

Les instituts académiques américains gèrent avec flexibilité les brevets et licences de séquences d'ADN

Publié le jeudi 26 janvier 2006

Voir en ligne : <https://www.france-science.org/Les-instituts-academiques.html>

Selon une étude parue dans Science en Octobre 2005, 20% des gènes humains sont protégés par des brevets américains. Une écrasante majorité de ces brevets (environ 80%) est détenue par des entreprises privées même si les deux entités possédant le plus de brevets sont l'Université de Californie et l'Etat américain, principalement via les programmes de recherche des National Institute of Health (NIH).

Une étude sur les pratiques de transfert de technologies associées aux inventions liées à l'ADN dans 19 universités américaines montre que la gestion de la propriété intellectuelle est réalisée autour de consensus, avec flexibilité et diversité.

Le dépôt de brevets et la mise en place d'accords de licence sont principalement influencés par le type d'utilisation de l'invention, l'intérêt du marché et les recommandations du NIH.

Les stratégies de licence varient suivant les catégories de brevets considérés. Pour les séquences d'ADN codant pour des protéines thérapeutiques, dont l'utilité et les risques de développement sont considérés comme élevés, des licences exclusives sont le plus souvent cédées. En revanche, pour les séquences d'ADN représentant uniquement des marqueurs phénotypiques, l'utilité est considérée comme moins évidente et les coûts et risques de développement modestes ou bas. Un brevet n'est alors pas systématiquement déposé et si l'invention est brevetée, l'accord de licence est le plus souvent non exclusif.

Toutefois, la stratégie de licence dépend, souvent en grande partie, de la demande du marché et notamment pour les séquences d'ADN comprenant des gènes codant pour des cibles de médicaments. Les types de licences sont divers suivant le type d'entreprises intéressées. Les grandes entreprises pharmaceutiques sont plus enclines à accepter une licence non exclusive alors que les petites entreprises de biotechnologies demandent l'exclusivité afin de mieux convaincre les investisseurs. Le type d'accords varie en fonction de la nécessité du partenaire de lever des fonds, la taille de l'investissement nécessaire au développement de l'invention, la nécessité de soumettre le produit à l'approbation de la FDA, la stratégie de commercialisation du produit.

L'étude suggère que les pratiques des offices de transfert de technologies sont largement en accord avec les recommandations de bonne pratique que le NIH développe depuis 2000. Celui-ci recommande que les inventions issues des recherches qu'il finance soient principalement licenciées de façon large et non exclusive mais que l'exclusivité soit accordée lorsque l'invention nécessite d'importants investissements de développement.

Enfin l'étude montre que le nombre de dépôts de brevets sur des séquences d'ADN diminue chaque année depuis 2001 aux Etats-Unis. Les offices de transfert de technologies sélectionnent de plus en plus les inventions qui seront brevetés à cause des coûts associés au dépôt, à la maintenance et à la gestion des brevets estimés entre \$20.000 et \$30.000 par brevet.

Source :

- Nature Biotechnology 24, 31-39 (2006), The licencing of DNA patents by US academic institutions : an empirical survey - <http://www.nature.com/nbt/journal/v24/n1/full/nbt0106-31.html>
- Jensen&Murray. The intellectual property landscape of the human genome. Science 310, 239-240 (2005)

Rédacteur :

Peggy Rematier, vi.sdv@consulfrance-sanfrancisco.org