de junio de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0001373

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2020/0001373		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/EP2018/067908		3 de julio de 2018							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
10/07/2017				X					
Solicitante									
DÜMMEN GROUP B.V.									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	-	Art. 15	-	Art. 20	1 a 8	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	9
Palabras clave utilizadas	Powdery mildew resistant rose plant, SEQ ID NO: 1 or 2, Method for selecting a powdery mildew resistant rose plant, powdery mildew.
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: A01H 1/04

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)					
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP ⁽¹⁾	Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica	Categoría del documento citado ⁽²⁾
ISA/EPO	Linde M. <i>et al.</i> ,	09/08/2006	-	-	A
	Linde M. <i>et al.</i> ,	01/10/2004	-	-	A
	Xianqin Qiu <i>et al.</i> ,	07/09/2015	-	-	A
CN	CN101351116	21/01/2009	-	-	A
	CN104152450	19/11/2014	-	-	A
	CN105925660	07/09/2016	-	-	A
JP	JPS57202230	11/12/1982	-	-	A
Patbase	US2008233202	25/09/2008	-	-	A
	US2010291039	18/11/2010	-	-	A
	WO07139382	06/12/2007	-	-	A
	US3833736	03/09/1974	-	-	A

⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP)

Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp.

O

Linde M., *et al.* (2006). Powdery mildew resistance in roses: QTL mapping in different environments using selective genotyping. *Theoretical and Applied Genetics International Journal of Plant Breeding Research*, Vol: 113, Nr: 6, Page(s): 1081 – 1092.

Linde M., *et al.* (2004). Rpp1, a dominant gene providing race-specific resistance to rose powdery mildew (*Podosphaera pannosa*): molecular mapping, SCAR development and confirmation of disease resistance data. *Theoretical and Applied Genetics*. Vol: 109, Nr: 6, Page(s): 1261 – 1266.



Oficio N° 10018 de 29 de junio de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0001373

Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx.	Xianqin Qiu, <i>et al.</i> (2015). Expression Pattern Analysis of Four <i>Mlo</i> Genes from Rose. <i>J. Amer. Soc. Hort. Sci.</i> Vol. 140, Nr: 4, Page(s): 333–338.
(2) Categorías de documentos citados	
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante. “E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior. “L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan. “O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada. “T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos. “X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado. “Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.	
Fecha del reporte de búsqueda: 22/06/2022	