

## UN TRIBUNAL FEDERAL AMERICAIN DECLARE LE PRINCIPE DE NON BREVETABILITE DES GENES : LE MODELE DE DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE DES BIOTECHNOLOGIES REMIS EN CAUSE ?

Paris, le 31 mars 2010 - Le Tribunal Fédéral américain du district sud de l'Etat de New-York vient de déclarer le principe de non brevetabilité des gènes comme contraire aux dispositions de l'article 101 du Code des brevets des Etats-Unis (35 USC 101).

Pour Jacques Warcoin, Conseil en Propriété Industrielle au Cabinet Regimbeau, qui, en 2004, a fait révoquer en partie les brevets de Myriad Genetics sur les gènes BRCA1 et BRCA2 devant l'OEB - Office Européen des Brevets : *«la portée de cette décision pourrait être lourde de conséquences pour l'industrie des biotechnologies : si elle était maintenue en appel, la décision rendrait difficile la protection des tests génétiques basés sur la comparaison de séquences d'ADN. Les sociétés de diagnostic, aux Etats-Unis, pourraient être impactées par cette décision qui entraînerait une dépréciation du marché et mettrait en danger certaines d'entre elles, dont celles en levée de fond. Par ailleurs, la décision américaine remet en cause l'intérêt social du brevet, notamment dans le domaine des tests génétiques ».*

L'affaire oppose plusieurs organisations représentant la société civile, dont l'ASSOCIATION FOR MOLECULAR PATHOLOGY, l'AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION FOUNDATION et la PUBLIC PATENT FOUNDATION contre l'UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE, MYRIAD GENETICS et l'UNIVERSITY of UTAH, sur les gènes BRCA1 et BRCA2.

Dans sa décision, après avoir considéré tant les questions techniques, que l'impact social des brevets ou la jurisprudence abondante des Cours d'Appel et de la Cour Suprême des Etats-Unis, le Juge Robert Sweet déclare, en substance que :

- l'ADN, du fait de sa fonction de support physique d'une information, ne peut être considéré comme tout produit chimique traditionnel,
- l'ADN isolé est le même que celui que l'on trouve dans l'organisme vivant duquel il est isolé.

Les séquences d'ADN ne sont pas un objet brevetable au sens de l'article 101 du Code des brevets, qui exclut du champ des brevets les produits naturels en l'absence de modification substantielle de manière à créer un produit fondamentalement différent, se basant sur des précédents établis par la Cour Suprême.

Concernant les revendications relatives à la comparaison des séquences d'ADN pour identifier la présence ou l'absence d'une mutation, le Juge Robert Sweet considère qu'il ne s'agit pas d'un objet brevetable selon le même article 101 du Code des brevets des Etats-Unis, au motif que : la comparaison des séquences d'ADN est un acte intellectuel exclus du champ des brevets.

*Un Tribunal Fédéral Américain déclare le principe de non brevetabilité des gènes : le modèle de développement de l'industrie des biotechnologies remis en cause ? Mars 2010*

Cette demande de révocation tardive pour les US, remet en question des règles établies en Europe depuis 25 ans; règles qui ont prévalu pour le dépôt de milliers de brevets aux Etats-Unis et en Europe. Dans l'état actuel des textes européens, cette décision ne devrait pas pouvoir être transposée en Europe.

*"La période "grise" qui va suivre l'appel de Myriad - éventuellement jusqu'à la Cour Suprême des Etats-Unis, va peut-être inciter les investisseurs américains à se détourner du marché nord-américain ", conclut Jacques Warcoin.*

Paris - 31 Mars 2010.

## A propos du Cabinet REGIMBEAU

---

Le Cabinet Regimbeau, Conseil en Propriété Industrielle, accompagne depuis plus de 75 ans les entreprises et les porteurs de projets des secteurs privés et publics, pour la protection, la valorisation et la rentabilisation de leurs innovations (brevets, marques, dessins et modèles). Dix associés animent une équipe de 180 personnes, dont les compétences s'exercent dans tous les aspects stratégiques de la propriété industrielle: veille technologique, contrats de licence, audit de portefeuilles de PI, négociations dans le cadre de partenariat, acquisition des droits, contentieux. La force de frappe homogène du Cabinet Regimbeau et de ses agences régionales permet de répondre à des logiques stratégiques internationales, tout en préservant des relations personnalisées de très haute qualité avec ses clients. [www.regimbeau.eu](http://www.regimbeau.eu)

### PARIS

Cabinet Regimbeau  
20, rue de Chazelles  
75847 PARIS CEDEX 17  
Tél. : +33 (0) 1.44.29.35.00  
Fax : +33 (0) 1.44.29.35.99  
Contact : [paris@regimbeau.eu](mailto:paris@regimbeau.eu)

### RENNES

Cabinet Regimbeau  
Espace performance  
Bâtiment K  
35769 ST GREGOIRE CEDEX  
Tél. : +33 (0) 2.23.25.26.50  
Fax : +33 (0) 2 23.25.26.59  
Contact : [rennes@regimbeau.eu](mailto:rennes@regimbeau.eu)

### LYON

Cabinet Regimbeau  
139, rue Vendôme  
69477 Lyon Cedex 06  
Tel :+33 (0)4 72 83 85 70  
Fax : +33 (0)4 78 24 30 78  
Contact : [lyon@regimbeau.eu](mailto:lyon@regimbeau.eu)

### GRENOBLE

World Trade Center  
5 place RobertSchuman  
BP1510  
38025 Grenoble Cedex 1  
Tél. : +33 (0) 4 76 70 64 79  
Fax : +33 (0) 4 76 28 28 49  
Contact :  
[grenoble@regimbeau.eu](mailto:grenoble@regimbeau.eu)

### MONTPELLIER

Cabinet Regimbeau  
La Coupole Sud  
329, rue Léon Blum  
34000 MONTPELLIER  
Tel :+33 (0)4 99 53 21 70  
Fax : +33 (0)4 99 53 21 75  
Contact :  
[montpellier@regimbeau.eu](mailto:montpellier@regimbeau.eu)

[www.regimbeau.eu](http://www.regimbeau.eu)

## Liens utiles :

---

<http://www.aclu.org>

<http://www.pubpat.org/brcasjgranted.htm>

## Contact Presse

---

Agence Yucatan  
Annie Florence Loyer  
01 53 63 27 27  
06 88 20 35 59  
[afloyer@yucatan.tm.fr](mailto:afloyer@yucatan.tm.fr)