

LES ACIDES NUCLEIQUES ISOLES NE SONT PLUS BREVETABLES EN AUSTRALIE.

Paris, 8 octobre 2015



Par **Frédérique FAIVRE PETIT**
Associée
REGIMBEAU

Le 7 octobre 2015, la Cour Suprême d'Australie (*High Court of Australia*) s'est prononcée en faveur de la non-brevetabilité des acides nucléiques isolés.

Cette décision renverse celle rendue par la *Full Federal Court*, le 5 septembre 2014, considérant que les acides nucléiques isolés constituaient une invention brevetable, revenant ainsi sur des décennies de pratique.

La décision de la Cour Suprême d'Australie a été rendue à l'unanimité par plusieurs juges dans l'affaire *D'Arcy v Myriad Genetics Inc & Anor*, au motif que les acides nucléiques codant pour la protéine BRCA1 (dont les mutations sont indicatives d'une susceptibilité au cancer du sein ou de l'ovaire) ne sont chimiquement, structurellement et fonctionnellement pas différents de ceux présents dans le corps humain et donc ne remplissent pas le critère du « mode de fabrication » (*manner of manufacture*) selon lequel un objet brevetable doit comprendre l'action de « faire » pour donner lieu à un produit, un procédé....

La Cour Suprême d'Australie précise que l'information génétique contenue dans les séquences nucléotidiques est un élément essentiel de l'invention revendiquée et que cette information est la même que celle contenue dans l'ADN d'une personne à partir de laquelle ladite séquence a été isolée. Elle étend même son raisonnement à l'ADNc, bien que celui-ci n'existe pas dans la nature du fait de l'exclusion des séquences d'introns....

Il semblerait que cette décision ne doive se comprendre qu'en rapport avec le cas d'espèce et non comme un rejet de la brevetabilité des gènes, en général. L'avenir le dira.

Quoiqu'il en soit, l'Australie marche dans les pas des Etats-Unis dont la Cour Suprême, en juin 2013, après trois années de tergiversations et des décennies de protection des acides nucléiques isolés, a stoppé net cette pratique. Il est toutefois intéressant de noter que l'ADNc reste brevetable aux Etats-Unis.

L'Europe, quant à elle, résiste à cette approche : les acides nucléiques isolés (y compris l'ADNc) y sont brevetables.

Frédérique FAIVRE PETIT (faivrepetit@regimbeau.eu), Associée

- **A propos de REGIMBEAU:**

REGIMBEAU, Conseil en Propriété Industrielle, accompagne depuis plus de 80 ans les entreprises et les porteurs de projets des secteurs privés et publics, pour la protection, la valorisation et la défense de leurs innovations (brevets, marques, dessins et modèles). Quinze associés animent une équipe de 200 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. L'expertise de REGIMBEAU (présent à Paris, Rennes, Lyon, Grenoble, Montpellier, Toulouse, Caen et Munich) permet de répondre à des logiques stratégiques internationales, tout en préservant des relations personnalisées de très haute qualité avec ses clients